

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

meddelad i Stockholm den 8 juni 2007

Mål nr

T 1216-04

KLAGANDE

Nokia Corporation
P.O. Box 226
SF-00045 NOKIA GROUP
Finland

Ombud: Advokat PvH

MOTPART

JW

Ombud: Advokat BS

SAKEN

Vitesförbud

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Svea hovrätts dom den 13 februari 2004 i mål T 7824-03

DOMSLUT

Med ändring av hovrättens dom i själva saken förbjuder Högsta domstolen JW vid vite av tvåhundra tusen (200 000) kr att i näringsverksamhet till Sverige föra in mobiltelefon tillbehör med varukännetecknet "NOKIA", som inte har tillverkats av Nokia Corporation eller av annan med Nokia Corporations tillstånd.

Med ändring av hovrättens dom även i fråga om rättegångskostnader befriar Högsta domstolen Nokia Corporation från skyldigheten att ersätta JWs rättegångskostnader vid tingsrätten och i hovrätten samt förpliktar JW att ersätta Nokia Corporation för rättegångskostnader vid tingsrätten med sjuttiotusenfyrahundra femtio (70 450) kr, varav 60 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 1 oktober 2003 till dess betalning sker, och i hovrätten med trettiosjutusen-etthundra tjugio (37 120) kr, varav 35 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 13 februari 2004 till dess betalning sker.

JW förpliktas att ersätta Nokia Corporation för rättegångskostnader i Högsta domstolen med trehundra tusen (300 000) kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för Högsta domstolens dom till dess betalning sker.

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

Nokia Corporation har yrkat att Högsta domstolen skall fastställa punkten 1 i tingsrättens domslut. Nokia har vidare yrkat befrielse från skyldigheten att

ersätta JW för rättegångskostnader vid tingsrätten och i hovrätten samt förpliktande för JW att ersätta Nokia för rättegångskostnader i dessa instanser.

JW har bestritt yrkandena.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOLS FÖRHANDSAVGÖRANDE

Högsta domstolen beslutade den 9 augusti 2005 att med stöd av artikel 234 i EG-fördraget tillstålla EG-domstolen en begäran om förhandsavgörande. EG-domstolen har den 14 december 2006 meddelat dom, se Bilaga 2

DOMSKÄL

JW har som importör av mobiltelefonstillbehör varit ansvarig för att 432 stycken s.k. flash stickers, som varit märkta med varumärket ”Nokia”, under hösten 2002 förts in i Sverige. Som domstolarna funnit har JWs befattning med varorna objektivt sett utgjort intrång i såväl Nokias svenska varumärke som dess gemenskapsvarumärke. Frågan är då om han, som Nokia yrkat, vid vite skall förbjudas att fortsätta intrånget.

Enligt 37 b § (före den 1 juli 2005 37 a §) första stycket varumärkeslagen (1960:644) får domstol på yrkande av den som innehar ett varukännetecken vid vite förbjuda den som gör varumärkesintrång att fortsätta intrånget. Bestämmelsen gäller enligt 66 § även vid intrång i ett

gemenskapsvarumärke, om inte något annat följer av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (varumärkesförordningen).

Av artikel 98 första punkten första meningen i varumärkesförordningen framgår bl.a. att en domstol för gemenskapsvarumärken skall förbjuda den svarande som befinnes ha gjort intrång i ett gemenskapsvarumärke att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i gemenskapsvarumärket, om det inte föreligger särskilda skäl. I punktens andra mening anges att domstolen i enlighet med sin nationella lagstiftning skall vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att dess förbud efterlevs. I sin begäran om förhandsavgörande i detta mål har Högsta domstolen ställt frågor om tolkningen av artikeln, bl.a. vad som avses med rekvisitet ”särskilda skäl”.

Av EG-domstolens svar på Högsta domstolens första fråga framgår att blotta omständigheten att risken för ett fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång inte är påtaglig eller att den på annat sätt endast är begränsad inte utgör grund för en domstol för gemenskapsvarumärken att avstå från att utfärda ett särskilt förbud (se p. 36 i förhandsavgörandet). EG-domstolen anmärkte bl.a. att en domstol för gemenskapsvarumärken givetvis inte är förhindrad att underlåta att utfärda ett förbud mot fortsatt intrång om den konstaterar att det framdeles är omöjligt för svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära ett intrång. Detta skulle vara fallet exempelvis om varumärkesinnehavarens rättigheter upphävts (p. 35).

EG-domstolens svar på Högsta domstolens övriga frågor kan sammanfattas enligt följande. Den omständigheten att det i den nationella lagstiftningen föreskrivs ett generellt förbud mot intrång i gemenskapsvarumärken och att en överträdelse av detta förbud kan medföra straffansvar om det sker uppsåtligt eller av grov oaktsamhet innebär inte att det föreligger särskilda skäl för en domstol för gemenskapsvarumärken att underlåta att utfärda ett sådant förbud som avses i artikel 98.1 i varumärkesförordningen (p. 45). Inte heller medför denna omständighet att en sådan domstol kan avstå från att, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta de åtgärder som syftar till att säkerställa att förbudet efterlevs (p. 53). Skyldigheten att vidta sådana åtgärder åvilar domstolen även om motsvarande åtgärder inte skulle kunna vidtas enligt nationell lagstiftning vid intrång i ett nationellt varumärke (p. 62).

JW har anfört att intrånget varit oavsiktligt och av liten omfattning samt att det är fråga om en enstaka händelse. Det kan emellertid inte anses uteslutet att han även i framtiden kan komma att göra sig skyldig till intrång i Nokias varumärkesrätt. Att risken får anses vara mycket begränsad är mot bakgrund av vad EG-domstolen uttalat inte tillräckligt för att underlåta att utfärda ett förbud.

Varken varumärkesförordningen eller varumärkeslagen kan förstås så att ett beslut om vite förutsätter att överträdelsen utgör ett led i ett pågående intrång (jfr t.ex. p. 32 och 34 i förhandsavgörandet).

Av det anförda följer att vitesförbud skall meddelas JW i anledning av intrånget i Nokias gemenskapsvarumärke. Det saknas anledning att göra en annan bedömning såvitt avser intrånget i Nokias svenska varumärke.

Utformningen av vitesförbudet skall ta sikte på det intrång som har begåtts och bör därför gälla införsel till Sverige av mobiltelefonutrustning med varumärket ”Nokia” (jfr prop. 1993/94:122 s. 67).

Vid denna utgång skall JW ersätta Nokia för rättegångskostnader. När det gäller kostnaderna i Högsta domstolen har JW anført att det av Nokia yrkade beloppet inte framstår som skäligt.

Nokia har inte lämnat någon specifikation av sitt kostnadsyrkande. Varken målets beskaffenhet eller omfattning eller motpartens processföring motiverar den ersättning som Nokia har yrkat. Kostnaden kan därför inte anses vara skäligen påkallad för tillvaratagande av Nokias rätt. Ersättningen skall således jämkas.

I avgörandet har deltagit: justitieråden Johan Munck, Göran Regner,
Dag Victor, Ann-Christine Lindeblad och Per Virdesten (referent)
Föredragande revisionssekreterare: Rikard Backelin