

Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemorian tar upp två frågeställningar. Till att börja med behandlas frågan om utformningen av den s.k. officialprövningen i ärenden om registrering av varumärken och firmor. Vidare behandlas frågan om Sverige ska tillträda en varumärkeskonvention från 2006, Singaporekonventionen om varumärkesrätt (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) och vilka lagändringar som i så fall behövs.

I ärenden om registrering av varumärken har Patent- och registreringsverket (PRV) hittills prövat s.k. relativa hinder före registreringen och utan krav på åberopande från någon enskild (s.k. officialprövning). De relativa registreringshindren är sådana hinder som är motiverade av att det sökta varumärket inte ska stå i konflikt med en tidigare ensamrätt. I promemorian föreslås att officialprövningen av relativa hinder i varumärkesärenden ska avskaffas. Förslaget kombineras med ett förslag av innebörd att om den som ansöker om registrering av ett varumärke begär det, ska PRV undersöka om det finns några relativa hinder och underrätta sökanden om detta genom en s.k. granskningsrapport. I promemorian lämnas också förslag till erforderliga lagändringar för den förändring av officialprövningen som föreslås.

PRV kommer även fortsättningsvis att självmant utföra en formell granskning samt granska att det inte föreligger några absoluta hinder mot registreringen, dvs. hinder som är påkallade av hänsyn till allmänna intressen. De relativa hindren kan bli föremål för prövning senare av PRV under ett invändnings-

förfarande eller av domstol vid en talan om ogiltigförklaring av registrering.

I promemorian görs bedömningen att nuvarande regler om officialprövning vid firmaregistreringar för närvarande bör bibehållas, dvs. att såväl absoluta som relativa registreringshinder ska prövas på initiativ av registreringsmyndigheten under registreringsförfarandet. Vidare görs bedömningen att det för närvarande inte bör inrättas något invändningsförfarande för registrerade firmor.

I promemorian föreslås också att Sverige ska tillträda Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Konventionen har utarbetats inom ramen för arbetet i FN:s immaterialrättsorganisation, Världspanorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).

Det övergripande syftet med Singaporekonventionen om varumärkesrätt är att harmonisera formaliabestämmelser kring förfarandet för att registrera varumärken och att främja förenklade handläggningsrutiner. Den innebär inte någon harmonisering av den materiella varumärkesrätten. Godtyckliga och omotiverat betungande myndighetskrav förbjuds, vilket underlättar för den som vill registrera ett varumärke och bidrar till en ökad rättssäkerhet.

Ett svenskt tillträde till konventionen föranleder endast behov av ett mindre antal lagändringar. I promemorian lämnas förslag till de ändringar som behöver göras.

Innehåll

Promemorians huvudsakliga innehåll	3
1 Författningsförslag	9
Förslag till varumärkeslag (vissa paragrafer)	9
2 Ärendet	15
3 Varumärken och firmor – en överblick.....	19
3.1 Inledning.....	19
3.2 Ensamrättens uppkomst och innebörd.....	20
3.3 Närmare om registrering av varumärken och firmor.....	22
3.3.1 Varumärken.....	22
3.3.2 Firmor	24
3.4 Internationella överenskommelser	26
3.4.1 Varumärkesområdet	26
3.4.2 Firmaområdet	30
4 Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor.....	33
4.1 Nuvarande ordning.....	33
4.1.1 Varumärkesrätten	33

4.1.2	Firmarätten.....	41
4.2	Varumärkeskommitténs förslag och remissinstansernas synpunkter	45
4.3	Överväganden.....	50
4.3.1	Allmänna utgångspunkter	50
4.3.2	Bör officialprövningen av relativa registreringshinder vid registrering av firmor bibehållas?	51
4.3.3	Bör officialprövningen av relativa registreringshinder vid registrering av varumärken bibehållas?.....	57
4.3.4	Granskningsrapporter	90
5	Ett svenskt tillträde till Singaporekonventionen om varumärkesrätt	97
5.1	Singaporekonventionen om varumärkesrätt.....	97
5.1.1	Inledning	97
5.1.2	En överblick över innehållet i Singaporekonventionen om varumärkesrätt	98
5.2	Överväganden och förslag	100
5.2.1	Ett svenskt tillträde till Singaporekonventionen om varumärkesrätt	100
5.2.2	Tillämpningsområdet för Singaporekonventionen om varumärkesrätt – artikel 2.....	102
5.2.3	Formella krav på en ansökan om registrering – artikel 3	104
5.2.4	Ombuds- och fullmaktsfrågor – artikel 4.....	109
5.2.5	Fastställande av ingivningsdag – artikel 5.....	113
5.2.6	Delning av ansökningar och registreringar – artikel 7	115
5.2.7	Ingivande av handlingar och andra meddelanden – artikel 8.....	117
5.2.8	Ändring av namn- och adressuppgifter – artikel 10	121

5.2.9	Anteckning av ny innehavare – artikel 11	122
5.2.10	Rättelse av misstag – artikel 12	125
5.2.11	Registreringens giltighetstid och förnyelse av en registrering – artikel 13.....	126
5.2.12	Anstånd, återupptagen handläggning och åter- ställande av försutten tid – artikel 14	128
5.2.13	Anteckning om licens m.m. – artiklarna 17–20	132
5.2.14	Rätt att yttra sig före ett avslagsbeslut – artikel 21	134
5.2.15	Övriga bestämmelser i Singaporekonventionen om varumärkesrätt.....	136
6	Ekonomiska och andra konsekvenser m.m.	141
7	Författningskommentar.....	147
	Förslag till varumärkeslag (vissa paragrafer)	147
Bilaga 1	Bestämmelser ur Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag	163
Bilaga 2	Bestämmelser ur den nuvarande varumärkeslagen (1960:644).....	167
Bilaga 3	Singapore Treaty on the Law of Trademarks.....	171
Bilaga 4	Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks	205

1 Författningsförslag

Förslag till varumärkeslag (vissa paragrafer)

Delning av en ansökan

12 a § En ansökan som avser flera varor får delas i två eller flera ansökningar på vilka de ursprungliga varorna fördelas. Dessa ansökningar ska ha samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga ansökan.

Registreringshinder

14 § Ett varumärke får inte registreras om märket

1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,

2. är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans art, beskaffenhet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller

3. utan tillstånd innehåller en statlig eller internationell beteckning eller ett kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning inte får obehörigen användas som varumärke eller något som lätt kan förväxlas därmed.

Ett varumärke får inte heller registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungs-beteckning för vin eller spritdrycker och märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.

Hinder mot att registreringen består på grund av andra rättigheter

Rättigheter som skyddas som varukännetecken

15 § Om någon enligt bestämmelserna i denna lag begär det, ska en registrering upphävas om

1. varumärket är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor av samma slag,

2. varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor av samma eller liknande slag, och det därför finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet,

3. varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och användningen av varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, eller

4. användning av varumärket i näringsverksamhet skulle leda till förväxling med ett varukännetecken som någon annan tagit i bruk före innehavaren och använde vid tidpunkten för ansökan samt innehavaren kände till eller borde ha känt till detta.

Med varukännetecken avses i första stycket 1–3

1. varumärken som är registrerade enligt bestämmelserna i detta kapitel,

2. varumärken som är registrerade genom en internationell registrering som enligt bestämmelserna i 5 kap. fått giltighet här i landet,

3. varukännetecken som är inarbetade, om skyddet gäller i en väsentlig del av landet, samt

4. gemenskapsvarumärken.

De hinder för en registrerings bestånd som anges i första stycket 1–3 gäller på motsvarande sätt i förhållande till sådana

namn och näringskännetecken som enligt 3 § femte stycket har ett skydd såsom för varukännetecken i en väsentlig del av landet.

Övriga rättigheter

15 a § Om någon enligt bestämmelserna i denna lag begär det, ska en registrering upphävas om varumärket innehåller

1. något som är ägnat att uppfattas som någon annans näringskännetecken,

2. något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, ett allmänt känt konstnärsnamn eller liknande namn och inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden och användningen av märket skulle medföra nackdel för bäraren av namnet,

3. en bild av någon annan och bilden inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden, eller

4. något som utgör intrång i annans upphovsrätt eller i annans rätt till fotografisk bild eller mönster.

Prövningen av ansökan

20 § Uppfyller ansökan inte de krav som avses i 12 § eller om det finns något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att komplettera eller ändra sin ansökan inom viss tid. I föreläggandet ska sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas om han eller hon inte svarar i rätt tid.

Om det finns någon brist enligt första stycket även efter det att sökanden har yttrat sig, ska ansökan avslås om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.

Yttrar sig sökanden inte i rätt tid över ett föreläggande enligt första stycket, får Patent- och registreringsverket avskriva ansökan.

Återupptagande av en avskriven ansökan

20 a § Patent- och registreringsverket ska återuppta en avskriven ansökan, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan och betalar föreskriven återupptagningsavgift.

Undersökning av tidigare ensamrätter

20 b § Om sökanden begär det, ska Patent- och registreringsverket undersöka om det finns något hinder som avses i 15 eller 15 a §.

Framkommer det något sådant hinder, ska Patent- och registreringsverket underrätta sökanden om detta och ge honom eller henne tillfälle att yttra sig inom viss tid.

Delning av en registrering

25 a § En registrering av ett varumärke som avser flera varor får delas i två eller flera registreringar på vilka de ursprungliga varorna fördelas. Dessa registreringar ska ha samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga registreringen.

Hemlandsbevis

35 § En sökande som inte bedriver näringsverksamhet i Sverige ska, för att varumärket ska få registreras, visa att varumärket är registrerat för honom eller henne i hemlandet för de varor som ansökan avser.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte om sökandens hemland

1. har anslutit sig till Pariskonventionen,
2. har anslutit sig till WTO-avtalet eller utgörs av ett område som har anslutit sig till WTO-avtalet,

3. har anslutit sig till Singaporekonventionen om varumärkesrätt, eller

4. ger den som bedriver näringsverksamhet i Sverige motsvarande förmåner vid ansökan om registrering i det landet.

Med sökandens hemland avses ett land eller ett område, där sökanden har ett industri- eller handelsföretag. Har sökanden inte något sådant företag, anses som sökandens hemland ett land eller ett område där han eller hon är bosatt eller är medborgare.

Ombud

Ombud för den som ansöker om varumärkesregistrering

37 § Patent- och registreringsverket får förelägga en sökande som varken har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats i Sverige att för sig ställa ett ombud med behörighet att ta emot delgivning i ärendet och med hemvist här i landet, samt att anmäla ombudet till verket.

Om sökanden inte följer föreläggandet, får delgivning ske genom att handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste kända adress. Delgivning ska anses ha skett när detta har blivit fullgjort.

Ombud för den som innehar en varumärkesregistrering

37 a § En innehavare av en varumärkesregistrering som varken har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats i Sverige ska ha ett ombud som har hemvist här i landet. Ombudet ska ha behörighet att för innehavaren ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden om varumärket med undantag av stämning i brottmål och av föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Ombudet ska anmälas till Patent- och registreringsverket och antecknas i varumärkesregistret.

Om innehavaren inte har anmält något ombud, får delgivning i stället ske genom att den handling som ska delges sänds till honom eller henne under den i varumärkesregistret antecknade adressen. Om någon fullständig adress inte är antecknad i registret, får delgivning ske genom att handlingen hålls tillgänglig hos Patent- och registreringsverket och ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll kungörs i en publikation som regeringen meddelar föreskrifter om. Delgivning ska anses ha skett när detta har blivit fullgjort.

2 Ärendet

De myndigheter som prövar ansökningar om registrering av varumärken och firmor utför en prövning vid vilken det kontrolleras att det inte finns några materiella hinder mot registreringen. Denna prövning sker utan krav på åberopande från någon enskild (s.k. officialprövning). De materiella registreringshindren brukar delas in i två kategorier, nämligen absoluta och relativa registreringshinder. De absoluta registreringshindren är sådana som är påkallade av hänsyn till allmänna intressen. De relativa registreringshindren är sådana som är motiverade av att det sökta varumärket eller den sökta firman inte ska stå i konflikt med en tidigare ensamrätt.

Frågan om huruvida officialprövningen av relativa registreringshinder bör avskaffas har diskuterats under längre tid. År 1997 tillkallades en kommitté för att göra en samlad översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen. En av de frågor kommittén särskilt skulle titta på var om officialprövningen av varumärken borde begränsas och avse bara absoluta registreringshinder. Kommittén skulle också utreda hur varumärkesrätten borde vara samordnad med andra ensamrätter, främst firmarätten.

Kommittén, som tog namnet Varumärkeskommittén, föreslog i betänkandet Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen (SOU 2001:26) bl.a. att officialprövningen av relativa registreringshinder vid registrering av såväl varumärken som firmor skulle avskaffas och att prövningen skulle begränsas till absoluta registreringshinder. Kommittén föreslog också att ett invändningsförfarande skulle inrättas för firmor.

Ursprungligen tillstyrkte en stor del av remissinstanserna reformen. I början av 2006 lämnade emellertid två remissinstanser – som representerar en väsentlig del av användarna av de varumärkes- och firmarättsliga systemen – Företagarna och Föreningen Svenskt Näringsliv, in nya synpunkter i vilka de avstyrkte förslaget.

Mot bakgrund av att remissutfallet därigenom blev mycket splittrat hade Justitiedepartementet under 2006 och 2007 kontakter med de två nämnda remissinstanserna samt med de närmast berörda myndigheterna på området, dvs. Patent- och registreringsverket (PRV) respektive Bolagsverket. Vidare inkom även Svenska Patentombudsföreningen (SPOF) med ett nytt yttrande, varefter fortsatta kontakter förekom även med denna remissinstans. En mer utförlig redovisning av de kontakter som förekommit finns i avsnitt 4.2 i denna promemoria, av vilket det framgår bl.a. att även PRV i ett senare skede ändrat uppfattning i frågan om officialprövningens utformning.

De beskrivna kontakterna resulterade i att det bedömdes nödvändigt att inhämta kompletterande beredningsunderlag avseende frågan om officialprövningen, vilket är bakgrunden till denna promemoria. I promemorian diskuteras hur officialprövningen av relativa hinder bör se ut på varumärkes- respektive firmaområdet. De lagförslag som presenteras i promemorian utgör vissa paragrafer tagna ur den nya varumärkeslag som föreslagits genom Varumärkeskommitténs betänkande SOU 2001:26. I de fall Varumärkeskommitténs lagförslag innehåller en paragraf som helt eller delvis motsvaras av ett förslag i denna promemoria har samma paragrafnummer använts. I de fall det saknas motsvarande bestämmelser i SOU 2001:26 har ett system med inskjutna paragrafer med bokstavsbezeichnung tillämpats. Relevanta bestämmelser i Varumärkeskommitténs lagförslag i SOU 2001:26 finns intagna som *bilaga 1*. Relevanta bestämmelser ur gällande lagstiftning, varumärkeslagen (1960:644), finns intagna som *bilaga 2*.

Sedan Varumärkeskommittén lämnade sitt betänkande har FN:s immaterialrättsorganisation, Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO), avslutat sitt arbete med att ta fram en ny konvention på varumärkesområdet. Konventionen – Singapore Treaty on the Law of Trademarks eller Singaporekonventionen om varumärkesrätt – antogs vid diplomatkonferens i mars 2006. Konventionen finns intagen som *bilaga 3* till promemorian och dess tillämpningsföreskrifter (Regulations) som *bilaga 4*.

I denna promemoria föreslås att Sverige ska tillträda konventionen. Vidare lämnas förslag till de lagändringar som behövs för ett tillträde, utformade i enlighet med den modell som beskrivits ovan.

3 Varumärken och firmor – en överblick

3.1 Inledning

Varumärken och firmor utgör sådana slags privata förmögenhetsrätter som brukar kallas för immateriella. Varumärkes- och firmarätten hör till den del av immaterialrätten som betecknas det industriella rättskyddet. Till det industriella rättskyddet hör också bl.a. mönster och patent.

Varumärkesrätten ger innehavare av varukännetecken en ensamrätt att använda kännetecknet som symbol för varor eller tjänster som tillhandahålls i dennes näringsverksamhet. Firmarätten ger på motsvarande sätt en ensamrätt att använda kännetecknet som benämning för den näringsverksamhet som innehavaren bedriver.

Genom sitt kännetecken kan innehavaren särskilja och framhäva sina varor, tjänster eller sin verksamhet i förhållande till övriga varor, tjänster eller verksamheter på marknaden. Många kännetecken har också ett självständigt kommersiellt värde, grundat på betydande investeringar. Även för konsumenterna fyller kännetecken en viktig funktion genom att underlätta identifieringen av varor, tjänster och verksamheter.

Bestämmelser om varukännetecken finns främst i varumärkeslagen (1960:644), VML, och i kollektivmärkeslagen (1960:645). Kompletterande bestämmelser om bl.a. förfarandet i varumärkesärenden finns i varumärkesförordningen (1960:648). Firmalagen (1974:156), FL, innehåller generella bestämmelser

om firmarättens uppkomst, innehåll och rättsskydd och lagen reglerar firmaskyddet för alla slag av näringsidkare. I de lagar som finns om olika former för näringsutövning, t.ex. aktiebolagslagen (2005:551) och lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, hänvisas beträffande de grundläggande firmareglerna till FL och i övrigt ges huvudsakligen bara formella registreringsföreskrifter.

Immateriella rättigheter är nationella, dvs. det skydd som svensk rätt ger omfattar endast Sverige. Ensamrätten är med andra ord territoriellt begränsad. Trots den nationella begränsningen är föremålen för immaterialrätten internationella på så sätt att de kan användas över hela världen. För många varumärken söker man därför ofta skydd i flera länder. En stor del av de varumärkesansökningar som lämnas in i Sverige, till Patent- och registreringsverket (PRV), kommer också från utländska sökande. Många svenska näringsidkare väljer på motsvarande sätt att skydda sina varumärken i andra länder genom nationella eller internationella förfaranden. Någon möjlighet till internationella förfaranden för att få skydd för firmor finns inte. Varumärkesrätten har också i avsevärt högre grad än firmarätten varit föremål för internationell harmonisering.

3.2 Ensamrättens uppkomst och innebörd

En rätt till varumärke med verkan i Sverige kan uppkomma på olika sätt. Ett sätt att uppnå skydd är genom nationell registrering hos PRV (1 och 12 §§ VML). Registrering kan också ske hos WIPO (World Intellectual Property Organization/Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten). WIPO är en så kallad specialized agency inom FN-systemet (se 50 § VML och protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891, det s.k. Madridprotokollet). Slutligen finns möjlighet till gemenskapsregistrering hos EU:s varumärkes-

myndighet – Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning), vanligen benämnd OHIM (se rådets förordning [EG] nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, EGT nr L 11, 14.1.1994, s. 1). OHIM är en förkortning av engelskans Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs).

Ensamrätt på varumärkesområdet kan också förvärfvas genom inarbetning (2 § VML). Såväl varumärken som andra särskilda varukännetecken kan således erhålla skydd under förutsättning att varukännetecknet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Till detta kommer att näringsidkare har ett självständigt skydd för namn, firma och adress (s.k. naturliga varukännetecken), se 3 § VML.

På firmaområdet kan rätt till firma och bifirma med verkan i Sverige uppkomma genom registrering, vilket huvudsakligen sker hos Bolagsverket, se 2 § FL och t.ex. 1 och 4 §§ handelsregisterlagen (1974:157) respektive 27 kap. 1 § och 28 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551). Ensamrätt till firma, bifirma och sekundärt kännetecken (dvs. annat näringskännetecken som näringsidkare använder jämte firman för sin verksamhet) kan också erhållas genom inarbetning (2 § FL). För flertalet firmainnehavare råder dock registreringstvång, vilket följer av de associationsrättsliga författningarna som finns för olika former av näringsutövning. På motsvarande sätt som för naturliga varukännetecken finns visst skydd för näringsidkares namn och varumärke i FL (4 och 5 §§ FL).

Ensamrätten till ett registrerat varumärke innebär att någon annan inte i näringsverksamhet får använda ett kännetecken som kan förväxlas med det skyddade varumärket för varor eller tjänster av samma eller liknande slag (4 och 6 §§ VML). Ensamrätten till en registrerad firma innebär att annan än innehavaren inte får använda ett med firman förväxlingsbart kännetecken för samma verksamhet eller för verksamhet av liknande slag inom det område för vilket firman registrerats, om

det inte visas att innehavaren inte kan lida skada därav (3 och 6 §§ FL).

Vad som anförts om innebörden av ensamrätten till registrerade varumärken och firmor har i huvudsak sin motsvarighet även i fråga om inarbetade kännetecken. För såväl inarbetade varukännetecknen som inarbetade näringskännetecken gäller emellertid att kännetecknet åtnjuter skydd endast inom det område där inarbetningen består (4 § första stycket tredje punkten VML respektive 3 § andra stycket FL).

Utöver detta grundläggande skydd finns ett utökat skydd för kännetecken som är väl ansedda i Sverige. I fråga om sådana kännetecken gäller att ingen annan än innehavaren får använda kännetecken som liknar det väl ansedda kännetecknet, om användningen skulle dra otillbörlig fördel av eller skada det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende (6 § andra stycket VML respektive 6 § andra stycket FL). Detta skydd är mer omfattande, eftersom det gäller oberoende av för vilka varor, tjänster eller verksamheter som det andra kännetecknet används.

3.3 Närmare om registrering av varumärken och firmor

3.3.1 Varumärken

De grundläggande reglerna om registrering av varumärken finns i 1 och 12–24 §§ VML. Det finns inga särskilda bestämmelser om vem som kan förvärva en rätt till varumärke genom registrering. Såväl fysiska som juridiska personer är därför behöriga att ansöka om registrering.

Ett flertal förutsättningar måste vara uppfyllda för att en ansökan om registrering ska bifallas. Ansökan om registrering måste för det första uppfylla vissa formella krav, bl.a. måste ansökan innehålla uppgifter om de varuslag som märket avser och en ansökningsavgift betalas (17 § VML samt 7–10 och 24 §§

varumärkesförordningen). En annan förutsättning för registrering är att märket kan återges grafiskt (1 § andra stycket VML). Vidare får det inte finnas några hinder mot registrering av hänsyn till allmänna intressen (*absoluta hinder*), 13 § och 14 § första stycket 1–3 VML. Inte heller får det finnas några hinder av hänsyn till enskilda intressen (*relativa hinder*), 14 § första stycket 4–9 samt andra och tredje styckena VML.

Förfarandet vid registrering av varumärken kan sägas bestå av två delar. I den första delen av förfarandet undersöker PRV om ansökan uppfyller alla formella krav och om det finns några absoluta eller relativa hinder mot registrering. Finns det enligt myndighetens mening brister i ansökan eller hinder mot registrering får sökanden tillfälle att yttra sig över detta (19 § första stycket VML). Sökanden får därigenom tillfälle att rätta till eventuella brister och, om det är möjligt, ändra sin ansökan eller vidta någon annan åtgärd för att undvika ett hinder. Sökanden kan t.ex. inhämta ett medgivande från innehavaren av en ensamrätt till ett förväxlingsbart kännetecken.

I den andra delen av förfarandet prövar PRV om varumärket kan registreras eller inte. Om det kvarstår några brister i ansökan eller något hinder mot registrering avslår myndigheten ansökningen om det inte finns anledning att ge sökanden ytterligare möjlighet att yttra sig (19 § andra stycket VML). I annat fall för myndigheten in märket i varumärkesregistret och kungör registreringen (20 § första stycket VML).

När ett varumärke har registrerats får den som vill framställa invändning mot registreringen (20 § andra stycket VML). Det innebär att den som anser att det finns något absolut eller relativt hinder mot registreringen kan begära att den upphävs. Invändningen ska ha kommit in till PRV inom två månader från dagen då registreringen kungjordes. Om någon framställer en invändning får innehavaren av registreringen tillfälle att yttra sig över invändningen (20 § tredje stycket VML). Invändningsförfarandet avslutas med att PRV prövar om registreringen med hänsyn till de invändningar som framställts ska kvarstå eller upphävas (21 § VML).

Bestämmelser om överklagande finns i 47 § VML. Den som är missnöjd med PRV:s beslut får överklaga det till Patentbesvärsrätten. Patentbesvärsrättens avgörande får i sin tur överklagas till Regeringsrätten. En förutsättning för att Regeringsrätten ska ta upp överklagandet till saklig prövning är att domstolen beviljar prövningstillstånd.

3.3.2 Firmor

De grundläggande bestämmelserna om registrering av firma finns i 9–12 §§ FL. Vidare finns det bestämmelser om registrering av firma för olika typer av rättssubjekt i flera associationsrättsliga författningar. Av det sätt på vilket firma definieras följer att endast näringsidkare kan förvärva ensamrätt till firma. Med näringsidkare förstås var och en som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art, oavsett om verksamheten syftar till att ge vinst eller inte (se SOU 1967:35 s. 150 f. och prop. 1974:4 s. 166).

Firma registreras i olika register beroende på vilket rättssubjekt som firman avser. Enskilda näringsidkare, handelsbolag och ideella föreningar som utövar näringsverksamhet samt deras firmor registreras t.ex. i handelsregistret, se 2 § handelsregisterlagen (1974:157), medan aktiebolag registreras i aktiebolagsregistret, se 27 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551). Merparten av den firmaregistrering som äger rum i dag handhas av Bolagsverket. Registrering sker dock i vissa fall hos andra myndigheter. Som exempel kan anges stiftelser som registreras hos den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet för stiftelsen i fråga och understödsföreningar som registreras hos Finansinspektionen, se 10 kap. 1 och 6 §§ stiftelselagen (1994:1220) och 12 § lagen (1972:262) om understödsföreningar.

Precis som för varumärken gäller att ansökan om registrering måste fylla vissa formella krav. Vissa av dessa krav uppställs i de associationsrättsliga författningar som innehåller bestämmelser om registrering. Ett formellt krav som förekommer i flera

författningar är t.ex. att en firma måste tydligt skilja sig från tidigare registrerad firma som fortfarande består (se t.ex. 28 kap. 1 § andra stycket aktiebolagslagen). I de associationsrättsliga författningarna finns ytterligare formella krav på firman som sådan, t.ex. att den ska innehålla vissa ord som ”ekonomisk” och ”förening” eller förkortningen ”ek.för.” när det gäller ekonomiska föreningar, 14 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Ett annat exempel på formella krav som uppställs i de associationsrättsliga författningarna är att verksamhetens art ska anges, se t.ex. 3 kap. 1 § 3 aktiebolagslagen.

På motsvarande sätt som för varumärken gäller att det inte får finnas några hinder mot registrering av hänsyn till allmänna intressen (*absoluta hinder*), 9 § och 10 § första stycket 1–3 FL. Inte heller får det finnas några hinder av hänsyn till enskilda intressen (*relativa hinder*), 10 § första stycket 4–8 och andra stycket FL.

Även vid den fortsatta hanteringen av en ansökan liknar förfarandet vid Bolagsverket och de andra registreringsmyndigheterna i stort förfarandet vid PRV. En stor skillnad är emellertid att invändningsförfarande inte förekommer efter en firmaregistrering samt att registreringsmyndigheternas beslut inte överklagas till Patentbesvärsrätten, utan till allmän förvaltningsdomstol. En annan betydelsefull skillnad är att en ansökan om firmaregistrering får innehålla flera firmaförslag, vilka prövas i den rangordning som sökanden har valt. När Bolagsverket gör sin granskning utförs den normalt så att om verket hittar ett registreringshinder mot en av de föreslagna firmorna fortsätter verket inte granskningen av den firman utan går direkt vidare till nästa förslag från sökanden. Det innebär alltså att alla tänkbara hinder mot vart och ett av firmaförslagen inte tas fram. En ansökan om varumärkesregistrering får däremot bara innehålla ett förslag till varumärke.

3.4 Internationella överenskommelser

3.4.1 Varumärkesområdet

Pariskonventionen

I likhet med vad som gäller för övriga rättigheter inom det industriella rättsskyddet är ensamrätten till ett varukännetecken i princip nationellt begränsad. Varje land bestämmer följaktligen, med de begränsningar som följer av internationella åtaganden, vem som kan inneha ett varukännetecken, vad som kan utgöra ett varukännetecken och vad ensamrätten till ett varukännetecken innebär.

Den omfattande internationella handeln har emellertid medfört att varumärkesrätten har en hög grad av internationell prägel. Det finns flera internationella konventioner på området som Sverige är anslutet till. Den mest grundläggande av dessa är Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd. Pariskonventionen är i dag nära nog världsomfattande. Konventionen har reviderats flera gånger, vilket inneburit att det industriella rättsskyddet förbättrats över åren. Den senaste versionen är Pariskonventionens Stockholmstext från år 1967. De länder som är anslutna till konventionen bildar den så kallade Parisunionen.

Pariskonventionen bygger på fyra grundläggande principer. *Principen om nationell behandling* innebär att unionsländerna är förpliktade att ge dem som är medborgare i annat unionsland ett i princip minst lika omfattande rättsskydd som landet ger sina egna medborgare. Den som har hemvist i eller driver rörelse i ett unionsland likställs med medborgare i ett sådant land.

Principen om minimiskydd innebär att medborgare i ett annat unionsland alltid ska vara garanterade ett visst minimiskydd, även om landets egna medborgare inte åtnjuter motsvarande skydd.

Principen om konventionsprioritet innebär att om en ansökan om registrering av ett varumärke först görs i ett unionsland eller

i ett land som är medlem av Världshandelsorganisationen (World Trade Organization, WTO) och därefter inom sex månader i ett eller flera andra unionsländer, ska de senare ansökningarna anses vara gjorda samtidigt som den första.

Självständighetsprincipen innebär slutligen att rättsskyddet för ett varukännetecken bestäms i varje land för sig. Om skyddsförutsättningarna i något land inte anses uppfyllda, så hindrar det inte att skydd beviljas eller upprätthålls i ett annat land.

Madridsystemet

Madridsystemet är ett system för internationell registrering av varumärken. Det består av dels Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891 (Madridöverenskommelsen), dels protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen (Madridprotokollet). Parterna till Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet konstituerar en union, Madridunionen. Sverige är part till Madridprotokollet, men inte till Madridöverenskommelsen.

Grundtanken i både Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet är att man genom en enda ansökan till WIPO om registrering av ett varumärke ska kunna erhålla skydd i en eller flera av de stater som har anslutit sig till systemet. En internationell varumärkesregistrering utgör ett knippe nationella varumärken, vars omfattning beror på antalet av sökanden designerade länder. I varje sådant land får varumärket samma rättsställning som om det vore meddelat av den nationella varumärkesmyndigheten med rättsverkningar enligt den nationella lagstiftningen.

TRIPs-avtalet

Av medlemskapet i WTO följer det för alla medlemmar bindande avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights, TRIPs-avtalet). Avtalet trädde i kraft år 1995 och Sverige har varit medlem sedan dess. I TRIPs-avtalet finns bestämmelser om varukännetecken, bland annat om vilka tecken som ska kunna skyddas som varumärken, om ensamrättens omfattning och om sanktioner.

Trademark Law Treaty och Singapore Treaty on the Law of Trademarks

Vid en diplomatkonferens i oktober 1994 antogs en internationell varumärkeskonvention, den så kallade Trademark Law Treaty. Det övergripande syftet med konventionen är att förenkla förfarandet och sänka kostnaderna för varumärkesregistrering vid nationella myndigheter. Den materiella varumärkesrätten regleras alltså inte. Sverige är inte part till konventionen.

Inom WIPO har det därefter utarbetats en reviderad varumärkeskonvention – Singaporekonventionen om varumärkesrätt (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) – vilken antogs vid en diplomatkonferens i mars 2006. Även denna konvention är begränsad till förfarandefrågor.

EG-rättsliga bestämmelser

EG-fördraget har stor betydelse för utformningen och tillämpningen av nationell varumärkesrätt i medlemsstaterna. Av särskild vikt är artikel 12 om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet, artikel 28 om förbud mot kvantitativa importrestriktioner och liknande åtgärder, artikel 30 om skydd

för industriell äganderätt samt konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82.

Det finns vidare två rättsakter som reglerar varumärkesrätten inom Europeiska gemenskapen. Den första är rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 1). Varumärkesdirektivet syftar till att eliminera vissa skillnader i de olika medlemsstaternas nationella varumärkeslagar. Direktivet innebär inte att medlemsstaternas varumärkeslagar harmoniseras helt. Harmoniseringen har begränsats till sådana nationella bestämmelser som på ett mera direkt sätt kan motverka den fria rörligheten för varor eller tjänster. Framför allt reglerar direktivet frågor om vad som behövs för att kunna få och vidmakthålla en ensamrätt till ett varumärke och frågor om det rättsliga skyddet av ensamrätten till ett varumärke.

Varumärkesdirektivets regler infördes i svensk rätt som en följd av Sveriges åtaganden enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet). Införlivandet av direktivet skedde år 1993 genom ändringar i varumärkeslagen (prop. 1992/93:48, bet. 1992/93:LU17, rskr. 1992/93:125 och SFS 1992:1686).

Den andra rättsakten är rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT nr L 11, 14.1.1994, s. 1). Varumärkesförordningen ger en möjlighet att genom en ansökan hos OHIM få registrering av ett varumärke – ett gemenskapsvarumärke – som har rättsverkan i hela den europeiska gemenskapen. Förutsättningarna och förfarandet för registrering regleras uteslutande av förordningens bestämmelser. Flera av bestämmelserna svarar mot motsvarande bestämmelser i varumärkesdirektivet och därmed i sakligt hänseende också mot bestämmelserna i den svenska varumärkeslagen.

3.4.2 Firmaområdet

Firmarätten har inte varit föremål för internationell harmonisering på samma sätt som varumärkesrätten och övrig immaterialrätt. Det finns heller inte, som nämnts, någon möjlighet till internationell registrering av firmor eller registrering via något gemenskapsförfarande.

Enligt artikel 8 i Pariskonventionen ska emellertid varje unionsland utan villkor av anmälan eller registrering bereda skydd åt firma. Detta gäller oavsett om firman utgör del av ett varumärke eller inte. Vidare ska, som tidigare nämnts, den som tillhör ett unionsland i övriga unionsländer åtnjuta de förmåner i fråga om den industriella äganderätten som varje land tillerkänner det egna landets medborgare. Med andra ord gäller att om ett unionsland ger firmarättsligt skydd åt sina egna medborgare, måste motsvarande skydd ges åt medborgare i annat unionsland. Den som har hemvist i eller driver rörelse i ett unionsland likställs med medborgare i ett sådant land.

Inom EU finns inte någon särskild reglering av firmarätten. Rätten till firma berörs dock i både varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen när det gäller regleringen av vad som kan utgöra hinder mot registrering och förbud mot användning av varumärken.

Enligt artikel 4.4 b i varumärkesdirektivet kan en medlemsstat besluta att ett varumärke inte får registreras, eller om det redan är registrerat, att registreringen ska kunna upphävas, bland annat på grund av rätten till andra kännetecken än varumärken som används i näringsverksamhet. Det fordras då att rätten till ett sådant kännetecken förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket eller före tidpunkten för den företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan. Det krävs också att kännetecknet i fråga ger innehavaren rätt att utverka förbud mot användningen av varumärket.

I artikel 8.4 i varumärkesförordningen anges att ett gemenskapsvarumärke inte får registreras bland annat om innehavaren av ett annat kännetecken än varumärke, som används i

näringsverksamhet i mer än lokal omfattning, gör invändning mot ansökan om registrering på grund av denna rättighet. Det fordras då att rätten till kännetecknet förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller före tidpunkten för den prioritet som åberopas som grund för ansökan. Det krävs också att kännetecknet ger innehavaren rätt att utverka förbud mot användningen av ett yngre varumärke. Av artikel 52.1 c i varumärkesförordningen framgår att en gemenskapsregistrering får upphävas på grund av en sådan äldre rättighet. Vidare framgår av artikel 106.1 i varumärkesförordningen att medlemsstaterna får ha bestämmelser om förbud mot användningen av gemenskapsvarumärken om dessa gör intrång i en rättighet av detta slag.

4 Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor

4.1 Nuvarande ordning

4.1.1 Varumärkesrätten

Svenska förhållanden

Registrering av varumärken sker i Sverige vid Patent- och registreringsverket (PRV). När en ansökan om varumärkesregistrering kommer in till PRV görs en formell granskning av ansökan, t.ex. att ansökan innehåller uppgifter om de varor eller tjänster som märket avser (se 1 § tredje stycket och 17 § varumärkeslagen 1960:644, VML, samt 9 § första stycket 4 varumärkesförordningen 1960:648). Utöver denna formella granskning kontrollerar PRV vid sin prövning av ansökan att det inte finns några materiella hinder mot registreringen (se 19 och 20 §§ VML). Dessa hinder brukar delas in i två olika kategorier, nämligen absoluta och relativa registreringshinder.

De absoluta registreringshindren är sådana hinder som är påkallade av hänsyn till allmänna intressen. Dessa finns i 13 § och 14 § första stycket 1–3 VML. Dit hör för det första det grundläggande kravet att ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga (13 § VML). Det innebär att märket ska ha förmåga att skilja de varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.

Märken som bara anger t.ex. varornas eller tjänsternas art, beskaffenhet eller liknande saknar i regel sådan förmåga. Kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art eller som antingen krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller ger varan ett betydande värde får inte registreras som varumärke.

För det andra får märket inte utan tillstånd innehålla en skyddad statlig eller internationell beteckning eller kommunalt vapen, eller något som lätt kan förväxlas därmed (14 § första stycket 1 VML). Bestämmelser om sådana skyddade beteckningar finns i lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar, förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar, lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m. och lagen (1992:1534) om CE-märkning.

För det tredje får märket inte vara ägnat att vilseleda allmänheten och, för det fjärde, inte heller på annat sätt strida mot lag eller författning eller allmän ordning eller vara ägnat att väcka förargelse (14 § första stycket 2 och 3 VML).

De relativa registreringshindren är sådana hinder som är motiverade av att det sökta varumärket inte ska stå i konflikt med en tidigare ensamrätt. En uppräknning av de olika enskilda intressen som på detta sätt utgör hinder mot en varumärkesregistrering finns i 14 § första stycket 4–9 samt andra och tredje styckena VML.

Som exempel på relativa registreringshinder kan nämnas att det sökta varumärket står i strid med annans släktnamn eller kan uppfattas som en titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk. Absolut vanligast förekommande bland de relativa registreringshindren torde dock vara att det sökta varumärket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan, någon annans äldre inarbetade varukännetecken eller ett namn eller en firma som någon annan använder i näringsverksamhet. Vad gäller registrerade varumärken kan det vara fråga om ett nationellt registrerat

sådant, ett internationellt registrerat varumärke som gäller i Sverige eller ett gemenskapsvarumärke.

Förväxlingsbarhet kan åberopas för ett gemenskapsvarumärke även om märkena inte avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag under förutsättning att gemenskapsvarumärket är väl ansett och användningen av ett liknande varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller anseende (14 § tredje stycket VML). Motsvarande skydd finns också för väl ansedda nationella varumärken och för väl ansedda firmor (14 § första stycket 6 och 6 § andra stycket VML). Även väl ansedda internationella varumärken med giltighet i Sverige har sådant skydd (14 § första stycket 6 samt 6 § andra stycket och 57 § första stycket VML).

Till skillnad från vad som gäller beträffande de absoluta registreringshindren faller de relativa registreringshindren bort om den som innehar den tidigare rättigheten medger att registrering får ske (14 § fjärde stycket VML). Om den som ansöker om registrering av ett varumärke har gett in ett medgivande från rättighetshavaren kan denne alltså inte nekas registrering av hänsyn till den tidigare rättigheten. Detta hänger samman med att de relativa registreringshindren, som nämnts tidigare, är motiverade av hänsyn till just enskilda intressen. Om det är fråga om så stark förväxlingsrisk att det nya märket är ägnat att vilseleda allmänheten kan registreringshinder dock föreligga enligt 14 § första stycket 2 VML, se SOU 1958:10 s. 279–283 och 289–290, RÅ84 2:64, jfr RÅ 1988 ref. 107. Exakt vad som gäller i detta avseende är dock inte klart. Från något senare tid finns t.ex. en dom där såväl märkesidentitet som varuslagsidentitet förelåg men där risk för vilseledande ändå inte ansågs föreligga (Patentbesvärslagens dom 2003-09-05 i mål nr 03-320).

Den nuvarande ordningen innebär alltså att PRV alltid och utan krav på åberopande från någon enskild prövar både om det finns något absolut och om det finns något relativt hinder mot registreringen.

Samma hinder som kan föranleda att en ansökan om registrering avslås kan utgöra grund för en invändning under invändningsförfarandet (21 § VML). Invändningar kan framställas inom två månader från kungörelsedagen, dvs. den dag då varumärket tas in i registret och kungörelse om detta utfärdas (20 § VML). Såväl absoluta som relativa hinder kan alltså utgöra grund för en invändning.

Gemenskapsvarumärket

Inom EU finns ett system för registrering av s.k. gemenskapsvarumärken, dvs. varumärken som gäller i hela EU. Gemenskapsvarumärkena regleras i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT nr L 11, 14.1.1994, s. 1). Det gemenskapsrättsliga varumärkessystemet handhas av ett särskilt gemenskapsorgan: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning), vanligen benämnt OHIM, en förkortning av engelskans Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs).

När en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke görs prövar OHIM självmant om det finns några absoluta hinder mot registreringen. Om så är fallet avslås ansökan helt eller delvis (artikel 38 i EG:s varumärkesförordning). Prövningen av absoluta registreringshinder går alltså i princip till på samma sätt som i Sverige.

Om ansökan inte avslås på grund av något absolut registreringshinder, undersöker OHIM om det finns några relativa registreringshinder i form av tidigare registrerade gemenskapsvarumärken eller tidigare ingivna sådana ansökningar och upprättar en s.k. granskningsrapport där dessa hinder antecknas (artikel 39.1). OHIM skickar också en kopia av ansökan till registreringsmyndigheterna i de medlemsstater som har begärt att få göra en granskning av eventuella registreringshinder i det egna varumärkesregistret (artikel 39.2). Varje sådan

registreringsmyndighet upprättar inom tre månader på motsvarande sätt en nationell granskningsrapport som skickas till OHIM (artikel 39.3). Alla medlemsstater deltar inte i detta förfarande; för närvarande står Tyskland, Frankrike, Italien, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta och Slovenien utanför.

OHIM skickar både den egna och de nationella granskningsrapporterna till sökanden (artikel 39.5). Sökanden får på så sätt reda på om det hos OHIM eller i de medlemsstater som deltar i granskningsförfarandet finns någon tidigare ensamrätt som kan utgöra registreringshinder för det sökta märket. Om så är fallet får sökanden utifrån innehållet i granskningsrapporten själv avgöra om han eller hon vill vidhålla sin ansökan eller inte. Sökanden kan även vidta åtgärder för att undvika en konflikt mellan den tidigare ensamrätten och det sökta varumärket, exempelvis inskränka varu- eller tjänsteförteckningen eller försöka få ett medgivande från innehavaren av den äldre ensamrätten.

Enligt artikel 39.6 ska ansökan offentliggöras tidigast en månad efter det att granskningsrapporterna skickats till sökanden. I praktiken offentliggörs emellertid ansökningarna så snart granskningsrapporterna är klara för utskick till sökanden. Detta innebär att sökanden ofta erhåller granskningsrapporterna först efter offentliggörandet, se Note for the attention of proprietors and representatives of CTM applications, Subject: Art 39 (6) regarding the sending of search reports, Alicante, 31 March 2006.

I samband med offentliggörandet underrättar OHIM också de innehavare av äldre gemenskapsregistreringar eller sökande avseende sådana som finns upptagna i granskningsrapporten om den nya ansökningen (artiklarna 39.6 och 40). Däremot skickas ingen underrättelse till innehavare av äldre nationella ensamrätter som finns upptagna i de nationella granskningsrapporterna.

Innehavare av äldre ensamrätter har sedan möjlighet att inom tre månader från offentliggörandet framställa invändning mot den sökta registreringen. Om så inte sker registreras varumärket utan någon prövning av om några relativa registreringshinder

föreligger. Framställs det däremot en invändning prövar OHIM om varumärket kan registreras trots invändningen (artiklarna 42, 43 och 45).

Under år 2004 beslutade rådet om ett flertal ändringar i EG:s varumärkesförordning för att göra systemet bättre och effektivare. Från och med den 10 mars 2008 är granskningsförfarandet delvis frivilligt för sökanden. Det är nu möjligt för sökanden att välja om de nationella granskningarna ska genomföras eller inte. Den granskning som OHIM genomför är dock fortfarande obligatorisk. En annan förändring är att utformningen av granskningsrapporterna standardiserats och förbättrats, se artikel 1.9 i rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken (EUT L 70, 9.3.2004, s. 1).

Några andra internationella regler

Inom WIPO har det utarbetats en internationell varumärkeskonvention (Trademark Law Treaty, TLT) som antogs år 1994. Konventionens syfte var att förenkla och sänka kostnaderna för registreringsförfarandet vid nationella myndigheter. Sverige har inte tillträtt konventionen.

Efter att 1994 års TLT antogs har det pågått arbete inom WIPO för att vidareutveckla den internationella varumärkesrätten, vilket lett till antagandet av Singaporekonventionen om varumärkesrätt år 2006 (Singapore Treaty on the Law of Trademarks antagen i Singapore den 27 mars 2006). Singaporekonventionen om varumärkesrätt reglerar huvudsakligen frågor kring förfarandet för att registrera ett varumärke. Bestämmelserna är normalt uppbyggda så att tillåtna och otillåtna formaliakrav räknas upp, men konventionen berör inte frågan om officialprövningen av relativa registreringshinder. I avsnitt 5 behandlas frågan om Sverige ska tillträda Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

Inom WIPO hanteras även internationell varumärkesregistrering enligt Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891 och protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891. Systemet för internationell varumärkesregistrering bygger på de nationella rättsordningarna när det gäller förfarandet. Bestämmelser om internationell varumärkesregistrering finns i 50–64 §§ VML.

Registreringsförfarandet i några andra länder

Utformningen av registreringsförfarandet i de nordiska länderna skiljer sig åt. I *Finland*, *Island* och *Norge* omfattar officialprövningen enligt respektive varumärkeslag, liksom i Sverige, både absoluta och relativa registreringshinder. Enligt uppgift från PRV, vilken har bekräftats av den norska registreringsmyndigheten, prövar dock den norska registreringsmyndigheten inte nya varumärkesansökningar mot tidigare firmor. Detta eftersom den verksamhet som ska bedrivas under en firma ofta har en vid formulering varför tidigare registrerade firmor, enligt registreringsmyndigheten, i alltför hög grad har kommit att utgöra hinder mot nya varumärkesregistreringar.

I *Danmark* ändrades registreringsförfarandet när det gäller officialprövningen från den 1 januari 1999 efter förebild av det gemenskapsrättsliga systemet. Registreringsmyndigheten prövar på eget initiativ de absoluta hindren mot registrering men avslår numera inte självmant en ansökan på den grunden att det finns något relativt hinder mot registrering. Granskningsrapporter tas fram och skickas till sökanden om det är frågan om en nationell ansökan eller ett ärenden enligt Madridsystemet. Relativa hinder kan bli föremål för prövning av registreringsmyndigheten efter registreringen av ett varumärke om invändning framställs mot registreringen.

Officialprövningen skiljer sig åt även i de europeiska länderna i övrigt.

I *Tyskland* är prövningen på ungefär samma sätt som i Danmark inskränkt till absoluta registreringshinder. Den tyska registreringsmyndigheten skickar dock inte ut några granskningsrapporter. Precis som i Danmark kan relativa hinder bli föremål för prövning av registreringsmyndigheten efter registreringen av ett varumärke om invändning framställs mot registreringen.

I *Frankrike* gäller sedan år 1991 att registreringsmyndigheten prövar om det finns några absoluta hinder mot registrering. Det görs inte ex officio någon undersökning av om det finns några relativa registreringshinder. På begäran av sökanden undersöker myndigheten dock om det finns några äldre ensamrätter som kan utgöra hinder mot registrering och underrättar sökanden om resultatet av undersökningen. Den som är innehavare av ett registrerat varumärke, en ansökan om registrering av ett varumärke eller ett välkänt varumärke får inom två månader från det att ansökan publicerades göra invändning mot den sökta registreringen på grund av den egna varumärkesrätten. Det samma gäller för innehavare av internationella varumärken med verkan i Frankrike samt den som är innehavare av ett registrerat gemenskapsvarumärke eller den som har ansökt om registrering av ett gemenskapsvarumärke. En invändning får inte grundas på absoluta hinder eller relativa hinder av något annat slag. Däremot kan var och en fästa registreringsmyndighetens uppmärksamhet på att det kan finnas sådana hinder mot registrering.

Belgien, Nederländerna och *Luxemburg* (Benelux) har en enhetlig varumärkeslagstiftning och en gemensam registreringsmyndighet. I dessa länder prövar registreringsmyndigheten om det finns några absoluta hinder mot registrering. På begäran undersöker myndigheten även om det finns några äldre ensamrätter som kan utgöra hinder mot registrering och underrättar sökanden om resultatet av undersökningen. Myndigheten har emellertid inte någon möjlighet att ex officio avslå en ansökan om registrering på grund av ett relativt registreringshinder.

Sedan år 2004 prövar registreringsmyndigheten emellertid relativa registreringshinder efter invändning. Invändningsförfarandet äger som huvudregel rum innan ett varumärke registreras. Om sökanden begär det kan emellertid registrering ske utan att någon får invända mot varumärket (s.k. accelerated registration). I sådant fall får invändningar framställas mot varumärket efter registreringen.

I USA prövar registreringsmyndigheten såväl absoluta som relativa hinder mot registrering. Så har också hittills skett i *Storbritannien*, men officialprövningen av relativa registreringshinder har avskaffats och erforderliga lagändringar har trätt i kraft i oktober 2007 (se avsnitt 4.3.3).

4.1.2 Firmarätten

Svenska förhållanden

I svensk rätt har det sedan länge funnits en strävan att varje näringsidkare som har en firma också ska vara angiven i ett offentligt register. Genom de krav på registrering av firma som till följd av denna strävan har ställts upp i olika författningar, har firmaregistreringen kommit att få en stark ställning i svensk rätt.

Merparten av den firmaregistrering som äger rum i dag handhas av Bolagsverket, som bildades den 1 juli 2004 genom att PRV delades i två myndigheter. Bolagsverket sköter numera den registrering som tidigare låg hos PRV:s bolagsavdelning.

Regler om firmaregistrering finns i firmalagen (1974:156), FL, och i de olika associationsrättsliga författningarna; se bl.a. 28 kap. aktiebolagslagen (2005:551), 14 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och 1–12 §§ handelsregisterlagen (1974:157).

Den officialprövning som i dag görs vid registrering av firmor enligt FL motsvarar i stora drag den som görs vid registrering av varumärken. Registreringsmyndigheten kontrollerar för det första om firman uppfyller de grundläggande krav som ställs på

en firma och om det finns något hinder för registrering av hänsyn till allmänna intressen (absoluta registreringshinder). De innebär i korthet att firman måste ha särskiljningsförmåga (9 § FL) och att firman eller dess användning inte får strida mot goda seder eller allmän ordning (10 § första stycket 1 FL). Firman får inte heller utan tillstånd innehålla en skyddad statlig eller internationell benämning eller förkortning, eller något som lätt kan förväxlas därmed eller vara ägnad att vilseleda allmänheten (10 § första stycket 2 och 3 FL).

För det andra görs en undersökning av om det finns några hinder av hänsyn till äldre ensamrätter (relativa registreringshinder). Dessa räknas upp i 10 § första stycket 4–8 och andra stycket FL.

Som exempel på relativa registreringshinder kan nämnas att den sökta firman står i strid med annans släktnamn eller kan uppfattas som titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk. Liksom på varumärkesområdet torde vanligast förekommande bland de relativa registreringshindren vara att den sökta firman är förväxlingsbar med någon annans firma som är registrerad efter tidigare ansökan, en äldre inarbetad firma eller ett närings- eller varukännetecken som någon annan använder. En firma får heller inte registreras om den är förväxlingsbar med någon annans gemenskapsvarumärke (10 § första stycket 8).

Förväxlingsbarhet kan åberopas för ett gemenskapsvarumärke även om kännetecknen inte avser verksamhet av samma eller liknande slag under förutsättning att gemenskapsvarumärket är väl ansett och användningen av en liknande firma skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller anseende (10 § andra stycket). Motsvarande skydd finns också för väl ansedda firmor och för väl ansedda nationella varumärken enligt 10 § första stycket 6 och 6 § andra stycket. Även väl ansedda internationella varumärken med giltighet i Sverige har sådant skydd (10 § första stycket 6 samt 57 § första stycket VML och 6 § andra stycket FL).

Registrering kan, på samma sätt som i varumärkesrätten, enligt tredje stycket ske trots att det finns ett relativt hinder, om den vars rätt är i fråga medger det och det inte heller finns något absolut hinder.

I de associationsrättsliga författningarna finns särskilda krav som ställs på firman för de olika associationsformerna. Dit hör t.ex. bestämmelsen i 28 kap. 1 § första och andra styckena aktiebolagslagen, där det framgår bl.a. att ett aktiebolags firma ska innehålla ordet aktiebolag eller förkortningen AB och att den tydligt ska skilja sig från tidigare firmor i aktiebolags- eller filialregistret. Liknande regler finns för andra associationsformer.

En skillnad mellan registrering av firmor och registrering av varumärken är att en ansökan om firmaregistrering får innehålla flera firmaförslag, vilka prövas i den rangordning som sökanden har valt. När Bolagsverket gör en sådan granskning utförs den normalt så att om verket hittar ett registreringshinder mot en av de föreslagna firmorna fortsätter verket inte granskningen av den firman utan går direkt vidare till nästa förslag från sökanden. Det innebär alltså att alla tänkbara hinder mot vart och ett av firmaförslagen inte tas fram. Detta arbetssätt möjliggör en enkel, smidig och snabb handläggning hos Bolagsverket.

Det finns, som nämnts, ett flertal juridiska personer där firmaregistrering sker, varav de flesta registreras hos Bolagsverket. Registrering sker dock i vissa fall hos andra myndigheter. Som exempel kan anges stiftelser som registreras hos den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet för stiftelsen i fråga och understödsföreningar som registreras hos Finansinspektionen (10 kap. 1 och 6 §§ stiftelselagen 1994:1220 och 12 § lagen 1972:262 om understödsföreningar).

Till skillnad från vad som gäller vid varumärkesregistrering finns det inte något invändningsförfarande vid registrering av firmor. Den som vill angripa en firmaregistrering är därför hänvisad till att väcka talan vid allmän domstol om att registreringen ska upphävas (se 16 § FL).

Förhållandena i de andra nordiska länderna

I *Danmark* omfattar officialprövningen sedan den 1 januari 1995 endast absoluta hinder mot registrering. Registreringsmyndigheten undersöker till att börja med om det finns någon identisk eller nära nog identisk firma registrerad. Denna undersökning avser endast likheten mellan firmorna och omfattar således inte verksamhetsbeskrivningarna. Hinder mot registrering finns om en yngre firma är identisk eller om det endast finns en liten stavningsskillnad eller om det råder fullständig fonetisk överensstämmelse mellan firmorna. Vidare kontrolleras om det finns några andra absoluta hinder mot registrering, t.ex. om firman uppfyller kravet på särskiljningsförmåga.

Någon granskning av relativa registreringshinder görs inte. I den mån en firma enligt myndighetens mening är förväxlingsbar med ett väl ansett kännetecken underrättas sökanden om detta. Att en firma är förväxlingsbar med en äldre ensamrätt utgör dock inte i något fall hinder mot registrering. Någon möjlighet att göra invändning mot registreringen finns inte, utan en registrering kan i princip endast upphävas efter en talan vid allmän domstol.

I *Norge* omfattar officialprövningen sedan den 1 mars 2004 absoluta hinder samt vissa relativa hinder mot registrering. Liksom i Danmark föreligger ett absolut hinder mot registrering för det fall det finns någon identisk firma registrerad. Vidare kontrolleras om det finns andra absoluta hinder mot registrering, t.ex. att firman är ägnad att vilseleda allmänheten. När det gäller officialprövningen av relativa registreringshinder omfattar den t.ex. att firman inte innehåller något som är ägnat att uppfattas som annans namn, konstnärnamn eller ett allmänt känt namn på en stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning. Däremot företar registreringsmyndigheten ingen prövning av relativa hinder i form av tidigare varukännetecken enligt den norska varumärkeslagen, gemenskapsvarumärken eller näringskännetecken eftersom sådana hinder inte utgör hinder mot en firmaregistrering i registreringsfasen. Någon möjlighet att göra

invändning mot registreringen på grund av sådana tidigare rättigheter finns inte heller. Sådana tidigare rättigheter kan dock utgöra grund för upphävande av registreringen vid s.k. administrativ överprövning vid den norska registreringsmyndigheten.

I *Finland* omfattar officialprövningen enligt lagstiftningen, på samma sätt som i Sverige, både absoluta och relativa registreringshinder. Enligt uppgift från Bolagsverket, vilken har bekräftats av den finska registreringsmyndigheten, brukar dock den finska registreringsmyndigheten inte avslå en ansökan om firmaregistring på grund av tidigare varumärken eller gemenskapsvarumärken. Det finns inte någon möjlighet att göra invändning mot registreringen av en firma. Liksom i Sverige och Danmark kan registreringen av en firma i princip endast angripas genom en talan vid domstol.

I *Island* omfattar officialprövningen både absoluta och relativa registreringshinder. Enligt uppgift från den isländska registreringsmyndigheten finns det möjlighet att vid myndigheten begära att en registrerad firma upphävs för det fall den blivit registrerad trots att något hinder förelåg mot registreringen. Denna möjlighet till upphävande är inte begränsad i tiden.

4.2 Varumärkeskommitténs förslag och remissinstansernas synpunkter

Varumärkeskommittén föreslog att officialprövningen av relativa registreringshinder skulle avskaffas såväl vid registrering av varumärken som vid registrering av firmor och att prövningen skulle begränsas till absoluta registreringshinder (SOU 2001:26 s. 167 f. och s. 399 f.).

Varumärkeskommittén ansåg vidare att om firmaregistringen skulle ske utan någon officialprövning av relativa registreringshinder måste innehavarna av äldre ensamrätter få tillfälle att angripa en ny firmaregistring på enklare sätt än

genom att väcka ogiltighetstalan i domstol. Varumärkeskommittén föreslog av det skälet att ett invändningsförfarande skulle inrättas för firmor. Invändningsförfarandet skulle enligt förslaget ligga i tiden efter det att firman hade registrerats. Kommittén föreslog också att eventuella invändningar i anledning av varumärkes- eller firmaregistreringar skulle ha kommit in till registreringsmyndigheten inom tre månader från kungörelsedagen (SOU 2001:26 s. 403 f.).

Ursprungligen tillstyrkte en stor del av remissinstanserna, däribland *Föreningen Svenskt Näringsliv*, *PRV*, *Bolagsverket* och *Svenska Patentombudsforeningen (SPOF)*, Varumärkeskommitténs förslag. Även *Företagarna* tillstyrkte reformen i stort. Flera av remissinstanserna pekade på att underlaget för den nuvarande officialprövningen är ofullständigt. Några remissinstanser, bl.a. *Riksdagens ombudsmän*, *Kommerskollegium* och *Språk- och folkminnesinstitutet* avstyrkte dock förslaget och ansåg att den nuvarande officialprövningen borde behållas. *Svea hovrätt* och *Patentbesvärsrätten* ställde sig tveksamma till om det fanns tillräckliga skäl för att överge nuvarande ordning. Patentbesvärsrätten ansåg emellertid att det i första hand var användarna av systemet som borde ta ställning till om reformen var önskvärd.

Under 2006 gav emellertid Svenskt Näringsliv, Företagarna, PRV, Bolagsverket och SPOF in nya remissynpunkter, varvid några av dem på olika sätt ändrade inställning till Varumärkeskommitténs förslag. I anledning av de nya synpunkterna hade Justitiedepartementet och Näringsdepartementet under 2006 flera kontakter med dessa fem remissinstanser. Under 2007 fick dessa remissinstanser också möjligheten att yttra sig över ett av Justitiedepartementet framtaget utkast angående ett alternativt förslag till Varumärkeskommitténs förslag till reformering av officialprövningen av relativa registreringshinder. I de yttranden som gavs in i anledning av det alternativa förslaget ändrade sig ytterligare några av instanserna i förhållande till de ställningstaganden man tidigare hade gjort.

Svenskt Näringsliv, som tidigare – i förhållande till Varumärkeskommitténs förslag – alltså tillstyrkte en reformering av officialprövningen både på varumärkes- och firmaområdet, har nu avstyrkt förslaget och har förordat att ingen reformering alls ska göras av officialprövningen. Föreningen har emellertid uppgett att man inte kan utesluta att man i framtiden kan komma att tillstyrka ett borttagande av officialprövningen. Föreningen har nämligen förutsett att prövningen i förlängningen kan innebära att ett stort antal svenska företagare fräntas möjligheten att registrera sina kännetecken nationellt. Detta eftersom många ansökningar kommer att avslås då de står i strid med tidigare registrerade gemenskapsvarumärken, trots att någon egentlig konflikt inte föreligger mellan kännetecknen. För det fall en reformering trots allt genomförs redan nu har Svenskt Näringsliv förordat att reformen endast görs på varumärkesområdet.

Skälen för Svenskt Näringslivs nya ställningstagande har varit att officialprövningen av användarna upplevs som fördelaktig trots att den även enligt föreningen är ofullständig och har avsevärda svagheter. Föreningen har också anfört att handläggningstiderna inte är problematiska i någon besvärande utsträckning. Vidare har föreningen påtalat att möjligheten att i en firmaansökan ange alternativa firmor i sig leder till en snabbare handläggning vid Bolagsverket. Vidare har Svenskt Näringsliv ansett att ett avskaffande av officialprövningen av rättssäkerhetsskäl innebär ett krav på att ett invändningsförfarande införs för firmor. Svenskt Näringsliv har betonat att för att uppmuntra entreprenörskap och företagande är det viktigt att förfarandet för att starta företag uppfattas som enkelt, snabbt och rimligt tillförlitligt. Särskilt vid nyföretagande är det enligt föreningen angeläget att registreringsprocessen går snabbt och att företagaren så snart som möjligt därefter kan sätta igång med sin verksamhet utan alltför stor osäkerhet om firmaregistringen kommer att bestå. Den fördröjning som invändningsförfarandet innebär har därför av Svenskt Näringsliv ansetts vara en nackdel. Föreningen har också framhållit att sökande i firma-

ärenden typiskt sett är mindre erfarna användare av de känneteckensrättsliga systemen och därför är mer betjänta av den service som förprövningen uppfattas innebära.

Även *Företagarna*, som tidigare – i förhållande till Varumärkeskommitténs förslag – tillstyrkte en reformering i stort, har förordat att ingen reformering alls ska göras av officialprövningen, varken på varumärkes- eller firmaområdet samt att om en reformering nu är aktuell borde den endast omfatta varumärkesområdet. Detta eftersom ett invändningsförfarande för firmor, enligt *Företagarna*, skulle skapa osäkerhet och längre tidsutdräkt i ärenden om firmaregistrering, till nackdel inte minst för de mindre företagen som inte är vana att hantera denna typ av frågor. *Företagarna* har anfört att Bolagsverket i dag har ett väl fungerande system för registrering av firmor och att handläggningstiderna nu är mycket korta. Även *Företagarna* har framhållit att den granskning som sker från registreringsmyndigheternas sida vid en ansökan om registrering av firma, och bedömningen av om hinder för registrering föreligger, är väsentligt enklare än den granskning och bedömning som sker vid registrering av varumärken. Argumentet att registreringsmyndigheternas granskning har utvecklats till en allt mer grannliga uppgift med mycket svåra bedömningar gör sig alltså inte gällande på samma sätt vid ansökningar om registrering av firma som vid ansökningar om registrering av varumärke enligt *Företagarna*.

SPOF, som fortfarande har varit för ett avskaffande av officialprövningen av relativa registreringshinder på såväl firma- som varumärkesområdet i och för sig, har påtalat att det finns en risk för att reformen med invändningsförfarande inom firmarätten skulle kunna få konsekvenser som inte är önskvärda. Ett alternativ vore därför, enligt *SPOF*, att bara genomföra reformen på varumärkesområdet, medan ändringar i FL skulle kunna övervägas ytterligare och i separat ordning.

Bolagsverket har, liksom i förhållande till Varumärkeskommitténs förslag, förordat att officialprövningen av relativa registreringshinder avskaffas både på varumärkes- och firma-

området. Till skillnad från det tidigare ställningstagandet och även till skillnad från sin ståndpunkt under kontakterna år 2006, har Bolagsverket nu emellertid ansett att något invändningsförfarande för registrerade firmor inte bör inrättas. I stället har verket förordat att en möjlighet till hävning av firma i administrativ ordning införs, dvs. en ordning där firmaregistreringar upphävs av Bolagsverket. I andra hand har verket förordat att antalet relativa hinder i FL begränsas så att exempelvis varumärken och släktnamn inte ska kunna utgöra grund för att vägra registrering av en firma. Verket har motsatt sig att officialprövningen av relativa registreringshinder behålls vid firmaregistreringarna, men avskaffas vid varumärkesregistreringarna. Enligt verket talar lika starka skäl för ett avskaffande på firmaområdet som för ett avskaffande på varumärkesområdet, bl.a. att officialprövningen inte är helt tillförlitlig, att den innebär att företagare i framtiden kommer att uppleva stora svårigheter att få sina kännetecken registrerade och därmed uppleva officialprövningen som ett hinder vid etablering av näringsverksamhet i Sverige samt att den leder till långsammare handläggning.

PRV, som tidigare i förhållande till Varumärkeskommitténs förslag och under kontakterna år 2006 tillstyrkte en reformering av officialprövningen både på varumärkes- och firmaområdet, har nu avstyrkt en sådan reformering. Skälen till denna nya hållning är främst att verket har ansett att erfarenheterna från Danmark har visat att det är svårt att upprätthålla kvaliteten på granskningen av relativa hinder när resultaten inte blir föremål för beslut med möjlighet till överprövning. Vidare har verket, som tidigare beräknade att reformen skulle innebära ungefär lika stora totala kostnader för ansöknings- och invändningsförfarandet som dagens prövning, ansett att reformen skulle leda till ökade kostnader för verket. Detta skulle enligt verket i sin tur leda till ekonomiska konsekvenser för sökandena.

4.3 Överväganden

4.3.1 Allmänna utgångspunkter

I tidigare sammanhang när en diskussion har förts om det är önskvärt att behålla officialprövningen av relativa registreringshinder har övervägandena framför allt rört vilken inverkan detta skulle få på varumärkesområdet (se t.ex. prop. 1994/95:59 s. 38 f.). Även i Varumärkeskommitténs analys av frågan har utgångspunkten för övervägandena varit förhållandena på varumärkesområdet. Varumärkeskommittén kom, som redovisats tidigare, fram till att starka skäl talade för ett borttagande av officialprövningen av relativa registreringshinder i varumärkesärenden och att så därför borde ske. Kommittén föreslog vidare att officialprövningen av relativa registreringshinder skulle tas bort även avseende firmaregistreringen. För firmaärendena grundades bedömningen framför allt på att kommittén ansåg att samma skäl gjorde sig gällande för ett borttagande av officialprövningen av relativa registreringshinder på firmaområdet som på varumärkesområdet samt att det var önskvärt med så likartade registreringsförfaranden som möjligt för varumärkesärenden och firmaärenden. Någon djupare analys av om skälen för ett borttagande verkligen var lika starka på firmaområdet gjordes dock inte.

Under det ordinarie remissförfarandet avseende Varumärkeskommitténs förslag var det stora flertalet av remissinstanserna positiva till att ta bort officialprövningen av relativa registreringshinder, såväl avseende varumärkesärendena som avseende firmaärendena. Om läget hade varit oförändrat i dag hade det varit naturligt att gå vidare med det förslaget. I början av år 2006 inträffade emellertid, som nyss redovisats, den förändringen att var och en av de två remissinstanserna Företagarna och Svenskt Näringsliv gav in kompletterande remissvar till Justitiedepartementet, i vilka de hade ändrat uppfattning i frågan om det var önskvärt med ett borttagande av officialprövningen av relativa registreringshinder. Dessa båda

remissinstanser representerar större delen av det svenska användarkollektivet. Därefter har även PRV ändrat uppfattning i frågan och ytterligare synpunkter har givits in från några av remissinstanserna. Det är mot den bakgrunden inte möjligt att gå vidare med Varumärkeskommitténs förslag utan en kompletterande analys av situationen.

Såsom kommer att utvecklas mer i det följande har både Svenskt Näringsliv och Företagarna i sin argumentation lagt tyngdvikten vid att ett borttagande av officialprövningen av relativa registreringshinder skulle få mycket negativa följder för firmaregistreringen. Redan mot den bakgrunden står det klart att det finns anledning att göra en ingående genomgång och analys av vilka följdverkningar ett borttagande av officialprövningen skulle få just på firmaområdet. Ytterligare en anledning att se närmare på den aspekten är att SPOF med anledning av Företagarnas och Svenskt Näringslivs ändrade inställning kommit in med ett yttrande där föreningen föreslagit att officialprövningen av relativa registreringshinder bibehålls på firmaområdet men tas bort på varumärkesområdet. När det gäller SPOF:s förslag i sak kan det finnas anledning att överväga en sådan lösning, beroende på vilka övriga slutsatser som dras i den fortsatta analysen. Självklart måste också den breddade och fördjupade analysen av förhållandena på firmaområdet kompletteras med nya överväganden avseende varumärkesområdet i ljuset av de nya argument som nu har framförts från de remissinstanser som i störst utsträckning representerar användarna av varumärkes- och firmaregistreringssystemen samt från vissa andra remissinstanser.

4.3.2 Bör officialprövningen av relativa registreringshinder vid registrering av firmor bibehållas?

<p>Bedömning: Nuvarande regler om officialprövning vid firmaregistreringar bör för närvarande bibehållas, dvs. såväl absoluta som relativa registreringshinder bör prövas på initiativ</p>

av registreringsmyndigheten under registreringsförfarandet. Det bör för närvarande inte inrättas något invändningsförfarande för registrerade firmor. Varumärkeskommitténs förslag att officialprövningen av relativa hinder vid registrering av firmor skulle tas bort samt att ett invändningsförfarande för firmor skulle inrättas bör således inte genomföras.

Skälen för bedömningen

Det kan konstateras, precis som *Svenskt Näringsliv* och *Företagarna* har gjort, att förfarandet för registrering av firmor skiljer sig i flera väsentliga avseenden från förfarandet för registrering av varumärken. En skillnad, som beskrivits i avsnitt 4.1.2 och som har framhållits av Svenskt Näringsliv, är att en ansökan om firmaregistrering får innehålla flera firmaförslag, vilka prövas i den rangordning som sökanden har valt. Om Bolagsverket hittar ett hinder mot en av de föreslagna firmorna fortsätter verket inte med granskningen av den firman, utan går direkt vidare till nästa förslag. Det innebär att alla tänkbara registreringshinder mot vart och ett av förslagen inte tas fram. Som tidigare har konstaterats leder detta till en enkel, smidig och snabb handläggning.

En annan viktig skillnad är att det inte finns något invändningsförfarande för firmor. Enligt nuvarande ordning kan en firmaregistrering endast angripas genom att talan väcks vid allmän domstol om upphävande av registreringen. Att invändningsförfarande inte har varit aktuellt för firmornas del hänger samman med att kravet på snabbhet i registreringsförfarandet är mycket större när det gäller firmor än varumärken mot bakgrund av den nära kopplingen till företagsregistreringen i övrigt (se t.ex. SOU 2001:26 s. 399 f.). Att det snabbt ska gå att starta företag framhålls också inom Europeiska unionen (se t.ex. punkt 30 i ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Bryssel den 23–24 mars 2006, 775/06, CONCL 1).

Frågan är om ett avskaffande av officialprövningen av relativa registreringshinder innebär att det blir nödvändigt att inrätta ett invändningsförfarande vid firmaregistreringar. Varumärkeskommittén har utgått från att så är fallet och har också föreslagit att ett sådant ska införas. Möjligen är dock detta synsätt inte helt självklart. Danmark har ju t.ex. ansett att det går bra att ha firmaregistrering utan officialprövning av relativa registreringshinder och utan att införa något invändningsförfarande. I Norge – där officialprövningen av relativa registreringshinder är begränsad (se avsnitt 4.1.2) – saknas också invändningsförfarande, men där kan relativa hinder utgöra grund för upphävande av firmor i administrativ ordning.

Med tanke på att det ändå finns ett skydd mot registrering av helt identiska firmor kunde man kanske tänka sig att frågor om förväxlingsbarhet hänvisades till domstol, eventuellt kompletterat med ett administrativt förfarande för upphävande av en registrering. Å andra sidan förefaller även merparten av de svenska remissinstanserna (se dock angående Bolagsverket nedan) anse att rättssäkerhetsskäl kräver ett invändningsförfarande på firmaområdet om man tar bort officialprövningen av relativa registreringshinder. Det normala på varumärkessidan är också att erbjuda möjlighet till invändning för det fall registreringsmyndigheten inte företar någon officialprövning av relativa registreringshinder (se avsnitt 4.1.1 om förhållandena i Danmark, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Benelux).

Om man tänker sig en situation där det, som i dag, enbart finns möjlighet till upphävande vid domstol kan konstateras att det i många fall vore en onödig och dyr omgång att behöva vända sig till domstol när det är uppenbart att en firmaregistrering borde upphävas. Såväl för den som beviljats en firmaregistrering som för den som hävdar att registreringen är felaktig finns dessutom fördelar med att frågan om registreringsbestånd kan avgöras tidsmässigt i nära anslutning till den tidpunkt då firman registrerats och kungjorts samt att prövningen går så snabbt som möjligt.

Bolagsverket har förespråkat att ett borttagande av officialprövningen av relativa registreringshinder på firmaområdet inte ska förenas med inrättandet av ett invändningsförfarande för registrerade firmor. Enligt Bolagsverket skulle det i stället vara tillräckligt att det införs en möjlighet till hävning av firma i administrativ ordning.

Bolagsverkets förslag går alltså ut på att ett förfarande för upphävande av firma i administrativ ordning helt skulle ersätta ett invändningsförfarande. När det gäller den frågan bör noteras att Varumärkeskommittén i sitt betänkande föreslog att det skulle införas en möjlighet att ansöka om upphävande av registrering av firmor direkt hos Bolagsverket. Förslaget innebär emellertid att en registrering ska kunna upphävas av Bolagsverket endast om innehavaren av firman inte motsätter sig detta. Om innehavaren bestrider ansökan kan frågan, enligt förslaget, överlämnas till tingsrätt om sökanden begär det. Till skillnad från den prövning som registreringsmyndigheten i Norge företar vid administrativt upphävande innebär kommitténs förslag således att Bolagsverkets prövning inte innefattar någon tvistlösning. Detta förslag är därför inte ett fullvärdigt alternativ till ett invändningsförfarande.

Även Mönsterutredningens slutbetänkande med förslag till formskyddslag (SOU 2001:68) innehåller förslag på ett förfarande för upphävande av registrerade mönster (formgivningar). Mönsterutredningens förslag är mer långtgående än Varumärkeskommitténs förslag eftersom registreringsmyndigheten enligt Mönsterutredningens förslag ska kunna pröva även tvistiga ärenden under förutsättning att det kan ske enkelt och utan dröjsmål. Om prövningen inte kan göras enkelt och utan dröjsmål kan frågan, enligt förslaget, överlämnas till tingsrätt om sökanden begär det. Även om förslaget i viss mån innefattar tvistlösning kan det förutspås att många tvistiga ärenden kommer att vara av den karaktären att de kommer att överlämnas till tingsrätt. Inte heller det förslaget är således ett fullvärdigt alternativ till ett invändningsförfarande.

Den form av administrativ överprövning som äger rum i Norge erbjuder fullständig tvistlösning. Ärendena överlämnas aldrig till domstol och de beslut som fattas kan inte ens överklagas till domstol. Yrkande om upphävande av registreringen kan framställas under tre år från registreringen. Det norska förfarandet får därför anses ännu mer ingripande än ett invändningsförfarande och förlänger således i mycket väsentlig omfattning den period av osäkerhet som Svenskt Näringsliv, Företagarna och Bolagsverket påtalat.

Möjligen skulle ett administrativt förfarande för hävande av firmaregistreringar kunna utformas så att det tillgodoser samma behov som ett invändningsförfarande. Den frågan skulle dock kräva mycket ingående överväganden, om nu en sådan lösning alls skulle vara möjligt. Det saknas utrymme att utreda frågan på det sätt som i så fall skulle behövas i detta lagstiftningsärende.

Sammanfattningsvis talar således rättssäkerhets skäl, liksom tidsmässiga och andra mer praktiska skäl, för att ett invändningsförfarande för registrerade firmor skulle behöva inrättas vid ett avskaffande av officialprövningen av relativa hinder vid registrering av firmor.

Varumärkeskommittén gjorde, vilket *SPOF* särskilt har påpekat, inte någon analys av vad ett invändningsförfarande på firmaområdet skulle få för konsekvenser för användarna. Inte heller i andra lagstiftningsärenden finns det någon analys av effekterna av en sådan reform (se t.ex. prop. 1994/95:59 s. 38 f.).

Användarkollektivet är inte förtjust i tanken på inrättandet av ett invändningsförfarande för firmor. Inte heller Bolagsverket anser det vara någon god idé, då ett invändningsförfarande på firmaområdet enligt verket skulle komma att upplevas som en osäkerhet för den företagare som fått en firma registrerad. I den frågan kan följande överväganden göras. Visserligen föreslog Varumärkeskommittén att invändningsförfarandet när det gäller firmor, liksom vad som är fallet för varumärken, ska förläggas i tiden efter själva registreringen (se prop. 1994/95:59 s. 38 f. angående invändningsförfarandets placering i förhållande till registreringen i varumärkesärenden). Invändningsförfarandet

skulle alltså inte innebära att registreringen fördröjdes. Firmainnehavaren skulle emellertid enligt förslaget leva i viss osäkerhet under invändningsfristen, som enligt förslaget dessutom för såväl varumärken som firmor skulle vara tre månader i stället för den på varumärkesområdet nu gällande fristen om två månader. Denna tid av osäkerhet och dess negativa konsekvenser speciellt för nyföretagande som framhållits av Svenskt Näringsliv, Företagarna och Bolagsverket, innebär att det finns betydande skäl mot reformen.

Bolagsverket har förslagit att man – om ett fullständigt bortagande av officialprövningen på firmaområdet inte skulle vara aktuellt – i varje fall kunde begränsa antalet relativa hinder i FL så att exempelvis varumärken och släktnamn inte skulle kunna utgöra grund för att vägra registrering av en firma. Även detta förslag innebär emellertid att frågan om ett invändningsförfarande aktualiseras för firmornas del vilket, som har konstaterats, i sin tur innebär att det finns betydande skäl mot förslaget.

Även den omständigheten att handläggningstiderna hos Bolagsverket nu är förhållandevis korta och att användarna synes vara nöjda med hur registreringsförfarandet för firmor är utformat och med hanteringen av firmaregistreringarna hos Bolagsverket talar med styrka mot att helt eller delvis ändra det firmarättsliga regelverket kring officialprövningen av relativa registreringshinder.

Helt avgörande måste dock sägas vara det starka ställningstagande mot en förändring av prövningen av firmaärenden som Företagarna och Svenskt Näringsliv givit uttryck för. Med den uppfattningen hos dem som representerar åtminstone i det närmaste samtliga användare av systemet synes det mindre lämpligt att nu genomföra en sådan ändring. Det finns emellertid fog för den uppfattning som Bolagsverket har givit uttryck för, nämligen att många av de skäl som talar för ett avskaffande av officialprövningen på varumärkesområdet också talar för ett avskaffande på firmaområdet. Även Svenskt Näringsliv har öppnat upp för att man kan komma att tillstyrka

en reformering av officialprövningen i framtiden om denna prövning visar sig skapa hinder mot nyföretagande. Mycket talar därför för att det kommer att finnas anledning framöver återkomma till denna fråga.

Sammanfattningsvis kan den slutsatsen dras att skälen mot ett borttagande av officialprövningen av relativa hinder vid registrering av firmor är av sådan tyngd att ett sådant borttagande nu inte bör ske, varken helt eller delvis. Bestämmelserna i FL om officialprövningen av relativa registreringshinder bör alltså inte ändras för närvarande. Inte heller bör det för närvarande inrättas något förfarande för invändningar mot registrerade firmor. Varumärkeskommitténs förslag i dessa delar bör således inte genomföras.

4.3.3 Bör officialprövningen av relativa registreringshinder vid registrering av varumärken bibehållas?

Förslag: I enlighet med vad Varumärkeskommittén föreslagit avskaffas PRV:s officialprövning av sådana relativa hinder vid registrering av varumärken som utgörs av äldre ensamrättigheter, t.ex. tidigare registrerade varumärken (s.k. relativa registreringshinder). Prövningen vid varumärkesregistreringar begränsas därmed till s.k. absoluta registreringshinder, dvs. sådana registreringshinder som är påkallade av hänsyn till allmänna hänsyn intressen.

Skälen för förslaget

Allmänna utgångspunkter

I avsnitt 4.3.2 har gjorts bedömningen att officialprövningen av relativa registreringshinder i firmaärenden för närvarande inte bör avskaffas. En analys behöver göras av om det finns skäl att behålla gällande ordning också på varumärkesområdet eller om

det på det området finns starkare skäl som talar för att en reformering av officialprövningen bör göras redan nu.

Som redovisats i föregående avsnitt tillstyrkte ursprungligen en stor del av remissinstanserna, däribland Svenskt Näringsliv, Företagarna och PRV, Varumärkeskommitténs förslag till reformering av officialprövningen både på varumärkes- och firmaområdet. Därefter har de tre nämnda remissinstanserna ändrat ståndpunkt. När det gäller de nya synpunkterna från PRV finns det anledning att återkomma till dessa i avsnittet om tids- och kostnadsaspekter nedan.

Svenskt Näringsliv har främst anfört skäl som talar mot ett borttagande av officialprövningen på firmaområdet. När det gäller varumärken har Svenskt Näringsliv konstaterat att handläggningen är mer komplicerad och att skälen emot en bibehållen officialprövning får anses väga tyngre. Föreningen har också understrukit att sökande i firmaärenden typiskt sett får antas vara mindre erfarna användare av de känneteckensrättsliga systemen än sökande i varumärkesärenden och att de förra därför är mer betjänta av den service som officialprövningen uppfattas innebära. Föreningen har sett det som önskvärt att de båda typerna av ärenden behandlas på samma sätt, men har också påtalat att nackdelarna med ett förändrat system på firmasidan väger tyngre än behovet av överensstämmelse mellan förfarandena vid varumärkes- och firmaregistreringen. När det gäller handläggningstiderna respektive svårigheter att få registrera önskade kännetecken hos PRV har föreningen angett att man inte fått några indikationer på att sådana problem förekommer i någon besvärande utsträckning. Föreningen har emellertid inte kunnat utesluta att den nuvarande officialprövningen leder till att svenska företagare på sikt kan komma att fråntas möjligheten att registrera sina kännetecken nationellt eftersom många ansökningar kommer att avslås för att de står i strid med tidigare registrerade gemenskapsvarumärken, trots att någon egentlig konflikt inte föreligger mellan märkena. Föreningens medlemmar kan därför, enligt Svenskt Näringsliv, i framtiden komma att förespråka ett borttagande av officialprövningen.

Liksom Svenskt Näringsliv har *Företagarna* konstaterat att det finns skillnader i handläggningen av varumärkes- och firma-registreringar och att den granskning som sker från registreringsmyndigheternas sida vid en ansökan om registrering av firma och den bedömning som myndigheten gör av om hinder för registrering föreligger är väsentligt enklare än den granskning och bedömning som sker av varumärken. Företagarna har förespråkat att för det fall officialprövningen tas bort på varumärkesområdet bör den ändå bibehållas på firmaområdet. Företagarna har också anfört att man inte upplever några större problem när det gäller handläggningstiderna. Vidare har organisationen anfört att det är svårt för speciellt mindre företag att kunna hantera undersökningar av förväxlingsbara kännetecken inför nya ansökningar och att bevaka nya ansökningar och göra invändningar när man själv fått ett varumärke registrerat. Företagarna har också hävdat att eftersom 85 procent av alla ansökningar om registrering av varumärke från svenska företag görs till PRV har verkets officialgranskning av relativa registreringshinder alltså en stor betydelse även om det nu finns möjlighet att ansöka om gemenskapsvarumärken. Företagarna har vidare tillagt att officialgranskningen av relativa registreringshinder i varje fall innebär en viss garanti för att hållbara rättigheter faktiskt skapas.

Det kan alltså konstateras att framför allt Svenskt Näringslivs invändningar mot Varumärkeskommitténs förslag mest tar sikte på avskaffandet av officialprövningen av relativa registreringshinder på firmaområdet. Vidare har både Svenskt Näringsliv och Företagarna ansett att det finns betydande skillnader i handläggningen av varumärkes- och firmaansökningar. Tendensen i svensk rätt hittills får nog sägas ha varit en strävan att göra varumärkes- och firmareglerna så lika som möjligt. Svenskt Näringsliv har nu emellertid ansett att nackdelarna med ett förändrat system på firmasidan väger tyngre än behovet av överensstämmelse mellan förfarandena för varumärkes- och firmaregistrering. Även Företagarna har gett uttryck för bedömningen att officialprövningen inte nödvändigtvis behöver vara

utformad på samma sätt för varumärken och firmor. Det är mot denna bakgrund angeläget att frågan om officialprövningen av relativa registreringshinder i varumärkesärenden får prövas fullt ut utan hinder av den tidigare slutsatsen avseende firmaärendena. En analys bör göras av bakgrunden till den nuvarande ordningen, officialprövningens tillförlitlighet, vilka möjligheter som i dag finns att själv granska vilka rättigheter som registreras, vilka tids- och kostnadskonsekvenser en ny ordning skulle få och även andra aspekter.

Tidigare överväganden

När VML antogs var en grundläggande tanke att stärka de registrerade varumärkenas ställning. Vidare fanns ett önskemål om att skapa ordning och reda på varumärkesområdet genom ett varumärkesregister som i princip omfattade alla varumärken som var i bruk på ett lojalt sätt. Den som hade ett registrerat varumärke skulle redan genom sitt registreringsbevis kunna styrka sin varumärkesrätt och annan utredning om rättens existens skulle i princip vara överflödig. Vidare skulle varumärkesregistret kunna tjäna till ledning då en företagare vid val av nytt märke ville försäkra sig om att märket inte inkräktade på någon annans rätt. Detta krävde i sin tur att ensamrätten var noga preciserad med avseende på föremål, omfattning och tiden för dess uppkomst. Det ansågs då naturligt och nödvändigt att det vid registreringen fullt ut prövades om det sökta märket stod i strid med något registreringshinder (se vidare SOU 1958:10 s. 59 f. och 116 f. samt prop. 1960:167 s. 126 f.).

Frågan om officialprövningen av de relativa registreringshindren behandlades senast av regeringen vid den översyn av vissa bestämmelser i VML som genomfördes år 1994 (prop. 1994/95:59 s. 38 f.). Regeringen kom då till slutsatsen att övervägande skäl talade för att åtminstone tills vidare behålla officialprövningen av relativa hinder vid varumärkesregistreringar. Ett av skälen för bedömningen var att man ville undvika

osäkerhet om innebörden i och styrkan av varumärkesrättigheterna och därmed erhålla en större säkerhet för investeringar i nya varumärken. Vidare ville man av kostnads- och tidsskäl hålla nere antalet invändningar. Det ansågs också önskvärt att undvika att belasta innehavarna av registrerade varumärken med att själva bevaka sina rättigheter, något som bedömdes vara särskilt betydelsefullt för små och medelstora företag. Därtill kom att officialprövning av relativa registreringshinder då skedde såväl i de andra nordiska länderna, som i andra viktiga industriländer, bl.a. Storbritannien och Förenta Staterna, och att det inte såg ut att vara på gång någon förändring av den situationen.

Redan inledningsvis kan konstateras att två större förändringar skett sedan frågan sist var uppe, nämligen dels att Sverige numera är anslutet till Madridprotokollet om internationell registrering av varumärken, dels att systemet för gemenskapsvarumärken numera är i full verksamhet. Dessa två omständigheter har förändrat förutsättningarna på varumärkesområdet på ett ingripande sätt, framför allt när det gäller vilka och hur många varumärken som registreras med verkan i Sverige. Som kommer att utvecklas i det följande får det för övervägandena av hur den svenska lagstiftningen ska vara utformad också betydelse att man har valt att utforma registreringsförfarandet för gemenskapsvarumärket på ett annorlunda sätt.

En annan förändring av intresse som skett är att den svenska officialprövningen enligt mönsterskyddslagen (1970:485) ändrades den 1 juli 2002. Ändringen innebär att prövningen i de ärendena endast omfattar absoluta registreringshinder.

I följande avsnitt görs en mer ingående redovisning och analys av övriga förändringar som skett och av hur samtliga de förändringar som skett påverkar bedömningen av om officialprövningen av relativa hinder vid registrering av varumärken bör bibehållas eller inte.

Situationen i andra länder

Som framgått i avsnitt 4.1.1 tog man i Danmark bort officialprövningen av relativa registreringshinder år 1999. Övriga nordiska länder har inte ändrat sina lagar, men enligt uppgift anför den norska registreringsmyndigheten inte äldre firmor som hinder mot nya varumärkesansökningar (se avsnitt 4.1.1). Någon nordisk rättslikhet föreligger alltså inte längre.

När det gäller situationen utanför Norden tillämpar Förenta Staterna fortfarande ett system med officialprövning av relativa registreringshinder. I Storbritannien har däremot en förändring skett. I februari 2006 påbörjades en översyn av den brittiska lagstiftningen just när det gäller officialprövningen av relativa registreringshinder. Skälet till översynen var bl.a. att man ansåg det ohållbart att behålla en ordning vid registreringar av nationella varumärken som i så hög grad skiljer sig från den ordning som tillämpas vid registreringar av gemenskapsvarumärken. Efter ett konsultationsförfarande, under vilket allmänheten bjöds in att ge sina synpunkter på olika möjliga förändringar av officialprövningen av relativa registreringshinder, konstaterade den brittiska patentmyndigheten under sommaren 2006 att de flesta som deltagit i förfarandet förordade ett borttagande av officialprövningen av relativa registreringshinder. Mot bakgrund av detta har nu lagändringar gjorts. Dessa trädde i kraft i oktober 2007.

De nya brittiska reglerna innebär att registreringsmyndigheten i samband med att en ansökan görs tar fram en granskningsrapport som skickas till sökanden. Även innehavare av varumärken som tidigare registrerats i Storbritannien erhåller granskningsrapporter. Detsamma gäller innehavare av internationella varumärken enligt det s.k. Madridsystemet, under förutsättning att det internationella varumärket erhållit skydd i Storbritannien efter en särskild designering. Innehavare av gemenskapsvarumärken eller av internationella varumärken där hela gemenskapen designerats erhåller granskningsrapporter endast om de särskilt meddelat det brittiska patentmyndigheten

att de önskar ta del av rapporterna samt har betalat en särskild avgift.

Registreringsmyndigheten ska därefter inte agera på eget initiativ, utan om ett relativt registreringshinder tagits upp i en granskningsrapport blir det upp till sökanden att själv ta ställning till om ansökan ska fullföljas och upp till innehavaren om invändning ska göras.

Officialprövning av relativa registreringshinder äger heller inte rum i andra viktiga industriländer som Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Man kan därför inte i dag säga att situationen i andra länder motiverar att Sverige bibehåller ett system med förprovning av relativa registreringshinder. Tvärtom talar utvecklingen framför allt i Europa snarast för ett avskaffande även i Sverige.

Officialprövningens tillförlitlighet

Att officialprövningen av relativa registreringshinder dels ger sökandena rättigheter som med större säkerhet står sig vid senare prövningar (i invändningsförfarandet eller i domstol), dels gör att innehavare av äldre varumärken själva slipper bevaka sina rättigheter mot nya sökande är argument som bl.a. *Företagarna* fört fram som särskilt starka skäl för att bibehålla officialprövningen av relativa registreringshinder även fortsättningsvis.

Det finns fog för de åsikter som remissinstanserna framfört om att det framför allt är de små och medelstora företagen som hittills haft mest nytta av den nuvarande officialprövningen. Det är också situationen för de små och medelstora företagen som särskilt bör uppmärksammas. En viktig utgångspunkt måste vara att hinder för etablering och tillväxt i mindre företag i möjligaste mån ska undanröjas. I detta sammanhang är det självklart viktigt att de små och medelstora företagen har rimliga möjligheter att tillvarata sina varu- och näringskännetecken. Frågan är då om detta syfte uppnås med ett bibehållande av officialprövningen av

relativa registreringshinder och om det uppnås i så hög grad att det är motiverat att behålla officialprövningen i den delen även om andra skäl skulle tala mot detta. För bedömningen av denna frågeställning är det naturligt att till att börja med se närmare på hur underlaget för PRV:s prövning ser ut. Är detta underlag tillförlitligt och någorlunda fullständigt?

I dag finns det, inte minst med hjälp av moderna tekniska hjälpmedel, goda möjligheter för myndigheten att hålla sig underrättad om tidigare registrerade ensamrätter. Samtidigt bör det dock påpekas att det inte endast är nationella registreringar som PRV ska beakta, utan dessutom såväl internationella registreringar som registrerade gemenskapsvarumärken.

Antalet registreringar som ska beaktas har ökat kraftigt under senare år. Från PRV har upplysts att det totala antalet registreringar som verket har att beakta har femdubblats under den senaste tioårsperioden, dvs. under den tidsperiod som passerat sedan frågan om officialprövning av relativa registreringshinder senast var föremål för regeringens bedömning. I dag uppgår det totala antalet sådana registreringar till över 500 000. Även antalet firmaregistreringar har ökat under perioden. Den stora mängd registreringar som numera måste beaktas har medfört att det blivit svårare att överblicka alla relativa registreringshinder. Officialprövningen har därigenom kommit att bli en alltmer krävande uppgift.

Ett förhållande som försvårar eller omöjliggör PRV:s möjlighet att göra en fullständig officialprövning är reglerna om prioritet. De problem som prioritetsreglerna kan ge upphov till har relevans både för nationella och internationella registreringar. Den som ansöker om en svensk registrering har möjlighet att med stöd av dessa regler begära att ansökan ska anses gjord på en tidigare ansökningsdag – eller med andra ord begära prioritet – upp till sex månader innan ansökningen gavs in till PRV. Det kan alltså – efter det att ett varumärke har registrerats – visa sig att det finns ett annat märke som på grund av prioritetsreglerna rätteligen skulle ha utgjort hinder mot registreringen om myndigheten hade känt till märket vid beslutet. Prioritets-

reglerna har emellertid störst betydelse när det gäller internationella registreringar där sökanden har begärt att registreringen ska gälla i Sverige. De underrättelser WIPO:s internationella byrå skickar om sådana registreringar sänds inte omedelbart till PRV. När detta sker är beroende av handläggningstiden vid WIPO:s internationella byrå; det kan dröja fyra till fem månader från det att ansökan om internationell registrering gavs in till dess att PRV får kännedom om den. Det är dessutom inte ovanligt att även en sådan registrering är förenad med prioritet. I sådana fall kan innehavaren av den internationella registreringen ha rätt till prioritet som ligger nästan ett år tillbaka i tiden vid den tidpunkt PRV får kännedom om den. Officialprövningen i förhållande till de internationella registreringarna görs alltså i många fall mot ett ofullständigt material.

Den officialprövning som sker i dag är i praktiken begränsad till tidigare ensamrätter som grundar sig på registrering. Det finns flera orsaker till detta. Till att börja med har PRV inte någon kunskap om, eller möjlighet att undersöka, huruvida det finns varukännetecken eller näringskännetecken som skyddas på grund av inarbetning som skulle kunna utgöra hinder mot en sökt registrering. Ytterligare en omständighet som verket saknar möjlighet att efterforska är om registreringsansökan har gjorts i ond tro, alltså med vetskap om att det redan fanns ett tidigare förväxlingsbart oregistrerat och ej inarbetat varukännetecken som användes av någon annan. Hinder av nu nämnt slag kommer normalt fram först genom att innehavaren av den äldre rättigheten gör invändning.

Det finns inte heller någon rimlig möjlighet för PRV att regelmässigt undersöka om det finns någon omständighet som gör att ett äldre registrerat märke eller en firma har ett utvidgat skyddsomfång. Ett sådant kännetecken har ett skydd som sträcker sig utanför varuslags- eller verksamhetsgränserna och utgör hinder mot registrering av ett nytt liknande varumärke som avser andra slags varor eller tjänster. Det ökande antalet registreringar och utvecklingen att kännetecken i allt högre grad

än tidigare åtnjuter skydd utanför varuslags- eller verksamhetsgränserna har dessutom under senare år gjort den sistnämnda svårigheten mer påtaglig.

En viktig förändring som i hög grad präglar även de nationella varumärkesordningarna är gemenskapsvarumärket som togs i bruk år 1996. Som redovisats i avsnitt 4.1.1 gör OHIM inte någon prövning av relativa hinder vid registrering av gemenskapsvarumärken. PRV har i sin tur inte någon möjlighet att hindra att ett gemenskapsvarumärke blir gällande i Sverige även om gemenskapsvarumärket skulle kollidera med en äldre nationell ensamrätt till ett varukännetecken. På motsvarande sätt kan varken PRV eller Bolagsverket hindra registrering av ett gemenskapsvarumärke som kolliderar med en äldre svensk firmaregistrering. Ett gemenskapsvarumärke kan alltså komma att registreras trots att det är förväxlingsbart med exempelvis ett sedan tidigare registrerat svenskt varumärke eller firma. Eftersom ansökningarna om gemenskapsvarumärken (som alla har giltighet i Sverige) varje år är ungefär sex gånger så många som ansökningarna om nationell varumärkesregistrering hos PRV är det således redan i dag så att den största delen av de varumärken som gäller i Sverige har registrerats utan att en officialprövning av relativa registreringshinder har ägt rum.

Som både kommittén och flera remissinstanser har påpekat kan det mot denna bakgrund ifrågasättas vilket värde den nuvarande officialprövningen egentligen har. Det kan noteras att även Svenskt Näringsliv, som vill ha kvar officialprövningen, har uttalat att prövningen inte är fullständig och har avsevärda svagheter. Det skydd som prövningen ger är i betydande omfattning illusoriskt. Eftersom så pass många fler gemenskapsvarumärken registreras av OHIM än de nationella varumärken som registreras av PRV, sker dessutom officialprövningen av relativa registreringshinder vid varumärkesregistreringar giltiga i Sverige endast i ett litet antal fall. Särskilt när det gäller användare som inte är medvetna om under vilka förutsättningar prövningen sker finns det en klar risk att de bibringas uppfattningen att skyddet är mer säkerställt än det i själva verket

är. Detta gäller inte bara sökande som förlitar sig på PRV:s prövning när de ger in en ansökan om registrering av ett nytt varumärke, utan kanske i ännu högre grad personer som innehar registrerade varumärken och som felaktigt räknar med att PRV alltid kommer att hindra registreringen av ett förväxlingsbart märke. Som framgått är det alltså tvärtom så att verket saknar såväl praktisk som legal möjlighet att alltid hindra detta.

Sammanfattningsvis har alltså tillförlitligheten i den officialprövning avseende relativa registreringshinder som PRV utför minskat väsentligt. Till detta kommer att en stor del av de varumärken som gäller i Sverige, nämligen gemenskapsvarumärkena, inte genomgår någon officialprövning av relativa registreringshinder. Slutsatsen kan inte bli annan än att den officialprövning av relativa registreringshinder som utförs av PRV inte är någon garanti för säkra registreringar och att innehavare av äldre rättigheter redan i dag själva behöver bevaka sina rättigheter.

Möjligheter att själv granska registrerade rättigheter

Det har blivit allt lättare att själv utföra granskningar i olika databaser. För flera av databaserna gäller att sökningarna kan göras utan kostnad och tendensen är också att allt fler avgiftsfria databaser blir tillgängliga. Dessutom har sökmöjligheterna i de flesta databaserna förbättrats genom åren. Även i övrigt finns det goda möjligheter att hålla sig underrättad om innehållet i diverse register.

PRV erbjuder sedan år 2002 en sökmöjlighet i det svenska varumärkesregistret som allmänheten har gratis tillgång till via Internet. Sedan mitten av 90-talet finns det också ett något mer omfattande register ("PRVLink Varumärke") som ofta används av ombud och där avgift utgår för sökningarna.

Även Bolagsverket erbjuder sedan år 2000 en sökmöjlighet som till största delen är en betaltjänst och som möjliggör sökningar på det mesta som rör företags- och företrädare-

information avseende svenska företag ("Näringslivsregistret"). Kostnaden för att bli kund är 500 kr exklusive mervärdesskatt och därefter betalar kunden endast för de sökningar som gjorts och de filer som laddats ned. Sedan år 2001 finns möjlighet att söka viss information i Näringslivsregistret utan kostnad ("Företagssökning"). Företagssökningen kan användas för att kontrollera om tänkta firmaförslag redan finns registrerade. Numera ger Bolagsverket ut Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) i elektronisk form. PoIT finns tillgänglig gratis på Bolagsverkets hemsida. Där kungörs bl.a. alla nyregistrerade företag med möjligheter till sökningar över tid och för geografiska områden.

Sedan finns också en rad andra kommersiella databaser som t.ex. Infotorg, som innehåller bl.a. det svenska varumärkesregistret, men även gemenskapsvarumärken och internationella varumärkesregistreringar som gäller i Sverige.

Även OHIM och WIPO erbjuder avgiftsfria sökningar i sina databaser. Dessa är i dag väl utvecklade och erbjuder förhållandevis avancerade urval. WIPO erbjuder också en kommersiell databas ("ROMARIN").

Också i andra länder än i Sverige finns det avgiftsfria databaser, t.ex. i USA, Kanada, Storbritannien, Benelux och Norge.

I alla dessa databaser kan man utföra manuella sökningar genom att med jämna mellanrum gå in i databaserna och kontrollera vilka kännetecken som nyligen registrerats. Mer effektivt synes emellertid att lägga in en datoriserad bevakning av sitt kännetecken. På så sätt kommer bevakningsträffar att kontinuerligt kunna rapporteras.

Kontroll av registren inför eller efter en egen registrering kan naturligtvis även göras via ombud. Bevakning av nya registreringar kostar t.ex. enligt uppgift från SPOF från ca 2 000 kr per år och uppåt, beroende på hur många klasser det är fråga om, eventuella figurinslag och vilka länder det gäller osv.

Förutom ombud finns det olika företag som specialiserat sig på sökningar av detta slag. PRV erbjuder också uppdragstjänster, dels i form av granskningar av redan registrerade rättigheter inför

t.ex. en nyregistrering av ett varumärke ("Förundersökningar inom varumärkesområdet"), dels i form av bevakningar av nya registreringar t.ex. för den som redan innehar en registrering ("Bevakningar"). För en förundersökning i anledning av ett ordmärke eller ett figurmärke inklusive samtliga klasser betalar man då en avgift om 1 500 kr exklusive mervärdesskatt. En förundersökning där även firmor beaktas kostar 2 100 kr. En fullständig förundersökning, som även inkluderar bl.a. bedömning av märkets särskiljningsförmåga, kostar 4 800 kr.

Även Bolagsverket kan på begäran förhandsgranska firmaförslag. Firmaförslagen granskas då mot samtliga aktuella register och kunden får en indikation om firman kan registreras eller inte. Kostnaden är 700 kr per firmaförslag.

Skenbara konflikter och internationella återverkningar

Naturligtvis bidrar officialprövningen fortfarande till att minska risken för att varumärken registreras som egentligen inte borde ha registrerats på grund av en äldre rättighet. Detta ökar tillförlitligheten i varumärkesregistret. Å andra sidan kan det ibland vara så att den konflikt som uppstår mellan olika ensamrätter i själva verket bara är skenbar. Detta kan bero på att den äldre rättigheten inte längre används överhuvudtaget eller i varje fall inte i alla klasser för vilka den är registrerad. Det kan också förhålla sig på det sättet att den tidigare ensamrätten används inom ett begränsat geografiskt område där den nya rättigheten inte kommer att användas. Så kommer förmodligen ofta att vara fallet med tidigare registrerade gemenskapsvarumärken.

Om officialprövningen av relativa registreringshinder behålls kommer fler och fler nationella ansökningar om varumärken att nekas av PRV med motiveringen att det redan finns ett förväxlingsbart gemenskapsvarumärke registrerat, trots att det märket kanske inte alls kommer att användas på den svenska marknaden. Detta förhållande har bl.a. uppmärksammats av den

brittiska patentmyndigheten som förutspår att på fem års sikt kommer 66 procent av alla relativa registreringshinder som påträffas i anledning av en ansökan att utgöras av tidigare gemenskapsvarumärken. På tio års sikt förutspås vidare att 75 procent av alla relativa registreringshinder som påträffas kommer att utgöras av tidigare gemenskapsvarumärken. Den svenska officialprövningen kan alltså i förlängningen innebära att ett stort antal svenska företagare fräntas möjligheten att registrera sina varumärken nationellt, trots att någon egentlig konflikt mellan det tidigare registrerade gemenskapsvarumärket och det svenska varumärket inte är för handen. Detta förhållande har *SPOF* uppmärksammat som särskilt allvarligt. Även *Svenskt Näringsliv* har pekat på dessa svårigheter och har anfört att man på grund av detta inte kan utesluta att dess medlemmar på sikt kan komma att förespråka ett borttagande av officialprövningen.

Under remissförfarandet avseende Varumärkeskommitténs förslag underströk också flera remissinstanser betydelsen av att det är de verkliga konkurrensförhållandena mellan berörda företag i det konkreta fallet som avgör i vad mån ett relativt registreringshinder faktiskt föreligger och inte en abstrakt normtillämpning. PRV påtalade t.ex. att eftersom den verksamhet som ska bedrivas under en firma ofta har en vid formulering är det troligt att reglerna i dag gör att verket anför firmor som hinder för varumärkesregistreringar trots att det i realiteten inte skulle uppstå förväxlingsproblem. Detta problem har också föranlett att den norska registreringsmyndigheten – trots att den norska lagstiftningen på denna punkt är likalydande med den svenska – inte anför tidigare firmor som hinder mot nya varumärkesansökningar (se avsnitt 4.1.1).

På liknande sätt leder officialprövningen till att sökta varumärken vägras registrering på grund av förekomsten av släktnamn, trots att registrering och användning av märket i praktiken i många fall inte skulle vara till någon olägenhet för bärarna av namnet.

Officialprövningen kan även försämra de svenska företagens möjligheter att utnyttja fördelarna med det internationella

registreringssystemet enligt Madridprotokollet. Utgångspunkten för det internationella systemet är nämligen att den nationella ursprungsansökningen eller ursprungsregistreringen måste stå sig under de första fem åren från det datum då den internationella registreringen meddelades. För det fall PRV beslutar att inte registrera ett varumärke på grund av en tidigare rättighet trots att en konflikt egentligen inte är för handen innebär detta att den internationella registreringen upphävs i onödan för alla de länder i vilket den internationella registreringen ägde giltighet. Problemet med den svenska officialprövningens internationella återverkningar har särskilt uppmärksammats av SPOF, som har påtalat att detta leder till att de svenska företagen blir hänvisade till andra och dyrare ansökningsformer för att skydda sina varumärken utanför Sverige.

Tids- och kostnadsaspekter

En avskaffad officialprövning av relativa registreringshinder innebär att registreringsförfarandet vid PRV förenklas och tidsåtgången per ärende fram till registrering kommer att minska avsevärt. Även om användarna tycks kunna åtminstone till nöds acceptera handläggningstiderna hos PRV – Svenskt Näringsliv uttrycker t.ex. att dessa inte är problematiska i någon besvärande utsträckning – och även om handläggningstiderna är kortare än när Varumärkeskommittén lade fram sitt betänkande, är de fortfarande betydligt längre än önskvärt. Om ett materiellt hinder har påträffats under registreringsförfarandet tar det t.ex. när det gäller elektroniskt ingivna ansökningar omkring 13 veckor innan ett första föreläggande skickas ut. För ansökningar som lämnas in i pappersform är motsvarande tid omkring 16 veckor. I dessa fall tar det vidare för den första ansökningstypen mellan 22 och 35 veckor att erhålla ett slutligt beslut. För den andra ansökningstypen tar det mellan 25 och 40 veckor att erhålla ett sådant beslut. För bägge ansökningstyperna gäller undantagsvis att ärendena kan ta ännu längre tid att slutföra.

Att det snabbt och smidigt går att få till stånd en varumärkesregistrering är av grundläggande betydelse för de flesta nystartade företag. Ofta är en varumärkesregistrering en förutsättning för att få in kapital till företag i tidiga skeden samt för att man ska kunna börja marknadsföra varorna eller tjänsterna. Även för väletablerade företag kan det vara av stor vikt att snabbt kunna registrera ett varumärke för att t.ex. kunna lansera nya varor eller tjänster.

Det är också väsentligt att företagen inte i onödan besväras av förelägganden på grund av relativa hinder när en egentlig konflikt med det tidigare kännetecknet eventuellt inte ens är för handen. Genom ett borttagande av officialprövningen undviks sådana förelägganden, vilket i sin tur innebär minskade administrativa kostnader för företagen, t.ex. i form av lägre lönekostnader för att besvara förelägganden eller i form av lägre kostnader för att införskaffa extern känneteckensrättslig specialkompetens under denna del av ansökningsförfarandet.

Sammanfattningsvis är det av avgörande betydelse för att stimulera nyföretagande och tillväxt i etablerade företag att handläggningstiderna kan förkortas väsentligen och den administrativa bördan minskas. Detta kan uppnås genom en reformering av officialprövningen.

Ett borttagande av officialprövningen av relativa registreringshinder innebär att ett moment i prövningen av varumärkesansökningarna tas bort, varför PRV:s kostnader för ansökningsförfarandet blir lägre. Reformen kan förväntas leda till att antalet invändningar ökar i viss mån, vilket i sin tur kan leda till att PRV måste lägga ned ytterligare resurser för invändningsförfarandet. Huruvida reformen totalt sett leder till lägre, samma eller högre kostnader än dagens officialprövning och invändningsförfarande är beroende av en mängd faktorer, t.ex. vilken prognos som kan göras om antalet tillkommande invändningar och dessa invändningars karaktär. En annan betydelsefull faktor är hur PRV anpassar sina personella resurser till de förändrade förhållanden reformen kommer att leda till.

PRV har avstyrkt borttagandet av officialprövningen av relativa registreringshinder eftersom verket numera utgår från att reformen skulle leda till ökade kostnader för verket. Detta skulle i sin tur, enligt verket, leda till negativa ekonomiska konsekvenser för sökandena. Besparingarna i arbetstid under ansökningsförfarandet på grund av reformen skulle enligt verket bli i snitt tre timmar per ansökan (varav en timme avser tiden för ett materiellt föreläggande och två timmar avser tiden för att avslå ansökan). För invändningsärendena har PRV uppgett att den genomsnittliga handläggningstiden är 14 timmar. Därtill kommer att hos verket är det handläggare utan juridisk utbildning som sköter ansökningsförfarandet och jurister som sköter invändningsförfarandet. Eftersom juristerna har högre timlön än handläggarna leder reformen, enligt verket, till att de totala lönekostnaderna blir högre än dagens lönekostnader. Detta under förutsättning att antalet invändningar ökar från dagens 2,4 procent (i förhållande till antalet varumärkesansökningar varje år) till över 4,5 procent.

Verkets bedömning bygger på flera antaganden. För det första utgår man från att antalet invändningar, som det får förstås, ska öka till en bra bit över 4,5 procent av antalet varumärkesansökningar per år. Någon mer exakt bedömning av antalet tillkommande invändningar har verket inte gjort. Varumärkeskommittén ansåg det rimligt att räkna med att reformen kommer att leda till att invändningar kommer att göras mot cirka 10 procent av alla varumärkesregistreringar. För att kommitténs siffror ska bli jämförbara med PRV:s siffror måste man räkna om kommitténs antagna procentsats avseende invändningar i förhållande till varumärkesregistreringar till en procentsats avseende invändningar i förhållande till varumärkesansökningar. Antalet varumärkesansökningar har de senaste åren uppgått till cirka 10 000 per år, vilket är runt 2 000 fler per år än antalet registrerade varumärken, som uppgått till cirka 8 000 per år. Tio procent av alla varumärkesregistreringar motsvarar därmed ungefär siffran åtta procent av alla varumärkesansökningar. Kommitténs bedömning innebär alltså att reformen

skulle leda till att procentandelen invändningar skulle öka med mer än tre gånger jämfört med dagens nivå.

Frågan är emellertid om detta är den siffra som man bör utgå från? Vid OHIM, som inte företar någon officialprövning av relativa registreringshinder, har under de senaste åren gjorts invändning mot omkring 18–19 procent av ansökningarna. Antalet invändningar vid OHIM kommer dock alltid att ligga relativt högt då invändningar kan framföras från innehavare av äldre rättigheter i samtliga medlemsstater, dvs. det är fråga om ett stort geografiskt område med ett stort antal användare. Siffran kan därför inte användas som utgångspunkt för bedömningen av hur stor ökningen av antalet invändningar kommer att bli i Sverige

Mer rättvisande torde en prognos bli om den görs utifrån enskilda länder och då förstås sådana som inte företar någon officialprövning av relativa registreringshinder vid sina nationella förfaranden. I Danmark låg t.ex. antalet invändningar på runt 3,5 procent av alla varumärkesansökningar innan reformen gjordes. Numera ligger antalet på runt 4,8 procent, dvs. antalet invändningar har gått upp med drygt 37 procent. I Tyskland ligger antalet invändningar numera på omkring 6,5 procent av antalet varumärkesansökningar. Antalet invändningar var tre gånger så stort innan officialprövningen av relativa hinder avskaffades i Tyskland. Med andra ord har antalet invändningar gått ned till en tredjedel trots att officialprövningen av relativa registreringshinder tagits bort. I Benelux låg antalet invändningar under 2006 på 3,1 procent av alla varumärkesansökningar. Även under 2005 var siffran förhållandevis låg. De låga siffrorna under 2005 och 2006 bedöms bero på en temporär ökning av antalet varumärkesansökningar. För 2007 beräknas siffran ligga på en mer normal nivå, nämligen runt 4 procent. I Storbritannien, där officialprövningen av relativa registreringshinder togs bort för ganska kort tid sedan, har den brittiska patentmyndigheten gjort ett antagande om att antalet invändningar på sikt kommer att fördubblas på grund av den nya reformen.

Det bör tilläggas att Bolagsverket beträffande firmaområdet inte alls gjort samma bedömning som PRV i denna fråga. Bolagsverket har pekat på att i Norge, där officialprövningen av relativa registreringshinder i firmaärendet har begränsats, har antalet mål rörande administrativt upphävande varit runt 40–50 per år. Eftersom det registreras runt 63 000 firmor per år i Norge kan sägas att det endast är i undantagsfall relativa hinder leder till begäran om administrativt upphävande.

Mot bakgrund av erfarenheterna bl.a. från Danmark och Tyskland bör Sverige kunna göra samma prognos som Storbritannien, dvs. att antalet invändningar som högst kan komma att fördubblas på grund av reformen, med andra ord att antalet invändningar kan komma att gå upp från dagens 2,4 procent av alla ansökningar till – högt räknat – ca 4,8 procent. Vid ett sådant scenario kommer reformen inte att innebära annat än en mycket marginell kostnadsökning för PRV även om man skulle utgå från att verkets övriga antaganden är korrekta.

Det andra antagandet som PRV gör är att en reformering av officialprövningen inte bör föranleda några förändringar av utnyttjandet av de personella resurserna hos verket. PRV utgår således från att trots att förhållandena för ansökningsförfarandet kommer att förändras väsentligen ska personalkategorierna – handläggare respektive jurister – indelas på de bägge uppgifterna – ansökningsförfarandet och invändningsförfarandet – precis på samma sätt som före reformen. Det kan emellertid ifrågasättas om detta är det mest effektiva utnyttjandet av personalresurserna. Erfarenheter från andra länder som inte företar någon officialprövning av relativa registreringshinder visar att ett mer flexibelt förhållningssätt kan leda till effektivisering och minskade kostnader. I Storbritannien har t.ex. den personal som tidigare granskat relativa registreringshinder under ansökningsförfarandet gått över till att hantera invändningsförfarandet. Därmed har man fått en förstärkning på invändningssidan samtidigt som man har lyckats hålla nere lönekostnaderna. Några krav på juridisk skolning ställs inte på någon del av personalen. Inte heller i Danmark gör man den åtskillnad mellan

olika personalkategorier som görs av PRV. All personal anses kunna hantera både ansöknings- och invändningsförfarandet, men i praktiken förekommer att viss personal endast hanterar ansökningsförfarandet. De granskningsrapporter som produceras under ansökningsförfarandet tas emellertid alltid fram av personal med juridisk skolning. I Tyskland hanterar samma personalkategori ansöknings- och invändningsförfarandet. Personalen behöver inte vara juridiskt skolad. De som är minst erfarna får inledningsvis endast hantera ansökningsförfarandet, men övergår efter en tid till att hantera även invändningsförfarandet. För att skära ned på kostnaderna sköts kommunikationen under invändningsförfarandet dessutom av helt annan (och mindre kvalificerad) personal. Vid registreringsmyndigheten för Benelux existerar två olika personalkategorier; handläggare och jurister. Handläggarna kontrollerar att alla formella krav uppfyllts under ansökningsförfarandet. Övrig hantering under ansökningsförfarandet (dvs. officialprövningen av absoluta registreringshinder) sköts av såväl handläggare som jurister. Bägge personalkategorierna hanterar också invändningsförfarandet. Det är emellertid alltid en jurist som fattar beslut om registrering och beslut i invändningsärenden. I Frankrike har man samma ordning som på PRV, dvs. icke-jurister hanterar ansökningsförfarandet och jurister hanterar invändningsförfarandet.

Även i förhållande till länder som fortfarande har kvar officialprövningen av relativa registreringshinder synes den ordning som tillämpas hos PRV ovanlig. I Norge är såväl jurister som icke-jurister involverade i såväl officialprövningen av absoluta och relativa hinder, som i invändningsförfarandet. Kommunikationen i invändningsärendena sköts dessutom, som i Tyskland, av en helt fristående enhet eftersom detta arbete inte anses som så kvalificerat. Det är emellertid alltid en jurist som fattar beslut om registrering respektive beslut efter invändning. I Finland är det samma personalkategori som hanterar ansöknings- och invändningsförfarandet. I Island är både jurister och handläggare involverade i ansöknings- och invändnings-

förfarandet. Juristerna fattar emellertid besluten om registrering och besluten efter invändning.

Erfarenheterna från andra länder visar således att PRV skulle kunna nyttja personal som hittills endast hanterat ansökningsförfarandet till att även sköta hela eller delar av invändningsförfarandet. Denna personal möter redan i dag inte helt okomplicerade frågeställningar angående t.ex. särskiljningsförmåga och andra svårbedömda frågor rörande absoluta och relativa hinder under ansökningsförfarandet. Deras kunskaper bör bättre kunna tas tillvara under invändningsförfarandet än vad som enligt PRV är fallet i dag. Dessutom kan det förväntas att vissa av de tillkommande invändningarna på grund av reformen kommer att vara av enklare karaktär, t.ex. då ett varumärke registrerats trots att det är uppenbart att det föreligger ett relativt hinder i form av en tidigare rättighet. I dessa enklare fall kommer således den sakliga prövning som kommer till stånd under invändningsförfarandet inte att avvika från den som handläggaren skulle ha gjort under ansökningsförfarandet om officialprövningen av relativa registreringshinder var kvar. Den brittiska patentmyndigheten har utgått från att vissa av de tillkommande invändningarna kommer att vara av denna enklare karaktär och den bedömningen har legat till grund för beslutet att föra över personal som tidigare handlagt officialprövningen av relativa hinder till invändningsförfarandet. Det synes finnas fog för den brittiska bedömningen, vilken ytterligare talar för att PRV bör kunna hitta en flexibel lösning för att hålla ned kostnaderna.

Utgångspunkten att vissa av invändningarna kan komma att vara av enklare karaktär innebär också att PRV:s antagande om en genomsnittstid om 14 timmar för hantering av invändningsärenden kan ifrågasättas.

Det kan slutligen tilläggas att ansökningsavgifterna i Danmark sänktes i samband med att man där genomförde reformen av officialprövningen. Avgifterna har därefter hela tiden hållits på samma nivå. Den danska registreringsmyndigheten har framhållit att detta delvis beror på de besparingar som

kunnat göras i anledning av avskaffandet av officialprövningen av relativa registreringshinder och detta trots att man tillämpar ett förhållandevis omfattande system med granskningsrapporter (se avsnitt 4.1.1 och jämför avsnitt 4.3.4). I Storbritannien har man bedömt att motsvarande reform i varje fall inte kommer att leda till ökade kostnader för registreringsmyndigheten, trots att Storbritannien tillämpar ett ännu mer omfattande system med granskningsrapporter än Danmark. Med rätt nyttjande av personalresurserna hos PRV bör även en svensk reformering kunna leda till kostnadsbesparingar som på sikt kommer att medföra att avgifterna kan hållas på en för sökandena attraktiv nivå.

För att förkorta handläggningstiderna och minska den administrativa bördan för företagen och därmed stimulera nyföretagande och tillväxt i etablerade företag är det sammanfattningsvis av stor vikt att officialprövningen nu avskaffas. Detta innebär också att kostnaderna hos PRV kan hållas nere och därmed även avgifterna för sökandena.

Ytterligare överväganden

Även med ett borttagande av officialprövningen av relativa registreringshinder finns möjligen ett visst automatiskt skydd mot registrering av kännetecken som är identiska med äldre registreringar. I praxis har det nämligen förekommit att identitet inneburit att det ansetts föreligga ett absolut hinder mot registreringen eftersom ett kännetecken som är identiskt med ett tidigare registrerat kännetecken i vissa fall kan anses vara ägnat att vilseleda allmänheten. I rättsfallet RÅ 84 2:64 avslogs därför en ansökan om registrering av ett varumärke (APPLE) som var identiskt med ett tidigare registrerat varumärke, trots att sökanden hade gett in ett medgivande från innehavaren av den tidigare registreringen. För vilseledande förefaller krävas även stor varuslagslikhet, se RÅ 1988 ref. 107. Praxis på området är emellertid inte helt klar (jfr Patentbesvärsträttens dom 2003-09-

05 i mål nr 03-320 i vilket ett medgivande ansågs möjliggöra registrering av identiska varumärken för samma typ av varor).

I den mån det registreras varumärken trots att det förelegat ett relativt hinder finns det vidare möjlighet att senare rätta till detta. Innehavaren av den äldre rättigheten kan antingen göra invändning mot registreringen eller, om invändningsfristen har löpt ut, väcka talan vid domstol om upphävande av registreringen. I Varumärkeskommitténs betänkande föreslogs också, som tidigare beskrivits, att det därutöver införs en möjlighet att ansöka om upphävande av en registrering direkt hos PRV. Detta förslag, som har mottagits positivt under remissomgången, syftar till att skapa ett system där registreringar som inte uppfyller kraven för att bestå, exempelvis därför att de ostridigt är i konflikt med äldre rättigheter, kan upphävas på ett snabbt, billigt och säkert sätt utan att en talan vid domstol behöver väckas. Av det anförda följer att om ett nytt varumärke skulle registreras trots att det finns ett äldre förväxlingsbart varukännetecken, eller en äldre förväxlingsbar firma, har innehavaren av den äldre rättigheten redan flera möjligheter att angripa den nya registreringen. Om Varumärkeskommitténs förslag genomförs får de dessutom ytterligare en sådan möjlighet.

Som framgått av den tidigare framställningen är det redan i dag så att en innehavare av en äldre rättighet i många fall måste agera för att tillvarata sina rättigheter. Det kan vara fallet t.ex. om den nya ansökan avser ett gemenskapsvarumärke där ju ett äldre svenskt varumärke eller firma inte utan invändning från den svenska innehavaren utgör hinder mot registrering. Ett annat exempel är om den äldre rättigheten är ett inarbetat varumärke eller en inarbetad firma, där ju PRV normalt inte har någon möjlighet att ha kännedom om den äldre rättigheten.

Det måste också betonas att det förhållandet att en ansökan om registrering av ett varumärke har beviljats trots att det föreligger en äldre rättighet inte ger innehavaren av den yngre rättigheten någon automatisk rätt att använda varumärket. Registreringen innebär inte att varumärket får användas i strid

mot en äldre ensamrätt. Innehavaren av den äldre rättigheten går alltså inte miste om sin rätt till följd av den nya registreringen. Innehavaren av den äldre rättigheten kan med andra ord i ett sådant fall (utöver att begära att den nya registreringen upphävs) vid domstol utverka ett förbud mot användning av det registrerade yngre varumärket.

Slutsatser när det gäller officialprövningen vid registrering av varumärken

Det förändrade läge som uppkommit i och med att det går att registrera gemenskapsvarumärken med verkan i Sverige, söka internationell registrering av varumärken med verkan i Sverige samt den allmänna ökningen av särskilt varumärkesansökningar har lett till brister och ofullständigheter i det nuvarande registreringsförfarandet. Någon uppfattning om hur stor ökningen har varit av vad som måste beaktas vid en officialprövning av relativa registreringshinder får man om man ser till mängden registrerade gemenskapsvarumärken under de tio år systemet har funnits. Hittills har över 420 000 gemenskapsvarumärken registrerats och registret har de senaste åren växt med omkring 60 000 nya varumärken per år. Man måste fråga sig hur länge PRV kan förväntas klara att utföra denna prövning utan att det i ännu högre grad än i dag påverkar handläggningstider, kvalitet och avgifter.

Det är inte längre möjligt för PRV att utföra en lika fullständig officialprövning av relativa registreringshinder som tidigare. Den utveckling som kan förutses när det gäller PRV:s verksamhet är dessutom oroande. Samtidigt har det blivit enklare för den som ska ansöka om en registrering av ett varumärke eller för den som redan innehar en sådan registrering att själv företa sökningar i databaser, även internationella sådana samt att på andra sätt hålla sig uppdaterad om vilka kännetecken som finns registrerade.

Den svenska officialprövningen av relativa registreringshinder medför också att en allt större andel av ansökningarna till PRV kommer att avslås på grund av tidigare registrerade gemenskapsvarumärken, trots att dessa inte alltid används på den svenska marknaden. Det kommer således att bli allt svårare för de näringsidkare i Sverige som vill etablera sig under nya varumärken att få till stånd registrering av sina märken eftersom PRV kommer att avslå ansökningarna om verket i sin prövning finner registreringshinder i form av t.ex. gemenskapsvarumärken, vilka snabbt ökar i antal. Att kunna verka från start under ett varumärke som erhållit skydd genom registrering är av stor betydelse för flertalet näringsidkare, bl.a. för att näringsidkaren ska kunna erhålla finansiering för sin verksamhet. Ett registrerat varumärke utgör också ofta en grundförutsättning för att näringsidkaren ska kunna arbeta upp en erforderlig kundkrets, bl.a. genom investeringar i marknadsföring av varor eller tjänster. Om officialprövningen fortsätter att utvecklas i en riktning så att det, utan att det är nödvändigt på grund av verkliga konflikter med äldre rättigheter, blir oerhört svårt att registrera nya varumärken kan alltså det i sig hämma nyföretagande. Detta får anses som ett mycket tungt argument mot att behålla gällande ordning. Svenskt Näringsliv har också anfört att just denna utveckling kan medföra att dess medlemmar på sikt kan komma att förorda ett borttagande av officialprövningen.

Nuvarande ordning kommer också att leda till allt längre handläggningstider. Redan i dag är handläggningstiderna längre än vad som får anses acceptabelt om nyföretagande och tillväxt i etablerade företag ska främjas. I den snabba takt som registret över gemenskapsvarumärken växer kommer officialprövningen gentemot detta register leda till ännu längre handläggningstider. Hanteringen leder också till att onödiga administrativa bördor läggs på företagen i många fall.

På längre sikt riskerar denna ordning även att få till följd att i varje fall de medelstora och stora svenska företagen alltid kommer att ansöka om gemenskapsvarumärken i stället för

nationella varumärken, även om den aktuella varan eller tjänsten endast ska föras ut på den svenska marknaden. Detta medför i sin tur att PRV:s verksamhet riskerar att påverkas på ett sätt som i förlängningen också kan slå tillbaka mot verkets kunder.

Ett av de stora problemen som föreligger på firmaområdet – att ett helt nytt institut måste genomföras för firmor, nämligen ett invändningsförfarande – föreligger inte på varumärkesområdet där motsvarande institut redan finns. Handläggningstiderna ligger också nu på en mer acceptabel nivå hos Bolagsverket än hos PRV och registreringsförfarandet hos Bolagsverket är mer flexibelt. Bolagsverket riskerar inte heller, som PRV, att på sikt bli av med större delen av sin kundkrets på grund av att sökandena kan välja att ansöka om registrering hos OHIM. Förhållandena på varumärkes- respektive firmaområdet skiljer sig alltså åt i betydande avseenden och medför att den argumentation som Svenskt Näringsliv och Företagarna fört fram mot en reformering på varumärkesområdet inte alls har samma tyngd som motsvarande argumentation på firmaområdet.

Med beaktande av alla dessa omständigheter framstår det som nödvändigt att nu ändra det varumärkesrättsliga systemet. Att – som Svenskt Näringsliv förordar – invänta att situationen ska bli än mer problematisk både för företagarna och PRV är inte ett gångbart alternativ. Utgångspunkten för officialprövningens utformning i den nya varumärkeslagen måste vara en prövning som är anpassad till den senaste tidens utveckling och som kan stå sig under en överskådlig framtid. Utformningen av prövningen måste vidare medföra att företagare inte i onödan hindras från att registrera sina varumärken, att de inte drabbas av onödiga administrativa bördor samt att det ges goda förutsättningar för att handläggningstider, och därmed kostnader kan minskas. Detta kommer förstås i slutänden sökandena till godo. En sådan reform innebär också att man anpassar systemet till det faktum att det inte ens på lite kortare sikt kommer att vara hanterligt att fortsätta att granska nationella varumärkesansökningar mot alla de hundratusentals gemenskapsvarumärken som finns registrerade.

Ett borttagande av officialprövningen av relativa registreringshinder innebär också att det blir tydligt för såväl sökande som innehavare av äldre rättigheter att de själva, på egen hand eller med hjälp, måste undersöka eller bevaka hur deras kännetecken förhåller sig till andra kännetecken. Som läget är måste de egentligen göra detta redan i dag, vilket dock knappast är känt bland företagare i allmänhet. Det är bättre att detta förhållande blir helt tydligt.

Ett borttagande av officialprövningen av relativa registreringshinder innebär också att det svenska regelverket för registrering av varumärken kommer att i högre grad likna det som gäller inom EU när det gäller förfarandet vid registrering av gemenskapsvarumärken. Detta bör i sin tur upplevas som regelförenklande speciellt för företagare som nyttjar både det svenska nationella registreringsförfarandet och gemenskapsregistreringsförfarandet vid OHIM. Dessutom uppnås en likhet med vad som redan gäller – och synes fungera utan problem – på mönsterområdet.

Sammantaget står det klart att mycket tungt vägande skäl talar för att den nuvarande officialprövningen av relativa hinder vid registrering av varumärken inte bör behållas.

Kan man ta bort officialprövningen av relativa registreringshinder enbart på varumärkesområdet?

Som framgått och vilket Varumärkeskommittén också kommit fram till talar starka skäl för att officialprövningen av relativa registreringshinder avskaffas på varumärkesområdet. Som redovisats tidigare tar den analys som Varumärkeskommittén utfört i allt väsentligt sikte på förhållandena på just varumärkesområdet. Varumärkeskommitténs analys mynnar emellertid ut i att de skäl som talar för och de som talar emot officialprövningen av relativa hinder vid registrering av varumärken gör sig gällande även vid bedömningen av om det finns skäl att behålla denna prövning vid registrering av firma. Kommittén föreslår

därför att officialprövningen avskaffas inte bara för varumärken, utan också för firmor.

Skälen för detta ställningstagande och för att man inte vare sig i kommittén eller i andra lagstiftningsärenden gått närmare in på effekterna av en sådan reform av officialprövningen för just firmorna har sin grund i den koppling som finns mellan varumärken och firmor. Både varumärken och firmor fungerar som kännetecken. Ett varumärke används som kännetecken för en viss vara eller tjänst medan en firma används som kännetecken för en viss verksamhet. Varumärken och firmor har kommit att överlappa varandra i allt större utsträckning. Detta gäller även för andra varu- och näringskännetecken. I vissa fall använder näringsidkare sin firma som ett kännetecken inte bara för sin verksamhet utan också för sina varor eller tjänster. Firman får i sådana fall en tydlig funktion som varukännetecken. Sedan länge tillämpas i svensk rätt också en ordning som innebär att exempelvis ett varumärke är skyddat mot registrering eller användning av en förväxlingsbar firma och vice versa (s.k. korsvist skydd). Det finns alltså ett samband mellan varumärkes- och firmarätten.

Å andra sidan finns vissa viktiga skillnader i synsätt på och behandling av varumärken och firmor.

För de flesta organisationsformer är registrering av en firma obligatoriskt och sker i samband med att man registrerar själva företaget. Registrering av företagets varumärke/-n sker däremot på frivillig basis och kan göras när som helst under företagets fortlevnad och görs inte sällan efter ytterligare affärsstrategiska överväganden. Det finns också andra olikheter som t.ex. att registrering sker hos olika myndigheter och att PRV:s beslut i ärenden om registrering av varumärken och Bolagsverkets beslut i ärenden om registrering av firma överklagas till olika domstolar. PRV:s beslut överklagas till Patentbesvärsrätten, vars avgöranden kan överprövas av Regeringsrätten om prövnings-tillstånd meddelas. Bolagsverkets och de övriga registrerings-myndigheternas beslut när det gäller firmor överklagas däremot till allmän förvaltningsdomstol.

En varumärkesregistrering ger skydd i hela landet, medan en firmaregistrering endast gäller inom det område som registret avser. För t.ex. aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller registreringen i hela landet, men för t.ex. enskilda näringsidkare och handelsbolag gäller registreringen endast i det län som registreringen avser. Den praktiska tillämpningen av registreringsbestämmelserna skiljer sig också åt. Man tycks t.ex. se något annorlunda på kravet på särskiljningsförmåga vid registrering av firmor än vid registrering av varumärken.

Firmarätten har inte alls i samma omfattning som varumärkesrätten varit föremål för internationell harmonisering och det finns ingen gemenskapsrättighet för firmor som motsvarar det existerande gemenskapsvarumärket. Till skillnad från vad som gäller för varumärken finns inte heller någon möjlighet till internationell registrering. Detta leder i sin tur till att PRV:s respektive Bolagsverkets kundkretsar ser olika ut. Medan Bolagsverket i stort sett endast registrerar firmor för svenska företagare, är en inte oväsentlig del av PRV:s kundkrets utländska företagare som ansöker om nationella registreringar eller som gjort internationella ansökningar i vilka Sverige designerats. Med en sådan kundkrets blir det allt viktigare att anpassa de svenska reglerna till vad som gäller internationellt, t.ex. hur officialprövningen ser ut vid registrering av gemenskapsvarumärken.

Därtill kommer att även om varumärkens och firmors funktion till stor del är överlappande är det inte alltid så att alla firmor är möjliga att registrera som varumärken och tvärtom. Enligt vad som upplysts av PRV kan så många som en tredjedel av varumärkesansökningarna vara av sådan beskaffenhet att de inte kan användas som firma. Det kan också konstateras att gemenskapsvarumärket motanförs som hinder avsevärt oftare än firmor vid registreringen av varumärken. Det är också mer sällan som en varumärkesregistrering upphävs efter invändning på grund av en firma än på grund av ett gemenskapsvarumärke eller en nationell eller internationell varumärkesregistrering. Det

synes alltså som om kollisioner mellan varumärken och firmor är mindre vanliga än mellan bara varumärken.

Även själva registreringsförfarandena skiljer sig åt. Som tidigare beskrivits finns det möjlighet för den som vill registrera en firma att komma in med flera firmaförslag till Bolagsverket. Bolagsverket kan sedan pröva vart och ett av förslagen och så fort ett absolut eller relativt registreringshinder har påträffats kan Bolagsverket gå vidare till nästa förslag. När man ansöker om varumärke finns det däremot ingen möjlighet att lämna in förslag på flera alternativa varumärken.

Om man avskaffar officialprövningen av relativa registreringshinder på varumärkesområdet, men inte på firmaområdet kan det, som *Bolagsverket* påtalat, bli svårt för framför allt mindre företagare att sätta sig in i olikheterna i förfarandena. Det kan helt enkelt vara svårt att förstå för en person som t.ex. på samma gång vill registrera en firma och ett varumärke att förfarandena kommer att se något olika ut samt att ett större ansvar synes åvila företagaren själv när det gäller granskningen av tidigare rättigheter inför en varumärkesansökning än inför en firmaansökning. Å andra sidan ser förfarandena redan i dag olika ut och registreringarna sker vid helt olika myndigheter där även t.ex. handläggningstiderna skiljer sig väsentligen åt. Det är också så, som anförts tidigare, att man redan i dag bör vara betydligt mer aktiv än vad som ibland är fallet inför en registrering av ett kännetecken med hänsyn till den med nödvändighet ofullständiga prövning som sker vid registreringsmyndigheterna. Eventuella problem när det gäller förståelsen av olikheterna vid officialprövningen kan också minimeras genom informationsinsatser av olika slag, t.ex. i samband med att man ansöker om registrering av sitt kännetecken. De eventuella problemen för sökande kan dessutom avhjälpas med möjligheter till frivilliga s.k. granskningsrapporter avseende relativa registreringshinder, se vidare avsnitt 4.3.4.

PRV har anført att erfarenheterna från Danmark har visat att det är svårt att upprätthålla kvaliteten på granskningsrapporterna

eftersom det inte fattas något överklagbart beslut om rapporterna. Enligt den danska registreringsmyndigheten tillser emellertid myndigheten noga att kvaliteten på granskningsrapporterna håller god nivå. Kvaliteten övervakas kontinuerligt. Praxis när det gäller relativa hinder följs noggrant upp och korrigeringar görs när så är behövligt. Granskningsrapporterna ligger också till grund för den betaltjänst som myndigheten erbjuder inför nya registreringar, varför ytterligare incitament finns för att upprätthålla en hög kvalitet i rapporterna. Den danska registreringsmyndigheten har sammanfattningsvis beträffande det kvalitetssäkrande arbete som pågår i förhållande till rapporterna angett att man betraktar rapporterna som beslut, även om dessa inte kan överklagas och man har inte från myndighetens sida indikerat några problem med kvaliteten av det slag som PRV påtalat. Man bör av det anförda kunna dra slutsatsen att det finns arbetssätt som kan användas för att motverka eventuella initiala problem med kvaliteten.

Det finns emellertid ytterligare skäl som talar mot en reform endast på varumärkesområdet. Som anförts av Bolagsverket och PRV kan det bli svårt för en innehavare av en firma att förstå att Bolagsverket genom sin prövning – som visserligen inte är fullständig – försöker se till att inte andra firmor registreras som står i strid med den egna rättigheten, medan PRV inte utför denna prövning. Det kan därmed också vara svårt att förstå att man som innehavare i viss mån, något beroende av på vilken marknad man opererar och vilken affärsstrategi man har, måste vara aktiv och själv hålla sig uppdaterad om vilka kännetecken som registreras och framför allt, vilka av dessa som sedan används på den egna marknaden. Redan i dag måste emellertid firmainnehavare vara mer aktiva än vad många tror är fallet. Detta just på grund av att den prövning som registreringsmyndigheterna utför inte är fullständig och då ett stort antal av de varumärken som gäller i dag i Sverige, gemenskapsvarumärkena, registrerats utan att hänsyn tagits till tidigare varumärken och firmor i Sverige. Även här går det dessutom att öka förståelsen genom informationsinsatser av olika slag, t.ex. i

samband med att man ansöker om registrering av sitt kännetecken. Vidare är det i dag, som tidigare har konstaterats, enklare att företa sökningar i databaser, även internationella sådana samt att på andra sätt hålla sig uppdaterad om vilka kännetecken som registreras.

Inte heller kan det förutspås att olikheter i officialgranskningen skulle kunna leda till missbruk, eller i varje fall inte till missbruk i större omfattning än vad som är fallet i dag. Om någon önskar registrera någon annans redan registrerade firma som varumärke och på grund av vetskapen om den tidigare firmaregistreringen vill undvika en officialgranskning av relativa registreringshinder är det redan i dag möjligt att slippa en sådan granskning genom att ansöka om ett gemenskapsvarumärke hos OHIM i stället för att ansöka om ett svenskt varumärke hos PRV. Bolagsverket har påtalat att eftersom ansökningsavgiften för ett gemenskapsvarumärke är mycket högre än motsvarande avgift för en registrering av ett varumärke hos PRV kan borttagande av officialprövningen hos PRV ändå leda till större missbruk än vad som i dag är för handen. Skillnaden i ansökningsavgift ligger dock för närvarande på ca 4 600 kr för en elektroniskt ingiven ansökan omfattande tre klasser och får bedömas vara så pass ringa att risken för ökat missbruk ändå inte kan bedömas vara överhängande. Som tidigare anförts är det också så att alla firmor inte är möjliga att registrera som varumärken och att kollisioner mellan tidigare firmor och senare varumärken är mycket ovanligare än kollisioner mellan bara varumärken, varför risken för missbruk också av denna anledning inte bedöms vara mer än marginell.

Det kan också konstateras att såväl Svenskt Näringsliv som Företagarna understrukt att för det fall officialprövningen av relativa registreringshinder tas bort för varumärken bör den ändå vara kvar för firmorna. Organisationerna har inte pekat på att detta skulle innebära några problem av de slag som särskilt Bolagsverket uppmärksammat och Svenskt Näringsliv har uppgett att nackdelarna med ett avskaffande av officialprövningen på firmasidan väger tyngre än behovet av

överensstämmelse mellan varumärkes- och firmaregistrering. En skillnad mellan förprövningen av firmor och varumärken skulle också komma till rätta med den problematik som PRV särskilt påtalat, nämligen att gällande regler innebär att PRV anför firmor som hinder för varumärkesregistreringar trots att det i realiteten inte skulle uppstå förväxlingsproblem. Bakgrunden till denna problematik är att den verksamhet som ska bedrivas under en firma ofta har en vid formulering. Vid Bolagsverkets granskning mot varumärken är problemet inte lika stort eftersom varu- eller tjänsteförteckningen för ett varumärke är mer preciserad. Problemet med vida verksamhetsbeskrivningar för firmor vid senare registreringar av varumärken är dessutom så stort att, som tidigare har beskrivits, den norska registreringsmyndigheten inte längre prövar nya varumärkesansökningar mot tidigare registrerade firmor. Som redan beskrivits ansåg flera remissinstanser i remissförfarandet avseende Varumärkeskommitténs förslag att det är av betydelse att det är de verkliga konkurrensförhållandena mellan berörda företag i det konkreta fallet som bör avgöra i vad mån ett relativt registreringshinder faktiskt föreligger och inte en abstrakt normtillämpning.

Slutsatsen blir att det går att genomföra en reformering av officialprövningen av relativa registreringshinder enbart på varumärkesområdet, vilket också *SPOF* särskilt har förordat. De flesta eventuella problem som kan uppstå genom att reformen bara genomförs på det ena området kan utan större svårigheter avhjälpas. Övriga eventuella problem, som att ett visst mått av egen aktivitet krävs av firmainnehavarna (och naturligtvis även av varumärkesinnehavarna) när det gäller att bevaka nya rättigheter som registreras är redan i dag för handen.

Mot denna bakgrund och då skälen för ett borttagande av officialprövningen av relativa registreringshinder på varumärkesområdet är så starka bör det inte ske någon officialprövning av relativa registreringshinder enligt den nya varumärkeslagen. Officialprövningen vid registrering av varumärken bör i den nya lagen alltså, precis som Varumärkeskommittén föreslagit, begränsas till de absoluta registreringshindren, medan – som

tidigare konstaterats – de bestämmelser i FL som i dag reglerar officialgranskningen av relativa registreringshinder bör behållas oförändrade. Relativa hinder kommer därmed endast att kunna beaktas av PRV under invändningsförfarandet efter beviljad varumärkesregistrering.

En särskild ordning för välkända varumärken?

En särskild fråga väcktes under remissförfarandet avseende Varumärkeskommitténs förslag. Frågan var om PRV borde ha en författningsreglerad möjlighet att vägra registrering med hänsyn till en äldre ensamrätt som är känd för verket. Det måste emellertid anses vara inkonsekvent om verket i vissa fall tillämpade en mer omfattande prövning. I många fall skulle det vara beroende av ren slump om en handläggare känner till ett äldre varumärke eller inte. Förutsebarheten i verkets prövning skulle därmed bli låg. Därför bör inte PRV ges en sådan möjlighet.

4.3.4 Granskningsrapporter

Förslag: Om den som ansöker om registrering av ett varumärke begär det ska PRV undersöka om det finns något relativt hinder och underrätta sökanden om detta. Det föreskrivs inte någon skyldighet för verket att när en sådan undersökning gjorts också underrätta innehavare av äldre rättigheter om den nya ansökan.

Skälen för förslaget

Frågan om granskningsrapporter bör regleras i lag

I föregående avsnitt har förslagits att officialprövningen av relativa registreringshinder vid varumärkesregistreringar ska tas bort. Därmed är dock inte slutligt avgjort exakt hur PRV vid

handläggningen av en ansökan ska hantera eventuella relativa hinder. Ett möjligt alternativ är att myndigheten inte alls befattar sig med relativa hinder förrän någon under invändningsförfarandet åberopar ett sådant hinder. Man kan dock även tänka sig andra lösningar, t.ex. att myndigheten anger de tidigare ensamrätter som kan utgöra hinder mot den sökta registreringen i en s.k. granskningsrapport.

Kommittén avstod från att ta ställning i sak i denna fråga och föreslog att regeringen skulle bemyndigas att föreskriva om och i vilken omfattning PRV inom ramen för sin handläggning av registreringsärenden ska undersöka om det finns några relativa hinder och underrätta sökanden samt eventuellt innehavare av äldre rättigheter om resultatet. Kommittén ansåg det lämpligt med en flexibel reglering eftersom det är något osäkert vilket praktiskt behov som finns av att det genomförs sådana undersökningar.

Frågorna om officialprövningen av relativa hinder vid varumärkesregistreringar ska avskaffas och hanteringen av eventuella hinder hänger emellertid så nära samman att de bör bedömas i ett sammanhang. Det är också angeläget att såväl användarna av systemet som den handläggande myndigheten så snart som möjligt får besked om hur systemet ska se ut på den punkten. Frågan bör därför regleras i lag.

Ska granskningsrapporter alls tas fram?

En i och för sig möjlig lösning vore att officialprövningen av relativa hinder vid varumärkesregistreringar togs bort utan att det införs någon skyldighet för PRV att ta fram några granskningsrapporter inom ramen för registreringsförfarandet. En sökande skulle då inte ha någon möjlighet att få underlag från PRV för att bedöma om det finns något relativt hinder. I stället skulle sökandena vara hänvisade till att själva göra en förgranskning eller vända sig till ett ombud eller någon annan kommersiell aktör för detta. Bland de andra länder som inte

officialprövar relativa hinder och som redovisas i detta ärende är det ovanligt med en så begränsad ordning. Detta måste också betraktas som en ytterlighetslösning. En sådan ordning synes inte vara en lämplig lösning för svensk del, åtminstone inte i dagsläget.

Alternativet med obligatoriska granskningsrapporter som skickas även till innehavare av äldre rättigheter

En annan lösning av helt motsatt innebörd skulle vara att det vid varje registreringsansökan alltid tas fram en granskningsrapport. Detta skulle med andra ord vara obligatoriskt för registreringsmyndigheten. Rapporten skulle skickas till sökanden. Även de rättighetshavare som nämns i rapporten skulle underrättas. En sådan ordning gäller exempelvis för vissa rättighetshavare i Storbritannien sedan man i oktober 2007 avskaffade officialprövningen av relativa registreringshinder vid varumärkesansökningar (se avsnitt 4.1.1 och 4.3.3).

Fördelen med en sådan lösning är att sökanden skulle få information om tidigare ensamrätter som kan utgöra hinder mot registreringens bestånd och att innehavare av dessa ensamrätter skulle bli medvetna om den nya ansökningen. Det finns dock betydande nackdelar. För det första skulle en sådan ordning innebära att PRV skulle vara tvunget att ta fram ett stort antal granskningsrapporter. Verket har förklarat att handläggningen av registreringsärendena då skulle bli administrativt mycket tungrodd, vilket i sin tur skulle leda till långa handläggningstider och ökade avgifter. För både stora och små företag har tidsaspekten numera större betydelse än tidigare. Det huvudsakliga skälet till att förändra registreringsförfarandet är som nämnts tidigare just att förfarandet ska vara snabbt och enkelt.

För det andra skulle man närmare behöva överväga vilka tidigare innehavare som skulle erhålla rapporter. Skulle endast svenska varumärkesinnehavare få del av rapporterna, eller skulle dessa även skickas ut till innehavare av tidigare gemenskaps-

varumärken samt innehavare av internationella varumärkesregistreringar med giltighet här efter direkt designering? Skulle även innehavare av tidigare internationella varumärkesregistreringar som inte designerat Sverige direkt, men likväl hela gemenskapen också omfattas? Dessa problem har uppmärksamats av Storbritannien och har föranlett att endast vissa innehavare av tidigare rättigheter automatiskt erhåller granskningsrapporterna. En stor del av de tidigare innehavarna måste i stället särskilt meddela den brittiska patentmyndigheten att man vill ta del av rapporterna samt betala en särskild avgift för denna service.

För det tredje kan det ifrågasättas vilket värde granskningsrapporterna skulle ha för de sökande och innehavare av tidigare ensamrättigheter som inte har tillgång till sakkunnig hjälp. Om granskningsrapporterna skulle vara obligatoriska skulle det vara nödvändigt att ta fram dessa på ett enkelt och snabbt sätt. Någon närmare gallring eller bearbetning av uppgifterna i dessa rapporter från verkets sida skulle knappast vara möjlig. Rapporterna skulle sannolikt därför ofta komma att innehålla ett ganska stort antal träffar. För den som inte har vana av att ta del av sådana rapporter kan det vara svårt att på egen hand avgöra betydelsen av de uppgifter som finns i rapporten. Det finns en uppenbar risk för att mottagarna inte tar till sig informationen. Det är därför tveksamt om rapporterna skulle vara till ledning vare sig för sökandena eller för de tidigare rättighetshavare som underrättas om rapporten.

Alternativet med frivilliga granskningsrapporter som endast skickas till sökandena

En alternativ lösning är att i stället ta fram en granskningsrapport endast i de fall då sökanden har begärt det. Ett sådant system tillämpas i bl.a. Frankrike och Benelux (se avsnitt 4.1.1). Systemet skulle alltså bygga på frivilliga granskningsrapporter. Från sökandens synpunkt är fördelen med en sådan ordning att

en granskningsrapport endast tas fram i de fall där sökanden vill ha en sådan rapport. Handläggningen av registreringsansökan fördröjs alltså inte i onödan i de fall där sökanden inte är intresserad av någon rapport. Så kan vara fallet om sökanden antingen på egen hand eller med hjälp av ombud eller liknande har undersökt om det finns några relativa hinder redan innan ansökan ges in. Den tekniska utvecklingen har medfört att det i dag finns möjlighet att i ganska stor utsträckning kontrollera tidigare identiska eller liknande registreringar via PRV:s och Bolagsverkets webbplatser. Detta kan utföras av sökandena själva, men tjänster där registren undersöks för kontroll av eventuella hinder mot det önskade kännetecknet erbjuds också av PRV:s uppdragsavdelning och av olika privata aktörer. Med en ordning som bygger på frivillighet för sökandena behöver PRV inte ta fram granskningsrapporter i samma utsträckning som om rapporterna skulle vara obligatoriska. Det bör därför vara möjligt för verket att utforma granskningsrapporterna noggrannare vilket innebär att de blir mer användbara för sökandena.

Vilket alternativ bör väljas?

Alternativet med frivilliga granskningsrapporter som endast tillställs sökandena har en nackdel från ett innehavarperspektiv och det är att den inte möjliggör en ordning som innebär att PRV underrättar de innehavare av tidigare ensamrättigheter som skulle kunna beröras av den sökta registreringen. En förutsättning för att sådana underrättelser ska fylla någon vettig funktion är nämligen att det tas fram granskningsrapporter vid varje ny ansökan.

Som nämnts tidigare har ett skäl för att behålla officialprövningen av relativa registreringshinder varit att innehavarna av registrerade varumärken skulle slippa att själva bevaka sina rättigheter. I föregående avsnitt har dock konstaterats att tryggheten för innehavare av äldre rättigheter i viss utsträckning är illusorisk. Gemenskapsvarumärken, som ju även gäller i

Sverige, prövas inte mot relativa registreringshinder. De granskningsrapporter som tas fram av de nationella varumärkesmyndigheterna åt OHIM skickas inte till innehavare av äldre nationella rättigheter. Innehavare av svenska varumärken skyddas alltså inte genom någon officialprövning mot att någon annan registrerar ett förväxlingsbart gemenskapsvarumärke och inte heller bevakas deras rättigheter genom myndighetens försorg på så sätt att de får underrättelse om den nya ansökan. I dessa fall måste en rättighetshavare alltså, om han eller hon vill undvika att det finns registreringar avseende förväxlingsbara märken som gäller i Sverige, själv bevaka vilka ansökningar som kommer in. Detta kan ske genom att innehavaren på egen hand gör registersökningar eller genom att han eller hon köper en sådan tjänst av en privat aktör eller av PRV.

Om man föreskriver obligatoriska granskningsrapporter som även skickas till innehavare av äldre rättigheter i det svenska systemet kvarstår förstås problematiken gentemot gemenskapsvarumärkena. Systemet med gemenskapsvarumärke är populärt och antalet ansökningar per år har de senaste åren legat på närmare 60 000. Även svenska företag använder sig av detta system, liksom utländska företag med verksamhet i Sverige. Det innebär att det alltså inte är så att innehavare av äldre svenska kännetecken kan bortse från gemenskapsvarumärkena med motiveringen att dessa visserligen gäller här men att det i praktiken inte är något problem eftersom de i princip alltid används på andra ställen inom EU än i Sverige. Man måste i stället sannolikt räkna med att det kommer att bli allt vanligare att företag med verksamhet i Sverige registrerar sina varumärken via OHIM och att det alltså uppkommer verkliga kollisioner i Sverige när dessa innehavare börjar använda sina gemenskapsvarumärken här. Detta behöver inte nödvändigtvis leda till så stora problem. Som redovisats i föregående avsnitt finns ett antal möjligheter för innehavaren av den äldre rättigheten att ingripa mot dels den nya registreringen, dels användningen av det nya varumärket. Vill man inte lägga resurser på att hela tiden bevaka att inte någon annan registrerar ett förväxlingsbart märke kan

man alltså välja att ingripa först när man på något sätt fått kännedom om att en reell konflikt föreligger.

Ett system med obligatoriska granskningsrapporter som skickas även till innehavare av äldre rättigheter skulle alltså på samma sätt som dagens officialprövning ge innehavare av äldre rättigheter endast en begränsad trygghet samtidigt som det skulle orsaka väldigt mycket merarbete. Detta merarbete skulle förorsaka högre kostnader och längre handläggningstider och undergräva nyttan med reformen att ta bort officialprövningen av relativa hinder. Det alternativet bör därför inte väljas.

Mot bakgrund av det anförda blir slutsatsen att den avskaffade officialprövningen av relativa registreringshinder bör kombineras med en skyldighet för PRV att på sökandens begäran ta fram en granskningsrapport över tidigare ensamrättigheter som kan utgöra hinder mot den sökta registreringsbestånd. Som framgått ovan bör den rapporten endast tillställas sökanden och skyldigheten bör, till skillnad från vad Varumärkeskommittén har föreslagit, regleras i lag.

5 Ett svenskt tillträde till Singaporekonventionen om varumärkesrätt

5.1 Singaporekonventionen om varumärkesrätt

5.1.1 Inledning

I oktober 1994 antogs Trademark Law Treaty (i fortsättningen benämnd 1994 års TLT) vid en diplomatkonferens i Genève. Konventionens syfte är att tillnärma och effektivisera de nationella och regionala systemen för registrering av varumärken och på så sätt göra förfarandet enklare och mer förutsebart. Konventionen är begränsad till förfarandefrågor. I januari 2008 hade 39 länder tillträtt konventionen. Sverige har inte tillträtt den. 1994 års TLT trädde i kraft den 1 augusti 1996.

Efter att 1994 års TLT antogs har ett omfattande arbete pågått inom WIPO för att vidareutveckla den internationella varumärkesrätten. Detta arbete ledde till att en reviderad varumärkeskonvention, Singaporekonventionen om varumärkesrätt (Singapore Treaty on the Law of Trademarks, fortsättningsvis benämnd Singaporekonventionen om varumärkesrätt) kunde antas vid en diplomatkonferens som hölls i Singapore i mars 2006. I samband därmed antogs också en resolution som innefattar uttalanden om att WIPO och medlemsländerna ska bistå de minst utvecklade länderna och utvecklingsländerna med

ekonomiskt och tekniskt bistånd för att genomföra konventionen i nationell rätt.

Alla stater som tillhör WIPO har rätt att ansluta sig till Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Också vissa internationella organisationer, bl.a. EU, har rätt att ingå som fördragsslutande part.

I oktober 2007 hade 54 stater undertecknat Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Konventionen träder ikraft tre månader efter det att tio ratificerings- eller anslutningsinstrument har deponerats hos WIPO. Hittills har två sådana instrument deponerats och konventionen har alltså ännu inte trätt ikraft.

5.1.2 En överblick över innehållet i Singaporekonventionen om varumärkesrätt

Regelverket i Singaporekonventionen om varumärkesrätt är, i enlighet med etablerad teknik för utformning av internationella konventioner, fördelat på ett antal grundläggande artiklar (Articles) och en uppsättning tillämpningsföreskrifter (Regulations). Tillämpningsföreskrifterna består av bestämmelser som var och en betecknas ”regel” (Rule). Singaporekonventionen om varumärkesrätt består av totalt 32 artiklar vilka kompletteras av tio regler i tillämpningsföreskrifterna. Till tillämpningsföreskrifterna är fogade tolv modellformulär, som kan användas av avtalsparterna. Det står avtalsparterna fritt att välja om dessa ska användas obligatoriskt eller inte. Om det finns ett modellformulär för en viss typ av ansökan (eller annan begäran) ska avtalsparterna enligt artikel 8.5 emellertid alltid godta en ansökan som är utformad i enlighet med formuläret.

En ändring av artiklarna i konventionen kan bara göras av en sammankallad diplomatkonferens (artikel 25). Tillämpningsföreskrifterna kan däremot ändras genom beslut av konventionsstaternas generalförsamling (artikel 23.2 ii). I sammanhanget bör nämnas att flera sakligt sett viktiga regler finns i tillämpningsföreskrifterna. I vissa delar kompletterar innehållet i tillämp-

ningsföreskrifterna artiklarna i sådan utsträckning att denna normgivning går utöver vad som skulle kunna regleras i en svensk förordning. Det kan nämnas att Sverige under förhandlingarna arbetade för en ändring bestående i att flytta sakligt viktiga bestämmelser från tillämpningsföreskrifterna till konventionen. Den lösning som majoriteten av de förhandlande staterna föredrog vad gäller denna frågeställning bedömdes dock i slutskedet av förhandlingarna som acceptabel.

Det övergripande syftet med Singaporekonventionen om varumärkesrätt är att skapa ett modernt internationellt regelverk för att harmonisera reglerna för varumärkesregistrering. Det är alltså inte fråga om någon harmonisering av den materiella varumärkesrätten. Singaporekonventionen om varumärkesrätt reglerar i stället huvudsakligen frågor kring förfarandet för att registrera ett varumärke och frågor om rättsmedel. Konventionen är enligt artikel 2 tillämplig på de kännetecken som kan bli registrerade som varumärken enligt den nationella lagstiftningen.

Bestämmelserna i konventionen är normalt uppbyggda så att tillåtna och otillåtna formaliakrav räknas upp. En mängd för sökanden betungande krav förbjuds.

Den övervägande delen av artiklarna och tillämpningsföreskrifterna behandlar vilka formkrav m.m. som konventionsstaterna får ställa upp på ansökningar och andra handlingar som ges in till de nationella registreringsmyndigheterna. Sådana bestämmelser finns för ansökningar om varumärkesregistrering (artikel 3), delning av en ansökan eller registrering (artikel 7), namn- och adressändring (artikel 10), anteckningar av ny innehavare (artikel 11), förnyelse av en registrering (artikel 13) samt anteckning av licens (artiklarna 17–20). Vidare finns i artikel 8 en generell regel om vilka krav som får ställas på handlingar och andra meddelanden som ges in till registreringsmyndigheten. Här finns bestämmelser om bl.a. elektronisk kommunikation.

I konventionen finns också bestämmelser som i huvudsak tar sikte på registreringsförfarandet. Dit hör regler om

ingivningsdag för en registreringsansökan (artikel 5), klassificering av varor tjänster och därmed sammanhängande frågor (artiklarna 6 och 9), rättelse av felaktiga uppgifter (artikel 12), rättsmedel för en sökande som missat en förelagd frist (artikel 14) samt rätten att yttra sig innan ett beslut om avslag på en begäran meddelas (artikel 21). Även ombuds- och fullmaktsfrågor regleras (artikel 4).

Därutöver finns bestämmelser som rör Pariskonventionen (artiklarna 15–16).

Slutligen finns sedvanliga bestämmelser om tillämpningsföreskrifter, upprättande av en generalförsamling m.m., hur ändringar i konventionen ska gå till samt regler om tillträde, utträde, reservationer m.m. (artiklarna 22–32).

En närmare beskrivning av innehållet i de flesta av artiklarna och de tillämpningsföreskrifter som hör till dessa finns i avsnitt 5.2 nedan.

5.2 Överväganden och förslag

5.2.1 Ett svenskt tillträde till Singaporekonventionen om varumärkesrätt

Förslag: Sverige ska tillträda Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

Skälen för förslaget: Det övergripande syftet med Singaporekonventionen om varumärkesrätt är som framgått i föregående avsnitt att skapa ett modernt internationellt regelverk för att harmonisera och förenkla reglerna för varumärkesregistrering och andra åtgärder som innehavare kan behöva vidta efter registreringen.

Singaporekonventionen om varumärkesrätt innebär att flera omotiverat betungande och godtyckliga regler och krav förbjuds. Förfarandet blir därigenom enklare, mer förutsebart och rättssäkert. För de svenska företag som agerar internationellt och

som har behov av att skydda sina varumärken i många länder innebär det att onödigt merarbete kan undvikas och att företagens kostnader för att registrera sina varumärken minskar. Särskilt gäller detta för de företag som är verksamma i länder där myndighetsutövningen i högre grad präglas av formalism.

För Sverige har det av dessa skäl varit naturligt att stödja och aktivt delta i det harmoniseringsarbete som lett fram till Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Bestämmelserna i konventionen ligger i linje med svenska förvaltningsrättsliga principer och är i de flesta fall okontroversiella. De förändringar som behöver göras i svensk rätt är relativt begränsade och innebär inte några avsteg från dessa principer. Det är också lämpligt att genomföra dessa ändringar i samband med arbetet med en ny varumärkeslag.

Mot denna bakgrund bör Sverige tillträda Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

Den fortsatta framställningen

I de följande avsnitten görs en genomgång av i vilken utsträckning svensk rätt stämmer överens med Singaporekonventionen om varumärkesrätt och av vilka lagändringar som behövs för att Sverige ska kunna tillträda konventionen. För närvarande pågår ett arbete med att ersätta varumärkeslagen (1960:644), VML, med en ny varumärkeslag. Arbetet sker på grundval av det förslag som Varumärkeskommittén har lämnat i betänkandet Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen (SOU 2001:26). Precis som i övrigt i promemorian lämnas därför i det följande lagförslag i form av vissa av paragraferna i den kommande nya varumärkeslagen. I den mån kommitténs förslag i SOU 2001:26 innehåller en bestämmelse som behandlar den frågeställning som är aktuell kommer förslaget att avse de ändringar som kan behövas i kommitténs lagförslag. I de fall det behövs en ny bestämmelse som helt saknar motsvarighet i kommitténs lagförslag föreslås även nya inskjutna bestämmelser

i den nya varumärkeslagen. En redovisning kommer förstås parallellt att ske av hur förslagen förhåller sig till den nuvarande varumärkeslagen.

Vid Patent- och registreringsverkets (PRV) handläggning av varumärkesärenden tillämpas även förvaltningslagen (1986:223). Också denna lag kommer därför att beaktas i det följande när det gäller att bedöma om förfarandet i varumärkesärenden av olika slag stämmer överens med förpliktelserna enligt Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Detsamma gäller förstås annan relevant lagstiftning.

Behovet av lagändringar till följd av konventionen är relativt begränsat. Generellt är det dock så att flera av de frågor som omfattas av Singaporekonventionen om varumärkesrätt i svensk rätt regleras på förordningsnivå. Promemorian behandlar därför även vissa förordningsbestämmelser som är relevanta och – på ett mer översiktligt plan – behovet av ändringar i dessa.

Det bör i sammanhanget understrykas att den följande framställningen i huvudsak tar sikte på de ändringar som behöver göras till följd av just Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Ändringar som behöver eller bör göras av andra skäl behandlas därför inte annat än i undantagsfall.

5.2.2 Tillämpningsområdet för Singaporekonventionen om varumärkesrätt – artikel 2

Bedömning: Inga ändringar behöver göras i gällande rätt eller i Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag till följd av artikel 2 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt om konventionens tillämpningsområde.

Skälen för bedömningen: Frågan om konventionens tillämpningsområde regleras i artikel 2 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt. I artikel 2.1 anges att konventionen ska tillämpas på alla kännetecken som kan registreras som varumärken enligt nationell rätt. Vidare följer av artikel 2.2 a att den ska

tillämpas på kännetecken för såväl varor som tjänster. Den valda konstruktionen skiljer sig från vad som gäller enligt 1994 års TLT, i vilken det specificeras vilka slags kännetecken som den är tillämplig respektive inte tillämplig på.

Tillämpningsområdet för Singaporekonventionen om varumärkesrätt är mer generellt definierat och innebär att konventionsstaterna inte i sina nationella rättsordningar får ha bestämmelser som står i strid med konventionen för vissa särskilda typer av kännetecken. Om en konventionsstat exempelvis accepterar registrering av hologram eller ljud- och doftmärken ska registreringsbestämmelserna stämma överens med konventionen. (Som framgår av nästa avsnitt kan det däremot ställas olika slags krav på vilka handlingar som ska ges in beroende på vilken typ av varumärke det är fråga om.) I detta sammanhang bör det vidare uppmärksammas att de stater som är anslutna till konventionen enligt artikel 16 måste tillåta registrering av varumärken för tjänster och för sådana märken tillämpa de bestämmelser i Pariskonventionen som avser varumärken för varor. Enligt artikel 2.2 b ska konventionen däremot inte tillämpas på kollektiv-, kontroll- och garantimärken.

Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i dag i 12–24 §§ VML. Kompletterande bestämmelser finns i varumärkesförordningen (1960:648), VMF. Registreringsförfarandet är utformat på ett enhetligt sätt och går till på i princip samma sätt oavsett vilket slags varumärke det är fråga om. Det finns inte några särregler för registreringsförfarandet för vissa slags varumärken. Vidare ska vad som i lagen föreskrivs om varor i tillämpliga delar även gälla tjänster (1 § tredje stycket VML). I detta avseende innebär Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag inte några förändringar. Såväl gällande rätt som kommitténs förslag står således i överensstämmelse med artikel 2 och några ändringar behöver alltså inte göras.

5.2.3 Formella krav på en ansökan om registrering – artikel 3

Förslag: I den nya varumärkeslagen införs en bestämmelse om att även en sökande från en stat som är ansluten till Singaporekonventionen om varumärkesrätt är undantagen från kravet på hemlandsbevis.

Skälen för förslaget: I artikel 3 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt anges vilka formella krav som får ställas upp i nationell rätt på en ansökan om registrering av ett varumärke. Bestämmelserna i artikel 3 kompletteras av tillämpningsföreskrifter i regel 3. I artikel 3.1 anges utförligt vilka uppgifter som en konventionsstat får kräva att en ansökan ska innehålla eller som ska bifogas ansökan. Av artikel 3.4 följer att en konventionsstat inte får ställa upp några andra krav i sin nationella lagstiftning.

En konventionsstat får kräva att det i ansökan lämnas vissa upplysningar om sökanden och eventuellt ombud (se artikel 3.1 a ii–vi). I svensk rätt finns bestämmelser om bland annat detta i 17 § VML och i 9 § VMF vilka i dessa hänseenden i sak överstämmer med artikel 3.1 a ii–vi i Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Detsamma gäller för Varumärkeskommitténs förslag (se 12 § första stycket i förslaget). Någon ändring av dessa bestämmelser är alltså inte nödvändig.

Av artikel 3.1 a vii följer att en konventionsstat får kräva att en sökande som vill åberopa prioritet från en tidigare ansökan, s.k. konventionsprioritet, ska ge in en begäran om detta och den utredning som åberopas till stöd för begäran i enlighet med vad som följer av artikel 4 i Pariskonventionen. Vidare anges i artikel 3.1 a viii att en sökande som åberopar prioritet för varor och/eller tjänster som visats på en internationell utställning, s.k. utställningsprioritet, ska uppfylla de krav som ställs i nationell rätt.

I svensk rätt finns bestämmelser om konventionsprioritet i 30 § VML och i 3 och 4 §§ förordningen (1970:495) om

utländska varumärken m.m. Utställningsprioritet regleras i 18 § VML och i 16 § VMF. Några sakliga ändringar av nu nämnda bestämmelser behövs inte till följd av Singaporekonventionen om varumärkesrätt. I sammanhanget bör dock nämnas att kommittén har föreslagit att samtliga villkor som en sökande måste uppfylla för att få rätt till prioritet ska framgå av den nya varumärkeslagen och inte som i dag finnas på förordningsnivå (se 18 och 19 §§ i kommitténs lagförslag och SOU 2001:26 s. 200 f.).

I artikel 3.1 a ix–xii finns bestämmelser om vilken dokumentation som får krävas av sökanden vid registrering av olika slags varumärken. I dessa bestämmelser hänvisas i huvudsak till tillämpningsföreskrifterna, där de materiella reglerna återfinns. I regel 3 anges närmare vad konventionsstaterna får ställa upp för regler när det gäller antalet återgivning av varumärket. I regeln görs skillnad mellan länder som tillämpar bestämmelser om standardbokstäver och länder som inte gör det. I Sverige tillämpas inte några bestämmelser om standardbokstäver.

Generellt kan sägas att konventionsstaterna har större handlingsfrihet att ställa upp regler när det gäller vilka avbildningar etc. som ska ges in vid registrering av ”nya” typer av varumärken, exempelvis hologram, färgmärken och ljudmärken (se regel 3.5 och 3.6). För mer traditionella varumärken samt tredimensionella varumärken är regleringen mer detaljerad (se regel 3.2–3.4).

Enligt regel 3.3 a i får, om standardbokstäver inte tillämpas och där märket inte begärs registrerat i en viss färg, inte fler än fem avbildningar av varumärket i svart och vitt krävas av sökanden. För märken som begärs registrerade i en viss färg får enligt regel 3.3 b högst fem avbildningar i svart och vitt krävas och högst fem avbildningar i färg. När det gäller tredimensionella varumärken finns ytterligare bestämmelser i regel 3.4. Dessa bestämmelser innebär bl.a. att registreringsmyndigheten, om den anser att avbildningen av varumärket inte tillräckligt tydligt visar märkets särdrag, kan begära att sökanden ska ge in upp till sex olika avbildningar av märket, eventuellt i förening

med en beskrivning av märket. Om registreringsmyndigheten inte heller anser detta tillräckligt kan den begära att sökanden ger in ett exemplar av varumärket.

Av artikel 29.1 framgår att en konventionsstat har möjlighet att genom reservation undanta några av bestämmelserna i artikel 3 för vissa slags varumärken.

I svensk rätt finns bestämmelser om hur ett varumärke ska återges i 17 § VML. Här anges att märket tydligt ska anges i ansökan. I kommitténs förslag till ny varumärkeslag föreslås att det införs en regel som anger att ansökan ska innehålla en återgivning av märket (12 § första stycket i förslaget). Såväl gällande bestämmelse i VML som den beskrivna bestämmelsen i förslaget står i överensstämmelse med Singaporekonventionen om varumärkesrätt och behöver alltså inte ändras till följd av konventionen.

Frågan om vilket antal avbildningar som ska ges in regleras i dag i 9 och 10 §§ VMF. Om det är fråga om registrering av ett figurmärke eller en utstyrsel ska ansökan innehålla en reproducering av märket som är lämpad för avbildning (9 § första stycket 3 VMF). En ansökan som avser registrering av ett figurmärke eller en utstyrsel, ska innehålla särskilda avbildningar av varumärket i minst tio exemplar i ett format som inte överstiger 8 gånger 8 centimeter. Om märket begärs registrerat i färg, ska minst fem av avbildningarna vara i färg och fem i svart och vitt (9 § andra stycket VMF). PRV kan under vissa förutsättningar kräva att sökanden presenterar kompletterande utredning. I de fall där verket finner det påkallat ska sökanden skriftligen beskriva märket och ange vad som enligt sökandens mening karaktäriserar märket (10 § första stycket VMF). Om registreringen av en varuutstyrsel ska sökanden, om verket anser att det behövs, ge in ett exemplar av varustyrseln för förvaring hos myndigheten. Myndigheten får i särskilda fall medge att avbildningar ges in i ett större format än 8 gånger 8 cm.

De svenska bestämmelserna i 9 § andra stycket VMF om vilket antal avbildningar som ska ges in stämmer alltså inte till

fullo överens med vad som tillåts enligt tillämpningsföreskrifterna till Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Bestämmelserna i VMF i dessa avseenden behöver därför ändras så att de stämmer med tillämpningsföreskrifterna.

Därutöver finns i svensk rätt ett krav på att en avbildning ska ha ett visst format. Direkt stöd för bestämmelsen om att avbildningarna inte får överstiga 8 gånger 8 centimeter saknas visserligen i tillämpningsföreskrifterna. Formatet 8 gånger 8 centimeter är emellertid det som används i det modellformulär angående ansökan om varumärkesregistrering som finns fogat till tillämpningsföreskrifterna (Model International Form No. 1). En konventionsstat som väljer att föreskriva att detta modellformulär alltid ska användas kommer alltså att kräva avbildningar i det formatet. Samma format används för övrigt också i de modellformulär som används inom Madridsystemet för internationell registrering av varumärken. Enligt uppgift pågår för närvarande en översyn inom WIPO i dess Standing Committee on IT avseende just formatet för avbildningar. Det verkar mot denna bakgrund inte som om avsikten varit att Singaporekonventionen om varumärkesrätt skulle innebära att man nu gjorde avsteg från tillämpningen av formatet 8 gånger 8 centimeter. Vad gäller bestämmelserna i VMF framstår det som lämpligast att i dagsläget avvakta det fortsatta internationella arbetet på området. Eftersom det är fråga om en förordningsbestämmelse kan en framtida ändring på denna punkt ske snabbt och enkelt.

Enligt artikel 3.2 får en ansökan avse registrering för flera olika varor och/eller tjänster, oberoende av om varorna eller tjänsterna faller under en eller flera klasser enligt Niceklassifikationen. Detta stämmer överens med vad som gäller enligt svensk rätt (se 17 § och 1 § tredje stycket VML). Varumärkeskommittén har inte föreslagit någon förändring i detta avseende.

Av artikel 3.4 följer att konventionsstaterna inte får ställa upp några krav på en ansökan som inte har stöd i artikel 3.1, 3.3 eller 8 i konventionen. Här räknas också särskilt upp fyra förbjudna

krav. Av relevans för svensk rätt är förbudet i artikel 3.4 iv mot att konventionsstat kräver att en sökande ger in ett s.k. hemlandsbevis som visar att varumärket har registrerats i en annan konventionsstat eller i en stat som är part till Pariskonvention. Förbudet mot krav på hemlandsbevis gäller dock inte om sökanden åberopar artikel 6^{quinquies} i Pariskonventionen och begär att varumärket ska registreras såsom det är registrerat i hemlandet (s.k. *telle-quelle-registrering*).

I dag gäller enligt 28 § VML och 9 § tredje stycket VMF att utländska sökanden som inte bedriver näringsverksamhet i Sverige ska visa att märket är registrerat för honom i hemlandet för de varor ansökningen avser här i Sverige. Enligt 28 § andra stycket VML får regeringen, under förutsättning av ömsesidighet, föreskriva att första stycket inte ska tillämpas beträffande viss främmande stat. Sådana föreskrifter har meddelats i förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m., bl.a. för stater som är anslutna till Pariskonventionen, se 1 §. En ratificering av Singaporekonventionen om varumärkesrätt kräver att Sverige därutöver undantar sökande från stater som är anslutna till också den konventionen från kravet på hemlandsbevis.

Varumärkeskommittén har föreslagit att bestämmelserna om bl.a. hemlandsbevis ska anges direkt i den nya varumärkeslagen och inte som i dag finnas på förordningsnivå (se 35 § i förslaget till ny varumärkeslag). För att uppfylla kraven enligt artikel 3 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt måste kommitténs förslag ändras så att även en sökande från en stat som ansluten till den reviderade varumärkeskonventionen undantas från kravet på hemlandsbevis.

I artikel 3.5 finns en bestämmelse om konventionsstaternas möjligheter att kräva att bevisning ges in till registreringsmyndigheterna från sökanden. Bestämmelsen innebär att bevisning till stöd för en uppgift i en ansökan får krävas in endast om det finns rimliga skäl att betvivla uppgiftens riktighet.

Varken i den nuvarande varumärkeslagen eller i förslaget till ny varumärkeslag finns några bestämmelser om vilken bevisning

registreringsmyndigheten får kräva in från sökanden. Inte heller i förvaltningslagen finns några uttryckliga bestämmelser som reglerar frågan. Den begränsning i rätten att kräva in bevisning som följer artikel 3.5 stämmer dock väl överens med vad som i dag gäller enligt svenska förvaltningsrättsliga principer. Några särskilda lagregler om detta behövs därför inte.

I övrigt innebär inte artikel 3.1–3.3 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt något behov av ändringar i vare sig gällande rätt eller förslaget till ny varumärkeslag.

Sammanfattningsvis kräver alltså artikel 3 att det görs en ändring i Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag när det gäller kraven på hemlandsbevis. Vidare behöver vissa ändringar göras i fråga om hur ett varumärke ska avbildas i en ansökan om registrering. I det sistnämnda fallet blir det dock bara fråga om förordningsändringar.

5.2.4 Ombuds- och fullmaktsfrågor – artikel 4

Förslag: Bestämmelserna om ombudskrav i den nya varumärkeslagen utformas så att det framgår att endast i fall då en sökande eller innehavare varken har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats i Sverige får PRV kräva att denne ska ställa ombud för sig.

Skälen för förslaget: Artikel 4 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt innehåller bestämmelser om vilka regler som konventionsstaterna får ha i fråga om ombud, fullmakter och delgivningsadresser. Det bör nämnas att dessa regler skiljer sig åt från de regler om ombud som finns i artikel 7 i patenträttskonventionen (Patent Law Treaty, PLT).

Enligt artikel 4.2 a är det tillåtet för en konventionsstat att kräva att bl.a. den som ansöker om eller innehar en varumärkesregistrering ska vara företrädd av ombud, om sökanden varken har sin hemvist i staten eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats i konventionsstaten. (I den

engelska versionen av konventionen används uttrycket ”a real and effective industrial or commercial establishment on its territory”.)

Enligt artikel 4.3 får konventionsstaterna ställa krav på att skriftlig fullmakt ges in i de fall en sökande eller annan företräds av ett ombud.

I VML ställs inte något generellt krav på att en *sökande* ska vara företrädd av ombud. För det fall sökanden företräds av ett ombud ställs enligt 9 § VMF endast krav på att ombudets namn och adress anges i ansökan. Något krav på att fullmakt ska ges in i registreringsärenden ställs däremot inte upp i VML. Detsamma gäller för senare framställningar till PRV, exempelvis en ansökan om anteckning av ny adress.

I 9 § förvaltningslagen anges att den som för talan i ett ärende får anlita ombud eller biträde. Inte heller i denna bestämmelse regleras i vilka fall fullmakt ska ges in. Om den som uppträder som ombud inte självmant styrker sin behörighet med en fullmakt får myndigheten med ledning av det allmänna kravet i 7 § förvaltningslagen – att handläggningen ska vara så enkel, snabb och billig som möjlig utan att säkerheten eftersätts – avgöra om fullmakt behövs. I ärenden av större betydelse bör en myndighet dock begära in fullmakt (Hellners/Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, 2 uppl., s. 112).

Det kan nämnas att PRV under 2006 utfärdade nya riktlinjer om i vilka fall verket kräver att en skriftlig fullmakt ska ges in. I riktlinjerna anges bl.a. att skriftlig fullmakt krävs vid en begäran om att en registrering ska avföras eller att varuförteckningen ska begränsas (detsamma gäller i invändningsärenden), anteckning av ny innehavare, anteckning om licens, anteckning av nytt ombud och vid ansökan om pantsättning av ett varumärke. Därutöver krävs skriftlig fullmakt om det råder oklarhet i ombudets behörighet. Riktlinjerna justerades i november 2007 när det gäller hanteringen av anteckningsärenden i vissa situationer.

Enligt artikel 4.3 d är det som framgått tidigare tillåtet för konventionsstaterna att ha regler som möjliggör förelägganden om att fullmakt ska ges in i de fall en sökande eller innehavare

företräds av ett ombud. Den tidsfrist som ges för att ge in en fullmakt får emellertid inte vara kortare än vad som följer av tillämpningsföreskrifterna. Enligt regel 4.3 i tillämpningsföreskrifterna måste tidsfristen för att uppfylla ett sådant föreläggande vara minst en månad om sökanden har sin hemvist i staten för vilken registrering söks och minst två månader om sökanden har sin hemvist utanför staten för vilken registrering söks. Några sådana tidsangivelser finns inte i svensk rätt och inte heller i Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag. Det kan inte heller anses nödvändigt att införa några särskilda lagregler där dessa tidsangivelser uttryckligen anges. Några bestämmelser i förslaget till ny varumärkeslag behövs alltså inte på denna punkt. Möjligen kan det övervägas om det av tydlighetsskäl bör framgå av förordningsbestämmelser att PRV måste ge sökandena minst dessa tidsfrister för det fall fullmakt krävs in. Mycket talar dock för att detta inte behövs. Man bör kunna utgå från att myndigheten väl känner till och tillämpar bestämmelserna i Singaporekonventionen om varumärkesrätt om Sverige ansluter sig till konventionen.

I 31 § VML finns i dag ett krav på att *innehavare* av ett registrerat varumärke som inte har hemvist i Sverige ska ha ett här i Sverige bosatt ombud och att anteckning om ombudet ska göras i varumärkesregistret. Varumärkeskommittén har föreslagit att en i huvudsak motsvarande regel ska tas i den nya varumärkeslagen (se 37 § tredje stycket i förslaget). Enligt förslaget ska det emellertid inte som i dag krävas att ombudet ska vara behörigt att företräda innehavaren i allt som rör varumärket, utan det ska vara tillräckligt att ombudet är behörigt att ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden om varumärket med undantag av stämning i brottmål och av föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Kommittén har därutöver föreslagit att det införs en möjlighet att förelägga en *sökande* som inte har hemvist i Sverige att ställa ombud för sig och att anmäla ombudet till PRV. Ombudet ska enligt förslaget ha hemvist här i landet och ha behörighet att ta emot delgivning i ärendet (se

vidare avsnitt 5.4 i SOU 2001:26). Det bör nämnas att EU:s s.k. tjänstedirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden, EUT L 376, 27.12.2006, s. 36) föranleder att kommitténs förslag ses över för att säkerställa att det står i överensstämmelse med EG-rätten. Den översynen kommer dock att ske i ett separat lagstiftningsärende avseende genomförandet av tjänstedirektivet under 2008.

Av artikel 4.2 a i Singaporekonventionen om varumärkesrätt följer emellertid att det enligt konventionen inte är tillåtet att kräva att en sökande eller innehavare som inte har hemvist i Sverige ställer ombud för sig om denne bedriver näringsverksamhet som har etablerats i Sverige.

Artikeln innehåller inte något krav på att verksamheten ska bedrivas i någon viss form. Den kan bedrivas i form av filial men också på annat sätt. Det väsentliga får anses vara att verksamheten bedrivs från en industri- eller affärslokal som är belägen i Sverige och att det är fråga om en reell verksamhet som bedrivs kontinuerligt och inte endast tillfälligtvis. Däremot kan det inte krävas att verksamheten ska ha en viss omfattning.

Såväl gällande svenska lagbestämmelser som Varumärkeskommitténs förslag går alltså i detta hänseende längre än vad Singaporekonventionen om varumärkesrätt tillåter när det gäller ombudskrav. Vid ett svenskt tillträde till konventionen måste därför bestämmelserna om ombudskrav i den nya varumärkeslagen utformas så att det tydligt framgår att ombudskravet inte gäller i dessa fall. Detta bör ske på så sätt att det görs ett tillägg i bestämmelserna i 37 § i kommitténs förslag till ny varumärkeslag som undantar en sökande respektive innehavare från kravet på ombud, om denne bedriver näringsverksamhet som har etablerats i Sverige.

5.2.5 Fastställande av ingivningsdag – artikel 5

Bedömning: Inga ändringar behöver göras i gällande rätt eller i Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag till följd av bestämmelserna om ingivningsdag i artikel 5 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

Skälen för bedömningen: Artikel 5 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt reglerar vilka krav som får ställas upp för när en ansökan om registrering av varumärke ska anses ingiven. Artikel 5 kompletteras av bestämmelser i regel 5 i tillämpningsföreskrifterna.

Av artikel 5.1 a följer att en ansökan ska anses vara ingiven om den innehåller (i) en uttrycklig eller underförstådd upplysning om att ansökan avser registrering av ett varumärke, (ii) upplysningar som gör det möjligt att avgöra vem sökanden är, (iii) upplysningar som gör det möjligt för registreringsmyndigheten att kontakta sökanden eller eventuellt ombud, (iv) en tillräckligt tydlig återgivning av märket och (v) en förteckning över de varor eller tjänster för vilka registrering söks. (En förklaring om att sökanden avser att använda märket eller ett bevis på att det har använts tillkommer för de länder där detta krävs, se punkt vi.)

Konventionsstaterna får således inte ställa upp några ytterligare krav för att en ansökan ska anses ingiven. Däremot finns det enligt artikel 5.1 b en möjlighet för konventionsstaterna att ha en ordning som innebär att en ansökan ska anses som ingiven om bara något eller några av kraven är uppfyllda. Regleringen ger således konventionsstaterna relativt stor handlingsfrihet i detta avseende. Det kan noteras att på denna punkt är regleringen mer flexibel än de bestämmelser om ingivningsdag som finns i artikel 5 i WIPO:s patenträttskonvention (PLT), vilka har föranlett att bestämmelser om ingivningsdag nyligen har förts in i patentlagen (se 8 b och 8 c §§ patentlagen).

I regel 5 i tillämpningsföreskrifterna finns bestämmelser om hur en ansökan som inte uppfyller de krav som ställs för att den ska anses vara ingiven ska hanteras. Av punkt 1 följer att registreringsmyndigheten omgående ska förelägga sökanden att rätta till bristerna. I en sådan situation ska ansökan enligt punkt 2 anses ingiven den dag då samtliga uppgifter som konventionsstaten kräver för att ansökan ska anses ingiven har kommit in till registreringsmyndigheten. Om sökanden följer föreläggandet ska ansökan alltså anses ingiven den dag när kompletteringen kom in. Om föreläggandet däremot inte följs ska ansökan inte ansetts ha getts in.

I svensk varumärkesrätt finns inga uttryckliga bestämmelser om ingivningsdag som motsvarar de som finns i artikel 5. Såväl den nuvarande varumärkeslagen som kommitténs förslag till ny varumärkeslag bygger på principen att en ansökan anses ingiven den dag då den faktiskt gavs in till PRV. Ansökningsdagen är enligt nuvarande ordning avgörande bl.a. för registrerings giltighetstid (22 § VML) och vid avgörande av företrädesrätten vid kolliderande ansökningar (14 § första stycket 6 VML). En i allt väsentligt motsvarande reglering finns i förslaget till ny varumärkeslag. En skillnad är dock att en förutsättning för att en registrering ska gälla från ansökningsdagen är att ansökan innehåller en återgivning av märket (se 26 § i förslaget).

Som nyss nämnts innehåller varken den nuvarande varumärkeslagen eller förslaget till ny varumärkeslag några bestämmelser om vad de handlingar som sökanden har gett in ska innehålla för att betraktas som en ansökan och tilldelas en ingivningsdag. Enligt den handläggningspraxis som utvecklats vid PRV är kraven låga. Om en handling som har getts in är möjlig att uppfatta som en ansökan, behandlas den som en ansökan även om den innehåller formella eller materiella brister. Om sökanden därefter ger in nödvändiga kompletteringar behåller ansökan sin ursprungliga ansökningsdag.

Som nämnts tidigare är det enligt artikel 5 möjligt för konventionsstaterna att ha en ordning som innebär att en ansökan anses ingiven även om handlingen bara skulle innehålla

en uttrycklig eller underförstådd upplysning om att den avser registrering av ett varumärke. Det sätt som frågan om ingivningsdag hanteras på i dag är således förenligt med artikel 5. I detta avseende innebär inte kommitténs förslag några förändringar. Några ändringar i förslaget behöver därför inte göras.

5.2.6 Delning av ansökningar och registreringar – artikel 7

Förslag: De nuvarande förordningsbestämmelserna om delning av en registreringsansökan respektive en registrering av ett varumärke tas i sak oförändrade in i den nya varumärkeslagen.

Skälen för förslaget: I artikel 7 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt finns bestämmelser om delning av ansökningar om registrering av varumärken och redan gjorda registreringar. Med detta avses att en ansökan eller registrering som omfattar flera olika varor eller tjänster delas upp i två eller flera ansökningar/registreringar på vilka varorna eller tjänsterna fördelas.

I artikel 7.1 anges att en ansökan får delas upp i vart fall till dess att registreringsmyndigheten har fattat beslut om ansökningen, under ett invändningsförfarande eller under prövningen av ett överklagande av ett beslut av registreringsmyndigheten. Motsvarande ska enligt artikel 7.2 gälla för delning av en registrering. I artikel 7.2 anges vidare att delning av en registrering ska kunna göras dels under varje förfarande där registreringsmyndigheten på talan av tredje man prövar om registreringen är giltig, dels under prövningen av ett överklagande av registreringsmyndighetens beslut. De konventionsstater vars lagstiftning ger en tredje man rätt att invända mot en registrering innan registrering skett får dock utesluta möjligheten till delning av en registrering.

Varken den nuvarande varumärkeslagen eller Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag innehåller några regler

om delning av ansökningar eller registreringar. Denna reglering finns i stället i VMF.

I 7 § fjärde stycket VMF finns bestämmelser om delning av en ansökan. En ansökan som avser flera varor eller tjänster får delas upp i två eller flera ansökningar på vilka varorna eller tjänsterna fördelas. I bestämmelsen anges att dessa ansökningar ska ha samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga ansökan. I 13 § andra stycket VMF finns en motsvarande bestämmelse för uppdelning av en registrering.

De svenska bestämmelserna stämmer alltså sakligt sett överens med artikel 7. Några ändringar av innehållet i bestämmelserna behöver därför inte göras.

Däremot kan det ifrågasättas om inte denna reglering bör tas in i varumärkeslagen och inte som i dag finnas på förordningsnivå. Som en jämförelse kan nämnas att bestämmelserna om delning av ansökningar och registrering av gemenskapsvarumärken har tagits in i EG:s varumärkesförordning, se artikel 44a respektive artikel 48a i rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken (EUT L 70, 9.3.2004, s. 1). För den som ansöker om eller innehar en varumärkesregistrering kan möjligheten att kunna dela en ansökan eller en registrering vara viktig, t.ex. i den situationen att det görs invändning mot en registrering endast för en del av de varor eller tjänster som registreringen avser.

Det framstår därför som lämpligt att delningsmöjligheten kommer till uttryck direkt i lagen. De nuvarande bestämmelserna om delning av ansökan respektive registrering bör därför – i sak oförändrade – tas in i den nya varumärkeslagen.

5.2.7 Ingivande av handlingar och andra meddelanden – artikel 8

Bedömning: Inga ändringar behöver göras i gällande rätt eller i Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag till följd av artikel 8 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt om sättet för kommunikation samt de formella krav som får ställas på handlingar och uppgifter som ges in till registreringsmyndigheten.

Skälen för bedömningen: I artikel 8 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt finns viktiga bestämmelser om sättet för kommunikation och om vilka formella krav konventionsstaterna får ställa på utformningen av handlingar. Vidare finns bestämmelser om vad som gäller om en konventionsstat väljer att tillåta att ansökningar eller andra handlingar ges in elektroniskt. Artikeln innehåller sex handlingsreglerande stycken, vilka i tur och ordning behandlar sätt för ingivande av handlingar och framförande av andra meddelanden, språket i meddelanden, undertecknande av meddelanden på papper, möjligheten för konventionsstater att ställa upp vissa krav om de tillåter elektronisk kommunikation, modellformulär samt förbud mot ytterligare krav. Kompletterande bestämmelser angående handlingar m.m. finns i regel 6 i tillämpningsföreskrifterna.

I artikel 8.1 finns en övergripande bestämmelse som innebär att en konventionsstat får tillåta alla former av kommunikationsmedel för kontakter mellan en sökande eller annan och registreringsmyndigheten. Bestämmelsen tillgodoser därför både de stater som önskar ha möjlighet att använda elektronisk kommunikation – till vilka Sverige hör – och de stater som önskar använda mer traditionella former för kommunikation. Ytterligare bestämmelser om elektronisk kommunikation finns i artikel 8.4, som behandlas närmare nedan.

I artikel 8.2 finns bestämmelser om vilka språkrav som är tillåtna. Av punkt a följer att konventionsstaterna får tillämpa en ordning som innebär att ansökningar och andra meddelanden till

registreringsmyndigheten ska vara skrivna på ett visst språk. I de fall flera språk tillåts vid registreringsmyndigheten, kan ytterligare språkkrav ställas förutsatt att de inte innebär att en handling eller en del av en handling ska ges in på flera språk. Om det inte krävs att ett visst tillåtet språk ska användas, får registreringsmyndigheten enligt punkt c kräva att meddelandet översätts till ett språk som används vid myndigheten och att översättningen är gjord av en auktoriserad översättare eller av ett ombud. I övrigt får det enligt en uttrycklig bestämmelse i punkt b inte ställas krav på bevitnande, bekräftelse, bestyrkande, legalisering eller annat intygande av översättningar i vidare mån än som föreskrivs i konventionen.

Varken nuvarande varumärkeslag eller Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag innehåller några språkbestämmelser eller liknande krav. Sådana bestämmelser finns däremot i VMF. En ansökan i ett varumärkesärende ska enligt 7 § första stycket VMF vara skriven på svenska om inte PRV i det enskilda fallet medger annat. Vidare gäller att om en bilaga till en ansökan är skriven på något annat språk än svenska, ska sökanden även lämna in en styrkt svensk översättning av bilagan om PRV kräver detta. Dessa bestämmelser gäller generellt för alla slags varumärkesärenden, dvs. inte bara för registreringsansökningar utan även för anteckningsärenden m.m. Bestämmelsen får anses vara förenlig med artikel 8.2 c och behöver därför inte ändras. Det bör dock tilläggas att det naturligtvis inte finns något som hindrar att PRV godtar en obestyrt översättning.

När det gäller ansökningar som ges in i pappersform följer av artikel 8.3 att det får krävas att handlingen är undertecknad. Något krav på att underskriften ska bevitnas, bekräftas, bestyrkas eller intygas på något liknande sätt får inte finnas i nationell rätt utom i de fall där ansökan avser ett avstående från en registrering. Härutöver får bevis om att en underskrift är äkta endast begäras om det finns skälig anledning att betvivla underskriftens äkthet. Dessa bestämmelser stämmer överens med såväl nuvarande varumärkeslag som kommitténs förslag till

ny varumärkeslag. Av 7 § första stycket VMF framgår att en ansökan i ett varumärkesärende ska vara underskriven av sökanden eller hans eller hennes ombud. Det finns inte något krav på att underskriften ska bevitnas eller liknande. Inte heller denna bestämmelse behöver ändras till följd av artikel 8.3.

Enligt artikel 8.4 får de konventionsstater som tillåter elektronisk kommunikation ställa upp sådana krav som föreskrivs i regel 6 punkterna 4–8 i tillämpningsföreskrifterna.

I punkt 4 finns bestämmelser om underskrifter som är relevanta för en konventionsstat som tillåter att meddelanden i pappersform ges in elektroniskt. Elektronisk ingivning kan t.ex. ske genom ett telefax som skickas till registreringsmyndigheten eller genom en handling som skickas som en bilaga med e-post. I en sådan situation ska handlingen anses vara underskriven om den innehåller en underskrift som hade godtagits om handlingen hade getts in i pappersform. Det får dock enligt punkt 5 krävas att handlingen därefter ska ges in i original. Fristen för att ge in originalhandlingens får inte understiga en månad från det att registreringsmyndigheten tog emot handlingen.

När det gäller uppgifter som ges in elektroniskt får konventionsstaterna enligt punkt 6 ha regler om att uppgifterna ska verifieras elektroniskt. Konventionsstaterna har rätt att själva föreskriva på vilket sätt den elektroniska verifikationen ska ske. Detta innebär att det för svensk del alltså är möjligt att t.ex. tillämpa de metoder för elektronisk signering som föreskrivs i lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

I punkt 8 finns en bestämmelse som anger att om konventionsstaterna tillåter att handlingar eller uppgifter ges in elektroniskt så ska handlingen eller uppgifterna anses ingivna den dag då de togs emot av registreringsmyndigheten (undantag från detta får dock enligt punkt 7 göras för de fall där ingivandet inte görs direkt till myndigheten).

I 17 § VML anges att den som vill låta registrera ett varumärke ska ge in en skriftlig ansökan om detta till registreringsmyndigheten. I 12 § i förslaget till ny varumärkeslag anges att den som vill att ett varumärke registreras ska ansöka

om detta hos Patentverket. Ingen av dessa bestämmelser hindrar att handlingar eller uppgifter ges in elektroniskt.

Enligt 7 § andra stycket VMF får en ansökan i ett varumärkesärende ges in elektroniskt på det sätt som registreringsmyndigheten föreskriver. Förordningsbestämmelsen gäller inte bara för registreringsärenden utan gäller generellt för alla varumärkesärenden.

Ansökningar om registrering av varumärken och andra ansökningar kan numera ges in elektroniskt till PRV. Registreringsansökningar kan ges in med hjälp av ett särskilt formulär på verkets webbplats. I 7 § VMF föreskrivs emellertid, som angetts tidigare, att en ansökan i ett varumärkesärende ska vara underskriven av sökanden eller hans ombud. Denna bestämmelse anses hindra elektronisk ingivning (se Ds 2003:29 bilaga 2 s. 568). På grund av kravet på undertecknande skickar verket, när en ansökan har getts in elektroniskt, ut en skriftlig bekräftelse till sökanden som denne ska underteckna och skicka tillbaka. I övrigt sker handläggningen av en ansökan som getts in elektroniskt på i princip samma sätt som en ansökan som getts in i pappersform.

Frågan om när en handling anses inkommen och om hanteringen av handlingar som inte är underskrivna regleras i 10 § förvaltningslagen. En handling anses ha kommit in den dag då handlingen anlände till myndigheten eller kom behörig tjänsteman till handa (första stycket). Ett meddelande som inte är underskrivet ska bekräftas av avsändaren genom en egenhändigt undertecknad handling, om myndigheten begär det (tredje stycket). Dessa bestämmelser är förenliga med artikel 8.4 och regel 6 i tillämpningsföreskrifterna. Som nämnts tidigare innehåller regel 6.5 en bestämmelse om att konventionsstaterna har rätt att kräva att en sökande som har gett in exempelvis en ansökan per telefax därefter ska ge in originalhandlingen.

Som nyss nämnts måste en sökande som ger in ansökan elektroniskt för närvarande bekräfta ansökan genom en undertecknad pappershandling. En sådan åtgärd får anses vara mindre betungande för sökanden än att behöva ge in handlingen i

original. Regel 6.5 i tillämpningsföreskrifterna måste därför anses ge utrymme för att verket på det sätt som sker i dag kräver en skriftlig bekräftelse från sökanden. Det kan förstås finnas andra anledningar att se över kravet på egenhändigt undertecknande i 7 § VMF i syfte att underlätta elektronisk ingivning av varumärkesansökningar till PRV. Detta får dock ske i annat sammanhang.

I regel 6.5 anges att tidsfristen för att ge in handlingen i original ska vara minst en månad från den dag då myndigheten tog emot handlingen elektroniskt. I svensk rätt finns inte någon bestämmelse om hur lång tid registreringsmyndigheten ska ge sökanden i ett föreläggande. Det kan inte anses nödvändigt att utfärda några särskilda lagregler om detta. Av samma skäl som redogjorts för ovan i avsnitt 5.2.4 när det gäller kompletteringsförelägganden om att ge in fullmakt talar mycket för att det inte heller behövs några förordningsbestämmelser om detta.

I övrigt behövs inga ändringar i förslaget till ny varumärkeslag eller förordningsändringar till följd av bestämmelserna i artikel 8.4 och därtill hörande tillämpningsföreskrifter.

5.2.8 Ändring av namn- och adressuppgifter – artikel 10

Bedömning: Inga ändringar behöver göras i gällande lag eller i Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag till följd av artikel 10 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

Skälen för bedömningen: I artikel 10 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt finns bestämmelser om ändringar av namn- och adressuppgifter. Kompletterande bestämmelser av betydelse finns i regel 7 i tillämpningsföreskrifterna. Artikeln reglerar inte de fall när någon på grund av exempelvis överlåtelse vill anteckna en ny innehavare i registret; dessa situationer regleras av artikel

11. Artikel 10 gäller inte bara för innehavare utan också för sökande och ombud.

I korthet innebär bestämmelserna att en begäran om ändring ska godtas om den, förutom uppgifter om namn etc., anger det registreringsnummer som ändringen avser. En begäran ska kunna avse flera registreringar förutsatt att de aktuella registreringsnumren anges.

En begäran om ändring ska på motsvarande sätt godtas för en ansökan om varumärkesregistrering (där det alltså inte finns något registreringsnummer). I sådant fall ska normalt ansökningsnumret anges. För det fall ansökan inte har åsatts något ansökningsnummer eller detta inte är känt för sökanden eller dennes ombud ska ansökan kunna identifieras genom antingen ett eventuellt provisoriskt ansökningsnummer, en kopia av ansökan eller en återgivning av varumärket med angivande av det datum som sökanden bedömer att ansökan kommit till registreringsmyndigheten och det nummer som sökanden har angett på ansökan (se artikel 10.2 och regel 7).

I svensk rätt finns i 8 § andra stycket VMF en bestämmelse om att en anteckning om sökandens, innehavarens eller ombudets namn eller adress får avse flera ansökningar eller registreringar om ansöknings- eller registreringsnumren för dessa anges. Bestämmelsen står i stort sett i överensstämmelse med Singaporekonventionen om varumärkesrätt; dock saknas det regler om att en ansökan ska kunna identifieras på annat sätt än genom ansökningsnumret. Reglerna i VMF bör därför justeras så att de i de fall ansökningsnumret inte är känt för sökanden eller dennes ombud tillåter identifiering på det sätt om följer av artikel 10.2 och regel 7.

5.2.9 Anteckning av ny innehavare – artikel 11

<p>Bedömning: Inga ändringar behöver göras i varumärkeslagen eller i Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag</p>
--

till följd av artikel 11 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt om anteckning av ny innehavare.

Skälen för bedömningen: Artikel 11 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt innehåller en relativt omfattande reglering av de krav som konventionsstaterna får ställa för att en ändring i innehavet av en registrering eller en ansökan ska antecknas i registret.

Av artikel 11.1 a följer att konventionsstaterna ska godta en begäran om ändring från antingen den antecknade eller den nye innehavaren.

Om ändringen grundas på ett avtal, exempelvis om varumärket har sålts, får konventionsstaterna enligt artikel 11.1 b kräva att det till en sådan ansökan bifogas

- en kopia av avtalet, bestyrkt av notarius publicus eller annan myndighet,
- ett utdrag ur avtalet där äganderättsövergången framgår, bestyrkt av notarius publicus eller annan myndighet,
- ett obestyrkt intyg om övergången vilket är upprättat i den form och med det innehåll som framgår av tillämpningsföreskrifterna och har undertecknats av såväl den nuvarande som den nye innehavaren, eller
- en obestyrkt överlåtelsehandling i den form och med det innehåll som framgår av tillämpningsföreskrifterna som har undertecknats av såväl den nuvarande som den nye innehavaren

Den som ger in begäran ska ha rätt att själv välja vilket av de fyra alternativen som ska användas.

Om ändringen grundas på en fusion får ställas krav på att det bifogas en bestyrkt och av behörig myndighet upprättad handling som utvisar detta (artikel 11.1 c).

För det fall det finns flera innehavare och någon eller några av dem inte berörs av avtalet eller fusionen får konventionsstaterna kräva att denne/dessa samtycker till ändringen i en underskriven handling (artikel 11.1 d).

Om ändringen görs av någon annan orsak, exempelvis på grund av lag eller ett domstolsavgörande, får det krävas att det ges in en bestyrkt handling som utvisar detta (artikel 11.1 e).

Ändringar av innehavet av en ansökan om registrering ska enligt artikel 11.2 hanteras på samma sätt.

I artikel 11.1 f och artikel 11.3 finns angivet vilka uppgifter som konventionsstaterna får respektive inte får kräva om den nye innehavaren. Detta överstämmer med vad som gäller för sökanden vid ansökan om registrering av ett varumärke (se ovan i avsnitt 5.2.3).

Varken nuvarande varumärkeslag eller Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag innehåller några bestämmelser om anteckningar av överlåtelser eller annan övergång av rätten till ett registrerat varumärke. Dessa frågor regleras i dag i 14 § VMF. Genom hänvisningen till 9 § första stycket 1 och 2 VMF klargörs att en sådan ansökan ska innehålla samma uppgifter om sökanden och eventuellt ombud som ursprungsansökan. Är sökanden någon annan än den nye innehavaren, ska ansökan dessutom innehålla dennes godkännande av den begärda åtgärden. De nu redovisade bestämmelserna är tillåtna enligt artikel 11 och behöver alltså inte ändras vid ett svenskt tillträde till Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

När det gäller de handlingar som ska bifogas en begäran kan det däremot ifrågasättas om de svenska reglerna överensstämmer med artikel 11. Enligt 14 § andra stycket VMF ska till ansökan bifogas dels en handling som styrker märkesrättens övergång och där det framgår om övergången skett med eller utan samband med övergången av den rörelse till vilket varumärket hör, dels ett hemlandsbevis, om märket registrerats med stöd av föreskrifter som meddelats med stöd av 29 § VML (s.k. *telle quelle* registrering). Artikel 11 kan inte anses ge stöd för att kräva att en ansökan om anteckning av ny innehavare innehåller uppgift om huruvida övergången skett i samband med en överlåtelse av en rörelse. Det är inte heller tillåtet att kräva in ett hemlandsbevis i dessa situationer. VMF bör därför ändras på så sätt att dessa båda krav slopas.

5.2.10 Rättelse av misstag – artikel 12

Bedömning: Inga lagändringar eller ändringar i Varumärkeskommitténs lagförslag behövs när det gäller möjligheten till rättelse av misstag enligt artikel 12 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

Skälen för bedömningen: I artikel 12 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt finns bestämmelser om i vilken utsträckning en konventionsstat ska tillåta rättelse av misstag. Av artikel 12.1 följer att det ska vara möjligt att begära rättelse av en uppgift i registret som beror på en felaktig uppgift som lämnats i en ansökan eller i en annan begäran som skickats in till myndigheten. Motsvarande ska enligt artikel 12.2 gälla för en uppgift i en ansökan. Misstag som gjorts av registreringsmyndigheten ska enligt artikel 12.5 på begäran eller självmant rättas av myndigheten. Någon avgift får inte tas ut för en sådan rättelse.

I artikel 12 definieras inte vilka slags misstag som ska kunna rättas. Det anges med andra ord inte om rättelsemöjligheten ska kunna användas för exempelvis fel som består i felaktig rättstillämpning eller om användningsmöjligheten ska vara begränsad till skrivfel och liknande. I artikel 12.6 finns emellertid en bestämmelse enligt vilken en konventionsstat inte är skyldig att tillämpa bestämmelserna om rättelse på misstag som inte kan rättas enligt nationell rätt.

VML innehåller inte någon reglering av möjligheten att få rättelse av ett misstag och förvaltningslagens regler blir därför tillämpliga. Enligt 26 § förvaltningslagen kan beslut som innehåller en uppenbar oriktighet på grund av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende rättas. Innan rättelse sker ska myndigheten ge den som är part tillfälle att yttra sig, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är obehövlig.

Med stöd av denna bestämmelse kan en uppenbart oriktig uppgift i varumärkesregistret rättas oavsett om denna beror på en felaktig uppgift som lämnats i ansökan eller att myndigheten

har gjort fel. Bestämmelsen i artikel 12.6 innebär att det inte finns någon skyldighet att införa en mer långtgående möjlighet till rättelse av beslut än den som finns i svensk rätt i dag.

Som nämnts tidigare ska enligt artikel 12.2 rättelse på motsvarande sätt också kunna ske av en uppgift i en ansökan. Förvaltningslagen innehåller inte någon bestämmelse om rättelse av sådana uppgifter, dvs. uppgifter som inte finns i ett beslut. Det finns dock inte något hinder enligt svensk rätt mot att PRV på begäran av sökanden genom en tjänsteanteckning eller på annat lämpligt sätt gör en rättelse av en uppenbart oriktig uppgift i en ansökan. Enligt uppgift från PRV görs ibland, efter kontakt med sökanden, rättelser i ansökningar på detta sätt.

Sammanfattningsvis kräver ett svenskt tillträde till Singaporekonventionen om varumärkesrätt således inte några lagändringar i denna del. Inte heller påverkas Varumärkeskommitténs lagförslag av artikel 12 i konventionen.

5.2.11 Registreringens giltighetstid och förnyelse av en registrering – artikel 13

Bedömning: Inga ändringar behöver göras i gällande lag eller i Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag till följd av artikel 13 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt om registreringens varaktighet och om förnyelse av en registrering.

Skälen för bedömningen: I artikel 13 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt finns bestämmelser om under hur lång tid en varumärkesregistrering ska gälla och om förnyelse av en varumärkesregistrering.

I artikel 13.1 anges dels vilka formella uppgifter som en konventionsstat får kräva att en begäran om förnyelse ska innehålla, dels vilka krav som får ställas när det gäller förnyelseavgifter. De uppgifter konventionsstaterna får begära är av likartad karaktär som för en ansökan, t.ex. uppgift om namn och adress, ombud m.m. (se 13.1 a i–viii). Av regel 8 i tillämpnings-

föreskrifterna framgår att en ansökan om förnyelse ska kunna ges in och förnyelseavgift kunna betalas under en period som sträcker sig från åtminstone sex månader innan registreringen upphör till åtminstone sex månader efter det att registreringen har upphört. Tilläggsavgift får tas ut i de fall begäran om förnyelse ges in efter registreringsperiodens utgång. Konventionsstaterna får enligt artikel 13.2 inte ställa upp några andra krav än sådana som har stöd i konventionen. I artikel 13.4 finns en viktig regel om att registreringsmyndigheterna i samband med förnyelse av en registrering inte får göra någon materiell granskning av registreringen. Av artikel 13.5 framgår att en registrering ska gälla under tio år. Detsamma gäller varje gång en registrering förnyas.

I svensk rätt finns bestämmelser om registrerings varaktighet och om förnyelse i 22–23 §§ VML. Av dessa bestämmelser framgår att en registrering gäller från den dag då registreringsansökan gavs in till dess tio år förflutit från registreringsdagen samt att en registrering kan förnyas på innehavarens begäran varje gång för tio år från utgången av den föregående registreringsperioden. En ansökan om förnyelse görs skriftligen och får göras tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång. Om ansökan bara avser förnyelse ska inbetalning av förnyelseavgiften till PRV anses utgöra en ansökan om förnyelse. Vid handläggningen av en förnyelseansökan tillämpas de handläggningsregler som gäller vid ansökan om registrering (se 19 § VML).

I Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag finns i huvudsak motsvarande bestämmelser i 26–27 §§.

Det kan således konstateras att reglerna i såväl den nuvarande varumärkeslagen som den föreslagna nya varumärkeslagen överensstämmer med artikel 13. Någon ändring i de svenska lagbestämmelserna eller i förslaget till ny varumärkeslag behövs alltså inte vid ett svenskt tillträde till Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

I 12 § VMF finns kompletterande bestämmelser om vad en ansökan om förnyelse ska innehålla. Av första stycket följer att

sökanden, förutom vissa formella uppgifter, ska ange de begränsningar i skyddsrätten som sökanden önskar göra. I tredje stycket anges närmare hur en förnyelse som görs enbart i form av inbetalning av förnyelseavgiften ska gå till. Även dessa bestämmelser stämmer överens med artikel 13.

I vissa fall krävs det enligt 12 § andra stycket VMF att sökanden ger in ytterligare handlingar. Om sökanden är någon annan än den som är antecknad som innehavare, ska till ansökan fogas en handling som styrker sökandens rätt till märket (punkt a). En sådan situation kan uppstå t.ex. om varumärket har överlåtits, men den nye innehavaren inte har begärt att detta ska antecknas enligt 33 § VML. I artikel 13 finns det emellertid inte något stöd för att ställa upp sådana villkor för att en ansökan om *förnyelse* ska beviljas. En annan sak är att det enligt artikel 11 är tillåtet för konventionsstaterna att kräva in en sådan handling som ett villkor för att ny innehavare ska kunna bli antecknad i registret. Artikel 13 medger inte heller att det vid förnyelse ställs krav på att sökanden i vissa fall ska ge in ett hemlandsbevis såsom föreskrivs i punkt b. Vid ett svenskt tillträde till Singaporekonventionen om varumärkesrätt måste alltså de krav som finns i 12 § andra stycket VMF utgå.

5.2.12 Anstånd, återupptagen handläggning och återställande av försutten tid – artikel 14

Förslag: I den nya varumärkeslagen införs en möjlighet att återuppta en avskrivna ansökan i enlighet med vad Varumärkeskommittén har föreslagit, dock att rätten till återupptagande inte ska vara begränsad till en gång per ansökan.

Skälen för förslaget: Artikel 14 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt innehåller bestämmelser om anstånd och återupptagen handläggning samt återställande av försutten tid. Kompletterande bestämmelser finns i regel 9 i tillämpningsföreskrifterna.

Enligt artikel 14.1 får det i nationell rätt finnas möjligheter att begära anstånd innan en frist gått ut. Det är alltså tillåtet för konventionsstaterna att ha en ordning där registreringsmyndigheten, som är fallet i Sverige, genom anstånd kan förlänga en frist som angetts i exempelvis ett kompletteringsföreläggande till sökanden.

Enligt artikel 14.2 måste något eller några av följande rättsmedel stå till buds för en sökande som har försuttit en frist:

- förlängning av den försuttna fristen,
- återupptagen handläggning,
- s.k. reinstatement of rights, dvs. närmast men inte exakt motsvarande återställande av försutten tid, för det fall fristen försuttits trots att sökanden vidtagit alla de åtgärder som kunnat förväntas av honom.

Av artikel 14.3 framgår att konventionsstaterna i vissa undantagssituationer som anges i tillämpningsföreskrifterna inte behöver tillämpa något av de angivna rättsmedlen. Utöver dessa uttryckligen angivna undantagssituationer måste alltså något av rättsmedlen erbjudas för varje tänkbar frist. Undantagssituationerna finns angivna i regel 9.4. De frister som undantagits är sådana frister för vilka ett rättsmedel enligt artikel 14.2 tidigare har beviljats (regel 9.4 i), frister för att begära en åtgärd enligt artikel 14 (regel 9.4 ii), frister för att betala förnyelseavgift (regel 9.4 iii), överklagandefrister (regel 9.4 iv), frister i flerpartsärenden (regel 9.4 v), frister för att begära prioritet (regel 9.4 vi), frister för att begära en ny ingivningsdag (regel 9.4 vii) samt frister för att korrigera eller ändra ett prioritetskrav (regel 9.4 viii).

I den nuvarande varumärkeslagen finns inte någon bestämmelse om rättsmedel för det fall en frist har försuttits. Det finns dock normalt inget som hindrar att sökanden i en sådan situation ger in en ny ansökan. När lagen infördes övervägdes om det inte borde finnas en möjlighet att återuppta handläggningen av ett ärende. I förarbetena gjordes dock bedömningen att det inte fanns behov av en bestämmelse om detta. Det framhölls att det, till skillnad från vad som gäller inom patenträtten, inte finns

något nyhetskrav inom varumärkesrätten och det därför inte finns samma intresse av att hålla fast vid en ansökan om varumärkesregistrering. Vidare anfördes att regeln om företrädesrätt på grund av tidigare ibruktagande i 14 § första stycket 7 VML ger sökanden ett visst skydd mot att någon annan registrerar varumärket (se vidare SOU 1958:10 s. 298).

Inte heller förvaltningslagen (1986:223) innehåller några bestämmelser om rättsmedel av det slag som avses i artikel 14.2. Däremot finns det i vissa fall möjlighet att i Regeringsrätten ansöka om återställande av försutten tid. En förutsättning för att en sådan ansökan ska kunna bifallas är dock att det är fråga om en tid för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd som har försuttits på grund av omständigheter som utgör giltig ursäkt, se 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) och jämför 2 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Det är endast fråga om ett fåtal tidsfrister som kan återvinnas enligt denna bestämmelse. Det har t.ex. inte ansetts möjligt att återställa den tid för invändning mot ett registrerat varumärke som gäller enligt 20 § andra stycket VML (se RÅ 1996 not 2). Det kan tilläggas att Patentbesvärsträtten dock har ansett att principen om laga förfall kan tillämpas i ärenden om varumärkesregistrering såvitt avser frister som bestämts av PRV och att därför t.ex. vissa avskrivningsbeslut från verkets sida kan undanröjas av Patentbesvärsträtten (se Patentbesvärsträttens dom 1999-08-17 i mål nr 99-299).

I Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag har det tagits in en ny bestämmelse om återupptagen handläggning (20 § sjätte stycket i förslaget). Kommittén har bland annat pekat på att en avskriven ansökan kan medföra betydande olägenheter för en sökande, i form av förseningar och, för det fall märket inte är taget i bruk, risken att någon annan registrerat varumärket i mellantiden (se SOU 2001:26 s. 184 f. och s. 442).

Förslaget har utformats med 14 § fjärde stycket mönsterskyddslagen (1970:485) som förebild. Handläggningen av en avskriven ansökan ska återupptas om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar

sin ansökan och betalar fastställd återupptagningsavgift. Enligt förslaget ska en avskriven ansökan kunna återupptas endast en gång. Återupptagning ska kunna ske även när en ansökan om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige har avskrivits (se 43 § tredje stycket i förslaget).

Utöver de nu nämnda fristerna finns det varken i den nuvarande varumärkeslagen eller i förslaget till ny varumärkeslag några ytterligare frister för vilka det enligt artikel 14 måste finnas en möjlighet till återupptagande (eller annat rättsmedel). Däremot ger artikel 14 inte utrymme för att ha en bestämmelse om att återupptagande endast kan ske en gång per ansökan. Vid ett svenskt tillträde till Singaporekonventionen om varumärkesrätt måste denna begränsning tas bort. I praktiken är det emellertid ovanligt att mer än ett kompletteringsföreläggande behövs i ett registreringsärende. Att den i betänkandet föreslagna begränsningen till en gång per ärende tas bort får därför bedömas ha begränsad praktisk betydelse. Konventionen ger däremot möjlighet men inte skyldighet att föreskriva att återupptagande inte kan ske mer än en gång för en och samma frist (se tillämpningsföreskrifterna, regel 9.4 i). Det förefaller dock onödigt med den typen av detaljreglering. Skulle det framkomma att avsaknaden av en sådan begränsning leder till påtagliga problem i praktiken får frågan övervägas på nytt.

Sammanfattningsvis uppfylls således de krav som följer av artikel 14 genom att det i den nya varumärkeslagen införs en möjlighet att återuppta handläggningen av en avskriven ansökan i enlighet med vad Varumärkeskommittén har föreslagit, dock med undantag för att begränsningen att återupptagande bara ska kunna ske en gång per ansökan tas bort. Ingen begränsning av möjligheten till återupptagande till en gång per frist bör införas. Självklart påverkar heller inte den nya bestämmelsen om återupptagande den praxis som sedan tidigare finns vad gäller återställande av försutten tid och laga förfall.

5.2.13 Anteckning om licens m.m. – artiklarna 17–20

Förslag: I enlighet med Varumärkeskommitténs förslag införs i den nya varumärkeslagen inte någon begränsning av möjligheten att anteckna en licens i varumärkesregistret i fall då licensstagarens användning av licensen skulle vara ägnad att vilseleda allmänheten.

Skälen för förslaget: I artiklarna 17–20 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt finns bestämmelser om anteckningar av licenser i varumärkesregistret och därmed sammanhängande frågor. Ytterligare bestämmelser finns i regel 10 i tillämpningsföreskrifterna. Här finns angivet de krav som en konventionsstat får ha på vilka uppgifter och vilka dokument som den som begär en anteckning ska ge in. På samma sätt som i flertalet andra artiklar har det i artikel 17.4 tagits in ett uttryckligt förbud mot att konventionsstaterna ställer upp andra krav än de som har stöd i konventionen.

I svensk rätt är det enligt 34 § tredje stycket VML möjligt att anteckna en licens i varumärkesregistret. I bestämmelsen anges att på begäran ska en sådan anteckning göras i varumärkesregistret. Det finns dock ett undantag från detta. Om licensstagarens användning av varumärket uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten får en sådan anteckning inte göras.

Singaporekonventionen om varumärkesrätt innehåller dock inte några regler som medger att konventionsstaterna har denna typ av begränsningar i rätten att få en anteckning om licens i varumärkesregistret. Den nuvarande bestämmelsen i 34 § tredje stycket VML är således inte förenlig med konventionen. Denna begränsning har emellertid redan slopats i Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag (se 54 § tredje stycket i förslaget). Kommitténs förslag är alltså förenligt med konventionen på denna punkt.

I 15 § VMF finns bestämmelser om vad en ansökan om anteckning av en licens ska innehålla. Av särskilt intresse är bestämmelsen i andra stycket om att det till ansökan ska fogas

det mellan varumärkets innehavare och licenshavaren träffade licensavtalet i original eller en bestyrkt kopia eller ett bestyrkt utdrag av handlingen. Vidare föreskrivs i första stycket att bl.a. dagen för licensavtalet ska anges i ansökan.

Regleringen i Singaporekonventionen om varumärkesrätt kan inte anses ge utrymme för sådana bestämmelser. Av regel 10.2 följer nämligen att den som begär anteckningen ska kunna välja mellan att ge in antingen ett utdrag av licensavtalet där det framgår vilka som är parter och vilka rättigheter som licensierats, bestyrkt av notarius publicus eller annan myndighet, eller en obestyrkt förklaring undertecknad av båda parter vilken innehåller vissa uppgifter enligt ett särskilt formulär. I sammanhanget bör också nämnas att det i artikel 17.4 a särskilt anges att konventionsstaterna inte får kräva att licensavtalet, eller en översättning av det, ges in eller att det ges in uppgifter om de ekonomiska villkoren för licensupplåtelsen.

Dessa regler kan däremot inte anses hindra att en konventionsstat, i de fall det begärs en anteckning om att licenshavarens rätt är begränsad, ställer krav på att det i ansökan ska lämnas uppgift om denna begränsning. Bestämmelsen i 15 första stycket sista meningen VMF behöver därför inte ändras.

De förändringar som enligt vad som nu redovisats behöver göras när det gäller licensanteckningar behöver inte tas in i lag, utan kan genomföras genom förordningsändringar.

I artikel 19 finns bestämmelser som begränsar konventionsstaternas möjlighet att reglera vad som blir följderna av att någon licensanteckning inte ägt rum. I artikel 19.1 anges att en utebliven anteckning inte får påverka giltigheten av den varumärkesregistrering som licensavtalet rör. Enligt artikel 19.2 får konventionsstaterna inte ställa upp krav som innebär att licensanteckning är en förutsättning för en licenstagares rätt att få föra en intrångstalan eller erhålla skadestånd. Vidare får det enligt artikel 19.3 inte krävas att det görs en licensanteckning för att en licenstagares användning av varumärket, vid prövningen av vissa frågor rörande varumärket, ska anses utgöra användning som gjorts av innehavaren. I artikel 20 finns en bestämmelse som

har betydelse för de konventionsstater som kräver att det anges att ett varumärke används under licens. Det förhållandet att en licenstagare inte följer ett sådant krav får inte påverka giltigheten av varumärkesregistreringen. Det får inte heller påverka tillämpningen av artikel 19.3.

I svensk rätt finns inte några formkrav för licensavtal. Som framgått i det föregående finns det en möjlighet att anteckna en licens i varumärkesregistret. Anteckningen har dock inte någon betydelse för vare sig licensens eller registreringens giltighet (jfr. prop. 1995/96:26 s. 27 f.). Svensk rätt innehåller inte heller i övrigt några sådana bestämmelser som avses i artiklarna 19 och 20. Varumärkeskommitténs förslag innebär inte några ändringar i detta avseende.

I övrigt överensstämmer bestämmelserna om licenser i artiklarna 17–20 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt och därtill hörande tillämpningsföreskrifter med såväl vad som gäller enligt svensk rätt i dag som de förslag som Varumärkeskommittén har lämnat.

5.2.14 Rätt att yttra sig före ett avslagsbeslut – artikel 21

Bedömning: Inga lagändringar eller ändringar i Varumärkeskommitténs lagförslag behövs till följd av reglerna i artikel 21 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt om rätten för en sökande att yttra sig innan ett avslagsbeslut.

Skälen för bedömningen: I artikel 21 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt finns en bestämmelse om rätten att få tillfälle att yttra sig före ett avslagsbeslut. Den innebär att registreringsmyndigheten inte får avslå en ansökan (eller annan begäran) helt eller delvis utan att sökanden innan dess har getts tillfälle att yttra sig inom rimlig tid.

Bestämmelsen är tillämplig på en ansökan om:

- registrering,
- delning av en ansökan eller registrering,

- ändring av namn eller adress,
- anteckning av ny innehavare,
- rättelse av fel,
- förnyelse av registrering,
- anstånd, återupptagande m.m.,
- anteckning av licens, och
- ändring eller borttagande av en licensanteckning.

När det gäller en ansökan om anstånd, återupptagen handläggning eller återställande av försutten tid enligt artikel 14 behöver registreringsmyndigheten dock inte ge sökanden tillfälle att yttra sig före ett avslagsbeslut, om sökanden redan har fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som beslutet grundas på.

I svensk rätt regleras dessa frågor i huvudsak av förvaltningslagen. En sökande, klagande eller annan part har enligt 16 § förvaltningslagen rätt att ta del av det som har tillförts ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Rätten att ta del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av bestämmelserna om partsinsyn i 14 kap. 5 § sekretesslagen. Av 17 § förvaltningslagen följer att huvudregeln är att ett ärende som avser myndighetsutövning mot någon enskild inte får avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part har underrättats om en uppgift som tillförts ett ärende av någon annan och att sökanden har getts tillfälle att yttra sig över den. Undantag från detta kan göras bland annat om avgörandet inte går sökanden emot, om uppgiften saknar betydelse eller om åtgärderna av någon anledning är uppenbart obehövligen. Om en myndighet avser att fatta beslut om rättelse av ett fel följer av 26 § förvaltningslagen att myndigheten dessförinnan ska ge den som är part tillfälle att yttra sig, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är uppenbart obehövlig.

Dessa bestämmelser i förvaltningslagen gäller för PRV:s handläggning av varumärkesärenden i den mån det inte finns särskilda bestämmelser. När det gäller ansökningar om registrering och om förnyelse av en registrering innehåller VML

särskilda bestämmelser om att PRV ska ge sökanden tillfälle att rätta eller komplettera en bristfällig ansökan (19 § och 23 § tredje stycket VML). Motsvarande bestämmelser finns i kommitténs förslag till ny varumärkeslag (20 § andra–fjärde styckena och 27 § fjärde stycket i förslaget). Dessa regler innebär alltså att sökanden får tillfälle att yttra sig före verkets beslut.

Utöver dessa lagregler gäller dessutom sedan länge som en allmän princip inom förvaltningsrätten att en förvaltningsmyndighet har ett ansvar för att utredningen av ett ärende blir så fullständig som ärendet kräver. Denna princip gäller naturligtvis även för PRV:s handläggning av varumärkesärenden. I detta får anses ligga att verket har ett primärt ansvar för att uppmärksamma sökanden på eventuella brister och ofullständigheter i ett varumärkesärende innan något beslut fattas.

Som nämnts tidigare krävs det inte att den som ansöker om anstånd eller något rättsmedel enligt artikel 14 ska ges tillfälle att yttra sig före ett avslagsbeslut. Sådana avslagsbeslut får alltså meddelas direkt utan att sökanden hörs.

Av vad som anförts ovan kan det konstateras att svensk rätt i den utsträckning som artikel 21 kräver ger en sökande eller någon annan som begär en åtgärd i ett varumärkesärende möjlighet att lämna synpunkter innan PRV fattar ett beslut som innebär att ansökan eller begäran helt eller delvis avslås. Svensk rätt stämmer alltså överens med konventionen i denna del och några lagändringar behövs inte. Kommitténs förslag innebär i detta avseende inte några nyheter jämfört med vad som gäller i dag. Några ändringar i förslaget till ny varumärkeslag behöver därför inte göras på grund av artikel 21.

5.2.15 Övriga bestämmelser i Singaporekonventionen om varumärkesrätt

<p>Bedömning: Inga ändringar behöver göras i gällande lag eller i Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag med anledning av artiklarna 1, 6, 9, 15, 16 och 22–31 i</p>

Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Det är inte aktuellt för Sverige att göra några reservationer enligt artikel 29 i samband med tillträdet till Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

Skälen för bedömningen: I det följande görs en kortfattad genomgång av övriga artiklar i Singaporekonventionen om varumärkesrätt och hur dessa förhåller sig till Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag.

Förkortningar och begrepp – artikel 1

I artikel 1 anges och förklaras de förkortningar och begrepp som används i Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Ingen av dessa bestämmelser kräver några lagstiftningsåtgärder.

Registrering i flera klasser – artikel 6

Av artikeln följer att en ansökan om registrering av ett varumärke som avser flera klasser enligt Niceklassifikationen ska resultera i en och samma registrering.

Detta överensstämmer med vad som gäller enligt svensk rätt i dag (se 16 § VML). Någon ändring i detta avseende föreslås inte i Varumärkeskommitténs betänkande (se 17 § i förslaget till ny varumärkeslag).

Klassificering av varor och tjänster – artikel 9

I artikeln anges bl.a. att registreringsmyndigheterna ska använda Niceklassificeringen vid registrering av varumärken och publicering av registreringar. Vidare anges att klassificeringen inte får vara avgörande vid bedömningen av om en viss vara eller tjänst ska anses vara av samma eller liknande slag som en annan.

I Sverige registreras varumärken enligt Niceklassificeringen. Klassindelningen har inte någon betydelse vid prövningen av om två varor eller tjänster ska anses vara av samma eller liknande slag. Varumärkeskommitténs förslag innebär inte några förändringar i detta avseende. Svensk rätt uppfyller alltså de krav som Singaporekonventionen om varumärkesrätt ställer i denna del.

Skyldighet att följa Pariskonventionen – artikel 15

I artikeln anges att en konventionsstat måste följa de bestämmelser om varumärken som finns i Pariskonventionen. Bestämmelsen tar främst sikte på länder som inte har tillträtt Pariskonventionen, men som ändå kan önska tillträda Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Sverige är sedan länge medlem av Parisunionen och påverkas inte av bestämmelsen.

Varumärken för tjänster – artikel 16

I artikeln anges att konventionsstaterna är skyldiga att registrera varumärken för tjänster ("service marks") och att tillämpa Pariskonventionens bestämmelser om varumärken för varor för dessa varumärken. Artikeln har även berörts ovan i avsnitt 5.2.2.

I Sverige är det sedan länge möjligt att registrera varumärken för tjänster. VML:s regler om varor gäller också för tjänster (1 § tredje stycket VML). Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag innehåller en motsvarande regel (se 1 § femte stycket i förslaget). Förslaget till ny varumärkeslag överensstämmer alltså med artikel 16 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

Administrativa bestämmelser m.m. – artiklarna 22–32

Artiklarna 22–32 innehåller administrativa bestämmelser om den beslutande församlingen enligt Singaporekonventionen om varumärkesrätt, kraven för att bli part, ikraftträdandet m.m. Ingen av dessa bestämmelser kräver några lagstiftningsåtgärder. Det är inte aktuellt för Sverige att göra några reservationer i samband med tillträdet till konventionen (se artikel 29).

Det kan noteras att bestämmelsen i artikel 27 om förhållandet mellan Singaporekonventionen om varumärkesrätt och 1994 års TLT inte kommer att få någon praktisk betydelse för svensk del eftersom Sverige inte är anslutet till 1994 års TLT. Vid ett tillträde kommer givetvis Singaporekonventionen om varumärkesrätt för svensk del att vara tillämplig i förhållande till andra stater som har tillträtt samma konvention.

6 Ekonomiska och andra konsekvenser m.m.

Av de förslag som lämnas i promemorian är det framför allt den avskaffade officialprövningen av relativa registreringshinder som har störst betydelse såväl för kostnader vid Patent- och registreringsverket (PRV) och vid domstolar som för kostnader för enskilda.

Reformen innebär att PRV:s handläggning av registreringsärenden förenklas och påskyndas. Detta medför att kostnaderna vid verket minskar. Å andra sidan kommer ett ökat antal invändningsärenden kräva resurser.

Det är svårt att beloppsmässigt uppskatta vilka kostnadsminskningar som den begränsade officialprövningen medför och att göra någon prognos om hur antalet invändningsärenden kommer att påverkas av reformen. I promemorian görs bedömningen att antalet invändningar som högst kan komma att fördubblas på grund av reformen, med andra ord att antalet invändningar kan komma att gå upp från dagens 2,4 procent av alla ansökningar till – högt räknat – ca 4,8 procent. Ökningen av kostnaderna för att hantera invändningsärendena bedöms dock inte bli så stor som den kostnadsminskning som blir följd av den förenklade handläggningen av registreringsärendena. Totalt sett bedöms kostnaderna för PRV alltså bli lägre. Detta innebär att verkets avgifter kan hållas på en låg nivå. I sammanhanget bör nämnas att kostnadsförändringarna för PRV under alla förhållan-

den inte har några konsekvenser för staten eftersom verket är helt avgiftsfinansierat.

Reformen har också betydelse för Patentbesvärsträtts verksamhet. De mål som avser beslut i vilka PRV har avslagit en registreringsansökan enbart på grund av något relativt hinder kommer att försvinna från domstolen. I kommitténs betänkande angavs att denna målgrupp utgjorde cirka 15 procent av varumärkesmålen hos Patentbesvärsträtten. Å andra sidan kan ett ökat antal invändningsärenden leda till förhållandevis många överklaganden av PRV:s beslut. Erfarenheten visar nämligen att beslut i invändningsärenden överklagas i högre grad än andra beslut. Antalet tillkommande invändningsmål hos Patentbesvärsträtten kommer dock troligen att understiga det nuvarande antalet överklaganden i sådana registreringsärenden där ansökan avslagits på grund av något relativt hinder. Reformen bedöms således medföra att det totala antalet beslut i varumärkesärenden som överklagas till Patentbesvärsträtten kommer att minska något. Någon säker slutsats om hur måltillströmningen till Patentbesvärsträtten kan komma att påverkas av reformen är emellertid inte möjlig att dra. Till detta kommer att det i promemorian även föreslås att det ska införas en möjlighet att återuppta handläggningen av en avskrivna ansökan. Detta kommer sannolikt att medföra att endast ett fåtal avskrivningsbeslut kommer att överklagas i fortsättningen. Eftersom invändningsmål normalt kräver betydligt mer arbete än mål som rör överklagande av avskrivningsbeslut är det dock svårt att bedöma i vilken utsträckning arbetsbelastningen i domstolen kommer att förändras. I den mån det alls blir fråga om någon ökning av arbetsbelastningen bedöms denna under alla omständigheter endast leda till marginella kostnadsökningar som väl ryms inom befintliga anslagsramar.

Reformen kan också ha betydelse för de allmänna domstolarna, särskilt när det gäller mål om hävning av varumärkesregistrering. Av Patentprocessutredningens betänkande Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33) framgår att det under åren 1998 och 1999 kom in 74 respektive 57 mål enligt

VML till tingsrätten. Detta inkluderar även andra måltyper än hävningsmål. Den stora flertalet kom in till Stockholms tingsrätt, se a.a. s. 56 f. och 192 f. Reformen kan tänkas leda till en viss ökning av dessa mål. I vilken utsträckning detta kommer att ske är dock svårt att bedöma. En innehavare som anser att en registrering inkräktar på den egna rättigheten torde i regel göra invändning mot registreringen vid PRV och därför inte behöva vända sig till allmän domstol. Det kan naturligtvis förekomma fall där innehavaren inte uppmärksammar den nya registreringen och därför inte hinner framställa en invändning i tid, dvs. inom den invändningsfrist som löper i två månader från det att registreringen av varumärket har kungjorts. I sådana situationer är innehavaren hänvisad till att väcka talan i allmän domstol, men i huvudsak bör konflikter av detta slag komma att hanteras genom invändningsförfarandet. Någon dramatiskt ökning av antalet mål vid de allmänna domstolarna bedöms det därför inte bli fråga om. Därtill kommer att Varumärkeskommittén har föreslagit att ett förfarande för upphävande av varumärkesregistreringar (och också firmaregistreringar) i administrativ ordning ska införas. Detta förslag, som har mottagits positivt av remissinstanserna, innebär att en registrering av ett varumärke (eller en firma) ska kunna upphävas direkt av registreringsmyndigheten. För varumärkenas del skulle således en ansökan om upphävande ges in till PRV. Endast om innehavaren av registreringen bestrider ansökan om upphävande och sökanden begär det, överlämnas ärendet till tingsrätt. Denna reform skulle således innebära att ett antal mål om upphävande av varumärke (och om upphävande av firma) försvinner från de allmänna domstolarna. Den kostnadsökning som den reformerade officialprövningen kan medföra för de allmänna domstolarna bör således bli mycket begränsad och utan problem kunna hanteras inom utgiftsområdet.

Förslaget att begränsa PRV:s officialprövning har betydelse också för företag som ansöker om och innehar registrerade varumärken. Dessa frågor har behandlats i övervägandena i avsnitt 4.3.3. Förändringen innebär att en ansökan om varumär-

kesregistrering kan behandlas enklare och snabbare. Detta medför bl.a. att ansökningsavgiften kan hållas på en låg nivå. Dessutom innebär en reformering av officialprövningen att företagen inte i onödan besväras av förelägganden på grund av relativa hinder när egentliga konflikter med tidigare kännetecken inte är för handen. Detta innebär i sin tur minskade administrativa kostnader för företagen, t.ex. i form av lägre interna kostnader avseende lön etc. för att besvara förelägganden, eller i form av lägre kostnader för att införskaffa extern känneteckensrättslig specialkompetens under denna del av ansökningsförfarandet. Reformen medför också att det svenska regelverket för registrering av varumärken kommer att i högre grad likna det som gäller inom EU när det gäller förfarandet vid registrering av gemenskapsvarumärken. Detta bör i sin tur upplevas som regelförenklande och därmed också innebära lägre administrativa kostnader speciellt för företagare som nyttjar både det svenska nationella registreringsförfarandet och gemenskapsregistreringsförfarandet vid OHIM.

För den som innehar en varumärkesregistrering innebär den föreslagna ordningen att man i högre utsträckning än i dag själv eller med hjälp av ombud kommer att behöva bevaka sin rätt och, i de fall innehavaren anser att det behövs, göra invändning mot nya registreringsansökningar. För de företag som i dag inte har en sådan bevakning kan reformen därför innebära ökade kostnader i detta skede. Som anförts i avsnitt 4.3.3 har det emellertid blivit allt lättare och billigare att genom egna sökningar i databaser hålla sig underrättad om innehållet i relevanta register över varumärken och firmor. Av samma avsnitt framgår också att såväl myndigheter som enskilda aktörer erbjuder olika bevakningstjänster och att kostnaderna för dessa tjänster är förhållandevis begränsade. Det bör också understrykas att även med den nuvarande officialprövningen finns det i många fall behov för företagen att själva bevaka sina varumärkesrättigheter. Vidare är PRV, som anförts tidigare, helt avgiftsfinansierat. Den bevakning som verket utför i dag bekostas alltså genom avgifter från de som ansöker om och innehar en varumärkesregistrering.

Med andra ord är det även nu så att varumärkesinnehavarna indirekt betalar för denna form av bevakning. Sammantaget bedöms mot denna bakgrund reformen leda till kostnadsminskningar för företagen.

De förslag som motiveras av ett tillträde till Singaporekonventionen om varumärkesrätt bedöms inte leda till några kostnadsökningar för vare sig det allmänna eller enskilda. Konventionen som sådan kan vara kostnadsbesparande för företagen i de länder där den träder i kraft i och med att flera betungande och godtyckliga myndighetskrav förbjuds. Detta innebär att det arbete som företagen måste lägga ner i samband med varumärkesregistrering blir enklare och mer förutsebart, vilket bör leda till sänkta kostnader.

Förslagen bedöms inte medföra några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och den offentliga servicen i olika delar av landet, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheten att nå de integrationspolitiska målen (jfr 15 § kommittéförordningen, 1998:1474).

Föreslagen i promemorian är tänkta att behandlas tillsammans med det pågående lagstiftningsärendet om en helt ny varumärkeslag, baserat på förslaget i SOU 2001:26. I denna promemoria föreslås därför inte några separata regler om ikraftträdande. Ett ikraftträdande av den nya varumärkeslagen bedöms i dagsläget kunna ske per den 1 juli 2009. Inte heller föreslås nu några speciala övergångsregler. I den delen hänvisas till SOU 2001:26.

7 Författningskommentar

I det följande redovisas kommentarer till de ändringar i Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag som motiveras av förslagen i denna promemoria. Paragrafnumreringen utgår från kommitténs lagförslag. De nya paragraferna och de uppdelningar av befintliga paragrafer som föreslås har i detta avsnitt getts bokstavsbezeichnungar.

Förslag till varumärkeslag (vissa paragrafer)

Delning av en ansökan

12 a §

En ansökan som avser flera varor får delas i två eller flera ansökningar på vilka de ursprungliga varorna fördelas. Dessa ansökningar ska ha samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga ansökan.

(Paragrafen saknar motsvarighet i SOU 2001:26.) Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.2.6. Den motsvarar den bestämmelse som i dag finns i 7 § fjärde stycket varumärkesförordningen (1960:648) och innebär inte några nyheter i sak. Redaktionellt skiljer sig den från dagens förordningsbestämmelse genom att det inte anges i författningstexten att det även kan vara fråga om *tjänster* som fördelas på de olika ansökningarna. Denna skillnad beror på varumärkeslagens allmänna uppbyggnad, där det i 1 § tredje stycket i 1960 år varumärkeslag (1960:644) och i 1 § femte

stycket i Varumärkeskommitténs lagförslag anges att lagens bestämmelser om varor även gäller tjänster.

Den som har ansökt om registrering av ett varumärke i flera klasser kan med stöd av den nya lagbestämmelsen dela ansökningen i två eller flera ansökningar på vilka de ursprungliga varorna eller tjänsterna fördelas. Det måste vara fråga om just en uppdelning av varorna eller tjänsterna. De delade ansökningarna kan således inte, helt eller delvis, innehålla samma varor eller tjänster.

Paragrafen är tillämplig under handläggningen av en registreringsansökan hos Patent- och registreringsverket (PRV) till dess att verket har fattat ett beslut om registrering. När ett beslut om registrering har fattats kan innehavaren i stället ansöka om delning av registreringen med stöd 25 a §.

Registreringshinder

14 §

Ett varumärke får inte registreras om märket

1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,

2. är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans art, beskaffenhet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller

3. utan tillstånd innehåller en statlig eller internationell beteckning eller ett kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning inte får obehörigen användas som varumärke eller något som lätt kan förväxlas därmed.

Ett varumärke får inte heller registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker och märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.

(Jfr 14 § i SOU 2001:26 s. 437.) Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 4.3.3 i den allmänna motiveringen, rör registreringshinder som huvudsakligen är motiverade av hänsyn till allmänna

intressen, s.k. *absoluta hinder*. Det absoluta hinder som föreligger om ett varumärke saknar särskiljningsförmåga regleras emellertid inte i förevarande paragraf, utan i 13 §.

Paragrafens första stycke motsvarar 14 § första stycket 1–3 i 1960 års varumärkeslag med de skillnaderna att bestämmelserna har utformats i närmare anslutning till rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 1) – varumärkesdirektivet – och därutöver har moderniserats något. Bestämmelserna i 14 § första stycket 4–9 och andra stycket i 1960 års varumärkeslag, vilka i första hand avser att bereda skydd för enskilda rättigheter av olika slag (s.k. *relativa hinder*), är flyttade till 15 och 15 a §§. Av 20 § följer att PRV under sin prövning av en ansökan endast ska utföra en formell granskning samt granska att det inte föreligger något absolut hinder mot registrering. De relativa hindren kan bli föremål för prövning senare av PRV under ett invändningsförfarande eller av domstol vid en talan om ogiltigförklaring av registrering.

Om sökanden begär det kan dock PRV före registreringen undersöka om det föreligger något relativt hinder (se vidare 20 b §). Upptäcks vid en sådan undersökning att det finns något relativt hinder mot det sökta varumärket kan emellertid ansökan inte avslås på grund av förekomsten av det hindret.

Vad gäller de förändringar som i övrigt gjorts jämfört med 1960 års varumärkeslag hänvisas i huvudsak till SOU 2001:26 s. 437.

Paragrafens andra stycke motsvarar helt Varumärkeskommitténs förslag och kommenteras inte särskilt här. Se i stället SOU 2001:26 s. 437.

Hinder mot att registreringen består på grund av andra rättigheter

Rättigheter som skyddas som varukännetecken

15 §

Om någon enligt bestämmelserna i denna lag begär det, ska en registrering upphävas om

1. varumärket är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor av samma slag,

2. varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor av samma eller liknande slag, och det därför finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet,

3. varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och användningen av varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, eller

4. användning av varumärket i näringsverksamhet skulle leda till förväxling med ett varukännetecken som någon annan tagit i bruk före innehavaren och använde vid tidpunkten för ansökan samt innehavaren kände till eller borde ha känt till detta.

Med varukännetecken avses i första stycket 1–3

1. varumärken som är registrerade enligt bestämmelserna i detta kapitel,

2. varumärken som är registrerade genom en internationell registrering som enligt bestämmelserna i 5 kap. fått giltighet här i landet,

3. varukännetecken som är inarbetade, om skyddet gäller i en väsentlig del av landet, samt

4. gemenskapsvarumärken.

De hinder för en registrerings bestånd som anges i första stycket 1–3 gäller på motsvarande sätt i förhållande till sådana namn och näringskännetecken som enligt 3 § femte stycket har ett skydd såsom för varukännetecken i en väsentlig del av landet.

(Jfr 15 § första stycket 1 och 2 och andra stycket i SOU 2001:26 s. 438 f.) Paragrafen motsvarar med vissa förändringar 14 § första stycket 6–9, andra och tredje styckena samt 6 § i 1960 års varumärkeslag och har behandlats i avsnitt 4.3.3 i den allmänna motiveringen.

Paragrafen rör hinder som i första hand avser att bereda skydd för tidigare varukännetecken, s.k. *relativa hinder*. Andra relativa hinder i form av övriga rättigheter behandlas i 15 a §. Av 20 § framgår motsatsvis att dessa hinder inte kan bli föremål för PRV:s prövning under ansökningsförfarandet. De kan däremot bli föremål för prövning senare av PRV under ett invändningsförfarande eller av domstol vid en talan om ogiltigförklaring av registrering. Om sökanden begär det kan dessutom PRV under ansökningsförfarandet undersöka om det finns hinder enligt 15 eller 15 a § och underrätta sökanden om detta (se vidare 20 b §). Förekomsten av ett sådant hinder kan emellertid aldrig leda till att ansökan avslås.

Utformningen av paragrafens första stycke skiljer sig från Varumärkeskommitténs förslag i SOU 2001:26. Förutom att bestämmelsen har gjorts om redaktionellt, har första stycket 2 i ett visst hänseende utformats i närmare anslutning till varumärkesdirektivet (artikel 4.1 b) jämfört med kommitténs förslag (4 § första stycket 2 i förslaget till ny varumärkeslag). Skillnaden består i att det tydliggjorts att frågan om förväxlingsrisk inte är fristående från likhetsbedömningarna avseende varukännetecken och varuslag, utan ett led i dessa. I första stycket 3, som reglerar hinder i form av äldre kända varukännetecken, anges det – till skillnad från i kommitténs förslag – inte att det ska vara fråga om varor av annat slag för att bestämmelsen ska vara tillämplig (se 4 § andra stycket i förslaget till ny varumärkeslag). Kommitténs förslag byggde på artikel

4.4. a i varumärkesdirektivet, som enligt sin ordalydelse är tillämplig om varumärket avser varor som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat. När kommittén presenterade sitt förslag var det oklart huruvida denna regel var tillämplig också inom varuslagsgränserna. Av EG-domstolens praxis framgår emellertid numera att det utökade skyddet för kända varumärken även gäller i förhållande till varumärken som avser samma eller liknande varor (EG-domstolens domar den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff & Cie SA m.fl. mot Gofkid Ltd, REG 2003, s. I-00389, och den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon AG m.fl. mot Fitnessworld Trading Ltd, REG 2003, s. I-12537). Bestämmelsen har därför utformats så att den är tillämplig oavsett om det äldre varukännetecknet avser samma, liknande eller andra slags varor.

Rekvisiten i paragrafen när det gäller kravet på kännedom för att ett varukännetecken ska kunna komma i åtnjutande av ett utökat skydd har utformats i huvudsak i enlighet med kommitténs förslag. Denna fråga kan behöva övervägas ytterligare i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

I andra stycket i paragrafen finns bestämmelser om vad som avses med termen varukännetecken i första stycket 1–3. Till att börja med innefattas alla typer av registrerade varumärken om registreringen gäller i Sverige. Det kan alltså vara fråga om en nationell registrering, en internationell registrering som fått giltighet i Sverige eller ett gemenskapsvarumärke. Vidare innefattas även inarbetade varukännetecken, dock endast om det inarbetade skyddet gäller i en väsentlig del av landet (jfr EG-domstolens dom den 22 november 2007 i mål C-328/06, Alfredo Nieto Nuño mot Leonci Monlleó Franquet). Ett varukännetecken vars inarbetade skydd inte gäller i en väsentlig del av landet utgör alltså inte grund för upphävande av en senare varumärkesregistrering, om inte förutsättningarna i första stycket 4 (ond tro) är uppfyllda (det sistnämnda fallet kräver inte inarbetning). I sak innehöll även Varumärkeskommitténs lagförslag den begränsningen att inarbetade kännetecken inte föreslogs utgöra registreringshinder om de endast hade skydd

inom ett visst geografiskt område (se 15 § andra stycket jfr med 3 § tredje respektive femte stycket i kommitténs lagförslag). Begränsningen var dock annorlunda utformad lagtekniskt.

Tredje stycket gör bestämmelserna i första stycket 1–3 även tillämpliga på motsvarande sätt i förhållande till namn respektive näringskännetecken i vissa situationer. Det är fråga om situationer då ett namn eller ett näringskännetecken har fått skydd som ett s.k. naturligt varukännetecken (se 3 § femte stycket Varumärkeskommitténs lagförslag). Har ett namn eller ett näringskännetecken fått ett sådant skydd i en väsentlig del av landet utgör de också grund för upphävande av en senare varumärkesregistrering av ett likadant eller förväxlingsbart varumärke. Även bestämmelserna i första stycket 3 om grund för upphävande i fall av utökat skydd är tillämpliga på motsvarande sätt när det gäller sådana namn respektive näringskännetecken. På samma sätt som för inarbetade varukännetecken gäller att om skyddet som naturligt varukännetecken inte gäller i en väsentlig del av landet utgör det skyddade namnet eller näringskännetecknet inte grund för upphävande. Namn och näringskännetecken kan utgöra relativa hinder mot varumärkesregistreringar även i vissa andra situationer, se 15 a §.

Övriga rättigheter

15 a §

Om någon enligt bestämmelserna i denna lag begär det, ska en registrering upphävas om varumärket innehåller

- 1. något som är ägnat att uppfattas som någon annans näringskännetecken,**
- 2. något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, ett allmänt känt konstnärsnamn eller liknande namn och inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden och användningen av märket skulle medföra nackdel för bäraren av namnet,**

3. en bild av någon annan och bilden inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden, eller

4. något som utgör intrång i annans upphovsrätt eller i annans rätt till fotografisk bild eller mönster.

(Jfr 15 § första stycket 3 och 4 i SOU 2001:26 s. 438 f.) Paragrafen motsvarar med vissa förändringar 14 § första stycket 4 och 5 i 1960 års varumärkeslag och har behandlats i avsnitt 4.3.3 i den allmänna motiveringen.

Paragrafen rör hinder som i första hand avser att bereda skydd för andra tidigare rättigheter än varukännetecken, s.k. *relativa hinder*. Andra relativa hinder i form av tidigare varukännetecken behandlas i 15 §. Av 20 § framgår motsatsvis att dessa hinder inte kan bli föremål för PRV:s prövning under ansökningsförfarandet. De kan däremot bli föremål för prövning senare av PRV under ett invändningsförfarande eller av domstol vid en talan om ogiltigförklaring av registrering. Om sökanden begär det kan dessutom PRV under ansökningsförfarandet undersöka om det finns hinder enligt 15 eller 15 a § och underrätta sökanden om detta (se vidare 20 b §). Förekomsten av ett sådant hinder kan emellertid aldrig leda till att ansökan avslås.

I fråga om de förändringar i förhållande till 1960 års varumärkeslag som gjorts i materiellt hänseende när det gäller de aktuella relativa hindren hänvisas till SOU 2001:26 för en närmare redovisning.

Prövningen av ansökan

20 §

Uppfyller ansökan inte de krav som avses i 12 § eller om det finns något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att komplettera eller ändra sin ansökan inom viss tid. I

föreläggandet ska sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas om han eller hon inte svarar i rätt tid.

Om det finns någon brist enligt första stycket även efter det att sökanden har yttrat sig, ska ansökan avslås om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.

Yttrar sig sökanden inte i rätt tid över ett föreläggande enligt första stycket, får Patent- och registreringsverket avskriva ansökan.

(Jfr 20 § första till femte styckena i SOU 2001:26 s. 441 f.) Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 4.3.3 i den allmänna motiveringen, motsvarar delvis 19 § i 1960 års varumärkeslag.

I paragrafens första stycke behandlas dels den formella granskning som ska ske av en ansökan, dels omfattningen av PRV:s officialgranskning av materiella hinder.

Någon begränsning i den *formella granskningen* av en ansökan gäller inte. PRV ska liksom tidigare se till att en ansökan uppfyller samtliga de formella krav som ställs på en ansökan (12 §). Till skillnad från Varumärkeskommitténs förslag i SOU 2001:26 s. 441 f. är det inte uttryckligen angivet i lagtexten att PRV:s formella granskning av ansökningen inbegriper kravet på betalning av ansökningsavgift (jfr 20 § första stycket i SOU 2001:26). Att sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift – liksom vilka övriga formella krav som ställs på ansökan – framgår direkt av 12 §. Genom hänvisningen i förevarande paragraf till hela 12 § klargörs det att den formella granskningen omfattar samtliga formella krav angivna i 12 §, inbegripet kravet på att ansökningsavgift ska betalas.

Den *granskning av materiella registreringshinder* som PRV ska utföra under ansökningsförfarandet omfattar en prövning av att varumärket har särskiljningsförmåga (13 §). Verket ska också pröva att varumärket inte strider mot lag, annan författning, goda seder eller allmän ordning. Likaså ska prövas att varumärket inte är vilseledande eller utan tillstånd innehåller statsvapen eller annan officiell beteckning (14 §). Prövningen är således begränsad till s.k. absoluta registreringshinder. Denna prövning

under ansökningsförfarandet ska ske ex officio, dvs. på myndighetens eget initiativ.

Andra hinder än dem som nämns i paragrafen, nämligen de som återfinns i 15 § och 15 a § och som avser relativa hinder, dvs. hinder som i första hand avser att bereda skydd för enskilda rättigheter av olika slag, ska inte prövas av PRV under ansökningsförfarandet. Dessa hinder kan i stället bli föremål för prövning senare av verket i samband med ett invändningsförfarande eller av domstol vid en talan om ogiltigförklaring av en registrering. Om den som ansöker om registrering av ett varumärke begär det ska PRV under ansökningsförfarandet undersöka om det finns något relativt hinder och underrätta sökanden om detta (se vidare 20 b §). Förekomsten av ett sådant hinder kan emellertid aldrig leda till att ansökan avslås.

Angående återupptagande av en avskrivna ansökan se 20 a § (jfr 20 § sjätte stycket i SOU 2001:26, s. 441 f.).

Återupptagande av en avskrivna ansökan

20 a §

Patent- och registreringsverket ska återuppta en avskrivna ansökan, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan och betalar föreskriven återupptagningsavgift.

(Jfr 20 § sjätte stycket i SOU 2001:26 s. 442.) Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.2.12, innehåller bestämmelser om återupptagande av en avskrivna ansökan. Bestämmelsen är med ett undantag utformad på samma sätt som Varumärkeskommitténs lagförslag som i sin tur var utformat på i huvudsak samma sätt som 14 § fjärde stycket mönsterskyddslagen (1970:485).

Den förändring som skett i förhållande till kommitténs förslag är att det inte längre föreslås den begränsningen att en ansökan bara kan återupptas en gång. Skälet till detta är att artikel 14 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt inte

medger en sådan begränsning. I övrigt hänvisas till SOU 2001:26 s. 442 med där gjorda hänvisningar för en kommentar av bestämmelsen.

Undersökning av tidigare ensamrätter

20 b §

Om sökanden begär det, ska Patent- och registreringsverket undersöka om det finns något hinder som avses i 15 eller 15 a §.

Framkommer det något sådant hinder, ska Patent- och registreringsverket underrätta sökanden om detta och ge honom eller henne tillfälle att yttra sig inom viss tid.

(Jfr 20 § andra meningen i SOU 2001:26 s. 441 f.) Paragrafen, som saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag, har behandlats i avsnitt 4.3.4 i den allmänna motiveringen.

Av 20 § framgår motsatsvis att hinder som bereder skydd för tidigare rättigheter (s.k. relativa hinder, se 15 och 15 a §§) inte kan bli föremål för PRV:s prövning under ansökningsförfarandet. En ansökan kan således inte avslås på grund av förekomsten av ett relativt hinder. Under ansökningsförfarandet kan emellertid sökanden begära att verket anger de tidigare rättigheter som kan utgöra hinder mot den sökta registreringen i en s.k. granskningsrapport, som skickas till sökanden. Sökanden ska få tillfälle att yttra sig över granskningsrapportens innehåll.

I de fall tidigare rättigheter tagits upp i en granskningsrapport kan alltså PRV inte avslå ansökan. I stället blir det upp till sökanden att försöka få ett medgivande från den tidigare innehavaren, att inskränka varu- eller tjänsteförteckningen, att återkalla sin ansökan eller att vidhålla denna med risk för att registreringen blir upphävd under invändningsförfarandet eller vid senare tillfälle. Syftet med möjligheten för sökanden att ge in ett yttrande efter det att en granskningsrapport skickats till sökanden är att ge denne en möjlighet att återkalla ansökan, att

göra ett uttalande om att ansökan vidhålls eller begära visst uppskov för att t.ex. ta kontakt med innehavare av tidigare rättigheter. Kommer inget yttrande in till verket inom föreskriven tid fortsätter hanteringen av ansökan. Verket gör då bara en prövning av de formella förutsättningarna samt prövar att det inte föreligger några absoluta hinder mot ansökan.

Delning av en registrering

25 a §

En registrering av ett varumärke som avser flera varor får delas i två eller flera registreringar på vilka de ursprungliga varorna fördelas. Dessa registreringar ska ha samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga registreringen.

(Paragrafen saknar motsvarighet i SOU 2001:26.) Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.2.6. Den motsvarar den bestämmelse som i dag finns i 13 § tredje stycket varumärkesförordningen (1960:648) och i sak innebär den inte några nyheter. Redaktionellt skiljer sig den från dagens förordningsbestämmelse genom att det inte anges i lagtexten att det även kan vara fråga om *tjänster* som fördelas på de olika ansökningarna. Denna skillnad beror på varumärkeslagens allmänna uppbyggnad, där det i 1 § tredje stycket i 1960 års lag och i 1 § femte stycket i Varumärkeskommitténs lagförslag anges att lagens bestämmelser om varor även gäller tjänster.

Paragrafen ger den som innehar en varumärkesregistrering möjlighet att dela registreringen i flera registreringar på vilka de ursprungliga varorna eller tjänsterna fördelas. För att paragrafen ska kunna tillämpas måste PRV alltså ha fattat ett beslut om registrering.

I övrigt överensstämmer paragrafen med 12 a § om delning av en ansökan.

Heimlandsbevis

35 §

En sökande som inte bedriver näringsverksamhet i Sverige ska, för att varumärket ska få registreras, visa att varumärket är registrerat för honom eller henne i hemlandet för de varor som ansökan avser.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte om sökandens hemland

1. har anslutit sig till Pariskonventionen,
2. har anslutit sig till WTO-avtalet eller utgörs av ett område som har anslutit sig till WTO-avtalet,
3. har anslutit sig till Singaporekonventionen om varumärkesrätt, eller
4. ger den som bedriver näringsverksamhet i Sverige motsvarande förmåner vid ansökan om registrering i det landet.

Med sökandens hemland avses ett land eller ett område, där sökanden har ett industri- eller handelsföretag. Har sökanden inte något sådant företag, anses som sökandens hemland ett land eller ett område där han eller hon är bosatt eller är medborgare.

(Jfr 35 § i SOU 2001:26 s. 453). Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.2.3, innehåller bestämmelser om s.k. heimlandsbevis. Ett heimlandsbevis är en handling som visar att ett varumärke är registrerat i ett utländskt varumärkesregister.

Bestämmelser om heimlandsbevis finns i dag i 28 § i 1960 års varumärkeslag och i 1 § förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m. De materiella reglerna finns i sistnämnda bestämmelse. Den nya paragrafen innebär att de nuvarande reglerna med vissa justeringar förs över till den nya varumärkeslagen.

Paragrafen har ändrats redaktionellt men överensstämmer i sak med kommitténs förslag utom på en punkt, nämligen att även en sökande som är hemmahörande i ett land som har

anslutit sig till Singaporekonventionen om varumärkesrätt är undantagen från kravet på hemlandsbevis (se andra stycket 3). Se för en kommentar av bestämmelsen i övrigt SOU 2001:26 s. 453 f.

Ombud

Ombud för den som ansöker om varumärkesregistrering

37 §

Patent- och registreringsverket får förelägga en sökande som varken har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats i Sverige att för sig ställa ett ombud med behörighet att ta emot delgivning i ärendet och med hemvist här i landet, samt att anmäla ombudet till verket.

Om sökanden inte följer föreläggandet, får delgivning ske genom att handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste kända adress. Delgivning ska anses ha skett när detta har blivit fullgjort.

(Jfr 37 § första och andra styckena i SOU 2001:26 s. 455). Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.2.4, innehåller bestämmelser om vilka fall PRV får kräva att en sökande ställer ombud för sig. Den saknar motsvarighet 1960 års varumärkeslag. Bestämmelsen är fakultativ och dess innebörd överensstämmer i huvudsak med 12 § patentlagen (1967:837), 5 kap. 4 § växtförädlarrättslagen (1997:306) och 12 § mönsterskyddslagen (1970:485). Det finns dock en saklig skillnad jämfört med dessa bestämmelser och med kommitténs förslag. Enligt förevarande bestämmelse får PRV inte heller förelägga en sökande som bedriver näringsverksamhet som har etablerats i Sverige att ställa ombud för sig. Ändringen är motiverad av artikel 4.2 a i Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

När det gäller rekvisitet ”näringsverksamhet som har etablerats i Sverige” krävs således dels att det är fråga om näringsverksamhet, dels att verksamheten har etablerats i

Sverige. I detta ligger att verksamheten ska bedrivas från en industri- eller affärslokal som är belägen i Sverige. Det bör därutöver krävas att det är fråga om en reell verksamhet som bedrivs kontinuerligt och inte endast tillfälligtvis. Däremot kan det inte krävas att verksamheten ska ha en viss omfattning. Det finns inte heller något krav på att verksamheten ska bedrivas i viss form, exempelvis som en filial. En bedömning av om en sökande omfattas av regeln måste göras i varje enskilt fall.

I övrigt har bestämmelsen endast ändrats redaktionellt i förhållande till Varumärkeskommitténs förslag. För en författningskommentar i övriga delar hänvisas därför till SOU 2001:26 s. 454 f.

Ombud för den som innehar en varumärkesregistrering

37 a §

En innehavare av en varumärkesregistrering som varken har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats i Sverige ska ha ett ombud som har hemvist här i landet. Ombudet ska ha behörighet att för innehavaren ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden om varumärket med undantag av stämning i brottmål och av föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Ombudet ska anmälas till Patent- och registreringsverket och antecknas i varumärkesregistret.

Om innehavaren inte har anmält något ombud, får delgivning i stället ske genom att den handling som ska delges sänds till honom eller henne under den i varumärkesregistret antecknade adressen. Om någon fullständig adress inte är antecknad i registret, får delgivning ske genom att handlingen hålls tillgänglig hos Patent- och registreringsverket och ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll kungörs i en publikation som regeringen meddelar föreskrifter om. Delgivning ska anses ha skett när detta har blivit fullgjort.

(Jfr 37 § tredje och fjärde styckena i SOU 2001:26 s. 455.) Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.2.4, innehåller bestämmelser om när det krävs att en innehavare av en varumärkesregistrering ska ha ett ombud som har hemvist här i landet. Bestämmelsen är obligatorisk och dess innebörd överensstämmer i huvudsak med 71 § patentlagen (1967:837), 11 kap. 1 § växtförädlarrättslagen (1997:306) och 45 § mönsterskyddslagen (1970:485). Det finns dock en saklig skillnad jämfört med såväl dessa bestämmelser som med kommitténs förslag. Enligt förevarande bestämmelse får PRV inte heller förelägga en sökande som bedriver näringsverksamhet som har etablerats i Sverige att ställa ombud för sig. Ändringen är motiverad av artikel 4.2 a i Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

Av första stycket framgår att för det fall en varumärkesregistrering innehas av någon som varken har hemvist här i landet eller som bedriver näringsverksamhet här måste innehavaren ha ett ombud med hemvist här. När det gäller innebörden av rekvisitet ”näringsverksamhet som har etablerats i Sverige” hänvisas till kommentaren till 37 §.

I övrigt har bestämmelsen endast ändrats redaktionellt i förhållande till Varumärkeskommitténs förslag. För en författningskommentar i övriga delar hänvisas därför till SOU 2001:26 s. 455.

Bestämmelser ur Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag

Registreringshinder

14 § Ett varumärke får inte registreras om det

1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,

2. är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans art, beskaffenhet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller

3. utan tillstånd innehåller en statlig eller internationell beteckning eller ett kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning inte får användas som varumärke eller något som lätt kan förväxlas därmed.

Ett varumärke får inte heller registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker och märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.

Hinder mot en registrerings bestånd

15 § Hinder mot att en registrering består finns om någon begär att den skall upphävas och

1. användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i en äldre ensamrätt enligt 4 § eller i ett äldre gemenskapsvarumärke,

2. användning av märket i näringsverksamhet skulle leda till förväxling med ett varukännetecken som någon annan tagit i bruk före innehavaren och använde vid tidpunkten för ansökan samt innehavaren kände till eller borde ha känt till detta,

3. märket innehåller något som är ägnat att uppfattas som annans näringskännetecken eller annans egenartade efternamn, allmänt känt konstnärsnamn eller liknande namn och inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden och användningen av märket skulle medföra nackdel för bäraren av namnet, eller märket innehåller en bild av någon annan och bilden inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden, eller

4. märket innehåller något som utgör intrång i annans upphovsrätt eller i annans rätt till fotografisk bild eller mönster.

Hinder mot att en registrering består finns dock inte på den grunden att användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i rätten till ett äldre kännetecken som enligt 3 § tredje eller femte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt område.

Behandlingen av ansökan

20 § Patentverket skall undersöka om ansökan uppfyller de krav som avses i 12 §, inbegripet kravet på betalning av ansökningsavgift, och om det finns något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §. Patentverket skall också, i den omfattning regeringen föreskriver, undersöka om det finns något hinder som avses i 15 §.

Uppfyller ansökan inte de krav som avses i 12 § eller finns det något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patentverket förelägga sökanden att komplettera eller ändra sin ansökan inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har

betalat föreskriven ansökningsavgift. I föreläggandet skall sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas om han inte svarar i rätt tid.

Framkommer det något hinder som avses i 15 §, skall Patentverket underrätta sökanden om detta och ge honom tillfälle att yttra sig inom viss tid.

Yttrar sig sökanden i rätt tid över ett föreläggande enligt andra stycket, men finns det fortfarande någon brist enligt 12 § eller något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patentverket avslå ansökan, om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.

Yttrar sig sökanden inte i rätt tid över ett föreläggande enligt andra stycket, får Patentverket avskriva ansökan.

Patentverket skall återuppta en avskriven ansökan, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan och betalar fastställd återupptagningsavgift. En ansökan kan återupptas endast en gång.

4 kap. Särskilda bestämmelser om innehavare av utländska varumärken m.m.

Hemlandsbevis

35 § En sökande, som inte bedriver näringsverksamhet i Sverige och som inte är hemmahörande i en stat som har anslutit sig till Pariskonventionen eller WTO-avtalet eller i ett område som har anslutit sig till WTO-avtalet skall, för att märket skall få registreras i Sverige, visa att märket är registrerat för honom i hemlandet för de varor som ansökan omfattar.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte, om sökandens hemland tillerkänner den som driver näringsverksamhet i Sverige motsvarande förmåner vid ansökan om registrering i det landet. Med sökandens hemland avses en stat eller ett område, där sökanden har ett industri- eller handelsföretag. Har sökanden

inte något sådant företag, anses som sökandens hemland en stat eller ett område där han är bosatt eller en stat där han är medborgare.

Ombud

37 § Patentverket får förelägga en sökande som inte har hemvist i Sverige att för sig ställa ett ombud med behörighet att ta emot delgivning i ärendet och med hemvist här i landet, samt att anmäla ombudet hos verket.

Om sökanden inte följer ett föreläggande enligt första stycket, får delgivning ske genom att handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste kända adress. Delgivning skall anses ha skett när detta har blivit fullgjort.

En innehavare av en varumärkesregistrering som inte har hemvist i Sverige skall ha ett ombud som är bosatt här i landet. Ombudet skall ha behörighet att för innehavaren av ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden om varumärket med undantag av stämning i brottmål och av föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Ombudet skall anmälas till Patentverket och antecknas i varumärkesregistret.

Om innehavaren inte har anmält något ombud enligt tredje stycket, kan delgivning i stället ske genom att den handling som skall delges sänds till honom under den i varumärkesregistret antecknade adressen. Om någon fullständig adress inte är antecknad i registret, kan delgivning ske genom att handlingen hålls tillgänglig hos Patentverket och genom att ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll kungörs. Delgivning skall anses ha skett när detta har blivit fullgjort.

Bestämmelser ur den nuvarande varumärkeslagen (1960:644)

6 §¹ Kännetecken anses förväxlingsbara enligt denna lag endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

14 §² Ett varumärke får inte registreras:

1) om i märket utan tillstånd tagits in sådan statlig eller internationell beteckning eller sådant kommunalt vapen, som enligt lag eller författning inte får obehörigen brukas som varumärke, eller också något som lätt kan förväxlas därmed;

2) om märket är ägnat att vilseleda allmänheten;

3) om märket på annat sätt strider mot lag eller författning eller allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse;

4) om märket innehåller eller består av något, som är ägnat att uppfattas som annans firma eller som annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn eller annans porträtt, där namnet eller porträttet uppenbarligen inte åsyftar någon sedan länge avliden;

5) om märket innehåller något, som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där

¹ Senaste lydelse 1992:1686.

² Senaste lydelse 1996:135.

titeln är egenartad, eller kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster;

6) om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs;

7) om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk;

8) om märket är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och i fråga om vilket den dag som avses i 55 § andra stycket ligger före tiden för ansökningen; eller

9) om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Är märket förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som är registrerat efter en senare ansökan, föreligger hinder mot registrering, om innehavaren av gemenskapsvarumärket kan för detta märkes del göra anspråk på ett äldre varumärkes företräde enligt rådets förordning om gemenskapsvarumärken och det äldre varumärket är registrerat efter en tidigare ansökan. Detta gäller även om det äldre varumärket inte har vidmakthållits eller förnyats.

I fall som avses i första stycket 9 och andra stycket kan, även om märkena inte avser varor av samma eller liknande slag, förväxlingsbarhet åberopas till förmån för ett gemenskapsvarumärke som är väl ansett i gemenskapen, om användningen av ett annat liknande varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.

I fall som avses i första stycket 4–9 samt andra och tredje styckena får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och det inte i övrigt finns hinder enligt första stycket.

19 § Har sökanden icke iakttagit vad om ansökan är föreskrivet eller finner registreringsmyndigheten eljest hinder föreligga för bifall till ansökningen, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avgiva yttrande eller vidtaga rättelse, vid äventyr att ansökningen avskrivs.

Finner registreringsmyndigheten även efter det yttrande avgivits hinder för bifall föreligga, skall ansökningen avslås, där ej anledning förekommer att giva sökanden nytt föreläggande.

Särskilda bestämmelser om registrering av utländska varumärken

28 §³ Söker någon, som icke driver näring i Sverige, registrering av varumärke, skall han visa att märket är för honom i hemlandet registrerat för de varor ansökningen här i riket avser.

Under förutsättning av ömsesidighet äger regeringen föreskriva, att beträffande viss främmande stat vad i första stycket stadgas icke skall äga tillämpning.

31 § Innehavare av registrerat varumärke, vilken icke har hemvist i Sverige, skall hava ett här bosatt ombud, som äger företräda honom i allt som rör märket. Anteckning härom skall göras i varumärkesregistret.

Finnes icke behörigt ombud antecknat, skall registreringsmyndigheten under innehavarens sist uppgivna adress förelägga honom att inom viss tid vidtaga rättelse, vid äventyr att märket avföres ur registret.

³ Senaste lydelse 1977:732.

Singapore Treaty on the Law of Trademarks

Article 1 *Abbreviated Expressions*

For the purposes of this Treaty, unless expressly stated otherwise:

(i) “Office” means the agency entrusted by a Contracting Party with the registration of marks;

(ii) “registration” means the registration of a mark by an Office;

(iii) “application” means an application for registration;

(iv) “communication” means any application, or any request, declaration, correspondence or other information relating to an application or a registration, which is filed with the Office;

(v) references to a “person” shall be construed as references to both a natural person and a legal entity;

(vi) “holder” means the person whom the register of marks shows as the holder of the registration;

(vii) “register of marks” means the collection of data maintained by an Office, which includes the contents of all registrations and all data recorded in respect of all registrations, irrespective of the medium in which such data are stored;

(viii) “procedure before the Office” means any procedure in proceedings before the Office with respect to an application or a registration;

(ix) “Paris Convention” means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed at Paris on March 20, 1883, as revised and amended;

(x) “Nice Classification” means the classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, signed at Nice on June 15, 1957, as revised and amended;

(xi) “license” means a license for the use of a mark under the law of a Contracting Party;

(xii) “licensee” means the person to whom a license has been granted;

(xiii) “Contracting Party” means any State or intergovernmental organization party to this Treaty;

(xiv) “Diplomatic Conference” means the convocation of Contracting Parties for the purpose of revising or amending the Treaty;

(xv) “Assembly” means the Assembly referred to in Article 23;

(xvi) references to an “instrument of ratification” shall be construed as including references to instruments of acceptance and approval;

(xvii) “Organization” means the World Intellectual Property Organization;

(xviii) “International Bureau” means the International Bureau of the Organization;

(xix) “Director General” means the Director General of the Organization;

(xx) “Regulations” means the Regulations under this Treaty that are referred to in Article 22;

(xxi) references to an “Article” or to a “paragraph”, “subparagraph” or “item” of an Article shall be construed as including references to the corresponding rule(s) under the Regulations;

(xxii) “TLT 1994” means the Trademark Law Treaty done at Geneva on October 27, 1994.

Article 2
Marks to Which the Treaty Applies

(1) [*Nature of Marks*] Any Contracting Party shall apply this Treaty to marks consisting of signs that can be registered as marks under its law.

(2) [*Kinds of Marks*]

(a) This Treaty shall apply to marks relating to goods (trademarks) or services (service marks) or both goods and services.

(b) This Treaty shall not apply to collective marks, certification marks and guarantee marks.

Article 3
Application

(1) [*Indications or Elements Contained in or Accompanying an Application; Fee*]

(a) Any Contracting Party may require that an application contain some or all of the following indications or elements:

(i) a request for registration;

(ii) the name and address of the applicant;

(iii) the name of a State of which the applicant is a national if he/she is the national of any State, the name of a State in which the applicant has his/her domicile, if any, and the name of a State in which the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment, if any;

(iv) where the applicant is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;

(v) where the applicant has a representative, the name and address of that representative;

(vi) where an address for service is required under Article 4(2)(b), such address;

(vii) where the applicant wishes to take advantage of the priority of an earlier application, a declaration claiming the priority of that earlier application, together with indications and evidence in support of the declaration of priority that may be required pursuant to Article 4 of the Paris Convention;

(viii) where the applicant wishes to take advantage of any protection resulting from the display of goods and/or services in an exhibition, a declaration to that effect, together with indications in support of that declaration, as required by the law of the Contracting Party;

(ix) at least one representation of the mark, as prescribed in the Regulations;

(x) where applicable, a statement, as prescribed in the Regulations, indicating the type of mark as well as any specific requirements applicable to that type of mark;

(xi) where applicable, a statement, as prescribed in the Regulations, indicating that the applicant wishes that the mark be registered and published in the standard characters used by the Office;

(xii) where applicable, a statement, as prescribed in the Regulations, indicating that the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark;

(xiii) a transliteration of the mark or of certain parts of the mark;

(xiv) a translation of the mark or of certain parts of the mark;

(xv) the names of the goods and/or services for which the registration is sought, grouped according to the classes of the Nice Classification, each group preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said Classification;

(xvi) a declaration of intention to use the mark, as required by the law of the Contracting Party.

(b) The applicant may file, instead of or in addition to the declaration of intention to use the mark referred to in subparagraph (a)(xvi), a declaration of actual use of the mark

and evidence to that effect, as required by the law of the Contracting Party.

(c) Any Contracting Party may require that, in respect of the application, fees be paid to the Office.

(2) [*Single Application for Goods and/or Services in Several Classes*] One and the same application may relate to several goods and/or services, irrespective of whether they belong to one class or to several classes of the Nice Classification.

(3) [*Actual Use*] Any Contracting Party may require that, where a declaration of intention to use has been filed under paragraph (1)(a)(xvi), the applicant furnish to the Office within a time limit fixed in its law, subject to the minimum time limit prescribed in the Regulations, evidence of the actual use of the mark, as required by the said law.

(4) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (3) and in Article 8 be complied with in respect of the application. In particular, the following may not be required in respect of the application throughout its pendency:

(i) the furnishing of any certificate of, or extract from, a register of commerce;

(ii) an indication of the applicant's carrying on of an industrial or commercial activity, as well as the furnishing of evidence to that effect;

(iii) an indication of the applicant's carrying on of an activity corresponding to the goods and/or services listed in the application, as well as the furnishing of evidence to that effect;

(iv) the furnishing of evidence to the effect that the mark has been registered in the register of marks of another Contracting Party or of a State party to the Paris Convention which is not a Contracting Party, except where the applicant claims the application of Article 6quinquies of the Paris Convention.

(5) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office in the course of the examination of the application where the Office may reasonably

doubt the veracity of any indication or element contained in the application.

Article 4
Representation; Address for Service

(1) [*Representatives Admitted to Practice*]

(a) Any Contracting Party may require that a representative appointed for the purposes of any procedure before the Office

(i) have the right, under the applicable law, to practice before the Office in respect of applications and registrations and, where applicable, be admitted to practice before the Office;

(ii) provide, as its address, an address on a territory prescribed by the Contracting Party.

(b) An act, with respect to any procedure before the Office, by or in relation to a representative who complies with the requirements applied by the Contracting Party under subparagraph (a), shall have the effect of an act by or in relation to the applicant, holder or other interested person who appointed that representative.

(2) [*Mandatory Representation; Address for Service*]

(a) Any Contracting Party may require that, for the purposes of any procedure before the Office, an applicant, holder or other interested person who has neither a domicile nor a real and effective industrial or commercial establishment on its territory be represented by a representative.

(b) Any Contracting Party may, to the extent that it does not require representation in accordance with subparagraph (a), require that, for the purposes of any procedure before the Office, an applicant, holder or other interested person who has neither a domicile nor a real and effective industrial or commercial establishment on its territory have an address for service on that territory.

(3) [*Power of Attorney*]

(a) Whenever a Contracting Party allows or requires an applicant, a holder or any other interested person to be represented by a representative before the Office, it may require that the representative be appointed in a separate communication (hereinafter referred to as “power of attorney”) indicating the name of the applicant, the holder or the other person, as the case may be.

(b) The power of attorney may relate to one or more applications and/or registrations identified in the power of attorney or, subject to any exception indicated by the appointing person, to all existing and future applications and/or registrations of that person.

(c) The power of attorney may limit the powers of the representative to certain acts. Any Contracting Party may require that any power of attorney under which the representative has the right to withdraw an application or to surrender a registration contain an express indication to that effect.

(d) Where a communication is submitted to the Office by a person who refers to itself in the communication as a representative but where the Office is, at the time of the receipt of the communication, not in possession of the required power of attorney, the Contracting Party may require that the power of attorney be submitted to the Office within the time limit fixed by the Contracting Party, subject to the minimum time limit prescribed in the Regulations. Any Contracting Party may provide that, where the power of attorney has not been submitted to the Office within the time limit fixed by the Contracting Party, the communication by the said person shall have no effect.

(4) [*Reference to Power of Attorney*] Any Contracting Party may require that any communication made to the Office by a representative for the purposes of a procedure before the Office contain a reference to the power of attorney on the basis of which the representative acts.

(5) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (3) and (4) and in Article 8 be complied with in respect of the matters dealt with in those paragraphs.

(6) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in any communication referred to in paragraphs (3) and (4).

Article 5
Filing Date

(1) [*Permitted Requirements*]

(a) Subject to subparagraph (b) and paragraph (2), a Contracting Party shall accord as the filing date of an application the date on which the Office received the following indications and elements in the language required under Article 8(2):

(i) an express or implicit indication that the registration of a mark is sought;

(ii) indications allowing the identity of the applicant to be established;

(iii) indications allowing the applicant or its representative, if any, to be contacted by the Office;

(iv) a sufficiently clear representation of the mark whose registration is sought;

(v) the list of the goods and/or services for which the registration is sought;

(vi) where Article 3(1)(a)(xvi) or (b) applies, the declaration referred to in Article 3(1)(a)(xvi) or the declaration and evidence referred to in Article 3(1)(b), respectively, as required by the law of the Contracting Party.

(b) Any Contracting Party may accord as the filing date of the application the date on which the Office received only some, rather than all, of the indications and elements referred to in

subparagraph (a) or received them in a language other than the language required under Article 8(2).

(2) [*Permitted Additional Requirement*]

(a) A Contracting Party may provide that no filing date shall be accorded until the required fees are paid.

(b) A Contracting Party may apply the requirement referred to in subparagraph (a) only if it applied such requirement at the time of becoming party to this Treaty.

(3) [*Corrections and Time Limits*] The modalities of, and time limits for, corrections under paragraphs (1) and (2) shall be fixed in the Regulations.

(4) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (2) be complied with in respect of the filing date.

Article 6

Single Registration for Goods and/or Services in Several Classes

Where goods and/or services belonging to several classes of the Nice Classification have been included in one and the same application, such an application shall result in one and the same registration.

Article 7

Division of Application and Registration

(1) [*Division of Application*]

(a) Any application listing several goods and/or services (hereinafter referred to as “initial application”) may,

(i) at least until the decision by the Office on the registration of the mark,

(ii) during any opposition proceedings against the decision of the Office to register the mark,

(iii) during any appeal proceedings against the decision on the registration of the mark,

be divided by the applicant or at its request into two or more applications (hereinafter referred to as “divisional applications”) by distributing among the latter the goods and/or services listed in the initial application. The divisional applications shall preserve the filing date of the initial application and the benefit of the right of priority, if any.

(b) Any Contracting Party shall, subject to subparagraph (a), be free to establish requirements for the division of an application, including the payment of fees.

(2) [*Division of Registration*] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, with respect to a division of a registration. Such a division shall be permitted

(i) during any proceedings in which the validity of the registration is challenged before the Office by a third party,

(ii) during any appeal proceedings against a decision taken by the Office during the former proceedings,

provided that a Contracting Party may exclude the possibility of the division of registrations if its law allows third parties to oppose the registration of a mark before the mark is registered.

Article 8 *Communications*

(1) [*Means of Transmittal and Form of Communications*] Any Contracting Party may choose the means of transmittal of communications and whether it accepts communications on paper, communications in electronic form or any other form of communication.

(2) [*Language of Communications*]

(a) Any Contracting Party may require that any communication be in a language admitted by the Office. Where the Office admits more than one language, the applicant, holder or other interested person may be required to comply with any

other language requirement applicable with respect to the Office, provided that no indication or element of the communication may be required to be in more than one language.

(b) No Contracting Party may require the attestation, notarization, authentication, legalization or any other certification of any translation of a communication other than as provided under this Treaty.

(c) Where a Contracting Party does not require a communication to be in a language admitted by its Office, the Office may require that a translation of that communication by an official translator or a representative, into a language admitted by the Office, be supplied within a reasonable time limit.

(3) [*Signature of Communications on Paper*]

(a) Any Contracting Party may require that a communication on paper be signed by the applicant, holder or other interested person. Where a Contracting Party requires a communication on paper to be signed, that Contracting Party shall accept any signature that complies with the requirements prescribed in the Regulations.

(b) No Contracting Party may require the attestation, notarization, authentication, legalization or other certification of any signature except, where the law of the Contracting Party so provides, if the signature concerns the surrender of a registration.

(c) Notwithstanding subparagraph (b), a Contracting Party may require that evidence be filed with the Office where the Office may reasonably doubt the authenticity of any signature of a communication on paper.

(4) [*Communications Filed in Electronic Form or by Electronic Means of Transmittal*] Where a Contracting Party permits the filing of communications in electronic form or by electronic means of transmittal, it may require that any such communications comply with the requirements prescribed in the Regulations.

(5) [*Presentation of a Communication*] Any Contracting Party shall accept the presentation of a communication the content of which corresponds to the relevant Model International Form, if any, provided for in the Regulations.

(6) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that, in respect of paragraphs (1) to (5), requirements other than those referred to in this Article be complied with.

(7) [*Means of Communication with Representative*] Nothing in this Article regulates the means of communication between an applicant, holder or other interested person and its representative.

Article 9

Classification of Goods and/or Services

(1) [*Indications of Goods and/or Services*] Each registration and any publication effected by an Office which concerns an application or registration and which indicates goods and/or services shall indicate the goods and/or services by their names, grouped according to the classes of the Nice Classification, and each group shall be preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and shall be presented in the order of the classes of the said Classification.

(2) [*Goods or Services in the Same Class or in Different Classes*]

(a) Goods or services may not be considered as being similar to each other on the ground that, in any registration or publication by the Office, they appear in the same class of the Nice Classification.

(b) Goods or services may not be considered as being dissimilar from each other on the ground that, in any registration or publication by the Office, they appear in different classes of the Nice Classification.

Article 10
Changes in Names or Addresses

(1) [*Changes in the Name or Address of the Holder*]

(a) Where there is no change in the person of the holder but there is a change in its name and/or address, each Contracting Party shall accept that a request for the recordal of the change by the Office in its register of marks be made by the holder in a communication indicating the registration number of the registration concerned and the change to be recorded.

(b) Any Contracting Party may require that the request indicate

(i) the name and address of the holder;

(ii) where the holder has a representative, the name and address of that representative;

(iii) where the holder has an address for service, such address.

(c) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.

(d) A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one registration, provided that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.

(2) [*Change in the Name or Address of the Applicant*]

Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, where the change concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.

(3) [*Change in the Name or Address of the Representative or in the Address for Service*]

Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, to any change in the name or address of the representative, if any, and to any change relating to the address for service, if any.

(4) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (3) and in Article 8 be complied with in respect of the request referred to in this Article. In particular, the furnishing of any certificate concerning the change may not be required.

(5) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request.

Article 11
Change in Ownership

(1) [*Change in the Ownership of a Registration*]

(a) Where there is a change in the person of the holder, each Contracting Party shall accept that a request for the recordal of the change by the Office in its register of marks be made by the holder or by the person who acquired the ownership (hereinafter referred to as “new owner”) in a communication indicating the registration number of the registration concerned and the change to be recorded.

(b) Where the change in ownership results from a contract, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:

(i) a copy of the contract, which copy may be required to be certified, by a notary public or any other competent public authority, as being in conformity with the original contract;

(ii) an extract of the contract showing the change in ownership, which extract may be required to be certified, by a notary public or any other competent public authority, as being a true extract of the contract;

(iii) an uncertified certificate of transfer drawn up in the form and with the content as prescribed in the Regulations and signed by both the holder and the new owner;

(iv) an uncertified transfer document drawn up in the form and with the content as prescribed in the Regulations and signed by both the holder and the new owner.

(c) Where the change in ownership results from a merger, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied by a copy of a document, which document originates from the competent authority and evidences the merger, such as a copy of an extract from a register of commerce, and that that copy be certified by the authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority, as being in conformity with the original document.

(d) Where there is a change in the person of one or more but not all of several co-holders and such change in ownership results from a contract or a merger, any Contracting Party may require that any co-holder in respect of which there is no change in ownership give its express consent to the change in ownership in a document signed by it.

(e) Where the change in ownership does not result from a contract or a merger but from another ground, for example, from operation of law or a court decision, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied by a copy of a document evidencing the change and that that copy be certified as being in conformity with the original document by the authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority.

(f) Any Contracting Party may require that the request indicate

(i) the name and address of the holder;

(ii) the name and address of the new owner;

(iii) the name of a State of which the new owner is a national if he/she is the national of any State, the name of a State in which the new owner has his/her domicile, if any, and the name

of a State in which the new owner has a real and effective industrial or commercial establishment, if any;

(iv) where the new owner is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;

(v) where the holder has a representative, the name and address of that representative;

(vi) where the holder has an address for service, such address;

(vii) where the new owner has a representative, the name and address of that representative;

(viii) where the new owner is required to have an address for service under Article 4(2)(b), such address.

(g) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.

(h) A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one registration, provided that the holder and the new owner are the same for each registration and that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.

(i) Where the change of ownership does not affect all the goods and/or services listed in the holder's registration, and the applicable law allows the recording of such change, the Office shall create a separate registration referring to the goods and/or services in respect of which the ownership has changed.

(2) [*Change in the Ownership of an Application*] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, where the change in ownership concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.

(3) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (2) and in Article 8 be complied with in

respect of the request referred to in this Article. In particular, the following may not be required:

(i) subject to paragraph (1)(c), the furnishing of any certificate of, or extract from, a register of commerce;

(ii) an indication of the new owner's carrying on of an industrial or commercial activity, as well as the furnishing of evidence to that effect;

(iii) an indication of the new owner's carrying on of an activity corresponding to the goods and/or services affected by the change in ownership, as well as the furnishing of evidence to either effect;

(iv) an indication that the holder transferred, entirely or in part, its business or the relevant goodwill to the new owner, as well as the furnishing of evidence to either effect.

(4) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence, or further evidence where paragraph (1)(c) or (e) applies, be furnished to the Office where that Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request or in any document referred to in the present Article.

Article 12 *Correction of a Mistake*

(1) [*Correction of a Mistake in Respect of a Registration*]

(a) Each Contracting Party shall accept that the request for the correction of a mistake which was made in the application or other request communicated to the Office and which mistake is reflected in its register of marks and/or any publication by the Office be made by the holder in a communication indicating the registration number of the registration concerned, the mistake to be corrected and the correction to be entered.

(b) Any Contracting Party may require that the request indicate

(i) the name and address of the holder;

(ii) where the holder has a representative, the name and address of that representative;

(iii) where the holder has an address for service, such address.

(c) Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.

(d) A single request shall be sufficient even where the correction relates to more than one registration of the same person, provided that the mistake and the requested correction are the same for each registration and that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.

(2) [*Correction of a Mistake in Respect of an Application*] Paragraph (1) shall apply, *mutatis mutandis*, where the mistake concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.

(3) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (2) and in Article 8 be complied with in respect of the request referred to in this Article.

(4) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt that the alleged mistake is in fact a mistake.

(5) [*Mistakes Made by the Office*] The Office of a Contracting Party shall correct its own mistakes, *ex officio* or upon request, for no fee.

(6) [*Uncorrectable Mistakes*] No Contracting Party shall be obliged to apply paragraphs (1), (2) and (5) to any mistake which cannot be corrected under its law.

Article 13
Duration and Renewal of Registration

(1) [*Indications or Elements Contained in or Accompanying a Request for Renewal; Fee*]

(a) Any Contracting Party may require that the renewal of a registration be subject to the filing of a request and that such request contain some or all of the following indications:

(i) an indication that renewal is sought;
(ii) the name and address of the holder;
(iii) the registration number of the registration concerned;
(iv) at the option of the Contracting Party, the filing date of the application which resulted in the registration concerned or the registration date of the registration concerned;

(v) where the holder has a representative, the name and address of that representative;

(vi) where the holder has an address for service, such address;

(vii) where the Contracting Party allows the renewal of a registration to be made for some only of the goods and/or services which are recorded in the register of marks and such a renewal is requested, the names of the recorded goods and/or services for which the renewal is requested or the names of the recorded goods and/or services for which the renewal is not requested, grouped according to the classes of the Nice Classification, each group preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said Classification;

(viii) where a Contracting Party allows a request for renewal to be filed by a person other than the holder or its representative and the request is filed by such a person, the name and address of that person.

(b) Any Contracting Party may require that, in respect of the request for renewal, a fee be paid to the Office. Once the fee has been paid in respect of the initial period of the registration or of any renewal period, no further payment may be required for the

maintenance of the registration in respect of that period. Fees associated with the furnishing of a declaration and/or evidence of use shall not be regarded, for the purposes of this subparagraph, as payments required for the maintenance of the registration and shall not be affected by this subparagraph.

(c) Any Contracting Party may require that the request for renewal be presented, and the corresponding fee referred to in subparagraph (b) be paid, to the Office within the period fixed by the law of the Contracting Party, subject to the minimum periods prescribed in the Regulations.

(2) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraph (1) and in Article 8 be complied with in respect of the request for renewal. In particular, the following may not be required:

(i) any representation or other identification of the mark;

(ii) the furnishing of evidence to the effect that the mark has been registered, or that its registration has been renewed, in any other register of marks;

(iii) the furnishing of a declaration and/or evidence concerning use of the mark.

(3) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office in the course of the examination of the request for renewal where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication or element contained in the request for renewal.

(4) [*Prohibition of Substantive Examination*] No Office of a Contracting Party may, for the purposes of effecting the renewal, examine the registration as to substance.

(5) [*Duration*] The duration of the initial period of the registration, and the duration of each renewal period, shall be 10 years.

*Article 14**Relief Measures in Case of Failure to Comply with Time Limits*

(1) [*Relief Measure Before the Expiry of a Time Limit*] A Contracting Party may provide for the extension of a time limit for an action in a procedure before the Office in respect of an application or a registration, if a request to that effect is filed with the Office prior to the expiry of the time limit.

(2) [*Relief Measures After the Expiry of a Time Limit*] Where an applicant, holder or other interested person has failed to comply with a time limit (“the time limit concerned”) for an action in a procedure before the Office of a Contracting Party in respect of an application or a registration, the Contracting Party shall provide for one or more of the following relief measures, in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, if a request to that effect is filed with the Office:

(i) extension of the time limit concerned for the period prescribed in the Regulations;

(ii) continued processing with respect to the application or registration;

(iii) reinstatement of the rights of the applicant, holder or other interested person with respect to the application or registration if the Office finds that the failure to comply with the time limit concerned occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken or, at the option of the Contracting Party, that the failure was unintentional.

(3) [*Exceptions*] No Contracting Party shall be required to provide for any of the relief measures referred to in paragraph (2) with respect to the exceptions prescribed in the Regulations.

(4) [*Fee*] Any Contracting Party may require that a fee be paid in respect of any of the relief measures referred to in paragraphs (1) and (2).

(5) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in this Article and in Article 8 be complied with in respect of any of the relief measures referred to in paragraph (2).

Article 15
Obligation to Comply with the Paris Convention

Any Contracting Party shall comply with the provisions of the Paris Convention which concern marks.

Article 16
Service Marks

Any Contracting Party shall register service marks and apply to such marks the provisions of the Paris Convention which concern trademarks.

Article 17
Request for Recordal of a License

(1) [*Requirements Concerning the Request for Recordal*] Where the law of a Contracting Party provides for the recordal of a license with its Office, that Contracting Party may require that the request for recordal

(i) be filed in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, and

(ii) be accompanied by the supporting documents prescribed in the Regulations.

(2) [*Fee*] Any Contracting Party may require that, in respect of the recordal of a license, a fee be paid to the Office.

(3) [*Single Request Relating to Several Registrations*] A single request shall be sufficient even where the license relates to more than one registration, provided that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request, the holder and the licensee are the same for all registrations, and the request indicates the scope of the license in accordance with the Regulations with respect to all registrations.

(4) [*Prohibition of Other Requirements*]

(a) No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (3) and in Article 8 be complied with in respect of the recordal of a license with its Office. In particular, the following may not be required:

(i) the furnishing of the registration certificate of the mark which is the subject of the license;

(ii) the furnishing of the license contract or a translation of it;

(iii) an indication of the financial terms of the license contract.

(b) Subparagraph (a) is without prejudice to any obligations existing under the law of a Contracting Party concerning the disclosure of information for purposes other than the recording of the license in the register of marks.

(5) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request or in any document referred to in the Regulations.

(6) [*Requests Relating to Applications*] Paragraphs (1) to (5) shall apply, mutatis mutandis, to requests for recordal of a license for an application, where the law of a Contracting Party provides for such recordal.

Article 18

Request for Amendment or Cancellation of the Recordal of a License

(1) [*Requirements Concerning the Request*] Where the law of a Contracting Party provides for the recordal of a license with its Office, that Contracting Party may require that the request for amendment or cancellation of the recordal of a license

(i) be filed in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, and

(ii) be accompanied by the supporting documents prescribed in the Regulations.

(2) [*Other Requirements*] Article 17(2) to (6) shall apply, mutatis mutandis, to requests for amendment or cancellation of the recordal of a license.

Article 19
Effects of the Non-Recordal of a License

(1) [*Validity of the Registration and Protection of the Mark*] The non-recordal of a license with the Office or with any other authority of the Contracting Party shall not affect the validity of the registration of the mark which is the subject of the license or the protection of that mark.

(2) [*Certain Rights of the Licensee*] A Contracting Party may not require the recordal of a license as a condition for any right that the licensee may have under the law of that Contracting Party to join infringement proceedings initiated by the holder or to obtain, by way of such proceedings, damages resulting from an infringement of the mark which is the subject of the license.

(3) [*Use of a Mark Where License Is Not Recorded*] A Contracting Party may not require the recordal of a license as a condition for the use of a mark by a licensee to be deemed to constitute use by the holder in proceedings relating to the acquisition, maintenance and enforcement of marks.

Article 20
Indication of the License

Where the law of a Contracting Party requires an indication that the mark is used under a license, full or partial non-compliance with that requirement shall not affect the validity of the registration of the mark which is the subject of the license or the protection of that mark, and shall not affect the application of Article 19(3).

Article 21
Observations in Case of Intended Refusal

An application under Article 3 or a request under Articles 7, 10 to 14, 17 and 18 may not be refused totally or in part by an Office without giving the applicant or the requesting party, as the case may be, an opportunity to make observations on the intended refusal within a reasonable time limit. In respect of Article 14, no Office shall be required to give an opportunity to make observations where the person requesting the relief measure has already had an opportunity to present an observation on the facts on which the decision is to be based.

Article 22
Regulations

(1) [*Content*]

(a) The Regulations annexed to this Treaty provide rules concerning

(i) matters which this Treaty expressly provides to be “prescribed in the Regulations”;

(ii) any details useful in the implementation of the provisions of this Treaty;

(iii) any administrative requirements, matters or procedures.

(b) The Regulations also contain Model International Forms.

(2) [*Amending the Regulations*] Subject to paragraph (3), any amendment of the Regulations shall require three-fourths of the votes cast.

(3) [*Requirement of Unanimity*]

(a) The Regulations may specify provisions of the Regulations which may be amended only by unanimity.

(b) Any amendment of the Regulations resulting in the addition of provisions to, or the deletion of provisions from, the provisions specified in the Regulations pursuant to subparagraph (a) shall require unanimity.

(c) In determining whether unanimity is attained, only votes actually cast shall be taken into consideration. Abstentions shall not be considered as votes.

(4) [*Conflict Between the Treaty and the Regulations*] In the case of conflict between the provisions of this Treaty and those of the Regulations, the former shall prevail.

Article 23
Assembly

(1) [*Composition*]

(a) The Contracting Parties shall have an Assembly.

(b) Each Contracting Party shall be represented in the Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts. Each delegate may represent only one Contracting Party.

(2) [*Tasks*] The Assembly shall

(i) deal with matters concerning the development of this Treaty;

(ii) amend the Regulations, including the Model International Forms;

(iii) determine the conditions for the date of application of each amendment referred to in item (ii);

(iv) perform such other functions as are appropriate to implementing the provisions of this Treaty.

(3) [*Quorum*]

(a) One-half of the members of the Assembly which are States shall constitute a quorum.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), if, in any session, the number of the members of the Assembly which are States and are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly which are States, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are

fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly which are States and were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect, provided that at the same time the required majority still obtains.

(4) [*Taking Decisions in the Assembly*]

(a) The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus.

(b) Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. In such a case,

(i) each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name; and

(ii) any Contracting Party that is an intergovernmental organization may participate in the vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Treaty. No such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote and vice versa. In addition, no such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States party to this Treaty is a Member State of another such intergovernmental organization and that other intergovernmental organization participates in that vote.

(5) [*Majorities*]

(a) Subject to Articles 22(2) and (3), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.

(b) In determining whether the required majority is attained, only votes actually cast shall be taken into consideration. Abstentions shall not be considered as votes.

(6) [*Sessions*] The Assembly shall meet upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional

circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.

(7) [*Rules of Procedure*] The Assembly shall establish its own rules of procedure, including rules for the convocation of extraordinary sessions.

Article 24
International Bureau

(1) [*Administrative Tasks*]

(a) The International Bureau shall perform the administrative tasks concerning this Treaty.

(b) In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the secretariat of the Assembly and of such committees of experts and working groups as may be established by the Assembly.

(2) [*Meetings Other than Sessions of the Assembly*] The Director General shall convene any committee and working group established by the Assembly.

(3) [*Role of the International Bureau in the Assembly and Other Meetings*]

(a) The Director General and persons designated by the Director General shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the committees and working groups established by the Assembly.

(b) The Director General or a staff member designated by the Director General shall be ex officio secretary of the Assembly, and of the committees and working groups referred to in subparagraph (a).

(4) [*Conferences*]

(a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for any revision conferences.

(b) The International Bureau may consult with Member States of the Organization, intergovernmental organizations and

international and national non-governmental organizations concerning the said preparations.

(c) The Director General and persons designated by the Director General shall take part, without the right to vote, in the discussions at revision conferences.

(5) [*Other Tasks*] The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Treaty.

Article 25
Revision or Amendment

This Treaty may only be revised or amended by a diplomatic conference. The convocation of any diplomatic conference shall be decided by the Assembly.

Article 26
Becoming Party to the Treaty

(1) [*Eligibility*] The following entities may sign and, subject to paragraphs (2) and (3) and Article 28(1) and (3), become party to this Treaty:

(i) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered with its own Office;

(ii) any intergovernmental organization which maintains an Office in which marks may be registered with effect in the territory in which the constituting treaty of the intergovernmental organization applies, in all its Member States or in those of its Member States which are designated for such purpose in the relevant application, provided that all the Member States of the intergovernmental organization are members of the Organization;

(iii) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through the Office of another specified State that is a member of the Organization;

(iv) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through the Office maintained by an intergovernmental organization of which that State is a member;

(v) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through an Office common to a group of States members of the Organization.

(2) [*Ratification or Accession*] Any entity referred to in paragraph (1) may deposit

(i) an instrument of ratification, if it has signed this Treaty,

(ii) an instrument of accession, if it has not signed this Treaty.

(3) [*Effective Date of Deposit*] The effective date of the deposit of an instrument of ratification or accession shall be,

(i) in the case of a State referred to in paragraph (1)(i), the date on which the instrument of that State is deposited;

(ii) in the case of an intergovernmental organization, the date on which the instrument of that intergovernmental organization is deposited;

(iii) in the case of a State referred to in paragraph (1)(iii), the date on which the following condition is fulfilled: the instrument of that State has been deposited and the instrument of the other, specified State has been deposited;

(iv) in the case of a State referred to in paragraph (1)(iv), the date applicable under item (ii), above;

(v) in the case of a State member of a group of States referred to in paragraph (1)(v), the date on which the instruments of all the States members of the group have been deposited.

Article 27

Application of the TLT 1994 and This Treaty

(1) [*Relations Between Contracting Parties to Both This Treaty and the TLT 1994*] This Treaty alone shall be applicable as

regards the mutual relations of Contracting Parties to both this Treaty and the TLT 1994.

(2) [*Relations Between Contracting Parties to This Treaty and Contracting Parties to the TLT 1994 That Are Not Party to This Treaty*] Any Contracting Party to both this Treaty and the TLT 1994 shall continue to apply the TLT 1994 in its relations with Contracting Parties to the TLT 1994 that are not party to this Treaty.

Article 28

Entry into Force;

Effective Date of Ratifications and Accessions

(1) [*Instruments to Be Taken into Consideration*] For the purposes of this Article, only instruments of ratification or accession that are deposited by entities referred to in Article 26(1) and that have an effective date according to Article 26(3) shall be taken into consideration.

(2) [*Entry into Force of the Treaty*] This Treaty shall enter into force three months after ten States or intergovernmental organizations referred to in Article 26(1)(ii) have deposited their instruments of ratification or accession.

(3) [*Entry into Force of Ratifications and Accessions Subsequent to the Entry into Force of the Treaty*] Any entity not covered by paragraph (2) shall become bound by this Treaty three months after the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession.

Article 29

Reservations

(1) [*Special Kinds of Marks*] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that, notwithstanding Article 2(1) and (2)(a), any of the provisions of

Articles 3(1), 5, 7, 8(5), 11 and 13 shall not apply to associated marks, defensive marks or derivative marks. Such reservation shall specify those of the aforementioned provisions to which the reservation relates.

(2) [*Multiple-class Registration*] Any State or intergovernmental organization, whose legislation at the date of adoption of this Treaty provides for a multiple-class registration for goods and for a multiple-class registration for services may, when acceding to this Treaty, declare through a reservation that the provisions of Article 6 shall not apply.

(3) [*Substantive Examination on the Occasion of Renewal*] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that, notwithstanding Article 13(4), the Office may, on the occasion of the first renewal of a registration covering services, examine such registration as to substance, provided that such examination shall be limited to the elimination of multiple registrations based on applications filed during a period of six months following the entry into force of the law of such State or organization that introduced, before the entry into force of this Treaty, the possibility of registering service marks.

(4) [*Certain Rights of the Licensee*] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that, notwithstanding Article 19(2), it requires the recordal of a license as a condition for any right that the licensee may have under the law of that State or intergovernmental organization to join infringement proceedings initiated by the holder or to obtain, by way of such proceedings, damages resulting from an infringement of the mark which is the subject of the license.

(5) [*Modalities*] Any reservation under paragraphs (1), (2), (3) or (4) shall be made in a declaration accompanying the instrument of ratification of, or accession to, this Treaty of the State or intergovernmental organization making the reservation.

(6) [*Withdrawal*] Any reservation under paragraphs (1), (2), (3) or (4) may be withdrawn at any time.

(7) [*Prohibition of Other Reservations*] No reservation to this Treaty other than the reservations allowed under paragraphs (1), (2), (3) and (4) shall be permitted.

Article 30
Denunciation of the Treaty

(1) [*Notification*] Any Contracting Party may denounce this Treaty by notification addressed to the Director General.

(2) [*Effective Date*] Denunciation shall take effect one year from the date on which the Director General has received the notification. It shall not affect the application of this Treaty to any application pending or any mark registered in respect of the denouncing Contracting Party at the time of the expiration of the said one-year period, provided that the denouncing Contracting Party may, after the expiration of the said one-year period, discontinue applying this Treaty to any registration as from the date on which that registration is due for renewal.

Article 31
Languages of the Treaty; Signature

(1) [*Original Texts; Official Texts*]

(a) This Treaty shall be signed in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.

(b) An official text in a language not referred to in subparagraph (a) that is an official language of a Contracting Party shall be established by the Director General after consultation with the said Contracting Party and any other interested Contracting Party.

(2) [*Time Limit for Signature*] This Treaty shall remain open for signature at the headquarters of the Organization for one year after its adoption.

Article 32
Depositary

The Director General shall be the depositary of this Treaty.

Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks

Rule 1 Abbreviated Expressions

(1) [*Abbreviated Expressions Defined in the Regulations*] For the purposes of these Regulations, unless expressly stated otherwise:

(i) "Treaty" means the Singapore Treaty on the Law of Trademarks;

(ii) "Article" refers to the specified Article of the Treaty;

(iii) "exclusive license" means a license which is only granted to one licensee and which excludes the holder from using the mark and from granting licenses to any other person;

(iv) "sole license" means a license which is only granted to one licensee and which excludes the holder from granting licenses to any other person but does not exclude the holder from using the mark;

(v) "non-exclusive license" means a license which does not exclude the holder from using the mark or from granting licenses to any other person.

(2) [*Abbreviated Expressions Defined in the Treaty*] The abbreviated expressions defined in Article 1 for the purposes of the Treaty shall have the same meaning for the purposes of these Regulations.

Rule 2
Manner of Indicating Names and Addresses

(1) [*Names*]

(a) Where the name of a person is to be indicated, any Contracting Party may require,

(i) where the person is a natural person, that the name to be indicated be the family or principal name and the given or secondary name or names of that person or that the name to be indicated be, at that person's option, the name or names customarily used by the said person;

(ii) where the person is a legal entity, that the name to be indicated be the full official designation of the legal entity.

(b) Where the name of a representative which is a firm or partnership is to be indicated, any Contracting Party shall accept as indication of the name the indication that the firm or partnership customarily uses.

(2) [*Addresses*]

(a) Where the address of a person is to be indicated, any Contracting Party may require that the address be indicated in such a way as to satisfy the customary requirements for prompt postal delivery at the indicated address and, in any case, consist of all the relevant administrative units up to, and including, the house or building number, if any.

(b) Where a communication to the Office of a Contracting Party is in the name of two or more persons with different addresses, that Contracting Party may require that such communication indicate a single address as the address for correspondence.

(c) The indication of an address may contain a telephone number, a telefacsimile number and an e-mail address and, for the purposes of correspondence, an address different from the address indicated under subparagraph (a).

(d) Subparagraphs (a) and (c) shall apply, *mutatis mutandis*, to addresses for service.

(3) [*Other Means of Identification*] Any Contracting Party may require that a communication to the Office indicate the number or other means of identification, if any, with which the applicant, holder, representative or interested person is registered with its Office. No Contracting Party may refuse a communication on grounds of failure to comply with any such requirement, except for applications filed in electronic form.

(4) [*Script to Be Used*] Any Contracting Party may require that any indication referred to in paragraphs (1) to (3) be in the script used by the Office.

Rule 3

Details Concerning the Application

(1) [*Standard Characters*] Where the Office of a Contracting Party uses characters (letters and numbers) that it considers as being standard, and where the application contains a statement to the effect that the applicant wishes that the mark be registered and published in the standard characters used by the Office, the Office shall register and publish that mark in such standard characters.

(2) [*Mark Claiming Color*] Where the application contains a statement to the effect that the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark, the Office may require that the application indicate the name or code of the color or colors claimed and an indication, in respect of each color, of the principal parts of the mark which are in that color.

(3) [*Number of Reproductions*]

(a) Where the application does not contain a statement to the effect that the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark, a Contracting Party may not require more than

(i) five reproductions of the mark in black and white where the application may not, under the law of that Contracting Party, or does not contain a statement to the effect that the

applicant wishes the mark to be registered and published in the standard characters used by the Office of the said Contracting Party;

(ii) one reproduction of the mark in black and white where the application contains a statement to the effect that the applicant wishes the mark to be registered and published in the standard characters used by the Office of that Contracting Party.

(b) Where the application contains a statement to the effect that the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark, a Contracting Party may not require more than five reproductions of the mark in black and white and five reproductions of the mark in color.

(4) [*Three-Dimensional Mark*]

(a) Where the application contains a statement to the effect that the mark is a three-dimensional mark, the reproduction of the mark shall consist of a two-dimensional graphic or photographic reproduction.

(b) The reproduction furnished under subparagraph (a) may, at the option of the applicant, consist of one single view of the mark or of several different views of the mark.

(c) Where the Office considers that the reproduction of the mark furnished by the applicant under subparagraph (a) does not sufficiently show the particulars of the three-dimensional mark, it may invite the applicant to furnish, within a reasonable time limit fixed in the invitation, up to six different views of the mark and/or a description by words of that mark.

(d) Where the Office considers that the different views and/or the description of the mark referred to in subparagraph (c) still do not sufficiently show the particulars of the three-dimensional mark, it may invite the applicant to furnish, within a reasonable time limit fixed in the invitation, a specimen of the mark.

(e) Paragraph (3)(a)(i) and (b) shall apply *mutatis mutandis*.

(5) [*Hologram Mark, Motion Mark, Color Mark, Position Mark*] Where the application contains a statement to the effect

that the mark is a hologram mark, a motion mark, a color mark or a position mark, a Contracting Party may require one or more reproductions of the mark and details concerning the mark, as prescribed by the law of that Contracting Party.

(6) [*Mark Consisting of a Non-Visible Sign*] Where the application contains a statement to the effect that the mark consists of a non-visible sign, a Contracting Party may require one or more representations of the mark, an indication of the type of mark and details concerning the mark, as prescribed by the law of that Contracting Party.

(7) [*Transliteration of the Mark*] For the purposes of Article 3(1)(a)(xiii), where the mark consists of or contains matter in script other than the script used by the Office or numbers expressed in numerals other than numerals used by the Office, a transliteration of such matter in the script and numerals used by the Office may be required.

(8) [*Translation of the Mark*] For the purposes of Article 3(1)(a)(xiv), where the mark consists of or contains a word or words in a language other than the language, or one of the languages, admitted by the Office, a translation of that word or those words into that language or one of those languages may be required.

(9) [*Time Limit for Furnishing Evidence of Actual Use of the Mark*] The time limit referred to in Article 3(3) shall not be shorter than six months counted from the date of allowance of the application by the Office of the Contracting Party where that application was filed. The applicant or holder shall have the right to an extension of that time limit, subject to the conditions provided for by the law of that Contracting Party, by periods of at least six months each, up to a total extension of at least two years and a half.

*Rule 4**Details Concerning Representation and Address for Service*

(1) [*Address Where a Representative Is Appointed*] Where a representative is appointed, a Contracting Party shall consider the address of that representative to be the address for service.

(2) [*Address Where No Representative Is Appointed*] Where no representative is appointed and an applicant, holder or other interested person has provided as its address an address on the territory of the Contracting Party, that Contracting Party shall consider that address to be the address for service.

(3) [*Time Limit*] The time limit referred to in Article 4(3)(d) shall be counted from the date of receipt of the communication referred to in that Article by the Office of the Contracting Party concerned and shall not be less than one month where the address of the person on whose behalf the communication is made is on the territory of that Contracting Party and not less than two months where such an address is outside the territory of that Contracting Party.

*Rule 5**Details Concerning the Filing Date*

(1) [*Procedure in Case of Non-Compliance with Requirements*] If the application does not, at the time of its receipt by the Office, comply with any of the applicable requirements of Article 5(1)(a) or (2)(a), the Office shall promptly invite the applicant to comply with such requirements within a time limit indicated in the invitation, which time limit shall be at least one month from the date of the invitation where the applicant's address is on the territory of the Contracting Party concerned and at least two months where the applicant's address is outside the territory of the Contracting Party concerned. Compliance with the invitation may be subject to the

payment of a special fee. Even if the Office fails to send the said invitation, the said requirements remain unaffected.

(2) [*Filing Date in Case of Correction*] If, within the time limit indicated in the invitation, the applicant complies with the invitation referred to in paragraph (1) and pays any required special fee, the filing date shall be the date on which all the required indications and elements referred to in Article 5(1)(a) have been received by the Office and, where applicable, the required fees referred to in Article 5(2)(a) have been paid to the Office. Otherwise, the application shall be treated as if it had not been filed.

Rule 6

Details Concerning Communications

(1) [*Indications Accompanying Signature of Communications on Paper*] Any Contracting Party may require that the signature of the natural person who signs be accompanied by

(i) an indication in letters of the family or principal name and the given or secondary name or names of that person or, at the option of that person, of the name or names customarily used by the said person;

(ii) an indication of the capacity in which that person signed, where such capacity is not obvious from reading the communication.

(2) [*Date of Signing*] Any Contracting Party may require that a signature be accompanied by an indication of the date on which the signing was effected. Where that indication is required but is not supplied, the date on which the signing is deemed to have been effected shall be the date on which the communication bearing the signature was received by the Office or, if the Contracting Party so allows, a date earlier than the latter date.

(3) [*Signature of Communications on Paper*] Where a communication to the Office of a Contracting Party is on paper and a signature is required, that Contracting Party

(i) shall, subject to item (iii), accept a handwritten signature;

(ii) may permit, instead of a handwritten signature, the use of other forms of signature, such as a printed or stamped signature, or the use of a seal or of a bar-coded label;

(iii) may, where the natural person who signs the communication is a national of the Contracting Party and such person's address is on its territory, or where the legal entity on behalf of which the communication is signed is organized under its law and has either a domicile or a real and effective industrial or commercial establishment on its territory, require that a seal be used instead of a handwritten signature.

(4) [*Signature of Communications on Paper Filed by Electronic Means of Transmittal*] A Contracting Party that provides for communications on paper to be filed by electronic means of transmittal shall consider any such communication signed if a graphic representation of a signature accepted by that Contracting Party under paragraph (3) appears on the communication as received.

(5) [*Original of a Communication on Paper Filed by Electronic Means of Transmittal*] A Contracting Party that provides for communications on paper to be filed by electronic means of transmittal may require that the original of any such communication be filed

(i) with the Office accompanied by a letter identifying that earlier transmission and

(ii) within a time limit which shall be at least one month from the date on which the Office received the communication by electronic means of transmittal.

(6) [*Authentication of Communications in Electronic Form*] A Contracting Party that permits the filing of communications in electronic form may require that any such communication be authenticated through a system of electronic authentication as prescribed by that Contracting Party.

(7) [*Date of Receipt*] Each Contracting Party shall be free to determine the circumstances in which the receipt of a document or the payment of a fee shall be deemed to constitute receipt by or payment to the Office in cases in which the document was actually received by or payment was actually made to

- (i) a branch or sub-office of the Office,
- (ii) a national Office on behalf of the Office of the Contracting Party, where the Contracting Party is an intergovernmental organization referred to in Article 26(1)(ii),
- (iii) an official postal service,
- (iv) a delivery service, or an agency, specified by the Contracting Party,
- (v) an address other than the nominated addresses of the Office.

(8) [*Electronic Filing*] Subject to paragraph (7), where a Contracting Party provides for the filing of a communication in electronic form or by electronic means of transmittal and the communication is so filed, the date on which the Office of that Contracting Party receives the communication in such form or by such means shall constitute the date of receipt of the communication.

Rule 7

Manner of Identification of an Application Without Its Application Number

(1) [*Manner of Identification*] Where it is required that an application be identified by its application number but where such a number has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative, that application shall be considered identified if the following is supplied:

- (i) the provisional application number, if any, given by the Office, or
- (ii) a copy of the application, or

(iii) a representation of the mark, accompanied by an indication of the date on which, to the best knowledge of the applicant or the representative, the application was received by the Office and an identification number given to the application by the applicant or the representative.

(2) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraph (1) be complied with in order for an application to be identified where its application number has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative.

Rule 8

Details Concerning Duration and Renewal

For the purposes of Article 13(1)(c), the period during which the request for renewal may be presented and the renewal fee may be paid shall start at least six months before the date on which the renewal is due and shall end at the earliest six months after that date. If the request for renewal is presented and/or the renewal fees are paid after the date on which the renewal is due, any Contracting Party may subject the acceptance of the request for renewal to the payment of a surcharge.

Rule 9

Relief Measures in Case of Failure to Comply with Time Limits

(1) [*Requirements Concerning Extension of Time Limits Under Article 14(2)(i)*] A Contracting Party that provides for the extension of a time limit under Article 14(2)(i) shall extend the time limit for a reasonable period of time from the date of filing the request for extension and may require that the request

(i) contain an identification of the requesting party, the relevant application or registration number and the time limit concerned, and

(ii) be filed within a time limit which shall not be less than two months from the date of expiry of the time limit concerned.

(2) [*Requirements Concerning Continued Processing Under Article 14(2)(ii)*] A Contracting Party may require that the request for continued processing under Article 14(2)(ii)

(i) contain an identification of the requesting party, the relevant application or registration number and the time limit concerned, and

(ii) be filed within a time limit which shall not be less than two months from the date of expiry of the time limit concerned. The omitted act shall be completed within the same period or, where the Contracting Party so provides, together with the request.

(3) [*Requirements Concerning Reinstatement of Rights Under Article 14(2)(iii)*]

(a) A Contracting Party may require that the request for reinstatement of rights under Article 14(2)(iii)

(i) contain an identification of the requesting party, the relevant application or registration number and the time limit concerned, and

(ii) set out the facts and evidence in support of the reasons for the failure to comply with the time limit concerned.

(b) The request for reinstatement of rights shall be filed with the Office within a reasonable time limit, the duration of which shall be determined by the Contracting Party from the date of the removal of the cause of failure to comply with the time limit concerned. The omitted act shall be completed within the same period or, where the Contracting Party so provides, together with the request.

(c) A Contracting Party may provide for a maximum time limit for complying with the requirements under subparagraphs (a) and (b) of not less than six months from the date of expiry of the time limit concerned.

(4) [*Exceptions Under Article 14(3)*] The exceptions referred to in Article 14(3) are the cases of failure to comply with a time limit

- (i) for which a relief measure has already been granted under Article 14(2),
- (ii) for filing a request for a relief measure under Article 14,
- (iii) for payment of a renewal fee,
- (iv) for an action before a board of appeal or other review body constituted in the framework of the Office,
- (v) for an action in inter partes proceedings,
- (vi) for filing the declaration referred to in Article 3(1)(a)(vii) or the declaration referred to in Article 3(1)(a)(viii),
- (vii) for filing a declaration which, under the law of the Contracting Party, may establish a new filing date for a pending application, and
- (viii) for the correction or addition of a priority claim.

Rule 10

Requirements Concerning the Request for Recordal of a License or for Amendment or Cancellation of the Recordal of a License

(1) [*Content of Request*]

(a) A Contracting Party may require that the request for recordal of a license under Article 17(1) contain some or all of the following indications or elements:

- (i) the name and address of the holder;
- (ii) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
- (iii) where the holder has an address for service, such address;
- (iv) the name and address of the licensee;
- (v) where the licensee has a representative, the name and address of that representative;
- (vi) where the licensee has an address for service, such address;
- (vii) the name of a State of which the licensee is a national if he/she is a national of any State, the name of a State in which the licensee has his/her domicile, if any, and the name of a State in

which the licensee has a real and effective industrial or commercial establishment, if any;

(viii) where the holder or the licensee is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;

(ix) the registration number of the mark which is the subject of the license;

(x) the names of the goods and/or services for which the license is granted, grouped according to the classes of the Nice Classification, each group preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said Classification;

(xi) whether the license is an exclusive license, a non-exclusive license or a sole license;

(xii) where applicable, that the license concerns only a part of the territory covered by the registration, together with an explicit indication of that part of the territory;

(xiii) the duration of the license.

(b) A Contracting Party may require that the request for amendment or cancellation of the recordal of a license under Article 18(1) contain some or all of the following indications or elements:

(i) the indications specified in items (i) to (ix) of subparagraph (a);

(ii) where the amendment or cancellation concerns any of the indications or elements specified under subparagraph (a), the nature and scope of the amendment or cancellation to be recorded.

(2) [*Supporting Documents for Recordal of a License*]

(a) A Contracting Party may require that the request for recordal of a license be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:

(i) an extract of the license contract indicating the parties and the rights being licensed, certified by a notary public or any

other competent public authority as being a true extract of the contract; or

(ii) an uncertified statement of license, the content of which corresponds to the statement of license Form provided for in the Regulations, and signed by both the holder and the licensee.

(b) Any Contracting Party may require that any co-holder who is not a party to the license contract give its express consent to the license in a document signed by it.

(3) [*Supporting Documents for Amendment of Recordal of a License*]

(a) A Contracting Party may require that the request for amendment of the recordal of a license be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:

(i) documents substantiating the requested amendment of the recordal of the license; or

(ii) an uncertified statement of amendment of license, the content of which corresponds to the statement of amendment of license Form provided for in these Regulations, and signed by both the holder and the licensee.

(b) Any Contracting Party may require that any co-holder who is not a party to the license contract give its express consent to the amendment of the license in a document signed by it.

(4) [*Supporting Documents for Cancellation of Recordal of a License*] A Contracting Party may require that the request for cancellation of the recordal of a license be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:

(i) documents substantiating the requested cancellation of the recordal of the license; or

(ii) an uncertified statement of cancellation of license, the content of which corresponds to the statement of cancellation of license Form provided for in these Regulations, and signed by both the holder and the licensee.