

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 4 november 2008

Mål nr

T 1553-07

KLAGANDE

Demp B.V.
Hagenweg 1 F
4131 LX Vianen ZH
Nederländerna

Ombud: Jur.kand. KF

MOTPART

Homer TLC Inc.
1404 Society Drive, Claymont
19703 Delaware
USA

Ombud: Advokat ME

SAKEN

Hävning av varumärkesregistrering m.m.

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Svea hovrätts dom den 9 mars 2007 i mål T 9815-04

HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta domstolen, som inte finner skäl att förklara målet vilande, undanröjer hovrättens dom och visar målet åter till hovrätten för fortsatt handläggning.

Det ankommer på hovrätten att i samband med målet efter dess återupptagande pröva frågan om ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

Demp B.V. (Demp) har yrkat att Högsta domstolen, med ändring av hovrättens dom, fastställer att Demp får föra talan om hävning av varumärkesregistreringarna och återförvisar målet till hovrätten för prövning.

Homer TLC Inc. (Homer) har bestritt ändring. För det fall Högsta domstolen skulle finna att i målet åberopade tyska och nederländska domar är avgörande för Demps talerätt, men att osäkerheten rörande den slutliga utgången i dessa mål påverkar bedömningen, har Homer yrkat att Högsta domstolen beslutar om vilandeförklaring av målet tills de tyska och nederländska målen avgjorts slutligt.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

SKÄL

Demp har under åberopande av 25 a § varumärkeslagen (1960:644) väckt talan mot Homer med yrkande om att tre svenska varumärkesregistreringar som innehas av Homer skall hävas på grund av att varumärkena inte brukats här i landet inom en period av fem år i följd. Frågan i målet är nu om Demp har rätt att föra denna talan.

I 26 § första stycket första meningen varumärkeslagen föreskrivs att var och en som lider förfång av en varumärkesregistrering får föra talan vid domstol mot märkeshavaren om att registreringen skall hävas. I de fall som upptas i styckets andra mening får talan också föras av den myndighet som regeringen bestämmer samt av en sammanslutning av berörda näringsidkare. Det är därvid fråga om fall där talan grundas på att registreringen strider mot registreringshinder till skydd för allmänna intressen (13 §, 14 § första stycket 1 – 3 och 25 § andra stycket, de s.k. absoluta registreringshindren) och fall där som i detta mål grunden för talan är utebliven användning av varumärket (25 a §).

I förarbetena till varumärkeslagen anförs att envar näringsidkare som genom den förment oriktiga registreringen finner sin rörelsefrihet otillbörligen inskränkt är berättigad att påfordra dess hävande. Det framgår att även enskild part kan vara företrädare för de allmänna intressen som uppbär de absoluta registreringshindren. Vidare anges som exempel att talan av en enskild konkurrent om hävning under åberopande av registreringshinder på grund av att varumärket är vilseledande (14 § första stycket 2) bör kunna bifallas. När talan om hävning grundas på att registreringen skett med åsidosättande av registreringshinder till skydd för rättigheter av privaträttslig

natur (14 § första stycket 4 – 9, de s.k. relativa registreringshindren) krävs emellertid att käranden är behörig företrädare för den skyddade rättigheten. (SOU 1958:10 s. 307 f. samt prop. 1960:167 s. 149 f. och 154.)

I målet är inte fråga om hävning på grund av registreringshinder utan på grund av utebliven användning av varumärket. Syftet med kravet på användning i varumärkeslagen är att begränsa antalet registreringar, vilket är såväl av allmänt intresse som av intresse för sådana näringsidkare vilkas rörelsefrihet inskränks av registreringarna. Frågan om sådan inskränkning av rörelsefriheten föreligger måste inte bedömas enbart med utgångspunkt i för käranden gällande varumärkesregistreringar. Även inskränkning av möjligheterna att i framtiden använda andra kännetecken bör kunna tillmätas betydelse. Mot denna bakgrund bör kravet på förfång tillämpas så att en näringsidkare är förhindrad att föra talan om hävning av varumärkesregistrering på grund av utebliven användning endast i de fall omständigheterna leder till bedömningen att näringsidkaren saknar fog för sitt påstående om att registreringen är till förfång för honom (jfr Stuevold Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, 2 uppl. 1997, s. 171 ff.).

Demp har gjort gällande att Homers registreringar är till förfång för Demp genom att det finns risk för att registreringarna läggs till grund för ingripanden mot Demps varumärkesanvändning. Risken består enligt Demp inte bara i att Demp hindras att använda sina registrerade varumärken, vilka är föremål för processer i andra länder, utan även i att Demp hindras att i framtiden använda andra kännetecken som Demp skulle önska inarbeta.

Demps påståenden om förfång kan inte anses sakna fog. Av det tidigare anförda följer att det saknas skäl att vilandeförklara målet i avvaktan på

slutliga avgöranden av de utländska processerna rörande Demps varumärken.

Demp har därför rätt att föra talan om hävning av Homers varumärkesregistreringar. Då frågan om det i övrigt föreligger förutsättningar för hävning inte har prövats av hovrätten bör målet återförvisas dit.

I avgörandet har deltagit: justitieråden Johan Munck, Dag Victor, Ann-Christine Lindeblad, Ella Nyström (referent) och Lena Moore
Föredragande revisionssekreterare: Hampus Lilja