

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

Mål nr

meddelat i Stockholm den 1 april 2005

Ö 4188-04

KLAGANDE

Scan-Tech USA/Sweden AB, 556276-8019, Skyttbrinksvägen 11,
147 39 TUMBA

Ombud: advokaten BL

MOTPART

Volvo Personvagnar Aktiebolag, 556074-3089, Avd 50090 HB3S,
405 31 GÖTEBORG

Ombud: advokaten ACS

SAKEN

Frigörande av kvarhållna varor

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Svea hovrätt, avd. 2, beslut den 22 september 2004 i mål Ö 6811-04

HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta domstolen ändrar på det sätt hovrättens beslut i huvudsaken att förpack-

ningarna till rods och stabilizing links omedelbart skall frigöras.

Med ändring av hovrättens beslut även ifråga om rättegångskostnader förordnar Högsta domstolen att vardera parten skall svara för sin rättegångskostnad i hovrätten.

Högsta domstolen avslår Scan-Tech USA/Sweden Aktiebolags yrkande om upp- tagande av muntlig bevisning.

Högsta domstolen finner inte skäl att inhämta förhandsavgörande från EG- domstolen.

Vardera parten skall svara för sin rättegångskostnad i Högsta domstolen.

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

Scan-Tech USA/Sweden Aktiebolag (Scan-Tech) har yrkat att Högsta domstolen skall bifalla bolagets yrkande att de varor som kvarhållits av Tullverket omgående skall frigöras, beträffande grillarna dock först sedan Volvos varumärken har avlägsnats från dem. Scan-Tech har vidare yrkat att Högsta domstolen skall till- låta den i hovrätten åberopade muntliga bevisningen. Scan-Tech har yrkat ersätt- ning för rättegångskostnader i hovrätten.

Volvo Personvagnar Aktiebolag (Volvo) har bestritt ändring.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

SKÄL

Målet rör Tullverkets beslut att uppskjuta frigörandet av varor som importerats till Sverige. Ingripandet har skett med stöd av 7 kap. tullagen (2000:1281), som hänvisar till Rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994 om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning, export, återexport eller hänförande till ett suspensivt arrangemang av varumärkesförfalskade och pirat-tillverkade varor. Denna förordning har från och med den 1 juli 2004 ersatts av Rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter. Den nya förordningen (EG-förordningen), som saknar övergångsregler och som inte skiljer sig från den gamla förordningen såvitt avser de frågor som nu är relevanta, skall tillämpas i målet.

I korthet innebär förfarandet att tullmyndigheten skall hålla kvar eller skjuta upp frigörandet av varor som förs in i eller ut ur Sverige, om varorna misstänks göra intrång i en immateriell rättighet (artikel 1.1 a) och 9 i EG-förordningen). Av 6 kap. 1 § tullagen följer att ett beslut av tullmyndigheten om kontrollåtgärder får fattas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för enskilda. Denna proportionalitetsprincip gäller även vid ingripanden enligt 7 kap. tullagen (prop. 1994/95:34 sid. 101 f.). Rättighetsinnehavaren har efter tullmyndighetens ingripande en viss kortare tid på sig att väcka talan vid domstol för att få intrångsfrågan prövad. Enligt 7 kap. 6 § tullagen får domstol meddela ett interimistiskt beslut om att frigöra varorna.

Sedan Volvo Personvagnar Aktiebolag (Volvo) väckt talan mot Scan-Tech

USA/Sweden Aktiebolag (Scan-Tech) har Scan-Tech framställt ett interimistiskt yrkande om att varorna omgående skall frigöras. Frågan i Högsta domstolen är vilken prövning domstolen skall göra med anledning av ett sådant interimistiskt yrkande.

Scan-Tech har gjort gällande att EG-förordningen och tullagens bestämmelser endast reglerar det inledande skedet och att domstolen skall tillämpa 15 kap. 3 § rättegångsbalken, antingen direkt eller analogt, vid sin prövning av det interimistiska yrkandet.

När en intrångstalan väcks i ett fall av förevarande slag, är varorna redan föremål för en interimistisk säkerhetsåtgärd som har vidtagits med stöd av EG-förordningen. Det kan inte krävas att käranden härutöver skall framställa ett yrkande om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken beträffande samma varor.

Så som regelverket är utformat saknas stöd för annat än att domstolen bara skall överpröva tullmyndighetens beslut, dvs. bedöma om det föreligger grund för misstanke att varorna gör intrång i någon immateriell rättighet och om åtgärden är förenlig med proportionalitetsprincipen. En sålunda begränsad överprövning är också motiverad av förordningens syfte, nämligen att hindra att varor som gör intrång i immateriella rättigheter släpps ut på marknaden. Därmed står det klart att ett yrkande om att säkerhetsåtgärden skall upphöra skall bedömas på grundval av EG-förordningen och tullagen och inte enligt de mera restriktiva reglerna i rättegångsbalken.

De varor som tullmyndigheten ingripit mot är dels grillar till bilar av märket

Volvo, vilka är försedda med ett av Volvos figurmärken, dels förpackningar som innehållit reservdelar och på vilka varumärket "Volvo" angivits.

Vad Scan-Tech anfört om att Scan-Tech inte haft för avsikt att importera grillar försedda med Volvos figurmärke saknar betydelse vid bedömningen av om varorna kan misstänkas göra varumärkesintrång.

I fråga om grillarna är det ostridigt att dessa är försedda med Volvos figurmärke. Detta intrång i varumärkesrätten har ägt rum genom införseln till Sverige (se 4 § första stycket varumärkeslagen, 1960:644, och prop. 1960:167 s. 70 f.). Scan-Tech har yrkat att Volvos figurmärke skall avlägsnas från grillarna varefter de omedelbart skall frigöras. Yrkandet kan inte prövas i detta mål om överprövning av Tullverkets beslut utan får avgöras av tingsrätten i samband med intrångsmålet.

Det finns alltså inte skäl att ändra hovrättens beslut beträffande grillarna.

När det gäller förpackningarna är följande att beakta. Av 4 § andra stycket varumärkeslagen följer att det i viss utsträckning är tillåtet att vid tillhandahållande av reservdel, tillbehör eller liknande åberopa annans varumärke. I förarbetena till 4 § andra stycket anges att regeln inte utgör hinder mot att den som tillhandahåller reservdelar upplyser att delarna lämpar sig för originalfabrikatet och att en sådan upplysning inte är känneteckensanvändning såvida upplysningen lämnas på ett sådant sätt att misstag är uteslutet och det finns ett befogat intresse av att omtala att varan passar visst fabrikat (se prop. 1960:167 s. 63 f. och 72).

I artikel 6.1 c) i Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om

tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet) stadgas att innehavaren inte kan förhindra en användning av varumärket, om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att användningen står i överensstämmelse med god affärssed. Syftet med denna inskränkning i ensamrätten är att det annars inte skulle gå att marknadsföra t.ex. en reservdel på ett effektivt sätt, dvs. att förena det grundläggande intresset av varumärkesskydd med intresset för den fria rörligheten för varor och friheten att tillhandahålla tjänster inom den gemensamma marknaden.

I avgörandet NJA 1998 s. 474, det s.k. Volvomålet, framgår att en verkstads användning av Volvos kännetecken för att upplysa om att verkstaden, som inte är auktoriserad av Volvobolaget, tillhandahåller service av Volvobilar inte är otillåten, om den sker så att varje misstag om kommersiellt samband med varumärkesinnehavaren är uteslutet och åberopandet inte sker på sådant sätt att det ens kan ge sken av sådant samband.

EG-domstolens dom den 23 februari 1999 avseende förhandsavgörande i det s.k. BMW-målet, mål C-63/97, REG 1999, s. I-905, avsåg bl.a., liksom Volvomålet, tillhandahållande av reparationer och underhåll av bilar med visst varumärke. Artiklarna 5–7 i varumärkesdirektivet gör enligt domstolen det inte möjligt för en varumärkesinnehavare att förbjuda tredje man att använda ett varumärke för att genom annonsering upplysa allmänheten om att han utför reparationer och underhåll av produkter som bär varumärket, vilka har förts ut på marknaden av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, eller att han är specialist på försäljning eller reparationer och underhåll av sådana produkter, om inte varumärket används på ett sådant sätt att det kan förefalla som om det föreligger ett

ekonomiskt samband mellan det tredje företaget och varumärkesinnehavaren och särskilt att återförsäljarföretaget ingår i varumärkesinnehavarens återförsäljarorganisation eller att det föreligger ett särskilt samband mellan de två företagen. Av domen framgår vidare att frågan huruvida ett åberopande kan ge intryck av att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan tredje man och varumärkesinnehavaren är en fråga om faktiska omständigheter som den nationella domstolen får avgöra mot bakgrund av omständigheterna i varje enskilt fall.

Förpackningarna består av ett omslag i plast med Scan-Techs logotyp flerfaldigt tryckt över hela förpackningen. Förpackningen är försedd med en påklistrad etikett med ett nummer, Scan-Techs logotyp och orden "Rod Volvo" respektive "Stabilizer link Volvo". Dessa ord är återgivna med ett enhetligt typsnitt och format, och ordet Volvo framhävs inte särskilt. Det aktuella åberopandet av Volvos varumärke på förpackningarna får anses vara nödvändigt för att på ett enkelt sätt, som förebygger misstag, ange reservdelarnas användningsområde. De importerade reservdelarna är inte avsedda för Scan-Techs eget bruk, utan för vidareförsäljning till bl.a. verkstäder. Det finns inget i åberopandet som antyder att det finns ett kommersiellt samband mellan Volvo och Scan-Tech eller som ger intryck av att innehållet i förpackningen är en originalreservdel. Det föreligger mot den bakgrunden inte skäl att misstänka att förpackningarna gör intrång i Volvos ensamrätt.

På grund av det anförda skall Scan-Techs överklagande bifallas på det sättet att förpackningarna omgående skall frigöras.

Mot denna bakgrund finner Högsta domstolen inte skäl att hålla förhandling, ta

upp muntlig bevisning eller inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.

Med hänsyn till utgången skall vardera parten svara för sina rättegångskostnader i hovrätten och i Högsta domstolen.

I avgörandet har deltagit: justitieråden Svensson, Thorsson, Regner, Lundius
(referent) och Calissendorff
Föredragande revisionssekreterare: Bergkvist