

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

Mål nr

meddelad i Stockholm den 26 september 2005

T 3532-04

KLAGANDE

Intel Corporation

2200 Mission College Boulevard, CA 95052-8119

Santa Clara

USA

Ombud: Jur. kand. JK

MOTPART

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

Santiago de Chile

Chile

Ombud: Jur. kand. JS

SAKEN

Hävande av varumärkesregistrering

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Svea hovrätts dom den 12 juli 2004 i mål T 198-03

DOMSLUT

Med ändring av hovrättens dom i själva saken häver Högsta domstolen de svenska varumärkesregistreringarna nr 308 697 (Entelcard) och 321 915 (Entelcard i visst utförande).

Med ändring av hovrättens dom även i fråga om rättegångskostnaderna befriar Högsta domstolen Intel Corporation från skyldigheten att ersätta Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. för rättegångskostnader vid tingsrätten och i hovrätten samt förpliktar Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. att ersätta Intel Corporation för rättegångskostnader vid tingsrätten med fyrtioåttatusenfyrhundrafemtio (48.450) kr, varav 48.000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 9 november 2002 till dess betalning sker, och i hovrätten med femtiotvåusen (52.000) kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 juli 2004 till dess betalning sker.

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. förpliktas att ersätta Intel Corporation för rättegångskostnader i Högsta domstolen med tvåhundra-tiotusen (210.000) kr, varav 135.000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för Högsta domstolens dom till dess betalning sker.

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

Intel Corporation (Intel) har yrkat bifall till sin vid tingsrätten förda talan. Intel har vidare yrkat befrielse från skyldigheten att ersätta Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Empresa) för rättegångskostnader vid tingsrätten och i hovrätten och har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader där.

Empresa har bestritt ändring.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

DOMSKÄL

Empresa innehar två i Sverige registrerade varumärken, Entelcard, nr 308 697, och samma ord i visst utförande, nr 321 915. Varumärkena registrerades den 16 februari 1996 respektive den 28 februari 1997. Varumärkena är registrerade i klasserna 36 och 38, som omfattar bl.a. telekommunikationstjänster.

Målet rör frågan om Empresa skall anses ha gjort verkligt bruk av de ovan angivna varumärkena inom en period av fem år i följd i den mening som avses i 25 a § varumärkeslagen (1960:644). Empresa har i Högsta domstolen åberopat samma skriftliga bevisning som i hovrätten för att styrka att verkligt bruk av varumärket har ägt rum.

Det följer av EG-domstolens dom den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul BV mot Ajax Brandbeveiliging BV (REG 2003 s. I-02439) att samma krav på verkligt bruk för att bibehålla rättigheterna till ett varumärke skall gälla i samtliga medlemsstater.

Frågan om verkligt bruk i den mening som avses i varumärkeslagen har förelegat skall, som hovrätten har funnit, avgöras i enlighet med de principer som har kommit till uttryck i nämnda rättsfall och i EG-domstolens beslut den 27 januari 2004 i mål C-259/02, La Mer Technology Inc. mot Laboratoires Goemar S.A. Bedömningen skall alltså göras med beaktande av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt har utnyttjats kommersiellt. Även en mycket begränsad användning av ett varumärke kan vara tillräcklig, under förutsättning att användningen anses vara motiverad för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket. Användning som inte är kommersiellt betingad utan enbart syftar till att bibehålla rätten till varumärket innebär inte verkligt bruk. EG-domstolen har inte lagt fast någon lägre gräns för den användning som skall anses vara tillräcklig.

Den bevisning som Empresa har åberopat för att styrka att verkligt bruk föreligger utgörs av ett avtal mellan Empresa och JIV, ett brev och en faktura från Radio Panamericana FM 106.3, två fakturor utställda på en person i Linköping och en sammanställning av telefonsamtal under år 2001.

Enligt avtalet, som är daterat den 17 mars 1997, skall JIV vidta vissa åtgärder i syfte att introducera tjänsten "Entelcard Internacional" på den svenska marknaden. Avtalet i sig innebär inte att varumärkena har använts på marknaden för de varor och tjänster för vilka de är registrerade. Avtalet

kan inte heller anses innebära en sådan marknadsföringsåtgärd som under vissa förutsättningar kan godtas som verkligt bruk (se prop. 1992/93:48 s. 99).

Avgörande för frågan om varumärkena tagits i verkligt bruk är således om övrig bevisning är tillräcklig.

När det gäller brevet och fakturan visar dessa att en reklamkampanj i radiokanalen Panamericana FM 106.3 för ”Entelcard” ägde rum under tiden november 1999 till juni 2000 och att reklamkampanjen fakturerades med USD 295 i januari 2001. Fakturorna till den i Linköping bosatta personen och sammanställningen av försäljningen för år 2001 visar att den tjänst som Empresa tillhandahöll användes vid telefonsamtal mellan Sverige och Chile vid ett fåtal tillfällen under år 2001.

Det finns inte någon utredning som visar vilket innehåll reklamkampanjen hade och utredningen visar att kampanjen var mycket begränsad. Av bevisningen framgår inte på vilket sätt Empresas tjänster tillhandahölls i Sverige och inte heller om någon försäljning av dessa tjänster under varumärkena har ägt rum här. Även med beaktande av att omsättningskretsen enligt Empresa varit begränsad till personer som regelbundet telefonerar från Sverige till Chile framstår den användning som har åberopats, i avsaknad av annan utredning i de nämnda avseendena, som alltför liten för att den skall kunna godtas som verkligt bruk av varumärkena. Intels talan om hävning av varumärkesregistreringarna skall därför bifallas.

Vid denna utgång skall Empresa ersätta Intel för rättegångskostnader. Empresa har yrkat att Högsta domstolen skall jämka ersättningen till ett

skäligt belopp och har därvid anført att det inte är skäligt att Intel får tillgodoräkna sig rättegångskostnader avseende det arbete som lagts ned på att i Högsta domstolen åberopa och argumentera för ny skriftlig bevisning.

Målets beskaffenhet och omfattning i Högsta domstolen kan, med hänsyn även till vad Empresa har anført, inte anses motivera den ersättning som Intel har yrkat. Ersättningen bör således jämkas.

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