

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

Mål nr

meddelad i Stockholm den 8 november 2004

B 1624-03

KLAGANDE

Sony Nordic A/S Danmark, genom Sony Sverige filial till Sony Nordic
A/S Danmark, 516402-1049, Salagatan 42, 163 80 SPÅNGA

Ombud: advokaterna JK och JR

MOTPART

Romero's Food Products Inc. Ltd, No 059931C, PO Box 68,
(23/25 Bucks Road), DOUGLAS, Isle of Man

Ombud: advokaten KH

och jur. kand. YW

SAKEN

Utdömande av vite

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Svea hovrätt, avd. 2, dom den 21 mars 2003 i mål B 68-02

DOMSLUT

Med ändring av hovrättens dom i själva saken lämnar Högsta domstolen Romero's Food Products Inc. Ltd:s talan utan bifall.

Med ändring av hovrättens dom även i fråga om rättegångskostnader befriar Högsta domstolen Sony Nordic A/S Danmark från skyldighet att ersätta Romero's Food Products Inc. Ltd för rättegångskostnader vid tingsrätten och i hovrätten samt förpliktar Romero's Food Products Inc. Ltd att ersätta Sony Nordic A/S Danmark för dess rättegångskostnad vid tingsrätten med tvåhundra-femtiotusen (250.000 kr), varav 210.000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 21 november 2001 tills betalning sker och i hovrätten med femhundraåttatusen (508.000) kr, varav 450.000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 21 mars 2003 tills betalning sker.

Romero's Food Products Inc. Ltd skall ersätta Sony Nordic A/S Danmark för dess rättegångskostnad i Högsta domstolen med skäliga tvåhundrafemtioentusen-sextioåtta (251.068) kr, varav 250.000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för Högsta domstolens dom tills betalning sker.

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

Sony Nordic A/S Danmark (Sony) har yrkat att Högsta domstolen ogillar kärö-målet. För det fall Högsta domstolen skulle finna att Sony använt ett varukänne-

tecken i strid med tingsrättens förbudsbeslut den 5 februari 2001 har Sony yrkat att vitet skall jämkas till noll. Sony har vidare yrkat att bolaget befrias från ersättningsskyldighet för Romero's Food Products Inc. Ltd:s (Romero) rättegångskostnader vid tingsrätten och i hovrätten samt att Romero förpliktas ersätta Sonys rättegångskostnader där.

Romero har bestritt ändring.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Högsta domstolen.

DOMSKÄL

Romero väckte den 17 november 2000 talan mot Sony vid Stockholms tingsrätt och yrkade bl.a. att Sony vid vite skulle förbjudas att använda vissa kännetecken för varor i vissa varumärkesklasser. Romero yrkade jämväl att tingsrätten skulle meddela beslut i frågan att gälla till dess målet slutligen hade avgjorts. Tingsrätten meddelade den 5 februari 2001 ett interimistiskt beslut varigenom Sony intill dess målet slutligen hade avgjorts eller annat hade beslutats förbjöds att vid äventyr av vite fortsätta varumärkesintrång genom att för vissa varor eller tjänster använda visst kännetecken.

Den nu överklagade domen, som avser utdömande av vite på grund av överträdelser av det interimistiska vitesförbudet, har meddelats innan tingsrätten slutligt prövat målet om varumärkesintrånget. Tingsrätten har numera genom dom den

25 april 2003 avgjort det målet. I domen fann tingsrätten att det av Sony använda kännetecknet inte kunde anses förväxlingsbart med det av Romero registrerade varumärket. Tingsrätten upphävde också det interimistiska förbudet mot Sonys användning av kännetecknet. Sedan Romero överklagat tingsrättens dom fastställde hovrätten genom dom den 14 april 2004 tingsrättens domslut. Romero har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen, som ännu inte avgjort frågan om prövningstillstånd.

Till grund för sitt yrkande om utdömmande av vite har Romero åberopat att Sony vid tre tillfällen 2001 överträtt tingsrättens interimistiska beslut den 5 februari 2001 om förbud mot användning av ett visst kännetecken. Frågan är nu om vitet kan dömas ut på grund av dessa överträdelser, trots att det interimistiska vitesförbudet upphävts.

Den omständigheten att ett vitesföreläggande har upphört att gälla när frågan om utdömmande av vitet aktualiseras behöver inte i alla lägen hindra att vitet döms ut. Så t.ex. kan det finnas skäl att döma ut vitet, om vitesföreläggandet har upphört att gälla därför att den tid som vitesföreläggandet gällt löpt ut eller därför att den prestation som förelagts fullgjorts efter utgången av föreskriven tidsfrist. Ett annat fall kan vara att ett interimistiskt föreläggande ersatts av ett slutgiltigt föreläggande med motsvarande innehåll.

I detta fall har emellertid vitesföreläggandet upphävts av det skälet att tingsrätten vid sin slutliga prövning funnit att det saknats grund för ett sådant före-

läggande. Det finns då inte förutsättningar för att döma ut vite på grund av överträdelse som ägt rum under den tid då föreläggandet gällde.

I avgörandet har deltagit: justitieråden Munck, Lennander, Lundius (referent),
Nyström och Virdesten
Föredragande revisionssekreterare: Ihrfelt