



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 0221

DOM
2018-03-02
Stockholm

Mål nr
PMT 324-17

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens dom 2016-12-13 i mål nr PMT 14415-15, se bilaga A

PARTER

Klagande

Timik AB (tidigare VeriVita AB), 556968-6537
Hammarbacken 4 A
191 24 Sollentuna

Ombud: Advokaten E.F.
Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg
AB Box 11235
404 25 Göteborg

Motpart

Vita Verita AB, 556705-9943
Västra Rydsvägen 136
196 31 Kungsängen

Ombud: Advokaterna A. K. och K. A.
Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Box 7131
103 87 Stockholm

SAKEN

Ersättning på grund av firmaintrång

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar Patent- och marknadsdomstolens dom med avseende på punkterna 5 och 7 i domslutet på följande sätt.
 - a) Patent- och marknadsöverdomstolen bestämmer den ersättning för utnyttjande av firma som Timik AB ska betala till Vita Verita AB till 336 235 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) på beloppet

Dok.Id 1389069

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

228 235 kr från den 29 mars 2016 och på beloppet 108 000 kr från den 18 oktober 2016, allt till dess betalning sker.

- b) Patent- och marknadsöverdomstolen bestämmer ersättningen som Timik AB ska betala till Vita Verita AB för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen till 358 792 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 13 december 2016 till dess betalning sker.
 - c) Patent- och marknadsöverdomstolen förpliktar Vita Verita AB att ersätta Timik AB:s rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen med 84 854 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 13 december 2016 till dess betalning sker. Av beloppet avser 66 669 kr ombudsarvode.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen förpliktar Vita Verita AB att ersätta Timik AB:s rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen med 156 062 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 23 februari 2018 till dess betalning sker. Av beloppet avser 153 300 kr ombudsarvode.
-

YRKANDEN

Timik AB (Timik) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska

- a) ogilla Vita Verita AB:s (Vita Verita) talan om ersättning för utnyttjande av firma,
- b) befria Timik från skyldigheten att betala ersättning för Vita Veritas rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen i den del som avser ersättning för utnyttjande av firma, samt
- c) förplikta Vita Verita att betala ersättning för Timiks rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen i den del som avser ersättning för utnyttjande av firma.

Vita Verita har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom ändras. Av Timik yrkad ränta har vitsordats som skälig i och för sig.

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

PARTERNAS TALAN I PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLEN

Timiks överklagande avsåg från början samtliga delar av Patent- och marknadsdomstolens dom. Sedan Timik delvis återkallat sitt överklagande skrev Patent- och marknadsöverdomstolen av målet såvitt avsåg hävning av firmaregistrering och vitesförbud. Det som Patent- och marknadsöverdomstolen har kvar att pröva är frågan om Timiks skyldighet att till Vita Verita betala ersättning för firmaintrång.

Parterna har i här aktuella delar av målet åberopat samma grunder och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som i Patent- och marknadsdomstolen, med följande förtydliganden.

Vita Verita

Den yrkade ersättningen utgör skälig ersättning för utnyttjande av näringskännetecken och motsvarar den licensavgift som skulle ha betalats om intrångsgöraren fått licens från rättighetsinnehavaren.

Timik har haft en undersökningsplikt vid tillfället då firman registrerades. Bolaget har haft en skyldighet att förvissa sig om att dess firma inte gör intrång i ett annat företags kännetecken. Uppsåt förelåg redan i april 2014 i och med att Timik då började använda sin dåvarande firma VeriVita AB, trots faktisk kännedom om firman Vita Verita. Bolagets agerande får anses ha varit ett medvetet risktagande. Under alla förhållanden förelåg oaktsamhet från detta tillfälle. Uppsåt förelåg i vart fall sedan Timik delgavs ansökan om administrativ hävning den 4 september 2015. Oavsett om intrånget skett med uppsåt eller av oaktsamhet ska ersättningen utgå enligt 19 § andra stycket firmalagen.

Den yrkade ersättningen är beräknad utifrån en fiktiv licensavgift om fem procent på Timiks omsättning under den aktuella perioden. Uträkningen är baserad på att all Timiks verksamhet skett under den aktuella firman. Vita Verita har inte haft något intresse av att ingå licensavtal med Timik.

Timik

Det är i och för sig riktigt att Timiks omsättning under åren 2014–2016 varit den som Vita Verita gör gällande. Timik ifrågasätter inte att, för det fall domstolen anser att skälig ersättning ska utgå och beräknas på det sätt Vita Verita gjort gällande, skälig ersättning ska utgå från den 14 april 2014. Någon ersättningskyldighet föreligger emellertid inte. Dels föreligger varken firma- eller branschlikhet, dels har Timik under alla omständigheter inte förfarit vare sig uppsåtligt eller oaktsamt. Det finns inga omständigheter som ger stöd för någon rätt till skälig ersättning. Bolagen är inte konkurrenter, Vita Verita är inte en särskilt känd eller attraktiv firma, Vita Verita

har inte påstått någon konkret skada och det har inte heller förekommit någon vinning för Timik. De produkter som Timik sålt har inte varit märkta med firman och det skulle vara oskäligt att beräkna en eventuell ersättning på Timiks hela omsättning.

UTREDNINGEN

Den skriftliga bevisning som parterna åberopade i nu aktuella delar av målet i Patent- och marknadsdomstolen har lagts fram även här. Parterna har i dessa delar också lagt fram samma muntliga bevisning som i Patent- och marknadsdomstolen.

DOMSKÄL

Tvisten och rättsliga utgångspunkter

Timik hade tidigare VeriVita AB som registrerad firma men har under målets handläggning i Patent- och marknadsöverdomstolen bytt till sin nuvarande firma. Timik har i Patent- och marknadsöverdomstolen medgett firmaintrång under den omstämnda perioden.

Enligt 19 § första stycket firmalagen (1974:156) ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör firmaintrång betala skälig ersättning för utnyttjandet av näringstecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Enligt andra stycket samma paragraf ska även den som i god tro gör firmaintrång betala ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet, om och i den mån det är skäligt. I ett sådant fall föreligger det emellertid inte någon rätt till ersättning för ytterligare skada (prop. 1993/94:122 s. 85).

Den som har begått ett firmaintrång uppsåtligen eller av oaktsamhet ska alltid betala en skälig ersättning för utnyttjandet av näringstecknet. Vid godtrosintrång kan det däremot i vissa fall vara lämpligt att ersättningen jämkas helt eller delvis (se a. prop. s. 50 och 85).

Firma- och branschlikhet samt uppsåt eller oaktsamhet

Patent- och marknadsöverdomstolen gör inte någon annan bedömning i fråga om firma- och branschlikhet än den som Patent- och marknadsdomstolen gjort.

Uppsåt förutsätter rent allmänt faktisk vetskap om att någon annan har bättre rätt till ett kännetecken. Oaktsamhet kan vara för handen om den som har begått intrång inte iakttagit vanlig uppmärksamhet och till följd av detta varit okunnig om att det fanns en skyddad rätt. En firma presumeras ha blivit allmänt känd när registreringen har kungjorts. I princip är den som avser att ta en firma i bruk skyldig att förvissa sig om att denna inte kolliderar med en firma som har registrerats för en annan näringsidkare. Det föreligger alltså en undersökningsplikt. (Se Essén m.fl., Firmarätt – Företagsnamn i praktiken, 4 uppl. 2013, s. 135).

Det är i målet ostridigt att Timik kände till Vita Veritas registrerade firma sedan starten för sin verksamhet den 14 april 2014. Timik har invänt att bolaget dessförinnan hade rådgjort med firmarättsspecialisten M. J., vars bedömning var att det inte förelåg en känneteckenslikhet. Enligt Timik begick därför inte bolaget intrånget vare sig med uppsåt eller av oaktsamhet.

Med kravet på uppsåt i de immaterialrättsliga lagarna avses den allmänna straffrättens uppsåtsbegrepp. För att ett firmaintrång ska anses ha skett uppsåtligen krävs inte bara uppsåt till själva förekomsten av någon annans firmarättighet utan också till att den egna firman gör intrång i denna rättighet. Svårigheter att bedöma en firmas skyddsomfång – i det här fallet beroende av firma- och branschlikhet samt förväxlingsrisk – kan innebära att ett uppsåtligt intrång inte anses föreligga. En felbedömning av skyddsomfånget bör betraktas som en faktisk villfarelse som utesluter ansvar för uppsåtligt intrång och inte som en rättsvillfarelse (se Arnerstål, Straffrättsligt ansvar för intrång på det industriella rättsskyddets område, Nordiskt Immateriellt Rättskydd, 2016 s. 225 f. med hänvisningar).

Av utredningen i målet framgår att Timiks registrering av sin dåvarande firma skedde utifrån en felbedömning av skyddsomfånget för Vitas Veritas firmarättighet. Därför kommer inte ett uppsåtligt ansvar i fråga för Timik redan från firmaregistreringen. Frågan är emellertid om Timik övergick till att handla uppsåtligen sedan bolaget den 4 september 2015 hade delgetts Vita Veritas ansökan om administrativ hävning. Utredningen ger inte något stöd för att Timik handlade med direkt eller indirekt uppsåt. Med hänsyn till det ska prövas om bolaget fr.o.m. denna tidpunkt hade ett s.k. likgiltighetsuppsåt, som är uppsåtets nedre gräns.

När Timik delgavs ansökningen om administrativ hävning måste bolaget ha insett att det förelåg en risk för att dess dåvarande firma gjorde intrång i Vita Veritas rättighet. I litteraturen har anförts att ett intrång emellertid inte blir uppsåtligt efter att intrångsgöraren har mottagit ett varningsbrev om det fortfarande råder osäkerhet om handlingen faller inom skyddsomfånget (se Arnerstål, a.a. s. 227). I detta fall kan inte utgången av en intrångsbedömning sägas ha varit given för Timik, särskilt inte som bolaget hade rådgjort med en jurist som gjorde bedömningen att det inte förelåg känneteckenslikhet. Med hänsyn till detta kan Timik inte heller sägas ha varit likgiltig inför förverkligandet av att dess dåvarande firma gjorde intrång i Vita Veritas rättighet (jfr NJA 2016 s. 763).

Som nämnt registrerade Timik sin dåvarande firma utifrån en felbedömning av skyddsomfånget för Vitas Veritas firmarättighet. Patent- och marknadsöverdomstolen delar Patent- och marknadsdomstolens uppfattning att en sådan felbedömning normalt inte fritar den som begår intrånget från oaktsamhet. Detta gäller särskilt om intrånget görs i en registrerad rättighet. Med hänsyn till detta finner Patent- och marknadsöverdomstolen att Timik begick intrånget av oaktsamhet.

Vita Veritas har alltså inte styrkt att Timik begick intrånget med uppsåt. Eftersom Timik dock gjorde det av oaktsamhet ska bolaget betala skälig ersättning enligt 19 § första stycket firmalagen.

Skälig ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet*Prövningens omfattning*

Vita Veritas anspråk omfattar skälig ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet. Bolaget har gjort gällande denna ska beräknas till fem procent av Timiks omsättning under den omstämda perioden. Vita Veritas har vidare gjort gällande att en lägre ersättning under alla förhållanden inte kan komma i fråga med hänsyn till den skada på anseendet för Vita Veritas näringskännetecknen som intrånget får anses ha inneburit, trots att Vita Veritas anspråk inte omfattar ersättning för ytterligare skada. Därmed aktualiseras först frågan om vilka omständigheter som ska beaktas vid bestämmandet av skälig ersättning för utnyttjandet av ett näringskännetecken.

Som framgått ovan föreskriver 19 § första stycket firmalagen att ersättningen vid uppsåtliga och oaktsamma firmaintrång är uppdelad i två delar, dvs. skälig ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet och ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Med skälig ersättning för utnyttjandet avses den licensavgift som borde ha utgått om licens hade upplåtits. Att skälig ersättning för utnyttjandet ska betalas innebär en minimiregel för ersättningen. Således utgår ersättning även om rättighetshavaren faktiskt inte har lidit förlust till följd av intrånget (prop. 2008/09:67 s. 226).

Bestämmelsen i 19 § första stycket föreskriver också att särskild hänsyn vid bedömningen av ersättningens storlek ska tas till fem kriterier, däribland skadan på näringskännetecknets anseende – dvs. vad som kallas för goodwillskada.

Bestämmelsens utformning skulle kunna ge intrycket av att dessa kriterier kan få betydelse när det gäller att bestämma såväl skälig ersättning för utnyttjandet som ersättningen för ytterligare skada. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen ska kriterierna emellertid tillmätas betydelse endast när gäller att bestämma ersättningen för ytterligare skada (jfr Essén, a.a., s. 138). Det ställningstagandet får stöd av hur motsvarande bestämmelse om ersättningskyldighet i upphovsrättslagen (1960:729),

54 §, har utformats. I den sistnämnda bestämmelsen anges samma kriterier endast i anslutning till ersättningen för ytterligare skada i andra stycket och det finns inget som tyder på att lagstiftaren avsett att göra skillnad mellan de immaterialrättsliga lagarna i det här avseendet (jfr prop. 2008/09:67 s. 225 ff.). Att det är fråga om en tydlig uppdelning av omständigheterna som ska beaktas vid bedömningen mellan å ena sidan skälig ersättning för utnyttjandet och å andra sidan ersättning för ytterligare skada framgår också av Europaparlamentets och rådets direktiv (2004/48/EG) av den 29 april 2004, som den svenska regleringen av civilrättsliga sanktioner på immaterialrättsområdet bygger på (jfr artikel 13.1.a och 13.1.b).

För att goodwillskada ska kunna beaktas som en omständighet vid bedömningen av ersättningens storlek måste alltså rättighetshavaren yrka ersättning för ytterligare skada. Det har inte Vita Veritas gjort i det här fallet.

Närmare om ersättningsberäkningen

Som framgått ovan ska skälig ersättning enligt 19 § första stycket firmalagen bestämmas utifrån den licensavgift som intrångsgöraren skulle ha behövt betala om licens hade upplåtits. Det rör sig alltså om en fiktiv licensavgift.

Det saknas prejudikat som ger närmare ledning om vilka hänsynstaganden som ska göras vid bestämmandet av nivån på en fiktiv licensavgift. Inom immaterialrätten gäller dock som allmän princip att den ersättning som ska betalas inte får vara så pass låg att det blir ekonomiskt lönsammare att utan lov utnyttja rättigheten än att på ett legitimt sätt förvärva den (se NJA 2005 s. 180).

Storleken på den licensavgift som borde ha utgått får enligt Patent- och marknadsöverdomstolen avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och efter grunder som vanligen tillämpas inom den aktuella branschen vid överenskommelser om licensavgift. Utrymmet för licensiering av firmor är emellertid begränsat. Eftersom likalydande firmor inte tillåts bestå vid sidan av varandra inom samma bransch, kan licensupplåtelse endast ske i form av s.k. ensamlicens, dvs. upplåtelse av en ensamrätt

att använda firman. Av samma skäl är en licensgivare förhindrad att under upplåtelse-tiden själv använda firman. Vid bedömningen av ersättning för firmaintrång kommer det därför många gånger att saknas en jämförbar licensmarknad. Om så är fallet får domstolen – med beaktande av vad parterna har lagt fram för utredning – bestämma en skälig ersättning för utnyttjandet (se Essén, a.a., s. 119 och 137 f.)

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen kan viss ledning för bedömningen hämtas från varumärkesrättslig praxis. Vid varumärkesintrång fastställs normalt, mot bakgrund av framför allt varumärkets styrka och värde, en skälig procentsats vilken sedan tillämpas på svarandens omsättning av intrångsprodukter (se Wessman, Varumärkes-lagen, 2017-11-20, Zeteo, kommentaren till 8 kap. 4 §). På liknande sätt bör den skäliga ersättningen vid firmaintrång kunna beräknas utifrån omsättningen av den verksamhet som sker under intrångsgörarens firma.

Bedömningen i detta fall

Parterna är överens om att det saknas en jämförbar licensmarknad. Ersättningen får därför bestämmas med beaktande av den utredning som parterna har lagt fram. Det kan redan inledningsvis konstateras att Timiks argument – att bolagen inte sålde produkter som var utbytbara med varandra, att bolagen över huvud taget inte verkade inom samma bransch och att det endast förekom ett fåtal faktiska förväxlingar – saknar i sammanhanget relevans. Detta beror på att Vita Veritas inte har yrkat ersättning för övrig skada i form av exempelvis utebliven vinst eller goodwillskada. Som redan framgått krävs det inte att firmahavaren ska ha lidit någon skada för att skälig ersättning för utnyttjandet ska betalas.

När det gäller Timiks omsättning är parterna överens om att den under den omstämda perioden uppgick till det belopp som Vita Veritas har gjort gällande. Timik har dock invänt att den skäliga ersättningen inte kan beräknas utifrån denna omsättning, eftersom bolagets produkter inte var märkta med dess dåvarande firma.

I likhet med Patent- och marknadsdomstolen finner Patent- och marknadsöverdomstolen att det är klarlagt, bl.a. genom T. L.s. uppgifter, att Timik marknadsförde och sålde sina produkter under sin dåvarande firma. Det finns därför inte något hinder i och för sig mot att beräkna den skäliga ersättningen utifrån Timiks omsättning.

Vita Veritas har emellertid varken presenterat någon utredning till ledning för frågan om vilken nivå en fiktiv licensavgift för firman rimligen skulle kunna ligga på eller lagt fram någon utredning som tar sikte på rättighetens styrka och värde. Omständigheterna är inte heller sådana att en tillämpning av 35 kap. 5 § rättegångsbalken blir aktuell i detta fall.

Vid ett konstaterat firmaintrång bör domstolen dock inte, vid avsaknad av utredning, ogilla ett ersättningsyrkande fullt ut. Det som står till buds för domstolen torde då vara en mycket försiktig uppskattning av vilken ersättning som kan vara skälig (jfr nämnda NJA 2005 s. 180). Patent- och marknadsöverdomstolen bestämmer försiktighetsvis den skäliga ersättningen till en procent av Timiks omsättning, vilket motsvarar 336 235 kr för hela intrångsperioden. På beloppet ska betalas den ränta som framgår av domslutet. Sättet att beräkna räntan är vitsordat av Timik som skäligt i och för sig.

Det nu anförda innebär att Patent- och marknadsdomstolens domslut (punkten 5) ska ändras på det sätt som framgår av punkten 1 a) i Patent- och marknadsöverdomstolens domslut.

Rättegångskostnader

Ersättningskyldighet

Vita Veritas har i Patent- och marknadsöverdomstolen vunnit framgång såvitt avser ersättning för firmaintrång med endast en femtedel av sin talan. Vita Veritas ska därför enligt huvudregeln i 18 kap. 4 § andra stycket rättegångsbalken ersätta Timik med tre femtedelar av dess rättegångskostnader i denna del i Patent- och marknadsdomstolen

samt med samma andel av dess rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen (se Welamson i SvJT 1989 s. 530-531). Timik ska också befrias från skyldigheten att ersätta Vita Veritas rättegångskostnader i denna del av målet i Patent- och marknadsdomstolen.

Rättegångskostnaderna i Patent- och marknadsdomstolen

I Patent- och marknadsdomstolen yrkade Vita Verita ersättning med totalt 478 390 kr. Vita Verita har här förklarat att en fjärdedel av detta belopp, dvs. 119 598 kr, är hänförligt till den del av målet som avser ersättning för firmaintrång. Timik yrkade ersättning med totalt 282 846 kr och har här förklarat att hälften av beloppet, dvs. 141 423 kr, avser nämnda del av målet. Båda parter har överlämnat till rätten att bedöma skäligheten av yrkade rättegångskostnader.

Patent- och marknadsöverdomstolen finner inte skäl att ifrågasätta parternas egna uppgifter om hur stor del av rättegångskostnaderna som belöper på nu aktuell del av målet i Patent- och marknadsdomstolen.

Med hänsyn till utgången i målet såvitt avser ersättning för firmaintrång ska Timik befrias från att ersätta Vita Verita för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen till ett belopp om 119 598 kr. Timiks ersättningsskyldighet enligt punkten 7 i Patent- och marknadsdomstolens domslut ska alltså sättas ned till beloppet 358 792 kr. Denna ersättningsskyldighet omfattar således de delar av målet i Patent- och marknadsdomstolen som inte avser ersättning för utnyttjande av firma.

Vidare ska Vita Verita, med hänsyn till utgången i målet, ersätta Timik med tre femtedelar av yrkat belopp, dvs. 84 854 kr, vilket belopp får anses skäligt.

Det nu anförda innebär att Patent- och marknadsdomstolens domslut (punkten 7) ska ändras på det sätt som framgår av punkterna 1 b) och c) i Patent- och marknadsöverdomstolens domslut.

Rättegångskostnaderna i Patent- och marknadsöverdomstolen

Timik har här yrkat ersättning för rättegångskostnader med 260 104 kr. Vita Verita har överlämnat till rätten att bedöma skäligheten av yrkade rättegångskostnader.

Med hänsyn till utgången i målet ska Vita Verita ersätta Timik för rättegångskostnader även i Patent- och marknadsöverdomstolen med tre femtedelar av yrkat belopp, dvs. 156 062 kr, vilket belopp får anses skäligt.

Överklagande

Domen innehåller enligt Patent- och marknadsöverdomstolen frågor där det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att ett överklagande prövas av Högsta domstolen. Patent- och marknadsöverdomstolen tillåter därför att domen får överklagas (1 kap. 3 § tredje stycket lagen [2016:188] om patent- och marknadsdomstolar).

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast den 2018-04-03

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Göran Söderström samt tf. hovrättsassessorn Johan Holmquist, referent.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen
DOM
2016-12-13
Meddelad i
Stockholm

Mål nr
PMT 14410-15
PMT 14415-15

KÄRANDE

Vita Verita AB, 556705-9943
Västra Rydsvägen 138
196 31 Kungsängen

Ombud: Advokaterna A. K. och K. A.
Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Box 7131
103 87 Stockholm

SVARANDE (PMT 14410-15)

VeriVita Group AB, 556968-6529
Sollentunavägen 63
191 40 Sollentuna

SVARANDE (PMT 14415-15)

VeriVita AB, 556968-6537
Sollentunavägen 63
191 40 Sollentuna

Ombud för båda svarandena: Advokat E. F. och Jur.kand. E. H.
Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg AB
Box 11235
404 25 Göteborg

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsdomstolen häver firmaregistreringen av VeriVita Group AB
2. Patent- och marknadsdomstolen häver firmaregistreringen av VeriVita AB.
3. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder VeriVita Group AB, vid vite om 1 000 000 kronor, att i näringsverksamhet avseende handel med medicinsk utrustning och förbrukningsmaterial använda kännetecknen VeriVita och VeriVita Group.
4. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder VeriVita AB, vid vite om 1 000 000 kronor, att i näringsverksamhet avseende handel med medicinsk utrustning och förbrukningsmaterial använda kännetecknet VeriVita.

Dok.Id 1665331

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 8307 104 20 Stockholm	Rådhuset, Scheelegatan 7	08- 561 654 70 E-post: stockholms.tingsratt.patentmarknad@dom.se www.stockholmstingsratt.se	08- 561 650 05	måndag – fredag 08:00-16:00

5. Patent- och marknadsdomstolen förpliktar VeriVita AB att till Vita Verita AB betala 1 681 176 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) på 1 141 176 kr av totalbeloppet från den 29 mars 2016 och på 540 000 kr av totalbeloppet från den 18 oktober 2016.
 6. VeriVita Group AB förpliktas ersätta Vita Verita AB för rättegångskostnad med 319 860 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker. Av beloppet avser 293 060 kronor ombudsarvode.
 7. VeriVita AB förpliktas ersätta Vita Verita AB för rättegångskostnad med 478 390 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker. Av beloppet avser 439 590 kronor ombudsarvode.
-

BAKGRUND

Kärandens nuvarande firma *Vita Verita AB* (*Vita Verita*) registrerades av Bolagsverket den 15 februari 2008. Käranden hade dessförinnan den 20 juni 2006 registrerat firman *Vita Verita Förvaltnings AB*. Redan den 25 februari 2000 hade dock firman *Vita Verita Aktiebolag* (organisationsnummer 556247-9062) registrerats. *Vita Verita Aktiebolag* kom sedermera att fusioneras med *Vita Verita* den 28 februari 2008 genom uppgå i käranden.

VeriVita Group AB (*VeriVita Group*) registrerades av Bolagsverket den 5 maj 2014. *VeriVita Group* äger ett antal dotterbolag i Norden, varav *VeriVita AB* (*VeriVita*) är verksamt i Sverige. *VeriVita Group* säljer medicinsk utrustning genom *VeriVita*. Även *VeriVita* registrerades av Bolagsverket den 5 maj 2014.

Vita Verita har följande verksamhetsföremål registrerat: ”*Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med utrustning och förbrukningsmaterial inom områden för renrum, laboratorier och ESD (Electro Static Discharge) säkra miljöer samt service och kontroll av anläggningar för luftrenhet, förvalta lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.*”

VeriVita Group har följande verksamhetsföremål registrerat: ”*Bolaget ska bedriva handel med medicinsk utrustning och förbrukningsmaterial, samt investera i andra bolag som arbetar med medicinsk utrustning och förbrukningsmaterial. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom management och försäljning.*”

VeriVita har följande verksamhetsföremål registrerat: ”*Bolaget ska bedriva handel med medicinsk utrustning och förbrukningsmaterial, samt investera i andra bolag som arbetar med medicinsk utrustning och förbrukningsmaterial.*”

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Vita Verita har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska

- häva firmaregistreringarna VeriVita Group AB och VeriVita AB.
- förbjuda VeriVita Group vid vite om 1 000 000 kronor – eller annat belopp som domstolen finner verkningsfullt – att i näringsverksamhet avseende handel med medicinsk utrustning och förbrukningsmaterial använda kännetecknen VeriVita och VeriVita Group.
- förbjuda VeriVita vid vite om 1 000 000 kronor – eller annat belopp som domstolen finner verkningsfullt – att i näringsverksamhet avseende handel med medicinsk utrustning och förbrukningsmaterial använda kännetecknet VeriVita.
- förplikta VeriVita att till Vita Verita betala 1 681 176 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) på (i) beloppet 1 141 176 kr från dagen för VeriVitas delfående av yrkandet, dvs. den 29 mars 2016 och på (ii) 540 000 kr från dagen för delfåendet av yrkandet, dvs. den 18 oktober 2016.

VeriVita Group och VeriVita har bestritt käromålet i dess helhet.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i målet.

GRUNDER

Vita Verita

Hävning

Vita Verita innehar den äldre firmaregistreringen Vita Verita AB. Firman Vita Verita är att anse som identisk både visuellt, konceptuellt och fonetiskt med firmorna

VeriVita Group och VeriVita. I vart fall föreligger en betydande likhet mellan firmorna. Tillägget Group tillför ingenting som bidrar till att minska risken för förväxling mellan firmorna. Bolagens registrerade verksamhetsföremål är av samma slag eller är i vart fall mycket likartade. Vita Verita har hög ursprunglig särskiljningsförmåga och saknar helt deskriptiva element avseende bolagets verksamhet.

Firmorna VeriVita och VeriVita Group skulle inte ha registrerats, vid en tillämpning av registreringshindren i 10 § första stycket 5 och 6 firmalagen. Det föreligger grund för hävning enligt 16 § första stycket firmalagen.

Förbud

Vita Verita innehar genom registrering ensamrätt att använda firman Vita Verita för bedrivande av handel med utrustning och förbrukningsmaterial inom områden för renrum, laboratorier och ESD (Electro Static Discharge) säkra miljöer samt service och kontroll av anläggningar för luftrenhet, och därmed förenlig verksamhet. Svarandena använder kännetecknen VeriVita och VeriVita Group. Kännetecknen Vita Verita å ena sidan och VeriVita och VeriVita Group å andra sidan är att anse som identiska, både visuellt, konceptuellt och fonetiskt. I vart fall föreligger en betydande likhet mellan kännetecknen. Bolagens verksamheter är av samma slag eller i vart fall mycket likartade. Det föreligger således s.k. dubbel identitet. I vart fall är kännetecknen VeriVita och VeriVita Group förväxlingsbara med Vita Veritas firma. Användningen utgör därför känneteckensintrång. För det fall rätten skulle anse att VeriVita Groups egna användning av VeriVita (utan tillägget Group) inte är visat föreligger ändå grund för vitesförbud att använda kännetecknet eftersom VeriVita Group genom koncerngemenskapen och sitt agerande i vart fall medverkar till dotterbolagets intrång. Styrelserna i de båda bolagen utgörs av väsentligen samma personkrets. VeriVita Group har inte bara ett bestämmande inflytande över dotterbolaget genom sitt ägande, utan också faktiskt insyn i verksamheten samt möjlighet att utöva sitt inflytande på ett konkret sätt. Därmed föreligger förutsättningar för vitesförbud.

Ersättningsanspråk

VeriVitas känneteckensintrång orsakar Vita Verita skada. Intrånget sker med uppsåt eller i vart fall av oaktsamhet. Därmed är Vita Verita berättigad till skälig ersättning enligt 19 § första stycket första ledet firmalagen. I vart fall ska ersättning utgå eftersom det är skäligt. Det yrkade beloppet avser skälig ersättning för perioden 14 april 2014 – 30 september 2016. VeriVita-bolagens räkenskapsår började löpa den 14 april 2014 varför Vita Verita utgår från att kännetecknet också började användas då. Det saknar betydelse att VeriVita rådfrågat tredje man och att Bolagsverket senare har registrerat firmanamnet. Vid beräkning av skälig ersättning saknar det betydelse om det är fråga om dubbel identitet eller förväxlingsrisk. Normalt beräknas den skäliga ersättningen med hjälp av en procentsats av intrångsgörarens omsättning. Rätten till yrkad ränta följer av 4 § räntelagen.

VeriVita och VeriVita Group

Bolagens firmor är inte visuellt, fonetiskt eller konceptuellt identiska. Firmorna liknar inte heller varandra. Bolagen bedriver inte heller verksamhet av samma eller liknande slag. Det saknas risk för förväxling av firmorna och det saknas risk för att användningen av firmorna VeriVita Group och VeriVita leder till uppfattning att det finns ett samband mellan VeriVita Group och VeriVita och Vita Verita.

VeriVitas användning av kännetecknen har inte varit oaktsamt eller uppsåtligt. Bolaget har uppfyllt sin undersökningsplikt inför registrering av firman och Bolagsverket har också registrerat VeriVita. Det faktum att VeriVita genom ansökan om administrativ hävning blev varse att Vita Verita ansåg att VeriVita begick intrång innebär inte att VeriVita uppsåtligen har begått intrång.

För det fall domstolen skulle finna att VeriVita gör intrång i Vita Veritas firma ska skälig ersättning inte utgå på det sätt Vita Verita gör gällande eftersom det bestrids att det föreligger identitet mellan kännetecknen. Vid oaktsamt eller uppsåtligt intrång ska,

som Vita Verita angett, den ersättning som i så fall ska utgå motsvara den licensavgift som borde ha betalats om en licens hade upplåtits till intrångsgöraren. Ersättningen ska således motsvara en marknadsmässig ersättning vid en tänkt frivillig upplåtelse av en licens. Det saknas relevant marknadspraxis för att bestämma licensavgiftens storlek i förevarande fall och flera omständigheter talar för att ett eventuellt skadestånd för skälig ersättning ska sättas till ett lågt belopp. Dessa omständigheter är att varken bolagens kännetecken eller de produkter som respektive bolag säljer är identiska, att Vita Verita inte drabbats av utebliven vinst eller att bolagets kännetecken på annat sätt skadats samt att VeriVitas användning av firman inte medfört någon särskild vinst för VeriVita. Likaså gör det faktum att det inte heller är fråga om ett speciellt känt eller attraktivt kännetecken att ersättningen bör uppgå till ett lägre belopp. Skälig ersättning ska alltså inte beräknas utifrån en procentsats av omsättningen. För det fall domstolen skulle finna att ersättning för oaktsamt nyttjande av Vita Veritas firma ska utgå, ska beloppet istället sättas till ett engångsbelopp som med beaktande av ovan nämnda omständigheter bör sättas lågt.

UTVECKLING AV TALAN

Vita Verita

Branschlikhet

VeriVitas och VeriVita Groups verksamheter är av samma slag som Vita Veritas verksamhet. I vart fall föreligger en betydande likhet.

VeriVitas och VeriVita Groups registrerade verksamheter omfattar handel med medicinsk utrustning och förbrukningsmaterial. Detta faller inom Vita Veritas verksamhetsföremål, nämligen handel med utrustning och förbrukningsmateriel inom områden för renrum och laboratorier och därmed förenlig verksamhet, dvs. handel med utrustning inom hälso- och sjukvård. Renrum och laboratorier, som nämns i Vita Veritas verksamhetsföremål, finns bl.a. i sjukhus-miljöer, såsom laboratorier på sjukhusen, där man utför analyser av prover från patienterna och renrum där man

hanterar levande vävnad. Då det inte preciseras på något annat sätt, förstås det som att den konsultverksamhet inom management och försäljning som firman VeriVita Group är registrerad för avser medicinsk utrustning och förbrukningsmaterial. Vad gäller Vita Veritas verksamhet bör branschbegreppet dessutom tolkas så att det kan täcka även sådan verksamhet som ligger inom ramen för en naturlig utveckling av rörelsen.

Det framgår av rättspraxis att man ska tillmäta även bolagens faktiska verksamheter stor betydelse vid branschlikhetsbedömningen. VeriVita och VeriVita Group påstår att bolagens verksamhet ytterst riktar sig till konsumenter. VeriVitas och VeriVita Groups försäljning riktar sig dock, i likhet med Vita Veritas, även till landstingen. Under år 2015 lämnade bolagen in hela fem anbud till olika landsting och regioner. Att Vita Veritas och VeriVitas och VeriVita Groups produkter omfattas av samma upphandlingar visar att bolagen vänder sig till samma kundkrets.

Exempelvis genomförde landstinget i Värmland en upphandling av en servicetjänst avseende materialförsörjning. I förfrågningsunderlaget ingick bl.a. en produktförteckning över de produkter som anbudsgivaren förväntas kunna leverera. I denna lista återfanns såväl Vita Veritas som VeriVitas och VeriVita Groups produkter.

Ett annat exempel är en upphandling benämnd ”*Förbrukningsmaterial Sjukvårdsmaterial*” vid Gävleborgs läns landsting som genomfördes under sommaren 2016. I sortimentet som denna upphandling specificerade ingår produkter från VeriVita koncernen men även produkter som Vita Verita levererar, trots att Vita Veritas produkter inte fanns upptagna i förfrågningsunderlaget. Dels är nämligen Vita Verita återförsäljare av flera produkter som fanns med i sortimentet, dels tillverkar och marknadsför Vita Verita produkter som kan ersätta produkter som fanns med i sortimentet.

Även de faktiska förväxlingar som skett visar på att Vita Verita och VeriVita och VeriVita Group de facto vänder sig till samma kundkrets.

Bolagen marknadsför redan samma typ av produkter, t.ex. våtservetter. Vita Verita har vidare långtgående planer på att utveckla en s.k. positioneringskudde som ska ingå i det sortiment som bolaget marknadsför gentemot sjukvården, alltså en naturlig utveckling av verksamheten. En positioneringskudde används för att flytta personer med nedsatt rörelseförmåga. Därigenom kommer Vita Verita och VeriVita-bolagen att verka inom exakt samma produktkategori, nämligen intensivvårdsmaterial.

Firmalikheter

Kännetecknen Vita Verita och VeriVita är identiska såväl visuellt, fonetiskt som konceptuellt. Eftersom Vita i VeriVita skrivs med inledande versal kan kännetecknet utläsas som en sammansättning av två ord. Trots den senare firmans komposition ingår den tidigare firmans komponenter Vita och Verita i VeriVita. Tillägget Group bidrar inte till någon särprägel och lämnas därför utan hänseende. Svarandenas firmor innehåller avvikelser som vid en helhetsbedömning är så obetydliga att de kan undgå genomsnittskonsumentens blick. Därmed föreligger känneteckensidentitet. I vart fall föreligger en betydande likhet mellan firmorna.

Vid ett hävningsförfarande avseende en firma görs förväxlingsbedömningen av firmornas ordalydelser. Användningarna av logotyperna är därför irrelevanta i detta avseende. I den mån det skulle bli relevant att ta hänsyn till användningen av logotyper kan noteras att den logotyp VeriVita Group hänvisar till helt domineras av orden VeriVita. Därutöver kan tilläggas att VeriVita-bolagen framför allt använder logotyper bestående av orden ”VeriVita”, utan tillägget ”- a Consumer Health Care Company”.

VeriVita-bolagen marknadsför sig gemensamt med användning av ”VeriVita” och gör i sin marknadsföring ingen åtskillnad mellan moderbolaget och dotterbolaget. T.ex. används enbart ”Verivita” i adressfliken på VeriVita Groups hemsida och vid en navigering på VeriVita Groups hemsida, t.ex. genom att trycka på knappen ”shop”, blir man vidaredirigerad till verivita.se.

Det är i huvudsak samma personer som leder och sitter i styrelserna i VeriVita och VeriVita Group. VeriVita Group har inte bara ett bestämmande inflytande över dotterbolaget genom sitt ägande, utan också faktiskt insyn i verksamheten samt möjlighet att utöva sitt inflytande på ett konkret sätt.

Risken för förväxling

Att det föreligger en betydande förväxlingsrisk bekräftas av att faktiska förväxlingar har skett. Det finns ett antal exempel på detta.

Västra Götalands Regionen tillhandahåller en produktkatalog online, där produkter som levereras av olika leverantörer listas. I produktkatalogen kan en leverantör själv gå in och uppdatera produkter och avtalsrader, vilka sedan godkänns av Västra Götalands Regionen. Av produktkatalogen framgår att Västra Götalands Regionen har listat flera produkter på Vita Veritas "leverantörskonto" men som i själva verket marknadsförs av VeriVita. Den som har lagt in produkterna under Vita Verita har således blandat ihop bolagen.

Även Landstinget i Blekinge har förväxlat Vita Verita med VeriVita-bolagen då Landstinget Blekinge i september 2015 skickade en order till Vita Verita avseende produkter som i själva verket marknadsförs av VeriVita-bolagen.

M. K. på Vita Verita skickade den 18 februari 2016 e-mail till en upphandlare på Stockholms landsting och bad om att få ta del av VeriVita-bolagens anbud i viss upphandling. I e-mail signaturen fanns företagsnamnet Vita Verita AB och logotypen. Upphandlaren uppfattade VeriVita och Vita Verita som samma bolag, trots att hon själv reagerade över att det var konstigt att avsändaren i så fall bad om att få se sitt eget anbud.

Den 6 april 2016 skickades en order från inköpskoordinatören i Region Östergötland som rätteligen skulle till Vita Verita istället till VeriVita och det var först när

inköpskoordinatören av VeriVitas vd uppmärksammats på att ordern sannolikt skulle till Vita Verita som hon skickade beställningen till Vita Verita.

Den 29 juni 2016 skickade en administratör hos inköpsserviceenheten hos Landstinget i Västernorrland en prisförfrågan till Vita Verita, som avsåg produkter som säljs av VeriVita-koncernen.

Landstingen i Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro har ett samarbete om gemensam varuförsörjning. Bl.a. sker detta genom en portal på Internet där landstingens inköpssortiment av förbrukningssortiment ingår. Vid en sökning på Vita Verita får man 29 träffar. Av dessa är 13 sökträffar som avser produkter som Veri Vita-bolagen tillhandahåller.

Ersättningsyrkandet

Den yrkade ersättningen utgör skälig ersättning motsvarande den licensavgift som skulle ha betalats om intrångsgöraren fått licens från rättighetsinnehavaren.

VeriVita-bolagen har haft en undersökningsplikt vid tillfället då firmorna registrerades. Bolagen har haft en skyldighet att förvissa sig om att deras firmor inte gör intrång i ett annat företags kännetecken. Uppsåt förelåg redan i april 2014 i och med att VeriVita-bolagen då började använda sina kännetecken, trots faktisk kännedom om firman Vita Verita. Bolagens agerande får anses ha varit ett medvetet risktagande. I vart fall förelåg oaktsamhet från detta tillfälle. Uppsåt förelåg i vart fall sedan VeriVita-bolagen delgavs ansökan om administrativ hävning den 4 september 2015. Oavsett om intrånget skett med uppsåt eller av oaktsamhet ska ersättningen utgå enligt 19 § andra stycket firmalagen.

Den yrkade ersättningen är beräknad genom en procentsats, om 5 procent, på VeriVitas ostridiga omsättning under den aktuella perioden. Uträkningen är baserad på att all VeriVitas verksamhet skett under den aktuella firman. Vita Verita har inget intresse av att ingå licensavtal med VeriVita eller något annat utomstående företag.

Mot denna bakgrund kan det finnas skäl att begära högre licensersättning än de angivna 5 procenten. Vita Verita har dock stannat vid att begränsa skadeberäkningen till 5 procent, som även innefattar skada i övrigt. Den yrkade ersättningen är således beräknad enligt följande:

Period	Omsättning	Licensersättning (5%)
14 april – dec 2014	6 173 528 kr	308 676 kr
2015	13 300 000 kr	665 000 kr
Jan-feb 2016	3 350 000 kr	167 500
Mars-sep 2016	10 800 000	540 000
Totalt:		1 681 176 kr

VeriVita och VeriVita Group

VeriVita Group och VeriVita ingår i en nordisk koncern som är återförsäljare av utrustning för behandling och diagnos av kroniska sjukdomstillstånd, t.ex. sömnapné, snarkning och migrän. Försäljningen sker genom VeriVita. De produkter som säljs är inte märkta med bolagens firma utan säljs under sina respektive produktvarumärken.

Firmalikhhet

VeriVita och VeriVita Group är inte identiskt visuellt, fonetiskt eller konceptuellt med Vita Verita och det finns inte heller någon risk för förväxling firmorna emellan. Vid registreringen av VeriVita och VeriVita Group gjorde bolagen egna efterforskningar och tog även hjälp av företaget Bolagsrätt i Sundsvall AB. Bolagsrätt i Sundsvall AB gjorde bedömning att Vita Verita inte var förväxlingsbart och inte utgjorde hinder. De två firmorna registrerades även sedermera av Bolagsverket.

Branschlikhet

De verksamheter som bedrivs under firmorna VeriVita och VeriVita Group är inte identiska eller av liknande slag.

Vita Verita marknadsför sig som specialister på förbrukningsartiklar, luftteknisk kontroll, service och underhåll för kritiska miljöer. VeriVita-bolagens verksamheter är däremot helt inriktad på handel med *medicinsk* utrustning, såsom utrustning för diagnostisering och behandling av akuta och kroniska sjukdomar. Verksamheternas olika inriktningar framgår av respektive bolags registrerade verksamhetsbeskrivningar.

VeriVita-bolagens verksamhet är alltså inriktad på behandling av människor medan Vita Veritas handlar om utrustning för miljöer. Bolagens olika verksamheter syftar således till att tillfredsställa helt skilda behov. Även om renrum och laboratorier finns i sjukhusmiljöer, och bolagen då i viss mån vänder sig till samma kundkrets, tillhandahåller bolagen helt olika produkter och det föreligger således inte någon konkurrens bolagen emellan.

Att bolagen bedriver handel med förbrukningsmaterial är oväsentligt. Vad som är väsentligt är att bolagen bedriver handel på olika områden. Vita Verita bedriver handel på området för renrum medan VeriVita-bolagen bedriver handel med medicinsk utrustning. VeriVita-bolagens omsättning är i sin helhet hänförlig till produkter som Vita Verita inte marknadsför. T.ex. avser den torkduk som VeriVita-bolagen säljer en torkduk som är ett tillbehör till behandlingsutrustning mot migrän helt utan desinfektionsmedel medan den av Vita Verita marknadsförda torkduken är en torkduk för desinficering av renrum. De två torkdukarna som bolagen marknadsför har alltså helt skilda användningsområden.

Vid en jämförelse mellan respektive bolags produktförteckning framgår att VeriVita-bolagens produkter inte överlappar Vita Veritas produkter i någon del. Bolagen marknadsför även sina produkter i helt olika sammanhang. Medan Vita Verita marknadsför sig i tidningen Renrum som är en publikation för branschen Renrum och Hygien marknadsför sig VeriVita-bolagen i tidningen Huvudjournalen som publiceras av migränförbundet.

Den omständigheten att bolagens produkter omfattas av samma upphandlingar innebär inte att bolagen verkar i samma bransch. Att bolagen i viss utsträckning vänder sig till samma kundkrets kan inte leda till en sådan slutsats. Sjukhus och landsting efterfrågar vitt skilda produkter. Ett exempel på detta är den upphandling av Västra Götaland Regionen som Vita Verita hänvisar till. Den är en s.k. grossistupphandling där anbudsvinnaren ska offerera av landstinget efterfrågade produkter enligt produktlista eller med dessa likvärdiga produkter. Produktlistan är utformad efter olika produktgrupper där allt från "kök och hushåll" till "narkos, gas och sug" finns angivna. Vita Veritas produkter tillhör produktgruppen "Instrument" (Torkduk) medan VeriVitas produkter ingår under kategorin "Narkos, gas och sug". Det har således inte någon betydelse för frågan om branschlighet att båda företagen finns angivna på listan.

Risken för förväxling

Att det skett ett mindre antal förväxlingar innebär inte att det finns en förväxlingsrisk mellan firmorna. Att inköpsordrar skickas fel är inget onormalt och kan normalt rättas till på ett enkelt sätt aktörerna emellan. Risken för förväxling mellan firmorna minskas dessutom genom respektive företags användning av olika logotyper. Av VeriVitas och VeriVita Groups logotyp framgår uttryckligen att bolagen bedriver verksamhet som, till skillnad från Vita Veritas, ytterst riktar sig till konsumenter.

Ersättning

Det är i och för sig riktigt att VeriVitas omsättning under åren 2014–2016 varit den som Vita Verita gör gällande. VeriVita ifrågasätter inte att, för det fall domstolen anser att skälig ersättning ska utgå och beräknas på det sätt Vita Verita gjort gällande, skälig ersättning ska utgå från den 14 april 2014. Någon ersättningskyldighet föreligger emellertid inte. Dels föreligger vare sig firma- eller branschlighet, dels har VeriVita bolagen under alla omständigheter inte förfarit vare sig uppsåtligt eller oaktsamt. Det finns inga omständigheter som ger stöd för någon rätt till skälig ersättning. Bolagen är inte konkurrenter, Vita Verita är inte en särskilt känd eller attraktiv firma, Vita Verita har inte påstått någon konkret skada och det har inte heller förekommit någon vinning

för VeriVita. De produkter som VeriVita sålt har inte varit märkta med firman och det skulle vara oskäligt att beräkna en eventuell ersättning på VeriVitas hela omsättning.

BEVISNING

På Vita Veritas begäran har partsförhör under sanningsförsäkran hållits med M. K..

På VeriVitas och VeriVita Groups begäran har partsförhör under sanningsförsäkran hållits med T. L. och vittnesförhör med M. J..

Vita Verita har åberopat skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Hävning

Av 16 § firmalagen (1974:156) följer att en registrering av en firma får hävas om firman har registrerats i strid med vad som följer av firmalagen. Vita Verita har gjort gällande att registreringen av VeriVita och VeriVita Group strider mot 10 § p. 5 och 6 firmalagen.

Av 10 § p. 5 följer att en firma inte får registreras om den är identisk med ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma slag.

Av 10 § p. 6 följer att en firma inte får registreras om den är identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling.

Bestämmelserna överensstämmer med motsvarande bestämmelser på varumärkesområdet (2 kap. 8 § 1 st. p 1-2 i varumärkeslagen) som i sin tur utformats i nära anslutning till artiklarna 4.1 a och b och 4.4 a i varumärkesdirektivet (prop. 2009/10:225 s. 495 f.). Ledning kan alltså hämtas från varumärkesområdet, vilket även

vinner stöd i uttalanden från förarbetena till firmalagen, se prop. 1974:4 s 199 där det uttalas att många av bestämmelserna har förebilder i varumärkeslagen och att varumärkeslagens förarbeten kan tjäna till ledning vid tolkningen av firmalagens bestämmelser. Det är alltså rimligt att en bedömning av frågor kring förväxlingsbarhet på firmaområdet sker på huvudsakligen samma sätt som på varumärkesområdet (se även Essén m.fl. Firmarätt, fjärde upplagan s. 100).

Firmalighet

När det gäller frågan om bedömningen av huruvida det föreligger identitet eller likhet mellan Vita Verita och VeriVita kan det konstateras att EU-domstolen i mål C-342/97, Lloyd uttalat att det ska göras *”en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vid prövningen av huruvida det hos allmänheten föreligger en risk för förväxling”* (punkt 18). EU-domstolen har vidare angett att helhetsbedömningen av risken för förväxling ska grunda sig på *”det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar”* och att *”det intryck som varumärket gör hos genomsnittskonsumenten av den kategori vara eller tjänst som är i fråga har en avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling”* (punkt 24). EU-domstolen sa vidare i Lloyd att hänsyn behöver tas till att genomsnittskonsumenten *”sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han har i minnet”* (punkt 25). EU domstolen har vidare i mål C-290/100, Arthur, uttalat att artikel 5.1 a varumärkesdirektivet till och med medger att ett tecken kan anses vara identiskt med ett varumärke trots att det uppvisar avvikelser *”som vid en helhetsbedömning är så obetydliga att de kan undgå genomsnittskonsumentens blick”*.

Den helt dominerande delen av kärandens firma består av två ord Vita och Verita. Den första bokstaven i vart och ett av de två orden är ett ”V”, i båda fallen skrivet med versaler. De båda orden torde från latin kunna översättas med ”liv” och ”sanning”. Kärandens firma får anses ha klar särskiljningsförmåga.

Den helt dominerande delen av de två svarandebolagens respektive firma består av de sammanskrivna orden Veri och Vita. Den första bokstaven i de två orden skrivs med ”V” i versaler. Vita kan som tidigare angetts från latin översättas till liv. Även ”Veri” torde liksom ”Verita” kunna översättas till ”sanning”.

Såväl Vita Verita som VeriVita bygger alltså på kombinationer av, i grunden, samma två dominerande ord, med samma betydelse, som dessutom uppvisar inbördes likheter. Att svarandebolagen endast använder de två första stavelserna av det i kärandens firma förekommande ordet ”Verita” är visserligen en smärre skillnad men enligt domstolen inte tillräcklig för att förta detta intryck.

Det förhållande att orden bytt plats i svarandenas firmor utgör enligt domstolen inte heller det en tillräckligt stor skillnad för att eliminera den likheten som föreligger mellan å ena sidan kärandens firma och de två svarandefirmorna.

Likheten förstärks av att svarandebolagen valt att på samma sätt som kärandebolaget använda sig av ”V” i versaler som inledning av respektive ord. Detta förtar även effekten av att svarandebolagen, till skillnad från käranden, valt att skriva ihop de två orden.

Att VeriVita Group använder sig av tillägget ”Group” förändrar inte denna bedömning vad gäller VeriVita Groups firma. VeriVita är den tydliga dominanten även i denna firma sett i förhållande till det mer generiska ”Group” som normalt sett används för att markera ett koncernförhållande (jfr. Stockholms tingsrätts avgörande i T 18159-03 Skandinaviska Enskilda Banken AB mot Groupe SEB Nordic A/S).

Domstolen drar slutsatsen att svarandenas firmor visserligen inte är identiska med kärandens firma men att de uppvisar stor likhet med denna.

Branschlighet

Vita Verita ska enligt sitt registrerade verksamhetsföremål bl.a. bedriva handel med utrustning och förbrukningsmaterial inom områden för renrum och laboratorier medan de båda svarandebolagen enligt sitt registrerade verksamhetsföremål bl.a. ska bedriva handel med medicinsk utrustning och förbrukningsmaterial. Av utredningen i målet framgår att käranden och de båda svarandebolagen i sin faktiska verksamhet samtliga vänder sig till aktörer såsom landsting/sjukhus.

VeriVita-bolagen har understrukit att man handlar med helt andra produktkategorier än kärandebolaget och anfört att bara för att de liksom Vita Verita vänder sig till sjukvården innebär det inte att det finns branschlighet. VeriVita-bolagen har vidare understrukit att landsting/sjukhus närmast bör likställas med ”varuhus” då landsting/sjukhus har ett extremt brett behov av olika produkter.

Domstolen anser att det visserligen inte går att konstatera branschlighet enbart utifrån det förhållande att såväl käranden som svarandebolagen vänder sig mot landsting/sjukhus eftersom landsting/sjukhus precis som påpekats av VeriVita-bolagen har ett brett behov av olika produktkategorier. Det står dock klart i målet att såväl käranden som svarandebolagen, både enligt sin registrerade verksamhet och i sin faktiska verksamhet, handlar med utrustning och förbrukningsmaterial som är nödvändig för landstingens/sjukhusens kärnverksamhet – medicinsk behandling av människor – låt vara med något olika inriktningar. Det rör sig alltså inte om två aktörer som befinner sig på diametralt olika platser i landstingens/sjukhusens behov-spektrum. Domstolen anser därför att Vita Verita och VeriVita-bolagen bedriver verksamhet av liknande slag i firmalagens mening.

Förväxlingsrisk

Enligt domstolens bedömning föreligger det en klar förväxlingsrisk hos allmänheten vad gäller svarandebolagens och kärandens respektive firmor. Att det finns en reell förväxlingsrisk har även framgått av den utredning som Vita Verita lagt fram i målet när det gäller faktiska förväxlingar som skett i olika landstingsupphandlingar. Särskilt

talande är M. K.s. kommunikation med en upphandlare på Stockholms landsting. Upphandlaren har, trots att företagsnamnet Vita Verita AB fanns i M. K.s. e-mail signatur, uppfattat att M. K. bad om att få se sitt eget företags anbud när M. K. i själva verket bad att få se VeriVita-bolagens anbud.

Sammanfattning

Domstolen gör bedömningen att VeriVita AB och VeriVita Group AB liknar Vita Verita, att bolagen bedriver verksamhet av liknande slag samt att det finns en klar förväxlingsrisk. Registreringen av firmorna VeriVita Group AB och VeriVita AB bör därför upphävas.

Förbud

Enligt 15 § firmalagen får domstolen på yrkande av den som har lidit firmaintrång vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till intrånget att fortsätta med det.

Som ovan har konstaterats anser domstolen att användningen av VeriVita och VeriVita Group utgör intrång i Vita Veritas firma. Även om försäljningen av VeriVita-bolagens produkter framför allt skett genom VeriVita framstår det som klarlagt av den utredning som presenterats i målet att även VeriVita Group använder sig av kännetecknet VeriVita. Detta framgår genom de utdrag från bolagets web-sida som getts in i målet. Förbudet bör därför i den del det riktar sig mot VeriVita Group avse även användningen av VeriVita.

Det konstaterade intrånget pågår alltjämt och förutsättningar att meddela ett vitesförbud i enlighet med Vita Veritas yrkande härom föreligger därför. Det yrkade vitesbeloppet får anses vara skäligt.

Ersättning

Enligt 19 § firmalagen ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör firmaintrång betala skälig ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet. Även den som gör

firmaintrång utan uppsåt eller oaktsamhet, ska betala ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet, om och i den mån det är skäligt.

VeriVita har känt till Vita Veritas firma sedan starten på bolagets verksamhet men har ansett att dess firma inte gör intrång i Vita Veritas firma. Bl.a. har VeriVita tillfrågat extern expertis för att försäkra sig om detta. Domstolen finner ingen anledning att betvivla att VeriVita i och för sig har trott att man inte gjort intrång i Vita Veritas firma. Att VeriVita felbedömt omfånget av skyddet för Vita Veritas firma fritar emellertid inte bolaget från ansvar för att av oaktsamhet ha nyttjat Vita Veritas näringskännetecknet (jfr. Stockholms tingsrätts avgörande i T-18159-03 Skandinaviska Enskilda Banken AB mot Groupe SEB Nordic A/S). Bolagets agerande får dessutom anses ha uppvisat ett mått av medvetet risktagande efter det att man genom ansökan om hävning uppmärksammats på Vita Veritas avvikande uppfattning i frågan. Sammantaget anser domstolen att VeriVita får anses ha begått intrånget i vart fall av oaktsamhet. VeriVita ska därför betala skälig ersättning i enlighet 19 § första stycket firmalagen.

Av förarbeten till 19 § firmalagen framgår att med skälig ersättning för utnyttjandet avses närmast den licensavgift som borde ha betalats om licens hade upplåtits. Reglerna innebär en minimiregel för skadeståndets beräkning. Ersättning ska betalas även om rättighetsinnehavaren faktiskt inte har lidit någon förlust till följd av intrånget. Om jämförbar marknad för licensiering saknas får domstolen – med beaktande av vad parterna i målet har lagt fram för utredning – bestämma en skälig ersättning för det olovliga utnyttjandet (prop. 1993/94:122 s. 50 f). I detta fall saknas en jämförbar licensmarknad varför domstolen får bestämma en skälig ersättning utifrån den utredning som finns i målet.

Vita Verita har beräknat yrkad skälig ersättning genom en procentsats om 5 procent på VeriVitas omsättning under den aktuella perioden som sträcker sig från den 14 april 2014 till september 2016. Beloppen som uträkningen grundar sig på är ostridiga och VeriVita har även vitsordat att för det fall skälig ersättning ska utgå, och beräknas på

det sätt som Vita Verita har gjort gällande, så ska den utgå från och med den 14 april 2014.

Visserligen har de produkter som VeriVita sålt inte varit märkta med bolagets firma. Det står dock klart att de, som anförts av Vita Verita, har marknadsförts och sålts under firmanamnet VeriVita. Vidare är det visserligen så att det inte skett någon direkt konkurrens mellan bolagen på det sätt att de sålt identiska eller utbytbara produkter. Som nämnts ovan ska dock skälig ersättning för utnyttjandet betalas även om rättighetsinnehavaren faktiskt inte har lidit någon förlust till följd av intrånget.

Mot bakgrund av vad som ovan redovisats och med ledning av praxis inom varumärkesrätten i fall där jämförbar marknad saknas (se bl.a. Svea hovrätts dom den 13 maj 2015 i mål T 696-12, Taxi Stockholm, där skälig ersättning motsvarade knappt 5,2 procent av ett fordons omsättning), finner domstolen att en fiktiv licensavgift om 5 procent av omsättningen får anses skälig. Den skäliga ersättningen ska därför bestämmas till det av Vita Verita yrkade beloppet 1 681 176 kronor.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång ska VeriVita och VeriVita Group ersätta Vita Veritas rättegångskostnader i den utsträckning denna skäligen varit påkallad för tillvaratagande av Vita Veritas rätt. Vita Verita har yrkat ersättning av VeriVita med totalt 478 390 kronor, varav 439 590 kronor avser ombudsarvode, 36 000 kronor avser eget arbete och 2 800 kronor avser utlägg. Vita Verita har yrkat ersättning av VeriVita Group med totalt 319 860 kronor, varav 279 200 kronor avser ombudsarvode, 24 000 kronor avser eget arbete och 2 800 kronor avser utlägg. VeriVita och VeriVita Group har överlämnat till rätten att pröva skäligheten av yrkade belopp.

Med hänsyn till vad målet rör och dess omfattning anser domstolen att de yrkade beloppen får anses skäliga.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

DOM
2016-12-13

PMT 14410-15, 14415-15

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 401 A PMD)

Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha inkommit till Patent- och marknadsdomstolen senast den 3 januari 2017. Prövningstillstånd krävs.

Alexander Ramsay



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga Patent- och marknadsdomstolens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. **Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Patent- och marknadsdomstolen.** Överklagandet prövas av Patent- och marknadsöverdomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen **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 Patent- och marknadsdomstolen och det måste ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen **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 Patent- och marknadsöverdomstolen fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Patent- och marknadsöverdomstolen lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som Patent- och marknadsdomstolen har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som Patent- och marknadsdomstolen 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 inte meddelas står Patent- och marknadsdomstolens avgörande fast. Det är

därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Patent- och marknadsöverdomstolen varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av Patent- och marknadsdomstolen 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 Patent- och marknadsdomstolens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende Patent- och marknadsdomstolens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
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.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i Patent- och marknadsöverdomstolen inte lagts fram tidigare, ska klaganden förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. 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 motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i Patent- och marknadsöverdomstolen.

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

Ytterligare upplysningar lämnas av Patent- och marknadsdomstolen. 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.



Hur man överklagar Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande

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 i slutet av Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande.

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 ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvillan förekommit eller att målets utgång i hovrätten 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 (domstolens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se