

## 6 Ensamrättens omfattning m.m.

### 6.1 Inledning

I detta kapitel behandlar kommittén frågor med anknytning till ensamrättens omfattning. Bestämmelserna om ensamrättens omfattning är självfallet av central betydelse inom varumärkesrätten. Vid en samlad översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen är det därför naturligt att se över dessa bestämmelser. Frågan om hur bestämmelserna om ensamrättens omfattning bör vara utformade har också varit föremål för diskussion i olika sammanhang. Kapitlet inleds med en översikt över utvecklingen i Sverige när det gäller ensamrättens omfattning inom varumärkesrätten.

### 6.2 Nuvarande ordning och dess framväxt

#### 6.2.1 Ensamrättens omfattning enligt Ävml

Skyddet för varukännetecken har i svensk rätt, liksom i nordisk rätt i övrigt, vilat på ett kriterium om förväxlingsbarhet. Den äldre varumärkeslagen gav när den infördes år 1884, med vissa undantag, registrerade varumärken skydd för i princip alla varuslag. Endast likheten mellan märkena var därför av betydelse vid bedömning av frågan om förväxling. År 1897 begränsades emellertid registreringskyddet till de varuslag som märket avsåg (den s.k. specialitetsgrundsatsen). Även likheten mellan de varuslag som märkena avsåg blev därmed av betydelse vid förväxlingsbedömningen. Något egentligt skydd utanför varuslagsgränserna fanns därefter inte. Vid bedömningen av märkeslikheten var i princip endast den visuella och fonetiska likheten av betydelse. Och vid bedömningen av varuslagslikheten var främst den direkta överensstämmelsen mellan varorna av betydelse. Men hänsyn togs också till om varorna normalt tillverkades av samma företag eller

tillhandahölls av samma butiker och om de på annat sätt uppträdde tillsammans. I praxis avgjordes frågan om förväxlingsbarhet vid en helhetsbedömning av märkeslikheten och varuslagslikheten, varvid kravet på märkeslikhet var mindre om varuslagslikheten var stor och vice versa (den s.k. produktregeln). Angående utvecklingen före VmL, se Gösta Eberstein, Om skydd för individualiteten, 1940, s. 51 f.

### 6.2.2 Ensamrätten enligt VmL i dess ursprungliga lydelse

Vid tillkomsten av VmL utformades huvudregeln om förväxlingsbarhet med utgångspunkt i då rådande praxis. Bestämmelsen togs in i 6 § första stycket VmL och är alltså oförändrad i sak. Varukännetecken fick således ett grundläggande skydd mot användning av yngre identiska eller liknande kännetecken för varor av samma eller liknande slag. I förarbetena lämnades tämligen utförliga anvisningar till ledning för förväxlingsbedömningen. Frågan om förväxling skulle på ungefär samma sätt som förut avgöras vid en helhetsbedömning av märkeslikheten och varuslagslikheten i enlighet med produktregeln.

Bedömningen av *märkeslikheten* skulle ske med utgångspunkt i märkenas helhetsintryck och grundas på i första hand märkenas visuella och fonetiska likhet. En nyhet var emellertid att även andra omständigheter skulle vägas in i bedömningen. I fråga om ordmärken skulle hänsyn tas till om märkena hade en begreppsmässig överensstämmelse. Och i fråga om figurmärken skulle hänsyn tas till om märkena hade ett gemensamt idé- eller föreställningsinnehåll. Förekomsten av en begreppsmässig överensstämmelse och ett gemensamt föreställningsinnehåll har också beaktats i praxis, se t.ex. RÅ 1983 2:29 alternativt NIR 1985 s. 491 (MAGNETMAN), RÅ 1988 ref. 130 alternativt NIR 1989 s. 382 (CANASTA), RÅ 1993 not 492 (GOD NATT = GOD MORGON).

Vid bedömning av *varuslagslikheten* skulle hänsyn tas till vilka varor som normalt ingår i ett sortiment eller distribueras av samma detaljist- eller grossistföretag eller är framställda av samma råmaterial eller är avsedda för samma ändamål eller används inom samma verksamhetsområde.

I förarbetena berörde man också det s.k. *associationsskyddet*. Vid bedömningen av frågan om förväxling skulle man utgå ifrån att en köpare i allmänhet inte hade möjlighet att samtidigt jämföra två

motstående kännetecken. Vidare skulle man ta hänsyn till om användningen av det yngre märket kunde leda till uppfattningen att det fanns ett kommersiellt samband mellan innehavarna av märkena, t.ex. att ett yngre märke användes efter medgivande från innehavaren av ett äldre märke eller att ett yngre märke användes för varor som godkänts av innehavaren av det äldre märket. Även dessa omständigheter har tillmätts betydelse i praxis, se t.ex. RÅ 1972 H 42 (TRIFLEX). Angående de ursprungliga förarbetena till huvudregeln om förväxlingsbarhet, se SOU 1958:10 s. 251 f. och prop. 1960:167 s. 73 f.

En viktig förändring var att man i VmL införde ett utökat skydd för särskilt kända märken genom den s.k. *Kodak-regeln* (6 § 2 st. a VmL i dess lydelse före den 1 januari 1993). Det utökade skyddet var av undantagskaraktär och tillkom endast märken som var synnerligen starkt inarbetade och kända inom vida kretsar av allmänheten. I förarbetena anförde man att en tillämpning av bestämmelsen förutsatte att de motstående kännetecknen var identiska eller i hög grad överensstämmande. Det stränga kravet på märkeslikhet mildrades något av att man, liksom vid förväxlingsbedömningen enligt huvudregeln, skulle ta hänsyn till att en köpare normalt inte hade möjlighet att samtidigt jämföra två kännetecken och till om användningen av det yngre kännetecknet kunde leda till uppfattningen att det fanns ett kommersiellt samband mellan kännetecknen. De högt ställda kraven på kännedom och märkeslikhet medförde att ett endast ett fåtal varukännetecken i praktiken fick något utökat skydd. De kännetecken som uppfyllde kraven på kännedom fick emellertid ett tämligen omfattande skydd mot användning av yngre liknande kännetecken som kunde innebära ett otillbörligt utnyttjande av det äldre märkets goodwill. Och de allra mest välrenommerade kännetecknen fick härigenom ett skydd som täckte i princip alla varuslag.

En annan viktig förändring var att man också införde ett utökat skydd enligt den s.k. *rättgiftsregeln* (6 § 2 st. b VmL i dess tidigare lydelse). Skyddet innebar att inarbetade kännetecken som avsåg varor av i varumärkesrättslig mening ömtalig natur fick ett skydd mot användning av yngre kännetecken som avsåg sådana varor att det äldre märkets reklamvärde kunde skadas. Ett inarbetat märke för parfym kunde t.ex. påräkna skydd mot användning av ett liknande yngre kännetecken för rättgift.

Angående innehållet i de ursprungliga förarbetena till Kodak- och rättgiftsreglerna, se SOU 1958:10 s. 251 f. och prop. 1960:167

s. 73 f. Se vidare Svante Bergström i NIR 1975 s. 166 f., Marianne Levin, Noveller i Varumärkesrätt, 1990, s. 71 f. och Lars Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt, 1981 s. 268 f.

### 6.2.3 Ensamrätten efter genomförandet av varumärkesdirektivet

I samband med att varumärkesdirektivet genomfördes i Sverige var både utformningen av huvudregeln om förväxlingsbarhet och reglerna om det utökade skyddet föremål för överväganden.

När det gällde huvudregeln om förväxlingsbarhet synes man ha haft för avsikt att framhäva att bestämmelsen i VmL, till skillnad mot bestämmelserna i varumärkesdirektivet, inte särskilt omnämner skyddet mot associationsskapande. I förarbetena konstaterade man att bestämmelsen i 6 § första stycket VmL, till skillnad från artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet, inte innehöll något uttryckligt krav på en risk för att allmänheten skulle förväxla märkena. Man ansåg emellertid att den svenska bestämmelsen ändå måste anses uppfylla direktivets krav i denna del, eftersom frågan om förväxling skulle bedömas mot bakgrund av att en köpare vanligen inte hade möjlighet att samtidigt jämföra de motstående märkena och att det häri låg en bedömning av om allmänheten skulle förväxla märkena. Skyddet enligt huvudregeln i 6 § första stycket VmL lämnades därför oförändrat i sak, se Ds 1992:13 s. 101 f. och prop. 1992/93:48 s. 78 med hänvisning till SOU 1958:10 s. 252 och prop. 1960:167 s. 76 f.

I allt väsentligt tillämpas huvudregeln om förväxlingsbarhet på ungefär samma sätt som tidigare. I ett avseende synes dock anpassningen till varumärkesdirektivet ha medfört en förändring. Tolkningen av bestämmelsen i ljuset av direktivet och med beaktande av EG-domstolens praxis innebär att större hänsyn nu tas till kändedomen om det äldre märket; ju större kändedomen om det äldre märket är, desto större är dess skyddsomfång, jfr Richard Wessman i NIR 1998 s. 486 f.

Vad gällde det utökade skyddet anförde man i förarbetena att artiklarna 4.4 a och 5.2 i varumärkesdirektivet var ”i överensstämmelse med en internationell utveckling som är avsedd att ge ett bättre skydd för kända varukännetecken” och att Sverige också borde ”slå in på den vägen”. Dessa bestämmelser i varumärkesdirektivet och kravet enligt den svenska språkversionen att märket

skulle vara "känt" uppfattades närmast som minimibestämmelser med ett lägre krav för skydd än det då gällande kravet för skydd enligt Kodak-regeln. Användning av ett kriterium som anknöt till kännedom ansågs emellertid olämpligt, särskilt som kravet för inarbetning enligt 2 § VmL i dess dåvarande lydelse var att kännetecknet var "allmänt känt" i omsättningskretsen. Med hänvisning till direktivets engelska språkversion och uttrycket "has a reputation", valdes det mer kvalitativt färgade uttrycket "väl ansett". I förarbetena anförde man att det med utgångspunkt i direktivet inte var möjligt att ange någon "nedre gräns" för hur känt ett märke skulle vara för att få ett utökat skydd. Det ansågs emellertid ligga i sakens natur att användning av ett yngre kännetecken vanligen inte kunde dra fördel av eller vara till förfång för ett äldre varukänneteckens särskiljningsförmåga eller renommé om inte det äldre kännetecknet var inarbetat.

I betraktande av bl.a. att den danska varemärkeloven inte innehöll något uttryckligt undantag från ensamrätten i fall där någon hade "skäligen anledning" att använda ett äldre märke, ansågs detta rekvisit kunna undvaras även i den svenska lagen. Bestämmelsen om det utökade skyddet togs in som ett nytt andra stycke i 6 § VmL och ersatte både Kodak- och rättgiftsreglerna. I och med placeringen i 6 § andra stycket blev skyddet även fortsättningsvis beroende av förväxlingsbarhet.

I detta sammanhang kan nämnas att frågan om innebörden av rekvisitet "utan skäligen anledning" i den Beneluxiska varumärkesrätten har prövats av Hoge Raad der Nederlanden i ett avgörande den 1 mars 1975, se IIC 1976 s. 420 (Claeryn/Klarein). Domstolen anförde därvid att skäligen anledning kunde föreligga om den som använde ett varumärke hade sådant behov av märket att det skulle vara orimligt att be honom upphöra med användningen även om denna var till skada för rättighetshavaren. Angående detta fall, se vidare Richard Wessman i NIR 1998 s. 495.

Ändringen av 6 § andra stycket VmL har medfört att betydligt fler varukännetecken än tidigare åtnjuter ett utökat skydd. Frågan om ett varukännetecken uppfyller kravet på att vara väl ansett har inte prövats i något fall i högsta instans. Denna fråga har emellertid prövats i åtskilliga fall i administrativ ordning. Någon fast svensk praxis när det gäller vilka krav som skall vara uppfyllda i detta hänseende har emellertid inte utbildats. I viss överensstämmelse med vad som uttalades i förarbetena synes dock varukännetecken som

uppfyllt kraven för inarbetning också kunnat påräkna ett utökat skydd.

Hittills har frågan om det utökade skyddets omfattning endast prövats i ett fall i högsta instans. I NJA 1995 s. 635 (GAETANO ? GALLIANO) konstaterade HD att varumärkesskyddet innebär att ingen annan än rättshavaren får utnyttja ett med varumärket förväxlingsbart kännetecken. I fråga om det utökade skyddet anförde HD, med hänvisning till kravet på likhet enligt Kodak-regeln, att 6 § andra stycket VmL förutsätter att de båda kännetecknen är identiska eller i vart fall i hög grad överensstämmande. HD anförde också att det vid bedömningen av förväxlingsrisken inte är betydelsefullt om ett varumärke kan sägas snylta på ett annat varumärkes renommé, eftersom sådan snyltning kan förekomma utan att det finns någon som helst risk för förväxling. HD behandlade inte uttryckligen artikel 4.4 a i varumärkesdirektivet, men måste ha utgått ifrån att det inte var oförenligt med denna bestämmelse att begränsa det utökade skyddet genom att uppställa strängare krav på likhet än vad som följer av den allmänna regeln om förväxlingsbarhet inom varuslagsgränserna.

I administrativ praxis har man i några fall anført att det utökade skyddet för väl ansedda varukännetecken får anses innefatta ett skydd mot att ett yngre märke drar otillbörlig fördel av det väl ansedda kännetecknets goodwill och ett skydd mot bl.a. urvattning, utan krav på förväxling i egentlig mening. Patentbesvärsträtten har t.ex. i dom den 23 april 1999 i mål 97-065 och 97-641 (TULOSBA AKDOV = ABSOLUT VODKA) funnit att det förelegat hinder mot registrering av varumärket TULOSBA AKDOV för bl.a. alkoholhaltiga drycker (ej öl), eftersom en användning av märket enligt domstolens mening skulle leda till urvattning av det för vodka väl ansedda kännetecknet ABSOLUT. Domstolen konstaterade att kännetecknet ABSOLUT var synnerligen väl känt inom den egna omsättningskretsen och mycket väl känt även utanför denna krets. Domstolen anförde sedan bl.a. att det inte fanns något stöd för att kännetecknen var förväxlingsbara i den meningen att konsumenterna skulle tro att de varor som tillhandahölls under kännetecknen hade ett gemensamt kommersiellt ursprung eller att det fanns något samband mellan innehavarna av dem. Domstolen fann dock att en användning av TULOSBA AKDOV skulle leda till en urvattning av ABSOLUT och därmed vara till förfång för kännetecknets särskiljningsförmåga och anseende. Angående detta

avgörande, se GRUR Int. 2000 s. 1023 f. Jfr vidare Patentbesvär-rättens dom i mål 96-316 (ABSOLUTE ? ABSOLUT).

Angående förarbetena till ändringarna i 6 § andra stycket VmL, se Ds 1992:13 s. 104 f. och prop. 1992/93:48 s. 80 f. Det utökade skyddet berörs också i Ds 1993:97 s. 48 f. och prop. 1994/95: 59 s. 43 f. Jfr vidare Örjan Grundén i NIR 1995 s. 227 f., Marianne Levin i SvJT 1992 s. 705 f, NIR 1995 s. 464 f. och Festskrift till Gunnar Karnell, 1999, s. 425 f., samt Richard Wessman i NIR 1993 s. 202 f. och NIR 1998 s. 486 f.

## 6.3 Internationella förhållanden

### 6.3.1 Internationella åtaganden

*Pariskonventionen* utgår ifrån att medlemsländerna skall tillhandahålla ett skydd för bl.a. varukännetecken. Vidare förutsätter konventionen enligt artikel 6 att länderna skall tillhandahålla ett skydd genom registrering. Varje enskilt land har dock enligt denna artikel frihet att självt bestämma hur skyddet skall utformas.

Av artikel 6 *bis* i Pariskonventionen följer, som kommittén tidigare redovisat, att ett varumärke som är notoriskt känt skall åtnjuta skydd mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande varor (men inte tjänster). Enligt bestämmelsens lydelse skall medlemsländerna vägra eller upphäva registrering och förbjuda användning av märken som utgör kopia, efterbildning eller översättning, som är ägnat att framkalla förväxling med ett välkänt varumärke. Vidare bör artikel 10 *bis* i konventionen uppmärksammas även i detta sammanhang, eftersom den innehåller ett grundläggande skydd mot otillbörlig konkurrens.

*Varumärkesdirektivet* innehåller både obligatoriska och fakultativa regler som rör skyddets omfattning.

Enligt det nionde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad, är det nödvändigt att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna, men detta förhållande får inte hindra medlemsstaterna från att efter eget bedömande ge ett omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända.

I det tionde stycket anges bl.a. att grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling och att denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad

märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågakvarande varorna. Det som sägs om varor i direktivet gäller också tjänster.

I artikel 4.1 i direktivet anges två situationer i vilka ett varumärke inte *skall* registreras. För det första skall ett varumärke inte registreras om det är identiskt med ett äldre varumärke och ansökan om registrering avser varor som är identiska med de varor för vilka det äldre märket är skyddat (a). Ett varumärke skall inte heller registreras om det finns en risk att allmänheten förväxlar märkena på grund av det sökta märkets identitet eller likhet med det äldre märket och identiteten eller likheten mellan de varor som märkena avser. I risken för förväxling inbegrips uttryckligen att det sökta märket associeras med det äldre märket (b). Om ett varumärke redan har registrerats skall registreringen hävas i dessa situationer. I artikel 4.2 anges sedan vad som avses med "äldre varumärken".

Enligt artikel 5.1 a och b i direktivet *skall* ensamrätten till ett registrerat varumärke i motsvarande situationer utgöra grund för ett förbud mot användning av ett yngre tecken.

I artikel 4.4. finns det vidare regler om att medlemsstaterna *får* besluta att ett nationellt varumärke inte skall registreras i vissa situationer. Ett varumärke skall inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre nationellt varumärke som avser varor av annat slag, om det äldre varumärket är känt (has a reputation) i landet i fråga och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (a). Ett märke skall inte heller registreras om rätten till ett oregistrerat varumärke eller till ett annat i förvärvsverksamhet använt tecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket eller före tidpunkten för den företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan om registrering av det yngre märket och om det oregistrerade varumärket eller tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket (b). Och om ett märke redan har registrerats får registreringen upphävas även i dessa fall.

Medlemsländerna *får* enligt artikel 5.2 också införa regler som ger innehavaren av ett varumärke som är känt i landet en rätt att utverka förbud för annan att i näringsverksamhet för varor av annat slag använda ett tecken, som är identiskt med eller liknar det



kända varumärket, om användningen av det yngre tecknet utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

I artikel 5.3 anges att bl.a. följande åtgärder kan förbjudas enligt punkterna 1 och 2: att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning (a), att utbjuda varor till försäljning, att föra ut dem på marknaden eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet (b), att importera eller exportera varorna under tecknet (c), samt att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam (d).

Till skydd för EG-varumärken som är kända i gemenskapen finns i artikel 4.3 i direktivet en obligatorisk bestämmelse med samma innehåll som artikel 4.4 a. Den innebär att ett yngre märke vars användning utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det kända EG-varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende inte skall registreras i medlemsstaterna och om ett sådant märke har registrerats så skall registreringen kunna upphävas.

I detta sammanhang kan också nämnas att medlemsstaterna enligt artikel 5.5 i varumärkesdirektivet *får* ha bestämmelser som innebär ett skydd mot användning av tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användningen av tecknet utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

Varumärkesdirektivets bestämmelser om ensamrättens omfattning är inte endast minimiregler. De anger i stället en yttre ram för den ensamrätt som medlemsländerna får tillerkänna registrerade varumärken. Medlemsstaterna får med andra ord inte tillhandahålla ett ännu vidare skydd för registrerade varumärken. Andra internationella åtaganden som EG:s medlemsstater har gjort när det gäller ensamrätten för registrerade varumärken förutsätts därför rymmas inom artikel 5.2 respektive 4.4 a i direktivet. I direktivet finns i och för sig ingen bestämmelse som hindrar att medlemsstaterna tillerkänner t.ex. inarbetade varukännetecken ett vidare skydd. Men ett sådant skydd är knappast förenligt med artikel 30 i EG-fördraget, eftersom det skulle kunna ha motsvarande verkan som kvantitativa importrestriktioner.

*EG:s varumärkesförordning* innehåller flera bestämmelser som är av intresse i detta sammanhang, i första hand artiklarna 8.1 och 8.5.

Enligt artikel 8.1 har EG-varumärken ett skydd mot registrering av yngre identiska eller liknande märken som svarar mot det skydd som följer av artikel 4.1 i varumärkesdirektivet. Vidare har EG-varumärken, som är kända i gemenskapen, enligt artikel 8.5 ett skydd som motsvarar skyddet enligt artikel 4.4 a och 4.3 i direktivet. EG-varumärken som är kända i gemenskapen har alltså ett skydd mot registrering av yngre märken vars användning utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. I dessa situationer kan ett EG-varumärke enligt artikel 9.1 också utgöra grund för ett förbud mot användning av det yngre kännetecknet.

Även *TRIPs-avtalet* innehåller bestämmelser som rör ensamrättens omfattning.

Enligt artikel 16.1 i *TRIPs-avtalet* skall ett registrerat varumärke utgöra grund för ett förbud mot användning av ett yngre identiskt eller liknande kännetecken för varor eller tjänster av samma slag som dem som det registrerade märket avser, om det finns en risk för förväxling. Om det yngre kännetecknet är identiskt med det registrerade varumärket och avser varor av samma slag, skall en risk för förväxling presumeras. Vidare följer av artikel 16.2 i avtalet, att artikel 6 bis i Pariskonventionen skall tillämpas på (oregistrerade) varukännetecken även såvitt de avser tjänster.

Enligt artikel 16.3 i avtalet skall artikel 6 *bis* i Pariskonventionen under vissa förutsättningar tillämpas till skydd för registrerade varumärken, som är notoriskt kända, i förhållande till yngre märken som avser varor och tjänster av annat slag. Innehavaren av ett sådant märke skall enligt bestämmelsen ha ett skydd mot att ett yngre märke registreras eller används för varor eller tjänster av annat slag, om användning av det yngre märket skulle kunna tyda på ett samband (would indicate a connection) mellan dessa varor eller tjänster och innehavaren av det kända varumärket och det är sannolikt att användningen av det yngre märket skulle vara till förfång för innehavaren av det kända varumärket.

*TRIPs-avtalet* innehåller i en särskild del dessutom vissa bestämmelser om säkerställande av skyddet för bl.a. varukännetecken, se artikel 41 och följande artiklar i avtalet.

*WIPO-rekommendationen* med bestämmelser om skydd för välkända varumärken (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks) innehåller också flera

bestämmelser som rör ensamrättens omfattning. Vad som sägs om varor gäller i tillämpliga delar också tjänster.

I artikel 4 anges i vilka fall ett annat varukännetecken skall anses vara i konflikt med ett välkänt varukännetecken. Enligt artikel 4.1 a skall ett yngre varukännetecken anses vara i konflikt med ett välkänt varukännetecken, om det är identiskt med eller liknar det välkända kännetecknet, om det avser varor av samma eller liknande slag och om det finns en risk för förväxling. Och i vissa fall skall ett sådant yngre varukännetecken enligt artikel 4.1 b anses vara i konflikt med ett välkänt varukännetecken även om det yngre kännetecknet avser varor av annat slag. Så förhåller det sig om någon av följande förutsättningar föreligger: om användning av det yngre märket skulle kunna tyda på ett samband mellan dessa varor eller tjänster och innehavaren av det välkända varukännetecknet och det är sannolikt att användningen av det yngre märket skulle vara till förfång för innehavaren av det välkända varukännetecknet (i), om det är sannolikt att användning av det yngre kännetecknet på ett otillbörligt sätt skulle försämra eller urvattna det välkända varukännetecknets särskiljningsförmåga (ii), eller om användning av det yngre kännetecknet skulle dra otillbörlig fördel av det välkända kännetecknets särskiljningsförmåga (iii). Vid bedömning av om det yngre varukännetecknet försämrar eller urvattnar det välkända varukännetecknet eller om det drar otillbörlig fördel av det välkända kännetecknets särskiljningsförmåga, får enligt artikel 4.1 c krävas att det välkända kännetecknet är välkänt bland konsumenterna i allmänhet.

I artikel 4.2 anges att ett välkänt varukännetecken skall kunna utgöra grund för invändning mot registrering av ett yngre varukännetecken. Och av artikel 4.3 och 4.4 följer att ett välkänt varukännetecken skall kunna utgöra grund för upphävande av en registrering avseende ett yngre varumärke och grund för att utverka förbud mot användning av ett yngre varukännetecken.

I artikel 5 anges i vilka fall ett yngre näringskännetecken skall anses vara i konflikt med ett välkänt varukännetecken. Bestämelsen är utformad på motsvarande sätt som artikel 4 i vad den avser skydd mot yngre varukännetecken oberoende av varuslagslikhet. Enligt artikel 5.1 a skall således ett näringskännetecken anses vara i konflikt med ett välkänt varukännetecken om det är identiskt med eller liknar det välkända varukännetecknet och någon av följande förutsättningar föreligger: om användning av näringskännetecknet skulle kunna tyda på ett samband mellan den verksamhet

som bedrivs under kännetecknet och innehavaren av det välkända varukännetecknet samt det är sannolikt att användningen av näringskännetecknet skulle vara till förfång för innehavaren av det välkända varukännetecknet (i), om det är sannolikt att användning av näringskännetecknet på ett otillbörligt sätt skulle försämra eller urvattna det välkända varukännetecknets särskiljningsförmåga (ii), eller om användning av näringskännetecknet skulle dra otillbörlig fördel av det välkända varukännetecknets särskiljningsförmåga (iii). Även enligt artikel 5.1 b får, vid bedömning av om ett yngre näringskännetecken försämrar eller urvattnar eller drar otillbörlig nytta av det välkända varukännetecknets särskiljningsförmåga, krävas att det välkända kännetecknet är känt bland konsumenter i allmänhet.

Angående WIPO-rekommendationen, se Annette Kur i IIC, Vol 31 No 7-8, 2000, s. 824 f.

### 6.3.2 EG-domstolens praxis

EG-domstolen har i flera fall tolkat bestämmelser i varumärkesdirektivet som har betydelse för ensamrättens omfattning.

I sin dom den 11 november 1997 i mål C-251/95 (Puma-fallet) har EG-domstolen slagit fast att begreppet risk för association i artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet inte är ett alternativ till begreppet risk för förväxling, utan syftar till att precisera dess räckvidd, samt att ordalydelsen utesluter att bestämmelsen tillämpas om det inte föreligger en risk för förväxling (18). Domstolen har därvid anfört att denna tolkning inte motsägs av artiklarna 4.3, 4.4 a eller 5.2 i direktivet, vilka medger att innehavaren av ett varumärke med renommé hindrar andra från att utan skälig anledning använda tecken som är identiska med eller liknar hans varumärke utan att kräva att det skall föreligga en risk för förväxling, och detta även om de ifrågakvarande produkterna inte är likartade (20). Vidare har domstolen, med hänvisning till tionde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad, anfört att frågan om förväxling skall avgöras med beaktande av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet (22) samt att bedömningen av risken för förväxling skall grunda sig på de helhetsintryck som varumärkena ger, med hänsyn till bl.a. deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar (22). I anslutning till detta har domstolen anfört att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en

helhet och inte ägnar sig åt att undersöka märkets olika detaljer. I denna dom har domstolen också bekräftat att ju större ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga ett varumärke har, desto större är dess skyddsomfång (24).

Vidare har domstolen i sin dom den 29 september 1999 i mål C-39/97 (Canon-fallet) upprepat att ett märke med stor särskiljningsförmåga har ett stort skyddsomfång (18). Domstolen har därvid tillagt att det särskilt gäller märken som är kända (19). Vidare kan domstolen i detta fall sägas ha bekräftat att den s.k. produktregeln skall tillämpas, dvs. att kravet på varuslagslikhet är mindre om märkeslikheten är stor och vice versa (17 och 19). I anslutning härtill har domstolen tillagt att det är av särskild betydelse att det äldre märket är känt. När det gäller kravet på förväxling har domstolen uttalat att artikel 4.1 b i direktivet föreskriver – i motsats till exempelvis artikel 4.4 a, som uttryckligen avser fall då varorna eller tjänsterna inte liknar varandra – att det måste föreligga likhet mellan ifrågavarande varor eller tjänster för att det skall föreligga risk för förväxling (22). Domstolen har också slagit fast att begreppet förväxling även omfattar indirekt förväxling, dvs. att det kan föreligga en risk för förväxling även om allmänheten förstår att varorna kommer från olika företag, men tror att det finns ett ekonomiskt samband mellan företagen (29). En sådan risk för förväxling kan däremot uteslutas om det inte förefaller finnas någon risk för att allmänheten uppfattar det som att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (30).

I sin dom den 22 juni 1999 i mål C-342/97 (Lloyd-fallet) har EG-domstolen anfört att det enligt dess fasta rättspraxis kan föreligga risk för förväxling i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktivet om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (17). Enligt denna praxis skall det enligt domstolen göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vid prövningen av huruvida det hos allmänheten föreligger en risk för förväxling (18). Helhetsbedömningen av risken för förväxling skall, vad gäller de aktuella varumärkenas likhet i bild, ljud eller ord, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar (25). I anslutning härtill har domstolen framhållit att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och

inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer (25). Vid bedömningen skall dock hänsyn även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han har i minnet (26). Det bör även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om (26).

EG-domstolen har hittills avgjort ett mål av särskild betydelse för bedömningen av det utökade skyddets omfattning. I sin dom den 14 september 1999 i mål C-375/97 (Chevy-fallet) har domstolen yttrat sig över hur artikel 5.2 i varumärkesdirektivet skall tolkas. Inledningsvis har domstolen berört det förhållandet att den tyska, den nederländska och den svenska direktivtexten innehåller uttryck som innebär att märket skall vara känt, medan övriga versioner av artikeln innehåller uttrycket *renommé* eller liknande uttryck. Domstolen har därvid anfört att de uttryck som används i de olika språkversionerna inte utgör någon motsägelse, utan att de alla innebär att varumärket i viss kvantitativ utsträckning skall vara känt för allmänheten (21–22). När det gäller kravet på kännedom har EG-domstolen anfört att märket skall vara känt av en *betydande del* av omsättningskretsen (*d'une partie significative du public concerné*) (24 och 26). Prövning av denna fråga skall göras på ungefär samma sätt som prövningen av om ett beskrivande märke har särskiljningsförmåga, jfr Chiemsee-fallet och Lloyd-fallet. Vid prövning av om märket är känt av en betydande del skall alltså hänsyn tas till alla relevanta omständigheter i målet, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar som gjorts för att marknadsföra varumärket (27). Det fordras inte att märket är känt i hela medlemsstaten, utan det är tillräckligt att varumärket är känt i en väsentlig del av staten (28). Vidare har domstolen anfört att ju större särskiljningsförmåga eller *renommé* som märket har desto lättare är det att anse att en viss användningen är till förfång (30). EG-domstolens tolkning avser formellt endast det utökade skyddet enligt artikel 5.2, men är relevant även när det gäller artikel 4.1 a i direktivet.

EG-domstolen har ännu inte prövat frågan om det utökade skyddet mot användning (utan skälig anledning) som skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller *renommé* även omfattar användning för varor av samma eller liknande slag. I Puma-fallet och Canon-fallet

har domstolen dock gjort uttalanden som har betydelse i detta avseende, se nedan under skälen för förslaget.

### 6.3.3 Förhållandena i vissa andra länder

I *Danmark* är ensamrätten till ett varumärke reglerad i nära överensstämmelse med artikel 5 i varumärkesdirektivet. Innehavaren av ett varumärke har således rätt att hindra att någon annan utan hans samtycke i näringsverksamhet använder tecken som är identiskt med varumärket om tecknet avser varor av samma slag (4 § 1 st. 1 DVmL), tecken som är identiskt med eller liknar varumärket om tecknet avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag och det finns en risk för förväxling, inbegripet "at det antages, at der er en forbindelse med varemærket" (4 § 1 st. 2 DVmL). Innehavaren kan också hindra användning av sådana tecken som används för varor och tjänster av annan art "hvis varemærket er velkendt her i landet, og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renomméet" (4 § 2 st. DVmL). Se vidare Mogens Koktvedgaard & Knud Wallberg, *Varemærkeloven og Fællesmærkeloven*, 2 uppl., 1998, s. 52 f.

I *Island* är skyddet reglerat på ungefär samma sätt som i Danmark (4 § IVmL).

I *Finland* och *Norge* är skyddet utformat på ungefär samma sätt som i Sverige. I dessa länders lagar används dock inte rekvisitet väl ansett, utan rekvisiten "väl kända" (6 § 2 st. FVmL) respektive "velkjent" (6 § 2 st. NVmL).

I *Storbritannien* och *Tyskland* är bestämmelserna om ensamrättens omfattning utformade i nära anslutning till artiklarna 5.1 och 5.2 i varumärkesdirektivet (artikel 10 TMA och artikel 14 GSMK).

I *Benelux* kan innehavaren av ett varumärke hindra att någon annan utan hans samtycke i näringsverksamhet använder märket för varor av samma slag (artikel 13 A.1.a DBM), märket eller ett liknande tecken för varor av samma eller liknande slag och det finns en risk för association mellan märkena (artikel 13 A.1.b DBM). Angående kravet på association, se Herman Cohen Jehoram i *Festskrift till Gunnar Karnell*, s. 313. Vidare kan innehavaren av ett varumärke hindra att någon annan, utan skälig anledning, använder märket eller ett liknande tecken för varor av annat slag, om märket

har ett anseende i Benelux och användningen innebär ett otillbörligt utnyttjande av, eller är till förfång för, märkets särskiljningsförmåga eller anseende (artikel 13 A.1.c DBM). I Benelux finns det alltså inte något uttryckligt krav på att användningen skall leda till förväxling. Härutöver finns en särskild bestämmelse om att innehavaren av ett varumärke, i enlighet med artikel 5.5 i varumärkesdirektivet, kan hindra att någon annan i näringsverksamhet använder märket eller ett liknande tecken för något annat ändamål än att särskilja varor, om användningen utan skälig anledning innebär ett otillbörligt utnyttjande av, eller är till förfång för, märkets särskiljningsförmåga eller anseende (artikel 13 A.1.d DBM).

I *Frankrike* innebär ensamrätten till ett varumärke ett förbud för andra att, utan samtycke, på närmare angivet sätt använda ett identiskt märke för identiska varor (artikel L. 713-2 a CPI), samt att på närmare angivet sätt använda ett identiskt märke för liknande varor och ett liknande märke för identiska eller liknande varor, om det finns en risk för förväxling hos allmänheten (artikel L. 713-3 a och b CPI). Ensamrätten till ett varumärke som har ett anseende i Frankrike innebär vidare ett förbud för andra att använda märket för varor av annat slag, om användningen är till förfång för innehavaren av märket eller innebär ett otillbörligt utnyttjande av märket (artikel L. 713-5 CPI).

#### 6.4 Behovet av ändring

Ensamrätten till varukännetecken syftar, som kommittén tidigare framhållit (se avsnitt 5.2), till att skydda det ekonomiska värde som kännetecknet representerar och därigenom främja en effektiv konkurrens. Mot denna bakgrund har alla innehavare av skyddade varukännetecken ett behov av skydd mot att deras kännetecken inte blir utnyttjade eller skadade. För de allra flesta varukännetecken torde behovet av ett grundläggande skydd mot otillbörlig konkurrens kunna tillgodoses genom ett skydd mot användning av förväxlingsbara kännetecken, dvs. skydd mot användning av identiska eller liknande märken för identiska eller liknande varor. Vissa kännetecken har emellertid ur ett konkurrensrättsligt perspektiv ett behov av ett utökat skydd, som är oberoende av förväxlingsrisk och som går utöver varuslagsgränserna. Man kan därför tala om två olika typer av skydd, ett grundläggande skydd och ett utökat skydd.



Det bör emellertid framhållas att varken det grundläggande eller det utökade skyddet är statiskt. Båda slagen av skydd är tvärtom dynamiska i den meningen att ensamrätten kan ha olika omfattning. Ett kännetecken som har ett grundläggande skydd mot förväxlingsbara märken kan således ha ett mycket begränsat skydd, medan ett annat kan ha ett tämligen omfattande skydd. På motsvarande sätt förhåller det sig i fråga om kännetecken som har ett utökat skydd. Avgörande för ensamrättens omfattning är vilken ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga som märket har, där kännedomen om märket är av särskild betydelse.

Varje stat har i grunden frihet att bestämma hur skyddet för varukännetecken skall vara ordnat inom sitt territorium. Sverige har emellertid gjort flera internationella åtaganden som begränsar möjligheterna att fritt bestämma vad ensamrätten till svenska nationella varukännetecken skall omfatta. Bestämmelserna i VmL om ensamrättens omfattning innehåller en reglering med ett grundläggande och ett utökat skydd inom ramen för näringsverksamhet. Det finns emellertid anledning att undersöka om utformningen av bestämmelserna i alla avseenden svarar mot de internationella åtaganden som Sverige har gjort. Av särskild betydelse är om ensamrättens omfattning med hänsyn till dessa åtaganden även i fortsättningen kan regleras på grundval av ett kriterium om förväxling.

En annan fråga som bör beröras i detta sammanhang är om det finns anledning att införa ett skydd för varukännetecken mot obehörig användning utom näringsverksamhet, dvs. ett skydd enligt artikel 5.5 i varumärkesdirektivet mot användning av tecken för andra ändamål än att särskilja varor eller tjänster.

## 6.5 Förslag

**Förslag:** Bestämmelserna om ensamrättens omfattning bör utformas i anslutning till varumärkesdirektivets reglering i detta hänseende.

Det bör inte införas något skydd för varukännetecken mot användning för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster.

**Skälen för förslaget:** En given utgångspunkt är att ensamrätten till ett varukännetecken skall ge ett skydd mot obehörig användning i

näringsverksamhet. Bestämmelserna om ensamrättens omfattning bör utformas så att de speglar behovet av ett grundläggande skydd och ett utökat skydd. Kommittén tar först upp frågan om regleringen av det grundläggande och det utökade skyddet i näringsverksamhet. Därefter berör kommittén frågan om det bör införas ett särskilt skydd som omfattar användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster.

### **Det grundläggande skyddet**

Sverige är bundet av varumärkesdirektivets obligatoriska bestämmelser enligt vilka ensamrätten till registrerade varumärken skall utgöra grund för förbud mot användning av identiska varumärken för samma slag av varor samt grund för vägran och ogiltigförklaring av registreringar av identiska varumärken för samma slags varor (artikel 5.1 a resp. 4.1 a). Vidare skall registrerade varumärken utgöra grund för förbud mot användning av samt registreringshinder och ogiltighetsgrund för identiska eller liknande varumärken som avser varor av samma eller liknande slag, om det finns en risk att allmänheten förväxlar märkena, inbegripet risken för att ett yngre varumärke associeras med ett äldre varumärke (artikel 5.1 b resp. 4.1 b).

Varumärkesdirektivets bestämmelser om det grundläggande skyddet för registrerade varumärken täcker de åtaganden som Sverige har gjort enligt Pariskonventionen och TRIPs-avtalet såvitt avser skyddets omfattning. I övrigt har Sverige inte några särskilda förpliktelser när det gäller detta skydd. Det grundläggande skyddet för varukännetecken bör därför utformas med utgångspunkt i direktivets bestämmelser.

Varumärkesdirektivet har i och för sig direkt betydelse endast för registrerade varumärken. Ensamrätten till varukännetecken bör dock enligt kommitténs mening – inom det geografiska område där ensamrätten består – så långt möjligt vara densamma för registrerade varumärken, inarbetade varukännetecken och naturliga varukännetecken. Det grundläggande skyddet bör därför även i fortsättningen utformas på ett enhetligt sätt. Ensamrätten till ett varukännetecken bör på samma sätt som hittills kunna utgöra grund för förbud mot obehörig användning, skadestånd och annan ersättning samt straff och åtgärder med olagliga varor. Även i

fortsättningen skall ensamrätten givetvis kunna utgöra grund för upphävande av varumärkesregistrering.

Det sätt på vilket ensamrätten avgränsas i varumärkesdirektivet motsvarar i allt väsentligt det skydd mot användning av förväxlingsbara kännetecken som sedan länge funnits i svensk rätt och nordisk rätt i övrigt. I och för sig skulle det därför vara möjligt att även i fortsättningen utforma skyddet så att ensamrätten innebär "att annan än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken" (4 § 1 st. VmL). En tillämpning av en sådan bestämmelse i ljuset av varumärkesdirektivet skulle utan tvekan innebära att direktivets innehåll fick genomslagskraft.

Flera skäl talar emellertid enligt kommitténs mening för att det grundläggande skyddet bör utformas i närmare anslutning till varumärkesdirektivet. Av särskild betydelse är att det då blir tydligare att den risk för "association" som i förekommande fall skall vägas in vid bedömning av frågor om förväxling är den som regleras i direktivet, dvs. att konsumenterna skall uppfatta att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band, se Canon-fallet (30). Till detta kommer att motsvarande bestämmelser i den danska och den isländska lagen är utformade på detta sätt samt att man i även i Finland och Norge har för avsikt att utforma motsvarande bestämmelser på detta vis.

Bestämmelserna om det grundläggande skyddet bör alltså utformas så, att ensamrätten till ett varukännetecken innebär att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda 1. ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor av samma slag, eller 2. ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av samma eller liknande slag, om det 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.

### **Det utökade skyddet**

Ett starkt och flexibelt skydd för varukännetecken är, som tidigare framhållits (avsnitt 5.2), av stor betydelse för en effektiv konkurrens. Med hänsyn till att det är varukännetecknets ekonomiska värde som skyddas och därmed investeringar i marknaden är det

naturligt att väl ansedda och väl kända kännetecken tillerkänns ett större skydd än andra märken. Utvecklingen talar för att allt fler varukännetecken kommer att behöva ett förstärkt skydd mot otillbörligt utnyttjande. Enligt artikel 4.3 i varumärkesdirektivet och artiklarna 8.5 och 9.1 i EG:s varumärkesförordning har också EG-varumärken ett sådant utökat skydd. Artikel 8.5 i förordningen ger även ett svenskt varumärke som är välkänt i Sverige ett utökat skydd mot registrering av ett yngre gemenskapsvarumärke. Med hänsyn härtill och till den betydelse det utökade skyddet har för en fungerande konkurrens är det naturligt att Sverige har bestämmelser som svarar mot de fakultativa reglerna om skydd för kända märken i artikel 5.2 respektive 4.4 a i varumärkesdirektivet. Med ett sådant skydd får sådana varukännetecken ett starkt och självständigt skydd som i princip är frikopplat från kriteriet om förväxling.

Av övriga internationella åtaganden som Sverige har gjort är det endast artikel 16.3 i TRIPs-avtalet och artiklarna 4 och 5 i WIPO-rekommendationen som rör det utökade skyddet. Det skydd som följer av varumärkesdirektivet täcker emellertid det skydd som dessa bestämmelser avser att ge. Några särskilda överväganden med hänsyn till TRIPs-avtalet eller WIPO-rekommendationen är därför inte påkallade när det gäller skyddets omfattning. Även det utökade skyddet för varukännetecken bör därför utformas med utgångspunkt i varumärkesdirektivet.

En förutsättning för att ett registrerat varumärke skall ges ett utvidgat skydd är enligt den svenska språkversionen av varumärkesdirektivet att märket är "känt", medan vissa andra språkversioner använder uttryck som *renommé* eller *liknande*. Enligt EG-domstolens tolkning av direktivet i *Chevy-fallet* utgör de olika uttryck som används inte någon motsägelse (21–22). Uttrycket väl ansett som används i 6 § VmL får därför anses svara mot direktivets innehåll. Med hänsyn till vad EG-domstolen anfört om att rekvisitet innebär att ett varumärke i viss kvantitativ utsträckning skall vara känt för allmänheten (21–22) och att det därvid fordras att märket är känt av en *betydande del* av omsättningskretsen (24 och 26) finns det enligt kommitténs mening anledning utforma rekvisitet som ett krav på kännedom. Ett rekvisit som anknyter till kännedom torde också för de allra flesta framstå som mer konkret och lättare att tillämpa än ett rekvisit som hänför sig till anseende. Vidare skapar ett rekvisit som bygger på kännedom ett tydligt förhållande mellan kravet för utökat skydd och kravet för visad

särskiljningsförmåga, eftersom ett varumärke under alla förhållanden skall anses ha särskiljningsförmåga om det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, jfr avsnitt 5.7.2. I svensk varumärkesrätt skapar ett sådant rekvisit också ett samband med kravet för inarbetning, då ett märke skall anses inarbetat om det är känt av en betydande del av omsättningskretsen, jfr avsnitt 5.7.3.

En förutsättning för skydd är vidare enligt artikel 4.4 a och 5.2 i direktivet att det yngre märket är identiskt med eller liknar det äldre märket. HD har i NJA 1995 s. 635 tolkat uttrycket "liknande kännetecken" i 6 § andra stycket VmL på samma sätt som enligt äldre rätt, dvs. så att det för skydd förutsätts att kännetecknen är identiska eller i hög grad överensstämmande. Kommittén är av den uppfattningen att det i vart fall inte bör krävas högre grad av likhet mellan kännetecknen än som följer av den allmänna regeln om förväxlingsbarhet inom varuslagsgränserna.

En särskild fråga är om det utökade skyddet enligt artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 i varumärkesdirektivet också gäller inom ramen för varuslagslikhet enligt artiklarna 4.1 och 5.1 i direktivet. Enligt sin lydelse är artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 i varumärkesdirektivet inte direkt tillämpliga inom ramen för varuslagslikhet. De skäl som bär upp det utökade skyddet gör sig dock gällande både inom och utanför varuslagsgränserna. Det säger sig således självt att ett märke som är känt inte har mindre behov av skydd mot yngre märken som avser varor och tjänster av samma eller liknande slag än mot yngre märken som avser andra varor och tjänster.

I de allra flesta fall där identiska eller liknande yngre märken används för varor av samma eller liknande slag som äldre kända varumärken finns det också en risk för förväxling. Men snyltning kan mycket väl förekomma utan att det föreligger någon risk för förväxling, jfr NJA 1995 s. 635 (GAETANO ? GALLIANO). Också förfång kan förekomma utan att det föreligger någon risk för förväxling, t.ex. i form av urvattning vid s.k. varumärkesparodier, jfr PBR:s ovan nämnda dom i mål 97-65 (TULOSBA AKDOV = ABSLOLUT VODKA). En möjlighet att hindra sådan snyltning eller sådant förfång med tillämpning av artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 skulle främja det helhetsresultat som en tillämpning av artiklarna syftar till och bidra till en effektiv konkurrens.

I Puma-fallet har EG-domstolen, som tidigare nämnts, berört förhållandet mellan artikel 4.1 b och artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 i direktivet. Domstolen har därvid anfört att det förhållandet att ordalydelsen i artikel 4.1 b, som förutsätter att det föreligger en

risk för förväxling, inte motsägs av artiklarna 4.3, 4.4 a eller 5.2 i direktivet, vilka medger att innehavaren av ett varumärke med renommé kan hindra andra från att utan skäl原因 använda tecken som är identiska med eller liknar hans varumärke utan att kräva att det skall föreligga en risk för förväxling, ”och detta även om de ifrågakvarande produkterna inte är likartade” (”ohne daß eine Verwechslungsgefahr nachgewiesen werden müßte” på rättegångsspråket tyska, ”even where there is no similarity between the goods in question”, i den engelska språkversionen och ”et ceci même si les produits en cause ne sont pas similaires”, i den franska versionen) (20).

När det gäller kravet på förväxling har dock domstolen i det efterföljande Canon-fallet uttalat att artikel 4.1 b i direktivet föreskriver – i motsats till exempelvis artikel 4.4 a, som uttryckligen avser fall då varorna eller tjänsterna inte liknar varandra – att det måste föreligga likhet mellan ifrågakvarande varor eller tjänster för att det skall föreligga risk för förväxling (”Im Gegensatz zu dem, was z. B. in Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a vorgesehen ist, der sich ausdrücklich auf die Fälle bezieht, in denen die Waren oder Dienstleistungen nicht ähnlich sind, sieht Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b nämlich vor, daß eine Verwechslungsgefahr eine Identität oder eine Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen voraussetzt.”, på rättegångsspråket tyska.) (22).

Vad EG-domstolen anför i Puma-fallet om att ordalydelsen i 4.1 b, som förutsätter att det föreligger en risk för förväxling, inte motsägs av artiklarna 4.3, 4.4 a eller 5.2 i direktivet, ”och detta även om de ifrågakvarande produkterna inte är likartade” (20), talar för att det enligt varumärkesdirektivet finns ett utökad skydd också inom varuslagsgränserna. Det bör emellertid uppmärksammas att detta förutsätter att begreppet likhet ges en vidare innebörd i de artiklar i varumärkesdirektivet som rör det utökade skyddet (artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2) än i dem som rör det grundläggande skyddet (artiklarna 4.1 och 5.1), något som enligt kommitténs mening bara kan komma i fråga för de mest välkända varumärkena. EG-domstolens ovan berörda uttalande i Canon-fallet, om att det enligt artikel 4.1 b måste föreligga likhet mellan ifrågakvarande varor och tjänster för att det skall föreligga en risk för förväxling (22), vilket uttryckligen sätter artikel 4.4 a i motsatsställning till artikel 4.1 b, kan dock även anföras till stöd för att det utökade skyddet är begränsat till användning utanför varuslagsgränserna.

Någon säker slutsats om hur EG-domstolens praxis kommer att utveckla sig i detta avseende är inte möjlig att dra. Även bestämmelserna om det utökade skyddet bör därför enligt kommitténs uppfattning utformas i anslutning till artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 i varumärkesdirektivet. Rättsutvecklingen inom gemenskapen får sedan visa vilken omfattning det utökade skyddet har inom varuslagsgränserna.

Det finns enligt kommitténs mening inte skäl att låta det utökade skyddet omfatta också användning för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster.

På grund av det anförda föreslår kommittén att bestämmelsen om det utökade skyddet utformas så att ensamrätten till ett varukännetecken som är känt av en betydande del av omsättningskretsen här i landet innebär, att ingen annan än innehavaren, i näringsverksamhet, utan skälig anledning får använda ett yngre kännetecken som är identiskt med eller liknar det äldre varukännetecknet, om han därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för det äldre varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Det utökade skyddet bör, på samma sätt som det grundläggande, regleras på ett enhetligt sätt för registrerade varumärken, inarbetade varukännetecken och naturliga varubeteckningar.

## 7 Ensamrättens upphörande m.m.

### 7.1 Inledning

I detta kapitel behandlar kommittén frågor som rör upphörande av ensamrätten, främst frågan om upphävande av registrering. Inledningsvis finns en översikt över hur ensamrätten kan upphöra för olika slags varukännetecken. I samband med det redovisas också vissa överväganden som tidigare gjorts när det gäller upphävande av varumärkesregistreringar. Sedan följer en redogörelse för upphävande av nationella och internationella registreringar i den nuvarande ordningen.

### 7.2 Nuvarande ordning

#### 7.2.1 Allmänt

Den ensamrätt som ett skyddat varukännetecken ger är till skillnad från andra immateriella ensamrätter inte tidsbegränsad, utan den kan i princip bestå hur länge som helst. *Registrerade varumärken* är visserligen registrerade för en period om tio år åt gången, men registreringen kan förnyas ett obegränsat antal gånger. Det gäller såväl nationella och internationella registreringar som gemenskapsregistreringar (22 § VmL, artikel 6.1 i Madridprotokollet och artikel 46 i EG:s varumärkesförordning). En registrering som inte förnyas avförs ur respektive register.

En varumärkesregistrering kan också avföras helt eller delvis på grund av att innehavaren avstår rätten till registreringen (27 § VmL, artikel 9 bis iii-iv i Madridprotokollet och artikel 49 EG:s varumärkesförordning).

I VmL finns en bestämmelse om att en registrering kan avföras om innehavaren har hemvist utanför Sverige och inte följer ett föreläggande om att för sig ställa ett ombud som har hemvist här



(31 § VmL). Kommittén har i avsnitt 5.4 föreslagit att en innehavare av en nationell varumärkesregistrering som inte har hemvist i Sverige skall ha ett s.k. delgivningsombud som är bosatt här i landet (se 37 § i förslaget till varumärkeslag). Bestämmelsen innehåller också en ordning för delgivning med en innehavare som inte har anmält något ombud. En följd av bestämmelsens utformning är att underlåtenhet att anmäla ombud inte skall utgöra grund för att avföra en registrering.

En *nationell* varumärkesregistrering kan upphöra på tre olika sätt: genom att registreringen inte förnyas, genom att innehavaren begär att registreringen skall avföras eller genom att registreringen upphävs, antingen efter invändning hos Patentverket eller efter talan vid allmän domstol. En *internationell* registrerings verkan här i landet kan på motsvarande sätt upphöra om den inte förnyas, om innehavaren begär att den skall avföras eller om den upphävs efter invändning eller efter särskild talan om detta. Vidare upphör en internationell registrerings verkan här i landet om den ursprungliga registreringen upphävs helt eller delvis inom fem år.

En registrering som inte längre kan bli föremål för invändning kan således för närvarande endast angripas genom en talan om upphävande vid allmän domstol. Det finns t.ex. ingen möjlighet för Patentverket att genom omprövning ändra ett felaktigt beslut om registrering, se RÅ 1992 ref. 64.

I ÄvmL fanns en möjlighet för "Kungl. Maj:t i statsrådet" att upphäva en registrering, dels i fall där märket utan tillstånd bestod av eller innehöll offentliga vapen eller beteckningar och dels i fall där märket innehöll något som kunde väcka förargelse. Varumärkes- och firmautredningen anförde i sitt betänkande att de stora ekonomiska värden som varumärken kunde representera gjorde det angeläget att märkeshavare tillförsäkrades den ökade trygghet som det innebar att en registrering mot innehavarens vilja endast kunde upphävas av domstol, se SOU 1958:10 s. 304 f. I propositionen förklarade departementschefen att han anslöt sig till denna principiella ståndpunkt, "som förestavats av rättssäkerhets-hänsyn", se prop. 1967:167 s. 146.

I samband med den översyn av vissa bestämmelser i varumärkeslagen som gjordes år 1993 diskuterades frågan om upphävande i administrativ ordning inom Justitiedepartementet. I promemorian erinrade man till att börja med om att det vid prövning av om en varumärkesregistrering skulle upphävas typiskt sett var fråga om att slita en tvist mellan olika intressenter samt att det

enligt svensk rättstradition i princip borde ankomma på domstol att avgöra sådana saker. Sedan diskuterades möjligheten av att låta Patentverket upphäva registreringar i de fall där det enkelt kunde konstateras att registreringen borde upphävas och där det inte förelåg någon tvist i egentlig mening. Man fann emellertid att det skulle vara svårt att avgränsa dessa fall och svårt att undvika att frågan om upphävande samtidigt blev föremål för prövning i domstol. Se Ds 1993:97 s. 60 f.

När det gäller *gemenskapsvarumärken* regleras frågan om upphörande i EG:s varumärkesförordning (se nedan).

*Inarbetade varukännetecken* har ett skydd så länge inarbetningen består inom ett visst område, dvs. så länge kännetecknet inom en betydande del av omsättningskretsen i ett visst geografiskt område är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Inarbetningen är en faktisk omständighet som antingen föreligger eller inte föreligger. Det finns följaktligen inte någon ordning för att "upphäva" inarbetningen. En annan sak är det är möjligt att i domstol föra talan om huruvida en rätt på grund av inarbetning består eller inte består.

*Naturliga varukännetecken* åtnjuter för närvarande skydd mot att någon annan använder namnet, firman eller adressen så länge innehavaren är näringsidkare. Om näringsidkaren upphör med sin näringsverksamhet och således inte längre är näringsidkare upphör också skyddet för det naturliga varukännetecknet. Skyddet för namn eller firma upphör också om den bakomliggande namn- eller firmarätten upphör enligt bestämmelserna i namnlagen respektive firmalagen. Och skyddet för en adress upphör om näringsidkaren inte längre använder adressen i sin verksamhet.

I avsnitt 5.7.4 föreslår kommittén att *näringskännetecken* som har ett skydd inom ett visst område skall ha ett skydd som för varukännetecken inom detta område. I den mån skyddet för näringskännetecknet upphör, faller också skyddet som naturligt varukännetecken. Vidare föreslår kommittén att namn som faktiskt används som varukännetecken också skall ha ett skydd som sådant varukännetecken. Upphör användningen av namnet varaktigt, faller också skyddet som naturligt varukännetecken. Adress skall enligt kommitténs förslag i fortsättningen inte åtnjuta skydd som naturligt varukännetecken.

I detta sammanhang bör också nämnas att ensamrätten till ett varukännetecken som använts på ett visst exemplar av en vara *konsumeras* i och med att just det exemplaret säljs eller på annat sätt

förs ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (4 a § VmL).

### 7.2.2 Närmare om upphävande av nationella och internationella varumärkesregistreringar

Nationella och internationella varumärkesregistreringar kan som tidigare nämnts angripas på två olika sätt, antingen genom invändning hos Patentverket eller genom en talan vid allmän domstol.

#### *Upphävande efter invändning*

Kommittén har i avsnitt 5.3.1 föreslagit att Patentverkets officialprövning begränsas till relativa hinder. Patentverket skall på samma sätt som nu undersöka om det finns några absoluta hinder. Vidare skall verket i den omfattning som regeringen föreskriver undersöka om det finns några relativa hinder. Framkommer det några hinder skall Patentverket underrätta sökanden om dessa och bereda honom tillfälle att yttra sig. Patentverket skall även i fortsättningen ex officio avslå en ansökan om det finns något absolut hinder mot registrering. Däremot skall verket inte längre ex officio avslå en ansökan på grund av ett relativt hinder.

I avsnitt 5.3.3 föreslår kommittén att den som vill på samma sätt som nu skall kunna göra invändning mot en beviljad nationell registrering. På motsvarande sätt föreslår kommittén att den som vill skall kunna framställa invändning mot att en internationell registrering gäller här i landet. Var och en som har rättskapacitet skall alltså kunna framställa invändning mot en registrering. Men kommittén föreslår därvid att endast den som gör invändning i eget intresse skall kunna få bifall till sin invändning. En invändning skall även i fortsättningen kunna grundas på både absoluta och relativa hinder. Att invändningsförfarandet är placerat efter registreringen innebär alltså att Patentverket kan upphäva varumärkesregistreringar i administrativ ordning.

### *Upphävande efter talan vid allmän domstol*

En talan om upphävande av en varumärkesregistrering får i den nu gällande ordningen föras av var och en som lider förfång av registreringen samt i vissa fall av åklagare eller av en sammanslutning av berörda näringsidkare (26 § VmL). Kommittén föreslår i avsnitt 8.5.3 att denna talerätsregel tas bort. Det innebär att allmänna processuella regler om talerätt kommer att gälla. Var och en skall alltså kunna få en talan om upphävande prövad i sak. Men endast den som för talan i eget intresse skall kunna få bifall till sin talan.

En talan vid allmän domstol kan liksom en invändning grundas på både absoluta och relativa hinder. Enligt 25 § första stycket VmL skall en registrering således hävas om den beviljats trots att det vid tiden för registreringen fanns något absolut hinder (13 § eller 14 § 1 st 1–3 VmL) eller något relativt hinder (14 § 1 st 4–9 VmL). En talan vid allmän domstol kan dessutom grundas på senare inträffade omständigheter. Enligt 25 § andra stycket VmL skall en registrering upphävas om märket 1. blivit vilseledande, 2. inte längre har någon särskiljningsförmåga, 3. kommit att strida mot allmän ordning, eller 4. blivit ägnat att väcka förargelse. En registrering kan enligt 25 a § VmL, som infördes den 1 januari 1993, också upphävas om innehavaren av varumärket inte inom fem år från det att registreringsförfarandet avslutades gjort verkligt bruk av märket här i landet för de varor som registreringen omfattar och det inte finns giltiga skäl till att märket inte använts. Detsamma gäller om märket visserligen tagits i verkligt bruk för de varor som registreringen avser, men sedan inte använts inom en period av fem år i följd. Vid tillämpning av bestämmelsen likställs annans användning av märket, om den sker med innehavarens samtycke.

Med *verkligt bruk* avses enligt förarbetena till bestämmelsen på affärsrättsliga överväganden grundad marknadsföring av varan eller tjänsten till omsättningskretsen. Även användning i reklam och förberedande marknadsföringsåtgärder kan konstituera verkligt bruk, under förutsättning att varan inom en rimlig tid därefter blir tillgänglig för omsättningskretsen. Skentransaktioner, s.k. proformaförsäljningar eller rent bortslumpande av varor torde däremot inte uppfylla kravet på verkligt bruk, jfr prop. 1992/93:48 s. 99. – Att en vara tillhandahålls utan vederlag har inte ensamt för sig ansetts som ett bruk av varan, se NJA 1987 s 22 alternativt NIR 1987 s. 263 (BUDWEISER BUDWAR). Ett varumärke som använts som firma har inte ansetts på den grunden varit i bruk som varukännetecken, NJA 1983 s. 875 (AGRIVET). – Underlåten användning efter talans väckande har inte

ansetts kunna läggas till grund för hävning, se Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 7 juni 1995, DT 5125 (BIERPINNE). Användning av ett varumärke för att skilja ut ett antal varor – av olika varumärken – på vilka priserna satts ned under en realisationsperiod har ansetts inte utgöra verkligt bruk, se Svea hovrätts dom den 6 maj 1996, DT 26, i mål T 979/95 (PAYLESS). Användning av ett varumärke för väffelstrutar har ansetts inte omfatta bruk av märket för kex och konditorivaror, Stockholms tingsrätts dom den 2 september 1994, DT 551, i mål T 7-1478-93 (TRIUMF). – Inte giltigt skäl att avvakta utgången av en annan tvist, se NJA 1983 s. 875 (ÅGRISEPT).

## 7.3 Internationella förhållanden

### 7.3.1 Internationella åtaganden

*Pariskonventionen* förutsätter att medlemsländerna har en ordning för att upphäva eller ogiltigförklara registreringar av varumärken. Men konventionen innehåller inte några bestämmelser om hur förfarandet för upphävande eller ogiltigförklaring skall vara utformat, utan överlämnar åt varje medlemsland att självt bestämma detta.

Även *varumärkesdirektivet* förutsätter att medlemsländerna har en fungerande ordning för att upphäva och ogiltigförklara varumärkesregistreringar. I femte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad, anges dock uttryckligen att medlemsländerna är fria att själva fastställa procedurregler om bl.a. upphävande och ogiltigförklaring.

Enligt *EG:s varumärkesförordning* kan registreringen av ett gemenskapsvarumärke upphöra på tre olika sätt: genom att registreringen inte förnyas (jfr artikel 47), genom att innehavaren frånfaller registreringen (artikel 49) eller genom att registreringen upphävs eller ogiltigförklaras. Registreringen kan upphävas eller ogiltigförklaras antingen av OHIM efter ett särskilt förfarande med administrativ omprövning (artikel 55-56) eller av en nationell domstol vid prövning av ett genkärsmål om upphävande eller ogiltigförklaring i ett mål om intrång i varumärket (artikel 90-101). När en nationell domstol prövar frågor om upphävande eller ogiltigförklaring skall domstolen tillämpa de processuella regler som annars tillämpas i landet i den typen av mål (artikel 97). I Sverige är Stockholms tingsrätt exklusivt forum i bl.a. mål om upphävande och ogiltigförklaring av gemenskapsregistreringar (66 § VmL).

*TRIPS-avtalet* förutsätter liksom Pariskonventionen och varumärkesdirektivet att medlemsländerna har ett fungerande system

för att upphäva och ogiltigförklara varumärkesregistreringar. Inte heller TRIPs-avtalet innehåller dock någon närmare reglering av hur ett sådant system skall vara utformat. Avtalet innehåller emellertid några allmänna bestämmelser med vissa minimikrav på förfarandet för att säkerställa olika immaterialrätter. Enligt dessa bestämmelser skall ländernas förfaranden var rättvisa och skäliga (fair and equitable), inte vara onödigt komplicerade eller kostsamma och inte innehålla oskäliga tidsfrister eller medföra omotiverade dröjsmål (artikel 41.2). Slutliga avgöranden bör vara skriftliga och motiverade, de skall vara grundade på (omständigheter och) bevis som parterna kunnat yttra sig över och de skall tillställas parterna utan dröjsmål. Vidare innehåller avtalet en särskild regel enligt vilken bl.a. administrativa förfaranden om upphävande och ogiltigförklaring skall uppfylla de krav som enligt artikel 41.2 i avtalet ställs på förfarandet för att säkerställa immaterialrätter (artikel 62.4).

### 7.3.2 Förhållandena i de andra nordiska länderna

De övriga nordiska länderna har regler som i allt väsentligt överensstämmer med de svenska när det gäller registreringsperiodens längd och de möjligheter innehavaren har att begära att registreringen avförs. Även i de andra nordiska länderna är invändningsförfarandet placerat efter registreringen, vilket innebär att registreringsmyndigheterna även i dessa länder efter invändning upphäver registreringar i administrativ ordning.

När det gäller registreringar där tiden för invändning gått ut skiljer sig reglerna åt mellan de nordiska länderna. I Finland kan på samma sätt som i Sverige en registrering hävas endast efter talan vid domstol (25 § FVmL). Även i Danmark, Island och Norge kan en registrering hävas efter talan i domstol (29 § DVmL, 29 § IVmL resp. 25 § NVmL). I Danmark, Island och Norge finns därutöver olika ordningar som gör det möjligt att få en registrering hävd i administrativ ordning utan tidsbegränsning.

I Danmark, Island och Norge har registreringsmyndigheterna en möjlighet att ex officio upphäva en registrering helt eller delvis, om registreringen tillkommit efter ett uppenbart fel i handläggningen och den kan hävas inom tre månader från registreringsdagen (32 § DVmL, 31 § IVmL resp. 21 c § NVmL). På ansökan av den som har ett rättsligt intresse kan registreringsmyndigheterna i dessa

länder också avföra en registrering om det kan antas att det inte längre finns någon innehavare av registreringen eller om dennes adress är okänd (31 § DVmL, 30 § IVmL resp. 26 § NVmL).

I Danmark och Norge finns dessutom mer fullständiga förfaranden för upphävande av registrering i administrativ ordning.

I *Danmark* kan var och en hos Patent- och Varemärkestyrelsen ansöka om att en registrering skall upphävas (30 § 1 st DVmL). Sökanden kan till stöd för sin ansökan åberopa alla sådana omständigheter som kan utgöra grund för att upphäva en registrering (se 28 § DVmL). Förfarandet är i allt väsentligt utformat på samma sätt som invändningsförfarandet (30 § 2 st DVmL och 12 § BEK). Det finns inget förbud för Patent- och Varemärkestyrelsen att pröva en sak som samtidigt är föremål för prövning i domstol. I sådana fall låter emellertid styrelsen normalt sin prövning vila till dess frågan är avgjord i domstol (Mogens Koktvedgaard & Knud Wallberg, Varemærkeloven och Fællesmærkeloven, 2 uppl., 1998, s. 179).

I *Norge* kan två parter som tvistar om en registrerings giltighet enas om att låta Patentstyrets överklagandeinstans, Patentstyrets annen avdelning, pröva frågan om upphävande (25 c § NVmL). Ett beslut om att registreringen skall hävas är slutligt och kan således inte överklagas. Sedan lagens tillkomst 1961 har endast ett fall prövats i denna ordning, se NIR 1976 s. 220. Vidare kan Patentstyrets annen avdelning sedan 1995 upphäva en registrering i administrativ ordning om villkoren för varumärkesskydd "åpenbart icke har vært eller åpenbart ikke lenger er til stede" och innehavaren inte motsätter sig att registreringen hävs (25 c § 2 st. NVmL). Patentstyrets annen avdelning har hittills prövat några enstaka fall där innehavaren av registreringen varit ett bolag som gått i konkurs och där konkursen avslutats. I alla dessa fall har emellertid registreringen fått stå kvar, eftersom de känneteckensrättigheter som funnits i bolaget har ansetts kunna bestå hos de tidigare aktieägarna. Ännu har alltså inte någon registrering upphävts efter en prövning i denna ordning.

Varemerkeutredningen II föreslår i sitt betänkande att Patentstyret på samma sätt som nu skall kunna upphäva en registrering i fall där det är "begrunnet tvil" om att det inte längre finns någon märkesinnehavare eller om dennes adress är okänd (31 § 1 st. i det norska utkastet till ny varemerkelov). Vidare föreslår utredningen att Patentstyrets annen avdelning liksom nu skall kunna upphäva en registrering, dels om parterna enats om att hänskjuta frågan om

upphävande till avdelningen och dels om det är uppenbart att villkoren för varumärkesskydd inte funnits eller inte längre finns och innehavaren inte motsätter sig att registreringen hävs (31 § 4 st. och 5 st. i det norska förslaget).

Härutöver föreslår utredningen att Patentstyret skall kunna upphäva en registrering även på övriga förekommande grunder för ogiltighet eller upphävande (ogyldigkjennelse eller slettelse). Innehavaren av registreringen, eller var och en i övrigt som har ett rättsligt intresse av det, skall kunna ansöka om upphävande i administrativ ordning och därvid åberopa alla förekommande grunder för ogiltighet eller upphävande (30 § 1 st.). Patentstyret skall emellertid inte vara skyldigt att pröva frågan om upphävande, om "saken är lite opplyst eller av annen grunn ikke egner sig for avgjørelse av Patentstyret" (30 § 3 st.). Sökanden skall i sådana fall hänvisas att i stället väcka talan vid domstol. Vidare skall det inte vara möjligt att ansöka om upphävande i administrativ ordning, om det pågår ett mål om samma sak vid domstol och vice versa (30 § 2 st.).

Den finska arbetsgruppen föreslår att det även i *Finland* skall införas en möjlighet för Patent- och registerstyrelsen att upphäva en varumärkesregistrering i administrativ ordning. En registrering skall enligt det finska förslaget kunna upphävas helt eller delvis, om varumärket inte längre har någon innehavare eller om det finns någon annan grund för upphävande (30 § 1 st. i det finska förslaget). I de fall där det finns en innehavare av varumärket skall denne beredas tillfälle att yttra sig över ansökan om upphävande samt underrättas om att registreringen kan komma att upphävas om han inte svarar (31 § 1 st.). Om innehavaren inte svarat, i sitt svar inte anfört någon grund för bestridandet eller endast åberopat en omständighet som inte klart påverkar avgörandet av ärendet kan Patentstyrelsen upphäva registreringen helt eller delvis (32 § 1 st.). Om ärendet inte kan avgöras på någon av dessa grunder eller saken annars är oklar, skall Patentstyrelsen förkasta ansökan om upphävande (32 § 2 st.).

#### 7.4 Behovet av ändring

Till att börja med konstaterar kommittén att bestämmelserna i VmL om upphörande av registrering uppfyller Sveriges internationella åtaganden i detta avseende. Det finns alltså inte något



behov av att ändra bestämmelserna om upphävande med hänsyn till Sveriges internationella åtaganden.

I sina direktiv till kommittén har regeringen anfört att ett eventuellt slopande av officialprövningen av relativa registreringshinder kan ge anledning att överväga om man bör införa en möjlighet för Patentverket att upphäva varumärkesregistreringar i administrativ ordning. Regeringen har dessutom uttalat att kommittén, oavsett vilken bedömning som kommittén gör i fråga om förprövningen, skall överväga om det är möjligt och lämpligt att införa en sådan ordning.

De bestämmelser som anger vilka omständigheter som kan läggas till grund för upphävande av en registrering speglar de överväganden som gjorts för att åstadkomma ett känneteckensrättsligt system som främjar en effektiv konkurrens. En förutsättning för att dessa bestämmelser skall få genomslagskraft är en väl fungerande ordning för att upphäva felaktiga registreringar och sådana registreringar som av andra skäl inte längre uppfyller kraven för att bestå. Allmänt sett finns därför ett behov av ett system där registreringar som inte uppfyller kraven för att bestå kan upphävas på ett snabbt, billigt och säkert sätt.

Man kan dela in de registreringar som det finns grund för att upphäva i fyra olika kategorier, dels registreringar mot vilka det redan från början fanns något absolut hinder, dels registreringar mot vilkas bestånd det senare uppkommit ett absolut hinder, dels registreringar mot vilkas bestånd det visats föreligga något relativt hinder och dels registreringar som helt eller delvis inte kan bestå därför att märket inte uppfyller kravet på användning.

Patentverket skall som ovan nämnts även i fortsättningen undersöka om det finns något absolut hinder mot registrering och ex officio avslå de ansökningar mot vilka det finns något sådant hinder. Och det kommer även i fortsättningen att vara möjligt att göra invändning mot registreringar på den grunden att det finns ett absolut hinder mot registreringens bestånd. Det finns därför inget som talar för att det i framtiden skulle uppstå ett ökat behov av att kunna upphäva sådana registreringar. Inte heller finns det något som talar för att det i fortsättningen skulle uppstå ett ökat behov av att kunna upphäva registreringar mot vilka det senare uppkommit ett absolut hinder.

Förslaget att Patentverkets officialprövning inte längre skall omfatta relativa hinder torde dock innebära en ökning av antalet invändningar. Kommittén har uppskattat att invändning kan

komma att göras mot ca tio procent av alla registreringar. Många frågor om hinder mot en registrerings bestånd på grund av något relativt hinder kommer därför även i fortsättningen att avgöras inom ramen för invändningsförfarandet. Det finns dock anledning att räkna med att många innehavare som har grund för att göra invändning mot en registrering ändå inte gör det. Särskilt inledningsvis kan ovanan vid ett nytt system göra att många inte kommer att framställa invändning. Förslaget att begränsa officialprövningen talar således för att införa en möjlighet för Patentverket att upphäva en registrering i administrativ ordning.

Men också av andra skäl finns det behov av ett snabbt och billigt system för att upphäva registreringar som helt eller delvis inte uppfyller kraven för att bestå.

Ett skäl är att ett sådant system bidrar till att den som ansöker om registrering avgränsar sin ansökan så att den kan läggas till grund för en hållbar registrering. Med ett sådant system är det mindre lockande att begära skydd för fler varuslag än dem märket verkligen kommer att användas för. Varumärken som begärs registrerade med en begränsad varuförteckning kommer typiskt sett inte lika ofta i konflikt med andra märken. Det kan i sin tur leda till färre invändningar och ett mindre behov av att senare inleda ett förfarande för att få registreringen upphävd. Inte heller framstår det som lika lockande att försöka åstadkomma en s.k. spärr- eller defensivregistrering för att hindra andra att använda ett identiskt eller liknande kännetecken för näraliggande varuslag. Det bör i och för sig framhållas att det inte finns något som tyder på att sådana registreringar är särskilt vanliga. Vidare är ensamrätten till en sådan registrering begränsad, eftersom det registrerade märket inte används. Men i vissa fall är förekomsten av sådana registreringar en stor olägenhet och ett hinder för en effektiv konkurrens. Ett snabbt och billigt system för att upphäva varumärkesregistreringar kan bidra till att förebygga registreringar som inte har förutsättning att bestå.

Även med ett system som förebygger defensivregistreringar måste man räkna med att många av de varumärken som är registrerade inte används. Många företag har flera registrerade varumärken i sin portfölj, men använder av olika skäl inte alla märken. Och många varumärken är registrerade för betydligt fler varuslag än de varuslag som de i praktiken används för. Ofta beror det på att det är svårt att förutse vilka varor eller tjänster ett märke kan komma att användas för. Fler märken än tidigare hör också till

dem som inte uppfyller kraven på användning, eftersom de krav som kan ställas på en kontinuerlig användning skärpts. Det är också främst de nya kraven på användning som en förutsättning för fortsatt registrering som aktualiserat behovet av ett snabbare och billigare förfarande för upphävande av registreringar.

Till detta kommer att många märken närmast kan beskrivas som "övergivna" därför att innehavaren har upphört med sin näringsverksamhet. Det är t.ex. inte ovanligt att märken helt enkelt glöms bort när en rörelse avvecklas. Tillgången på goda varumärken är som kommittén tidigare framhållit begränsad. Det är därför angeläget att de märken som finns också används på ett effektivt sätt.

Vid en begränsning av Patentverkets officialprövning till absoluta registreringshinder kommer som tidigare framhållits äldre varumärken inte att utgöra hinder mot registrering. Nya varumärken kommer alltså att registreras utan hinder av bl.a. äldre registrerade varumärken som helt eller delvis inte används. Innehavarna av märken som inte används kommer knappast att göra invändning mot registreringen av yngre märken, i de fall där det är klart att det äldre märket inte uppfyller kravet på användning. Men för innehavaren av en yngre registrering innebär en sådan äldre registrering en osäkerhetsfaktor så länge den består. Denna osäkerhet kan göra det svårare att planera användningen av det yngre varumärket och hämma en effektiv användning av märket. Även av detta skäl är det viktigt att det finns ett system för att upphäva registreringar som är snabbt och billigt.

Den som i dag vill framställa ett yrkande om upphävande av en varumärkesregistrering måste väcka talan vid allmän domstol. En sådan talan handläggs enligt reglerna för vanliga tvistemål och följer således inte den enklare ordningen för s.k. småmål. I de fall det objektivt sett är klart att det föreligger en grund för upphävande behöver en talan vid domstol inte vara särskild komplicerad. Ofta kan saken då avgöras genom tredskodom eller genom att innehavaren av registreringen medger yrkandet om upphävande. Men många små och medelstora företag sköter själva sina varumärken. Och även om fler innehavare i framtiden kan komma att anlita hjälp, måste man räkna med att många även i fortsättningen kommer att sköta sina märken på egen hand.

Små och medelstora företag har normalt begränsad kännedom vad som krävs för att föra talan vid domstol. För många av dem framstår det därför som komplicerat att väcka en talan om upphävande vid domstol. Ofta torde det också uppfattas som

onödigt formellt och krångligt att behöva vända sig till domstol när saken är mer eller mindre uppenbar. Det ter sig däremot naturligt att vända sig direkt till Patentverket som registrerat varumärket, särskilt som det är möjligt att framställa invändning till verket.

Det anförda talar för det bör införas en möjlighet att få en registrering hävd snabbt och billigt och utan ett domstolsförfarande. Sådana system med administrativ hävning finns också som kommittén anført i andra länder, bl.a. Danmark och Norge. Den finska arbetsgruppen förslår också som sagts att ett sådant system skall införas i Finland. Med hänsyn till de stora värden som registrerade varumärken kan representera, måste en administrativ ordning för upphävande uppfylla högt ställda krav på rättssäkerhet. Det kan således inte komma i fråga att införa ett system som innebär att en registrering mot innehavarens bestridande kan upphävas utan att en rättssäker prövning skett.

## 7.5 Förslag

**Förslag:** Kommittén föreslår att det införs en möjlighet för Patentverket att upphäva en registrering, även efter det att invändningsförfarandet har avslutats. Ansökan om upphävande skall göras hos Patentverket. Om innehavaren av registreringen medger ansökan eller lämnar den obestridd, skall Patentverket upphäva registreringen. Innehavaren av registreringen skall därefter ha möjlighet att begära återvinning vid tingsrätt. Om innehavaren däremot bestrider en ansökan om upphävande skall Patentverket underrätta sökanden om detta. På begäran av sökanden skall Patentverket överlämna ansökan till en tingsrätt som är behörig. Tingsrätten skall sedan handlägga frågan om upphävande av registreringen på samma sätt som om talan väckts direkt vid tingsrätten.

**Skälen för förslaget:** Placeringen av invändningsförfarandet efter registreringen innebär att Patentverket sedan år 1995 prövar frågan om upphävande av registreringar i administrativ ordning. Den nya ordningen med att Patentverket i ett invändningsförfarande prövar om en registrering skall stå kvar eller upphävas har fungerat väl. Detta talar för att man skulle kunna överväga att låta Patentverket pröva denna fråga även efter det att invändningsförfarandet har avslutats.

Det finns emellertid en avgörande skillnad mellan en prövning av om en registrering skall upphävas efter invändning och en prövning av om den senare skall kunna upphävas i administrativ ordning.

Prövningen inom ramen för invändningsförfarandet görs vanligen ganska kort tid efter registreringen och innan det registrerade varumärket använts i någon större omfattning. Det innebär normalt att innehavaren inte har hunnit bygga upp varumärket och att märkets goodwillvärde därför också är begränsat. Innehavaren av en ny registrering kan också förutse att en invändning kan komma framställas mot registreringen och därför avvakta med att göra investeringar i märket. Det finns därför inte några principiella invändningar mot att Patentverket kan upphäva en registrering efter invändning.

Annorlunda förhåller det sig emellertid vid en prövning av om märket skall upphävas i administrativ ordning som sker efter det att invändningsförfarandet avslutats, något som kan komma att göras flera år efter registreringen. Varumärket kan då vara av central betydelse för innehavaren och representera ett mycket stort förmögenhetsvärde. Inte heller har innehavaren av registreringen i sådana fall någon möjlighet att förutse att frågan om upphävande kan komma att aktualiseras.

De argument som tidigare anförts mot ett system med upphävande i administrativ ordning har mot den angivna bakgrunden fortfarande bärkraft. Med hänsyn till de stora ekonomiska värden som varumärken ofta representerar är det således angeläget att registreringar mot innehavarens vilja endast kan upphävas under former som ger denne tillräcklig trygghet. En ordning som innebär att Patentverket kan upphäva en registrering, även efter det att invändningsförfarandet avslutats, måste därför utformas så att det motsvarar högt ställda krav på rättssäkerhet. Vidare bör det utformas så att frågan om upphävande inte samtidigt kan vara föremål för prövning både i Patentverket och i domstol.

Viktiga moment i en rättssäker prövning är att parterna kan få tillfälle att lägga fram sin sak muntligen vid förhandling samt att de kan få åberopa den bevisning de vill och få denna bedömd på ett kvalificerat sätt. Det är också viktigt att den som Patentverkets beslut gått emot på något sätt kan få till stånd en ny prövning av saken.

Enligt 14 § första stycket förvaltningslagen skall en sökande, klagande eller annan part få tillfälle att lämna uppgifter muntligt i

ett ärende, om han vill det och om det kan ske med hänsyn till arbetets behöriga gång. Enligt bestämmelsens andra stycke bestämmer myndigheten om handläggningen i andra fall skall vara muntlig. Myndigheten skall därvid särskilt beakta att muntlig handläggning kan underlätta för enskilda att ha med myndigheten att göra. Patentverket har alltså redan genom förvaltningslagens bestämmelser möjligheter att besluta om muntlig handläggning. Vidare finns det inga hinder mot att i lag särskilt reglera att muntlig förhandling skall hållas i ett ärende om upphävande av varumärkesregistrering. En sådan bestämmelse skulle kunna utformas så att muntlig förhandling skall hållas om den som för talan begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar emot det (jfr 9 § FPL samt 9 § LPBR).

I förvaltningslagen finns det inga särskilda bestämmelser som reglerar vilka möjligheter en förvaltningsmyndighet har att ta upp bevisning. Av allmänna principer följer emellertid att en förvaltningsmyndighet skall beakta och värdera både de skriftliga och muntliga uppgifter som tillförs ett ärende. Det innebär att myndigheten ofta får ta ställning till och värdera skriftlig bevisning av olika slag. Vidare innebär det att myndigheten skall beakta och värdera uppgifter som lämnas muntligen vid en förhandling. Men en förvaltningsmyndighet får inte ta upp muntlig bevisning i form av förhör under sanningsförsäkran med part eller förhör med vittnen eller sakkunniga under ed. Möjligheten att ta upp bevisning av detta slag bör också av rättssäkerhetsskäl vara förbehållen domstolarna. Det kan därför inte komma i fråga att ge en förvaltningsmyndighet som Patentverket möjlighet att ta upp muntlig bevisning i samma ordning som i domstol.

Även om Patentverket kan ha ett muntligt sammanträde i ett ärende om upphävande av en registrering i administrativ ordning kan verket alltså inte ta upp alla former av bevisning. I de fall där en part åberopar muntlig bevisning som kan vara avgörande för bedömningen uppfyller ett sådant förfarande i Patentverket inte de krav på rättssäkerhet som måste ställas. Enligt kommitténs mening är det därför inte lämpligt att införa en ordning som innebär att Patentverket i alla lägen skall få pröva ett yrkande om att en registrering skall upphävas.

En möjlighet att skilja ut de fall där bedömningen inte är beroende av muntlig bevisning skulle kunna vara att endast tillåta att vissa omständigheter får läggas till grund för en begäran om upphävande i Patentverket. En sådan ordning skulle bygga på att

vissa grunder är av det slaget att det inte finns något behov av att åberopa muntlig bevisning. Vissa omständigheter är också sådana att det typiskt sett inte finns något större behov av att åberopa muntlig bevisning till stöd för dem. En sådan omständighet är t.ex. att ett varumärke utan tillstånd består av eller innehåller en officiell beteckning av något slag, vilket som nämnts var en sådan omständighet som kunde utgöra grund för upphävande i administrativ ordning enligt ÄvmL. I många fall behövs det inte heller någon muntlig bevisning om det är fråga om upphävande på den grunden att märket strider mot lag eller annan författning. Ofta torde också frågan om ett yngre märke är förväxlingsbart med ett äldre kunna avgöras utan att muntlig bevisning förebringas. Men även i många sådana fall måste man räkna med att det finns anledning att åberopa muntlig bevisning. Det gäller särskilt som man vid bedömning av frågan om förväxlingsbarhet numera tar större hänsyn till kändedomen om det äldre märket (jfr avsnitt 6.2.3). Och för att visa i vilken grad det äldre märket är känt på marknaden är det ofta nödvändigt att förebringa även muntlig bevisning.

En ordning där endast vissa omständigheter får läggas till grund för ett upphävande skulle inte heller kunna fänga in de praktiskt viktiga fallen där det görs gällande att det registrerade varumärket inte använts. I de fall det råder tvist mellan parterna om ett märke har använts eller inte torde det nästan alltid finnas ett behov för innehavaren av varumärket att åberopa även muntlig bevisning. En ordning där endast vissa omständigheter får utgöra grund för upphävande av en registrering är mot den angivna bakgrunden inte någon framkomlig väg.

Muntlig bevisning kan i och för sig tas upp i Patentbesvärsrätten. I Patentbesvärsrätten får enligt 11 § LPBR förhör hållas med vittnen och sakkunniga. Bestämmelserna om förhör är utformade på ungefär samma sätt som dem i 26 § FPL. Det finns visserligen inte något stöd för att hålla förhör med part under sanningsförsäkran. Några principiella hinder mot att införa en sådan möjlighet finns dock inte enligt kommitténs mening. Sedan ett avgörande om upphävande överklagats till Patentbesvärsrätten skulle alltså frågan om upphävande kunna prövas i hela dess vidd. Det finns emellertid skäl som starkt talar emot en ordning i vilken en fullständig bevisupptagning skulle göras först i andra instans. Det skulle innebära att tyngdpunkten i förfarandet i många fall skulle förskjutas från första till andra instans. Vidare skulle det

innebära att den del av utredningen som var beroende av muntlig bevisning endast undantagsvis skulle bli föremål för prövning i mer än en instans, eftersom reglerna om prövningstillstånd medför att Regeringsrätten överprövar endast ett fåtal mål från Patentbesvär-rätten varje år.

Det finns alltså problem av olika slag med de alternativ som beskrivits. I sista hand faller de alla tillbaka på de svårigheter som finns att få en allsidig och rättssäker prövning i Patentverket. En tänkbar ordning vore i och för sig att utforma ett system som liknar det som den norska utredningen föreslår eller en ordning som liknar den som den finska arbetsgruppen föreslår. I ett förfarande utformat i enlighet med något av dessa förslag skulle Patentverket kunna lägga alla relevanta omständigheter till grund för ett upphävande av en registrering, men kunna skjuta sådana ärenden ifrån sig där saken var tveksam eller oklar. Patentverket skulle då t.ex. inte behöva pröva fall där parterna hade ett behov av att åberopa muntlig bevisning. I ett förfarande utformat i enlighet med det norska förslaget skulle Patentverket i sådana fall kunna hänvisa sökanden att väcka talan om upphävande vid allmän domstol. I ett förfarande utformat i enlighet med det finska förslaget skulle Patentverket alltid kunna upphäva en registrering om innehavaren av registreringen inte svarade på ett föreläggande att yttra sig över ansökan om upphävande. En annan tänkbar ordning är en i vilken Patentverket helt enkelt skulle avslå en ansökan om upphävande om innehavaren bestred.

Enligt kommitténs mening ligger det dock närmare till hands för svensk del att utforma ett system som lånar sina huvuddrag från den s.k. summariska processen enligt BfL. I denna process kan t.ex. den som har ett betalningsanspråk på en gäldenär ansöka om betalningsföreläggande för denne hos kronofogdemyndigheten. Be- strider gäldenären får kronofogdemyndigheten inte pröva ansökan. I stället kan sökanden begära att målet överlämnas till en behörig tingsrätt. Vid tingsrätten fortsätter sedan handläggningen där den slutade hos kronofogdemyndigheten. Angående förfarandet i ärenden om betalningsföreläggande, se Häggman m.fl., *Betalningsföreläggande och handräckning*. En kommentar, 5 uppl., 1999.

Överförs huvuddragen i förfarandet vid betalningsföreläggande till ett system med upphävande i administrativ ordning skall alltså den som vill ha en varumärkesregistrering upphävd kunna ansöka om detta hos Patentverket. Verket skall därefter förelägga innehavaren av registreringen att yttra sig över ansökan inom viss tid.



Om innehavaren inte hör av sig (eller om han medger) skall Patentverket upphäva registreringen helt eller delvis. Innehavaren av registreringen skall sedan få möjlighet att begära återvinning vid tingsrätt inom viss tid. Om innehavaren däremot bestrider ansökan, skall sökanden få möjlighet att begära att den överlämnas till tingsrätt.

Med ett förfarande av det här slaget skapas en enkel ordning i vilken alla relevanta omständigheter kan utgöra grund för ett beslut om upphävande. Samtidigt upprätthålls kravet på rättssäkerhet, eftersom endast ansökningar som medges eller lämnas obestridda kan avgöras av Patentverket. Systemet innebär också att prövningen av frågan om upphävande kan fortsätta på ett naturligt sätt genom möjligheten att överlämna den till tingsrätt. Att det finns en naturlig fortsättning vid domstol innebär flera fördelar för sökanden. Sökanden kan begära att frågan om upphävande överlämnas till tingsrätt så snart han får del av ett bestridande. Vid tingsrätten kan förfarandet på en gång fortsätta där det slutade hos Patentverket. Vidare behöver sökanden inte upprätta någon stämningsansökan eller nya handlingar i övrigt, utan alla handlingar i Patentverkets akt i ärendet om upphävande blir en del av akten i målet vid tingsrätten. En sökande som vid tingsrätten vinner ett mål som börjat i Patentverket kan också få ersättning för sådana rättegångskostnader som är hänförliga till handläggningen i Patentverket. Till detta kommer att en ordning som denna innehåller ett förfarande som är beprövat för att handlägga tvister om civila rättigheter.

Ett förfarande av det här slaget skulle också fånga in de fall som gör det särskilt angeläget att ha ett förenklat förfarande för upphävande. Förfarandet skulle således för det mesta fungera bra när det gäller registreringar av märken som är övergivna, eftersom ansökningar om upphävande av sådana registreringar kommer att lämnas obestridda. Det skulle också kunna fungera i fall där det är uppenbart att det finns hinder mot att en registrering består. På grund av det anförda bör det enligt kommitténs mening införas ett system av det ovan beskrivna slaget.

#### *Närmare om förfarandet*

Av flera skäl bör förfarandet utformas i nära anslutning till det som gäller vid ansökan om betalningsföreläggande. Detta förfarande är

utformat så att det tillfredsställer de krav som måste finnas ur rättssäkerhetssynpunkt. Med en sådan utformning kan också den praxis som finns när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om betalningsföreläggande vara till ledning vid tillämpning av bestämmelserna om upphävande av varumärkesregistrering.

Det föreslagna förfarandet innebär sammanfattningsvis följande.

Den som vill skall hos Patentverket kunna ansöka om upphävande av en varumärkesregistrering. En förutsättning för att ansökan skall kunna bifallas är dock, som kommittén tidigare framhållit (se avsnitt 7.2.2), att sökanden för talan i eget intresse.

Ansökan skall på samma sätt som en ansökan om betalningsföreläggande innehålla uppgifter om sökanden och innehavaren i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § RB (jfr 18 § BfL). Ansökan skall också innehålla uppgifter om den registrering som yrkas upphävd och de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet. Vidare bör regeringen få meddela föreskrifter om att ansökan skall innehålla ytterligare uppgifter. Även i ärenden om upphävande i administrativ ordning skall sökanden betala en ansökningsavgift.

Med hänsyn till att en ansökan skall kunna läggas till grund för ett beslut om upphävande, utan att innehavaren yttrar sig, är det viktigt att ansökan innehåller alla uppgifter som behövs i detta avseende. Uppfyller ansökan inte de krav som ställs på en sådan bör Patentverket ha möjlighet att förelägga sökanden att komplettera ansökan. Följer sökanden inte ett sådant kompletteringsföreläggande skall ansökan på samma sätt som en ansökan om betalningsföreläggande kunna avvisas (20 § BfL). En ansökan skall också kunna avvisas i vissa andra fall, bl.a. om den avser något annat än upphävande av en varumärkesregistrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp till prövning i sak (jfr 21 § BfL). En ansökan skall t.ex. kunna avvisas om den avser en fråga om upphävande som redan är föremål för rättegång mellan samma parter (jfr 13 kap. 6 § RB samt Häggman m.fl., *Betalningsföreläggande och handräckning*. En kommentar, 5 uppl., 1999, s. 82).

I nästan alla typer av rättsliga angelägenheter förekommer det anspråk som är uppenbart ogrundade eller obefogade. I flera författningar finns bestämmelser som gör det möjligt att handlägga sådana anspråk på ett processekonomiskt sätt. Enligt 42 kap. 5 § RB får rätten meddela dom utan att först utfärda stämning, om kärandens framställning inte innefattar laga grund för käromålet

eller om det annars är uppenbart att käromålet är ogrundat. Och enligt 23 § BfL skall en ansökan om betalningsföreläggande behandlas som om svaranden bestritt den om det kan antas att kärandens yrkande är ogrundat eller obefogat. Även i ärenden om upphävande av varumärkesregistreringar i administrativ ordning bör det finnas en möjlighet att ta ställning till ogrundade eller obefogade anspråk utan att höra innehavaren. Enligt kommitténs mening bör Patentverket i dessa ärenden kunna avslå en ansökan om det är uppenbart att yrkandet om upphävande är ogrundat.

Tar Patentverket upp ansökan till prövning och ansökan inte är uppenbart ogrundad, skall verket förelägga innehavaren av registreringen att yttra sig inom viss tid (jfr 25 § BfL). I föreläggandet skall innehavaren uppmanas att ange om han medger eller bestrider ansökan, och om han bestrider ansökan, ange skälen för bestridandet. Innehavaren skall också uppmanas att lämna kompletterande uppgifter om sig i den mån de uppgifter som sökanden lämnat är ofullständiga eller felaktiga. Vidare skall innehavaren underrättas om att ärendet kan komma att avgöras även om han inte svarar i rätt tid. (Jfr 26 § BfL)

Ett beslut att häva en registrering kan få långtgående konsekvenser för innehavaren av registreringen. Det är därför viktigt att innehavaren verkligen får del av föreläggandet så att han kan yttra sig. Det enda sättet att säkerställa detta är att ansökan delges med innehavaren. En ansökan om upphävande i administrativ ordning är närmast att jämföra med en ansökning om stämning i tvistemål. Bestämmelserna om delgivning i tvistemål bör därför på samma sätt som i ärenden om betalningsföreläggande gälla även i ärenden om upphävande i administrativ ordning (se 29 § BfL). Vidare bör det, liksom i ärenden om betalningsföreläggande, finnas bestämmelser om att sökanden själv kan erbjudas att ombesörja delgivningen (se 30 § BfL).

Om innehavaren vill bestrida ansökan helt eller delvis måste han yttra sig inom den förelagda svarstiden. Bestrider innehavaren ansökan helt eller delvis skall Patentverket underrätta sökanden om detta samt bereda honom tillfälle att begära att ärendet överlämnas till tingsrätt (jfr 33 § BfL). Den tid inom vilken sökanden skall begära ett överlämnade bör var lika lång som i ärenden om betalningsföreläggande, dvs. en månad (jfr 34 § BfL). Även i ärenden om upphävande i administrativ ordning bör sökanden vara skyldig att ange de omständigheter och bevis som han vill åberopa och vad han vill styrka med varje bevis samt att ge

in de skriftliga bevis som han vill åberopa (jfr 35 § BfL). Underlåter sökanden att begära överlämnande i rätt tid skall Patentverket avskriva ansökan från vidare handläggning (jfr 37 § BfL). Begär däremot sökanden överlämnade i rätt tid skall Patentverket överlämna ärendet till en tingsrätt som är behörig, normalt tingsrätten i den domsaga där innehavaren har hemvist (se 10 kap. 1 § RB). Vid tingsrätten fortsätter sedan handläggningen enligt bestämmelserna om rättegången i dispositiva tvistemål.

Om innehavaren inte har något emot att registreringen upphävs kan han medge att den upphävs eller helt enkelt låta bli att yttra sig inom svarsfristen. Bestrider innehavaren inte ansökan i rätt tid skall Patentverket alltså upphäva registreringen i enlighet med ansökan (jfr 42 § BfL). Bestrider innehavaren ansökan endast med avseende på vissa varor eller tjänster skall Patentverket upphäva registreringen för övriga varor eller tjänster. Innehavaren av en registrering som blivit upphävd måste som nämnts ha en möjlighet att få till stånd en ny prövning. På samma sätt som i ärenden om betalningsföreläggande skall innehavaren kunna ansöka om återvinning hos tingsrätt mot beslutet att upphäva registreringen (52 § BfL). Även i övrigt bör ordningen för återvinning vara utformad på samma sätt som i ärenden om betalningsföreläggande. Det innebär bl.a. att innehavaren måste begära återvinning inom en månad från beslutets dag (53 § BfL).

Det är inte bara innehavaren av en registrering som kan vara missnöjd med ett beslut i ett ärende om upphävande i administrativ ordning. Även sökanden kan vara missnöjd med ett beslut av Patentverket och bör därför ha möjlighet att klaga på beslutet. Sökanden kan t.ex. vilja klaga på ett beslut att avvisa hans ansökan på den grunden att den ansetts så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en prövning. Enligt kommitténs mening är det lämpligt att Patentverkets beslut i ärenden om upphävande i administrativ ordning – även i de fall där rättsmedlet inte är återvinning – överklagas till tingsrätt.

Det bör enligt kommitténs mening inte införas någon särskild möjlighet för parterna att få ersättning för kostnader inom ramen för ett ärende om upphävande i administrativ ordning. Däremot bör det i ett tvistemål om upphävande av en varumärkesregistrering som börjat i Patentverket, vara möjligt att få ersättning även för kostnader som är hänförliga till handläggningen i verket. Någon särskild bestämmelse om detta behövs emellertid inte, utan detta följer av de allmänna reglerna om rättegångskostnad

(se 18 kap. RB). Angående kostnadsersättning i förvaltningsärenden, se prop. 1972:132 s. 196 samt Tryggve Hellners och Bo Malmqvist, Nya förvaltningslagen med kommentarer, 5 uppl., 1999, s. 99 f.

## 8 Övriga frågor om varukännetecken

### 8.1 Inledning

I detta kapitel behandlar kommittén vissa övriga frågor om varukännetecken. Det är både sådana frågor som nämns i direktiven och sådana frågor som kommittén av andra skäl funnit anledning att ta upp. Inledningsvis tar kommittén upp frågor med anknytning till internationell registrering, bl.a. frågan om Sverige skall tillträda Madridöverenskommelsen (avsnitt 8.2). Sedan tar kommittén upp frågan om geografiska ursprungsbeteckningar skall kunna registreras som kollektivmärken och garanti- och kontrollmärken (avsnitt 8.3). Kommittén tar vidare upp några frågor som rör förhållandet mellan varumärkesrätten och andra ensamrätter, bl.a. det s.k. släktnamnshindret och det s.k. titelskyddet (avsnitt 8.4). I detta kapitel behandlar kommittén också frågor om talerätt (avsnitt 8.5) och om fastställsetalan (avsnitt 8.6). I anslutning härtill behandlar kommittén frågan om sekretess för uppgifter i mål och ärenden angående varumärken (avsnitt 8.7). Kommittén tar också upp vissa frågor som rör sanktioner, bl.a. skadestånd vid varumärkesintrång (avsnitt 8.8.2) och förutsättningarna för åtal vid sådant intrång (avsnitt 8.8.3). Avslutningsvis berör kommittén frågan om det bör införas några särskilda bestämmelser om skyddet för varukännetecken vid användning på Internet (avsnitt 8.9).

### 8.2 Internationell registrering

#### 8.2.1 Allmänt om Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet

Genom systemet med internationella registreringar av varumärken kan ett företag få skydd för sina varumärken i flera länder genom ett enda registreringsförfarande.

*Madridöverenskommelsen* från år 1891 innehåller ett system för registrering av varumärken och är öppet för stater (men inte mellanstatliga organisationer) som är anslutna till Pariskonventionen. För närvarande (i januari 2001) är 52 stater anslutna till överenskommelsen. Angående Madridöverenskommelsen, se avsnitt 8.2.3.

*Madridprotokollet* från år 1989 är en utveckling av Madridsystemet för internationell registrering av varumärken. Protokollet är en självständig internationell konvention som är öppen för stater som är anslutna till Pariskonventionen och mellanstatliga organisationer, t.ex. EU. Hittills (i januari 2001) har 49 stater anslutit sig till protokollet.

En anledning till att Madridprotokollet kom till stånd var att Madridöverenskommelsen hade förhållandevis få medlemsstater trots att den hade varit i kraft i mer än 100 år samt att flera viktiga industriländer inte hade anslutit sig till överenskommelsen. USA, Japan och Storbritannien hade t.ex. inte anslutit sig till Madridöverenskommelsen. Inte heller hade något av de nordiska länderna anslutit sig till överenskommelsen.

En stat kan vara ansluten till både Madridprotokollet och Madridöverenskommelsen. I nuläget (i januari 2001) har 35 av de stater som tillträtt överenskommelsen också tillträtt protokollet. En särskild bestämmelse i protokollet avgör vilka bestämmelser som skall tillämpas mellan länder som är anslutna till både protokollet och överenskommelsen (artikel 9 *sexies* i Madridprotokollet). Den innebär att överenskommelsens bestämmelser skall tillämpas med avseende på internationella registreringar som har verkan i länder som är anslutna till båda fördragen.

Enligt båda dessa system kan man genom en ansökan om internationell registrering hos en central myndighet – *Internationella byrån* hos WIPO i Genève – på grundval av en *nationell registrering* få skydd för ett varumärke i ett eller flera av de anslutna länderna. Enligt protokollet kan man också få ett sådant skydd på grundval av en *nationell ansökan* om registrering.

Båda systemen bygger alltså på de nationella (i fråga om protokollet även regionala) ordningarna för registrering av varumärken och en grundläggande förutsättning för en internationell registrering är alltså att sökanden innehar en nationell registrering eller, i fråga om protokollet, en ansökan om registrering av ett varumärke. Internationella byrån gör inte någon prövning av om det aktuella märket kan registreras som varumärke utan lägger den

nationella ansökan eller registreringen till grund för den internationella registreringen. Men de nationella varumärkesmyndigheterna i de länder där sökanden vill ha skydd (i Sverige Patentverket) kan sedan göra en materiell prövning av om registreringen kan gälla där.

### **Internationell registrering enligt Madridprotokollet**

#### *Parter, ombud m.m.*

En *sökande* som vill ansöka om internationell registrering på grundval av en svensk nationell registrering eller ansökan om registrering måste vara svensk medborgare, ha hemvist i Sverige eller driva rörelse här i landet (artikel 2.1 i protokollet och 51 § 1 st. VmL). I protokollet finns inga bestämmelser om *invändare*, utan frågan om vem som kan uppträda som en sådan regleras i varje enskilt lands lag. I Sverige får, på samma sätt som i nationella registreringsärenden, var och en uppträda som invändare i ett ärende om internationell registrering (55 § 3 st VmL). Men det finns inget hinder mot att sökanden i ett ärende om internationell registrering företräds av *ombud*, vare sig inför Patentverket eller Internationella byrån.

#### *Förfarandet*

En *ansökan* om internationell registrering skall var skriftlig och avfattad på engelska samt gjord på ett särskilt formulär som fastställs av Internationella byrån eller på en handling som till innehåll och format motsvarar ett sådant formulär (artikel 3 och 52 § VmL). Enligt protokollet finns det inte något krav på att ansökan skall vara underskriven. Men det finns inte heller något hinder mot att ett land i sin nationella lagstiftning föreskriver att ansökan skall vara undertecknad.

Ansökan skall innehålla bl.a. sökandens namn och adress, numret på den nationella registrering eller ansökan som åberopas, en återgivning av märket samt uppgifter om de varor som märket avser och det land eller de länder där sökanden vill att registreringen skall gälla (artikel 3 och regel 9.6 v i tillämpningsföreskrifterna till protokollet). Ansökan behöver dock inte från början omfatta alla de länder i vilka sökanden kan komma att vilja



ha skydd. Sökanden kan när som helst ge in en begäran om att registreringens verkan skall utsträckas till något ytterligare land, en s.k. *senare designering* (artikel 3 *ter* 2).

I Sverige skall engelska användas som s.k. *arbetspråk* i ärenden om internationell registrering. Det innebär bl.a. att all kommunikation mellan Patentverket och Internationella byrån skall ske på engelska. En utgångspunkt är vidare att kommunikationen mellan en sökande från Sverige och Internationella byrån skall vara på engelska. Men en svensk sökande kan också välja att använda franska i sina kontakter med byrån (regel 6.2 b i tillämpningsföreskrifterna till protokollet).

Kommunikationen mellan Patentverket och en svensk sökande skall naturligtvis ske på svenska. Även kommunikationen mellan Patentverket och en innehavare i utlandet skall i princip alltid vara på svenska. Det framgår inte av någon speciell bestämmelse i VmL, men det följer av allmänna förvaltningsrättsliga principer att skriftväxling och annan kommunikation vid handläggning av förvaltningsärenden skall ske på svenska (jfr prop. 1994/95:59 s. 56).

#### *Ansökan från en svensk fysisk eller juridisk person om skydd utomlands*

En ansökan som bygger på en svensk nationell registrering eller ansökan om registrering skall ges in till Patentverket (51 § 1 st VmL). Även senare designeringar skall ges in till Patentverket, om ansökan om den internationella registreringen lämnats in till verket och sökanden eller innehavaren har hemvist här i landet (51 § 2 st. VmL).

När Patentverket får in en ansökan om internationell registrering (s.k. Madrid-ut ärenden) skall verket endast kontrollera att innehållet i ansökan stämmer överens med innehållet i den bakomliggande nationella ansökan eller registreringen (53 § 1 st. VmL); en materiell prövning görs endast i det nationella registreringsärendet.

Om det är någonting som inte stämmer skall verket förelägga sökanden att rätta till detta (53 § 2 st. VmL). Verket har i en sådan situation samma möjligheter som i ett nationellt ärende att rikta ett föreläggande till sökanden om att denne skall vidta rättelse. Och följer sökanden inte föreläggandet kan ansökan alltså avskrivas.

Om handlingarna är i ordning skall Patentverket skicka dem vidare till Internationella byrån (53 § 3 st. VmL). Verket skall därvid intyga att uppgifterna i den internationella ansökan motsvarar dem som finns i den nationella registreringen eller ansökan om registrering (regel 9.2).

Det är viktigt att ansökan kommer in till Internationella byrån inom två månader från det att den kom in till Patentverket. Det är nämligen bara då som registreringen får bära det datum som motsvarar inkomstdagen hos Patentverket (artikel 3.4). Och det skydd som registreringen ger gäller från registreringsdatum (artikel 4.1 a och 57 § VmL). Om det dröjer mer än två månader innan ansökan kommer in till Internationella byrån blir i stället inkomstdagen hos byrån avgörande (artikel 3.4). Patentverket skall därför normalt skicka i väg ansökan till Internationella byrån redan inom en månad (53 § 3 st. VmL).

Internationella byrån gör ingen materiell prövning av ansökan utan inskränker sig till en formell granskning. Byrån kontrollerar bl.a. att sökanden är behörig, att ansökan är gjord enligt formulär och att föreskrivna avgifter är betalda (regel 11). Och byrån kan förelägga såväl Patentverket som sökanden att avhjälpa brister av detta slag inom viss tid (normalt tre månader) vid äventyr att ansökan annars anses vara återkallad.

Sedan Internationella byrån har kontrollerat ansökan och funnit att den är i ordning, skall byrån omedelbart *registrera* märket och därefter underrätta myndigheterna i de länder där sökanden har begärt skydd (artikel 3.4). Byrån skall också publicera registreringen i en särskild tidskrift som byrån ger ut, *WIPO Gazette of International Marks* (jfr regel 32.1). Registreringen gäller sedan i tio år om den inte upphör i förtid och kan därefter förnyas (artikel 6.1) för en tid av tio år åt gången (artikel 7).

### *Begäran från en innehavare i utlandet om skydd i Sverige*

När Patentverket får en underrättelse från Internationella byrån om att en innehavare i utlandet begär att en internationell registrering skall gälla i Sverige (s.k. Madrid-in ärenden), skall verket ex officio undersöka om det föreligger något hinder mot att registreringen får verkan här (54 § 1 st. VmL). Patentverkets granskning går till på ungefär samma sätt som i ett ärende om nationell registrering. Patentverket undersöker alltså om det

föreligger några absoluta eller relativa hinder mot registrering. Det betyder bl. a. att verket skall pröva om märket har tillräcklig särskiljningsförmåga enligt 13 § VmL, om det föreligger något annat absolut hinder mot registrering enligt 14 § första stycket 1–3 VmL och om det föreligger något relativt hinder med hänsyn till sådana äldre rättigheter som anges i 14 § första stycket 4–9 VmL (54 § 2 st. VmL).

Om det enligt Patentverkets mening finns något hinder mot att den internationella registreringen gäller här i landet, skall verket skicka ett meddelande om detta (*preliminärt beslut*) till Internationella byrån inom 18 månader från den dag då byrån sände sin underrättelse om att skydd begärts Sverige (55 § 1 st. VmL). I meddelandet skall verket ange skälen för beslutet att registreringen inte kan gälla här. Vidare bör verket ange vad innehavaren av registreringen kan göra för att få en ändring till stånd. Patentverket kan t.ex. ange att innehavaren (inom viss tid) måste acceptera en disclaimer eller att han måste inskränka sin varuförteckning för att registreringen skall kunna gälla här. Patentverket kan i detta meddelande också underrätta Internationella byrån om att ytterligare hinder mot verkan i Sverige kan komma fram genom att det framställs invändning. Internationella byrån skall sedan i sin tur underrätta innehavaren om innehållet i meddelandet (artikel 5.3). Innehavaren kan därefter kommunicera direkt med Patentverket och argumentera för sin sak och göra de ändringar han anser godtagbara. Innehavaren får med andra ord inget besked från Patentverket förrän han får meddelandet om hinder via Internationella byrån. Om Patentverket sedan finner att det inte finns något hinder mot ansökan, skall verket i ett slutligt beslut förklara att registreringen kan gälla här i landet (se nedan) och kungöra meddelandet från Internationella byrån.

Den som vill göra invändning mot att registreringen gäller här i landet har sedan två månader på sig att göra detta (55 § 3 st. VmL). En invändning mot en internationell registrering skall i princip ha samma innehåll som en invändning mot en nationell registrering.

Efter invändningstiden skall Patentverket på nytt ta upp frågan om den internationella registreringen skall gälla här i landet och meddela ett *slutligt beslut* (56 § VmL). Ett sådant slutligt beslut skall alltså Patentverket meddela även om den internationella registreringen inte har kungjorts.

Om det inte finns något hinder innebär beslutet att registreringen skall gälla här i landet. Och när beslutet har vunnit laga

kraft skall verket i det svenska varumärkesregistret anteckna att registreringen har verkan här och kungöra detta. Om det däremot finns något hinder skall Patentverket meddela ett slutligt beslut om att registreringen inte skall gälla här.

Har något meddelande om hinder inte tidigare skickats till Internationella byrån, skall ett sådant meddelande sändas i väg (56 § 2 st. VmL). Även när ett meddelande om hinder skickas efter invändningstiden skall det om möjligt lämnas inom 18 månader från underrättelsen om designeringen. Men om invändningstiden löper ut först efter 18-månadersperioden får meddelandet från verket lämnas senare, dock senast en månad från det att invändningstiden löpt ut. I sådana fall måste Patentverket ändå upplysa Internationella byrån om att ett meddelande om hinder kan komma efter 18-månadersperioden. Patentverket måste med andra ord alltid lämna ett besked till Internationella byrån inom 18 månader för att verkan i Sverige skall kunna vägras. Gör Patentverket inte det kan verket sedan inte vägra verkan här i landet. Men det räcker inte med att Patentverket lämnar ett meddelande i rätt tid; meddelandet måste också innehålla de skäl som gör att registreringen inte kan gälla här. Det innebär således att endast sådana omständigheter som meddelats till Internationella byrån inom den aktuella fristen kan läggas till grund för ett beslut – inom ramen för registreringsförfarandet eller invändningsförfarandet – om att registreringen inte skall gälla här. Löper invändningstiden ut efter 18-månadersperiodens utgång måste alltså Patentverket meddela den Internationella byrån om inkomna invändningar inom en månad från invändningsfristens utgång. Resultatet av invändningsförfarandet kan dock meddelas den Internationella byrån när slutgiltigt beslut fattas, även om det sker senare.

Den som är missnöjd med ett slutligt beslut av Patentverket i ett ärende om internationell registrering, kan *överklaga* det till Patentbesvärsrätten och Regeringsrätten på samma sätt som i ett nationellt ärende (63 § VmL). Både Patentbesvärsrätten och Regeringsrätten är i och för sig oförhindrade att avgöra en sak på andra skäl än dem som varit föremål för prövning hos Patentverket, under förutsättning att det inte strider mot instansordningens princip. Men för att överinstanserna skall kunna vägra verkan här i landet på nya skäl fordras alltså att prövningen sker i så god tid att ett meddelande om det kan sändas till Internationella byrån inom 18-månadersfristen.

I varje designerat land är *skyddet* för en internationell registrering detsamma som en nationell registrering i landet skulle ha givit (artikel 4 och 57 § VmL). Och skyddet gäller som tidigare nämnts från den registreringsdag som Internationella byrån har angett för märket (dvs. normalt från den dag då ansökan kom in till den nationella myndigheten). En förutsättning för att registreringen skall medföra skydd för märket i ett visst land är naturligtvis att registreringsmyndigheten i det landet inte har vägrat märket skydd där.

### *Upphörande m.m.*

En internationell registrering kan upphöra att gälla på olika sätt. Upphör en internationell registrering som gäller i Sverige helt eller delvis, så upphör också registreringsverkan i här i landet i motsvarande utsträckning (59 § VmL). En internationell registrering upphör bl.a. om den ursprungliga nationella registreringen upphör inom fem år (artikel 6.3). Den ursprungliga registreringen kan t.ex. upphöra efter en talan om *ogiltighet* i ursprungslandet; en s.k. central attack.

Efter fem år blir den internationella registreringen oberoende av den ursprungliga registreringen och påverkas alltså inte om den skulle upphöra. Men det innebär inte att den internationella registreringen är oangripbar. Registreringsverkan kan när som helst angripas enligt den nationella lagen i varje enskilt land; i Sverige genom en talan vid allmän domstol om att registreringen inte skall gälla här (57 och 26 §§ VmL). En sådan talan kan naturligt nog inte omfatta mer än registreringsverkan här i landet.

Den som innehaft en registrering som upphört inom fem år kan emellertid ansöka om en svensk nationell registrering med bibehållen prioritet och på det sättet *omvandla* sin internationella registrering till en nationell (60 § VmL).

En internationell registrering skall automatiskt anses träda i stället för en svensk nationell registrering om innehavaren är densamme och den internationella registreringen omfattar de varor som den nationella avser (58 § 1 st. VmL). Det behöver alltså inte vara identitet mellan den internationella och den nationella förteckningen över varor och tjänster. En innehavare av en internationell registrering kan på det här sättet låta en internationell registrering ta över en eller flera nationella registreringar för att

förenkla bevakningen av sina varumärken. Men en förutsättning för att ett sådant utbyte skall antecknas i varumärkesregistret är att innehavaren särskilt begär det (58 § 2 st. VmL). Patentverket har med andra ord ingen skyldighet att ex officio hålla reda på vilka nationella registreringar som kan ersättas på detta sätt.

### 8.2.2 Behovet av ändring

I samband med att Sverige tillträdde Madridprotokollet diskuterade man om Sverige även borde tillträda Madridöverenskommelsen, men kom fram till att Sverige inte borde göra det. I propositionen framhöll dock regeringen att ett tillträde till Madridöverenskommelsen skulle kunna vara till fördel för svensk industri och att frågan om tillträde till överenskommelsen därför borde prövas på nytt i ett senare sammanhang, se prop. 1994/95:59 s. 33 f.

Mot den angivna bakgrunden finns det anledning för kommittén att ta upp frågan om Sverige bör tillträda Madridöverenskommelsen. En annan fråga som kommittén har funnit anledning att ta upp är om senare designeringar även i fortsättningen skall ges in till Patentverket.

Vid överläggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén har också vissa andra frågor om internationell registrering tagits upp. En övergripande fråga har varit hur bestämmelserna om internationell registrering bör vara utformade i redaktionellt hänseende. Andra frågor som har diskuterats och föranlett förslag till sakliga ändringar i förhållande till de nu gällande bestämmelserna redovisas nedan.

### 8.2.3 Tillträde till Madridöverenskommelsen

<b>Bedömning:</b> Sverige bör inte ansluta sig till Madridöverenskommelsen.
---

**Skälen för bedömningen:** Överenskommelsen och protokollet är som nämnts utformade på ungefär samma sätt, se avsnitt 8.2.1. Det finns emellertid några betydelsefulla skillnader mellan de båda dokumenten.

En skillnad är vilket land som skall anses vara sökandens hemland. Enligt Madridöverenskommelsen skall sökandens hemland (i första hand) anses vara det land bland dem som tillträtt överenskommelsen (överenskommelseland) där han har ett industri- eller handelsföretag; har sökanden inte något sådant företag i något av länderna skall sökandens hemland (i andra hand) anses vara det överenskommelseland där han har hemvist; och har sökanden inte vare sig något sådant företag eller hemvist i något av länderna skall sökandens hemland (i sista hand) anses vara det överenskommelseland där han är medborgare. Enligt protokollet anses sökandens hemland (utan någon rangordning) vara det land bland dem som är anslutna till protokollet där han har ett industri- eller handelsföretag, eller där han har hemvist eller där han är medborgare.

En internationell registrering enligt Madridöverenskommelsen kan endast grundas på en nationell registrering, medan en registrering enligt Madridprotokollet kan grundas på antingen en nationell registrering eller en ansökan om registrering. Arbetspråket är enligt överenskommelsen alltid franska, medan det enligt protokollet är möjligt för varje stat att välja mellan engelska och franska. Vidare upphör en internationell registrering enligt överenskommelsen om den ursprungliga nationella registreringen upphör inom viss tid (central attack) utan att det – till skillnad mot vad som gäller enligt protokollet – finns någon möjlighet att omvandla den internationella registreringen till en nationell. Meddelanden om att den internationella registreringen inte kan ges verkan i ett designerat land måste enligt överenskommelsen komma in till Internationella byrån inom ett år, medan det enligt protokollet är tillräckligt att sådana meddelanden kommer in inom 18 månader. De nationella registreringsmyndigheterna har enligt överenskommelsen inte samma möjligheter att få kostnadstäckning för sitt arbete som de har enligt protokollet. I detta sammanhang bör understrykas att en internationell registrering enligt Madridöverenskommelsen inte kan överlätas till någon som själv inte är behörig att ansöka om en sådan registrering. Det innebär bl.a. att ett företag med säte i ett land som endast är anslutet till Madridprotokollet inte kan förvärva en internationell registrering som regleras uteslutande av Madridöverenskommelsen. Angående skillnaderna mellan Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet, se vidare prop. 1994/95:59 s. 22 f.

I samband med att Sverige anslöt sig till Madridprotokollet framhölls som nämnts (avsnitt 8.2.2) att det skulle finnas fördelar

för svensk industri med en anslutning också till Madridöverenskommelsen. En fördel var att svenska företag då till en lägre kostnad skulle kunna få registrering i sådana länder som var anslutna till överenskommelsen men inte till protokollet. En annan fördel var att svenska företag skulle kunna förvärva registreringar som var reglerade uteslutande av överenskommelsen. Ett avgörande skäl mot ett tillträde till Madridöverenskommelsen var dock att Patentverket inte skulle kunna få kostnadstäckning för sitt arbete med internationella registreringar enligt överenskommelsen, särskilt som avsikten då var att tills vidare behålla officialprövningen av relativa hinder. Angående dessa överväganden, se prop. 1994/95:59 s. 33 f.

En internationell registrering enligt Madridöverenskommelsen kan som tidigare framhållits (avsnitt 8.2.1) endast grundas på en nationell registrering i ett land som är anslutet till överenskommelsen. Det innebär bl.a. att svenska företag varken kan ansöka om internationell registrering med verkan i ett land som endast är anslutet till överenskommelsen eller förvärva sådana internationella registreringar som uteslutande är reglerade av överenskommelsen. Som redovisats i nyssnämnda avsnitt är för närvarande 35 av de stater som är anslutna till Madridprotokollet också anslutna till Madridöverenskommelsen. Det innebär att svenska företag genom en internationell registrering enligt protokollet numera kan nå de flesta av de länder som är anslutna till överenskommelsen. Behovet av ett tillträde till Madridöverenskommelsen har därigenom för de flesta företag minskat. Alltjämt finns det emellertid enstaka företag som skulle kunna ha nytta av ett svenskt tillträde till överenskommelsen, särskilt sådana företag som har ett behov av att förvärva internationella registreringar reglerade uteslutande enligt överenskommelsen.

Om kommitténs förslag att Patentverkets officialprövning skall begränsas till absoluta registreringshinder genomförs skulle verket i större utsträckning än tidigare kunna få kostnadstäckning för ett arbete med internationella registreringar enligt Madridöverenskommelsen. Det bör emellertid framhållas att det är tveksamt om verket ens med en begränsad officialprövning skulle kunna få full kostnadstäckning. Det finns emellertid andra nackdelar med ett tillträde till Madridöverenskommelsen som har betydelse vid bedömningen av om Sverige skall ansluta sig till denna. Om Sverige skulle tillträda Madridöverenskommelsen skulle överenskommelsens regler som nämnts bli gällande på internationella registrer-



ingar baserade på svenska nationella registreringar i den mån de avser skydd i ett annat land anslutet till överenskommelsen. En sådan internationell registrering som avser länder anslutna till överenskommelsen skulle alltså inte kunna baseras på en ansökan utan endast på en registrering. Och i en ansökan som baseras på en svensk *ansökan* skulle Internationella byrån stryka designeringen av länder som är anslutna till överenskommelsen (regel 11.1 b). Vidare skulle överenskommelsens särskilda regler bli tillämpliga i fråga om vilket land som är innehavarens hemland. Dessutom skulle ansökan och all korrespondens rörande ansökan behöva avfattas på franska.

Vid avvägning mellan fördelen för svenska företag att kunna förvärva internationella registreringar reglerade uteslutande av överenskommelsen och de nyss nämnda nackdelarna överväger enligt kommitténs mening nackdelarna för samtliga brukare de fördelar som något enstaka företag skulle kunna uppnå. Kommittén bedömer därför att Sverige inte skall ansluta sig till Madridöverenskommelsen.

#### 8.2.4 Senare begäran om verkan i ytterligare länder

**Förslag:** En senare begäran om att en internationell registrering skall gälla även i ytterligare länder (senare designering) skall i fortsättningen kunna lämnas in också till Internationella byrån.

**Skälen för förslaget:** En *ansökan* om internationell registrering som grundas på en svensk registrering eller ansökan om registrering skall som nämnts (avsnitt 8.2.1) göras hos Internationella byrån men ges in via Patentverket. Bestämmelsen om att ansökan skall ges in via den nationella registreringsmyndigheten är obligatorisk och det finns alltså ingen möjlighet för en sökande att lämna in sin ansökan direkt till Internationella byrån. En *senare designering* skall också göras hos Internationella byrån, men regleringen i protokollet av var den skall ges in är fakultativ. Utgångspunkten enligt protokollet är att en sådan senare designering skall ges in direkt till Internationella byrån, jfr artikel 3 *ter 2* i protokollet. Men ett land som vill att även senare designeringar skall ges in via den nationella registreringsmyndigheten får ha en sådan ordning, under förutsättning att landet lämnar en förklaring om detta till WIPO:s generaldirektör, se

regel 7.1 i tillämpningsföreskrifterna till protokollet. Om ett land lämnat en sådan förklaring *skall* alltså senare designeringar lämnas in via det egna landets registreringsmyndighet. Om ett land inte har lämnat någon sådan förklaring *får* senare designeringar lämnas in antingen direkt till Internationella byrån eller via den nationella registreringsmyndigheten. Hittills är det endast fyra av de länder som anslutit sig till Madridprotokollet som har förklarat att de vill att senare designeringar skall lämnas in via det egna landets registreringsmyndighet.

I samband med Sveriges anslutning till protokollet ansåg man att Sverige borde utnyttja möjligheten att föreskriva att även senare designeringar skulle ges in via Patentverket (prop. 1994/95:59 s. 36). Det kan emellertid inte anses vara förenat med någon fördel vare sig för sökandena eller Patentverket att senare designeringar skall lämnas in via verket. Det inskränker sökandens valfrihet att lämna in ansökan där det passar honom bäst. Patentverket behöver visserligen inte lägga ned något större arbete på varje enskild senare designering; i princip tar verket endast emot begäran och vidarebefordrar den till Internationella byrån. Men verket får inte ta ut någon avgift för sitt arbete med senare designeringar och får således inte någon kostnadstäckning för detta arbete. Inte heller i övrigt kan det anses finnas något intresse av att senare designeringar i fortsättningen ges in via Patentverket.

På grund av det anförda föreslår kommittén att senare designeringar i fortsättningen också skall få ges in direkt till Internationella byrån. Om kommitténs förslag i denna del genomförs måste Sverige underrätta WIPO:s generaldirektör om att Sverige inte längre kräver att senare designeringar lämnas in till Patentverket (regel 7.3 b i tillämpningsföreskrifterna till protokollet).

### 8.2.5 Övriga frågor om internationell registrering

**Förslag:** Bestämmelserna om internationell registrering bör redaktionellt så långt möjligt utformas i överensstämmelse med bestämmelserna om nationell registrering.

En ansökan om internationell registrering som innehåller brister som inte avhjälpas skall dock avvisas och inte avskrivas.

Av lagen bör framgå att en internationell registrerings verkan i Sverige inte är beroende av anteckning i det svenska varumärkesregistret.

Patentverkets beslut om att en internationell registrering inte kan gälla i Sverige bör vara ett slutligt beslut. Av lagen bör framgå att ett sådant beslut kan gå ut på att den internationella registreringen delvis inte kan gälla här. Patentverket skall få göra en ny prövning av denna fråga om innehavaren begär detta.

I mål eller ärenden om internationellt registrerade varumärken skall den som i det internationella registret är antecknad som innehavare anses vara innehavare av märket.

**Skälen för förslaget:** Den första frågan som kommittén tar upp i detta avsnitt är *den redaktionella utformningen av bestämmelserna om internationell registrering*.

Vid överläggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén har en utgångspunkt varit att varumärkeslagarnas bestämmelser om internationell registrering bör vara utformade på samma sätt som bestämmelserna om nationell registrering så långt det är möjligt. Därför har bestämmelserna om internationell registrering disponerats om utan att det medfört någon ändring i sak. Det bör här framhållas att sådana bestämmelser som endast är handläggningsregler för Patentverket, och som kan tas in i förordning, utmönstras ur lagen.

Den andra frågan som kommittén behandlar i detta avsnitt är *om en ansökan om internationell registrering som inte uppfyller de krav som ställs på en sådan bör avskrivas eller avvisas*.

När Patentverket får in en ansökan om internationell registrering som grundas på en svensk nationell registrering eller en ansökan om registrering (Madrid-ut ärende) skall verket undersöka om uppgifterna i den internationella ansökan stämmer överens med uppgifterna i den nationella registreringen eller ansökan (53 § 1 st. VmL). Om uppgifterna inte stämmer överens skall Patentverket förelägga sökanden att inom viss tid rätta

uppgifterna vid äventyr att hans ansökan annars avskrivs från vidare handläggning (53 § 2 st. VmL). Vid brister i en ansökan om internationell registrering tillämpas alltså samma rättsföljd som vid brister i en nationell ansökan om registrering (jfr 19 § VmL).

Kommittén har tidigare framhållit att det i svensk civilprocessrätt och förvaltningsrätt är en huvudregel att en ansökan skall avvisas om den inte uppfyller de formella krav som ställs på en ansökan, medan den skall avslås om den tas upp till prövning men inte kan bifallas (se avsnitt 5.3.2). När det gäller brister i nationella ansökningar har dock kommittén stannat för att inte föreslå någon ändring i det nu aktuella avseendet. Kommittén har därvid konstaterat att ordningen med avskrivning av nationella ansökningar har använts under lång tid på det industriella rättsskyddets område och att liknande bestämmelser också finns i de andra nordiska länderna på detta område. Vidare har kommittén framhållit att möjligheten till återupptagning på ett mer naturligt sätt kan förenas med avskrivning än med avvisning.

Vid överläggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén har enighet rått om att brister i en ansökan om internationell registrering som inte rättas till bör leda till att ansökan avvisas. En omständighet av betydelse för denna bedömning har varit att de brister som kan finnas hos en ansökan om internationell registrering och som den nationella registreringsmyndigheten skall kontrollera är brister av formell karaktär, vilka enligt processuella grundprinciper bör leda till att ansökan avvisas. En annan omständighet av betydelse har varit att det knappast finns anledning att införa en möjlighet till återupptagning i fråga om ansökningar av detta slag, eftersom det inte skulle påverka sökandens rätt till prioritet i någon större omfattning. En internationell registrering får som nämnts (avsnitt 8.2.1) verkan från den dag ansökan kom in till den nationella registreringsmyndigheten, under förutsättning att ansökan kommer in till Internationella byrån inom två månader därefter. Kommer ansökan in till Internationella byrån först senare får registreringen verkan från den dag då den faktiskt kom in till byrån. Även med en möjlighet till återupptagning av en sådan ansökan skulle tvåmånadersfristen i de allra flesta fall hinna löpa ut innan ansökan kunde återupptas och vidarebefordras till Internationella byrån. Sökanden skulle därför endast i undantagsfall kunna vinna någon tid genom att begära återupptagning i jämförelse med att ge in en ny ansökan om internationell registrering.

Vid dessa förhållanden bör en ansökan om internationell registrering som innehåller brister avvisas om bristerna inte avhjälpas.

Kommittén går därefter över till *frågan om vilka åtgärder som behöver vidtas för att en internationell registrering skall få verkan i Sverige*.

Internationella byrån skall som nämnts (avsnitt 8.2.1) utan dröjsmål underrätta de berörda nationella registreringsmyndigheterna om registreringen samt publicera registreringen i den av byrån utgivna tidskriften (artikel 3.4 i Madridprotokollet). Vidare skall byrån skicka ett antal exemplar av tidskriften till de berörda nationella registreringsmyndigheterna för att dessa skall kunna ge offentlighet åt registreringen. Ett sådant offentliggörande skall anses som tillräckligt med avseende på alla avtalsslutande parter (artikel 3.5). Från den dag då en registrering eller ett införande i registret har skett skall skyddet för registreringen beträffande var och en av de avtalsslutande parterna vara detsamma som om skydd för märket hade begärts direkt hos den avtalsslutande partens registreringsmyndighet (artikel 4.1 a).

Av det anförda följer enligt kommitténs mening att en internationell registrering för vilken verkan begärts i Sverige blir gällande här utan att det krävs någon åtgärd från Patentverket. Det är alltså endast innehållet i den internationella registreringen som reglerar vilken rättsverkan registreringen har i Sverige. Det innebär med andra ord att någon rättsverkan inte kan uppkomma genom att Patentverket i det svenska varumärkesregistret för in en anteckning om att registreringen gäller här i landet. Att en internationell registrering på detta sätt automatiskt får verkan bekräftas också av t.ex. de uttalanden som gjorts i samband med en ändring av regel 17.6 i tillämpningsföreskrifterna, vilken trätt i kraft den 1 november 2000, se Information Notice No. 23/2000. En annan sak är att den internationella registrerings omfattning kan påverkas av att Patentverket inom den för svensk del gällande 18-månadersfristen lämnar ett besked till Internationella byrån om att den internationella registreringen helt eller delvis inte kan gälla här i landet.

Med denna tolkning av protokollet bör det av lagen tydligt framgå att den internationella registrerings verkan i Sverige inte är beroende av att det sker någon form av anteckning eller registrering här i landet. Det är emellertid lämpligt att det svenska varumärkesregistret även i fortsättningen innehåller upplysningar om vilka internationella registreringar som gäller här i landet. Om

det inte finns några absoluta hinder mot att en internationell registrering får verkan i Sverige skall Patentverket därför göra en anteckning i varumärkesregistret om att registreringen gäller här.

I anslutning härtill finns det också anledning att se över *frågan om vilket slags beslut i formell mening som skall ligga till grund för ett meddelande till Internationella byrån om att en internationell registrering inte kan gälla i Sverige.*

Om det enligt Patentverkets mening finns något hinder mot att den internationella registreringen gäller här i landet skall verket som nämnts (avsnitt 8.2.1) skicka ett meddelande om detta till Internationella byrån inom 18 månader från den dag då byrån sände sin underrättelse om att verkan har begärts i Sverige (55 § 1 st VmL). Ett sådant meddelande kan beskrivas som ett "preliminärt" beslut, se prop. 1994/95:59 s. 56. Närmare bestämmelser om vilka uppgifter ett meddelande av detta slag skall innehålla finns i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet. Av dessa bestämmelser framgår att meddelandet (Notification of refusal) – förutom uppgifter om den aktuella registreringsmyndigheten, numret på registreringen, de omständigheter som ligger till grund för beslutet att vägra verkan m.m. – skall innehålla ett besked om huruvida beslutet kan omprövas eller överklagas (regel 17.2 vii). Av detta följer att det finns en frihet för varje land att utforma bestämmelserna om vilket slags beslut som skall ligga till grund för ett meddelande om att vägra verkan. Ett sådant beslut kan t.ex. utformas såsom i VmL, dvs. som ett preliminärt beslut. Men det kan också utformas som ett slutligt beslut, som då naturligtvis bör kunna antingen omprövas eller överklagas.

Den norska utredningen och den svenska kommittén har vid sina överläggningar kommit fram till att det nu aktuella meddelandet bör utformas som ett slutligt beslut, vilket dock skall kunna omprövas om sökanden begär detta inom viss tid. Den finska arbetsgruppen har här stannat för en annan ordning. Den lösning som kommittén föreslår har den fördelen framför ett system med ett preliminärt och ett slutligt beslut att Patentverket endast behöver meddela ett beslut i de fall innehavaren inte begär en ny prövning.

Kommitténs förslag i denna del innebär att Patentverket skall undersöka om det finns något absolut hinder mot registrering och, om det gör det, besluta att den internationella registreringen inte skall gälla i Sverige. Av lagen bör framgå att Patentverkets beslut kan gå ut på att den internationella registreringen helt eller delvis

inte kan gälla här i landet. Innehavaren skall sedan kunna begära att Patentverket gör en ny prövning av frågan om registreringens verkan här i landet. Den tid inom vilken sökanden måste begära en sådan ny prövning bör av flera skäl vara lika lång som överklagandetiden, dvs. två månader. Sökanden bör i och för sig vara oförhindrad att överklaga Patentverkets beslut att den internationella registreringen inte skall gälla i Sverige. Men det blir naturligt för innehavaren att i stället begära ny prövning, eftersom det innebär att han kan få sin sak prövad i åtminstone två instanser. Om innehavaren endast överklagar Patentverkets beslut bör dock verket – på samma sätt som vid överklaganden av andra slutliga beslut – ändå undersöka om det finns skäl att ompröva beslutet.

Om sökanden varken begär någon ny prövning eller överklagar Patentverkets beslut att registreringen inte skall gälla i Sverige står detta beslut fast. Om innehavaren däremot begär en sådan prövning skall Patentverket på nytt pröva frågan och meddela ett nytt slutligt beslut. Handläggningen av en begäran om ny prövning liknar på flera sätt handläggningen av en nationell ansökan om registrering. De skäl som ligger bakom reglerna om avskrivning och återupptagande i nationella registreringsärenden gör sig gällande även i de nu aktuella ärendena. Bestämmelserna om avskrivning och återupptagande bör därför vara tillämpliga vid handläggningen av en begäran om ny prövning av frågan om den internationella registreringen skall gälla i Sverige.

Om det inte finns något hinder mot att registreringen gäller i Sverige skall Patentverket i (en särskild del av) varumärkesregistret anteckna att registreringen gäller här i landet och kungöra detta. Den som vill får härigenom tillfälle att framställa invändning mot att registreringen gäller i Sverige. Om någon framställer en invändning får den prövas på ungefär samma sätt som i nationella invändningsärenden.

Avslutningsvis berör kommittén *frågan om vem som skall anses vara innehavare av en internationell registrering*.

I VmL finns som nämnts (avsnitt 8.2.1) en särskild bestämmelse om s.k. passiv saklegitimation (33 § 2 st. VmL). Enligt denna bestämmelse skall i mål och ärenden angående varumärken den anses vara innehavare av märket som i varumärkesregistret är antecknad som innehavare. I VmL finns ingen särskild bestämmelse om vem som anses vara innehavare av en internationell registrering. Bestämmelsen om innehavare av nationella registreringar skall

emellertid tillämpas även i fråga om internationella registreringar (57 § VmL).

Enligt kommitténs mening kan det inte råda någon tvekan om att det är den som i det internationella registret är antecknad som innehavare som bör ha passiv saklegitimation. Det bör därför av en särskild bestämmelse i lagen framgå att i mål och ärenden om ett internationellt registrerat varumärke skall den anses vara innehavare som i det internationella registret är antecknad som innehavare av märket.

## 8.3 Geografiska ursprungsbeteckningar

### 8.3.1 Allmänt

Det finns olika slags beteckningar som pekar ut produkter med ett bestämt geografiskt ursprung. Den terminologi som används med avseende på beteckningar av detta slag är emellertid inte enhetlig, utan olika definitioner används i skilda sammanhang. Ofta används dock *geografiska ursprungsbeteckningar* som ett samlingsbegrepp (jfr designation of origin/indication géographique) och *ursprungskännetecken* som en underbestämning (jfr geographical indication/apellation d'origines). Angående geografiska ursprungsbeteckningar, se bl.a. SOU 1993:59 s. 659 f.

En *geografisk ursprungsbeteckning* kan något förenklat beskrivas som en benämning som pekar ut varor med ett bestämt geografiskt ursprung (nationellt, regionalt eller lokalt). Ett *ursprungskännetecken* kan på motsvarande sätt beskrivas som en benämning som utmärker varor med ett visst geografiskt ursprung (nationellt, regionalt eller lokalt) och vars kvalitet eller beskaffenhet beror uteslutande eller huvudsakligen av den geografiska miljön, inbegripet de naturliga och mänskliga faktorerna.

I första hand används geografiska ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter av olika slag, inbegripet vin och sprit. Som exempel på skyddade geografiska ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter kan nämnas "Jambon de Bayon" för skinka samt "Newcastle brown ale" och "Munchener Bier" för öl (Munchener Bier är dock ej skyddat för alkoholfritt öl). Vidare kan som exempel på skyddade ursprungskännetecken för varor av detta slag nämnas "Roquefort", "Parmiggiano Reggiano" och "Svecia", samtliga för ost. Men geografiska ursprungsbeteckningar kan också



användas för produkter av annat slag. Exempelvis är "Switzerland" och "Swiss" geografiska beteckningar för bl.a. klockor.

### *Svenska bestämmelser som rör geografiska ursprungsbeteckningar*

En utgångspunkt är att skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar, på samma sätt som skyddet för andra immateriella rättigheter, bestäms enligt nationell lag. I Sverige finns inte några nationella bestämmelser enligt vilka en beteckning kan förvärva ett positivt skydd som geografisk ursprungsbeteckning. Däremot finns det nationella bestämmelser som säkerställer det skydd som sådana beteckningar kan ha förvärvat på annat sätt.

Enligt 13 VmL får ett varumärke inte registreras om det utslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger bl.a. en varas geografiska ursprung, eftersom märket då anses sakna särskiljningsförmåga. Det innebär att utrymmet för att registrera geografiska ursprungsbeteckningar som (individuella) varumärken är begränsat. Angående förvärv av särskiljningsförmåga, se avsnitt 5.7.2. Vidare föreligger enligt 14 § 1 st. 2 VmL hinder mot registrering av varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten. Denna bestämmelse är bl.a. tillämplig vid vilseledande med avseende på geografiskt ursprung.

Härutöver får en näringsidkare enligt 6 § MFL vid marknadsföring inte använda vilseledande reklam, bl.a. inte vilseledande uppgifter avseende en produkts ursprung. Bestämmelsen är tillämplig på bl.a. användning av vilseledande geografiska ursprungsbeteckningar och ursprungskännetecken.

Enligt 4 kap. 13 § alkohollagen (1994:1738) får regeringen med avseende på främmande stat förordna, att det vid marknadsföring av sådana drycker är förbjudet att använda oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar. Detta gäller enligt bestämmelsen även om det äkta ursprunget anges eller om beteckningen endast anges i översättning eller är åtföljd av uttryck som "art", "sort", "typ", "kopia" eller liknande uttryck. Bestämmelsen skall enligt 26 § alkoholförordningen (1994:2046) tillämpas på främmande stater som är anslutna till Madridöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och stater som är medlemmar i WTO.

### 8.3.2 Internationella förhållanden

Inom EU finns bestämmelser – som också gäller i Sverige – om *förvärv av skydd* för geografiska ursprungsbeteckningar.

Det finns ett omfattande regelverk avseende geografiska ursprungsbeteckningar för *jordbruksprodukter* samt för *vin* och *sprit*. Skyddet för jordbruksprodukter (utom vin och sprit) regleras i rådets förordning (EG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel samt i rådets förordning (EG) nr 2082/92 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel.

Skyddet avseende geografiska ursprungsbeteckningar för *vin* regleras i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, medan skyddet avseende geografiska ursprungsbeteckningar för *sprit* regleras i rådets förordning (EG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker.

Dessa EG-förordningar innehåller också bestämmelser om *säkerställande av skyddet* för geografiska ursprungsbeteckningar.

I *varumärkesdirektivet* finns också bestämmelser som på olika sätt rör geografiska ursprungsbeteckningar. Enligt artikel 3.1 c i direktivet får bl.a. sådana varumärken inte registreras som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas geografiska ursprung. Och har sådana varumärken registrerats så skall registreringen kunna upphävas. Enligt artikel 15 i direktivet får dock en medlemsstat oberoende av artikel 3.1 c besluta att geografiska ursprungsbeteckningar får registreras som kollektivmärken eller garanti- eller kontrollmärken. I artikeln anges särskilt att rätten till ett sådant märke inte kan läggas till grund för ett förbud för tredje man att använda en sådan beteckning, förutsatt att användningen är i överensstämmelse med god affärssed.

*EG:s varumärkesförordning* innehåller bestämmelser som motsvarar de nyss nämnda bestämmelserna i direktivet. Enligt artikel 7.1 c föreligger hinder mot gemenskapsregistrering av sådana märken som endast består av något som visar varornas geografiska ursprung. Men enligt artikel 64.2 får sådana märken registreras som kollektivmärke.

I övrigt finns flera internationella konventioner som reglerar skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar. Sverige har tillträtt

tre sådana konventioner: Pariskonventionen, Madridöverenskommelsen om geografiska ursprungsbe-teckningar och TRIPs-avtalet.

Enligt artikel 10, jämförd med artikel 9, i *Pariskonventionen* skall unionsländerna skydda geografiska ursprungsbe-teckningar mot användning av falska ursprungsangivelser. En förutsättning för detta skydd är att den geografiska ursprungsbe-teckningen är skyddad i ursprungslandet.

Enligt artikel 3.4 i *Madridöverenskommelsen om geografiska ursprungsbe-teckningar* skall unionsländerna skydda geografiska ursprungsbe-teckningar mot användning av vilseledande ursprungsangivelser. Av artikel 4 följer emellertid att det – i fråga om alla be-teckningar utom sådana som avser vin – är domstolarna i varje enskilt land som avgör om en be-teckning förtjänar skydd eller om den har generisk karaktär och därför får användas fritt. Vinodlingsprodukter åtnjuter däremot ett absolut skydd.

Enligt artikel 22.2 i *TRIPs-avtalet* skall varje land tillhandahålla en möjlighet för berörda parter att utverka förbud mot användning av vilseledande geografiska ursprungsangivelser. Varje land skall också enligt artikel 23.1 i avtalet göra det möjligt att – oberoende av vilseledande – utverka förbud mot användning av sådana geografiska ursprungsbe-teckningar för vin eller sprit som inte har sitt ursprung i det av ursprungsbe-teckningen angivna området. Ett sådant förbud skall kunna utverkas även om varornas riktiga ursprung anges eller om den geografiska ursprungsbe-teckningen anges i översättning eller tillsammans med uttryck som "slag", "typ", "stil", "efterbildning" eller liknande. Vidare skall varumärken som innehåller vilseledande geografiska ursprungsbe-teckningar enligt artikel 22.2 eller oriktiga ursprungsbe-teckningar enligt artikel 23.1 kunna vägras registrering och om en sådan be-teckning har registrerats så skall registreringen kunna upphävas (artiklarna 22.3 och 23.2).

I detta sammanhang bör också nämnas att bestämmelser om geografiska ursprungsbe-teckningar även finns i bl.a. *Lissabon-överenskommelsen* (1958) och *Stresakonventionen* (1951), vilka dock Sverige inte har anslutit sig till.

I *Danmark* finns till skillnad från övriga nordiska länder en uttrycklig bestämmelse enligt vilken geografiska ursprungsbe-teckningar får registreras som kollektivmärken, se 3 § fällesmärke-loven.

### 8.3.3 Behovet av ändring

Användningen av varukännetecken syftar till att skilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från varor som tillhandahålls i en annan, medan användningen av geografiska ursprungsbeteckningar syftar till att peka ut produkter med ett bestämt geografiskt ursprung. Det finns som tidigare framhållits (avsnitt 5.7.2) ett allmänt intresse av att beteckningar som anger bl.a. geografiskt ursprung kan användas av alla som marknadsför varor med ett visst ursprung. Utrymme för enskilda näringsidkare att använda geografiska ursprungsbeteckningar som (individuella) varukännetecken är därför begränsat. Däremot kan geografiska ursprungsbeteckningar under vissa förutsättningar användas som kollektivmärken eller som garanti- eller kontrollmärken, jfr artikel 15.1 i varumärkesdirektivet.

I Sverige finns som ovan nämnts inga särskilda bestämmelser enligt vilka geografiska ursprungsbeteckningar kan registreras som kollektivmärken eller garanti- eller kontrollmärken. Frågan om registrering av sådana beteckningar har emellertid varit föremål för diskussion i olika sammanhang. Den har också varit föremål för prövning i några fall, se t.ex. Patentbesvärsträttens domar den 23 december 1993 i mål 91-084 (MÜNCHENER BIER) och den 30 maj 2000 i mål 98-454 (PARMIGGIANO REGGIANO). Av dessa domar framgår att det funnits olika uppfattningar om huruvida geografiska ursprungsbeteckningar kan registreras som kollektivmärken eller garanti- eller kontrollmärken utan uttryckligt stöd i lag.

Mot den angivna bakgrunden finns det anledning att överväga om det i lag uttryckligen bör anges att geografiska ursprungsbeteckningar kan registreras som kollektivmärke eller garanti- eller kontrollmärke. I detta sammanhang finns det också anledning att se över bestämmelserna om registrering av varumärken som innehåller geografiska ursprungsbeteckningar.

### 8.3.4 Förslag

**Förslag:** I lagen bör införas en särskild bestämmelse om att geografiska ursprungs-beteckningar kan registreras som kollektivmärken och garanti- och kontrollmärken.

Vidare bör det i lagen införas en särskild bestämmelse enligt vilken ett varumärke, som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungs-beteckning för vin eller sprit, inte får registreras om det avser vin eller sprit av annat ursprung oberoende av om märket är vilseledande eller ej.

**Skälen för förslaget:** I svenskt näringsliv har det tidigare inte funnits något större intresse av skydd för geografiska ursprungs-beteckningar. För närvarande (i januari 2001) finns det också endast en svensk geografisk ursprungs-beteckning som förvärvat skydd, nämligen den ovan nämnda beteckningen "Svecia" för ost. I takt med att betydelsen av kännetecken ökat har även intresset av skydd för geografiska ursprungs-beteckningar ökat. Det finns enligt kommitténs mening också anledning att räkna med att ett skydd för geografiska ursprungs-beteckningar kan bli av större betydelse för svenskt näringsliv i framtiden. Under alla förhållanden bör det klart framgå av lagen om geografiska ursprungs-beteckningar kan registreras som kollektivmärken och garanti- och kontrollmärken. Den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén har också varit eniga om att det i respektive lands lag bör införas en bestämmelse som motsvarar artikel 15 i varumärkesdirektivet.

På grund av det anförda föreslår kommittén att det i lagen införs en särskild bestämmelse enligt vilken geografiska ursprungs-beteckningar kan registreras som kollektivmärken och garanti- och kontrollmärken. En förutsättning för registrering är naturligtvis att övriga förutsättningar för detta är uppfyllda.

De bestämmelser i VmL som rör skyddet för geografiska ursprungs-beteckningar svarar enligt kommitténs mening mot Sveriges internationella åtaganden utom i ett avseende. Det finns ingen bestämmelse i VmL som motsvarar artikel 22.3 i TRIPs-avtalet och som gör det möjligt att – oberoende av vilseledande – vägra registrering av varumärken som innehåller oriktiga ursprungs-beteckningar för vin eller sprit eller upphäva registreringen av sådana märken. Det bör därför införas en särskild bestämmelse

enligt vilken varumärken som består av något som är ägnat att uppfattas som geografiska ursprungsbeteckningar för vin eller spritdrycker inte får registreras om märket avser vin eller spritdrycker av annat slag.

## 8.4 Vissa frågor om hinder m.m.

### 8.4.1 Nuvarande ordning

#### *Annans släktnamn och annans porträtt*

Den som använder sitt efternamn – med VmL:s terminologi *släktnamn* – som varukännetecken inom ett visst geografiskt område har som kommittén tidigare redovisat (avsnitt 5.7.4) ett skydd för namnet som naturligt varukännetecken inom detta område (3 § VmL). En förutsättning för skyddet som naturligt varukännetecken är att den bakomliggande namnrätten består. Med stöd av sin rätt kan bäraren av namnet bl.a. utverka förbud för andra att använda ett med namnet förväxlingsbart kännetecken för varor av samma eller liknande slag (4 § VmL). Vidare utgör ett namn som är skyddat som naturligt varukännetecken hinder mot registrering av varumärken som är förväxlingsbara med namnet (14 § 1 st. 6 och 7) VmL. I kravet på förväxlingsbarhet ligger som kommittén tidigare framhållit (avsnitt 6.2.2) normalt ett krav på både märkeslikhet och varuslagslikhet.

Men det är inte bara den som faktiskt använder ett efternamn som varukännetecken som har ett skydd enligt VmL. Alla som har ett efternamn som är skyddat enligt namnlagen har i princip också ett skydd enligt VmL mot att någon annan – som inte själv har behörighet till namnet enligt NamnL – får namnet registrerat som varumärke. Ett varumärke får således inte registreras om det är ägnat att uppfattas som någon annans släktnamn, såvida namnet inte åsyftar någon som är avliden sedan länge (14 § 1 st. 4 VmL). Bestämmelsen omfattar också konstnärnsnamn och liknande namn, bl.a. pseudonymer och signaturer.

Denna bestämmelse reglerar alltså inte skyddet för namn som kommersiellt kännetecken utan innefattar ett skydd för namnrätten som sådan. Bestämmelsen utformades genom användning av rekvisitet "ägnat att uppfattas som" bl.a. för att lagfästa en sedan länge tillämpad praxis enligt vilken ord med en s.k. dubbelbetydelse hade undantagits från skyddet, dvs. ord vars semantiska

primärbetydelse var en annan än att vara namn. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att avsikten var att släktnamnskyddet skulle sträcka sig lika långt som namnrätten. Angående innehållet i förarbetena, se SOU 1958:10 s. 230 och 284 f. samt prop. 1960:67 s. 105. I praxis har den som är folkbokförd i Sverige ansetts ha ett skydd för sitt namn enligt denna bestämmelse, se Patentbesvärslättens dom i mål 850-95 (Batt). Angående innebörden av rekvisitet sedan länge avliden, jfr t.ex. Patentbesvärslättens dom i mål 511-94 (August Strindberg).

Vid tillämpningen av bestämmelsen har följande grupper av ord ansetts inte vara ägnade att uppfattas som släktnamn: 1. vanliga ord i svenskan, i de andra nordiska språken och i de stora världsspråken, 2. ord som i första hand är förnamn, 3. namn på mytologiska gudar och gudinnor och andra liknande namn, 4. ord som främst uppfattas som geografiska namn, 5. namn som blivit inarbetade som varumärken och 6. namn som till sin bildning avviker i så hög grad från släktnamn här i landet att de inte uppfattas som sådana. Se Claes Uggla i NIR 1994 s. 97 och Lars Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, 1999, s. 344 f.

Vid den översyn av VmL som gjordes i samband med Sveriges tillträde till Madridprotokollet behandlades frågan om släktnamnens ställning i varumärkesrätten, se Ds 1993:97 s. 50 f. I det sammanhanget anfördes bl.a. att ett stort antal nya släktnamn fanns i bruk i Sverige – både på grund av den ökade invandringen och på grund av att ett antal nya släktnamn antagits – samt att det bl.a. lett till svårigheter för utländska företag att få registrering här i landet av märken som var grundade på utländska släktnamn. I promemorian stannade man emellertid för att inte föreslå någon ändring av bestämmelsen om släktnamn som registreringshinder samt anförde följande (s. 53).

Den idé till lösning som har förts fram går ut på att det här behandlade registreringshindret borde utgå som ett element i förprövningen av relativa registreringshinder och bli beroende av invändning. Åtminstone när det gäller egenartade efternamn skulle detta emellertid vara svärförenligt med det skydd som namnlagen ger åt sådana namn. Man kan inte heller gärna göra en skillnad i behandlingen av egenartade efternamn och andra. Det kan således knappast läggas Patentverket att göra en bedömning av vad som i ett konkret fall är ett egenartat släktnamn eller inte och behandla de två kategorierna olika.

I den efterföljande propositionen anförde regeringen att det fanns skäl att ytterligare överväga dessa frågor, se prop. 1994/95:59 s. 21.

Skyddet i den här behandlade bestämmelsen avser inte bara namn av olika slag utan också *porträtt*. Ett varumärke får således inte registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans porträtt, där porträttet inte åsyftar någon sedan länge avliden (14 § 1 st. 4 VmL).

Även om ett varumärke innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans släktnamn eller porträtt får registrering ske om den vars rätt är i fråga lämnar sitt *medgivande* till registreringen (14 § 4 st. VmL). En förutsättning för registrering av ett märke som innehåller eller består av ett släktnamn är att samtliga bärare av namnet som är folkbokförda i Sverige lämnar sitt medgivande till registreringen.

Ett varumärke får inte heller registreras om det innehåller något som är ägnat att uppfattas som egenartad titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk (14 § 1 st. 5 VmL). Med egenartad *titel* förstås närmast en titel som har ett slags särskiljningsförmåga, men titeln behöver inte som sådan ha upphovsrättslig verkshöjd, jfr SOU 1956:25 s. 399 f. Även när ett varumärke innehåller en titel av det här slaget får registrering ske om den vars rätt är i fråga lämnar sitt *medgivande* till registreringen (14 § 4 st. VmL).

#### 8.4.2 Internationella förhållanden

Sverige är inte bundet av några internationella åtaganden som uttryckligen tar sikte på vare sig rätten till släktnamn, porträtt eller titlar och deras ställning i varumärkesrätten.

I detta sammanhang bör dock nämnas att det av *Paris-konventionen* och *TRIPs-avtalet* även i detta avseende följer att samma regler måste gälla för svenska och utländska rättssubjekt.

Enligt artikel 3.2 a i *varumärkesdirektivet* får medlemsstaterna bestämma att ett varumärke inte får registreras – eller om det är registrerat, att registreringen skall kunna upphävas – om användningen av varumärket kan förbjudas med stöd av andra lagbestämmelser än medlemsländernas eller gemenskapens varumärkeslagstiftning. En förutsättning för att rätten till namn, porträtt och titel skall kunna utgöra grund för att hindra eller upphäva en varumärkesregistrering är följaktligen att den också kan läggas till grund för att hindra en obehörig användning av sådana märken.



### 8.4.3 Behovet av ändring

En av de frågor som kommittén enligt sina direktiv kan behöva ta upp är den om släktnamnens ställning i varumärkesrätten. Den begränsning av officialprövningen som kommittén föreslår innebär, om den genomförs, att äldre rättigheter inte kommer att utgöra hinder mot registrering. Sådana rättigheter kommer emellertid även i fortsättningen att kunna utgöra grund för upphävande av en registrering, t.ex. efter invändning från innehavaren av rättigheten. Detta förhållande, att Patentverkets möjligheter att upphäva en registrering blir beroende av invändning, kommer sannolikt att leda till att släktnamn mer sällan får någon relevans som hinder.

Även om kommitténs förslag således kan förväntas medföra att namnskyddet i praktiken mjukas upp, finns det anledning att överväga i vilken mån rätten till namn bör kunna läggas till grund för upphävande av en varumärkesregistrering. I detta sammanhang finns det också skäl att se över bestämmelserna enligt vilka ett varumärke inte får registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans porträtt eller om det innehåller något som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärlig verk.

### 8.4.4 Förslag

**Förslag:** Rätten till egenartade efternamn samt allmänt kända konstnärsnamn och liknande namn, som inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden, skall kunna utgöra grund för upphävande av en registrering av ett varumärke som innehåller ett sådant namn, förutsatt att användning av märket skulle medföra nackdel för bäraren av namnet.

Vidare skall rätten till bild, som inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden, kunna utgöra grund för upphävande av registrering av ett varumärke som innehåller en sådan bild.

Att ett varumärke innehåller en egenartad titel på någon annans upphovsrättsligt skyddade verk skall dock inte längre utgöra självständig grund för upphävande av en varumärkesregistrering.

**Skälen för förslaget:** Av artikel 3.2 a i varumärkesdirektivet följer som ovan nämnts (se avsnitt 8.4.2) att rätten till namn, porträtt

och titel kan utgöra grund för att hindra eller upphäva en varumärkesregistrering endast under förutsättning att rätten också kan läggas till grund för att hindra en obehörig användning av sådana märken som registreringen avser. Det kan enligt kommitténs mening inte fordras att det finns uttryckliga regler om att användningen av ett varumärke som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som t.ex. annans släktnamn kan förbjudas. Det är tillräckligt att rättigheten kan läggas till grund för ett förbud eller en rättsföljd med motsvarande verkan. Att obehörig användning av en äldre rättighet i ett varumärke är kriminaliserad medför t.ex. att det finns stöd för bestämmelser om att registreringen av ett sådant märke skall upphävas.

Det skydd som äldre rättigheter har mot att de obehörigen används i varumärken bör vara avgörande för vilka rättigheter som kan utgöra grund för upphävande av en varumärkesregistrering. En utgångspunkt är därför att rätten till ett namn eller ett porträtt eller en titel på annans upphovsrättsligt skyddade verk endast skall utgöra hinder mot att en registrering består om rätten i fråga kan läggas till grund för ett förbud eller en rättsföljd med motsvarande verkan.

### *Släktnamn och porträtt*

Enligt NamnL är det endast sådana namn som är föremål för ensamrätt som har ett skydd mot obehörig användning i näringsverksamhet. Ingen får således obehörigen till nackdel för den som förvärvat ett egenartat efternamn i näringsverksamhet använda en firma, ett varumärke eller ett annat kännetecken som lätt kan förväxlas med namnet (20 § 2 st. NamnL). Med firma likställs beteckning för stiftelse, ideell förening eller därmed jämförlig sammanslutning. Ett efternamn skall anses som egenartat om det är ägnat att utmärka tillhörigheten till en viss släkt (20 § 3 st. NamnL). Angående ensamrätt till namn och *egenartade efternamn*, se Olle Höglund, Namnlagen. En kommentar, 2 uppl. 1998, s. 146.

En förutsättning för att ett egenartat efternamn skall kunna vara föremål för ensamrätt är att efternamnet har förvärvats enligt namnlagen (1963:521) eller enligt NamnL. Av en jämförelse mellan övergångsbestämmelserna till dessa lagar framgår emellertid att i stort sett alla efternamn som bars vid ikraftträdandet av lagarna skall anses förvärvade enligt NamnL, se Olle Höglund, Namnlagen. En kommentar, 2 uppl. 1998, s. 147.

I NamnL finns en reglering av förhållandet mellan å ena sidan egenartade efternamn och å andra sidan bl.a. allmänt kända *konstnärnsnamn och liknande namn*. Den som har en äldre rätt till ett egenartat efternamn måste inom rimlig tid inskrida mot användningen av ett allmänt känt konstnärnsnamn som lätt kan förväxlas med det egenartade namnet, annars får konstnärnsnamnet användas i näringsverksamhet (21 § 1 st. NamnL). På samma sätt måste den som har en äldre rätt till ett egenartat efternamn inom rimlig tid inskrida mot användningen av ett inarbetat kännetecken som lätt kan förväxlas med det egenartade namnet (21 § 2 st. NamnL).

Den som gör intrång i någon annans rätt till ett egenartat namn är skyldig att ersätta den skada han orsakat, om han har insett eller borde ha insett att förfarandet var till nackdel för denne (23 § NamnL). Däremot finns i NamnL varken bestämmelser om förbud mot användning av ett egenartat namn eller straff för användning av ett sådant namn. Ett förbud mot användning av egenartade namn kan dock meddelas med stöd av den allmänna bestämmelsen i 15 kap. 3 § 2 st. RB, jfr NJA 1992 s. 491 (Ell).

Av det anförda följer att det bör finnas ett skydd mot att det registreras varumärken som innehåller ett namn som är föremål för ensamrätt, men att detta skydd i princip bör betingas av att användningen av varumärket är *till nackdel* för innehavaren av rätten till namnet. Bestämmelsen bör på ungefär samma sätt som hittills vara utformad så att hinder föreligger om ett varumärke innehåller något som är ägnat att uppfattas som ett sådant namn. Med en sådan utformning framgår att det i princip saknar betydelse vilka varor eller tjänster som märket avser. En sådan utformning tydliggör också att undantag även i fortsättningen alltid kan göras i fråga om bl.a. namn med s.k. dubbelbetydelse. Vidare bör det i NamnL använda begreppet egenartade efternamn användas i stället för det inom varumärkesrätten hittills använda begreppet släktnamn.

I NamnL finns inga bestämmelser om vare sig förbud, skadestånd eller straff med avseende på obehörig användning av allmänt kända konstnärnsnamn eller liknande namn. En annan sak är att det finns bestämmelser enligt vilka ett efternamn inte får godkännas som nytt efternamn – vare sig det är nybildat eller ej – om det lätt kan förväxlas med ett sådant namn (13 § 1 st. 4 NamnL).

Ett särskilt skydd mot att annans *namn och bild* används i kommersiella syften finns dock i lagen (1978:800) om namn och bild i reklam. En näringsidkare får enligt denna lag inte vid marknadsföring av en vara, tjänst eller annan nyttinghet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Med namn jämföras annan beteckning som klart utpekar en annan person. Den som använder någon annans namn eller bild i strid mot lagen kan, om det sker uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, förpliktas att betala skadestånd (3 §) samt dömas till straff (2 §). På yrkande kan rätten också förordna om åtgärder för att förebygga fortsatt missbruk (4 §). Den som använt någon annans namn eller bild i strid mot lagen kan även förpliktas att bekosta tryckning i en eller flera tidningar av domen i målet. I lagen finns inte några bestämmelser om förbud och något sådant kan inte heller meddelas med stöd av den allmänna bestämmelsen i 15 kap. 3 § 2 st. RB, eftersom straff är utsatt (jfr 9 kap. 8 § 1 st. RB).

Av dessa bestämmelser följer att rätten till allmänt kända konstnärnamn och liknande namn kan läggas till grund för en rättsföljd som hindrar obehörig användning av namnet i ett varumärke. Även i fortsättningen bör därför rätten till allmänt kända konstnärnamn och liknande namn kunna utgöra grund för upphävande av en varumärkesregistrering. Skyddet för rätten till namn av detta slag mot att de förekommer i registrerade varumärken bör utformas på samma sätt som skyddet för rätten till egenartade efternamn i detta avseende. Rätten till allmänt kända konstnärnamn eller liknande namn, som inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden, skall alltså kunna utgöra grund för upphävande av en registrering av ett varumärke som innehåller ett sådant namn, förutsatt att användning av märket skulle medföra nackdel för rättsinnehavaren.

Av de ovan nämnda bestämmelserna följer att även rätten till egen bild kan läggas till grund för en rättsföljd som hindrar obehörig användning bilden i ett varumärke. Också rätten till bild bör därför framdeles kunna utgöra grund för upphävande av en varumärkesregistrering. Även skyddet för rätten till bild bör i detta avseende utformas på ungefär samma sätt som skyddet för rätten till egenartade efternamn. Det finns emellertid inte skäl att ställa upp något krav på att användning av varumärket skall medföra nackdel. Vidare bör uttrycket bild användas i stället för porträtt för att bättre spegla den bakomliggande rätten. Rätten till bild, som inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden, skall alltså

kunna utgöra grund för upphävande av en registrering av ett varumärke som innehåller en sådan bild.

### *Titel på upphovsrättsligt skyddat verk*

Ett litterärt eller konstnärligt verk får inte göras tillgängligt för allmänheten under sådan titel, pseudonym eller signatur att verket eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med förut offentliggjort verk eller dess upphovsman (50 § URL). Den som vidtar en sådan åtgärd kan vid vite förbjudas att fortsätta överträdelsen (53 a § URL). Han kan också, om överträdelsen görs uppsåtligen eller av oaktsamhet, förpliktas att betala skadestånd (54 § 3 st. URL). Angående titelskyddet, se Koktvedgaard/Levin, Lärobok i immaterialrätt, 6 uppl., 2000, s. 72 f. samt Henry Olsson, Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar, 1996, s. 340 f.

I URL finns däremot inte några bestämmelser om sanktioner med avseende på användning av ett varumärke som innehåller något som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade verk. Det finns således inte något stöd för bestämmelser om att rätten till en sådan titel skall kunna läggas till grund för upphävande av en varumärkesregistrering (se ovan angående artikel 3.2 a i varumärkesdirektivet). Enligt kommitténs mening finns det inte heller skäl att införa något självständigt skydd för titlar med avseende på användning som varukännetecken. Att ett registrerat varumärke innehåller en egenartad titel på någon annans upphovsrättsligt skyddade verk skall därför inte längre utgöra självständig grund för upphävande av registreringen.

En titel som uppfyller det upphovsrättsliga originalitetskravet har emellertid ett skydd som självständigt verk. Upphovsrätten till en sådan titel kan därför läggas till grund för upphävande av ett registrerat varumärke, om märket innehåller något som utgör intrång i upphovsrätten.

## **8.5 Talerätt m.m.**

### **8.5.1 Nuvarande ordning**

En talan vid allmän domstol om att en varumärkesregistrering skall upphävas får enligt 26 § VmL föras av var och en som lider förfång av registreringen. I vissa fall får talan även föras av åklagare samt av

en sammanslutning av berörda näringsidkare. Bestämmelsen är enligt sin lydelse utformad som en talerätsregel, där förekomsten av förfång framstår som en processförutsättning.

I svensk rätt har uttrycket talerätt använts i två olika betydelser. Den ena är den nyssnämnda, där uttrycket står för en processuell förutsättning för att överhuvudtaget få talan upptagen till prövning i sak. Detta synes numera vara den betydelse uttrycket har, åtminstone i processrättslig doktrin, och så används det i den följande framställningen. Använt i den betydelsen leder en brist i talerätten till att talan skall avvisas. Ett annat uttryck som används för att beskriva att någon har rätt att föra talan som part är saklegitimation.

I den andra betydelsen menas med ordet talerätt ett materiellt rättsfaktum som är nödvändigt för bifall till den förda talan. Avsaknaden av talerätt i denna mening leder till att talan väl skall prövas men ogillas. Angående talerätt i allmänhet, se Per Olof Ekelöf, Rättegång, Andra häftet, 8 uppl., 1996, s. 54 f.

Bestämmelsen om upphävande av registrering i 1884 års varumärkeslag innehöll också ett krav på förfång. I 10 § andra stycket ÄVmL stadgades: "Förmenar någon, att registrering af varumärke skett honom till förfång, eger han vid domstol föra talan om registreringens upphävande.". I förarbetena till bestämmelsen anförde de "dansk-norsk-svensk komiterade" att den som förmenade att en varumärkesregistrering var till förfång för honom fick föra talan vid domstol om att registreringen skulle upphävas. Vidare anförde de att vem som med framgång kunde föra en sådan talan framgick av andra ställen i förslaget. Kravet på förfång synes här ha behandlats som ett materiellt rättsfaktum som måste föreligga för att talan skulle kunna vinna bifall och inte som en processförutsättning. Angående innehållet i förarbetena till 1884 års lag, se förslag till lag angående varumärken 1882, s. 38.

I sin redogörelse för då gällande rätt anförde Varumärkes- och firmautredningen att en talan om ogiltighet kunde föras av den som kunde visa att registreringen var till förfång för honom, se SOU 1958:10 s. 160. Utredningen gick emellertid inte närmare in på om talerätten ansågs vara en förutsättning för att få föra talan eller om den var ett rättsfaktum som måste föreligga för att talan skulle kunna vinna bifall. I fråga om innehållet i begreppet förfång hänvisade utredningen till uppsatsen Om förfång, särskilt inom immaterialrätten av Seve Ljungman, publicerad i Festskrift till Gösta Eberstein, 1950. I uppsatsen synes förfång närmast användas

i betydelsen materiellt rättsfaktum som måste föreligga för att talan skall kunna vinna bifall.

I sin specialmotivering till den föreslagna 26 § VmL anförde utredningen att talan "tillkommer var och en som har intresse därav" samt att varje "näringsidkare, som genom den förment oriktiga registreringen finner sin rörelsefrihet otillbörligen inskränkt, är berättigad att påfordra dess hävande", se SOU 1958:10 s. 307 f. Utredningen anförde därvid att en enskild part kunde vara företrädare för både absoluta och relativa hinder mot registrering. Angående absoluta och relativa hinder mot registrering (jfr avsnitt 5.3.1).

Utredningen berörde inte uttryckligen huruvida förslaget i fråga om talerätt innebar någon ändring i förhållande till gällande rätt. Departementschefen anförde emellertid i propositionen att utredningens förslag i sak stämde överens med gällande rätt, se prop. 1960:167 s. 154.

I detta sammanhang kan nämnas att Varumärkes- och firmautredningen föreslog att talan skulle få föras av var och en som hade "intresse" av det, se SOU 1958:10 s. 307 f. Departementschefen anförde dock i propositionen att han förordade att man i stället för "intresse" skulle behålla uttrycket "förfång", eftersom detta uttryck hade vunnit hävd, se prop. 1960:167 s. 149 f.

Även i övriga lagar på det industriella rättsskyddets område är bestämmelserna om upphävande enligt sin lydelse utformade som talerätsregler (16 § 2 st. FL, 52 § 2 st. PL och 31 § 3 st. ML). Av förarbetena till dessa lagar framgår inte klart huruvida avsikten var att förekomsten av förfång skulle vara en processförutsättning eller ett materiellt rättsfaktum. Angående innehållet i förarbetena till firmalagen, se SOU 1967:35 s. 267 f. och prop. 1974:4 s. 222 f., till patentlagen, se NU 1963:6 s. 318 f. och prop. 1967:40 s. 190 f., samt till mönsterskyddslagen, se SOU 1965:61 s. 301 och prop. 1969:168 s. 222.

I praxis synes de nämnda bestämmelserna om talerätt i de immaterialrättsliga lagarna ha tillämpats främst som talerätsregler, se Södra Roslags tingsrätts dom den 25 november 1994, DT 1708 i mål T 465/93, Sollentuna tingsrätts dom den 27 januari 1995, DT 94 i mål T 1577-91 och Svea hovrätts dom den 30 juni 1998, DT 19 i mål T 740/97. Det finns emellertid exempel på att de tillämpats så att kravet på förfång betraktats som ett materiellt rättsfaktum, se Malmö tingsrätts dom den 26 januari 1995, DT 13 T 5352/93 och Handens tingsrätts dom den 5 maj 1997 i mål T 2389-96.

### 8.5.2 Behovet av ändring

Talerätten i svensk civilprocessrätt är i dispositiva tvistemål på förmögenhetsrättens område utformad så att den står i samklang med den rådighet som finns på det civilrättsliga planet. Förutsättningarna för att få föra talan skiljer sig emellertid något vid fullgörelsetalan och fastställelsetalan.

Vid fullgörelsetalan enligt 13 kap. 1 § RB är det tillräckligt att den som anser sig ha rätt till en prestation från en annan påstår att han har en sådan rätt för att han skall få sin talan prövad i första instans. En annan sak är att han måste bevisa att han har en fordran på svaranden för att få bifall till sin talan. Det innebär t.ex. att den som anser sig ha en fordran på en annan har rätt att för egen del föra en talan mot denne med yrkande om betalning. Käranden behöver alltså inte visa att han har den fordran han påstår för att få föra sin talan. Även om käranden aldrig haft någon fordran, om han överlätit den till någon annan, om fordringen är preskriberad eller om svaranden betalat sin skuld har käranden rätt få sin talan prövad. Reglerna om den tappande partens skyldighet att ersätta den vinnande partens rättegångskostnad anses här vara ett tillräckligt skydd mot okynnesprocesser. Angående talerätt i tvistemål, se Per Olof Ekelöf, Rättegång, Andra häftet, 8 uppl., 1996, s. 71 f.

Även vid fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § RB kan man säga att käranden måste påstå att han har den rätt som yrkandet går ut på. Närmare bestämt måste käranden göra gällande att det föreligger ett rättsförhållande, se avsnitt 8.6.1. Men för att kärandens talan skall tas upp till prövning i sak fordras därutöver att det råder ovisshet om detta rättsförhållande och att denna ovisshet är till förfång för käranden.

En förutsättning för en fastställelsetalan skall tas upp till prövning är alltså att det råder ovisshet om rättsförhållandet. Kravet på ovisshet är uppfyllt så snart det råder tvist om den fråga som käranden vill föra talan om. Detta krav fyller bl.a. den viktiga funktionen att det hindrar onödiga processer. Utan kravet på ovisshet skulle det i många situationer vara möjligt för käranden att utan fog besvara svaranden med en fastställelsetalan och dessutom vinna bifall till denna. Käranden skulle t.ex. kunna väcka talan mot en svarande och yrka att domstolen fastställde att han hade bättre rätt till viss egendom, trots att han visste att så var fallet och att svaranden aldrig gjort något anspråk på den ifrågavarande egendomen. Rättegångskostnadssanktionen skulle därför i fråga



om fastställsetalan inte ensam vara tillräcklig för att hindra onödiga rättegångar.

Förfång föreligger vid tillämpning av bestämmelsen i 13 kap. 2 § RB så snart ovissheten gör det svårt för käranden att planera sin ekonomiska verksamhet eller på annat sätt skapar en besvärande otrygghet för denne. Förfånget kan också vara av processuell natur och kan t.ex. utgöras av det faktum att bevisning av betydelse för rättsförhållandet riskerar att gå förlorad. Angående fastställsetalan, se vidare avsnitt 8.6.1.

Enligt en icke lagfäst huvudregel får ingen föra talan mot någon annan till förmån för en tredje person. En sådan talan skall avvisas på grund av att käranden saknar talerätt, se NJA 1993 s. 338. I vissa undantagsfall får emellertid en person föra talan mot en annan om att denne skall fullgöra något till en tredje person. Utöver de i lag reglerade situationerna – se bl.a. 4 kap. 23 § första stycket och 9 kap. 11 § tredje stycket UB – torde t.ex. en talan få föras till förmån för tredje man om två avtalsparter avsett att ge en tredje en självständig rätt att göra avtalet gällande, se NJA 1984 s. 215 och RH 1983:49.

I doktrinen har Ekelöf gjort gällande att kravet på förfång i de immaterialrättsliga lagarna bör behandlas som ett element i själva saken, se Per Olof Ekelöf, Rättegång, Andra häftet, 8 uppl., 1996 s. 75 f. Han har därvid anfört bl.a. följande när det gäller bestämmelsen i 52 § andra stycket PL.

Här kan det inte vara fråga om «talerätt» i den mening termen används i detta arbete. Har käranden inte den rätt han påstår, skall käromålet ogillas. Uppenbarligen skall så ske med ett av denne framställt skadeståndsyrkande. Och det finns ingen anledning att förfara på annat sätt med ett yrkande om att patentet måtte förklaras ogiltigt. Att det kan vålla svårigheter att avgöra vem som är berättigad att kräva att hävdandet av patenträtt upphör, utgör enligt min mening icke något skäl att anse denna fråga avse en processförutsättning.

Mönsterutredningen har i sitt delbetänkande, bl.a. med hänvisning till Ekelöf, anfört att övervägande skäl talar för att förutsättningarna för att föra talan skall behandlas genom en prövning i sak, dvs. som ett materiellt rättsfaktum, se SOU 2000:79 s. 96.

### 8.5.3 Bedömning

**Bedömning:** Någon särskild bestämmelse om vem som har rätt att föra talan om upphävande av en varumärkesregistrering bör inte finnas i en ny varumärkeslag. Även i en ny lag bör dock finnas en bestämmelse om att licenstagare och panthavare som till grund för sin talan åberopar en rätt att förfoga över ett kännetecken har skyldighet att underrätta innehavaren av kännetecknet om detta för att talan skall tas upp till prövning.

**Skälen för bedömningen:** En förutsättning för att någon skall få en talan om upphävande prövad i sak bör även i fortsättningen vara att han för talan i sitt eget intresse. I kärandens talan måste med detta synsätt ligga att den registrering som han yrkar upphävd berör hans rätt på ett negativt sätt. Detta bör gälla oavsett vilka omständigheter käranden åberopar till grund för sin talan. Det bör alltså inte vara någon skillnad i detta hänseende om käranden åberopar en omständighet som konstituerar ett absolut eller ett relativt hinder mot registrering.

Ett varumärke som registrerats trots att det föreligger ett absolut hinder mot registrering ger typiskt sett innehavaren en fördel i förhållande till konkurrenterna. Registreringen medför t.ex. i många fall att konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sina varor och tjänster inskränks. Den kan därför sägas vara till nackdel för konkurrenterna så länge den består. Var och en bör därför kunna föra talan om att en registrering som står i strid med ett absolut registreringshinder skall upphävas. Föreningar och andra sammanslutningar, bl.a. branschorganisationer, bör t.ex. få föra talan om upphävande.

Annorlunda förhåller det sig om det finns något relativt hinder mot att en registrering består. Talan om upphävande bör i dessa fall på samma sätt som nu få föras endast av den som innehar eller på annat sätt företräder den rätt som åberopas till grund för talan. En innehavare av en inarbetad firma bör alltså få föra talan om att det registrerade varumärket utgör intrång i hans firma. Däremot bör han inte få sin talan prövad om han som grund åberopar att det registrerade varumärket gör intrång i någon annans skyddade firma.

Enligt kommitténs mening finns inga sakliga skäl för en särskild talerätsregel som anger vem som har rätt att få en talan om upphävande av en varumärkesregistrering prövad. Än mindre finns

det någon anledning att ha en ordning som innebär att frågan om talerätten skall avgöras innan målet ta upp till prövning i sak. Av praktiska skäl är det, som kommittén tidigare anfört, lämpligt att vanliga civilprocessuella regler är tillämpliga vid prövning av tvister angående varukännetecken, om det inte finns goda sakliga skäl för att ändå ha specialregler. De allmänna civilprocessuella reglerna om talerätt tillgodoser det behov av reglering som finns i mål om upphävande av varumärkesregistreringar. Någon motsvarighet till bestämmelsen i 26 § VmL bör därför inte införas i en ny lag.

Även i fortsättningen bör licenstagare och panthavare som till grund för talan åberopar en rätt att förfoga över ett kännetecken ha skyldighet att underrätta innehavaren av kännetecknet om detta för att talan skall tas upp till prövning. Kommittén föreslår därför att det i en ny lag införas en bestämmelse som motsvarar 43 § VmL.

Skälen för de allmänna civilprocessuella reglerna om talerätt gör sig gällande även i andra fall där frågan om upphävande av en registrering är föremål för prövning. Talerätten bör av naturliga skäl vara reglerad på samma sätt när ett yrkande om upphävande framställs i en ansökan om upphävande i administrativ ordning, särskilt som ett sådant ärende komma att överlämnas till allmän domstol (se vidare avsnitt 7.5). Men även i invändningsärenden bör det vara en förutsättning för prövning i sak att invändaren för sin talan i eget intresse. Inte heller i dessa fall finns det enligt kommitténs mening någon anledning att införa särskilda bestämmelser om talerätt (se vidare avsnitt 5.3.3).

## 8.6 Fastställelsetalan m.m.

### 8.6.1 Nuvarande ordning

I 44 § VmL finns en särskild bestämmelse om fastställelsetalan som med avseende på rätten till varukännetecken gäller framför den allmänna bestämmelsen om en talan av detta slag i 13 kap. 2 § RB. Enligt 44 § VmL får talan föras om fastställelse huruvida rätt till ett varukännetecken består eller inte består eller om visst förfarande utgör intrång i en sådan rätt eller inte. En förutsättning för att talan skall få föras är att det råder ovisshet om det förhållande som är föremål för prövning och att denna ovisshet är till förfång för käranden.

Bestämmelsen är tillämplig på alla slags varukännetecken, såväl registrerade varumärken, inarbetade varukännetecken som

naturliga varukännetecken. Med stöd av bestämmelsen är det möjligt att föra både positiv och negativ fastställsetalan.

Genom en positiv fastställsetalan kan käranden få svar på frågan om han har ett skydd mot att svaranden använder ett visst kännetecken för vissa varor. Käranden kan utforma sitt yrkande som en begäran om att domstolen skall fastställa att svarandens användning av kännetecknet för vissa varor utgör intrång i kärandens rätt till ett visst varukännetecken. Käranden kan också utforma sitt yrkande på andra sätt, t.ex. som en begäran om att domstolen fastställer att ett kännetecken som svaranden använder för vissa varor är förväxlingsbart med kärandens varukännetecken. Angående utformningen av yrkandet i en positiv fastställsetalan, se Hovrättens för Övre Norrland dom den 14 juni 2000 i mål T 176/97.

Genom en negativ fastställsetalan kan käranden få bekräftat att han kan använda ett visst kännetecken utan att göra intrång i en ensamrätt som svaranden är innehavare av eller som denne företräder. Käranden kan i en sådan talan yrka att domstolen fastställer att hans användning av ett visst varukännetecken för vissa varor inte utgör intrång i svarandens rätt till ett kännetecken. Även i en negativ fastställsetalan kan käranden formulera sitt yrkande på andra sätt, t.ex. så att domstolen skall fastställa att ett varukännetecken som han använder för vissa varor inte är förväxlingsbart med svarandens kännetecken.

Med hänsyn till att bestämmelsen är skriven i presens är en utgångspunkt att fastställsetalan skall avse ett vid tiden för talans väckande aktuellt rättsförhållande. Det finns emellertid exempel på att fastställsetalan har avsett förhållanden i förfluten tid, se RH 1987:75 och NJA 1993 s. 507. I doktrinen har olika uppfattningar framförts huruvida en fastställsetalan måste avse nutid. Robert Boman har anfört att det synes tillräckligt att det som skall fastställas har prejudiciell betydelse för en uppkommen eller latent tvist i nuläget, se Per Olof Ekelöf, Rättegång, Andra häftet, 8 uppl., 1996, s. 112 not 39. Jfr dock Lars Welamson i SvJT 1987 s. 516 och Ulla Jacobsson i Process och exekution: Vänbok till Robert Boman, 1990, s. 217.

En fastställsetalan kan knappast avse endast frågan om "ensamrätten till ett visst varukännetecken består eller inte består", trots att det enligt ordalydelsen i 44 § VmL skulle vara möjligt. Att det torde föreligga hinder mot att ta upp en sådan talan hänger samman med att yrkandet saknar en rättsföljd som uttryckligen

berör förhållandet mellan kändanden och svaranden i rättsligt hänseende. Det skulle inte vara rimligt att besvara en enskild svarande med en talan där den yrkade rättsföljden inte tar sikte på förhållandet mellan parterna. Vidare skulle det vara svårt att överblicka vilka rättsliga relationer som skulle komma att påverkas av en dom i ett sådant mål. Frågan om ensamrättens bestånd och omfattning skulle också kunna komma upp till prövning i en ny rättegång och där kanske bedömas på ett annat sätt, eftersom den tidigare domens rättskraft är begränsad till en ny rättegång mellan samma parter. Se nedan avsnitt 8.6.2.

Kraven på ovisshet och förfång har i 44 § VmL samma innebörd som i den allmänna bestämmelsen om fastställsetalan i 13 kap. 2 § RB. Kravet på ovisshet är uppfyllt så snart det råder tvist om den fråga som kändanden vill föra talan om. Detta krav fyller bl.a. den viktiga funktionen att det hindrar onödiga processer (jfr avsnitt 5.2). Förfång föreligger vid tillämpning av denna bestämmelse så snart ovissheten gör det svårt för kändanden att planera sin ekonomiska verksamhet eller på annat sätt skapar en besvärande otrygghet för denne. Förfånget kan också vara av processuell natur och kan t.ex. vara det faktum att bevisning av betydelse för rättsförhållandet riskerar att gå förlorad.

Särskilda bestämmelser om fastställsetalan utformade på ungefär samma sätt som i 44 § VmL finns också i 63 § PL, 23 § FL, 41 § ML och 22 § NamnL. Någon motsvarande bestämmelse finns däremot inte i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

### 8.6.2 Behovet av ändring

I förarbetena till 44 § VmL anförde man att det inom lagens tillämpningsområde borde vara möjligt att föra fastställsetalan av två olika slag, dels huruvida en rätt till ett visst varukännetecken består eller inte består och dels huruvida ett visst förfarande utgör intrång i en sådan rätt eller ej. Vidare anförde man att det sistnämnda slaget av talan inte var möjlig enligt den allmänna bestämmelsen om fastställsetalan i 13 kap. 2 § RB och att det därför var erforderligt att ha en särskild regel om fastställsetalan i VmL. Angående innehållet i förarbetena, se SOU 1958:10 s. 344 f. och prop. 1960:167 s. 194 f.

Enligt den allmänna bestämmelsen i 13 kap. 2 § RB får fastställsetalan avse frågan huruvida ett visst rättsförhållande består eller inte består. Förarbetena innehåller inte någon närmare definition av vad som menas med begreppet rättsförhållande. Begreppet användes ursprungligen för att beteckna en rättslig relation mellan två parter. En talan som tydligt tar sikte på om ett rättsförhållande föreligger är t.ex. en talan om fastställande av att ett visst avtal är bindande mellan parterna. Efterhand har emellertid innebörden av begreppet rättsförhållande utvidgats. Det är t.ex. möjligt att föra en talan med yrkande om att domstolen skall fastställa att svaranden är skyldig att till käranden betala ersättning för en viss skada som han orsakat. Vidare är det t.ex. möjligt att föra en fastställsetalan där yrkandet går ut på att domstolen skall fastställa att käranden har bättre rätt än svaranden till viss egendom.

I doktrinen har man fört fram olika uppfattningar om vad begreppet rättsförhållande skall inrymma. Det gäller särskilt frågan om det skall vara möjligt att föra en talan som går ut på fastställelse av ett sakförhållande, dvs. att en viss händelse inträffat eller att en viss företeelse existerar. Det råder dock enighet om att ett yrkande om fastställelse måste innehålla åtminstone en uttrycklig rättsföljd som berör förhållandet mellan käranden och svaranden i rättsligt hänseende. Härigenom begränsas domens juridiska betydelse till just denna rättsföljd. Det innebär bl.a. att domens rättskraft i princip är begränsad till denna rättsföljd. Angående innebörden av rättsförhållande, se Per Olof Ekelöf, *Rättegång*, Andra häftet, åttonde uppl., 1996, s. 109 f, särskilt s. 111 not 35 och s. 115 samt Bengt Lindell, *Sakfrågor och rättsfrågor*, 1987, s. 432 f, särskilt 435, och *Civilprocessen*, 1998, s. 215 f, särskilt s. 217. Se även Peter Fitger, *Rättegångsbalken*, Del 1, avsnitt 13:17.

I doktrinen har de särskilda bestämmelserna om fastställsetalan i de immaterialrättsliga lagarna kritiserats. Ekelöf har gjort gällande att den allmänna regeln i 13 kap. 2 § RB är tillämplig också på de fall som motiverat de särskilda reglerna i de immaterialrättsliga lagarna, se *Rättegång*, Andra häftet, 8 uppl., 1996, s. 115. Han har t.ex. pekat på att det i fråga om kravet på att det skall föreligga ett rättsförhållande mellan parterna inte är någon principiell skillnad mellan en talan enligt 13 kap. 2 § RB om bättre rätt och en talan enligt 63 § PL om att en viss produktion strider mot ett patent samt anfört bl.a. följande.

Man har menat att härom behövs ett särskilt stadgande i patentlagen, enär det ej föreligger något »rättsförhållande» mellan parterna. Enligt mitt resonemang rörande äganderättstvister förhåller det sig emellertid inte på det sättet, varför det ifrågavarande stadgandet i patentlagen framstår som onödigt. En konsekvens av det kritiserade betraktelsesättet är också att det ej skulle föreligga något rättsförhållande mellan innehavare av en upphovsrätt och den som påstår sig kunna föfoga över verket. Då lagen om upphovsrätt inte innehåller något stadgande om fastställsetalan, skulle en sådan sålunda inte kunna föras på detta område. Det förefaller mig vara en ohållbar uppfattning.

### 8.6.3 Bedömning

**Kommitténs bedömning:** Någon särskild bestämmelse om fastställsetalan bör inte införas i en ny varumärkeslag.

**Skälen för bedömningen:** Det finns ett behov av att även i fortsättningen kunna föra fastställsetalan i den omfattning som nu är möjlig. Tillämpningen av den allmänna bestämmelsen om fastställsetalan i 13 kap. 2 § RB har efterhand utvidgats så att den kan användas också i de situationer som omfattas av 44 § VmL. Så som kommittén tidigare anfört är det lämpligt att vanliga civilprocessuella regler är tillämpliga vid prövning av tvister angående varukännetecken, om det inte finns goda sakliga skäl för att ändå ha specialregler. När det gäller behovet av att kunna föra fastställsetalan med avseende på rätten till varukännetecken finns det enligt kommitténs mening inte skäl att ha någon annan reglering än den i 13 kap. 2 § RB. Någon motsvarighet till 44 § VmL bör därför inte införas i en ny lag.

## 8.7 Sekretess m.m.

### 8.7.1 Allmänt om sekretess

Enligt 2 kap. 1 § TF skall varje svensk medborgare till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Rätten att ta del av allmänna handlingar är en viktig del av den svenska offentlighetsprincipen och får enligt 2 kap. 2 § TF endast begränsas om det är påkallat av vissa där

särskilt uppräknade intressen, bl.a. skyddet för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden.

Grundläggande bestämmelser om sekretess finns i SekrL. En tanke är att alla bestämmelser om sekretess i det allmännas verksamhet skall finnas i SekrL eller i en lag till vilken SekrL hänvisar. I nuvarande sammanhang är det närmast reglerna om skyddet för enskildas ekonomiska förhållanden i 8 kap. SekrL som är av intresse. I 14 kap. SekrL finns bestämmelser om vissa begränsningar i sekretessen. En viktig begränsning är t.ex. att sekretessen, enligt huvudregeln i 14 kap. 5 § SekrL, inte hindrar att en part tar del av handlingar eller annat material i ett mål eller ärende.

Det finns inga särskilda bestämmelser om sekretess med avseende på varumärke eller firma. Däremot finns t.ex. sådana bestämmelser som avser patent och mönster. Allmänna bestämmelser om företagshemligheter finns emellertid i lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

### *Sekretess med avseende på varu- och näringskännetecken*

Det förhållandet att det inte finns några särskilda bestämmelser om sekretess såvitt avser varumärke eller firma innebär att det inte finns någon möjlighet för Patentverket att besluta om sekretess i ett ärende om registrering av sådana kännetecken. I SekrL finns emellertid allmänna bestämmelser om sekretess som är tillämpliga också i mål som rör kännetecken och som är föremål för prövning i domstol. Enligt 8 kap. 17 § SekrL gäller t.ex. sekretess hos domstol i mål eller ärende i domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet för uppgift om myndighets eller enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. I administrativ praxis har emellertid denna bestämmelse ansetts inte vara tillämplig på uppgifter som kan ha betydelse för bedömning av frågor om ensamrättens till ett varukännetecken giltighet och omfattning, se PBR:s beslut den 16 oktober 1997 i mål nr 96-778 (DEMACELL). I beslutet har PBR anfört bl.a. att det inom immaterialrätten är en grundläggande princip att en beviljad ensamrätt som med straffsanktion gäller mot var och en endast får stödja sig på material som är allmänt tillgängligt.



*Sekretess med avseende på patent*

När det gäller patent finns bestämmelser om sekretess både i SekrL och PL. Enligt 8 kap. 13 § SekrL gäller sekretess i ärende om ansökan om patent för uppgift om uppfinning eller företags-hemlighet, om inte annat följer av gällande lagstiftning om patent. Det innebär med andra ord att det enligt huvudregeln råder sekretess och att bestämmelserna i PL utgör undantag från denna huvudregel.

Det huvudsakliga syftet med sekretessen är att sökanden skall få ytterligare tid för att göra olika överväganden rörande uppfinningen. Sökanden kan i många fall ha ett behov av att bedöma om utsikterna till patent är tillräckligt stora för att fullfölja ansökan. Vidare kan sökanden ha ett intresse av att få mer tid för att undersöka i vilken mån uppfinningen kan exploateras. I det sammanhanget kan sökanden också ha anledning att överväga om det är motiverat att ansöka om patent utomlands. Angående syftet med sekretessen, se vidare NU 1963:6 s. 248.

Av 22 § första stycket PL följer att handlingarna i ett ärende om patent blir offentliga när patent beviljas. I syfte att hindra att utdragna handläggningstider leder till att handlingarna i ett patentärende hålls hemliga under lång tid skall handlingarna hållas tillgängliga när 18 månader förflutit – antingen från ansökningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs. På begäran av sökanden kan handlingarna enligt tredje stycket hållas tillgängliga tidigare.

Om en handling innehåller en företagshemlighet får Patentverket enligt 22 § femte stycket PL under vissa förutsättningar besluta att handlingen inte får lämnas ut. En första förutsättning för att Patentverket skall kunna besluta om fortsatt sekretess är att någon framställer en begäran om att en handling skall hållas hemlig. Det är inte bara sökanden som kan framställa en sådan begäran, utan även t.ex. den som gör gällande bättre rätt till uppfinningen.

Vidare fordras att handlingen innehåller företagshemlighet med avseende på något annat än den patentsökta uppfinningen. Begreppet företagshemlighet synes ha en särskild betydelse i PL och kan därför inte utan vidare tolkas med ledning av innebörden av liknande uttryck i andra lagar, se prop. 1966:40 s. 362. Med företagshemlighet avses dock främst affärs- eller fabriktions-hemligheter i vanlig mening, men det kan också omfatta andra förhållanden beträffande företaget. Undantagsbestämmelsen om

fortsatt sekretess syftar i första hand till att hindra att sådana uppfinningselement blir offentliga som framgår av patentansökningen men på vilka patent inte sökts i det aktuella ärendet. En förutsättning för att sådana element skall kunna hållas hemliga är emellertid att de inte behövs för bedömningen eller förståelsen av den patentsökta uppfinningen, se NU 1963:6 s. 252. Det innebär att uppgifter som har betydelse för ensamrättens giltighet och omfattning är uteslutna från sekretess.

Slutligen fordras att det föreligger särskilda skäl för att hålla handlingen hemlig. Särskilda skäl kan t.ex. vara att uppgifter i handlingen kan komma att bli nyhetshinder för en annan patentansökan som sökanden har för avsikt att ge in. Men det kan också vara fråga om uppgifter som inte har ett tekniskt innehåll, såsom uppgifter om affärsförbindelser, kontraktsförhållanden m.m. Sådana uppgifter kan t.ex. förekomma i en tvist om bättre rätt till ett sökt eller beviljat patent. Vid bedömning av om det finns särskilda skäl för sekretess skall en avvägning göras mellan den enskildes intresse av sekretess och det allmänna intresset av offentlighet.

Om ett yrkande om sekretess har framställts får handlingen i fråga enligt 22 § femte stycket sista meningen PL inte lämnas ut förrän yrkandet har ogillats genom ett beslut som vunnit laga kraft.

Angående sekretessen enligt PL, se vidare Måns Jacobsson m.fl., Patentlagstiftningen – en kommentar, 1980, s. 219 f samt Regner m.fl., Sekretesslagen. En kommentar, s. 8.37 f.

### *Sekretess med avseende på mönster*

I fråga om mönster finns på motsvarande sätt som enligt PL bestämmelser både i SekrL och ML. Men utformningen av bestämmelserna om sekretess i ML skiljer sig från motsvarande regler i PL.

Enligt 8 kap. 13 § tredje stycket SekrL gäller sekretess för uppgift om mönstret, om sökanden har begärt det och annat inte följer av gällande lagstiftning om mönsterskydd. Och enligt 19 § ML får en handling som omfattas av sekretess inte lämnas ut utan sökandens samtycke förrän den av honom begärda fristen löpt ut eller sex månader förflutit – antingen från den dag ansökningen gjordes eller, om prioritet yrkas, från prioritetdagen. I ärenden om mönsterskydd är alltså, till skillnad mot vad som gäller i patent-

ärenden, handlingarna enligt huvudregeln i 8 kap. 13 § SekrL offentliga. Men om sökanden begär det skall handlingarna enligt 19 § ML hållas hemliga upp till en sexmånadersperiod, utan något krav på att det skall föreligga särskilda skäl.

Det huvudsakliga syftet med bestämmelserna om sekretess är att tillgodose sökandens intresse av att få viss tid på sig för att förbereda sin tillverkning av mönstervaran, innan mönstret görs tillgängligt för allmänheten, se prop. 1969:168 s. 94 f. Genom sekretessen får dock sökanden också, på ungefär samma sätt som sökanden i ett patentärende, möjlighet att göra andra överväganden när det gäller mönstret, t.ex. bedöma om det finns skäl att ansöka om mönsterregistrering även utomlands.

Vidare är det enligt 8 kap. 13 § ML i mönsterärenden endast uppgifter om mönstret som kan vara föremål för sekretess. Det finns alltså enligt bestämmelsens lydelse inte något utrymme att förordna om sekretess för uppgifter som avser något annat än själva mönstret. Det är således t.ex. inte möjligt att besluta om sekretess med avseende på företagshemligheter enligt dessa bestämmelser. I propositionen anförde departementschefen att det inte fanns något övertygande skäl att låta sekretesskyddet omfatta också andra handlingar, se prop. 1969:168 s. 95. En annan sak är att 8 kap. 17 § SekrL enligt sin lydelse är tillämplig på handläggning av mål angående mönster i domstol.

Om Patentverket har avskrivit eller avslagit en ansökan innan tiden för hemlighållande gått ut får handlingen enligt 19 § ML lämnas ut endast om sökanden begär att ansökan återupptas eller överklagar avskrivningsbeslutet. Det finns ingen särskild bestämmelse om överklagande av beslut om sekretess, vilket torde hänga samman med att sekretess alltid skall beviljas om sökanden begär det.

#### *Allmänt om företagshemligheter*

I lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter finns bestämmelser om skydd för information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse. Av 1 § första stycket lagen följer att i stort sett varje slags uppgift i en näringsverksamhet kan utgöra en företagshemlighet. Begreppet affärs- och driftförhållanden används på samma sätt som i t.ex. 8 kap 1 § SekrL och omfattar både kommersiella uppgifter om enskilda affärs-

händelser och information om affärshändelser av mer allmänt slag, såsom marknadsundersökningar, marknadsplanering, prissättningskalkyler och planer rörande reklamkampanjer. Information som kan vara av betydelse med avseende på ensamrätten till ett kännetecken kan alltså utgöra företagshemlighet. Begreppet inbegriper information som kan hänföras till den pågående driften eller produktionen samt information som rör konstruktions- och utvecklingsarbete, forskning, prov och liknande. Avgörande för om uppgiften skall anses vara en företagshemlighet är att informationen hålls så skyddad att den inte är lätt åtkomlig för var och en som vill ta del av den och att den är av värde för näringsverksamheten. En förutsättning för att det skall vara fråga om en företagshemlighet är alltså att det skulle medföra skada att informationen röjs.

Information som är knuten till en särskild individ i verksamheten och därför kan sägas vara av personlig art ingår däremot inte i näringsidkarens rörelse. Information anses vara av sådan personlig art om den inte genom en instruktion eller anvisning kan överflyttas till någon annan. Se vidare prop. 1987/88:155 s. 12 f och 35 f.

### 8.7.2 Behovet av ändring

Offentlighetsprincipen är av grundläggande betydelse i svensk rättskipning och förvaltning. Den utgör en garanti för bl.a. rättssäkerhet och effektivitet. Av särskild betydelse i detta sammanhang är rätten att ta del av allmänna handlingar. Det krävs därför mycket starka skäl för införa ytterligare begränsningar i offentligheten. Emellertid är det viktigt att reglerna om sekretess är utformade så att de ger ett ändamålsenligt skydd för sådana uppgifter för vilka det finns ett berättigat intresse av sekretess. Annars finns en risk för att förtroendet för den svenska offentlighetsprincipen holkas ur. Inte minst för Sveriges mellanfolkliga förbindelser är det viktigt att det finns ett förtroende för de svenska reglerna om offentlighet.

De svenska reglerna om offentlighet sträcker sig i många fall längre än motsvarande regler i andra länder. I olika sammanhang har det också gjorts gällande att de svenska reglerna inte ger medborgare i andra länder ett tillräckligt skydd. På det immaterialrättsliga området har det t.ex. gjorts gällande att de svenska

reglerna inte skulle uppfylla de åtaganden som Sverige gjort i Bernkonventionen och TRIPs-avtalet, se RÅ 1998 ref. 42 (den s.k. scientologbibeln). Mot denna bakgrund har nya bestämmelser införts om sekretess till skydd för uppgifter i vissa upphovsrättsligt skyddade verk som inkommit till en myndighet, se 8 kap. 27 § SekrL och 9, 26 och 26 a §§ URL.

En näringsidkares kunnande är i jämförelse med andra produktionsfaktorer av allt större betydelse för förmågan att konkurrera på marknaden. Det är därför viktigt för den enskilde näringsidkaren att kunna behålla och skydda sådan information som är av betydelse ur konkurrenssynpunkt. Näringsidkare har i dag också ett skydd för information om sina affärs- och driftförhållanden, både skydd enligt lagen om skydd för företags-hemligheter mot att någon olovligen skaffar sig tillgång till företags-hemligheter och ett korresponderande skydd enligt olika sekretessbestämmelser mot att uppgifter om företags-hemligheter röjs i allmän verksamhet.

Det skydd som en näringsidkare har för sina affärs- och driftförhållanden enligt lagen om skydd för företags-hemligheter avser sådana uppgifter som på olika sätt kan vara av betydelse i mål och ärenden som rör kännetecken. Det kan t.ex. vara uppgifter i marknadsundersökningar eller uppgifter om planerade reklamkampanjer. Men det finns, som kommittén tidigare anfört, inte någon möjlighet till skydd för sådana uppgifter i Patentverkets handläggning av ärenden om registrering av varumärke. Sedan ett ärende om registrering överklagats till domstol är det dock möjligt att skydda sådana uppgifter enligt den allmänna bestämmelsen om sekretess i 8 kap. 17 § SekrL.

I praktiken förekommer det ofta att marknadsundersökningar som rör varukännetecken omfattar flera kännetecken. Sådana undersökningar kan också kombineras med andra frågeställningar som rör ett företags affärs- eller driftförhållanden. En anledning till sådana samlade undersökningar är att det skulle ställa sig för dyrt att göra en undersökning för varje kännetecken eller frågeställning. En annan anledning är att det kan finnas ett samband mellan de olika frågeställningarna som motiverar att de behandlas i en och samma undersökning. Alla uppgifter i en sådan samlad undersökning behöver emellertid inte vara relevanta i ett mål eller ärende som rör ensamrätten till ett visst varukännetecken. Men det kan av olika skäl vara svårt att bryta ut de uppgifter som har betydelse för ensamrätten till detta kännetecken. Det kan

därför finnas ett behov av att i det pågående målet eller ärendet förordna om sekretess för de uppgifter som inte återopas.

Det säger sig självt att behovet av skydd för företagshemligheter inte är mindre i ett ärende om registrering när saken är föremål för prövning i Patentverket än när saken överklagats till domstol. Vidare innebär den rådande ordningen en risk för att tyngdpunkten i sådana mål och ärenden om registrering där företagshemligheter utgör en del av utredningen riskerar att förskjutas från Patentverket till dess överinstanser. Den som vill återopa utredning av det nu aktuella slaget kan ju förhindra att uppgifterna blir offentliga genom att helt enkelt vänta med att återopa dem tills saken överklagats till domstol.

Mot den angivna bakgrunden bör det enligt kommitténs mening införas en möjlighet till skydd för företagshemligheter i ärenden om varumärken som handläggs i Patentverket. Det finns emellertid inte – till skillnad från vad som gäller på patent- och mönsterområdet – skäl att införa någon bestämmelse som gör det möjligt att hålla en ansökan om varumärkesregistrering hemlig.

### 8.7.3 Förslag

**Förslag:** En särskild bestämmelse bör införas om sekretess för uppgifter om företagshemligheter i mål och ärenden om varukännetecken.

**Skälen för förslaget:** En naturlig utgångspunkt är att sekretessen bör avse affärs- eller driftförhållanden i den mening som avses i 1 § lagen om skydd för företagshemligheter och 8 kap 17 § SekrL. Sekretess bör alltså gälla för uppgift om enskildas affärs- eller driftförhållanden om det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Vidare bör skyddets omfattning vara detsamma i alla förekommande mål och ärenden.

Vid utformning av skyddet bör en avvägning göras mellan den enskildes intresse av skydd och det allmänna intresset av fri tillgång till uppgifter som är av betydelse i den nu aktuella typen av mål och ärenden. Av rättssäkerhetsskäl har tredje man ett intresse av att kunna bedöma om en giltig ensamrätt uppkommit och består samt, om så är fallet, vilket skyddsomfång denna ensamrätt har. Endast om tredje man har tillgång till sådana uppgifter har han tillräckliga möjligheter att bedöma sin rörelsefrihet och att planera

sin ekonomiska verksamhet. På ungefär samma sätt som enligt PL bör därför uppgifter som har betydelse för ensamrättens uppkomst, omfattning och bestånd vara uteslutna från sekretess.

En särskild fråga är om skyddet för företagshemligheter i mål och ärenden om varukännetecken skall vara beroende av att den som uppgiften rör framställer ett yrkande om sekretess. Det torde vara svårt för Patentverket att ex officio bedöma om utredningen i ett ärende innehåller uppgifter om företagshemligheter för vilka sekretess skall gälla, särskilt med hänsyn till den mängd ärenden av detta slag som Patentverket handlägger. I ärenden om varukännetecken som handläggs i Patentverket bör därför av praktiska skäl frågan om sekretess endast tas upp efter ett särskilt yrkande om detta. Intresset av en enhetlig reglering gör enligt kommitténs mening att frågor om sekretess endast bör kunna tas upp på begäran även i mål om varukännetecken som handläggs i domstol. Bestämmelsen bör därför utformas så att frågor om sekretess tas upp på yrkande av part.

Frågan om sekretess i mål och ärenden om varukännetecken bör regleras i en och samma bestämmelse som placeras i ett nytt stycke i 8 kap. 13 § SekrL, vilken innehåller motsvarande regler för patent och mönster. Den särskilda bestämmelsen om sekretess i mål och ärenden om varukännetecken kommer att gälla framför den allmänna bestämmelsen om domstolssekretess för företagshemligheter i 8 kap. 17 § SekrL. Bestämmelserna om bl.a. begränsning av sekretessen i förhållande till part i 14 kap. 5 § SekrL och om utlämnande av uppgifter med förbehåll i 14 kap. 9 och 10 §§ SekrL kommer emellertid att vara tillämpliga även i mål och ärenden om varukännetecken. Det innebär bl.a. att den som är part i ett sådant mål eller ärende enligt huvudregeln skall ha rätt att ta del också av uppgifter som omfattas av sekretess.

De allmänna bestämmelserna om överklagande i 15 kap 7 och 8 §§ SekrL bör vara tillämpliga även i mål och ärenden om varukännetecken.

## 8.8 Sanktioner

### 8.8.1 Allmänt

I detta avsnitt tar kommittén upp vissa frågor om sanktioner med avseende på användningen av varukännetecken.

Bestämmelserna om sanktioner har i allt väsentligt samma innehåll i alla de immaterialrättsliga lagarna efter de ändringar gjordes med verkan från den 1 april 1994 (se Ds 1992:13, prop. 1993/94:122, 1993/94:LU17). Det finns också ett intresse av att det även i fortsättningen råder överensstämmelse mellan dessa lagar i fråga om sanktioner i så stor utsträckning som möjligt. Mer ingripande ändringar i sanktionsbestämmelserna bör därför göras först efter överväganden i fråga om samtliga immaterialrättsliga lagar. I kommitténs direktiv uppdrag ingår inte heller att se över sanktionerna i den varumärkesrättsliga lagstiftningen. Kommittén har dock frihet att behandla andra frågor än sådana som uttryckligen tas upp i direktiven. Kommittén har funnit skäl att ta upp tre olika frågor som rör sanktioner, dels bestämmelserna om ersättning vid varumärkesintrång, dels bestämmelsen som reglerar förutsättningarna för väckande av allmänt åtal och dels bestämmelserna om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken.

### 8.8.2 Skadestånd vid varumärkesintrång

#### **Nuvarande ordning**

Bestämmelser om ersättning vid intrång finns i samtliga lagar som rör de immateriella ensamrätterna. Den 1 juli 1994 ändrades huvudreglerna i ersättningsbestämmelserna i bl.a. VmL (38 §) och FL (19 § 1 och 2 st.) så att de kom att överensstämma med ersättningsbestämmelsen i PL (58 § 1 st. och 2 st.).

Enligt 38 § första stycket VmL skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Vid bestämmande av ersättningens storlek skall hänsyn tas även till rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. Enligt 38 § andra stycket VmL skall den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör



varumärkesintrång betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt. Ersättningsbestämmelsen i 19 § första och andra styckena FL har motsvarande ordalydelse.

Ersättningsbestämmelserna ändrades i syfte att stärka rättighetshavarnas ställning vid intrång (prop. 1993/94:122).

I förarbetena anfördes att varumärkeslagens bestämmelse borde ändras så att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet begär varumärkesintrång blir skyldig att betala *skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet*. Regeln angavs vara en minimiregel. Sådan ersättning skall betalas även om rättighetshavaren faktiskt inte har lidit någon förlust till följd av intrånget. Med sådan ersättning avsågs närmast den licensavgift som borde ha betalats om licens hade upplåtits. Vidare angavs att vid fall av god tro hos den som begär intrång skall *ersättning betalas i den mån det är skäligt* (prop. 1993/94:122 s. 50 f.).

Vad gäller ersättning för *den ytterligare skada som intrånget har medfört* – när intrånget har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet – anfördes bl.a. följande.

”För att få ersättning utöver den miniminivå som ovan har berörts krävs att rättighetshavaren visar att ytterligare skada föreligger. Exempel på sådan skada är kostnad för produktionsmedel som på grund av intrånget inte har kunnat tas i anspråk, nedgång i rättighetshavarens försäljning och uteblivna beställningar.

Enligt allmänna bevisregler måste rättighetshavaren styrka skadans omfattning. Som redan har berörts är detta i intrångsmål ofta förenat med stora svårigheter. I de fall då rättighetshavaren inte kan prestera full bevisning om skadans storlek får domstolen med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken uppskatta skadan till ett ”skäligt” belopp. Bestämmelsen är avsedd att förhindra det oskäligen resultatet att domstolen, trots att den finner att skadeståndsskyldighet föreligger, ogillar ett framfört skadeståndskrav därför att full bevisning om skadans omfattning eller värde inte kan föreläggas.

Dessa svårigheter skulle till stor del kunna elimineras om man när ersättningen bestäms kunde ta hänsyn till också andra omständigheter än sådana som har rent ekonomisk betydelse för rättighetshavaren. Det kan vara fråga om rättighetshavarens intresse av att ensamrätten respekteras. Vidare bör den vinst som den som har begått intrånget har gjort genom att missbruka en ensamrätt kunna tillmätas betydelse. Det bör t.ex. vara möjligt att bestämma skadeståndet under hänsynstagande till denna vinst. I många fall torde det nämligen vara lättare att utreda omfattningen av denna vinst än att beräkna rättighetshavarens uteblivna vinst. På samma sätt bör skadeståndet kunna sättas i relation också till ersättningen för det olovliga utnyttjandet.

En rätt till ersättning på de grunder som nu har redovisats kan jämföras med den rätt till ersättning för lidande och annat förfång som finns i upphovsrättslagen. Med hänsyn till den koppling till upphovs-

mannen som det ideella skadeståndet enligt denna lag har kan det dock inte gärna komma i fråga att överföra sådana regler till området för det industriella rättsskyddet.” (Prop. 1993/94:122 s. 51 f.)

”Ytterligare en skada för vilken ersättning skall betalas är den försämring av varukännetecknets anseende (good-will) intrånget kan ha medfört. Om intrång görs i ett varukännetecken kan man i de flesta fall utgå från att kännetecknet har en good-will; annars skulle det olovliga utnyttjandet av det inte komma i fråga.” (Prop. 1993/94:122 s. 70.)

Vidare hänvisades i förarbetena till att man i 58 § PL tidigare hade infört en regel som gör det möjligt att vid bestämmandet av skadeståndet beakta även patenthavarens intresse av att patentintrång inte begås och omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

”På patentområdet har man infört en regel (58 §) som för det möjligt att vid bestämmandet av skadeståndet beakta även patenthavarens intresse av att patentintrång inte begås och omständigheter av annan än rent ekonomisk natur. Regeln, som infördes år 1986 (prop. 1985/86:86 s. 29 f.), syftar till att förbättra patenthavarens möjlighet att få full ersättning för den skada han lider.

En omständighet som därvid enligt förarbetena särskilt bör beaktas är om patenthavaren allmänt befinner sig i ett underläge mot den som gör intrång. Det kan exempelvis röra sig om en situation där ett stort företag har använt ett patent som innehas av en uppfinnare med små ekonomiska resurser. I sådana fall kan det vara svårt att bedöma om omfattningen av patenthavarens eventuella uteblivna vinst. Skadeståndet kan då bestämmas under hänsynstagande till vinsten av missbruket av patentet. Andra omständigheter som kan påverka skadeståndets storlek är intrångets varaktighet och graden av skuld hos den som gör intrånget. Uppsåtliga eller grovt oaktsamma angrepp kan föranleda högre skadestånd än gärningar som framstår som mindre allvarliga.” (Prop. 1993/94:122 s. 52.)

I specialmotiveringen till 38 § VmL (prop. 1993/94:122 s. 70) hänvisades till vad som anförts i specialmotiveringen till 58 § PL. Där hade anförts bl.a. följande.

”De grundläggande reglerna om rätten till skadestånd och den praxis i detta hänseende som föreligger nu avses inte ändrade genom tillägget i paragrafen. Det innebär att utgångspunkten alltså är att patenthavaren skall ha rätt till full ersättning för utnyttjandet av patentet och den ytterligare skada som patentintrånget har medfört. Härav följer också att den som begär skadestånd även i fortsättningen har bevisbördan för skadans omfattning. Liksom hittills skall inte heller parternas inbördes styrkeförhållande inverka vid bevisbedömningen. En i ekonomiskt hänseende underlägsen patenthavare skall alltså inte ha någon lättnad i sin beviskyldighet. I de fall käranden inte lyckas förebbringa full bevisning, får alltså en skälighetsbedömning göras enligt 35 kap. 5 § rättegångsbalken. Av allmänna processuella regler

följer att domstolen vid utdömande av skadestånd självfallet inte kan gå utöver det belopp som har yrkats.

Tillägget i paragrafen innebär emellertid att domstolen när den fastställer ersättningens storlek skall beakta även andra än rent ekonomiska omständigheter. De omständigheter som kan komma i fråga vid bedömningen hänför sig dels till parterna, dels till arten och graden av intrånget.

Beträffande parterna bör särskilt beaktas fall när patenthavaren allmänt befinner sig i ett underläge gentemot intrångsgöraren. Det kan t.ex. röra sig om en situation där ett stort företag har använt ett patent som innehas av en uppfinnare med små ekonomiska resurser. I sådana fall kan det vara svårt att bedöma omfattningen av patenthavarens eventuella uteblivna vinst. Intrångsgörarens vinst av intrånget är då en sådan omständighet som kan tillmätas betydelse. Har denne haft god ekonomisk utdelning av intrånget, samtidigt som patenthavarens beräkningar rörande sin uteblivna vinst framstår som osäkra, bör skadeståndet närmast beräknas med utgångspunkt i intrångsgörarens vinst.

Det bör också vara möjligt att beakta den omsättning som intrångsgöraren har haft vid t.ex. försäljning av en produkt som omfattas av intrånget, även om det inte är möjligt att visa att intrångsgöraren har haft någon vinst därav.

I de fall osäkerhet föreligger om den eventuella vinst som intrångsgöraren har gjort, medan patenthavaren har lyckats styrka omfattningen av sin uteblivna vinst, bör i normala fall den ersättning som utgår härutöver inte bli omfattande.

Uppsåtliga eller grovt oaktsamma intrång bör kunna föranleda högre belopp än när intrånget framstår som mindre allvarligt. Även intrångets varaktighet bör inverka på motsvarande sätt. Det bör särskilt beaktas om intrånget har skett vid en för patenthavaren ogynnsam tidpunkt. Det kan röra sig om fall där patenthavaren har lagt ned betydande belopp för exploatering av patentet och står i begrepp att tillverka och marknadsföra en produkt eller metod men blir överflyglad av någon som olovligen börjar utnyttja uppfinningen.

En annan omständighet som kan behöva beaktas vid bestämmande av skadeståndet är om intrångsgöraren genom att t.ex. marknadsföra en sämre produkt har skadat patenthavarens good-will." (Prop. 1985/86:86 s. 44 f.)

I den allmänna motiveringen till 58 § PL hade anförts bl.a. följande.

"Det får givetvis inte vara så att det skadestånd som utgår vid patentintrång är så lågt att det blir mer ekonomiskt lönsamt att handla på det sättet än att på laglig väg förvärva rätten att utnyttja ett patent, exempelvis genom licensavtal. Skadestånden bör ligga på en sådan nivå att det aldrig är ekonomiskt föredelaktigt att kalkylera med patentintrång, särskilt inte för företag med betydande resurser. För att detta syfte skall uppnås krävs att de nya grunderna tillämpas på det sätt jag har förutsatt och verkligen föranleder avsevärt högre skadestånd vid omfattande intrång." (Prop. 1985/86:86 s. 31.)

Vid en talan om ersättning för varumärkesintrång kan 35 kap. 5 §RB tillämpas. Enligt denna bestämmelse får rätten uppskatta skadan till skäligt belopp om det är fråga om uppskattning av en inträffad skada och full bevisning om skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras. (Så får också ske om bevisningen kan antas medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till skadans storlek och det yrkade skadeståndet avser ett mindre belopp.) Denna regel kan således bidra till att den skadelidande rättighetshavaren får full ersättning för sin skada, vid en bedömning både enligt 38 § första stycket VmL och enligt lagrummets andra stycke.

### **Behovet av ändring**

Sedan ersättningsbestämmelsen i VmL ändrades den 1 juli 1994 har den tillämpats i vissa tingsrätts- och hovrättsavgöranden (se t.ex. Svea hovrätts, avd. 2, dom DT 32 den 22 december 1998 i mål T 78-97 (ABSOLUT), Göta hovrätts, avd. 5, dom den 3 september 1999 i mål T 319/98 (LEVI'S), Stockholms tingsrätts, avd. 7, domar den 3 december 1999 i mål T 3364-99 (POLO/LAUREN), den 27 april 2000 i mål T 7-1283-97 (PEAK), den 15 juni 2000 i mål T 12366-98 (MAGLITE) och den 27 oktober 2000 i mål T 1435-99 (HÅLL SVERIGE RENT). Däremot har inte något sådant fall prövats i Högsta domstolen. Högsta domstolen har emellertid i NJA 1998 s. 633 prövat ett mål angående skadestånd enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Även om skadestandsbestämmelserna i lagen om skydd för företagshemligheter har i princip samma utformning som 38 § VmL, kan inte några säkra slutsatser dras från denna dom vad gäller skadestånd vid varumärkesintrång.

Frågan om skadeståndets bestämmande vid intrång i immaterialrättigheter har utförligt behandlats i den juridiska litteraturen (se t.ex. Mogens Koktvedgaard & Marianne Levin, Lärobok i immaterialrätt 6 u. 2000, s. 422 f., Olaf Eskildsen, Immaterialretlige erstatninger i Danmark, NIR 2000 s. 116 f., Nils J. Sejersted, Erstatning som sanksjon på immaterialrettens område – fyller den sin funktion?, NIR 2000 s. 121 f., Peter von Heidenstam, Immaterialrättsliga skadestånd, NIR 2000 s. 132 f., Dag Sandart & Anders Kylhammar, Immaterialrättsliga skadestånd i Storbritannien och Tyskland, NIR 2000 s. 138 f., Annika Ryberg,

Skadeståndsrätten inom immaterialrätten i USA, NIR 2000 s. 144 f., Håkan Borgenhall, Reparation vid varumärkesintrång, NIR 2000 s. 153 f., Gunnar Karnell, Skadeståndsbestämning vid patentintrång, NIR 1996 s. 249 f., Olle Westlander & Lennarth Törnroth, Patent – Allmänna domstolars praxis åren 1983–1991, 1995, s. 313 ff., Marianne Levin, Noveller i varumärkesrätt, 1990, s. 187 f., Lars Pehrson, Ersättning och patentintrång – en kritisk granskning, i Ulf 50, 1986, s. 89 f., Josephine Alin & Helena Larsson, Skadestånd vid varumärkesintrång, IFIM nr 100, 1998). Det har därvid framhållits att de skadestånd som döms ut ofta inte kan anses i tillräcklig mån ersätta rättighetshavaren. Det har även ifrågasatts vad som i skadeståndsbestämmelserna avses med att hänsyn skall tas till *övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse*.

En förstärkning av rättighetshavarnas ställning inom varumärkesrätten och den övriga immaterialrätten har särskilt fokuserats genom TRIPs-avtalet. Dessutom har i Sverige och övriga Europa på senare tid uppmärksamats den betydelse varumärkesrättigheter och övriga immateriella ensamrätter har för att åstadkomma konkurrenskraftiga företag. Uppsätlig s.k. piratkopiering men även övriga former av intrång hämmar denna konkurrenskraft. Förutom de förändringar i de immaterialrättsliga lagarna som genomfördes den 1 juli 1994 (prop. 1993/94:122) infördes den 1 januari 1999 i dessa lagar bestämmelser om inträngsundersökning (41 a §–41 h § samt 42 och 66 §§ VmL; prop. 1998/99:11). I förarbetena till dessa bestämmelser anfördes bl.a. att det är ett viktigt inslag i regeringens inställning till intrång i de immateriella ensamrätterna att näringslivet självt bör ingripa mot intrång och att staten därvid bör tillhandahålla näringslivet effektiva medel för att komma till rätta med intrången. Vad som då kommer i fråga är civilrättsliga och civilprocessuella åtgärder. Sådana åtgärder ersätter naturligtvis inte det straffrättsliga systemet, men de utgör ett mycket betydelsefullt komplement (prop. 1998/99:11 s. 45).

Inom EU pågår ett arbete för att bekämpa varumärkesförfalskning och piratkopiering på den inre marknaden. Kommissionen lade den 15 oktober 1998 fram en grönbok i denna fråga i syfte att inleda en debatt med alla berörda kretsar (Att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden, KOM (98)569 slutlig). Grönboken har därefter följts upp, senast i november 2000 genom Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén

(KOM (2000)789). Kommissionen har konstaterat bl.a. att varumärkesförfalskning och pirattillverkning är ett stort problem för flertalet av branscherna på den gemensamma marknaden.

Med hänsyn till de nämnda förhållandena finns det för svensk del ett starkt behov av att ytterligare understryka skadeståndets betydelse i dessa sammanhang. Detta bör enligt Varumärkeskommitténs mening komma till uttryck genom ett tydliggörande i varumärkeslagens ersättningsbestämmelse.

**Förslag:** Bestämmelserna om skadestånd vid varumärkesintrång bör förtydligas.

**Skälen för förslaget:** Det kan konstateras att avsikten med att ändra 38 § VmL var att – på motsvarande sätt som tidigare hade skett inom patenträtten – stärka rättighetshavarens ställning genom att tillförsäkra rätten till full ersättning vid fall av uppsåtliga eller oaktsamma intrång. Den nya bestämmelsen har fått viss genomslagskraft genom domstolsavgöranden i tingsrätt och hovrätt. Däremot har ännu inte förekommit några avgöranden i Högsta domstolen som ger vägledning för hur bestämmelsen närmare bör tillämpas.

I praktiken sker det stora flertalet ingripanden mot intrång i varumärkesrättigheter och andra immaterialrätter genom åtgärder från rättighetshavarens sida. Detta förhållande ligger i linje med inställningen att näringslivet självt bör ingripa mot sådana intrång. Bestämmelserna om ersättning har därvid en central betydelse för att både motverka intrång och tillförsäkra rättighetshavaren full kompensation för intrånget medan straffsanktionen mycket sällan används.

Enligt kommitténs mening har syftena med VmL:s huvudregel om ersättning och motsvarande bestämmelser i immaterialrätten i övrigt kommit väl till uttryck i förarbetena (se ovan). Samtliga de skäl som låg bakom ersättningsbestämmelsen avseende patentintrång (58 § PL) gör sig även gällande beträffande ersättningsbestämmelsen i VmL (38 §). Det bör således framhållas bl.a. att ersättningsbestämmelsen syftar till att fylla både en reparativ och preventiv funktion samt att skadestånden bör ligga på en sådan nivå att det aldrig lönar sig att kalkylera med att göra sig skyldig till intrång.

Det kan ifrågasättas om ordalydelsen i 38 § VmL i tillräcklig mån ger stöd för den rättstillämpning som åsyftas i de nämnda

förarbetsuttalandena. Utgångspunkten att det aldrig skall löna sig att kalkylera med varumärkesintrång skulle kunna göras tydligare genom att vissa av de bedömningskriterier som nämns i de tidigare förarbetena lyfts fram.

Enligt den inledande satsen i 38 § första stycket VmL skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet. Här avses i första hand en ersättning motsvarande den licensavgift som hade utgått om det hade varit fråga om ett frivilligt licensavtal. Enligt Varumärkeskommitténs mening bör denna del av bestämmelsen kvarstå oförändrad.

I enlighet med nu gällande ordning bör det finnas möjlighet att – utöver ersättningen för utnyttjandet av varukännetecknet – få ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört.

I de flesta fallen lär det krävas ytterligare ersättning för att kompensera rättighetshavaren för skadad goodwill. Dessa är omständigheter av ekonomisk betydelse för rättighetshavaren vilka lämpligen anges uttryckligen i lagen. Ersättning såvitt avser skadad goodwill bör enligt kommitténs mening ofta kunna uppgå till betydande belopp, särskilt eftersom varumärkesrätten typiskt sett karaktäriseras av behovet att skydda varumärkens anseende och rättighetshavarnas investeringar som i regel krävs för en kommersialisering av varumärkena. För att fastställa ersättningens storlek kan användas bl.a. en uppskattning av varumärkets kommersiella värde och kostnader för att genom marknadsföringsåtgärder söka återställa varumärkets anseende. Intrångsgöraren bör alltså kunna bli skyldig att ersätta rättighetshavaren med betydande belopp och inte bara i fall av intrång i ensamrätten till väl ansedda varumärken utan även vid intrång i ensamrätten till mindre kända varumärken. En annan sak är att intrång i ensamrätten till väl ansedda varumärken typiskt sett föranleder större ersättning för goodwillskada än i andra fall.

Intrångsgöraren skall även ersätta rättighetshavaren för dennes uteblivna försäljning vilket bör klart framgå av lagen.

Vidare bör även möjligheten att bestämma ersättningen med hänsyn till intrångsgörarens vinst framgå direkt av lagen. I sammanhanget kan det noteras att denna regel – som redan tidigare har framgått av förarbetena – inte syftar till utdömmande av ersättning i straffande syfte på det sätt som sker i amerikansk rätt (punitive damages). Däremot möjliggör regeln att den vinst som

uppstått hos intrångsgöraren vid ett uppsåtligt eller oaktsamt intrång utgör en del av ersättningen till rättighetshavaren.

Att hänsyn skall tas till rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås framgår redan av lagen i dess nuvarande lydelse. Denna bedömningsgrund bör i linje med kommitténs inställning, att det aldrig skall löna sig att kalkylera med varumärkesintrång, uttryckligen anges även i den nya lagen.

Kommitténs överväganden leder till att bestämmelsen om ersättning bör ändras så att det i lagen anges vilka kriterier som skall läggas till grund för bedömningen om ersättningens storlek för den skada som intrånget i övrigt medför, dvs. den skada som hänför sig till varumärkets anseende (goodwill), rättighetshavarens uteblivna försäljning, den vinst som intrångsgöraren har gjort till följd av intrånget och rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås. Med en sådan lösning bör det enligt kommitténs mening inte längre vara behövligt att i lagen ange att hänsyn skall tas till "övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse".

Även i fortsättningen bör den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt, varvid den naturliga utgångspunkten är en tänkt licensavgift. Lydelsen av 38 § andra stycket VmL bör således kvarstå.

Det bör i sammanhanget nämnas att en skadelidande rättighetshavare givetvis själv måste välja vilka omständigheter som han vill åberopa till grund för sitt yrkande om ersättning. Rättighetshavaren kan åberopa alla omständigheter som enligt hans mening leder till att intrångsgöraren skall förpliktas att betala ersättning. Han kan åberopa även andra omständigheter än sådana som svarar mot de rekvisit som räknas upp i bestämmelsen, eftersom denna uppräkningslista inte är uttömmande. Det bör också nämnas att regeln i 35 kap. 5 § RB kan tillämpas vid fastställandet både av skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet och ersättning för den skada som intrånget i övrigt medfört.



### 8.8.3 Förutsättningar för väckande av allmänt åtal

#### Nuvarande ordning

Bestämmelserna om straff i VmL innebär att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör sig skyldig till varumärkesintrång kan dömas till böter eller fängelse i högst två år (37 § 1 st. VmL). Även försök och förberedelse är straffbart (37 § 2 st. VmL). Det finns en särskild regel om åtalsbegränsning som innebär att åklagare får väcka talan endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt (37 § 3 st. VmL). Förutsättningarna för åtal är utformade på väsentligen samma sätt i de övriga lagarna på det industriella rättsskyddets område (se t.ex. 57 § 3 st. PL, 40 § 3 st. ML och 18 § 5 st. FL). I fråga om upphovsrättsintrång får dock åklagaren väcka åtal om målsäganden anmäler brottet till åtal eller åtal är påkallat ur allmän synpunkt (jfr 59 § 1 st. URL).

I VmL föreskrevs ursprungligen att åklagare fick väcka åtal bara om målsäganden hade angett brottet till åtal. I samband med PL:s tillkomst i senare delen av 1960-talet ändrades åtalsregeln i VmL så att det dessutom krävdes att åtal var påkallat från allmän synpunkt. I det lagstiftningsärendet anförde föredragande departementschefen – mot bakgrund av att patentintrång, liksom varumärkesintrång, stod nära de egentliga förmögenhetsbrotten – att övervägande skäl talade för att patentintrång borde läggas under allmänt åtal. Med hänvisning till att straffansvar torde aktualiseras endast i grövre och mera uppenbara fall begränsades åtalsrätten så att allmänt åtal endast fick väckas om detta av särskilda skäl var påkallat från allmän synpunkt (se prop. 1966:40 s. 205 f.) Motvarande överväganden gjordes när det gällde åtalsrätten vid varumärkesintrång (se prop. 1966:40 s. 227).

I samband med de skärpningar av sanktionsreglerna i de immaterialrättsliga lagarna som gjordes år 1994 diskuterades också åtalsreglernas utformning (Ds 1993:24, prop. 1993/93:122, 1993/94:LU17). I den promemoria som hade utarbetats inom Justitiedepartementet föreslogs att kravet på särskilda skäl för åtal vid varumärkesintrång skulle avskaffas (Ds 1993:24 s. 52 f.).

Några näringslivsorganisationer kritiserade promemorians förslag som alltför restriktivt, medan en majoritet av remissinstanserna lämnade förslaget utan erinran. Riksåklagaren avstyrkte dock förslaget samt anförde att det skulle kräva ökade resurser (i form av tre årsarbetskrafter) till åklagarmyndigheterna.

Regeringen framhöll i propositionen att de senaste årens utveckling mot en ökande kommersiell olovlig kopiering av produkter som var skyddade genom industriella rättigheter hade gjort det alltmer angeläget att också kunna utnyttja de straffrättsliga sanktionerna för att komma åt dessa olovliga förfaranden. Regeringen anförde därvid att det var ett allmänt intresse att intrång som begicks i stor omfattning eller avsåg betydande värden kunde beivras straffrättsligt. Vidare anförde regeringen att olovlig kopiering på helt affärsmässiga grunder ansågs särskilt klandervärd i de internationella strävanden som gick ut på att stärka de immaterialrättsliga skyddssystemen samt att den åtalsprövningspraxis som hade vuxit fram i Sverige vid en internationell jämförelse tedde sig så sträng att den uppfattades som ett allmänt åtal för intrång i industriella rättigheterna aldrig skulle ske. Regeringen stannade emellertid för att inte föreslå någon ändring i åtalsreglerna inom immaterialrätten med hänvisning till det då rådande statsfinansiella läget. Se prop. 1993/94:122 s. 57 f.

### **Behovet av ändring**

Utvecklingen mot en ökande kommersiell olovlig kopiering av produkter som är skyddade genom industriella rättigheter har inte brutits. Varumärkesförfalskning och piratkopiering utgör alltjämt ett stort och växande problem för världsindustrin. Angående begreppen varumärkesförfalskning och pirattillverkade varor, se bl.a. Rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994 om fastställande av vissa åtgärder avseende införsel till gemenskapen samt export och återexport från gemenskapen av varor som gör intrång i viss immateriell äganderätt.

Enligt en uppskattning utgörs ca 5–7 procent av den totala världshandeln av varumärkesförfalskade eller piratkopierade varor, vilket motsvarar 200–300 miljarder euro per år (se *Countering Counterfeiting. A Guide to Protecting & Enforcing Intellectual Property Rights*, Counterfeiting Intelligence Bureau, Internationella handelskammaren, 1997).

I olika sammanhang har betydelsen av effektiva åtgärder mot intrång i de immateriella rättigheterna framhållits. Europeiska gemenskapernas kommission har som tidigare nämnts (avsnitt 8.8.2) lagt fram en grönbok angående varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden. I grönboken

behandlas bl.a. betydelsen av straffrättsliga sanktioner. Och inom EU pågår som nämnts för närvarande ett uppföljningsarbete till kommissionens grönbok.

Det finns mot denna bakgrund anledning att överväga en ändring av åtalsregeln vid varumärkesintrång.

**Förslag:** Om någon begär varumärkesintrång skall åklagaren väcka åtal om det är påkallat från allmän synpunkt. Det skall alltså inte längre krävas att åtal är påkallat av särskilda skäl.

**Skälen för förslaget:** Reglerna om åtalsprövning på det industriella rättsskyddets område medför normalt en mycket stor restriktivitet vid åtalsprövningen. Det innebär i praktiken att åklagare endast i undantagsfall väcker åtal för brott som består i intrång i industriella rättigheter. Det medför i sin tur att straff för närvarande inte är någon effektiv sanktion mot t.ex. varumärkesintrång.

Med hänsyn till den utveckling som ägt rum är det enligt kommitténs mening angeläget att reglerna om åtalsprövning ändras. Den reglering som ligger närmast till hands är den som föreslogs i det ovan nämnda lagstiftningsärendet, dvs. att kravet på särskilda skäl vid åtalsprövningen avskaffas. Det innebär att regleringen i detta avseende skulle utformas i nära överensstämmelse med den som finns inom upphovsrätten, låt vara att det där inte finns något ovillkorligt krav på att målsäganden anmäler brottet till åtal.

Kommittén förslår alltså att åtalsprövningen vid varumärkesintrång skall ske mot bakgrund av om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

#### 8.8.4 Förbud mot användning av vilseledande varukännetecken

##### **Nuvarande ordning**

I VmL finns två olika bestämmelser som omfattar förbud mot användning av varukännetecken, dels en bestämmelse om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken (35 § VmL) och dels en bestämmelse om förbud mot fortsatt intrång i ensamrätten till ett varukännetecken (37 a § VmL). Beslut om förbud med stöd av dessa bestämmelser kan förenas med vite.

Av förarbetena till VmL framgår att den särskilda bestämmelsen om förbud mot vilseledande användning av varukännetecken tillskapades bl.a. för att den reglering om illojal reklam som fanns i dåvarande lagen om illojal konkurrens ansågs otillräcklig, se SOU 1958:10 s. 326. Varumärkes- och firmautredningen framhöll bl.a. att en förutsättning för ingripande med stöd av lagen om illojal konkurrens var att en oriktig uppgift om illojal reklam var ägnad att framkalla uppfattningen om ett fördelaktigt anbud och att den lämnats i uppenbar strid mot god affärssed.

Bestämmelsen om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken tar enligt sin lydelse sikte på två olika situationer, dels den där ett kännetecken efter överlåtelse eller licensupplåtelse blir vilseledande i den nye ägarens eller licenstagarens hand (35 § 1 st. VmL), dels den där kännetecknet i sig är vilseledande eller innehavaren eller någon som har hans samtycke använder kännetecknet på ett sådant sätt att allmänheten vilseleds (35 § 2 st. VmL). Talan om förbud får i dessa situationer väckas av åklagare samt av var och en som lider förfång av användningen av kännetecknet, inbegripet sammanslutningar av näringsidkare (35 § 3 st. VmL jämförd med 26 § VmF).

När det gäller bestämmelsen i första stycket konstaterade utredningen i specialmotiveringen endast att domstol – i den omfattning som var påkallad – skulle kunna förbjuda användning av ett kännetecken som blivit vilseledande i en ny innehavares eller licenstagares hand. Vad gäller bestämmelsen i andra stycket anförde utredningen att den riktade sig emot både mot användning av kännetecken som i och för sig var vilseledande oberoende av vem som använde dem och mot kännetecken som var vilseledande vid viss användning. Utredningen framhöll att vilseledandet i det senare fallet kunde bestå i att den som använde kännetecknet saknade de kvalifikationer som märket angav eller att han använde märket på ett sätt som var vilseledande, t.ex. genom att en viss detalj accentuerades och gjordes till en bärande beståndsdel i kännetecknet (se SOU 1958:10 s. 327 f.).

Utredningen framhöll att det inte var särskilt vanligt med vilseledande användning av varukännetecken samt att utredningen därför räknade med att bestämmelsen endast skulle tillämpas undantagsvis.

### Behovet av ändring

Bestämmelsen i VmL om vilseledande användning av varukännetecken har fört en undanskymd tillvaro. Kommittén har inte funnit något fall där bestämmelsen använts. Vid vilseledande användning av varukännetecken har i stället bestämmelserna i marknadsföringslagstiftningen tillämpats.

I MFL finns en i princip heltäckande reglering av marknadsföringen av varor och tjänster och andra nyttigheter, inbegripet bestämmelser om vilseledande användning av varukännetecken. Utöver en generalklausul mot otillbörlig marknadsföring (4 § MFL) innehåller lagen bl.a. särskilda bestämmelser om vilseledande reklam (6 § MFL) och vilseledande efterbildningar (8 § MFL) samt bestämmelser om jämförande reklam (8 a § MFL). I lagen finns olika slags sanktioner, bl.a. förbud mot fortsatt marknadsföring av visst slag (14 § MFL). Förbud kan förenas med vite och kan också meddelas genom interimistiska beslut (19 och 20 §§ MFL).

Det råder ingen tvekan om att bestämmelserna i MFL är tillämpliga på de fall som den särskilda bestämmelsen i VmL om vilseledande användning av varukännetecken avser. Det finns därför anledning att överväga om det behövs särskilda bestämmelser om förbud mot vilseledande användning av varukännetecken i varumärkeslagstiftningen.

**Bedömning:** Någon särskild bestämmelse om förbud mot vilseledande användning av varukännetecken bör inte finnas i en ny varumärkeslag.

**Skälen för bedömningen:** Det är naturligt att skyddet för den ensamrätt som kan förvärfvas enligt den varumärkesrättsliga lagstiftningen också regleras i denna lagstiftning. Bestämmelserna om sanktioner mot intrång i ensamrätten till varukännetecken bör därför finnas i varumärkeslagstiftningen. I denna lagstiftning bör alltså även i fortsättningen finnas bestämmelser om förbud mot användning av tecken som innebär varumärkesintrång. Vidare bör denna lagstiftning spegla det skydd som finns i annan lagstiftning mot att rättigheter som skyddas där obehörigen används som varukännetecken. I varumärkeslagstiftningen bör, som kommittén tidigare framhållit (se avsnitt 8.4.4), t.ex. finnas ett skydd mot

registrering av varumärken som innehåller egenartade efternamn som är skyddade enligt NamnL.

Däremot bör det enligt kommitténs mening i varumärkeslagstiftningen inte finnas sanktioner eller skydd för rättigheter eller intressen som på ett naturligare sätt effektivt och heltäckande regleras i annan lagstiftning. Konsumenternas och näringslivets intresse av att varukännetecken inte används på ett vilseledande sätt hör till de intressen som lämpligen helt och hållet kan tillgodoses med regler i marknadsföringslagstiftningen. Några särskilda bestämmelser om förbud mot vilseledande användning av varukännetecken bör följaktligen inte tas in i en ny varumärkeslag. En annan sak är att det även i fortsättningen måste finnas bestämmelser i varumärkeslagstiftningen med förbud mot registrering av vilseledande varumärken (jfr artikel 3.1 g i varumärkesdirektivet).

## 8.9 Användning av varukännetecken på Internet

### 8.9.1 Allmänt

Den tekniska utvecklingen har, som tidigare framhållits (avsnitt 4.2) haft stor betydelse för användningen av kännetecken. Det gäller kanske framför allt de möjligheter som nu finns att använda olika kännetecken vid marknadsföring på Internet. I det följande berörs skyddet för varukännetecken vid användning på Internet. Vad som sägs om varukännetecken gäller i allt väsentligt också näringskännetecken.

### 8.9.2 Nuvarande ordning och behovet av ändring

Av varumärkesrättens territoriella begränsning följer att identiska eller liknande varukännetecken (som avser varor av samma eller liknande slag) kan vara skyddade för olika innehavare i olika länder (eller regioner) i enlighet med den lagstiftning som gäller i varje enskilt land (eller region). Det är för övrigt inte helt ovanligt att identiska eller liknande varukännetecken används för identiska eller liknande varor i olika länder. Denna ordning fungerar så länge som ett sådant varukännetecken inte används där ett annat identiskt eller liknande kännetecken är skyddat för varor av samma eller liknande slag (här bortses från det utökade skydd som kan tillkomma välkända varukännetecken).

Vid användning av varukännetecken i mer traditionell marknadsföring är det normalt inte några problem med att begränsa användningen av ett kännetecken till ett visst land. Användningen kan därigenom avgränsas så att den inte leder till intrång i någon annans rätt till ett kännetecken. Annonsering i tidningar och tidskrifter kan t.ex. vanligen begränsas till ett visst land. Även användningen av varukännetecken i TV-reklam kan i många fall begränsas till ett visst territorium. Men vid användning av varukännetecken på Internet finns det för närvarande inte några tekniska möjligheter att styra användningen till ett visst land. Det framstår också som osäkert när användningen av varukännetecken på Internet kan kontrolleras i detta avseende. Ett kännetecken som används på Internet, t.ex. i marknadsföring på en webb-plats, blir därför normalt på en gång tillgängligt i hela världen.

Det finns inga särskilda bestämmelser som reglerar användningen av varumärken på Internet. Men de nationella reglerna om ensamrättens omfattning och om sanktioner är naturligtvis tillämpliga även på denna användning. Det säger sig självt att det finns en stor risk att användningen av ett varukännetecken på Internet bedömd enligt nationella regler kan utgöra intrång i en nationellt skyddad rätt. Med tillämpning av nationell rätt kan en innehavare av ett nationellt skyddat varukännetecken i sådana fall utverka ett förbud för andra att på Internet använda identiska eller liknande märken för varor av samma eller liknande slag. Det kan förenklat uttryckt sägas innebära att "alla kan stoppa alla" och att således ingen kan använda ett varukännetecken på Internet som också är skyddat för någon annan. En annan sak är att det kan vara svårt för den som utverkat ett sådant förbud mot användning av ett annat varukännetecken att få beslutet verkställt. Mot den angivna bakgrunden finns det således ett behov av en reglering som överbryggat de motsättningar som finns mellan varumärkesrättens nationella karaktär och Internets globala räckvidd.

### 8.9.3 Bedömning

<p><b>Bedömning:</b> Det bör för närvarande inte införas några särskilda bestämmelser om skyddet för varukännetecken vid användning på Internet.</p>
--

**Skälen för bedömningen:** Inom WIPO:s ständiga kommitté för varumärken, mönster och geografiska ursprungsbeteckningar (Standing Committee on the Law on Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, SCT) pågår för närvarande ett arbete som är inriktat på att finna en lösning som innebär att i och för sig förväxlingsbara kännetecken kan samexistera vid användning på Internet. En grundläggande tanke i detta arbete kan sägas vara att den som i god tro använder ett varukännetecken på Internet skall ha rimliga möjligheter att fortsätta med detta även om det uppstår en kollision med någon annans skyddade kännetecken. Angående det förslag som för närvarande (i mars 2001) föreligger, se SCT/6/2, Protection of Marks, and other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet.

Det är ännu inte klart när arbetet i SCT kan komma att avslutas eller vilket slags dokument som arbetet kan komma att utmynna i. En förhoppning är dock att arbetet skall kunna avslutas under våren 2001. Och det är tänkbart att arbetet kan utmynna i en gemensam rekommendation om skydd för varumärken och andra industriella kännetecken vid användning på Internet, dvs. ett dokument av ungefär samma slag som WIPO-rekommendationen med bestämmelser om skydd för välkända varumärken, se avsnitt 6.3.1.

I detta sammanhang bör också nämnas att det inom ramen för Haag-konferensen angående internationell privaträtt pågår ett arbete på en internationell konvention om jurisdiktion och verkställighet av avgöranden angående civila och kommersiella rättigheter (se Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters). Arbetet syftar till att skapa regler som begränsar antalet domstolar som har domsrätt i privaträttsliga tvister samt regler som förenklar och skyndar på verkställigheten av domar. En sådan konvention kan få betydelse för bl.a. tvister angående användningen av varukännetecken på Internet. Arbetet på denna konvention beräknas kunna avslutas i slutet av år 2001 eller i början av år 2002.

Det ligger i sakens natur att en reglering av skyddet för varukännetecken vid användning på Internet måste vara världsomspännande för att kunna fungera på ett effektivt sätt. Det är därför inte meningsfullt att närmare överväga en reglering på det nationella planet innan det står klart vilka principer som kommer att gälla på det internationella planet. Vid överläggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska



kommittén har det mot denna bakgrund rätt enighet om att det är lämpligt att invänta det arbete som för närvarande pågår inom bl.a. WIPO. Det bör således inte för närvarande införas några särskilda bestämmelser om skyddet för varukännetecken vid användning på Internet.

## 9 Ändringar i firmalagen

### 9.1 Allmänt om firma

#### 9.1.1 Firmans funktion m.m.

En *firma* är som nämnts den (fullständiga) benämning under vilken en näringsidkare bedriver sin verksamhet (1 § 1 st. FL). Firman är med andra ord ett kännetecken för den verksamhet som den avser. Men den är inte bara ett kännetecken för verksamheten som sådan. Den individualiserar också den helhet som ett företag utgör, både företaget med dess verksamhet – organisation, byggnader, lokaler, maskiner m.m. – och ”yttringar av dess verksamhet” i form av varor och tjänster. Firman är därigenom även ägnad att fungera som varukännetecken. Det är också vanligt att företag använder sin firma som varumärke eller annat kännetecken för sina varor och tjänster. Aktiebolaget Volvo använder t.ex. sin firmadominant både som ett kännetecken för sin verksamhet och för de bilar m.m. som företaget tillverkar och säljer. Se vidare avsnitt 9.4.

En näringsidkare får i princip inte använda mer än en firma för samma verksamhet (enhetsprincipen). Däremot finns det inte något hinder mot att en och samma näringsidkare bedriver flera verksamheter under samma firma eller under olika firmor. En fysisk person som är näringsidkare kan bedriva olika verksamheter under olika (huvud)firmor. Detsamma gäller emellertid inte för en juridisk person vars namn sammanfaller med firman. Det innebär t.ex. att ett aktiebolags huvudfirma – som sammanfaller med rättssubjektets namn – alltid avser hela den verksamhet som bolaget bedriver. Av enhetsprincipen följer därför att bolaget inte kan bedriva flera verksamheter under olika huvudfirmor. Både fysiska och juridiska personer som är näringsidkare kan dock bedriva en viss del av sin verksamhet under en *bifirma* (1 § 1 st. FL). Möjligheten att använda bifirma utgör följaktligen ett avsteg från principen om firmans enhet. Av enhetsprincipen följer att en bifirma inte

får avse hela verksamheten. Den bör inte heller avse en så stor del av verksamheten att den framstår som en parallell till huvudfirman. Angående firmans enhet, se vidare SOU 1967:35 s. 145 och s. 151 f. samt prop. 1974:4 s. 167.

En näringsidkare kan också använda ett s.k. *sekundärt kännetecken* för vissa av firmans funktioner (1 § 2 st. FL). Sekundära kännetecken kan vara av många olika slag och bestå av t.ex. firmaförkortningar eller firmadominanter, särskilda benämningar på verksamhetsställen, speciell utformning av verksamhetslokaler eller anställdas klädsel, slagord, samt kännetecken av utstyrselbetonad eller akustisk karaktär. De sekundära kännetecknen används i än högre grad än huvudfirma och bifirma på ungefär samma sätt som varukännetecken. AB Nordiska Kompaniet använder t.ex. sin firmaförkortning NK både som näringskännetecken och varukännetecken.

Firmor, bifirmor och sekundära kännetecken är i känneteckensrättslig mening en särskild grupp och kallas gemensamt *näringskännetecken* (1 § 3 st. FL).

I många fall är, som nyss nämnts, firman också *namn* på det rättssubjekt som bedriver verksamheten. Firman har därför en viktig uppgift som individualiseringsmedel på det privaträttsliga och offentligrättsliga planet där den identifierar bäraren i olika sammanhang, t.ex. som part i ett avtal eller som part i en rättegång. En fysisk person kan t.ex. använda sitt namn som firma, men han kan också välja att använda en särskild firma för sin näringsverksamhet. På ungefär samma sätt förhåller det sig med ideella föreningar och stiftelser; i den mån de bedriver näringsverksamhet kan de göra det under sitt namn eller välja att använda en särskild firma. När det gäller aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är dock huvudfirman alltid också namnet på själva rättssubjektet.

### 9.1.2 Ensamrättens uppkomst

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 ej, se SOU 1967:35 s. 150 och prop. 1974:4 s. 166. Ensamrätt till en firma (inbegripet bifirma) kan, på ungefär samma sätt som ensamrätt till ett varumärke, förvärfvas genom *registrering eller*

*inarbetning* (2 § 1 st. FL). Ensamrätt till ett sekundärt kännetecken kan endast förvärfvas genom inarbetning (2 § 1 st. FL). Härutöver har näringsidkare – oberoende av registrering eller inarbetning – enligt FL ett skydd för sitt släktnamn som naturligt näringskännetecken och ett (potentiellt) skydd för sådana varukännetecken som han har ensamrätt till (5 § FL). Skyddet för släktnamn och varukännetecken enligt FL innebär att ingen annan får använda släktnamnet eller varukännetecknet som näringskännetecken.

I FL finns vissa grundläggande bestämmelser om registrering av firma (9–12 §§ FL). Vidare finns det bestämmelser om registrering av firma för olika rättssubjekt i flera associationsrättsliga författningar. 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 i handelsregistret (2 § HrL). Även bolagsmän i enkla bolag registreras i handelsregistret, men någon firma får inte registreras för verksamheten (2 § 3 st. 1 HrL). Aktiebolags firmor registreras i aktiebolagsregistret (18 kap. 1 § ABL). Ekonomiska föreningars firmor registreras i föreningsregistret (15 kap. 1 § FörenL). Och stiftelser registreras i stiftelseregistret (10 kap. 1 § StiftelseL). Patentverket sköter registreringen av alla de nu nämnda firmorna utom dem som avser stiftelser. När det gäller stiftelser är länsstyrelsen registreringsmyndighet, normalt länsstyrelsen i det län där stiftelsen har sitt säte. Även andra myndigheter sköter registrering av firmor, t.ex. Finansinspektionen som registrerar bl.a. bankers och försäkringsbolags firmor, se 8 kap. 1 § bankrörelselagen (1987:617) och 1 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (1982:713). Patentverket skall emellertid ta över Finansinspektionens registeransvar för banker och försäkringsbolag med verkan från och med den 1 januari 2002 (se bl.a. SFS 2000:818 och 2000:844 samt prop. 1999/2000:131).

Ensamrätten till en firma på grund av registrering gäller inom det område som registret avser. För t.ex. aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller registreringen i hela landet. För enskilda näringsidkare och handelsbolag gäller registreringen i det län som registreringen avser.

En firma kan, på ungefär samma sätt som ett varumärke, registreras om det inte finns några absoluta eller relativa hinder mot registrering. De *absoluta* registreringshindren består av det grundläggande kravet på särskiljningsförmåga (9 § FL) samt hänsyn till

allmänna intressen (10 § 1 st. 1–3 FL). De *relativa* hindren består av äldre ensamrätter och andra enskilda hänsyn (10 § 1 st. 4–8 FL).

En första förutsättning för att en firma skall kunna registreras är enligt FL att den uppfyller kravet på *särskiljningsförmåga*, dvs. firman skall kunna fungera som ett namn på verksamheten och kunna förbehållas en enskild näringsidkare utan olägenhet för andra näringsidkare. Det innebär bl.a. att verksamhetsord och allmänna benämningar på varor inte utan vidare uppfyller kravet på särskiljningsförmåga (9 § 2 st. FL). I praktiken ställs dock inte alls samma krav på särskiljningsförmågan hos firmor som hos varumärken. Det är därför inte ovanligt att firmor i känneteckensrättslig mening är beskrivande. Vidare skall vid bedömning av om en firma har erforderlig särskiljningsförmåga, på motsvarande sätt som enligt VmL, hänsyn tas till den tid och den omfattning som firman varit i bruk (9 § 2 st. FL). En firma som enbart består av ett verksamhetsord kan alltså genom användning förvärva tillräcklig särskiljningsförmåga. På ungefär samma sätt som när det gäller beskrivande varumärken fordras därvid att firman genom användning förvärvar en sekundärbetydelse som kännetecken, jfr avsnitt 5.7.2. Angående kravet på särskiljningsförmåga, se vidare Eric W. Essén, *Firmarätt*, tredje uppl., 1998 s. 70 f.

De hinder mot registrering av firma som ställts upp av hänsyn till allmänna intressen motsvarar i sak dem som hindrar registrering av varumärken (jfr 14 § 1 st. 1–3 VmL). En firma får inte registreras om firman eller dess användning strider mot goda seder eller allmän ordning (10 § 1 st. 1 FL), om det i firman utan tillstånd tagits in en sådan statlig eller internationell benämning eller förkortning som enligt lag eller annan författning inte obehörigen får användas som firma eller något som lätt kan förväxlas med en sådan benämning (10 § 1 st. 2 FL) eller om firman är ägnad att vilseleda allmänheten (10 § 1 st. 3 FL).

Skyldigheten att ange *verksamhetsbeskrivning* regleras inte i FL utan i de associationsrättsliga författningar som innehåller bestämmelser om registrering. Ett aktiebolag skall t.ex. i sin bolagsordning ange "föremålet för bolagets verksamhet, angivet till sin art" (2 kap. 4 § 1 st. 3 ABL). Verksamhetens art skall anges med viss precision, t.ex. genom hänvisning till en viss bransch. Det ställs emellertid inte några större krav på utformningen av beskrivningen, se avsnitt 9.6. Vidare är det möjligt att i princip när som helst ändra verksamhetsbeskrivningen. Det finns emellertid i FL inte något stöd för att i samband med en sådan ändring göra en

ny prövning av registrerbarheten, se RÅ 1997 ref. 29 (HB Reimersholme Invest 7).

Det sätt på vilket ett aktiebolag beskriver sin verksamhet har betydelse i flera olika avseenden. Ur känneteckensrättslig synvinkel har beskrivningen betydelse för firmans skyddsomfång (3 § 1 st. och 6 § 1 st. FL). Verksamhetsbeskrivningen har i detta avseende ungefär samma betydelse för firmans skyddsomfång som varuförteckningen har för ett varumärkes skyddsomfång. I associationsrättsligt hänseende har verksamhetsbeskrivningen betydelse både för rättsförhållandena mellan dem som är verksamma i bolaget, såsom bolagsorganens befogenhet och behörighet, och för bolagets förhållande till tredje man, se vidare avsnitt 9.6.

*Branschbegreppet* inom firmarätten är av hävd elastiskt och det är inte alltid möjligt att definitionsmässigt ange vilka verksamheter eller kombinationer av verksamheter som hör till vissa branscher. Vid bedömningen av sådana branschfrågor måste man därför ta hänsyn till den speciella karaktären hos varje verksamhetsgren och till det sätt på vilket branschen utvecklas. Angående branschbegreppet, se SOU 1967:35 s. 188 f. och prop. 1974:4 s. 179 och 207.

I den associationsrättsliga lagstiftningen finns också regler med vissa krav på firman som sådan för att den skall kunna registreras. Ett krav enligt såväl ABL, HrL som FörenL är att en firma måste tydligt skilja sig från tidigare registrerad firma som fortfarande består (se 16 kap. 1 § 2 st. ABL, 7 § HrL och 14 kap 1 st. FörenL). Dessa bestämmelser har närmast karaktär av ordningsföreskrifter som tillkommit för att hindra att olika näringsidkare blandas samman vid handhavandet av registret. I praktiken innebär dessa krav endast små krav på olikhet mellan firmorna. Ur associationsrättslig synvinkel torde det i de allra flesta fall vara tillräckligt att en firma inte är identisk med en äldre registrerad firma.

De olika registreringsmyndigheterna granskar ex officio om förutsättningarna för registrering av en sökt firma är uppfyllda. Granskningen av om det finns några formella eller absoluta hinder mot registrering görs manuellt. Däremot görs granskningen av om det finns några relativa hinder mot registrering i stor utsträckning med hjälp av databaserade likhetsgranskningssystem.

Avslår registreringsmyndigheten en ansökan om registrering kan sökanden överklaga beslutet. Exempelvis överklagas Patentverkets beslut om firmaregistrering till Länsrätten i Västernorrlands län

(18 kap 7 § 3 st. ABL, 21 § 1 st. HrL och 15 kap. 6 § 2 st. FörenL samt 14 § 1 och 2 st. lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar). Länsrättens beslut kan överklagas till Kammarrätten i Sundsvall, men det krävs prövningstillstånd.

När Patentverket registrerar en firma kungörs detta i Post- och Inrikes Tidningar. Till skillnad mot vad som gäller vid registrering av varumärken finns inte något invändningsförfarande. Den som vill angripa registreringen är i stället hänvisad till att väcka talan vid allmän domstol om upphävande av registreringen.

Ett näringskännetecken uppfyller kraven för *inarbetning* om det är känt som beteckning för innehavarens verksamhet inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig (2 § 3 st. FL). Bestämmelsen är utformad på motsvarande sätt som inarbetningsregeln i 2 § VmL och bör så långt möjligt tillämpas på överensstämmande sätt, jfr avsnitt 5.7.3. Ett inarbetat näringskännetecken har, liksom ett inarbetat varukännetecken, skydd inom det område där inarbetningen består. I kravet på kännedom om firman som kännetecken ligger att firman har tillräcklig särskiljningsförmåga. Angående inarbetning av firma, se Eric W. Essén, *Firmarätt*, tredje uppl., 1998, s. 33 f.

Den som är näringsidkare har också skydd för sitt släktnamn som *naturligt näringskännetecken*. En enskild näringsidkare har en uttrycklig rätt att använda sitt släktnamn som näringskännetecken, om detta inte är ägnat att framkalla förväxling med någon annans skyddade närings- eller varukännetecken (4 § 1 st. FL). En förutsättning för rätten att använda släktnamnet som näringskännetecken är att den bakomliggande namnrätten enligt namnlagen består. Däremot fordras alltså varken att namnet är registrerat eller inarbetat som näringskännetecken. Den rätt som näringsidkaren enligt denna bestämmelse har att använda sitt släktnamn som näringskännetecken är dock inte en positiv ensamrätt. Även andra näringsidkare som har en rätt till släktnamnet enligt namnlagen får därför använda namnet som näringskännetecken, så länge det inte är ägnat att framkalla förväxling. I rekvisitet "ägnat att framkalla förväxling" ligger, i motsats till rekvisitet "förväxlingsbart", inte något krav på bransch- eller varuslagslikhet. Det kan därför närmast jämföras med uttrycket "ägnat att uppfattas som" i 14 § första stycket 4 VmL. Det fordras normalt en större grad av likhet mellan ett släktnamn och andra kännetecken för att rekvisitet "ägnat att framkalla förväxling" skall vara uppfyllt, än för att rekvisitet "förväxlingsbart" skall vara uppfyllt.

En näringsidkare som *faktiskt använder* sitt släktnamn som näringskännetecken har ett skydd mot att någon annan inom samma geografiska område använder ett näringskännetecken som är förväxlingsbart med namnet (4 § 2 st. FL). I begreppet näringsidkare ligger att personen i fråga bedriver verksamhet; upphör personen med verksamheten är han alltså inte längre näringsidkare. Den som är näringsidkare och som använder sitt släktnamn som kännetecken för sin verksamhet använder således namnet som näringskännetecken. Det allmänna kravet på särskiljningsförmåga gäller även när släktnamn används som näringskännetecken. En näringsidkare som använder namnet som näringskännetecken kan på samma sätt som den som har en ensamrätt på grund av registrering eller inarbetning utverka förbud för den som använder ett med namnet förväxlingsbart kännetecken inom det aktuella området. Namnet kan också utgöra grund för övriga rättsföljder som ensamrätten till ett näringskännetecken ger.

Inom det geografiska område där en näringsidkare har skydd för ett näringskännetecken genom registrering eller inarbetning har han också ett potentiellt skydd för sitt släktnamn och sitt skyddade "varumärke" (5 § FL). Detta skydd för namnet gäller oavsett om näringsidkaren använder namnet som näringskännetecken eller ej.

Varumärkes- och firmautredningens förslag till firmalag innehöll inte något uttryckligt skydd för näringsidkarens varumärke. Utredningen anförde att man inte hade kunnat påvisa något praktiskt exempel då ett ordmärke använts som firma utan att det samtidigt kommit till någon slags användning som varukännetecken. Enligt utredningens mening fanns det därför inte något behov av ett särskilt skydd i FL, eftersom bestämmelsen i 3 § andra stycket VmL då var tillämplig. Under remissbehandlingen gjordes det emellertid gällande att det fanns fall i vilka ett ordmärke användes enbart som firma. I propositionen föreslog därför departementschefen att det borde införas en särskild bestämmelse om skydd för varumärke i FL. Angående innehållet i förarbetena, se SOU 1967:35 s. 172 f. och prop. 1974:4 s. 170.

Det särskilda skyddet enligt 5 § FL avser enligt bestämmelsens lydelse näringsidkarens släktnamn eller "skyddade varumärke". Med hänsyn till bestämmelsens syfte måste den enligt kommitténs mening anses ta sikte inte bara på registrerade varumärken, utan även inarbetade varukännetecken.

Inom det område där näringsidkaren har skydd för ett näringskännetecken får i princip inte någon annan använda ett näringskän-



netecken som är förväxlingsbart med näringsidkarens släktnamn eller varukännetecken. En näringsidkare kan alltså med stöd av denna bestämmelse hindra andra från att obehörigen som näringskännetecken använda ett med hans släktnamn förväxlingsbart släktnamn eller annat kännetecken. Enligt bestämmelsens lydelse avser skyddet endast obehörig användning. Det innebär bl.a. att en näringsidkare som i och för sig har ett skydd för sitt släktnamn ändå inte med stöd av denna bestämmelse kan hindra en annan från att använda ett släktnamn som är förväxlingsbart med hans släktnamn, om den andre också har en rätt till sitt släktnamn enligt namnlagen. Om näringsidkaren själv använder sitt släktnamn som näringskännetecken kan han dock hindra användningen enligt 4 § andra stycket FL. Bestämmelsen i 5 § FL svarar mot 3 § andra stycket VmL, som ger en näringsidkare ett skydd mot att hans släktnamn och firma (och adress) obehörigen används som varukännetecken. Dessa bestämmelser innehåller den konstruktion som brukar beskrivas som *det korsvisa skyddet*. Jfr NJA 1990 s. 469 (Silva Miljö AB ? SILVA) och NJA 1992 s. 633 (Bakis & Skakis ? FRISKIS & SVETTIS), vilka dock avser bestämmelserna i deras lydelse före genomförandet av varumärkesdirektivet.

### 9.1.3 Ensamrättens omfattning

Ensamrätten till en firma enligt FL innebär ett skydd mot att något annat kännetecken används som näringskännetecken (3–5 §§ FL). Skyddet för en firma mot att ett annat kännetecken används som varukännetecken finns i den varumärkesrättsliga lagstiftningen (4 § VmL). Med hänsyn till att ett kännetecken kan användas både som näringskännetecken och varukännetecken kan både FL:s och VmL:s bestämmelser vara tillämpliga i en inträngssituation.

Ensamrätten till en *registrerad firma* innebär att ingen annan än innehavaren får använda ett med firman förväxlingsbart kännetecken för sin verksamhet inom det geografiska område för vilket firman är registrerad, om det inte visas att innehavaren inte kan lida någon skada av användningen (3 § 1 st. FL). Bestämmelsen är alltså utformad som en presumtionsregel som ger skydd inom ett viss område så länge den som använder ett yngre näringskännetecken inte bevisar att innehavaren av den äldre firman inte lider någon skada genom användningen av det yngre kännetecknet. Ensamrätten på grund av registrering gäller inom olika områden beroende

på vilket rättssubjekt det är fråga om. Enskilda näringsidkare, handelsbolag och ideella föreningar åtnjuter skydd för sin firma inom det eller de län där rättssubjektet är registrerat. På motsvarande sätt har stiftelser skydd för sin firma inom det län där stiftelsen är registrerad. Aktiebolag och ekonomiska föreningar har däremot på grund av registrering skydd för sin firma i hela landet.

Ensamrätten till en *inarbetad firma* innebär att ingen annan än innehavaren får använda ett med firman förväxlingsbart kännetecken för sin verksamhet inom det geografiska område där inarbetningen består (3 § 2 st. FL). Till skillnad från vad som gäller i fråga om registrerade firmor är det i fråga om inarbetade firmor inte möjligt att motbevisa att innehavaren av den äldre firman inte lider någon skada genom användningen av ett yngre näringskännetecken inom det område där inarbetningen består.

När det gäller förväxlingsbedömningen skall den i princip göras på samma sätt inom firmarätten som inom varumärkesrätten. Ett yngre kännetecken är enligt huvudregeln förväxlingsbart med ett äldre näringskännetecken om det råder en likhet mellan firmorna (fimalikhet) och de avser verksamhet av samma eller liknande slag (branschlighet) (6 § 1 st. FL). Angående praxis, se Eric W. Essén, *Firmarätt*, 3 uppl., 1998, s. 47 f.

Ett yngre kännetecken kan vidare vara förväxlingsbart med ett äldre näringskännetecken även om kännetecknen avser verksamhet av olika slag. Ett skydd utanför branschgränserna finns om det äldre kännetecknet är väl ansett och användningen av det yngre kännetecknet skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende (6 § 2 st. FL). Angående det utökade skyddet för firma, se vidare Eric W. Essén, *Firmarätt*, 3 uppl., 1998, s. 47 f.

### *Kollisioner mellan varumärken och firmor*

En utgångspunkt för lagstiftaren har varit att bedömningen av frågor om förväxlingsbarhet mellan ett varumärke och en firma så långt möjligt bör göras på samma sätt som bedömningen av frågor om förväxlingsbarhet mellan ett yngre och ett äldre varumärke, dvs. som en känneteckensrättslig bedömning. Ett varumärke skall alltså enligt huvudregeln anses vara förväxlingsbart med en äldre firma, om märket är identiskt med eller liknar firman och märket avser varor eller tjänster med anknytning till den bransch där

firman används, inbegripet att konsumenterna uppfattar att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av firman. Det som här sägs om varumärke och firma gäller också andra varu- och näringskännetecken.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning av likheten mellan kännetecknen och anknytningen mellan de varor och tjänster som märket avser och den bransch där firman används, varvid kravet på likhet mellan kännetecknen är mindre om anknytningen mellan varor och tjänster och aktuell bransch är stor och vice versa. Vid denna helhetsbedömning skall hänsyn tas till alla i sammanhanget relevanta omständigheter. Av särskild betydelse är emellertid hur stor ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga det äldre kännetecknet har; ju större särskiljningsförmåga det äldre kännetecknet har desto större är dess skyddsomfång.

Vid bedömning av likheten mellan ett näringskännetecken och ett varukännetecken bör, på samma sätt som vid bedömningen av likheten mellan två varukännetecken, huvudvikten läggas vid kännetecknens distinktiva delar. I den praktiska tillämpningen tar man emellertid inte alltid tillräcklig hänsyn till att många firmor har svag särskiljningsförmåga, se avsnitt 9.5. Vid bedömning enligt VmL av om ett varumärke är förväxlingsbart med en beskrivande firma tillerkänns firman därför ofta ett större skyddsomfång än vad som är motiverat med hänsyn till dess särskiljningsförmåga.

Av betydelse vid likhetsbedömningen är i första hand de synintryck och de hörselintryck som kännetecknen ger. Men också kännetecknens begreppsmässiga innehåll eller föreställningsinnehåll är av betydelse. Vidare måste hänsyn tas till att en konsument i allmänhet inte har möjlighet att samtidigt jämföra två kännetecken. Och vid bedömning av likheten mellan de varor och tjänster som ett märke avser och den verksamhet ett företag bedriver under sin firma är det i första hand av betydelse om företaget i sin rörelse tar befattning med sådana varor eller tjänster som märket avser, jfr SOU 1958:10 s. 286. Av betydelse är också om en bransch av hävd också omfattar andra varuslag än dem som firmahavaren tar befattning med, jfr Eric W. Essén, *Firmarätt*, tredje uppl., 1998, s. 54 f.

Ett näringskännetecken som är väl ansett har ett utökat skydd också mot användning av yngre varukännetecken om innehavaren av det yngre kännetecknet genom användningen skulle dra otillbörlig fördel av eller om användningen skulle vara till förfång för det äldre kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende

(6 § 2 st. FL). Vad kommittén anfört om det utökade skyddet för varukännetecken gäller i allt väsentligt också i fråga om näringskännetecken, se kapitel 6.

#### *Tidigaste rättsgrund m.m.*

Vid tvist om rätt till kännetecken som är förväxlingsbara har den företrädare som har *tidigast rättsgrund* (7 § FL). Om innehavaren av ett äldre inarbetat kännetecken visar *passivitet* och inte inom rimlig tid vidtar åtgärder för att stoppa användningen av ett yngre förväxlingsbart kännetecken får rätten till det yngre kännetecknet bestå vid sidan av det äldre (8 § 1 st. FL). I sådana fall får domstol besluta att något av kännetecknen endast får användas på visst sätt (8 § 2 st. FL).

#### 9.1.4 Sanktioner

Ensamrätten till en firma kan utgöra grund för samma rättsföljder som ensamrätten till ett varumärke, dvs. bl.a. *vitesförbud* (15 § FL), *skadestånd* (19 § FL) och *straff* (18 § FL).

#### 9.1.5 Ensamrättens upphörande

Även när det gäller ensamrättens upphörande råder stor likhet mellan varumärke och firma. En skillnad är dock att registreringen av en firma i princip kan bestå under obegränsad tid. Den behöver alltså till skillnad från registreringen av ett varumärke inte förnyas. I de associationsrättsliga författningarna finns regler om *avförande* av firma, t.ex. om innehavaren begär det eller om den juridiska personen upplöses. Vidare kan registreringen av en firma upphävas av domstol på den grunden att registreringen skett i strid med FL eller någon annan författning om firma, att innehavaren upphört att vara näringsidkare, att firman förlorat sin särskiljningsförmåga, att den blivit stridande mot goda seder eller allmän ordning, att den blivit vilseledande, eller att den inte varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren inte visar skäl för sin underlåtenhet att använda firman (16 § 1 och 2 st. 1–5 FL). Till skillnad mot vad som gäller i fråga om registrerade varumärken kan dock en firma inte hävas för viss verksamhet. Det innebär t.ex. att

registreringen av en firma kan bestå även för verksamheter som den inte används för, se vidare avsnitt 9.8.

Patentverket har vissa skyldigheter att ex officio verka för att rättssubjekt som är registrerade, men som inte bedriver någon näringsverksamhet, avförs ur respektive register (13 kap. 18 § ABL, 17 § HrL och 11 kap. 18 § FörenL). När registreringen av rättssubjektet avförs, upphör också rätten till firman (jfr 17 § FL).

## 9.2 Internationella förpliktelser

### 9.2.1 Allmänt

Firmarätten har inte varit föremål för internationell harmonisering på samma sätt som varumärkesrätten och övrig immaterialrätt. Bestämmelser av betydelse för utformningen av firmarätten finns emellertid i flera internationella rättsakter.

### 9.2.2 Internationella förpliktelser

Enligt artikel 8 i *Pariskonventionen* skall varje unionsland utan villkor av anmälan eller registrering bereda skydd åt utländsk firma, vare sig den ingår i fabriks- eller handelsmärke eller inte. Vidare skall, 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 (artikel 2). I Sverige har denna skyldighet att bereda skydd för utländsk firma ansetts uppfylld genom möjligheten att förvärva firmaskydd genom inarbetning, se SOU 1967:35 s. 166 f. och prop. 1974:4 s. 172 f.

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 skall kunna upphävas, bl.a. på grund av rätten till andra tecken än varumärken som används i näringsverksamhet. Det fordras därvid att rätten till ett sådant tecken förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket

och att tecknet i fråga ger innehavaren rätt att utverka förbud mot användningen av märket.

I artikel 8.4 i *varumärkesförordningen* anges att ett gemenskapsvarumärke inte får registreras bl.a. 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 därvid att rätten till kännetecknet förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket och att kännetecknet ger innehavaren rätt att utverka förbud mot användningen av ett yngre varumärke. Av artikel 52.1 c i förordningen framgår att en gemenskapsregistrering får upphävas på grund av en sådan äldre rättighet. Vidare framgår av artikel 106.1 i förordningen att medlemsstaterna får ha bestämmelser om förbud mot användningen av gemenskapsvarumärken om dessa gör intrång i en rättighet av detta slag.

Av dessa bestämmelser följer alltså att medlemsstaterna får ha särskilda bestämmelser om skydd för firma i förhållande till registrerade varumärken.

### 9.2.3 Övrigt

I detta sammanhang bör också nämnas att artikel 5 i *WIPO-rekommendationen* med bestämmelser om skydd för välkända varumärken är av betydelse vid utformningen av firmarätten. Angående artikel 5 i WIPO-rekommendationen, se avsnitt 6.3.1.

## 9.3 Allmänt om behovet av ändring

En skillnad mellan firmarätten och varumärkesrätten är att firmarätten inte i samma omfattning som varumärkesrätten varit föremål för internationell harmonisering. Regleringen av firmarätten och dess förhållande till varumärkesrätten skiljer sig därför åt mellan olika länder. I många andra länder är dock firma- och varumärkesrätten, liksom i Sverige och övriga nordiska länder, reglerad i skilda lagar. I olika sammanhang har det emellertid gjorts gällande att alla bestämmelser som rör kännetecken bör samlas i en gemensam lagstiftning, se bl.a. SOU 1958:10 s. 301, Seve Ljungman i NIR 1974 s. 384 och Marianne Levin i NIR 1995 s. 516. Den huvudsakliga anledningen till detta är naturligtvis att de olika slagen av kännetecken har likartade funktioner på marknaden. Det gäller särskilt

varukännetecken och näringskännetecken. Men det gäller även t.ex. geografiska ursprungsbeteckningar av olika slag. En sådan samlad känneteckenslagstiftning finns i bl.a. Tyskland (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, som trädde i kraft den 25 juli 1996). I en samlad lagstiftning skulle också den känneteckensrättsliga ställningen för t.ex. domännamn och titlar på periodiska skrifter kunna regleras.

I sina direktiv till kommittén har dock regeringen närmast utgått ifrån att firmarätten och varumärkesrätten även i fortsättningen skall vara reglerade i skilda lagar, se bilaga 1. Och vid de inledande överläggningarna med de andra nordiska länderna framkom att det inte fanns intresse från alla länderna att arbeta för en samlad känneteckenslagstiftning. Kommittén har mot denna bakgrund inriktat sitt arbete på den övergripande uppgiften att försöka uppnå förslag till harmoniserade nordiska varumärkeslagar. Kommitténs arbete har emellertid visat att det skulle finnas fördelar med att reglera bl.a. varumärkesrätten och firmarätten i en och samma lag. Ett sådan reglering skulle dock få långtgående konsekvenser som är svåra att överblicka och skulle bryta den överensstämmelse som finns mellan de finska, norska och svenska förslagen till varumärkeslagar. På grund av det anförda innebär kommitténs förslag bl.a. att varumärkesrätten och firmarätten alltjämt skall vara reglerade i skilda lagar.

Kommitténs uppdrag är enligt direktiven i denna del att undersöka vilka samordningsbehov som finns och överväga hur en lämplig ordning kan uppnås. Regeringen har särskilt pekat på att det är möjligt att med hjälp av firmarätten kringgå det skärpta kravet på användning av registrerade varumärken.

På regeringens uppdrag har Patentverket övervägt och tagit fram förslag till vissa åtgärder som kan bidra till ett enklare och snabbare förfarande för registrering av firmor. I sin slutrapport till regeringen den 28 april 1999 har Patentverket bl.a. föreslagit att det införs en möjlighet till förhandsprövning av firma och att en firma som godkänts för registrering skall kunna reserveras för sökanden under en tid av två månader.

Patentverket har i sin rapport också anført att det närmare bör övervägas om det är möjligt att slopa officialprövningen av relativa registreringshinder vid registreringen av firma. I anslutning till detta har verket också anført att det finns skäl att överväga om det bör införas en möjlighet att häva en firmaregistrering i administrativ ordning. Vidare har verket framhållit att även ett par

andra frågor bör belysas. Den ena av dessa frågor är om det finns anledning att begränsa det firmarättsliga skyddet i tiden. Den andra är om det med anledning av Regeringsrättens avgörande i RÅ 1997 ref. 29 (HB Reimersholme Invest 7) finns skäl att se över möjligheterna att göra en förnyad prövning vid ändring av t.ex. ett företags verksamhetsbeskrivning.

Regeringen har i dessa delar överlämnat Patentverkets rapport till kommittén för vidare överväganden. I det följande tar kommittén därför upp också dessa frågor.

Varukännetecken och näringskännetecken har formellt olika funktion: Näringskännetecken fungerar som kännetecken för en näringsidkares verksamhet, medan varukännetecken fungerar som kännetecken för varor och tjänster. I många fall skiljer sig dock firmans funktion bara i ringa grad från varumärkets. FL och VmL bygger ju också på att firman och varumärket har likartade funktioner.

Bestämmelserna om ensamrättens uppkomst och omfattning överensstämmer i allt väsentligt mellan VmL och FL. Av kommitténs redovisning av gällande rätt (avsnitt 9.1.2) framgår emellertid att den praktiska tillämpningen av dessa bestämmelser skiljer sig åt när det gäller registrerade varumärken och firmor. En skillnad är att kravet på särskiljningsförmåga är större för registrering av varumärken än för registrering av firmor. En annan skillnad är att kravet på precision när det gäller skyddets omfattning är större vid registrering av varumärken än vid registrering av firmor. I det följande belyser kommittén närmare de behov av ändringar som finns i dessa avseenden. Inledningsvis berör kommittén emellertid den övergripande frågan om det finns behov av ett särskilt skydd för firma som kännetecken.

En annan sak som bör uppmärksammas i detta sammanhang är att Patentverkets beslut i ärenden om registrering av varumärken och registrering av firma överklagas till olika domstolar. Patentverkets beslut i varumärkesärenden får överklagas till Patentbesvärsrätten, vars avgöranden kan överprövas i Regeringsrätten om prövningstillstånd meddelas. Besluten angående registrering av firma överklagas däremot till allmän förvaltningsdomstol. Det innebär, som tidigare nämnts, t.ex. att Patentverkets beslut om firmaregistrering överklagas till Länsrätten i Västernorrlands län. Ett beslut av länsrätt kan i sin tur överklagas till kammarrätt, men en överprövning där förutsätter prövningstillstånd. Kammarrättens



beslut kan på vanligt sätt överklagas till Regeringsrätten där en prövning kan ske om prövningstillstånd beviljas.

De överväganden som kan behöva göras när det gäller instansordningen har ett nära samband med de frågor som Utredningen om patentprocessen m.m. (Ju 1999:12, dir. 1999:28) arbetar med. Utredningen skall enligt sina direktiv nämligen bl.a. se över ordningen för prövning av mål som handläggs i Patentbesvärsrätten samt av patentmål vid Stockholms tingsrätt. Utredningen om patentprocessen m.m. och Varumärkeskommittén har gemensamt kommit fram till att det ligger närmast till hands att utredningen ser över frågan om överklagande av Patentverkets beslut i varumärkes- och firmaärenden. Samma bedömning har gjorts när det gäller frågan om det finns anledning att lokalisera alla mål vid allmän domstol som rör varumärken och firma till ett gemensamt forum i första instans.

#### 9.4 Behovet av ett särskilt skydd för firma som kännetecken

<b>Bedömning:</b> Det behövs ett särskilt känneteckensskydd för firma.
--

**Skälen för bedömningen:** Mot bakgrund av de problem som kommittén berört (avsnitt 9.3) när det gäller samspelet mellan skyddet för varumärken och skyddet för firma finns det anledning att ta upp frågan om det behövs ett särskilt skydd för firma som kännetecken. Frågan är alltså om firman fyller någon funktion som kännetecken för ett företags verksamhet i sig och som inte kan skyddas av egentliga varukännetecken.

Liksom tidigare är det vanligt att företag använder sin firma som enda kännetecken, både för verksamheten som sådan och för de varor eller tjänster som företaget tillhandahåller. Det gäller i hög grad små och medelstora företag som tillhandahåller tjänster, där verksamheten i inskränkt mening utgörs av de tjänster som företaget producerar. Hit hör bl.a. företag som sysslar med reparationer och service av olika slag, t.ex. bilreparationer, kemtvätt m.m. Men det gäller också tillverkande företag, även om det inte finns samma nära koppling mellan företagets verksamhet och de produkter som företaget tillverkar. Exempelvis använder snickerier ofta sin firma som kännetecken för de varor som de tillverkar.

Många företag använder emellertid inte sin firma i marknadsföringen av sina varor och tjänster utan använder i stället ett eller flera varukännetecken. Vissa företag som tillverkar och säljer snabbrikliga konsumentprodukter använder t.ex. ofta olika varumärken för varje produkt. Ett sådant företag är Unilever som inte använder sin firmadominant Unilever som varukännetecken, utan olika varukännetecken som t.ex. SUN och VIA. Grossistföretag tillhandahöll tidigare nästan uteslutande varor under andras varukännetecken. Nu använder många sådana företag också egna varumärken för olika varuslag. Köpmannakooperativet ICA använder t.ex. varumärkena ICA-handlarnas och SKONA. Och konsumentkooperativet KF använder bl.a. de egna varumärkena SIGNUM och ÄNGLAMARK. Även detaljhandelsföretag använder ibland särskilda varukännetecken för olika varor. Härutöver finns givetvis också företag som använder både sin firma och särskilda varukännetecken för de varor och tjänster som de tillhandahåller.

Även om firman inte används i marknadsföringen av de varor och tjänster som företaget tillhandahåller kan den som kännetecken för rörelsen ha ett stort goodwillvärde.

Det säger sig självt att alla näringsidkare som använder en skyddad firma som varukännetecken också har nytta av det korsvisa skydd för firman som varukännetecken som VmL ger. Detta gäller även om företaget använder både sin firma och särskilda varukännetecken vid marknadsföring av sina varor. Vissa företag skulle dock kunna få ett tillfredsställande känneteckensskydd, även utan ett särskilt känneteckensskydd för firma. Det gäller inte bara sådana företag som i dag använder särskilda varukännetecken för de varor och tjänster som de tillhandahåller, utan även vissa av de företag som nu faktiskt använder firman som varukännetecken. Det skulle t.ex. vara möjligt för dem att registrera dominanten i firman som varumärke och därigenom förvärva ett känneteckensrättsligt skydd. Men för andra företag skulle enbart ett skydd för varukännetecken vara alltför begränsat. Vissa företag skulle t.ex. ha svårt att använda ett varukännetecken i den omfattning som krävs för att vidmakthålla skyddet.

Ett företag som skall överleva måste (förr eller senare) producera varor eller tjänster som företaget kan sälja och tjäna pengar på. Många företag kan täcka sitt behov av kännetecken genom att låta registrera eller genom att inarbeta ett eller flera varukännetecken. Ett krav för att företaget skall kunna vidmakthålla ett skydd för sina varukännetecken är emellertid att företaget också använder

dem. Vissa företag bedriver emellertid under lång tid verksamhet utan att det resulterar i en produktion av varor eller tjänster. Det gäller särskilt företag som sysslar med utveckling av nya produkter eller tjänster. I sådana företag kan det dröja flera år innan en vara eller tjänst kan tillhandahållas på ett sätt som gör att företaget kan uppfylla det krav på användning som finns för varukännetecknen. Ett exempel på ett sådant företag är SinterCast Aktiebolag med säte i Stockholm som grundades år 1983. Under åren 1984–1991 utvecklade bolaget en idé (ett processtyrningssystem för industriell produktion av kompaktgrafitjärn) till ett koncept och under åren 1992–1996 fortsatte bolaget med att utveckla sitt koncept till en industriell produktion (se [www.sintercast.com](http://www.sintercast.com)).

Vidare finns det företag för vilka firman har en funktion som är värdefull för företaget, men som knappast kan skyddas genom egentliga varukännetecknen. Den utåt iakttagbara marknadsföringen i ett företag i form av reklam i olika media - i tidningar, på TV, på Internet m.m. - är normalt inriktad på varor eller tjänster. Marknadsföring av detta slag används i första hand på marknader som brukar beskrivas som massmarknader, dvs. marknader där det finns många kunder och många konkurrenter och där försäljningen är utspridd på många olika företag.

De allra flesta konsumentvarumarknader kan beskrivas som massmarknader där beteendet hos kunderna i princip är homogent, låt vara att det finns olika segment till vilka ett företag kan rikta olika varor eller tjänster. Också vissa industriella marknader har karaktär av massmarknader, t.ex. marknaderna för kontorsutrustning m.m. Men den typiska industriella marknaden präglas av fåtal och koncentration, där ett begränsat antal kunder ofta svarar för en stor del av ett säljande företags avsättning, se t.ex. H. Håkansson, *Corporate Technological Behaviour*, 1989.

Medan marknadsföringen på en massmarknad är standardiserad bygger marknadsföringen på en typisk industriell marknad på specifika kundkontakter. Marknadsföringen brukar ibland beskrivas som en interaktionsprocess i vilken man försöker lösa olika problem. Till stor del handlar marknadsföringen om att få till stånd ett så bra samspel som möjligt med kunden och att göra delar av det egna företagets resurser och kunnande tillgängliga för kunden, se Jörgen Ljung m.fl., *Företag och Marknad*, 2 uppl., 1998, s. 89.

En viktig tillgång i ett företag är de s.k. kopplingar som företaget har till andra företag och som kan avse aktiviteter (verksamheten), resurser (maskiner och kunnande) och aktörer

(de enskilda människorna) i olika företag. När ett företag söker nya kontakter letar företaget efter sådant som företaget behöver men inte självt har. På motsvarande sätt erbjuder företag sådana resurser som företaget förfogar över och som andra behöver. I detta avseende är de kopplingar som ett företag har till andra företag av intresse. Det finns för övrigt s.k. virtuella företag som har mycket liten egen produktion men som specialiserat sig på att koppla ihop andra företag.

Vid bl.a. industriell marknadsföring av detta slag kan firman på ett annat sätt än egentliga varukännetecken fungera som en beteckning för de resurser och den förmåga som ett företag har och som kan vara av intresse för ett annat företag.

Firman har också betydelse i förhållande till andra intressenter än företagets kunder. Den har t.ex. betydelse i kontakterna med finansörer som banker och investerare, i kontakterna med stat och kommun, i kontakterna med forskningsinstitut och i kontakterna med anställda och presumtiva anställda. Den goodwill som är knuten till firman kan i dessa kontakter ha avgörande betydelse för företagets möjligheter att finansiera sin verksamhet, att få de tillstånd som kan fordras för etablering av viss verksamhet, att få samarbete till stånd i olika utvecklingsprojekt samt att behålla och rekrytera den personal som behövs för verksamheten.

Av det anförda följer att firman och dess goodwill på olika sätt har betydelse för ett företag. Enligt kommitténs uppfattning är skyddet för varukännetecken inte alltid tillräckligt för att ge företagen det skydd som de behöver för en effektiv konkurrens. Vissa företag skulle helt enkelt ha svårt att använda egentliga varukännetecken i den omfattning som behövs för vidmakthålla ett varumärkesrättsligt skydd. Vidare kan ett varumärkesrättsligt skydd i vissa situationer inte fylla samma funktion som det skydd en firma ger. Till detta kommer att det skulle skapa svåra övergångsproblem att gå över till ett känneteckensskydd som endast bygger på ensamrätt till egentliga varukännetecken.

Enligt kommitténs mening bör det alltså även i fortsättningen finnas ett särskilt känneteckensskydd för firma. Skyddet bör vara utformat så att det skapas förutsättningar för en bra balans och ett gott samspel mellan firmarätten och varumärkesrätten. En utgångspunkt är därför att det skall vara möjligt för den som innehar en firma att förvärva ett grundläggande skydd mot användning av andra förväxlingsbara närings- och varukännetecken inom ramen för bransch- och varuslagslikhet. Vidare skall innehavaren av

en väl ansedd firma ha ett utökat skydd som sträcker sig utanför gränserna för bransch- eller varuslagslikhet om användningen leder till snyltning och urvattning/nedsvärtning.

## 9.5 Kravet på särskiljningsförmåga vid registrering av firma

### 9.5.1 Behovet av ändring

Kravet på särskiljningsförmåga är som nämnts större vid registrering av varumärken än vid registrering av firmor (avsnitt 9.1.2). Det har medfört att många registrerade firmor är beskrivande för den verksamhet de avser, jfr Eric W. Essén, *Firmarätt*, tredje uppl., 1998, s. 70 f. Ur känneteckensrättslig synvinkel bör skyddets omfattning för en sådan beskrivande firma vara begränsat. Vid bedömning av frågor om förväxling mellan firmor enligt FL tillerkänns sådana firmor också ett förhållandevis snävt skyddsomfång, se t.ex. NJA 1999 s. 3 (Vakuumplast AB ? Vakuumplast Industri AB). Beskrivande firmor utgör därför sällan något hinder mot registrering av andra firmor. Vid prövning av frågor om förväxling mellan firmor och varumärken enligt VmL bedöms emellertid firmans skyddsomfång i dess egenskap av varukännetecken på ungefär samma sätt som skyddsomfånget för egentliga varukännetecken. Detta har lett till att beskrivande firmor i vissa fall tillerkänns ett alltför stort skyddsomfång i förhållande till varumärken. Och vid prövning av frågor om förväxling mellan varukännetecken och firmor enligt FL tillerkänns varukännetecken ibland ett för snävt skyddsomfång. Sammantaget innebär det lägre kravet på särskiljningsförmåga att det kan vara en fördel att använda näringskännetecken som varukännetecken. Användningen av firmor som varukännetecken synes också ha ökat i vissa branscher på senare år. Så förhåller det sig i bl.a. branscher med utvecklad e-handel och modern marknadsföring, där t.ex. domännamn används både som närings- och varukännetecken.

I en väl fungerande känneteckensrätt fordras att det råder balans och gott samspel mellan de olika slagen av skydd. Det gäller särskilt i förhållandet mellan varu- och näringskännetecken, eftersom dessa kännetecken har likartade funktioner på marknaden. Kravet på särskiljningsförmåga vid registrering av varumärken styrs numera i hög grad av rättsutvecklingen inom EU (se avsnitt 5.7.2). Det är därför inte möjligt att i Sverige gå en egen väg när det gäller

synen på särskiljningsförmåga för registrerade varumärken. En bättre balans mellan varumärkesrätten och firmarätten i detta avseende kan därför endast nås i den mån det är möjligt att förändra kravet på särskiljningsförmåga i firmarätten.

### 9.5.2 Förslag

**Förslag:** Kravet på att en firma för att få registreras skall ha särskiljningsförmåga för den verksamhet den avser slopas. En firma som vid registreringen har särskiljningsförmåga skall dock även i fortsättningen få ett känneteckensrättsligt skydd genom registreringen.

**Skälen för förslaget:** Det finns en lång tradition bland näringsidkare att använda beskrivande beteckningar i sina firmor. Användningen av beskrivande firmor är i stor utsträckning ett resultat av att sådana i praktiken fungerar bra i många branscher. Särskilt för små och medelstora företag som tillhandahåller tjänster av olika slag fungerar beskrivande firmor bra. Den som efterfrågar sådana tjänster får redan genom firman en upplysning om vilka tjänster ett visst företag tillhandahåller. I praktiken söker också den som efterfrågar en tjänst ofta ledning i företagets firma. Det är t.ex. vanligt att den som söker en viss tjänst använder telefonkatalogen (t.ex. GULA SIDORNA) eller någon annan sammanställning ordnad efter de verksamheter som olika företag bedriver. I valet mellan olika företag ger sedan den beskrivande firman ytterligare ledning i fråga om företagets verksamhet. Användningen av beskrivande firmor är i detta avseende en naturlig följd av de behov som finns på marknaden. Det är knappast möjligt och heller inte önskvärt att försöka styra valet av firmor i riktning mot sådana som har större särskiljningsförmåga.

Bruket av beskrivande firmor leder emellertid till att många firmor i en viss bransch uppvisar tämligen stor likhet, eftersom det ligger nära till hands att välja vissa ord och uttryck. Användningen av beskrivande firmor medför dock inte några problem om skyddet för dessa firmor begränsas på lämpligt sätt. Beskrivande firmor får således inte ges ett sådant skydd att det hindrar en effektiv konkurrens.

Ett grundläggande associationsrättsligt krav är att en firma som skall registreras skiljer sig från andra registrerade firmor. I detta

avseende bör det normalt vara tillräckligt att den firma som skall registreras inte är identisk med en tidigare registrerad firma. I vissa situationer kan det dock finnas skäl att ställa något högre krav på skillnaden mellan firmorna, t.ex. om det endast är fråga om en mycket liten stavningsskillnad eller om det råder fullständig fonetisk överensstämmelse.

Ur innehavarens synvinkel finns som nämnts inte alltid ett behov av en firma med ursprunglig särskiljningsförmåga. Inte heller behöver sådana firmor utgöra någon olägenhet för andra näringsidkare, i så måtto att deras möjligheter att anta nya firmor försvaras på ett sätt som försämrar en effektiv konkurrens. En förutsättning för detta är dock att de firmor som är beskrivande tillerkänns ett rimligt skyddsomfång vid bedömning av frågor om förväxling. Vid dessa förhållanden är det enligt kommitténs mening tveksamt om det finns anledning att upprätthålla ett krav på särskiljningsförmåga vid registrering av firma.

I ett registreringssystem utan krav på särskiljningsförmåga blir det grundläggande kravet för firmaregistrering – utöver kravet att firman skall innehålla viss beteckning som t.ex. aktiebolag – att firman tydligt skall skilja sig från tidigare registrerade firmor. Ett sådant associationsrättsligt betingat krav på skillnad innebär att en yngre firma som är identisk med en äldre registrerad firma inte får registreras. En registrerad firma har i detta avseende ett skydd mot att en yngre identisk firma registreras. Den har också ett skydd mot att en registrering av en yngre identisk firma som ändå kommer till stånd består. Det skydd som i detta avseende tillkommer registrerade firmor motverkar i praktiken också att sådana firmor används. Ett skydd av det här slaget utgör emellertid ingen ensamrätt i firmarättslig mening. Den omständigheten att en yngre firma inte tydligt skiljer sig från en äldre registrerad firma kan därför inte utgöra grund för ett förbud enligt FL mot att använda den yngre firman. En förutsättning för ensamrätt till en firma på grund av registrering blir i stället att firman har särskiljningsförmåga.

Förekomsten av särskiljningsförmåga är, som kommittén tidigare anfört, en faktisk omständighet som i enlighet med principen om känneteckenskraft har direkt betydelse för ett känneteckens skyddsomfång; ju starkare (ursprunglig eller förvärvad) särskiljningsförmåga ett kännetecken har desto större är dess skyddsomfång (se avsnitt 6.2.3).

Det ligger i sakens natur att det inte är möjligt att på ett absolut sätt fastställa hur stort skyddsomfång ett kännetecken har på grund

av registrering. En bedömning av skyddets omfattning måste därför i praktiken göras varje gång ensamrättens omfattning prövas. Detta gäller både vid bedömning av skyddsomfånget på grund av registrering och skyddsomfånget på grund av inarbetning. Av detta följer att kännetecknets särskiljningsförmåga är föremål för bedömning vid prövning av ensamrättens omfattning. Även om utgångspunkten är att en registrerad firma har särskiljningsförmåga bedöms den alltså vid prövning av kännetecknets skyddsomfång. En firma med svag särskiljningsförmåga skall följaktligen tillerkännas ett snävt skyddsomfång (jfr NJA 1999 s. 3).

Att slopa kravet på särskiljningsförmåga som villkor för registrering innebär en principiell förändring av registreringsförutsättningarna. Det medför dock inte någon egentlig skillnad vid en senare bedömning av vilken ensamrätt som en firma har på grund av registreringen. Utgångspunkten för bedömningen blir visserligen inte längre att en registrerad firma skall anses ha särskiljningsförmåga och därmed ett visst skyddsomfång. Bedömningen måste i stället inriktas på om firman faktiskt har särskiljningsförmåga och, om så är fallet, hur stort dess skyddsomfång är.

En förändring av detta slag påverkar inte bedömningen av ensamrättens omfattning för firmor som har särskiljningsförmåga och därmed ett berättigat anspråk på skydd. Förändringen medför emellertid att firmor som saknar särskiljningsförmåga i praktiken knappast kommer att tillerkännas någon ensamrätt på grund av registreringen. I detta avseende kan förändringen uppfattas som en försämring av den rättsliga ställningen för sådana firmor, eftersom det förekommer att sådana firmor i dag tillerkänns ett visst skydd. Den försämrade ställningen i detta avseende är emellertid skenbar, eftersom förekomsten av särskiljningsförmåga egentligen utgör en förutsättning för registreringens bestånd och därmed för ensamrätten på grund av registrering. En firma som saknar distinktivitet har således inget befogat anspråk på skydd utan tvärtom kan registreringen upphävas på den grunden att firman aldrig haft eller förlorat sin särskiljningsförmåga. En annan sak är att registreringen av en sådan firma i praktiken kan stå kvar tills någon väcker talan om och får bifall till att registreringen skall upphävas samt att firman i vissa fall tillerkänns ett visst skydd så länge registreringen består.

Även utan ett distinktivitetskrav vid registrering av firma finns det således anledning för de näringsidkare som behöver en firma med ett visst kringsskydd, att välja en firma som har ursprunglig



särskiljningsförmåga. Däremot behöver de som bara har behov av ett namn på sin verksamhet inte lägga ned möda på att skaffa sig en särskiljande firma.

Om kravet på särskiljningsförmåga slopas kan förfarandet vid registrering av firma förenklas. Patentverket behöver inte utföra ett moment i granskningen av firma som delvis måste göras manuellt. Inte heller blir det aktuellt med någon skriftväxling med sökanden i denna fråga. I många fall kan de näringsidkare som ansöker om registrering därför få sin ansökan om registrering beviljad både enklare och snabbare. Som kommittén tidigare redovisat (avsnitt 5.3.1) är detta något som bl.a. Småföretagsdelegationen anfört som angeläget, se SOU 1997:186 s. 20 och 1998:94 s. 37.

På grund av det anförda föreslår kommittén att kravet på särskiljningsförmåga vid registrering av firma slopas. Sådana firmor som har (ursprunglig eller förvärvad) särskiljningsförmåga skall emellertid alltjämt ha ett känneteckensrättsligt skydd på grund av registrering.

## 9.6 Kravet på precision i verksamhetsbeskrivningen

### 9.6.1 Behovet av ändring

Skyldigheten att ange en verksamhetsbeskrivning regleras som nämnts inte i FL utan i de associationsrättsliga författningar som innehåller bestämmelser om registrering. Exempelvis skall aktiebolag vid registrering lämna uppgift om "föremålet för bolagets verksamhet, angivet till sin art" (3 § 1 st. 1 och 4 ABF jämförd med 2 kap. 4 § 1 st. 3 ABL). Enskilda näringsidkare, handelsbolag och ideella föreningar skall på motsvarande vis lämna uppgift om "näringsverksamhetens art" (5 § HrF jämförd med 4 § HrL). Ekonomiska föreningar skall på ungefär samma sätt lämna uppgift om "verksamhetens art" (5 § FörenF jämförd med 2 kap. 2 § 1 st. 3 FörenL). Även stiftelser som avser att bedriva näringsverksamhet skall för registrering lämna uppgift om "näringsverksamhetens art" (10 kap. 6 § 1 st. 2 StiftelseL).

Verksamhetsbeskrivningen fyller som nämnts både en associationsrättslig och en känneteckensrättslig funktion. Det sätt på vilket verksamheten beskrivs synes i första hand vara betingat av de behov som finns ur associationsrättslig synvinkel. Verksamhetens art skall visserligen anges med viss precision, t.ex. genom hänvis-

ning till viss bransch. Men det ställs inte några krav på en mer detaljerad utformning av beskrivningen.

Ett avgörande som haft betydelse för rättsutvecklingen i detta avseende är RÅ 1951 s. 94. I detta fall godtogs ett aktiebolags verksamhetsbeskrivning enligt vilken bolaget skulle "i alla branscher, där tillfälle bjödes, göra tillfällighetsaffärer, däri inbegripet import- och exportaffärer på kompensationsbas, exploatera uppfinningar, lämna sina delägare krediter samt att bedriva annan med dessa uppgifter förenlig verksamhet". Det är för övrigt mycket vanligt att verksamhetsbeskrivningar innehåller det vidgande och föga precisa tillägget "och därmed förenlig verksamhet". I praxis har också tillägget "i övrigt bedriva med nu nämnda verksamheter icke oförenlig verksamhet" godtagits, se Svea hovrätts, avd. 09, dom den 17 november 2000, DT 38.

Kravet på beskrivning av verksamhet vid registrering av firmor skiljer sig i hög grad från kravet på angivande av varor och tjänster vid registrering av varumärken. Varumärken registreras i en eller flera klasser av varor (eller tjänster) enligt en klassificering som fastställs av Patentverket (16 § VmL). Och en ansökan om varumärkesregistrering skall innehålla uppgift om de varor som omfattas av registreringen och de klasser som dessa tillhör (17 § VmL).

Patentverkets indelning i varu- och tjänsteklasser motsvarar den s.k. klasslistan enligt Överenskommelsen i Nice den 15 juni 1957 rörande den internationella klassificeringen av varor och tjänster för vilka varumärken gälla (Niceöverenskommelsen), se SÖ 1961:40. Klasslistan enligt Niceöverenskommelsen är föremål för översyn vart femte år och reviderades senast den 1 januari 1997. Klassificeringen är så detaljerad att varje enskilt varuslag som registreringen skall omfatta måste anges i varuförteckningen.

Ensamrätten på grund av firmaregistrering omfattar i princip all den verksamhet som är angiven i verksamhetsbeskrivningen. I sin känneteckensrättsliga funktion har alltså verksamhetsbeskrivningen på samma sätt som varuförteckningen direkt betydelse för det grundläggande känneteckensskyddet. Av flera skäl är det därför värdefullt om verksamhetsbeskrivningen för en registrerad firma är preciserad.

Preciserade verksamhetsbeskrivningar gör det till att börja med lättare att bedöma firmaskyddets omfattning. Med ett bestämt skydd för registrerade firmor är det lättare för andra att välja kännetecknen och att planera sin marknadsföring. De kan bättre bilda

sig en uppfattning om hur långt skyddet för en äldre firma sträcker sig och därigenom undvika att använda kännetecken som kan komma i konflikt med denna. Ett preciserat skyddsomfång minskar således risken för att innehavare av yngre kännetecken gör intrång i äldre registrerade firmor.

Vidare minskar preciserade verksamhetsbeskrivningar risken för att registrerade firmor tillerkänns ett större skyddsomfång än de rätteligen bör. Det gäller särskilt vid bedömningen av frågor om förväxling mellan varukännetecken och registrerade firmor. Kommittén har tidigare beskrivit hur det lägre kravet på särskiljningsförmåga vid registrering av firmor leder till att registrerade firmor i jämförelse med varumärken får ett förhållandevis omfattande skydd (se avsnitt 9.5.1). På ungefär samma sätt leder det lägre kravet på precision av verksamhetsbeskrivningarna till att firmor vid prövning av frågor om förväxling enligt VmL får ett för stort skyddsomfång.

Utrymmet för att tolka vad en varuförteckning omfattar är i de flesta fall begränsat eftersom förteckningen över varor och tjänster är tämligen preciserad. Innehållet i varuförteckningen läggs därför normalt direkt till grund för bedömningen av märkets skyddsomfång. Vid bedömning enligt VmL av en firmas skyddsomfång läggs på motsvarande sätt firmans verksamhetsbeskrivning till grund för bedömningen av dess skyddsomfång. Firman tillerkänns därför i allmänhet ett skydd för all den verksamhet som är upptagen i verksamhetsbeskrivningen. Det leder också till att firman åtnjuter ett förhållandevis stort skydd som sträcker sig utanför verksamhetens kärnområde. Skyddet för registrerade firmor blir härigenom förhållandevis stort vid jämförelse med registrerade varumärken.

Ett krav på större precision vid utformningen av verksamhetsbeskrivningarna kan också bidra till att dessa bättre svarar mot det verkliga behovet av skydd. Är kravet på precision lågt behöver den som ansöker om registrering inte reflektera närmare över vilken verksamhet som firman skall användas för. Det ligger i stället nära till hands att använda sedvanliga övergripande beskrivningar, oavsett om de svarar mot det behov av skydd som finns eller inte. Till detta kommer att mer preciserade verksamhetsbeskrivningar gör det lättare att individualisera viss verksamhet vid upphävande av firmaregistringen för viss verksamhet, något som kommittén utvecklar i avsnitt 9.8.2.

## 9.6.2 Bedömning

**Bedömning:** Det bör inte göras någon ändring av de bestämmelser som reglerar utformningen av de verksamhetsbeskrivningar som registreras för olika slags näringsidkare. Det kan emellertid finnas skäl att närmare överväga en klassificering med utgångspunkt i Svensk näringsgrensindelning (SNI 92) av de verksamhetsbeskrivningar som registreras. En sådan klassificering skulle på olika sätt kunna användas som ett administrativt hjälpmedel.

### Skälen för bedömningen

#### *Användning av Svensk näringsgrensindelning (SNI 92)*

Det finns ingen klassificering av företags verksamheter som motsvarar Niceklassificeringen, dvs. en klassificering som tillkommit för att bestämma skyddsomfånget ur känneteckensrättslig synvinkel. Däremot finns en klassificering av olika slags företag och branscher som tagits fram som ett verktyg vid behandling av statistiska uppgifter: Rådets förordning (EEG) nr 3037 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen. Indelningen i näringsgrenar, som reviderades senast år 1993, brukar kallas NACE Rev. 1, vilket är en initialförkortning av den franska benämningen nomenclature statistiques des activités économiques dans les Communautés européennes. Förordningen gäller endast klassificering för statistiska ändamål. Syftet med näringsgrensindelningen är att säkerställa jämförbarhet mellan nationell statistik och gemenskapsstatistik. NACE Rev. 1 överensstämmer i stora drag (på tvåsiffernivån) med FN:s näringsgrensindelning International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, reviderad senast 1989 (ISIC Rev. 3).

Av artikel 3.2 i förordningen framgår att medlemsstaterna under vissa förutsättningar får sammanställa egna näringsgrensindelningar som är härledda ur NACE Rev. 1. En förutsättning för användning av en sådan nationell indelning är att den innehåller nivåer som svarar mot de fyra nivåer som finns i NACE Rev. 1. Det finns emellertid inte något hinder mot att en nationell indelning innehåller ytterligare nivåer eller att den innehåller en annan kodning av dessa nivåer.

I Sverige finns en näringsgrensindelning som bygger på NACE Rev. 1: Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 92). Den används bl.a. inom nationalräkenskaperna och som grundläggande information i statistiska analyser på olika områden. Alla näringsidkare som registreras hos skattemyndigheterna åsätts en (femsiffrig) branschkod, eller ibland flera sådana koder, med utgångspunkt i vad som är respektive näringsidkares huvudsakliga verksamhet. Alla näringsidkare som skall registreras är därför skyldiga att till skattemyndigheten lämna uppgift om sin huvudsakliga verksamhet. Vid skattemyndigheterna ligger denna klassificering sedan till grund för bl.a. skyldigheten att betala mervärdesskatt. Skattemyndigheterna vidarebefordrar uppgifterna till Statistiska Centralbyrån (SCB), där de används för att samla in statistik om olika branscher. SCB för bl.a. in uppgifter om firma och huvudsaklig verksamhet i det allmänna företagsregistret som myndigheten ansvarar för (se förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret). Inom ramen för sin uppdragsverksamhet säljer SCB bl.a. sammanställningar av uppgifter ur företagsregistret baserade på SNI-koder, t.ex. till företag som använder dem vid planering av sin marknadsföring. I sådana sammanställningar finns det normalt ett behov en så detaljerad redovisning av verksamheten som möjligt.

SNI 92 innehåller, liksom NACE Rev. 1, 17 olika avdelningar, benämnda A–Q. I SNI 92 innehåller varje avdelning fem nivåer medan den i NACE Rev. 1 som sagt endast innehåller fyra – avdelning C (Utvinning av mineral) och D (Tillverkning) innehåller dock två (CA och CB) respektive 14 (DA–DN) särskilda underavdelningar. De fyra första nivåerna (avdelning, huvudgrupp, grupp och undergrupp) överensstämmer i de två systemen, medan den femte nivån (detaljgrupp) alltså är en svensk tilläggsnivå. Sifferkoden är självständig i förhållande till bokstavskoden, vilket innebär att sifferkoden kan användas ensam för att entydigt ange en viss näringsgren.

Näringsgrensindelningen är primärt en indelning i s.k. aktivitetsarter som beskriver sådan verksamhet i företag som ger upphov till varor och tjänster av olika slag. Men indelningen utgör också en branschindelning, eftersom varje aktivitet är knuten till en viss bransch. Så långt möjligt markeras skillnaden genom att benämningen på en viss aktivitet knyter an till verksamheten som sådan (t.ex. jordbruk, textilvarutillverkning eller vägtransport av gods), medan benämningen på en viss bransch är kopplad till de

faktiska produktionsenheterna (t.ex. jordbruksföretag, textilindustri eller åkerier).

Den första avdelningen, A, som avser jordbruk, jakt och skogsbruk innehåller bl.a. följande undergrupper.

<u>Avdelning m.m.</u>	<u>Aktivitetsart</u>
<b>A</b>	<b>JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK</b>
<b>01</b>	<b>Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill</b>
01.1	Växtodling
01.11	Odling av jordbruksväxter
01.111	Spannmålsodling m.m.

<u>Avdelning m.m.</u>	<u>Bransch</u>
<b>A</b>	<b>JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK</b>
<b>01</b>	<b>Jordbruksföretag, serviceföretag till jordbruk</b>
01.1	Växtodlare
01.11	Jordbruksväxtodlare
01.111	Spannmålsodlare m.fl.

SNI 92 innehåller en klassificering av i stort sett all slags näringsverksamhet som bedrivs i Sverige och i övriga industriländer. Klassificeringen är visserligen mer detaljerad på vissa områden än på andra och i enskilda fall kan det säkert finnas vissa svårigheter att bestämma till vilken klass en viss verksamhet skall anses höra. Men på det hela taget är SNI 92 väl lämpad för klassificering av olika verksamheter ur känneteckensrättslig synvinkel. Det är också klart att SNI 92 i och för sig är tillräckligt detaljerad för att det skall vara möjligt att precisera verksamhetsbeskrivningarna på önskvärt sätt.

Vid en bedömning av möjligheten att använda de aktivitetsarter som finns i SNI 92 vid utformning av verksamhetsbeskrivningar måste en utgångspunkt vara att graden av precision skall vara av betydelse i känneteckensrättslig mening. Det innebär bl.a. att det inte finns fog för att ställa så stora krav på precision att en mer övergripande beskrivning kan fylla samma funktion. Vidare måste hänsyn tas till att det är svårt för den som startar ett företag att i detalj förutse vilka verksamhetsgrenar han kan komma att ägna sig åt. Det bör också finnas rimliga möjligheter att utveckla en verksamhet inom ramen för en rimligt omfattande beskrivning. Kravet på precision får alltså inte ställas så högt att det leder till ett behov av ohanterligt långa verksamhetsbeskrivningar.

Den mest detaljerade nivån, den femsiffriga s.k. detaljgruppen är mot denna bakgrund alltför detaljerad. Den innehåller i de flesta avdelningar verksamheter som står så nära varandra att det är tveksamt om uppdelningen har någon känneteckensrättslig betydelse. I underavdelning DJ innehåller den t.ex. 27.310 Tillverkning av kalldragen stålstång, 27.320 Tillverkning av kallvalsade stålband, 27.330 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål, 27.340 Tillverkning av dragen ståltråd samt 27.350 Övrig primärbearbetning av järn och stål; framställning av ferrolegeringar (ej EKSG-produkter) - verksamheter som måste anses ligga mycket nära varandra. Det finns också risk för att ett krav på en så detaljerad redovisning av verksamheterna kan leda till mycket långa och därmed opraktiska beskrivningar.

Även den näst mest detaljerade nivån, den fyrsiffriga s.k. undergruppen, framstår av samma skäl som alltför detaljerad. Undergrupperna innehåller i flera underavdelningar samma verksamhet som detaljgrupperna. Så förhåller det sig t.ex. i den nyss nämnda underavdelningen DJ, där koderna 27.31, 27.32, 27.33, 27.34 och 27.35 i undergruppen betecknar samma verksamhet som koderna 27.310, 27.320, 27.330, 27.340 och 27.350 i detaljgruppen.

Den tresiffriga s.k. gruppen är också tämligen detaljerad, men verksamheterna ligger där inte lika nära varandra som i de två mest detaljerade nivåerna. Inte heller har verksamheterna på denna nivå i något fall samma kodbeteckning som verksamheterna på nivån ovanför, dvs. den tvåsiffriga huvudgruppen. I underavdelning DJ innehåller den tresiffriga gruppen 27.1 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar (EKSG-produkter), 27.2 Tillverkning av järn och stålrör, 27.3 Annan primärbearbetning av järn och stål samt framställning av ferrolegeringar (ej EKSG-produkter), 27.4 Framställning av andra metaller än järn samt 27.5 Gjutning av järn och metall. Ändå skiljer sig verksamheterna på denna nivå så pass mycket från varandra att det har betydelse i känneteckensrättslig mening. En användning av klassificeringen på denna nivå skulle dock knappast medföra någon risk för otympliga verksamhetsbeskrivningar.

De två övriga nivåerna – den tvåsiffriga huvudgruppen och avdelningen som betecknas med versal – kan däremot inte anses vara tillräckligt detaljerade för att uppfylla det önskvärda kravet på precision.

### *Kommitténs bedömning*

Kommitténs förslag innebär att den verksamhetsbeskrivning som registreras i samband med registrering av ett rättssubjekt även i fortsättningen skall vara utgångspunkten för firmaskyddets omfattning. En annan sak är att registreringen av firman inte skall behöva avse allt det som verksamhetsbeskrivningen innehåller. Kommitténs förslag innebär alltså att verksamhetsbeskrivningen också framdeles skall ha både en känneteckensrättslig och en associationsrättslig funktion.

Ovan har kommittén redovisat flera skäl som ur känneteckensrättslig synvinkel talar för att man bör ställa högre krav på precision hos de verksamhetsbeskrivningar som registreras för olika slags näringsidkare. Vidare har kommittén pekat på att det skulle vara möjligt att använda de aktivitetsarter som finns i SNI 92 för att åstadkomma en sådan precision. Det behov av ökad precision som finns ur känneteckensrättslig synvinkel måste emellertid vägas mot de nackdelar som kan finnas ur associationsrättslig synvinkel.

Verksamhetsbeskrivningen är för olika slags rättssubjekt nära kopplad till eller en del av det avtalsdokument som ligger till grund för bildandet av rättssubjektet. Ett aktiebolags stiftelseurkund skall t.ex. innehålla ett förslag till bolagsordning, vilken i sin tur skall innehålla en beskrivning av den verksamhet som bolaget skall utöva (2 kap. 3 och 4 §§ ABL). Och det ligger i sakens natur att ett avtal som ligger till grund för bildandet av ett handelsbolag också måste innehålla uppgift om den verksamhet som bolaget skall bedriva (2 kap. 1 § och 3 § HBL). På motsvarande sätt måste ett sådant avtal som ibland ligger till grund för bildandet av en ekonomisk förening innehålla uppgift om den verksamhet som föreningen skall bedriva. Och en ekonomisk förenings stadgar skall innehålla uppgift om föreningens verksamhet (2 kap. 2 § 1 st. 3 FörenL).

Genom sambandet med det grundläggande avtalsdokumentet har verksamhetsbeskrivningen betydelse för rättsförhållandet mellan dem som har ett bestämmande inflytande över rättssubjektet. Verksamhetsbeskrivningen har t.ex. betydelse för olika bolags- och föreningsorgans befogenhet och behörighet. Den påverkar härigenom bl.a. ansvarsförhållandena i t.ex. aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar (se 15 kap. 1 § ABL, 2 kap. 3 och 14 §§ HBL samt 13 kap. 1 § FörenL). Men beskrivningen har också en obligationsrättslig betydelse i den meningen



att den påverkar i vilken mån en rättshandling som företas för t.ex. ett bolags eller en ekonomisk förenings räkning är bindande för rättssubjektet i förhållande till tredje man (se 8 kap. 35 § ABL, 2 kap. 18 § HBL och 6 kap. 14 § FörenL).

Av grundläggande betydelse i en marknadsekonomi är som kommittén tidigare framhållit att det finns en frihet att bedriva näring och utöva yrke samt att det finns en frihet att sluta avtal av olika slag (se avsnitt 5.3.1). Mot denna bakgrund är det en naturlig utgångspunkt att de som vill bedriva näringsverksamhet skall få beskriva föremålet för verksamheten på det sätt de själva vill.

Ett krav på att verksamhetsbeskrivningarna skall utformas så att de motsvarar aktivitetsarterna i den tresiffriga SNI-koden skulle för de allra flesta näringsidkare inte vara särskilt betungande. För många skulle en användning av sådana aktivitetsarter tvärtom kunna underlätta utformningen av verksamhetsbeskrivningen, eftersom dessa aktivitetsarter innehåller bestämda beteckningar också på verksamheter som kan vara svåra att beskriva på ett kortfattat sätt. Men ett krav på att verksamhetsbeskrivningarna skall utformas på ett visst närmare angivet sätt skulle innebära en inskränkning av avtalsfriheten på detta område. I vissa fall skulle ett sådant krav också kunna leda till ett merarbete för den som vill starta ett företag. Särskilt för små och medelstora företag skulle ett sådant krav i vissa fall kunna upplevas som betungande. Det skulle därigenom kunna uppfattas som ett hinder i vägen för dem som vill starta nya företag. En mer genomgripande styrning av det sätt på vilket de associationsrättsliga verksamhetsbeskrivningarna skall vara utformade bör därför komma i fråga endast om det finns starka skäl för detta.

Det intresse av större precision som finns ur känneteckensrättslig synvinkel kan enligt kommitténs mening inte anses väga så tungt att det motiverar särskilda, tvingande föreskrifter om detta. Även ur associationsrättslig synvinkel finns emellertid allmänt sett intresse av att verksamhetsbeskrivningen är preciserad. Både när det gäller förhållandena inom ett rättssubjekt och i förbindelserna med tredje man kan således en preciserad beskrivning bidra till att förebygga tvister. Särskilt nyttan för tredje man är ett sådant intresse som skulle kunna utgöra skäl för begränsa friheten för dem som vill bedriva näringsverksamhet att beskriva föremålet för verksamheten. Emellertid finns det inte något påtagligt stöd för att det i praktiken finns ett behov av ett större krav på precision i detta avseende. Inte heller det intresse som finns ur associationsrättslig

synvinkel gör därför att det bör ställas högre krav på precision av verksamhetsbeskrivningarna. Kommittén stannar därför vid att inte föreslå någon ändring av de bestämmelser som reglerar utformningen av verksamhetsbeskrivningarna för olika slags rättssubjekt.

Enligt kommitténs mening kan det emellertid ändå finnas anledning för registreringsmyndigheterna att vid registrering av firmor överväga att klassificera verksamhetsbeskrivningarna med användning av SNI-koder. En klassificering av detta slag kan ske genom att registreringsmyndigheten hänför uppgifterna i verksamhetsbeskrivningen till koderna i SNI 92. Registreringsmyndigheten kan vid en sådan klassificering alltså inte påfordra någon ändring av uppgifterna i verksamhetsbeskrivningen för att underlätta klassificeringen, utan endast göra en kodning av de befintliga uppgifterna. Men registreringsmyndigheten kan på olika sätt rekommendera och uppmuntra sökandena att använda de aktivitetsarter som finns i SNI 92. Ett sätt är att hålla dem tillgängliga så att de är lätta att använda, t.ex. via Internet. Klassificeringen kan emellertid inte tillmätas någon självständig betydelse vid bedömning av uppgifterna i en verksamhetsbeskrivning. Den kan t.ex. inte läggas till grund för bedömningen av ensamrättens omfattning för en registrerad firma. Klassificeringen kan med andra ord endast fungera som ett administrativt hjälpmedel.

En klassificering av det här slaget kan användas på flera olika sätt. Klassificeringen kan till att börja med underlätta användningen av datorstöd vid handhavandet av registren. Den kan därigenom göra det lättare att söka och hämta uppgifter ur registren, inte bara för registreringsmyndigheten själv utan också för andra myndigheter och för allmänheten i den mån dessa har tillgång till registren. Detta kan t.ex. förenkla införandet och användningen av IT-baserade söksystem av olika slag, jfr Patentverkets tidigare nämnda (avsnitt 9.3) Slutrapport 1999-04-28 s. 3 f. En klassificering av uppgifterna i en verksamhetsbeskrivning skulle också kunna öka möjligheten för olika myndigheter att använda dessa uppgifter. Det kan i sin tur leda till att enskilda näringsidkare i mindre utsträckning än nu behöver lämna samma uppgifter till mer än en myndighet. Uppgifterna i en klassificerad verksamhetsbeskrivning skulle t.ex. kunna användas för att fullgöra den skyldighet som f.n. finns att till skattemyndigheten lämna uppgift om huvudsaklig verksamhet vid redovisning av mervärdesskatt. Vidare skulle en klassificering av verksamhetsbeskrivningen

snabbare ge en kodning som kunde användas för statistisk bearbetning av uppgifterna i registren.

För att andra myndigheter skall kunna använda de klassificerade uppgifterna fordras naturligtvis att klassificeringen är gjord på ett sätt som motsvarar de krav som dessa myndigheter har. Ett villkor för att bl.a. skattemyndigheterna och SCB skall kunna använda de klassificerade uppgifter kan t.ex. vara att dessa är tillräckligt detaljerade. Det får därför förutsättas att berörda myndigheter samråder om ett system för klassificering. Enligt kommitténs mening kan en klassificering av detta slag göras utan något särskilt lagstöd.

## 9.7 Registreringen av firma m.m.

### 9.7.1 Den nuvarande ordningen m.m.

Den förprovning som görs vid registrering av firmor motsvarar i stora drag den som görs vid registrering av varumärken. Även vid registrering av firmor kan man dela in provningen i två olika delar. I den ena görs en undersökning av om firman uppfyller de grundläggande krav som ställs på en firma och om det finns något hinder för registrering av allmänna hänsyn (absoluta hinder). Till de absoluta hindren hör bl.a. kravet på särskiljningsförmåga enligt 9 § FL och de hinder av allmänna hänsyn som finns enligt 10 § första stycket 1–3 FL. Till de absoluta hindren hör också sådana särskilda krav som finns i olika associationsrättsliga författningar, t.ex. kraven att ett handelsbolags firma skall innehålla ordet handelsbolag eller, om det finns en kommanditdelägare, ordet kommanditbolag (6 § HrL) samt att firman skall skilja sig tydligt från andra i handelsregistret förut registrerade och bestående firmor med säte i samma län (7 § HrL). Vidare görs en undersökning av om det finns några hinder av hänsyn till äldre ensamrätter enligt 10 § första stycket 4–8 FL (relativa hinder). I den andra delen av provningen beslutar registreringsmyndigheten på grundval av den gjorda granskningen om firman kan registreras eller inte.

Det finns emellertid vissa skillnader i granskningen och förprovningen av firma i förhållande till den vid registrering av varumärken. I den följande redogörelsen för granskningen och förprovningen av firmor hänför sig kommittén av praktiska skäl till förfarandet i Patentverket om inte annat sägs.

En skillnad mellan registrering av firmor och registrering av varumärken är att en ansökan om firmaregistrering får innehålla flera firmaförslag. De flesta ansökningar (ca 80–90 procent) innehåller också mer än ett namnförslag. Det finns ingen gräns för hur många namnförslag som får lämnas i varje ansökan. I genomsnitt innehåller ansökningar med fler än ett namnförslag tre olika namn. Innehåller en ansökan fler än ett namnförslag är de olika namnen normalt rangordnade.

Vid granskningen av ansökningar med fler än ett namnförslag undersöker Patentverket namnen i den rangordning som sökanden valt. Föreligger det något hinder mot det första förslaget går verket över till nästa osv. Visar granskningen att det inte finns något hinder mot ett förslag registreras detta.

Om det däremot föreligger hinder mot registrering av det eller alla de förslag som ansökan innehåller underrättar Patentverket sökanden om detta. Vidare förelägger verket sökanden att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse vid äventyr att ansökan annars avskrivs (se t.ex. 18 kap. 4 § ABL, 11 § HrL och 15 kap. 4 § FörenL). I föreläggandet upplyser verket sökanden om möjligheten att föra fram nya firmaförslag. Sökanden kan därefter ge in ett nytt namnförslag eller vidhålla sin ansökan och argumentera för sin sak.

Besvarar sökanden inte föreläggandet i rätt tid avskriver Patentverket ansökan från vidare handläggning. Ger sökanden in ett nytt firmaförslag granskar verket detta på samma sätt som det tidigare. Vidhåller sökanden sin ansökan i oförändrat skick och således inte godtar den bedömning som gjorts i föreläggandet tar Patentverket upp ärendet till slutlig prövning, om det inte finns skäl att ge sökanden ett nytt föreläggande. Om verket vid den slutliga prövningen finner att det alltjämt föreligger hinder mot registrering avslår Patentverket ansökan. Om verket däremot finner att det inte finns något hinder mot registrering förs firman in i det aktuella registret.

En annan skillnad mellan förfarandet vid registrering av firmor och förfarandet vid registrering varumärken är att det vid registrering av firma inte finns någon möjlighet att göra invändning. Den som vill angripa en firmaregistrering är därför hänvisad till att väcka talan vid allmän domstol om att registreringen skall upphävas (se 16 § FL).

En ytterligare skillnad är att ett beslut som går sökanden emot överklagas till allmän förvaltningsdomstol och således inte till

Patentbesvärsrätten (se t.ex. 18 kap. 7 § 3 st. ABL, 21 § HrL och 15 kap. 6 § FörenL).

Patentverket har ca 900 000 registrerade firmor i sina register (vid utgången av år 2000).

De tre senaste åren har Patentverket i genomsnitt årligen tagit emot sammanlagt 97 000 ansökningar om registrering av firma, varav 61 000 i ärenden om nybildning och 36 000 i ärenden om firmaändring. I knappt hälften av alla ärenden om registrering av firma (ca 45 procent), kan ansökan läggas till grund för registrering utan någon skriftväxling med sökanden. Det hinder som är vanligast är att den sökta firman är förväxlingsbar med en tidigare registrerad firma. Det näst vanligaste hindret är att firman är förväxlingsbar med ett tidigare registrerat varumärke eller ett släktnamn. Vidare är det inte helt ovanligt att det finns brister i den sökta firmans särskiljningsförmåga.

När det gäller t.ex. aktiebolag kunde år 1999 ansökan om registrering av firma läggas till grund för registrering utan någon skriftväxling i 45 procent av alla ärenden. I oktober månad år 2000 förelåg det i fråga om aktiebolag hinder mot registrering på grund av tidigare registrerade firmor i 1 183 fall och på grund av registrerade varumärken eller släktnamn i 328 fall. Vidare fanns det under samma månad hinder mot registrering på grund av bristande särskiljningsförmåga i 295 fall.

Ett fåtal (ca 3 procent) av de sökande som får en underrättelse från Patentverket om att det enligt verkets mening föreligger hinder mot registrering av en föreslagen firma vidhåller sin ansökan i oförändrat skick. I hälften av dessa fall (50 procent) registreras den föreslagna firman, men det sker normalt efter att sökanden kompletterat eller ändrat sin ansökan på något sätt.

Under de tre senaste åren (1998–2000) har i genomsnitt ca 40 ärenden varit föremål för slutlig prövning varje år. Av dessa har registrering beviljats i enlighet med ansökan i ca 5 fall medan ansökan avslagits i övriga fall. Av de fall där ansökan avslagits har i genomsnitt ca 10 fall årligen överklagats till Länsrätten i Västernorrlands län. I 7–8 av dessa fall har länsrätten lämnat överklagandena utan bifall medan Patentverkets beslut ändrats i något enstaka fall.

### 9.7.2 Förhållandena i de andra nordiska länderna

I *Danmark* ansvarar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen för firmaregistreringen. Bestämmelserna om firmaregistrering finns i lov 123/18.2 1994 om erhvervsdrivende virksomheder som trädde i kraft den 1 januari 1995. I den nya lagen används inte begreppet firma utan det talas i stället om "virksomhedernes navne". Numera omfattar officialprövningen endast absoluta hinder mot registrering. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen undersöker således 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 i detta avseende endast om

en yngre firma är identisk eller om det endast finns en helt liten stavningsskillnad eller om det råder fullständig fonetisk överensstämmelse mellan firmorna. Vidare undersöker Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om det föreligger några andra absoluta hinder mot registrering, bl.a. om firman uppfyller kravet på särskiljningsförmåga. Någon granskning med avseende på relativa hinder såsom varumärken eller släktnamn görs emellertid inte. I den mån en firma enligt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens mening är förväxlingsbar med ett väl ansett kännetecken underrättar styrelsen 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 *Finland, Norge och Island* omfattar officialprövningen, på samma sätt som i Sverige, både absoluta och relativa registreringshinder. Det bör emellertid nämnas att man i Norge och Danmark kan förvärva ensamrätt till en firma också genom ta den i bruk för en viss verksamhet. Inte heller i dessa länder finns någon möjlighet att göra invändning mot registreringen av en firma. Liksom i Sverige och Danmark kan registreringen av en firma i dessa länder i princip endast angripas genom en talan vid domstol.

### 9.7.3 Behovet av ändring

I svensk rätt har det sedan länge funnits en strävan att varje näringsidkare som har en firmarätt också skall vara angiven i ett offentligt register. Det huvudsakliga syftet med registreringen av firma var tidigare att klargöra vilka personer som faktiskt fanns bakom en firma för att på det sättet undvika rättsosäkerhet. Registrering har vidare varit en förutsättning för att vissa juridiska personer skall vinna rättskapacitet, bl.a. aktiebolag och ekonomiska föreningar. De juridiska personer för vilka registrering i detta avseende varit nödvändig har genom registreringen också vunnit skydd för sin firma. Tidigare kunde vissa juridiska personer, bl.a. handelsbolag, förvärva firmarätt redan genom att ta en firma i bruk. Men även sådana rättssubjekt hade en skyldighet att anmäla firman för registrering. Registreringen av firma har på detta sätt under lång tid haft en stark ställning i svensk rätt. Angående den historiska utvecklingen på firmaområdet, se SOU 1967:35 s. 124 f. och 156 f.

Vid FL:s tillkomst fanns en strävan att ytterligare stärka de registrerade firmornas ställning. På ungefär samma sätt som vid utformningen av VmL ville man sörja för ordning och reda på firmaområdet och därigenom värna om rättssäkerheten. Registreringsförfarandet skulle göra det möjligt för tredje man att hålla sig underrättad om vilka firmor som hade skydd. Och den som hade en registrerad firma skulle redan genom sitt registreringsbevis kunna styrka sin rätt till firman. Detta krävde att firmarätten var noga preciserad med avseende på föremål och omfattning. Med detta synsätt var det naturligt att registreringsmyndigheterna så långt möjligt skulle pröva om det fanns några hinder mot registreringen av en ny firma. I förarbetena framhöll man emellertid att det inte var möjligt att åstadkomma samma säkerhet vid registreringen av firma som vid registreringen av varumärken, eftersom registreringen av firma sköttes av olika registreringsmyndigheter och omfattade flera register. Ett led i att stärka de registrerade firmornas ställning var att avskaffa möjligheten att förvärva firmarätt genom ibruktagande för andra kännetecken än släktnamn. Angående innehållet i förarbetena i denna del, se SOU 1967:35 s. 156 f. och prop. 1974:4 s. 71 f.

Vissa betydelsefulla förändringar med avseende på bl.a. registreringen av firma har gjorts på senare år. Patentverket har övertagit länsstyrelsernas ansvar för handels- och föreningsregistren. Det innebär att Patentverket sedan den 1 november 1994 är registreringsmyndighet för samtliga bolag och föreningar (jfr t.ex. 1 § HrL och 15 kap. 1 § FörenL). Vidare skall Patentverket som nämnts överta Finansinspektionens registeransvar för banker och försäkringsbolag med verkan från och med den 1 januari 2002 (jfr avsnitt 9.1). Officialprövningens omfattning m.m. när det gäller firma har dock inte varit föremål för några överväganden i lagstiftningsärenden sedan FL:s tillkomst.

Inte heller i något annat sammanhang har det tidigare gjorts gällande att officialprövningen av absoluta hinder bör avskaffas vid registrering av firma. Patentverket har dock som nämnts i den rapport som överlämnats till kommittén anfört att en översyn bör göras av frågan om prövningens omfattning med avseende på relativa registreringshinder. I denna del har verket betonat att det är värdefullt med likformiga bestämmelser inom känneteckensrätten, både i materiellt och processuellt hänseende. Patentverket har därvid anfört att det – i den mån Varumärkeskommittén föreslår ändringar i officialprövningens omfattning vid registrering av varu-

märken – är naturligt att överväga samma förändringar vid registreringen av firmor. Men verket har också anfört att en översyn av officialprövningen vid registreringen av firmor bör göras oavsett om kommittén föreslår några ändringar i prövningen vid registrering av varumärken.

I rapporten har Patentverket erinrat om att det från näringslivets sida i olika sammanhang förts fram krav på en snabbare handläggning vid registreringen av framför allt bolag. Vidare har verket framhållit att det vid registreringen av bolag är granskningen med avseende på firma som tar lång tid. Patentverket har därvid pekat på att antalet äldre ensamrätter totalt sett hela tiden ökat samt att särskilt äldre firmor och varumärken men även släktnamn oftare påträffas vid granskningen än tidigare. En omständighet av särskild betydelse i detta avseende är att verket numera granskar alla firmor även mot innehållet i handels- och föreningsregistren. Verket har också pekat på olika omständigheter som har betydelse vid bedömningen av officialprövningens omfattning, både sådana som talar för att behålla prövningen av relativa hinder och sådana som talar för att slopa den. De omständigheter som verket anfört i denna del omfattas i allt väsentligt av dem som kommittén övervägt när det gäller officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken (se avsnitt 5.3.1). Någon särskild redogörelse för dessa omständigheter lämnas därför inte här. Vidare har Patentverket hänvisat till att man i bl.a. Danmark numera i princip endast undersöker om det finns några absoluta hinder mot registrering.

Patentverket har anfört att det vid en begränsning av officialprövningen vid firmaregistrering är naturligt att utforma registreringsförfarandet på ungefär samma sätt som vid registrering av varumärken. Med en sådan ordning skulle en firma få registreras om den skilde sig från tidigare registrerade firmor och det inte heller i övrigt fanns något absolut hinder mot registrering. Den som ville skulle därefter få tillfälle att framställa invändning mot registreringen. Patentverket skulle sedan pröva frågan om registreringens bestånd och antingen upphäva registreringen eller avslå invändningen.

#### 9.7.4 Officialprövningens omfattning

<b>Förslag:</b> Registreringsmyndigheternas officialprövning vid registrering av firmor begränsas till absoluta registreringshinder.
--



**Skälen för förslaget:** Kommittén har i avsnitt 5.3.1 föreslagit att officialprövningen vid registrering av varumärken inskränks till att avse absoluta hinder. De skäl som har betydelse vid bedömningen av officialprövningen när det gäller relativa hinder mot registrering av varumärken har betydelse även när det gäller registreringen av firmor. I sin bedömning av officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken har kommittén konstaterat att det är av särskild vikt att prövningen är tillförlitlig. Vidare har kommittén anfört att en förutsättning för att behålla prövningen är att den innebär en tillräcklig garanti för att en beviljad ensamrätt inte kommer i konflikt med äldre ensamrätter. Kommittén har därvid funnit att det redan tidigare i praktiken var en omöjlig uppgift för Patentverket att ex officio ta hänsyn till alla icke registrerade ensamrätter samt att det nu också är svårt att beakta det allt större antalet registrerade ensamrätter. Avgörande för kommitténs bedömning har emellertid varit att Patentverket inte har någon möjlighet att hindra att en gemenskapsregistrering får verkan i Sverige. Detta innebär enligt kommitténs mening att officialprövningen aldrig kan innebära en rimlig garanti för att vare sig nationella registreringar eller internationella registreringar med verkan här inte kränks.

De skäl som talar för och de som talar emot officialprövningen vid registrering av varumärken gör sig gällande även vid bedömningen av om det finns skäl att behålla denna prövning vid registrering av firma. Vissa av de skäl som talar emot officialprövningen av relativa hinder väger enligt kommitténs mening tyngre med avseende på firmaregistrering än varumärkesregistrering. Ett sådant skäl är att officialprövningen förlänger handläggningstiden, eftersom kravet på snabbhet är större vid firmaregistrering än vid varumärkesregistrering.

Även när det gäller officialprövningen vid firmaregistrering är det av särskild vikt att den är så tillförlitlig att den ger en rimlig säkerhet för att en beviljad ensamrätt inte kommer i konflikt med äldre ensamrätter. Också vid firmaregistreringen har det i praktiken alltid varit en omöjlig uppgift för Patentverket att ex officio ta hänsyn till icke registrerade ensamrätter. Likaså är det numera svårt att vid registreringen av firma beakta alla registrerade äldre ensamrätter, särskilt äldre gemenskapsregistreringar. Och även med avseende på registreringen av firma är det av avgörande betydelse att Patentverket inte har någon möjlighet att hindra att gemenskapsregistreringar får verkan i Sverige. Inte heller

officialprövningen vid registreringen av firma kan därför medföra någon rimlig garanti för att en registrerad firma inte kränks. Till detta kommer intresset av likformighet vid registrering av varumärke och firma.

På grund av det anförda föreslår kommittén att officialprövningen av de relativa registreringshindren skall avskaffas.

#### 9.7.5 Registreringsförfarandet

**Förslag:** Registreringsmyndigheterna skall på samma sätt som nu ex officio undersöka om det finns några absoluta registreringshinder. I den omfattning regeringen föreskriver skall myndigheten också undersöka om det finns några relativa hinder och underrätta sökanden om dessa. Framkommer något relativt hinder skall registreringsmyndigheten underrätta sökanden om detta och ge honom tillfälle att yttra sig. Men myndigheten skall ex officio vägra registrering endast om det föreligger något absolut registreringshinder.

**Skälen för förslaget:** Med en ordning där en firma registreras utan någon officialprövning av relativa registreringshinder är det naturligt att utforma förfarandet på ungefär samma sätt som vid registrering av varumärken (jfr avsnitt 5.3.2). Varje registreringsmyndighet skall alltså på samma sätt som nu undersöka om det finns några absoluta hinder mot registrering. Med hänsyn till kravet på snabbhet vid registreringen av framför allt bolag är det enligt kommitténs mening tveksamt om det finns utrymme för att också undersöka om det finns några relativa hinder mot registrering och underrätta sökanden om dessa. Än mindre kan det komma i fråga att registreringsmyndigheterna skall underrätta innehavarna av äldre registreringar om sådana ansökningar/registreringar. Inte heller vid registreringen av firma bör det i lag anges huruvida registreringsmyndigheterna skall göra en sådan undersökning eller ej. Även när det gäller registreringen av firma framstår det emellertid som lämpligt att i lag ange att myndigheterna – som kommittén föreslagit i fråga om varumärken – skall göra en sådan undersökning i den omfattning som regeringen föreskriver. Härigenom kan förfarandet på ett tämligen enkelt sätt regleras efter de behov som kan finnas i detta avseende. Det bör understrykas att denna ordning inte förutsätter att regeringen

föreskriver att registreringsmyndigheten måste utföra ett visst mått av granskning med avseende på relativa hinder. I den mån registreringsmyndigheterna skall göra en granskning av detta slag skall dock myndigheterna göra den både vid ansökan om nyregistrering och ansökan om ändring av en tidigare registrering. Och framkommer det något relativt hinder skall registreringsmyndigheten underrätta sökanden om detta och bereda honom tillfälle att yttra sig. Härigenom får sökanden tillfälle att överväga om han vill att den aktuella firman registreras trots förekomsten av detta hinder.

Sammanfattningsvis innebär kommitténs förslag att registreringsförfarandet utformas på följande sätt. Registreringsmyndigheten skall på samma sätt som nu ex officio kontrollera att ansökan uppfyller de formella krav som ställs på en ansökan, inbegripet det krav på betalning av ansökningsavgift som kan vara uppställt. Vidare skall registreringsmyndigheten undersöka om det finns något absolut hinder mot registrering, inbegripet kravet att firman skall skilja sig tydligt från tidigare registrerade firmor. Myndigheten skall också i den omfattning som regeringen föreskriver undersöka om det finns något relativt hinder och underrätta sökanden om detta. Om ansökan är bristfällig eller om det finns något absolut hinder mot registrering skall myndigheten på samma sätt som nu underrätta sökanden om detta samt förelägga denne att inom viss tid komplettera eller ändra ansökan. Hör inte sökanden av sig i rätt tid skall registreringsmyndigheten avskryva ansökan. Hör sökanden av sig men finns det fortfarande någon brist med avseende på ansökan eller något absolut hinder mot registrering skall myndigheten avslå ansökan om det inte finns anledning att förelägga sökanden på nytt. Om däremot ansökan är i sin ordning och det inte finns något absolut hinder mot registrering skall registreringsmyndigheten föra in firman och övriga uppgifter i registret samt kungöra detta. Att kungörelse skall utfärdas när uppgifter förs in i de aktuella registren framgår av de associationsrättsliga författningarna (se t.ex. 18 kap. 2 § ABL, 18 § HrL och 15 kap. 2 § FörenL).

I FL bör två nya paragrafer införas, en med grundläggande bestämmelser om handläggningen och en med bestämmelser om registreringen av firma. Bestämmelserna bör utformas på ungefär samma sätt som dem i förslaget till varumärkeslag.

Kommittén föreslår i avsnitt 5.3.2. att det skall införas en möjlighet till återupptagning i ärenden om varumärkesregistrering.

Något behov av återupptagning i ärenden om firmaregistrering finns inte.

#### 9.7.6 Invändningsförfarandet

**Förslag:** Den som vill skall kunna framställa invändning mot registreringen av en firma. Invändningen skall ha kommit in till registreringsmyndigheten inom tre månader från kungörelsedagen. Invändaren skall till grund för invändningen kunna åberopa både absoluta och relativa hinder. Den som åberopar ett relativt hinder måste dock själv företräda det intresse som hindret avser för att detta skall kunna läggas till grund för ett beslut om upphävande av firmaregistreringen. Återkallas invändningen skall myndigheten ändå få pröva den om det finns särskilda skäl. Myndigheten skall dock själv inte kunna ta initiativ till ett invändningsförfarande. Inte heller skall myndigheten under invändningsförfarandet ex officio få ta upp andra hinder till prövning än dem som invändaren åberopat.

**Skälen för förslaget:** I ett förfarande där en firma registreras utan någon officialprövning av relativa hinder måste innehavarna av äldre ensamrätter få tillfälle att angripa registreringen. Också i detta avseende är det lämpligt att utforma förfarandet på samma sätt som vid registrering av varumärken, dvs. som ett invändningsförfarande (jfr avsnitt 5.3.3). Även här gör sig kravet på en snabb handläggning gällande och det finns t.ex. inte anledning att närmare överväga en ordning där invändningsförfarandet är placerat före registreringen.

När registreringsmyndigheten har utfärdat kungörelse om en registrering skall den som vill alltså ha möjlighet att framställa invändning mot registreringen. Invändning skall få framställas både mot nyregistreringar och ändringar av tidigare registreringar. Det innebär bl.a. att invändning får framställas mot registrering av en ändrad verksamhetsbeskrivning, jfr RÅ 1997 ref. 29 (HB Reimersholme Invest 7). Invändningen måste komma in till registreringsmyndigheten inom tre månader från registreringsdagen. Till stöd för invändningen får invändaren åberopa både absoluta och relativa hinder. Den som åberopar ett relativt hinder måste dock själv företräda det intresse som hindret avser för att detta skall kunna

läggas till grund för ett beslut om upphävande av registreringen (se avsnitt 8.5).

När en invändning kommit in skall registreringsmyndigheten kontrollera att invändningen uppfyller de formella krav som ställs på en sådan. Är invändningen så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning av invändningsärendet skall myndigheten förelägga invändaren att avhjälpa bristerna vid äventyr att invändningen annars avvisas. Tar registreringsmyndigheten upp invändningen skall myndigheten bereda innehavaren av registreringen tillfälle att yttra sig inom viss tid. Sedan skriftväxlingen avslutats skall registreringsmyndigheten pröva om registreringen på grund av invändningen skall upphävas helt eller delvis, eller om invändningen skall avslås. Är det uppenbart att invändningen är ogrundad skall registreringsmyndigheten avslå invändningen utan att dess förennan underrätta innehavaren.

Registreringsmyndigheten bör på samma sätt som vid registreringen av varumärken i begränsad omfattning få utöva officialprövning i samband med invändningsförfarandet (jfr avsnitt 5.3.3). I undantagsfall bör alltså myndigheten få fullfölja en prövning av ett absolut hinder även om invändaren återkallar sin invändning. Däremot bör myndigheten inte få fullfölja prövningen av ett relativt hinder om invändaren återkallar invändningen. Registreringsmyndigheten bör inte ex officio få ta initiativ till ett invändningsförfarande. Inte heller bör myndigheten få ta upp nya absoluta hinder till prövning under invändningsförfarandet.

#### 9.7.7 Förhandsgranskning

##### *Nuvarande möjligheter till förhandsgranskning*

Patentverket skall enligt 51 § ABF på begäran förhandsgranska handlingar i samband med bolagsbildning, ändring av bolagsordning m.m. Det innebär bl.a. att verket på begäran har skyldighet att undersöka om det finns något hinder mot registrering av ett aktiebolags firma. En sådan undersökning görs på samma sätt som vid prövningen av om en firma kan registreras. Förhandsgranskningen omfattar med andra ord både absoluta och relativa registreringshinder. Det förekommer också att Patentverket gör en förhandsgranskning med avseende på firmor för andra rättssubjekt än aktiebolag, t.ex. handelsbolag och ekonomiska föreningar. Något ut-

tryckligt lagstöd för en sådan förhandsgranskning finns emellertid inte.

Ärenden om förhandsgranskning handläggs vid bolagsavdelningens kundserviceenhet, men själva granskningen görs av de enheter (registreringsteam) som också prövar ärenden om nyregistrering av firma. Den som begär förhandsgranskning av en firma kan normalt få svar inom tre dagar, förutsatt att begäran inte behöver kompletteras på något sätt. Under de senaste tre åren har Patentverket varje år handlagt i genomsnitt ca 750 ärenden om förhandsgranskning som omfattat firma. Avgiften för denna granskning uppgår för närvarande till 700 kr för varje namnförslag (i januari 2001).

Av förhandsgranskningen framgår, med den säkerhet som officialprövningen ger, om det vid tiden för granskningen finns något hinder mot registrering av en firma. Förhandsgranskningen medför dock inte någon rätt till prioritet vid en senare ansökan om registrering. Ett företräde i förhållande till andra kännetecken uppkommer först genom en ansökan om registrering, även om firman varit föremål för förhandsgranskning (12 § FirmaL). Det finns därför inte någon garanti för att en firma som vid tiden för förhandsgranskningen bedömts möjlig att registrera också kan registreras när en ansökan om registrering ges in. En ansökan om registrering av firma som görs i nära anslutning till förhandsgranskningen kan emellertid normalt läggas till grund för registrering.

#### *Behovet av en särskild förhandsprövning*

Patentverket har som nämnts i den rapport som överlämnats till kommittén föreslagit att det införs en ordning där den som vill skall kunna få en firma förhandsprövad och reserverad under en viss tid (avsnitt 9.3). Denna förhandsprövning kan sammanfattningsvis beskrivas på följande sätt.

Den som vill skall kunna ansöka om förhandsprövning av om en firma kan registreras. Prövningen skall avse alla hinder mot registrering, dvs. både absoluta och relativa registreringshinder. Innehåller en ansökan flera firmaförslag skall en fullständig prövning göras av samtliga förslag. Ärendet skall handläggas skyndsamt och normalt inte ta mer än två arbetsdagar. En ansökan om förhandsprövning skall från ansökningsdagen och under den tid som prövningen pågår medföra företrädesrätt vid en senare ansökan om

registrering. Och en firma som kunnat godkännas vid en förhandsprövning skall reserveras under en tid av två månader från dagen för ansökan om förhandsprövning. En på detta sätt reserverad firma skall således utgöra hinder mot registrering av yngre förväxlingsbara kännetecken under tvåmånaderstiden. En förutsättning för att företrädesrätten skall kunna användas är alltså att det inte finns något hinder mot registrering av den aktuella firman. Ytterligare förutsättningar är att firman inte ändras och att verksamhetsbeskrivningen inte utvidgas.

En del av avgiften för prövningen av en firma skall kunna avräknas mot avgiften i ett senare ärende om registrering. Företrädesrätten skall kunna överlätas, både den företrädesrätt som en ansökan om förhandsprövning ger och den företrädesrätt som en godkänd förhandsprövning ger. De bestämmelser om föreläggande och avskrivning som tillämpas i ärenden om registrering av firma skall tillämpas också i ärenden om förhandsbesked. Ett beslut att avskriva en ansökan skall få överklagas på samma sätt som ett beslut om avskrivning i ärenden om registrering. Däremot skall ett beslut om att en firma inte kan godkännas på grund av att det föreligger något hinder mot registrering inte kunna överklagas.

Till stöd för förslaget har Patentverket anfört i huvudsak två olika skäl, dels att handläggningstiden för ärenden om registrering kan förkortas om granskningen av firman redan är gjord, dels att det är lättare att i ett inledande skede planera verksamheten i ett bolag om det inte råder någon tvekan om att firman kommer att registreras. Patentverket har därvid anfört att en förkortad handläggningstid och en ökad förutsebarhet innebär påtagliga fördelar för dem som står i begrepp att ansöka om registrering av ett bolag. Enligt Patentverkets mening finns det en nackdel med förslaget och den består i att det inte finns något hinder för att ansöka om förhandsprövning av samma firma så snart tvåmånaderstiden löpt ut och på det sättet hindra andra från att vinna registrering av firman. I anslutning till detta har dock verket anfört att den korta reservationstiden torde motverka att möjligheten till förhandsprövning används på detta sätt.

<p><b>Bedömning:</b> Det finns inte skäl att införa en särskild möjlighet till förhandsprövning av firma.</p>
---

**Skälen för bedömningen:** Kommittén har tidigare framhållit att det är viktigt att registreringen av bolag kan ske på ett snabbt och

enkelt sätt. En möjlighet till förhandsprövning kan, som Patentverket anfört, i och för sig bidra till en snabbare handläggning vid registrering av bolag, eftersom någon granskning i fråga om firma i princip inte behöver göras i registreringsärendet. Så som Patentverket anfört gör förhandsprövningen det också lättare för den som står i begrepp att registrera ett bolag att i ett inledningsskede planera verksamheten i bolaget, om det står klart under vilken firma den kommer att bedrivas. Kommittén delar Patentverkets bedömning att det knappast finns någon risk för att möjligheten till förhandsprövning missbrukas i syfte att hindra andra från att erhålla registrering en viss firma.

En grundläggande tanke i kommitténs förslag är emellertid att den som innehar en ensamrätt själv skall bevaka denna, både när det gäller varukännetecken och näringskännetecken. Kommittén har därför föreslagit att officialprövningen begränsas till absoluta registreringshinder, både vad det gäller registrering av varumärke och firma. Med denna utgångspunkt är det, som kommittén tidigare anfört, naturligt att den som står i begrepp att ansöka om registrering av ett kännetecken också själv undersöker om det finns utrymme för användning av detta kännetecken med hänsyn till äldre ensamrätter (se avsnitt 5.3.1). Förutsättningarna för ett system med förhandsprövning som bygger på officialprövning har därigenom kommit i ett annat läge.

En förhandsprövning av det slag som Patentverket föreslagit omfattar en prövning med avseende på både absoluta och relativa registreringshinder. Det är naturligtvis värdefullt för en sökande att veta att det inte finns något absolut hinder mot registrering av en viss firma. När det gäller absoluta registreringshinder är det framför allt kravet på särskiljningsförmåga som för närvarande kan vara svårt att bedöma. Kommittén har emellertid föreslagit att en firma inte behöver uppfylla kravet på särskiljningsförmåga för att kunna registreras (se avsnitt 9.5). En annan sak är att en firma enligt kommitténs förslag måste ha särskiljningsförmåga för att få ett känneteckensrättsligt skydd genom registrering. Om kommitténs förslag i denna del genomförs kan det inte anses finnas något större behov av förhandsprövning med avseende på absoluta registreringshinder.

Ur sökandens synvinkel kan det emellertid alltså finnas ett intresse av en förhandsprövning med avseende på relativa registreringshinder. Det är ju också i förhållande till andra ensamrätter som en ansökan om förhandsprövning skall ge en företrädesrätt.



En förhandsprövning av det slag som Patentverket föreslagit skulle emellertid innebära att verket i sin myndighetsutövning skulle göra en officialprövning med avseende på relativa registreringshinder. En officialprövning med avseende på relativa registreringshinder i ett ärende om förhandsprövning skulle emellertid inte kunna tillerkännas någon verkan i ett senare ärende om registrering av firma, eftersom någon officialprövning enligt kommitténs förslag inte skall göras i sådana ärenden. Det är därför inte lämpligt att förena en förhandsprövning som bygger på officialprövning med en registreringsprövning som saknar sådan prövning.

Kommittén vill här erinra om att förslaget att begränsa officialprövningen i ärenden om firmaregistrering torde leda till kortare handläggningstider. Förändringen av förprövningen kan härigenom bidra till att det går snabbare att registrera ett bolag i framtiden. Vidare finns det goda möjligheter för den som står i begrepp att starta ett företag att själv undersöka om en firma kommer att kunna användas utan att den kommer att göra intrång i någon äldre ensamrätt. Det kan ske genom direktåtkomst till vissa av de register som innehåller uppgifter om firmor, t.ex. Patentverkets register. Det kan vidare ske genom att anlita de tjänster som vissa registreringsmyndigheter tillhandahåller, bl.a. Patentverkets tjänster i form av förhandsgranskning. Men det kan också ske genom att anlita de särskilda företag som tillhandahåller speciella tjänster på känneteckensområdet.

#### 9.7.8 Registrering av firma och registrering av det rättssubjekt som firman avser

En firma registreras enligt bestämmelserna i FL och de särskilda bestämmelser om registrering av firma som finns i olika associationsrättsliga författningar (2 § 2 st. FL). Bestämmelserna i FL innehåller bl.a. de materiella krav som skall vara uppfyllda för att en firma skall få registreras (9–12 §§ FL). Däremot innehåller FL inga bestämmelser om vare sig de formella krav som ställs på en ansökan eller handläggningen i registreringsärenden. Sådana bestämmelser finns i stället i de olika associationsrättsliga författningarna (se t.ex. 18 kap 1–6 §§ ABL, 1–5 §§ HrL och 15 kap. 1–6 §§ FörenL).

Handläggningsreglerna i de associationsrättsliga författningarna avser inte bara registrering av firma, utan alla registreringsåtgärder som kan förekomma med avseende på den associationsform som

respektive författning rör. Reglerna om registrering är alltså tillämpliga också på registrering av rättssubjektet som sådant. Vid registrering av ett rättssubjekt måste alla sådana uppgifter kunna föras in som enligt lag eller annan författning skall finnas i registret. Det gäller både vid registrering av sådana rättssubjekt som vinner rättskapacitet genom registreringen (t.ex. aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar) och vid registrering av sådana subjekt vars rättskapacitet inte är beroende av registreringen (t.ex. enskilda näringsidkare). En förutsättning för registrering av ett aktiebolag är bl.a. att en firma kan registreras (2 kap. 4 och 9 §§ ABL jämförda med 3 § 1 st. 4 och 44 § ABF). I samband med registrering av ett aktiebolag kan också en bifirma registreras (32 § ABF). Att alla registeruppgifter skall kunna föras in för att registrering skall få ske kan enligt kommitténs mening förklaras med att registren inte bör belastas med uppgifter om rättssubjekt som inte från början har förutsättningar att bedriva verksamhet.

Ett villkor för registrering av ett rättssubjekt är alltså att en firma kan registreras. Sedan registreringen av rättssubjektet kommit till stånd är den emellertid inte direkt beroende av att registreringen av firman består. Registreringen av en firma kan med andra ord upphävas utan att det påverkar registreringen av rättssubjektet. Det gäller både i fråga om sådana rättssubjekt vars namn sammanfaller med firman (t.ex. aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar) och sådana vars namn vanligtvis skiljer sig från firman (t.ex. enskilda näringsidkare). Upphävande av firmaregistreringen påverkar således inte heller registreringen av andra uppgifter, såsom rättssubjektets verksamhetsbeskrivning. Att ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening saknar firma utgör t.ex. inte grund för likvidation och upplösning av rättssubjektet (jfr 13 kap. ABL, 24–45 §§ HBL och 11 kap. FörenL).

I 16 § första stycket FL används uttrycket "häva registreringen" och i 17 § första meningen FL används "hävande av registreringen". I dessa uttryck ligger att det endast är registreringen av firman som upphävs. Och enligt 17 § andra meningen FL kan domstol vid upphävande av en firmaregistrering förordna att firman skall få stå kvar i registret i avvaktan på att rättssubjektet antar en ny firma. Av detta framgår indirekt att upphävande av firmaregistreringen inte påverkar registreringen av rättssubjektet. Om firmaregistreringen har upphävts och någon ny firma inte har registrerats gör registreringsmyndigheten i vissa fall en anteckning i registret om att rättssubjektet saknar firma. Användningen av

sådana anteckningar vittnar om att en hävning av firmaregistringen inte påverkar registreringen av rättssubjektet. Av det anförda följer att registreringen av en firma bör betraktas som en särskild registreringsåtgärd, även om den görs i samband med registreringen av det rättssubjekt som den avser.

Ett rättssubjekt som saknar namn och firma har av förklarliga skäl svårt att bedriva verksamhet, även om subjektet kan identifieras genom sitt organisationsnummer. Ett företag som varken har namn eller firma kan t.ex. inte på ett naturligt sätt kommunicera med andra företag eller med myndigheter på det sätt som behövs i en rörelse. Vissa rättssubjekt har också en skyldighet att använda sin firma på skriftliga handlingar av olika slag. Skriftliga handlingar som utfärdas för ett aktiebolag eller en ekonomisk förening bör t.ex. undertecknas med firma (16 kap. 3 § ABL resp. 14 kap. 2 § FörenL). Vidare skall ett aktiebolags brev, fakturor och orderblanketter ange bl.a. bolagets firma (16 kap. 4 § ABL).

I allmänhet har ett rättssubjekt vars firmaregistring upphävts ett sådant behov av en ny firma att det i praktiken måste anta och få registrering av en ny firma för att kunna fortsätta sin verksamhet. I vissa fall kan ett rättssubjekt vars firma har upphävts få samma firma registrerad på nytt, t.ex. om det är tillräckligt att verksamhetsbeskrivningen ändras för att firman inte längre skall vara förväxlingsbar med ett annat kännetecken. I ett sådant fall kan det också vara möjligt att anta en bifirma för den verksamhet som inte längre kan bedrivas under huvudfirman, se vidare avsnitt 9.8.1.

Det praktiska behovet av en firma gör att de rättssubjekt som fortsätter med sin verksamhet normalt också ser till att skaffa sig en ny firmaregistring. Registreringsmyndigheterna förutsätts ändå övervaka att sådana rättssubjekt som i princip är skyldiga att ha en firma också låter registrera en ny firma, se Eric W. Essén, *Firmarätt*, tredje uppl., 1998, s. 114. En näringsidkare som inte vidtar åtgärder för att få en ny registrering till stånd kan t.ex. föreläggas att göra detta vid äventyr av vite (jfr t.ex. 19 kap 2 § ABL, 22 § HrL och 16 kap 2 § FörenL). Det är naturligtvis också möjligt att ansöka om registrering av en ny eller ändrad firma utan att registreringen av den registrerade firman dessförinnan upphävts.

### **Behovet av ändring**

Kommittén har tidigare framhållit att det finns skäl som talar för att registreringen av firma bör frikopplas från registreringen av det

rättssubjekt som firman avser (se avsnitt 9.3). Det skulle bl.a. innebära att alla bestämmelser som rör registreringen av näringskännetecken kunde samlas i en och samma författning. Var och en av de författningar som avser en viss associationsform kunde då renodlas till att innehålla bestämmelser av associationsrättslig betydelse. Kopplingen mellan registreringen av rättssubjektet och registreringen av firman bidrar, tillsammans med det förhållandet att bestämmelserna om registrering av firma finns i flera olika författningar, till att göra firmarätten svår att överblicka.

En sak som är besvärlig att utläsa i de nuvarande bestämmelserna är att en firma registreras i samband med registrering av det rättssubjekt som firman avser eller, om rättssubjektet redan är registrerat, i ett särskilt ärende. En annan sak som är otydlig är att upphävandet av en firmaregistrering inte påverkar registreringen av rättssubjektet som sådant. Bestämmelserna i FL och deras förhållande till bestämmelserna i de associationsrättsliga författningarna blir enligt kommitténs mening lättare att förstå om dessa förhållanden framgår tydligare.

Det bör därför införas en bestämmelse av vilken det uttryckligen framgår att en firma registreras i samband med registrering av det rättssubjekt som firman avser eller, om rättssubjektet redan är registrerat, i ett särskilt ärende. Vidare bör det införas en bestämmelse som klargör att upphävande av en firmaregistrering inte påverkar registreringen av det rättssubjekt som firman avser. Klarhet i sistnämnda avseende är av särskild betydelse med hänsyn till kommitténs förslag om att registreringen av en firma skall kunna upphävas med avseende på viss verksamhet och att registreringen också skall kunna upphävas i administrativ ordning (se avsnitt 9.8 och 9.9).

**Förslag:** I FL införs en ny paragraf av vilken det framgår att en firma registreras i samband med registrering av det rättssubjekt som firman avser eller, om firman skall registreras för ett rättssubjekt som redan är registrerat, i ett särskilt ärende. Vidare införs en särskild bestämmelse som klargör att upphävande av en firmaregistrering inte påverkar registreringen av den näringsidkare (rättssubjekt) som firman avser. Härigenom blir det tydligt att registreringen av en firma kan upphävas fast rättssubjektet som sådant består.

**Skälen för förslaget:** I FL finns de grundläggande bestämmelserna om registrering av firma och upphävande av firmaregistrering, vilka

avser alla slags firmor. De bestämmelser som kommittén här föreslår är sådana grundläggande bestämmelser som avser alla slags firmor och bör därför föras in i FL.

I 9 § FL och följande paragrafer finns bestämmelserna om registrering av firma. Bestämmelsen av vilken det framgår att en firma registreras i samband med registrering av rättssubjektet eller, om firman skall registreras för rättssubjekt som redan är registrerat, i ett särskilt ärende bör därför föras in omedelbart före sistnämnda paragraf, dvs. i en ny 8 a §.

Bestämmelserna om upphävande av firmaregistrering finns – med undantag för de i avsnitt 9.7.6 föreslagna bestämmelserna om upphävande efter invändning – i 16–17 §§ FL. Av 17 § FL framgår bl.a. vilka åtgärder som skall vidtas i registret när registreringen av en firma har upphävts. Det framstår som lämpligt att föra in bestämmelsen, som klargör att upphävande av en firma inte påverkar registreringen av rättssubjektet, som ett nytt stycke i 17 § FL.

## 9.8 Upphävande av skyddet för viss verksamhet

### 9.8.1 Behovet av ändring

Registreringen av en firma kan som nämnts upphävas av domstol på olika grunder, bl.a. om firman inte varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren inte visar skäl för sin underlåtenhet att använda firman (16 § 2 st. 5 FL). Men en firmaregistrering kan endast hävas om firman inte alls har använts inom en tid av fem år. Det är alltså inte möjligt att häva registreringen endast för viss verksamhet. Det innebär följaktligen att en firmaregistrering kan bestå även för verksamheter som firman inte används för.

Varumärkes- och firmautredningen anförde i sitt betänkande bl.a. att det inte var befogat med ett rättsskydd genom registrering för firmor som inte användes för sitt ändamål och att ett användningstvång kunde bidra till att ”döda firmor” avlägsnades ur registren, se SOU 1967:35 s. 266 f. Och departementschefen anförde i propositionen bl.a. att s.k. spärr- eller skyddsregistreringar inte borde godtas, dvs. registreringar vars enda syfte är att hindra att någon annan tar en likartad firma i bruk, se prop. 1974:4 s. 186 f. och 223. Frågan om partiell hävning synes emellertid inte ha varit föremål för några överväganden i förarbetena. Den synes inte heller ha varit föremål för prövning i rättstillämpningen, jfr Eric W.

Essén, Firmarätt, tredje uppl., 1998, s. 22 och 107. Vid bedömning av frågor om förväxlingsbarhet har man dock tagit hänsyn till att en firma inte använts för viss verksamhet, se bl.a. NIR 1993 s. 478 (Silva Sweden AB – Sylva Futura AB).

Ett registrerat varumärke måste, till skillnad från en registrerad firma, i princip användas för allt det som registreringen omfattar. Enligt 25 a § första stycket VmL jämfört med 25 b § VmL kan en registrering av ett varumärke som inte använts för vissa varor (eller tjänster) inom en period av fem år i följd hävas för dessa varor. Ett skäl till detta s.k. användningstvång för registrerade varumärken är att tillgången på goda kännetecken är begränsad och att de som finns bör användas på ett effektivt sätt för att främja en effektiv konkurrens.

De skäl som ligger bakom kravet på användning för att upprätthålla skyddet för registrerade varumärken gör sig gällande också när det gäller registrerade firmor. Även när det gäller firmor är tillgången på goda kännetecken begränsad och de som finns bör användas på ett effektivt sätt. Till detta kommer att avsaknaden av möjlighet att upphäva en registrerad firma för viss verksamhet delvis sätter det skärpta kravet på användning av registrerade varumärken ur spel. Med hänsyn till att firma och varumärke ofta används på ett likartat sätt är det möjligt att genom en registrerad firma upprätthålla ett skydd för viss verksamhet och därigenom indirekt också vidmakthålla ett skydd med avseende på sådana varor och tjänster som har anknytning till den bransch som firman avser. Och att man i vissa fall kan ta hänsyn till att en firma inte använts för viss verksamhet är inte tillräckligt för att skapa ett gott samspel mellan firmarätten och varumärkesrätten.

Det finns emellertid en skillnad mellan firmarätten och varumärkesrätten som har betydelse i detta avseende. Branschbegreppet inom firmarätten är elastiskt i den meningen att det skall vara möjligt att utveckla verksamheten inom ramen för huvudfirman och dess verksamhetsbeskrivning. Kommittén har när det gäller kravet på precision i verksamhetsbeskrivningarna anfört att viss hänsyn måste tas till behovet av att inom ramen för huvudfirman utveckla verksamheten på ett naturligt sätt (se avsnitt 9.6.2). Det är dock inte förenligt med intresset av en effektiv konkurrens att låta näringsidkare under obegränsad tid ha ensamrätt till en firma för viss verksamhet av det skälet att det i en avlägsen framtid eventuellt kan komma uppstå ett behov att använda firman för denna verksamhet. Det nu anförda gäller särskilt som en näringsidkare är

oförhindrad att utvidga sin verksamhetsbeskrivning och använda sin firma för den nya verksamheten under förutsättning att det inte innebär intrång i någon annans ensamrätt. I princip är det också möjligt för honom att anta en bifirma om han vill ta upp nya verksamheter i sin rörelse och det inte är möjligt att använda huvudfirman för dessa. Det behöver knappast påpekas att det saknas anledning att främja beståndet av ensamrätten till en registrerad firma som endast nyttjas för att hindra andra från att använda liknande kännetecken.

I detta sammanhang bör framhållas att en möjlighet att upphäva registreringen av en firma för viss verksamhet kan ha en betydelse också i andra situationer. Så förhåller det sig t.ex. om det föreligger hinder mot registreringens bestånd av det skälet att firman avser verksamhet av samma eller liknande slag som en äldre firma.

Det nu anförda leder till slutsatsen att det finns ett behov av att begränsa ensamrätten till firma för sådan verksamhet som den inte faktiskt används för.

### 9.8.2 Förslag

**Förslag:** Registreringen av en firma skall kunna upphävas för viss verksamhet (partiell hävning).

**Skälen för förslaget:** Det är i och för sig möjligt att på olika sätt begränsa ensamrätten till firma för sådan verksamhet som den inte används för. Man måste emellertid ta hänsyn till att verksamhetsbeskrivningarna har betydelse i två olika avseenden. De fyller inte bara en känneteckensrättslig funktion, utan också en associationsrättslig funktion. Behovet av att kunna upphäva skyddet för firman gör sig emellertid endast gällande från känneteckenssynpunkt.

Kommittén har i avsnitt 9.7.8 konstaterat att upphävandet av en firmaregistrering inte påverkar registreringen av det rättssubjekt som firman avser. Det innebär bl.a. att registreringen av en verksamhetsbeskrivning består även om firmaregistreringen upphävs. Verksamhetsbeskrivningen står alltså kvar i registret, men registreringsmyndigheten gör en anteckning om att firman inte längre är registrerad för viss verksamhet. Verksamhetsbeskrivningens associationsrättsliga funktion påverkas således inte av att firmaregistreringen upphävs. Ur associationsrättslig synvinkel finns därför

inte något hinder mot en ordning i vilken det är möjligt att upphäva firmaregistreringen för viss verksamhet.

En särskild fråga är dock om verksamhetsbeskrivningarna allmänt sett är utformade så att det är möjligt att upphäva registreringen för viss verksamhet. Vid partiell hävning av en firmaregistrering är det viktigt att precist kunna ange vilken verksamhet som avses. Många registrerade firmor har dock som nämnts vida och föga preciserade verksamhetsbeskrivningar (se avsnitt 9.6.1). Det innebär att en firma kan vara använd för en verksamhet som i och för sig ryms inom det sätt på vilket verksamheten är beskriven, men som endast avser en mindre del av denna. Antag att en firma är registrerad för "partihandel med jordbruksråvaror och levande djur", vilket är en s.k. aktivitetsart som motsvarar klass 51.2 i SNI 92. Antag vidare att firman används för partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder (klass 51.21) och sådan handel med blommor och växter (klass 51.22), men inte för t.ex. partihandel med levande djur (klass 51.23). I sådana fall bör det alltså inte vara möjligt att häva skyddet för verksamheten så som den är beskriven, dvs. för partihandel med jordbruksråvaror och levande djur. Skyddet bör endast kunna hävas med avseende på den verksamhet för vilken firman faktiskt inte har använts, t.ex. partihandel med levande djur.

Ett grundläggande krav på ett yrkande i ett dispositivt tvistemål är enligt 42 kap. 2 § första stycket 1 RB att yrkandet är bestämt. Det är inte lämpligt att därutöver i lag reglera hur ett yrkande om upphävande av en firmaregistrering skall vara utformat. Kommittén vill emellertid framhålla att det vid utformning av yrkanden om upphävande av skyddet för viss verksamhet är möjligt använda sig av eller hämta ledning i aktivitetsarter som finns i SNI 92. I många fall kan den verksamhet för vilken registreringen skall upphävas avgränsas med en aktivitetsart som korresponderar med en tre- eller fyrsiffrig SNI-kod. Skall skyddet hävas för en mer vittomfattande verksamhet finns det i och för sig inget hinder mot att en mer övergripande aktivitetsart används. Varje enskild aktivitetsart individualiserar på ett tämligen klart sätt den verksamhet som den avser. Vad varje aktivitetsart omfattar framträder vidare med ökad tydlighet vid en jämförelse med näraliggande aktivitetsarter.

Kommittén har i avsnitt 9.6.2 funnit att det inte bör göras någon ändring av de bestämmelser som reglerar utformningen av verksamhetsbeskrivningarna. Den som ansöker om registrering av en



firma skall därför också i fortsättningen ha frihet att utforma verksamhetsbeskrivningarna på det sätt han själv önskar, under förutsättning att verksamheten anges till sin art. Kommittén har emellertid framhållit att det inte finns något som hindrar att registreringsmyndigheterna rekommenderar och uppmuntrar dem som ansöker om firmaregistrering att använda de aktivitetsarter som finns i SNI 92. Kommittén har därvid anfört att det också kan finnas anledning att klassificera uppgifterna i verksamhetsbeskrivningarna i enlighet med dessa koder. Det råder ingen tvekan om att en verksamhet som är angiven med den precision som sådana aktivitetsarter ger är tillräckligt preciserad för att användas i ett yrkande om upphävande. Oavsett med vilken precision verksamhetsbeskrivningen är gjord torde dock förteckningen över aktivitetsarter i SNI 92 kunna användas för att individualisera den verksamhet för vilken en firmaregistrering begärs upphävd.

Bestämmelser om upphävandet av en firmaregistrering för viss verksamhet kan tillämpas också på redan registrerade firmor. På motsvarande sätt gjordes reglerna om partiell hävning av varumärkesregistrering tillämpliga också på redan registrerade varumärken, se prop. 1992/93:48 s. 107 f.

Kommittén föreslår mot den angivna bakgrunden att det införs en möjlighet att upphäva skyddet för en firma som kännetecken för viss verksamhet om firman inte används för denna verksamhet inom viss tid.

Det behov som ett företag har av att kunna utveckla sin verksamhet inom ramen för en registrerad firma kan anföras till stöd för att den tid inom vilken firman måste användas bör vara längre än motsvarande tid för ett registrerat varumärke. Varje skillnad i kravet på användning mellan registrerade varumärken och registrerade firmor medför dock att det skärpta användningstvånget för registrerade varumärken kan kringgås. Målet att skapa ett så bra samspel som möjligt mellan varumärkes- och firmarätten gör därför att den tid inom vilken en firma måste användas för viss verksamhet också bör bestämmas till fem år. Det överensstämmer för övrigt med den tid inom vilken en firma enligt 16 § FL måste användas för någon verksamhet för att grund för upphävande inte skall föreligga. Bestämmelsen om upphävande av firmaregistrering för viss verksamhet bör införas i 16 § FL, vilken så långt möjligt bör utformas på samma sätt som 28 § i förslaget till varumärkeslag.

Innehavaren av en firmaregistrering som upphävts för viss verksamhet kan som nämnts i vissa fall tillgodose sitt behov av känne-

tecken för denna verksamhet genom att anta en bifirma (se avsnitt 9.8.1). En förutsättning för registrering av bifirma för viss verksamhet är att denna verksamhet är registrerad för rättssubjektet som sådant. Det fordras dock inte att huvudfirman är registrerad för denna verksamhet. Enligt 26 § FL måste emellertid även huvudfirman anges vid teckning av bifirma. Den som antagit en bifirma för viss verksamhet måste alltså använda även huvudfirman för att göra en korrekt firmateckning. Vidare skall ett aktiebolags brev, fakturor och orderblanketter ange bl.a. bolagets firma (16 kap. 4 § ABL). Enligt artikel 5.3 d i varumärkesdirektivet hör användning av ett kännetecken på affärshandlingar till sådan användning som kan förbjudas. Även enligt 4 § tredje stycket 4 i förslaget till varumärkeslag skall användning av ett kännetecken på affärshandlingar anses som användning av kännetecken. Men detta är en användning som inte har någon ekonomisk betydelse. Användning av en huvudfirma tillsammans med en bifirma som inte sker i något annat syfte än uppfylla de krav som ställs på en korrekt firmateckning bör därför enligt kommitténs mening inte anses som en sådan användning som kan förbjudas. Inte heller bör ett aktiebolags användning av firman på brev m.m. anses som sådan användning som kan förbjudas, om den endast syftar till att uppfylla det krav som anges i 16 kap. 4 § ABL. Om det i rättstillämpningen skulle visa sig att direktivet skall tolkas så att även angivande av huvudfirma i de nu angivna situationerna är sådan användning som kan förbjudas, finns anledning att överväga om de associationsrättsliga reglerna angående användning av huvudfirma bör ändras.

## 9.9 Upphävande av firmaregistrering i administrativ ordning

### 9.9.1 Nuvarande ordning

En registrering av firma kan för närvarande upphöra på i princip tre olika sätt: registreringen kan upphöra efter anmälan av innehavaren, registreringen kan upphöra efter att registreringsmyndigheten ex officio tagit upp frågan om att avföra den och registreringen kan upphävas genom en dom av allmän domstol efter att någon väckt talan om detta.

Innehavaren, eller någon som i hans ställe är behörig, kan begära att registreringen av rättssubjektet skall avföras på den grunden att

han upphört med sin verksamhet (se t.ex. 13 § 1 st. HrL). I samband med att registreringen av rättssubjektet avförs, avförs också firmaregistreringen. Innehavaren kan också begära att firmaregistreringen skall ändras helt eller delvis. Registreringsmyndigheten kan ex officio avföra registreringen på den grunden att näringsidkaren upphört med sin verksamhet (se t.ex. 13 kap. 18 § ABL, 17 § HrL och 11 kap. 18 § FörenL). En talan vid allmän domstol om upphävande av en firmaregistrering kan grundas på någon av de omständigheter som anges i 16 § FL.

En registrering av firma kan enligt 16 § första stycket FL upphävas av allmän domstol om registreringen gjorts i strid mot bestämmelserna i FL eller mot vad som i någon av de associationsrättsliga författningarna är föreskrivet om firma. En förutsättning för att firman skall kunna hävas på denna grund är att hindret mot registrering består när saken prövas och att registreringen inte kan bestå enligt bestämmelsen om samexistens i 8 § FL. Vidare kan registreringen upphävas av domstol på de grunder som anges i 16 § andra stycket FL: 1. om innehavaren upphört att vara näringsidkare, 2. om firman förlorat sin särskiljningsförmåga, 3. om den blivit stridande mot goda seder eller allmän ordning, 4. om den blivit vilseledande eller 5. om firman inte varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren inte visar skäl för sin underlåtenhet att använda den.

### 9.9.2 Behovet av ändring

Frågan om prövningen av upphävande av registrering enligt grunderna i 16 § FL har inte varit föremål översyn i något lagstiftningsärende sedan FL:s tillkomst. Det har inte heller gjorts gällande att det skulle finnas behov av något alternativ till eller förändring av de rättegångsregler enligt vilka talan om upphävande av firmaregistrering förs. Annorlunda har det, som kommittén tidigare anfört (avsnitt 7.2.1), förhållit sig när det gäller prövning av frågor om upphävande av en varumärkesregistrering. Kommittén har emellertid presenterat två olika förslag som aktualiserar en översyn av ordningen för prövning av frågor om upphävande.

Kommittén har i avsnitt 9.7.4 föreslagit att officialprövningen i ärenden om registrering av firma begränsas till absoluta registreringshinder. Enligt förslaget skall registreringsmyndigheten i den omfattning som regeringen föreskriver undersöka om det finns

något relativt hinder mot registrering. Men registreringsmyndigheten skall inte ex officio avslå en ansökan om registrering på grund av en äldre ensamrätt. Meningen är som tidigare framhållits (jfr avsnitt 5.3.2) att den som vill ansöka om registrering själv skall undersöka om det finns äldre ensamrätter som kan utgöra hinder mot att en registrering av firman består. En begränsning av officialprövningen till absoluta registreringshinder innebär emellertid typiskt sett en risk för att även sådana firmor kommer att registreras som inte kan bestå vid sidan av äldre ensamrätter. Kommittén har föreslagit att det skall vara möjligt att göra invändning mot en firmaregistrering och på det sättet få en prövning till stånd av om registreringen kan bestå eller inte. De flesta konflikter mellan nya firmaregistreringar och äldre ensamrätter torde också kunna avgöras inom ramen för invändningsförfarandet. Det finns emellertid anledning att räkna med att det kommer att uppstå ett ökat behov av prövning huruvida en firmaregistrering kan bestå vid sidan av en äldre ensamrätt.

Vidare har kommittén föreslagit att skyddet för en firma skall kunna upphävas för viss verksamhet om firman inte används för denna verksamhet inom en tid av fem år i följd, se avsnitt 9.8.2. Förslaget innebär att kravet på användning av en registrerad firma blir i stort sett detsamma som kravet på användning av ett registrerat varumärke. Många mål angående upphävande av varumärkesregistreringar rör just upphävande av registreringen för vissa varor eller tjänster. När det gäller varumärken är det också bl.a. behovet av att kunna upphäva en registrering i dessa situationer som legat bakom kraven på en snabbare och billigare process. Om kommitténs förslag, att registreringen av en firma skall kunna upphävas för viss verksamhet, genomförs torde det komma att finnas ett större behov av ett snabbare och billigare sätt att få en registrering upphävd.

### 9.9.3 Förslag

**Förslag:** En firmaregistrering skall kunna upphävas i administrativ ordning i fall där innehavaren av registreringen inte bestrider detta. Om innehavaren bestrider skall den som ansökt om upphävande kunna begära att saken överlämnas till en tingsrätt.

**Skälen för förslaget:** Kommitténs förslag om begränsning av officialprövningen innebär, tillsammans med förslaget om att skyddet för en firma skall kunna upphävas för viss verksamhet, att behovet av och förutsättningarna för upphävande av firmaregistrering i stort sett är desamma som för upphävande av varumärkesregistrering, jfr avsnitt 7.4. Det bör därför införas en möjlighet för registreringsmyndigheterna att – utöver de möjligheter att häva en registrering som redan finns – upphäva registreringen av en firma helt eller delvis. Intresset av en så stor likformighet som möjligt mellan firma- och varumärkesrätten gör sig gällande även när det gäller utformningen av bestämmelserna om upphävande i administrativ ordning. Kommittén föreslår därför att det också i fråga om upphävande av firmaregistrering införs en ordning som i sina huvuddrag överensstämmer med den summariska processen enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Bestämmelserna skall vara tillämpliga på alla slags firmor.

Den ordning som kommittén föreslår innebär sammanfattningsvis följande. Den som vill att en firmaregistrering skall upphävas skall kunna ansöka om detta hos den myndighet som har ansvar för det register i vilket firman är införd. Myndigheten skall förelägga innehavaren av registreringen att yttra sig över ansökan inom viss tid, vid äventyr att skyddet för registreringen annars upphävs i enlighet med ansökan. Föreläggandet skall delges innehavaren enligt bestämmelserna om delgivning av stämningsansökan i tvistemål, jfr 33 kap. 4 och 6 §§ RB. Om innehavaren medger ansökan eller underlåter att svara på föreläggandet, skall registreringsmyndigheten utan någon ytterligare prövning upphäva registreringen. Innehavaren skall sedan ha möjlighet att inom en månad ansöka om återvinning av firmaregistreringen. Ansöker innehavaren om återvinning skall myndigheten överlämna handlingarna i ärendet till en tingsrätt som är behörig. Vid tingsrätten skall sedan frågan om upphävande handläggas som ett vanligt tvistemål. Om innehavaren i stället bestriider ansökan hos registreringsmyndigheten, skall myndigheten bereda sökanden tillfälle att begära att den överlämnas till domstol. Och om sökanden framställer en sådan begäran skall myndigheten skicka handlingarna i ärendet till en behörig tingsrätt där saken sedan skall handläggas på ungefär samma sätt som om handlingarna överlämnats dit efter en ansökan om återvinning. Det skall inte vara möjligt att få ersättning för kostnader inom ramen för handläggningen hos registreringsmyndigheten. Däremot skall det vara möjligt att i ett tvistemål som över-

lämnats från en registreringsmyndighet få ersättning av motparten också för kostnader som är hänförliga till förfarandet hos myndigheten. Registreringsmyndighetens slutliga beslut skall, i den mån reglerna om återvinning inte är tillämpliga, få överklagas till en tingsrätt som är behörig.

Bestämmelserna om upphävande av firmaregistring finns i 16 § FL. De nya bestämmelserna om upphävande av firmaregistring i administrativ ordning bör placeras efter denna paragraf. Bestämmelserna bör utformas så att de motsvarar dem i 29–32 §§ i förslaget till ny varumärkeslag.

## 9.10 Vissa andra ändringar i firmalagen

I det föregående har kommittén föreslagit vissa ändringar i FL, främst för att få till stånd ett så bra förhållande som möjligt mellan firmarätten och varumärkesrätten. Ett bra samspel mellan firmarätten och varumärkesrätten fordrar emellertid vissa ytterligare ändringar i FL som betingas av utformningen av förslaget till ny varumärkeslag, bl.a. följande.

När det gäller ensamrättens uppkomst bör bestämmelserna om skydd på grund av inarbetning och skydd för namn som naturliga varukännetecken utformas på samma sätt som motsvarande bestämmelser i förslaget till ny varumärkeslag (se avsnitt 5.7.3 och 5.7.4). Vidare bör bestämmelsen om det korsvisa skyddet i FL ändras så att den korresponderar med motsvarande bestämmelse i förslaget till ny varumärkeslag.

Bestämmelserna i FL om ensamrättens omfattning bör de ändras så att de korresponderar med motsvarande bestämmelser i förslaget till ny varumärkeslag. Bestämmelserna bör följaktligen utformas i anslutning till varumärkesdirektivets reglering (se avsnitt 6.5). Även bestämmelserna om vad som kan utgöra hinder mot registrering av firma bör utformas så att de korresponderar med motsvarande bestämmelser i förslaget till ny varumärkeslag (se av Ekonomiska och andra konsekvenser av kommitténs förslag snitt 8.4).

Bestämmelserna om sanktioner bör utformas i enlighet med motsvarande bestämmelser i förslaget till ny varumärkeslag. Det innebär att bestämmelserna om skadestånd och bestämmelserna om förutsättningarna för åtal bör ändras samt att bestämmelserna

om förbud mot användning av vilseledande näringskännetecken bör utgå (se avsnitt 8.8.2–8.8.4).

Vad kommittén anfört om talerätt och fastställsetalan med avseende på rätten till varukännetecken gör sig gällande även i fråga om rätten till näringskännetecken (se avsnitt 8.5 och 8.6). Bestämmelserna om talerätt och fastställsetalan bör således utmönstras ur FL.

Också det som kommittén anfört om sekretess i mål och ärenden avseende varukännetecken (avsnitt 8.7) gör sig gällande med avseende på näringskännetecken. Bestämmelsen om sekretess för uppgifter om enskildas affärs- eller driftförhållanden bör därför också avse mål eller ärenden om näringskännetecken.

# 10 Författningskommentar

## 10.1 Förslaget till varumärkeslag

### 1 kap. Allmänna bestämmelser

**1 §** I denna lag finns bestämmelser om förvärv av ensamrätt att i näringsverksamhet använda varumärken och andra kännetecken för varor eller tjänster. Lagen innehåller också andra föreskrifter om kännetecken.

Var och en kan förvärva ensamrätt till varumärken och andra kännetecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet.

Föreningar och andra sammanslutningar kan förvärva ensamrätt för sina medlemmar att i näringsverksamhet använda gemensamma kännetecken för varor eller tjänster (*kollektivmärken*).

Myndigheter och stiftelser samt föreningar och andra sammanslutningar som fastställer normer för eller kontrollerar varor eller tjänster, kan förvärva ensamrätt till särskilda kännetecken för sådana varor eller tjänster som normerna eller kontrollerna avser (*garanti- eller kontrollmärken*).

Lagens bestämmelser om varor gäller i det följande i tillämpliga delar också tjänster.

Ensamrätt till varumärken kan också förvärfvas enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.

Denna paragraf, som delvis motsvarar 1 § VmL, anger lagens tillämpningsområde.

En redogörelse för olika begrepp som förekommer inom känneteckensrätten finns i avsnitt 1.3.3.

I paragrafens första stycke förekommer begreppet varumärke. Vad ett varumärke är framgår av 2 § i förslaget.

I andra stycket anges att var och en kan förvärva ensamrätt till varumärken och andra kännetecken för varor eller tjänster. Att detta gäller även i dag framgår av 1 § VmL. Före den 1 januari 1995 var det bara näringsidkare som kunde göra det (prop. 1994/95:59).

Tredje och fjärde styckena handlar om *kollektivmärken*, *garantimärken* och *kontrollmärken*. I dag finns motsvarande bestämmelser i en särskild lag, kollektivmärkeslagen (1960:645). Kommitténs



motiv för att föreslå att bestämmelserna i den lagen tas in i varumärkeslagen redovisas i avsnitt 1.3.1.

Kommitténs förslag i paragrafens tredje och fjärde stycken innehåller några terminologiska nyheter.

Varken begreppet *garantimärke* eller begreppet *kontrollmärke* finns i kollektivmärkeslagen eller i annan lag, men de är vedertagna benämningar. Det är alltså en nyhet att begreppen tas in i lag. Begreppet *kollektivmärke* används i kollektivmärkeslagen som en samlingsbeteckning för alla de typer av varumärken som nämns i tredje och fjärde stycket i 1 § förslaget, dvs. som en samlingsbeteckning för det som i förslaget kallas kollektivmärken, garantimärken och kontrollmärken. Anledningen till att kommittén föreslår att begreppet skall ges en snävare definition är att begreppet används på det sättet i varumärkesdirektivet (artikel 1). Nackdelen med den lösningen är att det är svårt att hitta ett annat ord som samlingsbeteckning för alla de tre slagen av märken. Kommittén anser dock att intresset av att begreppen har samma innebörd i svensk rätt och i varumärkesdirektivet bör väga över.

En nyhet i sak i tredje stycket är att det inte längre skall krävas att sammanslutningen består av näringsidkare. Detta ligger i linje med den ändring i 1 § VmL som nämns i kommentaren till andra stycket. Med begreppet sammanslutningar avses – liksom i KmL – bl.a. aktiebolag (SOU 1958:10 s. 367). Begreppet förekommer i artikel 7 Pariskonventionen. I den artikeln ges ett visst skydd för sammanslutningar konventionsstaterna emellan.

I femte stycket anges att lagens bestämmelser om varor i det följande, dvs. i resten av lagen, i tillämpliga delar också gäller tjänster. Kommittén anser att det i och för sig skulle vara av värde för förståelsen av lagen om man genomgående använde begreppet *varor eller tjänster*, inte minst för att de flesta nyregistreringarna numera inte gäller varor. Å andra sidan skulle det bli tungt med denna upprepning ett stort antal gånger. Kommittén har stannat för att ha den längre formuleringen bara i 1 §.

EU:s regler om gemenskapsvarumärken innebär att ensamrätt till varumärken med giltighet i Sverige kan förvärfvas utan att varumärkeslagen tillämpas. Avsikten med bestämmelsen i sjätte stycket är att ge upplysning om detta så att ingen skall vilseledas att tro att varumärkeslagen innehåller all reglering på området.

### *Vad som kan utgöra varumärke*

**2 §** Ett varumärke kan bestå av alla slags tecken som kan återges grafiskt, såsom ord och sammansättningar av ord, inbegripet slagord, namn, bokstäver och siffror, figurer och avbildningar, eller en varus form, utstyrelse eller förpackning, förutsatt att märket har särskiljningsförmåga.

Ett varukännetecken anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Vid bedömning av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till att märket kan förvärva sådan förmåga genom användning.

Paragrafens första stycke motsvarar 1 § andra stycket VmL. Den bestämmelsen bygger på artikel 2 i varumärkesdirektivet och fick sin lydelse i samband med att direktivet genomfördes i svensk lag (prop. 1992/93:48).

En grundläggande förutsättning för att något skall utgöra ett varumärke är enligt artikel 2 i varumärkesdirektivet att det kan återges grafiskt. Vidare fordras enligt samma artikel att kännetecknet kan "särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags".

I andra stycket definieras begreppet särskiljningsförmåga. Någon sådan definition finns inte i VmL. Begreppet särskiljningsförmåga är centralt i varumärkesrätten och det är därför av värde det kan definieras i lag.

I andra stycket andra meningen finns en upplysning om att man vid bedömning av om varukännetecken har särskiljningsförmåga skall ta hänsyn till att märket kan förvärva sådan förmåga genom användning. Vilka omständigheter som skall beaktas vid en bedömning av om ett varumärke har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga framgår av 13 § tredje stycket.

### *Förvärv av ensamrätt*

**3 §** Ensamrätt till varumärken kan förvävas enligt bestämmelserna i 2 kap. genom registrering i varumärkesregistret, som förs av Patent- och registreringsverket (Patentverket).

Ensamrätt till varumärken kan också förvävas genom internationell registrering enligt vad som framgår av bestämmelserna i 5 kap.

Ensamrätt till varumärken och till andra varukännetecken kan utan registrering förvävas genom inarbetning. Ett kännetecken anses inarbetat om, och så länge, det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som kännetecken för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. Om kännetecknet är

inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Ensamrätt kan inte förvärfvas till kännetecknen som endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.

Den som använder ett eget namn med särskiljningsförmåga som varukännetecknen inom ett visst geografiskt område, har ett skydd för namnet som för varukännetecknen inom samma område. Vidare har innehavaren av ett näringskännetecknen med skydd inom ett visst geografiskt område, ett skydd för kännetecknet som för varukännetecknen inom samma område.

I paragrafen anges hur ensamrätt kan förvärfvas till varumärken och andra varukännetecknen. Paragrafen motsvaras närmast av 1 § första stycket, 2 §, 3 § andra stycket och 13 § andra stycket VmL.

Av paragrafen framgår att ensamrätt till ett varumärke kan förvärfvas genom registrering och genom inarbetning. Det finns två slag av registrering. Den ena är den nationella som sker i varumärkesregistret som Patentverket för. Den andra är den internationella som sker i det internationella varumärkesregistret (se 38 §), men under viss medverkan av Patentverket. Förslagens regler om förvärfv genom registrering innebär inga nyheter i sak.

Reglerna om inarbetning finns i tredje stycket. Kommitténs överväganden i fråga om inarbetning finns i avsnitt 5.7.3.

I VmL finns ingen föreskrift om hur länge ett varumärke skall anses vara inarbetat. En sådan bestämmelse har däremot tagits in i förslaget. Det beror på att rättsläget i Norge motiverar ett klarläggande. I sak är det inte fråga om någon ändring av svensk rätt.

När ett varumärke har inarbetats har det samma skydd som ett registrerat märke. Varumärkesdirektivet gäller dock endast registrerade varumärken. Inarbetade märken har dessutom – oavsett om de också är registrerade eller inte – ett utökat skydd enligt 4 § andra stycket i förslaget. Kommittén föreslår nämligen att samma kriterier skall gälla för när ett varumärke skall anses inarbetat som när det skall ha ett utökad skydd (se avsnitt 6.5).

Bestämmelsen i fjärde stycket har sin motsvarighet i 13 andra stycket VmL. En skillnad är att kommittén föreslår att det skall föreskrivas att ensamrätt inte kan uppkomma till sådana kännetecknen som behandlas här, medan dagens reglering innebär att de inte får registreras.

Varumärkesdirektivets bestämmelser i ämnet finns i artikel 3.1 e. De innebär att det föreligger registreringshinder för dessa varukännetecknen. Självklart bör inte heller skydd kunna uppkomma genom inarbetning. Det uppnår man genom att föreskriva ett en-

samrätt inte kan förvärfvas i stället för att bara knyta hindret till registreringen.

I femte stycket finns regler om skydd för namn och firma när de används som varukännetecken. Kommitténs allmänna överväganden finns i avsnitt 5.7.4 i den allmänna motiveringen. Sådana regler finns i dag i 3 § andra stycket VmL.

Förslaget innebär att skyddet för namn begränsas något i förhållande till VmL. Enligt förslaget omfattar skyddet nämligen bara namn som någon använder som varukännetecken. Som framgår av formuleringen krävs det vidare att namnet har *särskiljningsförmåga som varukännetecken*. Att ett namn kan åtnjuta skydd som varukännetecken endast om det har särskiljningsförmåga i känneteckensrättslig mening gäller redan i dag (SOU 1958:10 s. 231).

Ett personnamn som beskriver den vara för vilket det används som varukännetecken, s.k. beskrivande namn (t.ex. Lax) torde lika litet som beskrivande beteckningar i övrigt ha särskiljningsförmåga. I den mån ett beskrivande namn kan anses ha särskiljningsförmåga är skyddet dock begränsat som en följd av 5 § andra stycket i förslaget. Huruvida namn som inte är beskrivande har särskiljningsförmåga som varukännetecken är däremot en omdiskuterad fråga. Angående särskiljningsförmågan hos namn, se Lars Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, 1999, s. 344 f.

I förslaget behandlas skyddet för firma på samma sätt som skyddet för namn, se även 2 § sjätte stycket i förslaget till lag om ändring i firmalagen.

Förslaget i denna del innebär slutligen att det inte längre kommer att finnas något känneteckensrättsligt skydd för adress (se avsnitt 5.7.4).

Den användning som bestämmelserna i detta stycke vill skydda mot är givetvis obehörig användning. Detta behöver inte skrivas ut i lagen.

#### *Ensamrättens innebörd*

**4 §** Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 3 § innebär att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda

1. ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor av samma slag, eller
2. ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av samma eller liknande slag, om det 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.

När ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär ensamrätten enligt 3 § dessutom, att ingen annan än innehavaren, i näringsverksamhet, utan skäligen anledning får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av annat slag, om han därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Som användning i näringsverksamhet anses bland annat

1. att anbringa ett tecken på varor eller deras förpackningar,
2. att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller leverera dem under tecknet,
3. att importera eller exportera varorna under tecknet, eller
4. att använda tecknet i affärshandlingar och i reklam.

Med användning av tecknet enligt tredje stycket avses även muntlig användning.

I 4 § anges vad ensamrätten till ett varukännetecken innebär. Bestämmelsen motsvaras närmast av 4 och 6 §§ VmL, som ändrades i samband med att varumärkesdirektivet genomfördes i Sverige (prop. 1992/93:48). Den bygger på artikel 4.1 a och b, artikel 4.4 a, artikel 5.1 a och b samt artikel 5.2 och 5.3 i varumärkesdirektivet.

Kommittén behandlar förslaget ingående i avsnitt 6.5.

Som närmare har utvecklats i nyss nämnda avsnitt föreslår kommittén att samma kriterier skall gälla för när ett varukännetecken skall ha utökat skydd enligt bestämmelsen i andra stycket och när det skall anses inarbetat enligt 3 § tredje stycket förslaget.

I tredje stycket finns exempel på vad som kan anses som användning i näringsverksamhet. Bestämmelsen följer mycket nära artikel 5.3 i varumärkesdirektivet.

Kommittén har övervägt att här ta in en föreskrift av innebörd att användning av ett kännetecken som beskrivande beteckning – t.ex. användning av det registrerade varumärket ALLDUK som beteckning för en annan rengöringsprodukt – skall anses vara sådan användning i näringsverksamhet som behandlas i detta stycke. Med hänsyn till att det inte finns någon sådan föreskrift i varumärkesdirektivet har kommittén dock stannat för att inte göra det. Kommittén vill dock peka på att bestämmelsen i första stycket måste anses täcka in användning av ett kännetecken som beskrivande beteckning. Kommittén har gjort samma överväganden när det gäller registrering av ett kännetecken som domännamn.

*Begränsning av ensamrätten*

5 § Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för sådan del av kännetecknet som enligt 13 § inte kan registreras ensam för sig.

Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, i näringsverksamhet använder

1. sitt namn, sin firma eller sin adress,
2. uppgifter om varans art, beskaffenhet, mängd, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för dess framställande eller andra egenskaper hos varan,
3. varukännetecknet, om det är nödvändigt för att ange varans avsedda ändamål, särskilt om den är avsedd att användas som tillbehör eller reservdel.

Ensamrätten till en geografisk ursprungsbeteckning som är ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke hindrar inte att någon annan använder beteckningen, om det sker i enlighet med god affärssed.

I denna paragraf finns bestämmelser om begränsning av ensamrätten.

Första stycket har sin motsvarighet i 15 § första stycket VmL. En skillnad är dock att förslaget också omfattar inarbetade varukännetecken och inte bara registrerade varumärken.

Det som sägs i bestämmelsen följer av allmänna varumärkesrättsliga grundsatser och det är inte nödvändigt att ha en uttrycklig föreskrift i lagen. Trots detta valde man efter noggranna överväganden att ha en sådan föreskrift i VmL (se SOU 1958:10 s. 291). Kommittén har samma förslag. Genom formuleringen klargörs nämligen att ensamrätten i och för sig omfattar varukännetecknet som helhet och att det inte finns något självständigt skydd för sådana delar som inte har tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras för sig.

Bestämmelserna i andra stycket punkterna 1 och 2 bygger på artikel 6.1 i varumärkesdirektivet.

Frågor om skydd för firma behandlas i kapitel 9.

I tredje stycket finns en särskild regel om begränsning av ensamrätten till geografiska ursprungsbeteckningar som är kollektivmärken. Bestämmelsen korresponderar med registreringsbestämmelsen i 13 § fjärde stycket i förslaget och bygger på artikel 15.2 i varumärkesdirektivet.

*Konsumtion av ensamrätten*

**6 §** Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan än innehavaren använder kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med innehavarens samtycke, under kännetecknet fört ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Första stycket gäller dock inte när varornas skick förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen.

I paragrafen finns föreskrifter om konsumtion av ensamrätten till varumärken. Paragrafen har exakt samma lydelse som nuvarande 4 a § VmL. Den paragrafen har nyligen införts i VmL. Den bygger på ett förslag av kommittén i ett tidigare betänkande. Förarbetena till paragrafen finns i SOU 1999:19 och prop. 1999/2000:93.

*Kollision mellan ensamrätter**Företrädesrätt*

**7 §** Om flera gör anspråk på ensamrätt till varukännetecken som är identiska eller liknande på det sätt som anges i 4 §, skall den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 8 eller 9 §.

I 7–10 §§ finns bestämmelser om kollision mellan ensamrätter.

I 7 § slås som huvudregel fast att det är företrädesrätten som är avgörande när flera gör anspråk på ensamrätt till samma varukännetecken. Samma regel finns i dag i 7 § VmL. I 8–10 §§ förslaget finns regler om undantag från huvudregeln.

Föreskriften i 7 § avser alla kollisionsfall enligt 4 §.

För varumärken som registrerats i varumärkesregistret enligt bestämmelserna i 2 kap. räknas prioriteten som huvudregel från den dag då ansökan om registrering med en återgivning av märket kom in till Patentverket. Detta följer av 26 §. I 18 § finns särskilda regler om s.k. konventionsprioritet och i 19 § om s.k. utställningsprioritet.

I fråga om internationella registreringar finns regler om prioritet i 47 §.

För inarbetade varukännetecken räknas prioriteten från den dag då kännetecknet blev så inarbetat att ensamrätt till märket uppstod enligt bestämmelserna i 3 § tredje stycket.

I fråga om naturliga varukännetecken enligt 3 § femte stycket, dvs. namn och firmor, räknas prioriteten från det att namnet eller

firman började att användas som varukännetecken inom det geografiska området i fråga.

*Verkan av passivitet (registrerade varumärken)*

**8 §** Rätten till ett registrerat varumärke skall bestå vid sidan av en äldre rätt till ett kännetecken, om ansökan om registrering gjorts i god tro och innehavaren av den äldre rätten har känt till och funnit sig i att det yngre varumärket efter registreringsdagen har använts här i landet fem år i följd. Om varumärket har använts endast för en del av de varor som det registrerats för, skall rätten bestå endast för dessa varor.

I paragrafen regleras verkan av passivitet. En bestämmelse av i stort sett samma innehåll finns i dag i 8 § VmL. Den bygger på artikel 9.1 varumärkesdirektivet och artikel 6 *bis* Pariskonventionen. Den fick sin nuvarande lydelse i samband med att varumärkesdirektivet genomfördes i svensk lag (prop. 1992/93:48).

Kommitténs förslag följer varumärkesdirektivets ordalydelse närmare än regeln i VmL.

Bestämmelsen behandlar situationen att det föreligger en kollision mellan ett yngre registrerat varumärke och ett äldre kännetecken. Det äldre kännetecknet kan vara vilket slags kännetecken som helst, t.ex. en firma, men det är användningen som kännetecken för varor eller tjänster som är relevant vid tillämpningen av bestämmelsen. Enligt huvudregeln i 7 § skall det äldre tecknet ha företrädesrätt. Regeln i 8 § innebär att de båda kännetecknen skall bestå vid sidan av varandra om två förutsättningar är uppfyllda. Den första är att ansökan om registrering har gjorts i god tro. Den andra är att innehavaren av den äldre rätten har varit passiv och – trots att han känt till det yngre varumärket – funnit sig i att det har använts här i landet fem år i följd efter registreringsdagen.

Som har framgått föreskrivs att rätten kan *bestå*. Av 10 § framgår att båda kännetecknen också kan *användas* utan hinder av varandra.

Sista meningen i 8 § har ingen uttrycklig motsvarighet i svensk lag, men torde spegla gällande rätt.

Regeln i 8 § har knappast någon större praktisk användning.



*Verkan av passivitet (inarbetade varukännetecken)*

**9 §** Rätten till ett inarbetat varukännetecken skall bestå vid sidan av en äldre rätt till ett kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet.

Innehavaren av den äldre rätten skall, om hans kännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, anses ha handlat inom rimlig tid om han inom fem år från det att han fick kännedom om användningen vidtagit åtgärder för att hindra denna.

Bestämmelsen i 9 § i förslaget motsvarar närmast 9 § VmL. Den behandlar verkan av passivitet. En skillnad i förhållande till 8 § är att denna gäller det fallet att det yngre varukännetecknet är inarbetat, medan 8 § gäller det fallet att det yngre tecknet är ett registrerat varumärke. Avgörande är, liksom i dag, om ensamrätten har uppkommit genom inarbetning. Om kännetecknet dessutom har registrerats saknar betydelse (SOU 1958:10 s. 78). Liksom enligt 8 § kan det äldre kännetecknet vara vilket slags kännetecken som helst, men det är användningen som varukännetecken som är relevant vid tillämpning av bestämmelsen.

Regeln i andra stycket har ingen motsvarighet i VmL. Den gäller de varukännetecken som har ett utökat skydd enligt 4 § andra stycket. Bestämmelsen om en femårig frist bygger på artikel 4.4. i WIPO-rekommendationen med bestämmelser om skydd för välkända varumärken (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks).

*Samexistens*

**10 §** I de fall som avses i 8 och 9 §§ utgör rätten till det yngre kännetecknet inte hinder mot användningen av det äldre kännetecknet, även om rätten till det äldre kännetecknet inte längre utgör hinder mot användningen av det yngre.

I de fall som avses i 9 § får, om det är skäligt, beslutas att ett av kännetecknen, eller båda, endast får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg av ortsangivelse eller innehavarens namn, eller att kännetecknet endast får användas för vissa varor eller inom ett visst område.

Bestämmelsen i andra stycket tillämpas också när identiska eller liknande kännetecken är inarbetade för olika innehavare i olika delar av landet.

I dag finns regler om samexistens i 10 § VmL. Förslaget innebär vissa nyheter. I 8 och 9 §§ förslaget föreskrivs att rätten till ett

yngre varukännetecknen i vissa situationer kan bestå vid sidan av rätten till ett äldre varukännetecken. I första stycket klargörs att i sådana situationer får de båda kännetecknena också användas.

Regeln i andra stycket innebär en inskränkning i förhållande till VmL, där motsvarande bestämmelse innehåller en hänvisning till både 8 och 9 §§. Anledningen till att förslaget inte omfattar 8 § är att det bygger på en tvingande bestämmelse i varumärkesdirektivet (artikel 9) som inte beträffande registrerade varumärken medger en sådan lösning som föreslås i 10 § andra stycket.

Av tredje stycket framgår att bestämmelsen också är tillämplig vid lokal inarbetning.

Bestämmelsen är dispositiv (jfr prop. 1960:167 s. 87).

### *Upplysningskyldighet*

**11 §** Vid utgivning av lexikon, handböcker, läroböcker eller andra liknande skrifter är skriftens författare, huvudredaktör, utgivare eller förläggare, på begäran av den som innehar ett registrerat varumärke, skyldig att se till att varumärket inte återges i skriften utan att det framgår att märket är skyddat genom registrering. Detsamma gäller om en sådan skrift görs tillgänglig på Internet eller genom något annat elektroniskt medium.

Den som inte efterkommer en begäran enligt första stycket är skyldig att medverka till att en rättelse offentliggörs på det sätt och i den omfattning som är skäligt samt att bekosta detta.

Skyldigheten att ange att ett varumärke är skyddat genom registrering skall alltid anses uppfyllt om symbolen ® på ett tydligt sätt återges tillsammans med märket.

Föreskrifterna i första och andra styckena har sin motsvarighet i 11 § VmL. Den gäller, liksom nu, bara registrerade märken. Avsikten med bestämmelsen är att motverka degeneration av varumärken (SOU 1958:10 s 170 f).

En nyhet är att bestämmelsen föreslås inte gälla bara tryckta skrifter i traditionell mening utan också publicering via Internet och t.ex. CD-rom.

Regeln i tredje stycket är ny. Symbolen ® kommer från amerikansk varumärkesrätt. Den är vanlig också i många europeiska länder. Givetvis kan skyldigheten enligt första stycket uppfyllas på många andra sätt.

## 2 kap. Nationell registrering av varumärken

### *Ansökan om registrering m.m.*

**12 §** Den som vill att ett varumärke registreras skall ansöka om detta hos Patentverket. Ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma och adress, en återgivning av märket och en förteckning över de varor som märket avser (varuförteckning). Ansökan om registrering av ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke skall dessutom innehålla uppgifter om de bestämmelser enligt vilka märket får användas.

I övrigt skall ansökan uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift.

Sökanden får göra sådana oväsentliga ändringar i märket som inte påverkar helhetsintrycket. Vidare får sökanden begränsa varuförteckningen.

Bestämmelsen innehåller i huvudsak regler om ansökan om registrering. Motsvarande bestämmelser finns i 17 § VmL och i VmF.

I första stycket anges de grundläggande krav som en ansökan om registrering måste uppfylla.

Av andra stycket framgår att föreskrifter om ytterligare krav på en ansökan kan meddelas med stöd av bemyndigandet i 85 §. I paragrafen finns inga bestämmelser om att ansökan måste vara skriftlig, se avsnitt 5.3.4. På det sättet öppnas möjlighet att godta ansökningar som ges in på elektronisk väg. Föreskrifter om rutiner för elektronisk ingivning kan dock meddelas med stöd av det nämnda bemyndigandet.

Regeln i tredje stycket om ändringar av varumärken är ny. I VmL finns i 24 § en regel om ändringar i registrerade varumärken. Förslaget här tar sikte på ansökningsstadiet, dvs. ändringar innan märket har registrerats.

Anledningen till att det måste finnas begränsningar i vilka ändringar som får göras under ansökningsstadiet är att sökanden annars skulle kunna göra ändringar i ansökan och därigenom få prioritet för något som inte har kommit in till Patentverket. Bestämmelsen i 24 § VmL har tillämpats analogt på märken som ännu inte har registrerats. Genom förslaget görs rättsläget klart.

När det gäller kriterierna för tillåtna ändringar följer förslaget det som i dag gäller för redan registrerade märken. Förslagets bestämmelse om registrerade märken finns i 25 §.

Av hänsyn till tredje man måste bestämmelserna om ändringar i varumärken tillämpas restriktivt.

I tredje stycket har begreppet varuförteckning införts. Det används i dagligt tal och det är praktiskt att det också finns i lagen.

I tredje stycket finns också en regel om begränsning av varuförteckningen. Någon motsvarande lagregel finns inte i dag, men det är uppenbart att det inte kan möta något hinder att medge att varuförteckningen inskränks. När det sker bör Patentverket avskrivna ärendet i den delen.

#### *Allmänna registreringsvillkor*

**13 §** Ett varumärke som skall registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor som märket avser och får inte vara uteslutet från ensamrätt enligt 3 § fjärde stycket.

Ett varumärke får inte registreras om det uteslutande eller med endast mindre ändringar eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för dess framställande eller andra egenskaper hos varan. Ett varumärke får inte heller registreras om det bara eller med endast mindre ändringar eller tillägg består av tecken eller uppgifter som är vedertagna i dagligt språkbruk eller handelsbruk.

Förutsättningarna för registrering enligt första och andra styckena måste vara uppfyllda både på ansökningsdagen och registreringsdagen. Vid bedömningen skall hänsyn tas till alla omständigheter som förelåg på ansökningsdagen och särskilt till verkan av märkets användning före denna tidpunkt.

Ett tecken som i näringsverksamhet används som geografisk ursprungsbeteckning kan utan hinder av bestämmelsen i andra stycket första meningen registreras som kollektivmärke eller garanti- eller kontrollmärke.

Paragrafen motsvaras delvis av 13 § VmL.

En grundläggande förutsättning för att ett varumärke skall kunna registreras är att det har särskiljningsförmåga. Det begreppet definieras i 2 § förslaget.

Hänvisningen till 3 § fjärde stycket innebär att ett märke inte kan registreras om det endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. Detta gäller även i dag enligt 13 § andra stycket VmL. Anledningen till att kommittén inte ser denna begränsning som en registreringsförutsättning har redovisats i kommentaren till 3 § fjärde stycket i förslaget.

Bestämmelserna i andra stycket bygger på artikel 3.1 c och 3.1 d i varumärkesdirektivet. När det gäller bestämmelsen i andra stycket andra meningen bör påpekas att den avser tecken eller uppgifter som det finns ett intresse av att hålla fria för alla att använda. Vidare bör nämnas att regeln om att man inte tar hänsyn

till mindre ändringar eller tillägg inte finns i direktivet. Den finns i 13 § första stycket VmL och innebär enligt kommitténs uppfattning en rimlig tillämpning av direktivbestämmelsen.

Bestämmelsen i tredje stycket bygger på artikel 3.3 i varumärkesdirektivet.

Enligt den skall man – vilket också framgår av 2 § andra stycket förslaget – ta hänsyn till att märke kan förvärva särskiljningsförmåga genom att användas. Ett märke som genom användning har förvärvat särskiljningsförmåga för de varor som märket avser när ansökan ges in uppfyller alltså kraven för registrering. Om ett märke har förvärvat sådan särskiljningsförmåga först efter det att ansökan har getts in, men innan Patentverket har registrerat märket får registrering inte ske. Om Patentverket i ett sådant fall ändå skulle registrera märket föreligger grund för upphävande av registreringen med stöd av 28 § första stycket första meningen. Och detta gäller även om det inte föreligger något registreringshinder då, se vidare kommentaren till den bestämmelsen. Angående förvärv av särskiljningsförmåga, se avsnitt 5.7.2.

I motsvarande bestämmelse i VmL (13 § första stycket tredje meningen) betonas omfattningen och den tid som märket varit i bruk. I förslaget ligger tyngdpunkten på verkan av användningen. Därigenom stämmer förslaget bättre överens med varumärkesdirektivet.

Bestämmelsen i fjärde stycket innebär ett undantag från registreringsförbudet i andra stycket i fråga om märken som anger geografiskt ursprung. Undantaget syftar i första hand på kollektivmärken, men kan också avse garanti- eller kontrollmärken. Förebilden för bestämmelsen finns i 3 § i den danska fællesmærkeloven.

### **Inledning till 14 och 15 §§**

En viktig nyhet i kommitténs förslag är att s.k. relativa registreringshinder inte skall leda till att Patentverket ex officio avslår en ansökan om registrering av ett varumärke. Kommittén behandlar den frågan i avsnitt 5.3.1 och 5.3.2.

Sådana hinder som i dag kallas relativa registreringshinder kommer enligt kommitténs förslag inte att utgöra något hinder mot en registrering, utan de får endast betydelse för registreringsbestånd. Därför blir det missvisande att tala om relativa registreringshinder.

De registreringshinder som i dag kallas absoluta hinder behandlas i 14 §. Hindren mot en registrerings bestånd behandlas i 15 §.

### *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.

Första stycket punkterna 1 och 2 i bygger på artikel 3. 1 f och g i varumärkesdirektivet. Att Sverige kan ha bestämmelsen i punkt 3 följer av artikel 3.2. Hela stycket har i stort sett sin motsvarighet i 14 § första stycket 1–3 VmL.

I punkt 1 finns begreppet goda seder. I andra språkversioner av direktivet förekommer t.ex. begreppen "principles of morality", "bonnes moeurs" och "gute Sitten". Det är svårt att hitta ett adekvat svenskt begrepp. Skälet till att kommittén har stannat för att föreslå det begreppet goda seder är att det finns i andra immaterialrättsliga lagar.

Föreskrifter om skydd för vapen m.m. finns i lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar.

Bestämmelsen i andra stycket är tillkommen för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt artikel 23 i TRIPs-avtalet. I förslaget har begreppet geografisk ursprungsbeteckning samma innebörd som i artikel 22.1 i TRIPs-avtalet. Enligt den artikeln avses med geografiska ursprungsbeteckningar "beteckningar som anger att en vara har sitt ursprung i en medlems territorium, eller i en region eller ort inom detta territorium, om varans egenskaper, rykte eller andra karaktäristiska egenskaper i huvudsak kan hänföras till dess geografiska ursprung." (prop. 1994/95:35, bilaga 7). Angående geografiska ursprungsbeteckningar, se avsnitt 8.3.

*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.

De omständigheter som kommittén föreslår skall utgöra hinder mot en registrerings bestånd är i stort sett samma omständigheter som i dag utgör s.k. relativa registreringshinder enligt 14 § första stycket 4–9 VmL.

Genom hänvisningen i första stycket punkt 1 till 4 §, som i sin tur hänvisar till 3 §, och omnämmandet av äldre gemenskapsmärken anges vilka äldre kännetecken som kan utgöra hinder mot en registrerings bestånd.

Bestämmelsen i punkt 2 har sin motsvarighet i 14 § första stycket 7 VmL. Det finns en skillnad. I dag krävs det att sökanden har vetskap om att det andra märket har tagits i bruk. Förslaget innebär ett ökat krav på aktsamhet från sökandens sida genom att det ställer upp kriteriet ”kände till eller borde ha känt till”. Anledningen till att kommittén föreslår denna skärpning är att regeln annars riskerar att bli verkningslös i praktiken. Jfr artikel 4.4 i WIPO-rekommendationen om välkända varumärken.

Bestämmelsen motsvarar artikel 4.4. g i varumärkesdirektivet med den skillnaden att den föreslagna bestämmelsen inte är begränsad till märken som har tagits i bruk utomlands. Enligt kommitténs uppfattning ger artikel 3.2 d utrymme för att tillämpa bestämmelsen också på märken som har tagits i bruk endast i Sverige.

Regeln om firma i punkt 3 behandlas i avsnitt 5.7.4. De namn som åsyftas i samma punkt är sådana som har skydd enligt namnlagen (20 § andra stycket och 21 §). Reglerna i punkterna 3 och 4 har sin motsvarighet i artikel 4.4 c varumärkesdirektivet, som dock förutsätter att innehavaren av den tidigare rätten kan förbjuda användningen av ett varumärke som innehåller namnet, bilden, upphovsrätten etc. De efternamn som åsyftas i punkt 3 är sådana som har skydd enligt namnlagen (20 § andra stycket). Enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam får näringsidkare inte vid marknadsföring använda framställning i vilken annans namn eller bild eller annan beteckning som klart utpekar viss person utnyttjas. Allmänt känt konstnärsnamn torde klart utpeka en viss person, och innehavaren kan därför förbjuda användning av konstnärsnamnet i marknadsföring. Angående namn och bild som hinder, se avsnitt 8.4.

Innehavaren av en titel på ett litterärt eller konstnärligt verk kan dock inte förbjuda dess användning annat än som titel på ett annat sådant verk enligt 50 § URL. Kommittén föreslår därför att en sådan titel inte skall utgöra registreringshinder, se avsnitt 8.4.

I andra stycket föreskrivs två undantag från reglerna i första stycket. Det ena gäller – genom hänvisningen till 3 § tredje stycket i förslaget – lokalt inarbetade varukännetecken. Det andra gäller – genom hänvisningen till 3 § femte stycket i förslaget – sådana namn och firmor som har känneteckensrättsligt skydd enligt varumärkeslagen. Att det finns ett sådant skydd inom ett visst område skall alltså inte utgöra hinder mot att registreringen består. Kommittén föreslår också att sådana rättigheter inte heller skall vara grund för upphävande av en registrering. Det följer av 28 § första stycket i förslaget, jfr avsnitt 5.7.3 och 5.7.4.

### *Disclaimer*

**16 §** Innehåller ett varumärke en beståndsdel som inte kan registreras ensam för sig, och finns det på grund av någon särskild omständighet anledning att anta att en registrering av märket kan leda till ovisshet om ensamrättens omfattning, får denna beståndsdel uttryckligen undantas från skyddet genom en disclaimer.

Om beståndsdelen senare uppfyller kraven för registrering, får denna del eller märket i dess helhet, efter en ny ansökan, registreras utan disclaimer.



Bestämmelserna har sin motsvarighet i 15 § andra och tredje styckena VmL.

I direktiven till kommittén anger regeringen att disclaimers är en fråga som kan behöva övervägas. I denna del hänvisas till prop. 1994/95:59 som i sin tur (s. 21) hänvisar till departementspromemorian Översyn av varumärkeslagen (Ds 1993:97). Där anges att det tycks ha förekommit situationer där frånvaro av disclaimer har vällat osäkerhet om omfattningen av en varumärkesrättighet och att det därför från en del håll hävdats att utsättandet av en disclaimer skulle vara obligatoriskt. I promemorian konstaterades att en sådan regel skulle föra mycket långt och välla åtskilligt merarbete för Patentverket. Därför och med hänsyn till att olägenheterna med regeln ändå tycktes vara ringa föreslogs ingen ändring (s. 58).

Kommittén har ingen annan uppfattning och anser alltså att disclaimer skall antecknas bara när sökanden godtar det, givetvis dock endast när de förutsättningar som anges i paragrafen är uppfyllda.

Hänvisningen till att det "på grund av någon särskild omständighet finns anledning att anta" att en registrering av märket kan leda till ovisshet, syftar till att göra det möjligt för Patentverket att inte ställa krav på disclaimer i alla fall där detta sker idag.

#### *Varu- och tjänsteklasser*

**17 §** Varumärken registreras för bestämda varor i en eller flera klasser. Indelningen i klasser fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Bestämmelsen motsvarar 16 § VmL. En nyhet är att begreppet *tjänsteklasser* har tagits in i lagen.

#### *Konventionsprioritet m.m.*

**18 §** En ansökan om registrering av ett varumärke, som görs inom sex månader efter det att registrering först gjorts i en främmande stat som anslutit sig till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (Pariskonventionen), skall anses ha gjorts samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden begär det. Detsamma gäller en ansökan om registrering av ett varumärke som inom sex månader gjorts i en stat som är ansluten till eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO-avtalet).

Prioritet enligt första stycket får åtnjutas också från en ansökan om registrering som avser någon annan stat, om motsvarande prioritet från en svensk ansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen.

En sökande som vill åtnjuta prioritet skall begära detta innan registrering sker samt visa vem som gjort den tidigare ansökan, var och när den tidigare ansökan gjorts och vilket nummer den har.

#### *Utställningsprioritet*

**19 §** En ansökan om registrering av ett varumärke, som görs inom sex månader efter att detta märke använts för en vara i samband visning på en internationell utställning enligt Konventionen angående internationella utställningar den 22 november 1928, skall anses vara gjord första gången märket användes vid utställningen, om sökanden begär det.

En sökande som vill åtnjuta prioritet enligt första stycket skall begära detta innan registrering sker samt visa när märket användes på utställningen och att utställningen var sådan som avses i första stycket.

Reglerna om konventionsprioritet finns nu i 30 § VmL och reglerna om utställningsprioritet i 18 § VmL. Kompletterande föreskrifter finns i förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m.

Bestämmelserna om konventionsprioritet och utställningsprioritet behandlas i avsnitt 5.5.

#### *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 avskivas 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 avskiva 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.

I denna paragraf finns de grundläggande reglerna om Patentverkets behandling av ansökningar om registrering av varumärken. I dag finns motsvarande bestämmelser i 19 och 20 §§ VmL. Bestämmelserna i förslaget är något utförligare än reglerna i VmL.

Paragrafen innehåller också några nyheter. Delvis har de samband med det nya systemet för Patentverkets granskning av ansökningar. En redogörelse för detta finns i avsnitt 5.3.2.

Att den processuella påföljden i femte stycket är avskrivning och inte avvisning – vilket skulle ligga mera i linje med allmänna förvaltningsrättsliga principer (se avsnitt 5.3.2) – hänger delvis samman med kommitténs förslag i sjätte stycket.

I sjätte stycket finns föreskrifter om att Patentverket kan återuppta en avskriven ansökan. Detta är en nyhet, som kommittén behandlar närmare i det ovannämnda avsnittet.

#### *Bättre rätt till ett varumärke*

**21 §** Visar någon att han har bättre rätt än sökanden till ett varumärke, skall Patentverket överföra ansökan på honom, om han yrkar det. Den som ansökan överförs till skall betala ny ansökningsavgift.

Påstår någon att han har bättre rätt till ett varumärke än sökanden, och är saken tveksam, får Patentverket förelägga honom att väcka talan vid domstol inom viss tid. Om han inte gör det får påståendet lämnas utan avseende vid den fortsatta prövningen av frågan om registrering.

Pågår ett mål om bättre rätt till varumärket vid domstol, skall Patentverket förklara ärendet om registrering vilande tills målet avgjorts slutligt, om det inte finns särskilda skäl att fortsätta handläggningen.

Om någon yrkar överföring av ansökan får den inte ändras, avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet har prövats slutligt.

Regleringen i paragrafen är helt ny. I dag finns det ingen möjlighet för Patentverket att föra över en ansökan på någon annan. En konflikt om bättre rätt till varumärke kan bara lösas av domstol.

Förslaget har utformats i nära anslutning till motsvarande bestämmelser i PL (17 och 18 §§) och ML (16 och 17 §§) och behandlas i avsnitt 5.6.

### *Registrering*

**22 §** Om ansökan uppfyller de krav som avses i 12 § och det inte finns något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patentverket föra in märket i varumärkesregistret och kungöra detta.

När ett kollektivmärke eller ett garanti- eller kontrollmärke registreras skall också de bestämmelser enligt vilka märket får användas föras in i registret och kungöras.

Görs senare någon väsentlig ändring av bestämmelserna skall innehavaren anmäla detta till Patentverket. Anmäler innehavaren att bestämmelserna har ändrats tillämpas andra stycket på motsvarande sätt.

Regeln i första stycket motsvarar i stort sett regeln i 20 § första stycket VmL.

Regeln i andra stycket har sin motsvarighet i 3 § KmL. Detta gäller även regeln i tredje stycket. Den regeln innehåller dock en nyhet, nämligen att det bara är väsentliga ändringar som behöver anmälas. Enligt kommitténs uppfattning är det inte rimligt att kräva att alla ändringar skall anmälas. Om någon vill anmäla även ändringar som inte är väsentliga står det honom givetvis fritt att göra det.

Om innehavaren anmäler att bestämmelserna har ändrats skall detta föras in i registret och kungöras. Det följer av hänvisningen i tredje stycket till andra stycket.

### *Invändning*

**23 §** När Patentverket har kungjort registreringen får invändning framställas mot den.

Invändningen skall ha kommit in till Patentverket inom tre månader från kungörelsedagen. Invändningen skall innehålla uppgifter om invändarens namn eller firma och adress, den registrering som invändningen avser och de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. I övrigt skall invändningen uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §.

Om någon i en invändning gör gällande bättre rätt till varumärket och yrkar att registreringen skall överföras till honom tillämpas bestämmelsen i 21 § på motsvarande sätt.

Regeln i första stycket har sin motsvarighet i 20 § andra stycket VmL. Förslaget, som behandlas i avsnitt 5.3.3, innebär dock att invändningsfristen förlängs från två till tre månader. På det sättet blir det samma frist som i fråga om gemenskapsvarumärken.

Något krav på skriftlighet finns inte i lagen. Anledningen till detta är att kommittén vill ta bort det lagliga hindren mot elektronisk hantering, se avsnitt 5.3.4 och kommentaren till 12 §.

#### *Behandlingen av invändningen*

**24 §** Patentverket skall undersöka om invändningen uppfyller de krav som avses i 23 § andra stycket. Är invändningen så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning av ärendet skall Patentverket förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom viss tid. I föreläggandet skall invändaren upplysas om att invändningen kan komma att avvisas om han inte följer föreläggandet. Följer invändaren inte föreläggandet skall invändningen avvisas.

Tar Patentverket upp invändningen skall verket underrätta innehavaren av registreringen om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig inom viss tid.

Är det uppenbart att invändningen är ogrundad, skall Patentverket avslå den.

Återkallas invändningen får den ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

Patentverket skall på grund av invändningen upphäva registreringen, helt eller delvis, om det finns något hinder som avses i 13–15 §§.

Patentverket skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot registreringens bestånd.

Om Patentverket upphäver registreringen, helt eller delvis, skall detta antecknas i varumärkesregistret och kungöras när avgörandet har vunnit laga kraft.

Reglerna i denna paragraf om behandling av invändningen har sin motsvarighet i 20 och 21 §§ VmL. Förslaget är dock mera utförligt. Det innehåller också några nyheter.

Reglerna om hur Patentverket skall behandla en invändning har – så långt det är möjligt – getts samma utformning som reglerna i 20 § om hur Patentverket skall behandla en ansökan.

Regeln i fjärde stycket om att en invändning som har återkallats får prövas om det finns särskilda skäl behandlas i avsnitt 5.3.3.

#### *Ändring i ett registrerat varumärke*

**25 §** På begäran av innehavaren av ett registrerat varumärke får det i registret göras sådana oväsentliga ändringar i märket som inte påverkar helhetsintrycket. Den som ansöker om ändring av ett märke skall betala föreskriven avgift.

När ett registrerat varumärke ändrats skall detta antecknas i registret och kungöras.

Motsvarande regler finns i 24 § VmL. I 12 § tredje stycket i förslaget finns en motsvarande regel som tar sikte på ansökningsstadiet, se vidare kommentaren till den paragrafen.

#### *Registreringens varaktighet*

**26 §** Registreringen gäller från den dag då ansökan om registrering, med återgivning av märket, kom in till Patentverket och i tio år från registreringsdagen.

Registreringen kan förnyas enligt bestämmelserna i 27 §.

#### *Förnyelse*

**27 §** Registreringen kan, på ansökan av innehavaren, förnyas för en tid av tio år åt gången, räknat från utgången av föregående registreringsperiod.

En ansökan om förnyelse skall ha kommit in till Patentverket tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång. Den som ansöker om förnyelse skall betala föreskriven förnyelseavgift.

En inbetalning av föreskriven förnyelseavgift som görs inom den i andra stycket angivna fristen, skall anses utgöra en ansökan om förnyelse.

Bestämmelserna om avskrivning och återupptagande i 20 § samt om införande i varumärkesregistret och kungörande i 22 § tillämpas på motsvarande sätt vid behandlingen av en ansökan om förnyelse.

Bestämmelserna i 26 och 27 §§ har sin motsvarighet i 22 och 23 §§ VmL. En nyhet är att en avskriven ansökan om förnyelse kan återupptas på samma sätt som en avskriven ansökan om registrering.

### **Inledning till 3 kap. (28–34 §§)**

I 3 kap. finns regler om upphävande av varumärkesregistreringar. I 28 § anges när registreringar kan upphävas. Hur det går till att få en registrering upphävd regleras i 29–32 §§. En viktig nyhet är att Patentverket skall kunna upphäva varumärkesregistreringar; det skall alltså inte som i dag krävas en domstolsprövning. Kommitténs överväganden i den delen redovisas i avsnitt 7.5 i den allmänna motiveringen.

### 3 kap. Upphävande av registrering m.m.

#### *Grunder för upphävande av registrering m.m.*

**28 §** Om ett varumärke har registrerats i strid med bestämmelserna i 13 § om allmänna registreringsvillkor eller i 14 § om registreringshinder, eller om det enligt 15 § finns något hinder mot registreringens bestånd, får registreringen upphävas om den inte kan bestå enligt bestämmelserna i 8–10 §§ om verkan av passivitet m.m. Registreringen får emellertid inte upphävas på den grunden att användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i ett äldre registrerat varumärke, om registreringen av detta märke kan upphävas enligt tredje–sjunde styckena om användning av varumärken. Registreringen får inte heller upphävas på den grunden att användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i ett äldre kännetecken som enligt 3 § tredje eller femte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt område.

En registrering kan vidare upphävas om

1. märket har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,

2. märket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor som registreringen avser,

3. märket, till följd av det bruk innehavaren eller någon med hans samtycke gjort av märket för sådana varor som det är registrerat för, har blivit ägnat att vilseleda allmänheten med avseende på varornas art, beskaffenhet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller

4. bestämmelserna för användningen av ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke har ändrats och innehavaren inte har anmält detta till Patentverket enligt 22 § eller om märket använts på ett sätt som inte är förenligt med bestämmelserna för användningen och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra detta.

En registrering kan också upphävas, om innehavaren inte, inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt avgjorts, använt märket här i landet för de varor som det avser eller om han inte har gjort det inom en period av fem år i följd och det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts.

Med sådan användning som avses i tredje stycket likställs att varumärket används i en annan form än den registrerade om avvikelser avser endast detaljer som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga och att varumärket här i landet anbringas på varor eller deras emballage endast för exportändamål.

Registreringen får dock inte upphävas enligt tredje stycket, om innehavaren har använt varumärket under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om hävning av registreringen. Användning som påbörjas eller återupptas efter femårsperiodens utgång och inom tre månader före ansökan om hävning skall emellertid lämnas utan avseende, om innehavaren har vidtagit förberedelser för att påbörja eller återuppta användningen efter det att han fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras.

Med att innehavaren använder ett varumärke likställs också att någon annan använder varumärket med innehavarens samtycke.

Om grunden för upphävande endast avser vissa av de varor som märket registrerats för, skall registreringen hävas endast för dessa varor.

I paragrafen finns regler om grunderna för upphävande av registreringar. Liknande regler finns i dag i 25 § VmL.

Paragrafens första stycke inleds med en föreskrift om att registreringen av ett varumärke får upphävas om varumärket har registrerats i strid med bestämmelserna i lagen och registreringen inte kan bestå enligt reglerna i 8–10 §§ om verkan av passivitet. Regeln i första meningen innebär bl.a. att ett märke kan hävas på den grunden att märket saknade särskiljningsförmåga, även om märket vid tidpunkten för talan om upphävandet har förvärvat särskiljningsförmåga. Den behandlas närmare i avsnitt 5.7.2.

I andra meningen följer ett undantag. Det innebär att ett äldre registrerat märke inte är grund för upphävande av en registrering om registreringen av det äldre märket kan upphävas på den grunden att det inte har använts.

Av sista meningen i detta stycke framgår att ett lokalt inarbetat kännetecken eller en firma eller ett namn med känneteckensrättsligt skydd inom ett begränsat geografiskt område inte utgör grund för att upphäva en registrering. Sådana kännetecken utgör inte heller hinder mot en registrerings bestånd enligt 15 §. De kan däremot utgöra grund för förbud att använda ett tecken.

I andra stycket nämns i olika punkter fyra grunder för upphävande av en registrering.

Punkt 1 korresponderar med regeln i 14 § första stycket 1 i förslaget.

Regeln i punkt 2 gäller degenererade varumärken, dvs. märken som har mist sin särskiljningsförmåga. Enligt 25 § andra stycket punkt 2 VmL kan en registrering hävas om märket inte längre har någon särskiljningsförmåga. Formuleringen i förslaget knyter närmare an till varumärkesdirektivet (artikel 12.2 a). Förslaget innebär en inskränkning i möjligheten att få en registrering upphävd på grund av degeneration därigenom att förslaget ställer upp krav på orsaken till att märket har degenererat. Troligen har detta ingen praktisk betydelse.

Regeln i punkt 3 bygger på artikel 12.2 b varumärkesdirektivet. En liknande, men mindre detaljerad, bestämmelse finns i 25 § andra stycket punkt 1 VmL.

Regeln i första ledet i punkt 4 korresponderar med regeln i 22 § tredje stycket i förslaget. Den har sin motsvarighet i 5 § KmL. Genom hänvisningen till 22 § slås fast att det bara är underlåtenhet att anmäla väsentliga ändringar som kan föranleda att registreringen upphävs.



Regeln i andra ledet i punkt 4 är ny. Den är utformad med artikel 71 i EG:s varumärkesförordning som förebild. Kommittén har bedömt att det finns behov av en sådan regel även i intern svensk rätt. Vad som kan krävas av innehavaren måste bedömas från fall till fall. Det bör knappast komma i fråga att häva en registrering om oförenligheten med bestämmelserna är så ringa att det inte hade förelegat skyldighet enligt 22 § förslaget att anmäla motsvarande ändring i bestämmelserna.

I tredje stycket finns de grundläggande reglerna om det som ofta kallas användningstvång. I de efterföljande styckena preciseras reglerna. De bygger på artikel 10–13 i varumärkesdirektivet och de har från och med år 1993 sin motsvarighet i VmL, i första hand i 25 a och 25 b §§ (prop. 1992/93:48 s. 96–102). Förslaget innebär inte några ändringar i sak.

En reglering som liknar den som föreslås i fjärde stycket finns i artikel 5 C Pariskonventionen. Bestämmelsen i detta stycke om användning av märket i en annan form än den registrerade kan jämföras med 12 § tredje stycket och 25 § första stycket i förslaget. Av dessa bestämmelser framgår att det är möjligt för den som ansöker om eller innehar en registrering att med bibehållen prioritet göra sådana oväsentliga ändringar i märket som inte påverkar helhetsintrycket. Den nu diskuterade regeln om användning i en annan form har – som framgår av lagtexten – ett helt annat syfte och det är inte samma bedömning som skall göras i fråga om hur stora avvikelser som är möjliga. Vid tillämpning av regeln om användning bör man acceptera större avvikelser än vid tillämpning av regeln om ändring av märken.

#### *Talan om upphävande av registrering m.m.*

**29 §** En registrering kan upphävas av domstol efter talan enligt reglerna i rättegångsbalken eller av Patentverket enligt bestämmelserna i 30–33 §§ om upphävande i administrativ ordning. En talan om upphävande med stöd av bestämmelserna i 28 § första stycket och de allmänna registreringsvillkoren i 13 § eller registreringshindren i 14 § eller med stöd av bestämmelsen i 28 § andra stycket får föras av den myndighet som regeringen föreskriver.

I VmL finns det i dag i 26 § en motsvarande regel, men den är utformad som en talerättsregel. Som framgår av avsnitt 8.5.3 anser kommittén att det inte finns anledning att ha någon särskild talerättsregel.

Att Patentverket kan besluta om upphävande av varumärkesregistreringar är en nyhet. Kommitténs allmänna överväganden i den frågan redovisas i avsnitt 7.5. Regler om förfarandet finns i 30–31 §§.

Den myndighet som i dag har rätt att föra sådan talan som avses i andra meningen är åklagaren (26 § VmF). Kommittén har inte ansett att det finns skäl att ge den rätten till någon annan myndighet.

I 26 § VmL finns det en regel om att sammanslutningar av berörda näringsidkare får föra talan om att en registrering skall upphävas. Eftersom det enligt förslaget inte skall finnas någon särskild talerätsregel i den nya lagen har sådana sammanslutningar rätt att föra talan utan att det finns någon särskild regel om det.

### *Upphävande i administrativ ordning*

#### *Ansökan*

**30 §** En ansökan om upphävande av en registrering i administrativ ordning skall innehålla uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken. Ansökan skall vidare innehålla uppgift om den registrering som yrkas upphävd och de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet. I övrigt skall ansökan uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift.

Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning av ärendet skall Patentverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. I föreläggandet skall sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avvisas om han inte följer föreläggandet. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.

Ansökan skall också avvisas, om den avser någon annan åtgärd än upphävande av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp.

Förebilden för de nya regler som ger Patentverket möjlighet att upphäva registreringar är de bestämmelser om summariskt förfarande som finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). Förslaget är till stor del utformat i nära anslutning till den lagen.

I första stycket finns bestämmelser om vad en ansökan skall innehålla, jfr 18 § BfL. Reglerna i 33 kap. 1 § RB föreskriver bl.a. att en parts första inlägga i en rättegång skall innehålla uppgifter om partens namn, personnummer eller organisationsnummer och adress.

En ansökan kan bara gå ut på att en registrering skall upphävas. Därför framstår det som lämpligt att det i lagen direkt anges att ansökan skall innehålla uppgift om vilken registrering som yrkas upphävd och vilka omständigheter som åberopas till grund för yrkandet. Det föreslagna systemet innebär att en registrering *skall* upphävas om innehavaren inte yttrar sig när han får del av ansökan. I den situationen skall Patentverket alltså inte göra någon prövning av ärendet i sak. Därför är det mycket viktigt att det klart framgår av ansökan vad den går ut på.

Om de krav som anges i första stycket inte är uppfyllda skall Patentverket förelägga sökanden att komplettera ärendet. Detta framgår av andra stycket. Om bristerna kvarstår skall ansökan avvisas, jfr 20 § BfL.

I tredje stycket finns – med 21 § BfL som förebild – en regel som innebär att ansökan skall avvisas om den avser något annat än upphävande av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att Patentverket prövar den. Ett sådant hinder kan t.ex. vara att frågan om upphävande redan är föremål för prövning i domstol, dvs. att det föreligger lis pendens.

#### *Behandlingen av ansökan*

**31 §** Tar Patentverket upp ansökan, skall verket förelägga innehavaren av varumärkesregistreringen (innehavaren) att yttra sig över ansökan inom viss tid, om det inte är uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat. I föreläggandet skall innehavaren uppmanas att ange om han medger eller bestrider ansökan och, om han bestrider ansökan, att ange skälen för bestridandet. Vidare skall innehavaren uppmanas att lämna de uppgifter om sig som avses i 33 kap. 1 § första–tredje styckena rättegångsbalken, i den mån uppgifterna i ansökan är ofullständiga eller felaktiga. I föreläggandet skall innehavaren upplysas om att ärendet kan komma att avgöras även om han inte svarar i rätt tid.

Föreläggandet skall, tillsammans med ansökan och övriga handlingar, delges innehavaren i enlighet med vad som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål.

Är det uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat, skall Patentverket avslå ansökan.

Om föreläggandet inte har kunnat delges, skall Patentverket bedöma om försöken till delgivning skall fortsätta eller om sökanden skall erbjudas att själv sköta om delgivningen. Hänsyn skall därvid tas till det arbete och den kostnad som dithills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök skall lyckas samt omständigheterna i övrigt. Erbjudandet får sändas med post till sökanden under hans i ärendet uppgivna adress eller förmedlas på annat sätt. Antar sökanden inte erbjudandet skall ansökan avvisas.

Första stycket har sin förebild i 25 och 26 §§ BfL.

Av 53 § i förslaget framgår att den som föreläggandet skall rikta sig mot är den som i varumärkesregistret är antecknad som innehavare.

De uppgifter i 33 kap 1 § RB som avses är bl.a. uppgifter om partens namn, personnummer eller organisationsnummer och adress.

I andra stycket föreskrivs att föreläggandet skall delges enligt de regler som gäller för delgivning av stämningar i tvistemål. Det innebär att delgivning i vissa fall skall kunna ske genom kungörelse. För den summariska processen gäller detta inte generellt. Att man inte godtar kungörelsedelgivning i alla situationer i den summariska processen beror på att lagstiftaren bedömt att "chansen att svaranden genom kungörelsen verkligen får del av handlingarnas innehåll får generellt sett betraktas som ringa" (prop. 1989/90:85 s. 64). Enligt kommitténs uppfattning gör sig samma bedömning inte gällande i fråga om det förfarande som föreslås här. En omständighet som är av betydelse i sammanhanget är att innehavaren av en registrering har ett intresse av att rätt adress är antecknad i registret. Dessutom bör det finnas möjlighet att – som en ren serviceåtgärd – ta in kungörelsen i Svensk varumärkestidning, vilket gör det lättare för den som vill skydda sin registrering att bevaka sin rätt.

I tredje stycket föreskrivs att Patentverket skall avslå uppenbart ogrundade ansökningar. Av första stycket följer att det skall ske utan att motparten har fått tillfälle att yttra sig. BfL har delvis en annan reglering, som det dock inte finns anledning att följa här.

Reglerna i fjärde och femte styckena har sin förebild i 30 § BfL och 33 kap. 6 § tredje stycket RB.

### *Bestridande*

**32 §** Vill innehavaren bestrida ansökan, helt eller delvis, skall han göra det skriftligen.

Bestrider innehavaren ansökan helt eller delvis i rätt tid skall Patentverket underrätta sökanden om detta.

Vidhåller sökanden sitt yrkande, helt eller delvis, skall han skriftligen begära att ärendet överlämnas till tingsrätt i den del innehavaren har bestritt ansökan. Sökandens begäran skall ha kommit in till Patentverket inom en månad från den dag då underrättelsen sändes till honom. I sin begäran om överlämnande skall sökanden ange de omständigheter och de bevis som åberopas samt ange vad som skall styrkas med varje bevis.

Sökanden skall samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som åberopas.

Har sökanden begärt överlämnande i rätt tid, skall Patentverket överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. Har sökanden inte i rätt tid begärt att ärendet skall överlämnas till tingsrätt, skall Patentverket avskryva ärendet i den del det är bestritt.

Har innehavaren inte bestritt ansökan i rätt tid, skall Patentverket upphäva registreringen i enlighet med ansökan. Har innehavaren endast bestritt en del av ansökan, skall Patentverket upphäva registreringen i enlighet med den obestridda delen av ansökan.

Innehavaren av en registrering som blivit upphävd får ansöka om återvinning mot beslutet. Ansökan om återvinning skall vara skriftlig och ha kommit in till Patentverket inom en månad från dagen för beslutet. Har innehavaren ansökt om återvinning i rätt tid skall Patentverket överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. I annat fall skall Patentverket avvisa ansökan.

Sedan ett ärende överlämnats till tingsrätt skall talan anses väckt när ansökan om upphävande i administrativ ordning kom in till Patentverket. De handlingar som sökanden gett in skall anses som stämmingsansökan och stämning i målet skall anses utfärdad när rätten beslutar om målets handläggning. Har Patentverket meddelat ett beslut om upphävande av registreringen skall detta anses som tredskodom.

Föreskrifterna i denna paragraf har sin förebild i 33–37 och 52–54 §§ BfL.

Till skillnad från vad som gäller i ärenden om registrering av varumärken bör det här krävas skriftlighet i detta begrepps konventionella mening. Detta framgår av första stycket.

Regler om överklagande av beslut som Patentverket fattar i ärenden om upphävande av registreringar i administrativ ordning finns i 84 §. Rättsmedlet mot beslut om upphävande av en registrering är dock återvinning. Detta anges i sjätte stycket.

#### *Anteckning om upphävande av registrering m.m.*

**33 §** Om en registrering har upphävts enligt 24 § eller enligt 29–32 §§, skall detta, när avgörandet vunnit laga kraft, antecknas i registret och kungöras.

Detsamma gäller om innehavaren inte förnyar registreringen eller om han begär att den skall strykas helt eller delvis.

Bestämmelsen motsvarar 27 § VmL.

En begränsning av varuförteckningen innebär en begäran om att registreringen skall strykas delvis och skall alltså antecknas i registret och kungöras.

*Underrättelse om domar*

**34 §** En domstol som har meddelat dom angående upphävande av en varumärkesregistrering eller intrång i ett registrerat varumärke skall underrätta Patentverket om detta.

Motsvarande regel finns i dag i 45 § VmL.

**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.

Regler om hemlandsbevis finns nu i 28 § VmL och 1 § förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m.

I sak innebär förslaget inget nytt. Reglerna har dock fått en annan redaktionell utformning. I dag innehållet lagen i stort sett bara ett bemyndigande för regeringen, medan bestämmelserna i övrigt finns i förordningen. Förslaget innebär i stället att föreskriften om att sökanden skall visa hemlandsbevis är intagen i lagen. Följden av att en sökande inte uppvisar hemlandsbevis är att hans ansökan skall avslås. Föreskriften gäller alltså ett sådant förhållande som enligt 8 kap. 2 § reageringsformen skall regleras i lag.

Vad som avses med Pariskonventionen och WTO-avtalet framgår av 18 §.

Flera än 150 stater är anslutna till Pariskonventionen och ännu flera till WTO-avtalet. Regeln om hemlandsbevis torde därför i praktiken nästan aldrig komma att tillämpas. Den bör dock av principiella skäl finnas kvar i den svenska varumärkeslagen.

*Rätt till registrering såsom i hemlandet (telle quelle)*

**36 §** Ett varumärke som är registrerat i sökandens hemland skall registreras i Sverige så som det är registrerat i hans hemland (telle quelle) om detta land är anslutet till Pariskonventionen eller WTO-avtalet. Detsamma gäller om sökanden är hemmahörande i ett område som är anslutet till WTO-avtalet.

Även ett varumärke som registrerats i någon annan stat eller något annat område får registreras här i landet så som det är registrerat i den andra staten eller området, om motsvarande rätt ges en svensk registrering där den tidigare registreringen gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen.

Ett varumärke får inte registreras telle quelle om märket helt och hållet saknar egenartad karaktär eller om märket är uteslutet från ensamrätt enligt 3 § fjärde stycket. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 13 § andra fjärde styckena om allmänna registreringsvillkor, 14 § om registreringshinder och 15 § om hinder mot en registrerings bestånd.

En sökande som begär registrering enligt denna bestämmelse skall visa att märket är registrerat för honom i hans hemland eller motsvarande för de varor som ansökan omfattar.

Ett varumärke som registrerats telle quelle, men som annars inte skulle ha kunnat registreras här i landet, har inte skydd på grund av registreringen i vidare mån eller för längre tid än det har i innehavarens hemland eller motsvarande.

Paragrafen behandlar s.k. telle-quelle-registrering. I dag finns motsvarande föreskrift i 29 § VmL och den kompletteras med en regel i 2 § förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m. Reglerna om telle-quelle-registrering bygger på i artikel 6 *quinquies* i Pariskonventionen.

Bestämmelsen i tredje stycket om att registrering telle quelle kan vägras i vissa fall har utformats i närmare överensstämmelse med artikel 6 *quinquies* B 2.

I övrigt innebär förslaget egentligen ingen förändring av saklig betydelse. Reglerna har dock fått en annan redaktionell utformning. I dag innehåller lagen i stort sett bara ett bemyndigande för regeringen, medan övriga bestämmelser finns i förordningen. Förslaget innebär i stället att föreskriften om att registrering kan ske i Sverige av ett märke så som det är registrerat i den främmande staten tas in i lagen. Rättsverkningarna av att ett märke registreras är nämligen sådana att föreskriften måste anses gälla ett sådant förhållande som enligt 8 kap. 2 § regeringsformen skall regleras i lag.

Vad som avses med Pariskonventionen och WTO-avtalet framgår av 18 §.

### *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.

En regel om skyldighet för utländska varumärkesinnehavare att ha ombud här i landet finns nu i 31 § VmL.

Bestämmelsen är utformad i överensstämmelse med 12 § PL i dess lydelse från och med den 1 januari 2001.

Förslaget innebär *dels* att det införs en regel som ger Patentverket rätt – men inte skyldighet – att förelägga utländska sökande att anvisa ett ombud med hemvist här i landet, *dels* att regeln om ombud för utländska varumärkesinnehavare ges en annan utformning (se avsnitt 5.4).



## 5 kap. Internationell varumärkesregistrering

### Inledning

Bestämmelser om internationell varumärkesregistrering infördes i svensk rätt med ikraftträdande den 1 april 1996 (prop. 1994/95:59). De bygger på det s.k. Madridprotokollet som tillkom år 1989 och som Sverige anslutit sig till. Sverige har däremot inte anslutit sig till den s.k. Madridöverenskommelsen som trädde i kraft redan år 1898, se vidare avsnitt 8.2.1.

I samband med att Sverige tillträdde Madridprotokollet diskuterade man om Sverige även borde tillträda Madridöverenskommelsen, men kom fram till att Sverige inte borde göra det (prop. 1994/95:59 s. 33 f). Kommittén har också diskuterat frågan. Kommitténs överväganden redovisas i avsnitt 8.2.3.

Kommitténs förslag till regler om internationell varumärkesregistrering finns i 38–55 §§. I VmL finns motsvarande regler i 50–64 §§. Förslaget följer i allt väsentligt gällande rätt, men innehåller vissa skillnader som behandlas i avsnitt 8.2.4 och 8.2.5. Dispositionen av bestämmelserna och den formella utformningen i övrigt har ändrats ganska mycket. En förändring är att bestämmelser om handläggningen som endast riktar sig till Patentverket har utmönstrats. Det gäller bl.a. bestämmelser om de skyldigheter Patentverket har i förhållande till Internationella byrån. Sådana bestämmelser bör enligt kommitténs mening i stället tas in i förordning.

#### *Definition m.m.*

**38 §** Med en internationell varumärkesregistrering avses en registrering av ett varumärke som den internationella byrån (Internationella byrån) hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) gjort i det internationella varumärkesregistret enligt protokollet den 27 juni 1989 till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891 (Madridprotokollet).

Patentverket är varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.

Paragrafen motsvarar 50 § VmL. En nyhet är att begreppet *det internationella registret* förs in i lagen. Det sker av praktiska skäl.

### *Ansökan om internationell registrering*

**39 §** Den som innehar en varumärkesregistrering eller har ansökt om registrering av ett varumärke här i landet, och som antingen är svensk medborgare, har hemvist i Sverige eller driver rörelse här, kan ansöka om internationell registrering av varumärket hos Internationella byrån.

Ansökan skall ges in till Patentverket och vara avfattad på engelska. Ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma och adress, nummer och datum för den svenska registrering eller ansökan om registrering som den internationella ansökan bygger på, en återgivning av märket och uppgifter om de varor som märket begärs registrerat för. I övrigt skall ansökan uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift.

Första stycket har sin motsvarighet i 51 § första stycket VmL. Andra stycket motsvaras närmast av 52 § VmL. Utformningen av paragrafen ansluter så nära som möjligt till bestämmelserna i 12 § om ansökningar om nationell registrering.

Enligt artikel 2.2 i Madridprotokollet skall en ansökan om internationell registrering göras hos Internationella byrån genom förmedling av Patentverket. För att detta skall framgå klart har bestämmelsen getts en något annorlunda utformning än i VmL.

Kraven i andra stycket följer av Madridprotokollet. Kommittén har valt att i lagen ta in sådana krav på en ansökan som har betydelse för den prövning som Patentverket skall göra enligt artikel 3.1 i Madridprotokollet och regel 9.6 b i tillämpningsföreskrifterna till protokollet. Ytterligare föreskrifter om vad en ansökan skall innehålla bör meddelas av Patentverket med stöd av av bemyndigandet i 85 § i förslaget. De krav som en ansökan skall uppfylla regleras dock helt och hållet i tillämpningsföreskrifterna till protokollet och det torde inte finnas något utrymme för Patentverket att bestämma att en ansökan skall innehålla något annat.

Även en registrering av ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke kan ligga till grund för en internationell registrering. Enligt 12 § första stycket i förslaget skall de bestämmelser enligt vilka märket får användas ha lämnats in till Patentverket. Någon särskild bestämmelse om detta behövs alltså inte här.

### *Behandlingen av ansökan*

**40 §** Patentverket skall undersöka om ansökan uppfyller de krav som avses i 39 §, inbegripet kravet på betalning av ansökningsavgift, och om

uppgifterna i ansökan stämmer överens med uppgifterna i den svenska varumärkesregistrering eller ansökan om registrering som den internationella ansökan bygger på.

Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en internationell registrering skall Patentverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.

Uppfyller ansökan kraven enligt första stycket skall Patentverket skicka ett intyg om detta till Internationella byrån tillsammans med ansökan.

Paragrafen motsvarar 53 § i VmL. Utformningen av paragrafens första stycke ansluter så långt det är möjligt till 20 § första stycket, som reglerar Patentverkets granskning av en nationell ansökan.

Formuleringarna i andra stycket ansluter närmast till reglerna i 30 § andra stycket, som reglerar förelägganden till sökanden i ett ärenden om administrativ omprövning. En nyhet är att brister i ansökan skall leda till att den avvisas i stället för att avskrivas, se vidare avsnitt 8.2.5.

Till grund för en ansökan om internationell registrering kan ligga mer än en registrering eller en ansökan om nationell registrering. Kommittén anser att det inte behöver anges särskilt.

Vad Patentverket enligt artikel 3.1 i protokollet och tredje stycket i denna paragraf skall intyga är att uppgifterna i den internationella ansökan motsvarar de uppgifter som vid tiden för intygandet är intagna i den ursprungliga registreringen eller i ansökan om registrering.

Patentverkets bekräftelse bör komma in till Internationella byrån inom två månader från det att ansökan kom in till verket. Den internationella registreringen får då det datum som svarar mot inkomstdagen hos Patentverket, se artikel 3.4 i Madridprotokollet. Kommer bekräftelsen in senare får den internationella registreringen i stället det datum som svarar mot inkomstdagen hos Internationella byrån. I 53 § tredje stycket VmL anges att bekräftelsen skall skickas inom en månad från det att ansökan kom in till verket eller, om ett föreläggande skickats, inom en månad från föreläggandet. Reglerna om dessa frister bör tas in i en förordning som regeringen beslutar om.

*Ansökan om att en registrering skall gälla i ytterligare länder*

**41 §** Den som innehar en internationell registrering grundad på en svensk registrering eller ansökan om registrering och som därefter vill att registreringen skall gälla i ytterligare länder kan ansöka om detta hos Internationella byrån.

Ansökan får ges in till Internationella byrån eller, om sökanden har hemvist i Sverige, till Patentverket. En ansökan som ges in till Patentverket skall vara avfattad på engelska samt uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §.

I paragrafen anges hur den skall gå till väga som har en internationell registrering grundad på en svensk registrering (eller en ansökan om svensk registrering) och som vill att den internationella registreringen skall gälla i ytterligare länder. Paragrafen motsvarar 51 andra stycket och 52 §§ i VmL.

Ansökningar om sådana senare s.k. designeringar som paragrafen behandlar får enligt förslaget alltid ges in direkt till Internationella byrån. Detta är en nyhet. Enligt i 51 § andra stycket VmL måste nämligen sådana ansökningar ges in till Patentverket. Frågan behandlas närmare i avsnitt 8.2.4.

Bestämmelsen bygger på artikel 3 *ter* (2) Madridprotokollet och regel 7.1 i tillämpningsföreskrifterna till protokollet. Av regel 7.1 i tillämpningsföreskrifterna framgår att senare designeringar får (may) ges in direkt till Internationella byrån, om det aktuella landet inte har underrättat byrån om att sådana designeringar skall ges in via det egna landets varumärkesmyndighet.

Av paragrafen framgår också att en sökande som har hemvist i Sverige alltid har rätt att ge in ansökan till Patentverket. Detta följer av regel 24.2 a i tillämpningsföreskrifterna enligt vilka det egna landets varumärkesmyndighet alltid måste ta emot och vidarebefordra senare designeringar.

Patentverket tar endast emot och vidarebefordrar senare designeringar och gör alltså ingen prövning av dessa. Behandlingen av senare designeringar följer helt och hållet föreskrifterna till Madridprotokollet. Det innebär bl.a. att ansökan skall uppfylla vissa krav som framgår av tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet. De är inte av sådan karaktär att det krävs lagreglering.

Patentverket bör skicka en ansökan om senare designering i så god tid att den kommer in till Internationella byrån inom två månader från det att ansökan kom in till verket. Den internationella registreringen får då det datum som svarar mot inkomstdagen hos Patentverket (artikel 3 *ter* i Madridprotokollet och

regel 24.6 b i tillämpningsföreskrifterna). Kommer bekräftelsen in senare får den internationella registreringen i stället det datum som svarar mot inkomstdagen hos Internationella byrån. Bestämmelserna om frister är utformade som handläggningsregler för Patentverket och kräver inte lagform.

I tillämpningsföreskrifterna finns vidare bestämmelser om handläggningen som i första hand tar sikte på förhållandet mellan Patentverket och Internationella byrån. Inte heller dessa bör tas in i lagen.

#### *Begäran om att en internationell registrering skall gälla i Sverige*

**42 §** Den som ansöker om eller innehar en internationell registrering, som inte bygger på en svensk registrering eller ansökan om registrering, kan hos Internationella byrån begära att registreringen skall gälla i Sverige.

När Patentverket får en underrättelse från Internationella byrån med en begäran enligt första stycket, skall Patentverket undersöka om det finns något hinder mot att registreringen gäller här i landet.

Hinder mot att den internationella registreringen skall gälla i Sverige föreligger om märket inte uppfyller villkoren enligt 13–15 §§.

Paragrafen behandlar den situationen att någon som har (eller ansöker om) en internationell registrering vill att den skall ha verkan i Sverige.

Bestämmelsen motsvaras närmast av 54 § VmL. Det finns ingen skillnad i sak mellan den bestämmelsen och bestämmelsen i förslaget.

Patentverket arbetar med ärenden som innebär att någon ansöker om att en internationell registrering skall gälla här ("Madrid-in ärenden") på i princip samma sätt som med nationella ansökningar om registrering. När Patentverket får ett meddelande om att innehavaren av en internationell registrering har begärt att den skall gälla i Sverige bör verket alltså på samma sätt som i nationella registreringsärenden undersöka om det finns något hinder mot detta.

#### *Behandlingen av begäran om att registreringen skall gälla i Sverige*

**43 §** Patentverket skall besluta att den internationella registreringen, helt eller delvis, inte kan gälla i Sverige om det finns något hinder mot registreringen enligt 13 eller 14 §. Beslutet får grundas endast på en omständighet som meddelas till den Internationella byrån inom 18

månader från dagen för underrättelsen enligt 42 § andra stycket med begäran om att registreringen skall gälla här i landet.

Patentverket skall göra en ny prövning av frågan om den internationella registreringen kan gälla i Sverige, om innehavaren av registreringen begär detta inom två månader från beslutet att registreringen helt eller delvis inte kan gälla här.

Bestämmelserna om avskrivning och återupptagande i 20 § tillämpas på motsvarande sätt vid behandlingen av en begäran om ny prövning.

Paragrafen motsvaras närmast av 55 och 56 §§ VmL. De regler i VmL som har karaktären av handläggningsregler riktade till Patentverket har utgått. De bör i stället tas in i en förordning.

En nyhet är att det i första stycket föreskrivs att Patentverket kan besluta att registreringen skall gälla *helt eller delvis*.

Enligt andra stycket skall Patentverket kunna göra en ny prövning av frågan om en internationell registrering skall gälla i Sverige. På det sättet får innehavaren av den internationella registreringen möjlighet att argumentera för sin sak inför Patentverket till dess tvåmånadersfristen för att begära ny prövning har löpt ut eller saken blivit slutligt avgjord. Kommittén behandlar denna fråga i avsnitt 8.2.5.

Enligt VmL är gången i stället den att Patentverket först fattar ett beslut som har preliminär karaktär (55 § första stycket) och sedan ett slutligt beslut (56 § andra stycket). Enligt kommitténs bedömning blir förfarandet smidigare och enklare om det utformas enligt förslaget.

En förutsättning för en ny prövning bör vara att innehavaren begär detta inom en begränsad tid. Av flera skäl framstår det som lämpligt att denna tid är densamma som tiden för överklagande, dvs. två månader från dagen för beslutet att vägra verkan här i landet.

Behandlingen av en begäran om en ny prövning bör motsvara behandlingen av en ansökan om nationell registrering. Reglerna om avskrivning och återupptagande bör därför vara tillämpliga på sådana registreringar. Bestämmelser om detta har tagits i tredje stycket.

#### *Anteckning om att registreringen gäller i Sverige*

**44 §** Finns det inte något hinder som avses i 43 § första stycket, skall Patentverket i varumärkesregistret göra en anteckning om att registreringen gäller i Sverige och kungöra detta.

Paragrafen motsvaras närmast av 55 § andra stycket VmL.

Finner Patentverket vid sin prövning enligt 43 § att det inte finns något hinder mot att registreringen gäller här i landet skall verket anteckna detta i en särskild avdelning av varumärkesregistret och kungöra att registreringen gäller här i landet. Någon rättsverkan är inte knuten till att märket antecknas i det svenska varumärkesregistret (se avsnitt 8.2.5).

I kungörelsen skall anges datum för den internationella registreringen. Vilka uppgifter som skall kungöras bör emellertid regleras i förordning. Om Patentverket vägrar verkan i någon del skall verket vänta med att utfärda kungörelse till dess att tvåmånadersfristen för att begära ny prövning har löpt ut eller saken har blivit slutligt avgjord.

#### *Invändning*

**45 §** När Patentverket har kungjort att registreringen gäller i Sverige, kan invändning framställas mot att den gäller här.

Den som vill framställa invändning mot registreringen skall göra det till Patentverket. Invändningen skall ha kommit in inom den tid och uppfylla de krav som anges i 23 § andra stycket.

Bestämmelsen har sin motsvarighet i 55 § tredje stycket VmL.

Bestämmelserna om invändning mot en internationell registrering är utformade i så nära anslutning som möjligt till bestämmelserna i 23 § i förslaget om invändning mot nationella registreringar.

#### *Behandlingen av invändningen*

**46 §** Bestämmelserna i 24 § första–fjärde styckena gäller också en invändning mot en internationell registrering.

Patentverket skall på grund av invändningen besluta att registreringen, helt eller delvis, inte kan gälla i Sverige om det finns något hinder enligt 13–15 §§.

Beslutet får grundas endast på en omständighet som meddelas till Internationella byrån inom 18 månader från dagen för underrättelsen enligt 42 § andra stycket med begäran om att registreringen skall gälla här i landet. Har tiden för invändning enligt 45 § löpt ut efter 18-månadersfristen, får beslutet grundas på omständighet som meddelas till Internationella byrån inom en månad från invändningstidens utgång, under förutsättning att Patentverket inom 18 månader underrättat Internationella byrån om att ett meddelande kan komma att översändas senare.

Patentverket skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot att registreringen gäller här i landet.

Om Patentverket beslutar att registreringen, helt eller delvis, inte kan gälla i Sverige skall detta antecknas i registret och kungöras när avgörandet har vunnit laga kraft.

Bestämmelserna svarar mot 56 § andra stycket VmL.

Invändningar mot internationella registreringar skall så långt det är möjligt behandlas på samma sätt som invändningar mot nationella registreringar. Denna paragraf är därför utformad i nära anslutning till 24 § i förslaget.

#### *Registreringens verkan m.m.*

**47 §** En internationell registrering som gäller i Sverige har samma verkan som en svensk nationell registrering. Den internationella registreringen har sådan verkan från den dag som Internationella byrån har angett för registreringen eller för en senare begäran om verkan i Sverige.

En internationell registrering gäller i tio år från den dag som Internationella byrån har angett för registreringen. Registreringen kan förnyas för en tid av tio år åt gången enligt bestämmelserna i Madridprotokollet. När en registrering förnyats skall detta antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

I fråga om internationella registreringar skall 28–34 §§ tillämpas på motsvarande sätt.

Bestämmelsen motsvarar närmast 57 § första stycket VmL.

#### *Utbyte av en internationell registrering mot en nationell registrering*

**48 §** När någon innehar både en internationell registrering med verkan här i landet och en svensk registrering av samma märke, träder den internationella registreringen i stället för den svenska, om den internationella registreringen har verkan här i landet från en senare tidpunkt än den svenska, och alla varor som omfattas av den svenska registreringen ingår i förteckningen över de varor som omfattas av den internationella registreringen. Detta innebär ingen inskränkning i rättigheter som kan ha förvärvats på grund av den svenska registreringen.

På begäran av innehavaren skall Patentverket anteckna att den internationella registreringen trätt i stället för den svenska samt kungöra detta.

Paragrafen motsvarar närmast 58 § VmL.



*Verkan av att en internationell registrering upphör*

**49 §** Om en internationell registrering som gäller i Sverige upphör att gälla helt eller delvis, upphör dess verkan här i landet i motsvarande utsträckning. En anteckning om detta skall göras i varumärkesregistret och kungöras.

Paragrafen motsvarar närmast 59 § VmL.

*Omvandling av en internationell registrering till en nationell registrering*

**50 §** Om en internationell registrering som gäller i Sverige upphör att gälla helt eller delvis inom fem år från den dag Internationella byrån angett för registreringen, på grund av att den ursprungliga registreringen eller ansökan om registrering inte längre kan utgöra grund för en internationell registrering, och innehavaren därefter ansöker om registrering av märket här i landet, skall denna ansökan anses gjord på dagen för den internationella registreringen, under förutsättning att

1. ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella registreringen upphörde, och

2. de varor som anges i den svenska ansökan också omfattades av den internationella registreringens verkan i Sverige.

Paragrafen motsvarar närmast 60 § VmL.

Villkoret i 60 § första stycket 3 VmL har utgått eftersom det inte har någon betydelse för vilken dag ansökan skall anses ingiven, vilket är den fråga som bestämmelsen reglerar.

**51 §** Om en internationell registrering som gäller i Sverige upphör på grund av en uppsägning av Madridprotokollet, och innehavaren därefter ansöker om registrering av märket här i landet, skall denna ansökan anses gjord på dagen för den internationella registreringen, under förutsättning att

1. ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen fick verkan, och

2. de varor som anges i den svenska ansökan också omfattades av den internationella registreringens verkan i Sverige.

Paragrafen motsvarar närmast 61 § VmL.

Villkoret i 61 § första stycket 3 VmL har utgått eftersom det inte har någon betydelse för vilken dag en ansökan skall anses ingiven, vilket är den fråga som bestämmelsen reglerar.

## 6 kap. Överlåtelse, licens m.m.

### *Överlåtelse*

**52 §** Rätten till sådana varukännetecken som avses i 3 § första–tredje styckena kan överlätas i samband med eller fristående från den rörelse i vilken de används.

Vid överlåtelse av en rörelse ingår rätten till sådana varukännetecken som avses i första stycket och som är knutna till rörelsen i överlåtelsen, om inte annat är avtalat.

Paragrafen motsvarar 32 § VmL.

Förslaget innehåller ingen nyhet i sak. För att det skall vara tydligt att både registrerade varumärken och inarbetade varumärken och varukännetecken ingår i överlåtelsen om inte annat avtalats, finns det i förslaget en hänvisning till 3 § första–tredje styckena. Däremot faller rätten till namn och firma, av naturliga skäl, utanför regleringen i varumärkeslagstiftningen.

### *Rättsverkan av anteckning om innehavare m.m.*

**53 §** I mål eller ärenden om ett nationellt registrerat varumärke skall den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret anses vara innehavare av registreringen.

Överlåtelse av rätten till ett nationellt registrerat varumärke skall på begäran antecknas i varumärkesregistret och kungöras. Den som begär att en ny innehavare antecknas skall betala föreskriven avgift.

I mål eller ärenden om ett internationellt registrerat varumärke skall den som är antecknad som innehavare i det internationella registret anses vara innehavare av märket. Överlåtelse av rätten till ett internationellt registrerat varumärke kan anmälas till Internationella byrån.

Paragrafen motsvarar närmast 33 § VmL.

I VmL finns en bestämmelse om att Patentverket skall vägra att anteckna en ny innehavare om dennes användning av varumärket uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten. I förslaget har någon sådan bestämmelse inte tagits med. Patentverket gör bara en formell granskning och har knappast några praktiska möjligheter att utreda om ett märke blir vilseledande i en ny innehavares hand. Och en registrering som är vilseledande kan i vissa fall upphävas på talan av allmän åklagare (28 § andra stycket och 29 § förslaget).

En anteckning enligt andra stycket kan göras på begäran av den som är antecknad som innehavare eller av den som förvärvat rätten till märket. Även i fall där en registrering överförs till någon som har yrkat det sker anteckning endast om någon begär det.

I tredje stycket finns bestämmelser som bara gäller internationella registreringar. Några sådana bestämmelser finns inte i VmL. Internationella registreringar kan, på samma sett som svenska, överlåtas helt eller delvis. Bestämmelser om överlåtelse av internationella registreringar finns i artikel 9 i Madridprotokollet och regel 25 i tillämpningsföreskrifterna.

Begreppet det *internationella registret* och begreppet *Internationella byrån* definieras i 38 § förslaget.

En förutsättning för överlåtelsen är att förvärvaren är behörig att göra en internationell ansökan, dvs. att han – i fråga om internationella registreringar som är grundade på svenska registreringar eller ansökningar – är svensk medborgare, har hemvist här eller driver rörelse här (39 § första stycket förslaget).

Bestämmelser av intresse i detta sammanhang finns i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet. Ansökan om anteckning av överlåtelsen skall göras på ett särskilt formulär. Både överlåtaren och förvärvaren får ansöka om anteckning av överlåtelsen. En ansökan som görs av överlåtaren får lämnas direkt till Internationella byrån, medan en ansökan som görs av förvärvaren måste gå via en nationell myndighet. En ansökan som ges in av överlåtaren skall vara undertecknad av denne, medan en ansökan som ges in av en myndighet skall vara undertecknad av myndigheten; den nationella myndigheten får därvid kräva att överlåtaren skall underteckna den. Anteckningen om överlåtelse får det datum då fullständiga handlingar presenterades för Internationella byrån.

I samband med att Internationella byrån antecknar en ny innehavare skall byrån underrätta dels överlåtaren och förvärvaren dels de nationella myndigheterna i de länder där registreringen har verkan.

### *Licens*

**54 §** Innehavaren av ett varukännetecken som avses i 3 § första–tredje styckena kan ge någon annan rätt att använda kännetecknet i näringsverksamhet (licens). En licenstagare får inte överlåta sin rätt vidare, utan samtycke från innehavaren av kännetecknet.

Innehavaren av ett varukännetecken kan åberopa de rättigheter som ensamrätten till kännetecknet innebär gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på licensens giltighetstid, den form under vilken kännetecknet får användas, de varor för vilka kännetecknet får användas, det geografiska område inom vilket kännetecknet får användas eller kvaliteten på de av licenstagaren framtillda varorna.

En licens som avser ett registrerat varumärke, eller en ansökan om registrering, skall på begäran antecknas i varumärkesregistret. Den som begär att en upplåtelse av licens antecknas skall betala föreskriven avgift.

Om det visas att licensen har upphört att gälla, skall anteckningen strykas ur registret.

Paragrafen har sin motsvarighet i 34 § VmL första–fjärde styckena, vilka bestämmelser fick sin nuvarande lydelse i samband med att varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt (prop. 1992/93:48).

En skillnad är att gällande rätt endast omfattar varumärken, medan förslaget genom hänvisningen till 3 § första–tredje styckena avser både registrerade och inarbetade varukännetecken.

Det saknas möjlighet att anteckna licenser i det internationella registret.

### *Utmätning och konkurs*

**55 §** Rätten till ett varukännetecken enligt 3 § tredje stycket får inte tas i mät.

Om innehavarens egendom avträds till konkurs, ingår rätten till ett varukännetecken i konkursboet. Innehåller ett varukännetecken ett personnamn gäller detta endast övriga delar av kännetecknet, om inte kännetecknet är registrerat eller inarbetat. Ett kännetecken som enligt denna bestämmelse inte tillhör konkursboet får ändå användas i rörelse som bedrivs för boets räkning.

Motsvarande bestämmelser finns i dag i 34 § femte stycket VmL.

Undantagsregeln i andra stycket om personnamn är ny. Med personnamn avses här egenartat efternamn ensamt för sig eller tillsammans med förnamn. Regeln innebär att registrerade varumärken och inarbetade varukännetecken alltid ingår i konkursboet i sin helhet, även om de innehåller ett personnamn. Om det däremot är fråga om ett kännetecken som inte är inarbetat eller registrerat är det endast andra delar av kännetecknet än namnet som ingår i konkursboet.

Den föreslagna regleringen har samband med 20 § namnlagen (se avsnitt 8.4.4). Enligt den paragrafen får ingen, obehörigen, till nackdel för den som förvärvat ett egenartat efternamn, i näringsverksamhet använda en firma, ett varumärke eller annat kännetecken som lätt kan förväxlas med namnet. De skäl som ligger bakom bestämmelsen om obehörig användning av ett namn i näringsverksamhet kan enligt kommitténs mening dock inte anses

göra sig gällande om bäraren av namnet har tagit in det i ett varumärke som han har registrerat eller har använt i sådan omfattning att han inarbetat det kännetecknet där namnet ingår. Om den egendom där märket ingår avträds till konkurs bör därför även märket som innehåller namnet anses tillhöra konkursboet. En följd av att kännetecknet tillhör konkursboet är att det kan överlätas i samband med att boets egendom försäljs.

Enligt 8 kap. 2 § konkurslagen får förvaltaren i vissa fall fortsätta gäldenärens rörelse för konkursboets räkning. Det framstår som ändamålsenligt att förvaltaren får använda sådana kännetecken som gäldenären använt i rörelsen så länge rörelsen bedrivs för boets räkning, dvs. även sådana som inte är inarbetade eller registrerade.

## **7 kap. Pant m.m.**

### **Inledning**

Regler om pantsättning av rätten till ett varumärke infördes i svensk rätt genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 1996. Detta gjordes för att närma den svenska varumärkesrätten till den gemenskrätsliga varumärkesordningen (prop. 1995/96:26). Reglerna finns i 34 a–34 j §§ VmL. Kommittén föreslår inga sakliga ändringar i dessa regler. I 57 § första stycket som svarar mot 34 a § första stycket har dock en bestämmelse om ansökningsavgift förts in. Vidare används genomgående "Patentverket" i stället för "registreringsmyndigheten".

#### *Panträtt i registrerat varumärke*

**56 §** Rätten till ett registrerat varumärke eller till en ansökan om registrering av ett varumärke kan pantsättas enligt 57–65 §§.

Paragrafen har samma lydelse som 34 a § VmL.

**57 §** Panträtt i egendom som avses i 56 § uppkommer genom registrering av ett skriftligt avtal om pantsättning av egendomen. Ansökan om registrering görs hos Patentverket. Den som ansöker om registrering skall betala föreskriven ansökningsavgift.

Om en registrerad panträtt har övergått till någon annan, skall det på begäran antecknas i varumärkesregistret eller i Patentverkets diarium.

Har panträtt upplåtits till flera var för sig, har den upplåtelse företräde för vilken ansökan om registrering först kom in till Patentverket, om inte något annat har avtalats.

Görs samma dag ansökan om registrering av flera upplåtelse, har de sinsemellan företräde efter den tidsföljd i vilken de har ägt rum, om inte något annat har avtalats. Är upplåtelseerna samtidigt eller kan det inte utredas i vilken tidsföljd de har skett, har de lika rätt.

Paragrafen har samma lydelse som 34 b § VmL.

#### *Ansökan om registrering av pantupplåtelse*

**58 §** Ansökan om registrering enligt 57 § görs av den som har rätten till varumärket eller varumärkesansökan eller av den till vilken panträtten har upplåtits. Sökanden skall styrka upplåtarens rätt till varumärket eller varumärkesansökan.

Vid tillämpning av denna paragraf skall den som i varumärkesregistret är antecknad som innehavare av ett registrerat varumärke anses ha rätt till märket, om inte något annat framgår i ärendet. Avser ansökan om registrering pantsättning av en varumärkesansökan, skall den som i Patentverkets diarium har registrerats som sökande anses ha rätt till varumärkesansökan, om inte något annat framgår i ärendet.

Ansökan får inte bifallas om upplåtaren, när ansökan om registrering görs, inte är behörig att förfoga över den pantförskrivna egendomen på grund av utmätning, konkurs, omyndighet, betalningssäkring, kvarstad eller någon annan anledning.

Paragrafen har samma lydelse som 34 c § VmL.

I andra stycket finns en regel om vem som skall anses ha rätt till märket i ärenden om pantsättning av varumärken. En allmän regel om legitimationsverkan av att någon är antecknad som innehavare i varumärkesregistret finns i 53 § första stycket förslaget.

**59 §** Ett avtal om pantsättning kan registreras när varumärket har registrerats eller, om avtalet avser en varumärkesansökan, när ansökan har registrerats i Patentverkets diarium. Om en pantsatt varumärkesansökan leder till att varumärket registreras, gäller därefter rätten till det registrerade varumärket som pantobjekt.

Paragrafen har samma lydelse som 34 d § VmL.

**60 §** Även om en panträtt har registrerats, gäller panträtt i den pantsatta egendomen endast om pantavtalet har ingåtts av någon som var rätt ägare till egendomen och behörig att förfoga över den och om avtalet inte heller av någon annan anledning är ogiltigt.

Paragrafen har samma lydelse som 34 e § VmL.

**61 §** Panträtten är förfallen, om rätten till varumärket eller varumärkesansökan på grund av bestämmelserna i denna lag inte vidare skall gälla.

Paragrafen har samma lydelse som 34 f § VmL.

**62 §** Registreringen av en panträtt skall strykas, om panträtten genom en dom som har vunnit laga kraft har förklarats ogiltig eller om panträtten har förfallit eller annars har upphört att gälla.

Paragrafen har samma lydelse som 34 g § VmL.

**63 §** Pantsättning gäller från tiden för ansökan om registrering enligt 57 § mot den som senare förvärvar äganderätt eller annan rätt till egendomen.

Ett licensavtal gäller mot panthavaren, om avtalet har slutits före ansökan om registrering av pantavtalet.

Paragrafen har samma lydelse som 34 h § VmL.

**64 §** Bestämmelser i annan lag om handpanträtt vid utmätning eller i konkurs gäller också för panträtt i rätten till ett varumärke eller en varumärkesansökan. När ansökan om registrering enligt 57 § kommer in till Patentverket medför det samma rättsverkningar som när en panthavare tar en lös sak i besittning.

Säljs rätten till ett pantsatt varumärke eller en pantsatt varumärkesansökan vid utmätning eller i konkurs, består sådana licensavtal som avses i 63 § andra stycket.

Paragrafen har samma lydelse som 34 i § VmL.

**65 §** Pantborgenären får sälja panten och ta ut sin fordran ur köpskillingen endast om han dessförinnan har underrättat gäldenären och andra kända sakägare om försäljningen och dessa har fått skäligt rådrum att bevaka sin rätt.

Vid en försäljning enligt denna paragraf består sådana licensavtal som avses i 63 § andra stycket.

Paragrafen har samma lydelse som 34 j § VmL.

## 8 kap. Vitesförbud, skadestånd, straffansvar m.m.

### *Vitesförbud*

**66 §** På yrkande av den som har rätt till ett varukännetecken enligt 3 § eller den som på grund av licens har rätt att använda ett sådant varukännetecken får domstolen vid vite förbjuda den som gör intrång i rätten till kännetecknet (varumärkesintrång) att fortsätta intrånget.

Om käranden visar sannolika skäl för att intrång förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till varukännetecknet, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas skall svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen befria honom från detta. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt andra stycket fortfarande skall bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller tredje stycket och i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Talan om utdömmande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

De nuvarande reglerna i VmL om vitesförbud på grund av intrång finns i 37 a §. De fick sin nuvarande lydelse genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 april 1994 (prop. 1993/94:122). Paragrafen i förslaget har samma lydelse som den paragrafen.

Angående förbud mot användning av vilseledande varukännetecken, se avsnitt 8.8.4.

### *Skadestånd*

**67 §** Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång skall betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet. Därutöver skall ersättning betalas för den skada som intrånget i övrigt medför varvid hänsyn skall tas särskilt till

1. den skada som hänför sig till varukännetecknets anseende (goodwill),
2. rättighetshavarens uteblivna försäljning,
3. den vinst som intrångsgöraren har gjort till följd av intrånget och
4. rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås.

Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång skall betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt.



Regeln motsvarar närmast 38 § VmL som tillkom genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 april 1994 (prop. 1993/94:122). Den föreslagna bestämmelsen skiljer sig från den nuvarande genom att vissa av de omständigheter som skall beaktas vid bestämmandet av ersättningen uttryckligen anges.

Kommitténs överväganden i fråga om skadestånd redovisas i avsnitt 8.8.2.

#### *Begränsning av skadeståndet*

**68 §** Avser intrånget ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering, skall ersättning för det intrång som skett före registreringsdagen betalas endast om intrånget gjorts uppsåtligen.

Rätt till ersättning får endast avse skada under de fem senaste åren innan talan väcktes. För annan skada är rätten till ersättning preskriberad.

Avser intrånget ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering preskriberas dock inte rätten till ersättning i något fall tidigare än ett år efter registreringsdagen.

Bestämmelsen i första stycket har sin motsvarighet i 39 § VmL. Bestämmelserna i paragrafen i övrigt har sin motsvarighet i 40 § VmL. Förslaget innebär inga ändringar i sak utan bara språkliga moderniseringar.

#### *Straffansvar*

**69 §** Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör varumärkesintrång skall dömas till böter eller fängelse i högst två år.

För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 66 § får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.

Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal är påkallat från allmän synpunkt.

De nuvarande reglerna om straffansvar, som finns i 37 § VmL, tillkom genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 april 1994 (prop. 1993/94:122). Paragrafen i förslaget har i stort sett samma lydelse som 37 § VmL.

En skillnad är att definitionen av begreppet varumärkesintrång har flyttats till bestämmelsen om vitesförbud (66 § i förslaget). Det beror på att den bestämmelsen kommer före straffbestämmelsen i

kommitténs förslag. Och det beror i sin tur på att regeln om vitesförbud i praktiken är viktigare än straffbestämmelsen.

En annan nyhet är att åklagaren skall väcka åtal om det är påkallat från allmän synpunkt. Det skall alltså inte längre krävas att åtal är påkallat av särskilda skäl.

Förutsättningarna för väckande av allmänt åtal behandlas i avsnitt 8.8.3.

#### *Begränsning av straffansvaret*

**70 §** Avser intrånget ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering, skall inte dömas till ansvar för intrång som gjorts före registreringsdagen.

Motsvarande regel om begränsning av straffansvaret finns i dag i 39 § första meningen VmL.

#### *Förebyggande av fortsatt intrång*

**71 §** På yrkande av den som har lidit varumärkesintrång får domstolen efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att varukännetecknen som olovligen förekommer på varor, förpackningar, reklamtryck, affärshandlingar eller liknande skall utplånas eller ändras. Kan en sådan åtgärd inte ske utan att egendomen på vilken kännetecknet förekommer förstörs eller på visst sätt ändras får domstolen besluta om detta. I ett sådant fall får domstolen också, på yrkande, besluta att egendomen skall mot lösen lämnas ut till den som har lidit intrånget.

På yrkande av den som har lidit intrånget får domstolen efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att föremål, vars användande skulle innebära varumärkesintrång, skall förstöras eller ändras på visst sätt.

Sådan egendom som avses i första och andra styckena får tas i beslag om det skäligen kan antas att ett brott enligt 69 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.

Bestämmelserna i första-tredje styckena tillämpas också i fråga om försök och förberedelse till brott enligt 69 § andra stycket.

Paragrafen har samma lydelse som 41 § VmL. Den paragrafen tillkom genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 april 1994 (prop. 1993/94:122).

## 9 kap. Intrångsundersökning m.m.

### Inledning

I VmL finns sedan den 1 januari 1999 regler om intrångsundersökning. De tillkom genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 1999 (prop. 1998/99:11). I förslaget har dessa regler förts över oförändrade.

**72 §** Om det skäligen kan antas att någon har gjort ett intrång, får domstolen för att bevisning skall kunna säkras om intrånget besluta att en undersökning får göras hos denne för att söka efter föremål eller handlingar som kan antas ha betydelse för utredning om intrånget (intrångsundersökning).

Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök och förberedelse till brott enligt 69 § andra stycket.

Paragrafen har samma lydelse som 41 a § VmL.

**73 §** Ett beslut om intrångsundersökning meddelas av den domstol där rättegång som rör intrånget pågår. Om rättegång inte är inledd, gäller i fråga om behörig domstol vad som är bestämt om tvistemål som rör intrång. Vad som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet i fråga om tvist som skall tas upp i annan ordning än inför domstol skall dock inte tillämpas.

En fråga om intrångsundersökning får tas upp endast på yrkande av den som innehar ett varukännetecken enligt 3 § eller den som på grund av licens har rätt att använda varukännetecknet. Om rättegång inte är inledd, skall yrkandet framställas skriftligen.

Innan ett beslut om undersökning meddelas skall motparten ha fått tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas.

I övrigt skall en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då rättegång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan uppkommit under rättegång.

Paragrafen har samma lydelse som 41 b § VmL.

**74 §** Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om sökanden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas motparten. Saknar sökanden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen befria honom från detta. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av motparten.

I fråga om överklagande av domstolens beslut om inträngsundersökning och i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Paragrafen har samma lydelse som 41 c § VmL.

**75 §** Ett beslut om inträngsundersökning skall innehålla uppgifter om

1. vilket ändamål undersökningen skall ha,
2. vilka föremål och handlingar som det får sökas efter, och
3. vilka utrymmen som får genomsökas.

Om det behövs, skall domstolen även förordna om andra villkor för verkställandet.

Paragrafen har samma lydelse som 41 d § VmL.

**76 §** Ett beslut om inträngsundersökning gäller omedelbart. Om ansökan om verkställighet inte har gjorts inom en månad från beslutet, förfaller det.

Om sökanden inte inom en månad från det att verkställigheten avslutats väcker talan eller på något annat sätt inleder ett förfarande om saken, skall en åtgärd som företagits vid verkställigheten av inträngsundersökningen omedelbart gå åter, i den utsträckning det är möjligt. Detsamma gäller om ett beslut om inträngsundersökning upphävs sedan verkställighet genomförts.

Paragrafen har samma lydelse som 41 e § VmL.

**77 §** Ett beslut om inträngsundersökning verkställs av kronofogdemyndigheten enligt de villkor som domstolen har föreskrivit och med tillämpning av 1–3 kap., 16 kap. 10 §, 17 kap. 1–5 §§ samt 18 kap. utsökningsbalken. Sökandens motpart skall underrättas om verkställigheten endast om beslutet om inträngsundersökning har tillkommit efter motpartens hörande. Myndigheten har rätt att ta fotografier och göra film- och ljudupptagningar av sådana föremål som den får söka efter. Myndigheten har också rätt att ta kopior av och göra utdrag ur sådana handlingar som den får söka efter.

En inträngsundersökning får inte omfatta en skriftlig handling som avses i 27 kap. 2 § rättegångsbalken.

Paragrafen har samma lydelse som 41f § VmL.

**78 §** När ett beslut om inträngsundersökning skall verkställas har motparten rätt att tillkalla ett juridiskt biträde. I avvaktan på att biträdet inställer sig får verkställigheten inte påbörjas. Detta gäller dock inte, om

1. undersökningen därigenom onödigt fördröjs, eller
2. det finns en risk att ändamålet med åtgärden annars inte uppnås.

Vid verkställigheten får kronofogdemyndigheten anlita det biträde av en sakkunnig som behövs.

Myndigheten får tillåta att sökanden eller ett ombud för sökanden är närvarande vid undersökningen för att bistå med upplysningar. Om ett sådant tillstånd ges, skall myndigheten se till att sökanden eller ombudet inte i större utsträckning än som kan motiveras av verkställigheten får kännedom om förhållanden som kommer fram.

Paragrafen har samma lydelse som 41 g § VmL.

**79 §** Fotografier och film- och ljudupptagningar av föremål samt kopior av och utdrag ur handlingar skall förtecknas och hållas tillgängliga för sökanden och motparten.

Paragrafen har samma lydelse som 41 h § Vml.

## 10 kap. Övriga bestämmelser

### *Preklusion m.m.*

**80 §** Om en registrering av ett varumärke har upphävts genom ett beslut eller en dom som har vunnit laga kraft, får domstolen inte döma till skadestånd eller straff eller besluta om annan åtgärd enligt 66–79 §§.

I mål om intrång i ett registrerat varumärke skall domstolen, på yrkande av den mot vilken talan förs, förklara målet vilande i avvaktan på att frågan om upphävande av registreringen slutligt avgjorts. Är talan om upphävande inte väckt, skall domstolen i samband med vilandeförklaringen förelägga honom att göra det inom viss tid.

Bestämmelser av samma innehåll finns i 42 § VmL. Förslaget innebär ingen saklig ändring.

### *Särskilda bestämmelser om gemenskapsvarumärken*

**81 §** Vid intrång i ett gemenskapsvarumärke tillämpas bestämmelserna i 69 och 70 §§ om straffansvar. I övrigt gäller 66 § om vitesförbud, 67 och 68 §§ om skadestånd, 71 § om förebyggande åtgärder, 72–79 §§ om intrångsundersökning och 80 § om preklusion m.m. i den mån inte något annat följer av rådets förordning om gemenskapsvarumärken.

Den som ger in en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Patentverket för vidare befordran enligt artikel 25.2 i rådets förordning om gemenskapsvarumärken skall betala en avgift med belopp som regeringen bestämmer. Detsamma gäller den som begär omvandling av en ansökan om eller en registrering av ett gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationell registrering av ett varumärke samt den som begär ett intyg enligt artikel 89.3 i rådets förordning.

Bestämmelser av samma innehåll som i första stycket finns i 66 § VmL. Andra stycket har sin motsvarighet i 65 § VmL. Förslaget innebär ingen saklig ändring.

#### *Behörig domstol*

**82 §** Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol för en talan om upphävande av en registrering, skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt.

Stockholms tingsrätt är behörig domstol i mål som avses i 81 § och i artikel 92 i rådets förordning om gemenskapsvarumärken.

En bestämmelse av samma innehåll som i första stycket finns i 26 § andra stycket VmL. En bestämmelse av samma innehåll som i andra stycket finns i 67 § VmL.

#### *Skyldighet för licenshavare och panthavare att underrätta innehavaren*

**83 §** Vill en licenstagare väcka talan om intrång i rätten till ett varukännetecken, skall han underrätta kännetecknets innehavare om detta. Gör han inte det skall talan avvisas.

Detsamma gäller, om en panthavare vill väcka talan med anledning av intrång i den pantsatta egendomen.

Bestämmelser med samma innehåll finns i 43 § VmL.

#### *Överklagande*

**84 §** Ett slutligt beslut av Patentverket får överklagas av den som beslutet rör, om det har gått honom emot.

Överklagande enligt första stycket görs hos Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag, om inte något annat följer av tredje stycket. Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Regeringsrätten inom två månader från beslutets dag. Vid ett överklagande till Regeringsrätten tillämpas bestämmelserna i 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Regeringsrätten och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Överklagande av beslut i ärenden om upphävande i administrativ ordning enligt 30–32 §§ görs hos tingsrätt inom tre veckor från beslutets dag.

Reglerna om överklagande av Patentverkets beslut i första och andra styckena, som nu finns i 47 § VmL, är oförändrade i sak.

Överklagande av verkets beslut i fråga om upphävande av registrering i administrativ ordning regleras i tredje stycket. När det gäller sådana beslut finns det en stark koppling till tingsrätt; om yrkandet om upphävande bestrids skall ju ärendet lämnas över till en tingsrätt. Därför är det mest naturligt att Patentverkets beslut i sådana ärenden överklagas till tingsrätt. Om en registrering har upphävts inom ramen för ett sådant förfarande och innehavaren av registreringen är missnöjd med det beslutet tillämpas inte denna regel om överklagande. Han har i stället att ansöka om återvinning enligt 32 § sjätte stycket i förslaget. Jfr avsnitt 7.5.

#### *Bemyndiganden*

**85 §** Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag. Regeringen får också meddela närmare föreskrifter om avgifter.

Paragrafen motsvarar närmast i 48 och 64 §§ VmL.

## 10.2 Förslaget till lag om ändring i firmalagen (1974:156)

**2 §** Ensamrätt till firma förvärfvas genom registrering eller genom inarbetning.

*En förutsättning för ensamrätt till firma på grund av registrering är att firman har särskiljningsförmåga.*

*Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärfvas genom inarbetning.*

Firma registreras enligt bestämmelserna i 8 a–12 §§ och vad som föreskrivs i annan författning om registrering av visst slags firma.

*Ett näringskännetecken anses inarbetat om, och så länge, det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som kännetecken för den verksamhet som bedrivs under kännetecknet. Om kännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.*

*Den som använder ett eget namn med särskiljningsförmåga som näringskännetecken inom ett visst geografiskt område, har ett skydd för namnet som för näringskännetecken inom samma område. Vidare har innehavaren av ett varukännetecken med skydd inom ett visst geografiskt område, ett skydd för kännetecknet som för näringskännetecken inom samma område.*

Denna paragraf handlar om förvärv av ensamrätt till firma och andra näringskännetecken.

Bestämmelsen i första stycket har ändrats så att den bättre överensstämmer med 3 § i förslaget till varumärkeslag.

En firma som skall registreras måste enligt 9 § skilja sig tydligt från andra firmor samt uppfylla vissa andra krav. Firman behöver dock inte längre ha särskiljningsförmåga för den verksamhet som den avser för att få registreras. Av andra stycket, som är nytt, framgår att endast sådana firmor som har särskiljningsförmåga får ett skydd genom registreringen. Frågan om kravet på särskiljningsförmåga vid registrering behandlas i avsnitt 9.5.

Tredje och fjärde styckena – som motsvarar andra och tredje styckena i gällande lag – är oförändrade i sak, men innehåller vissa redaktionella ändringar.

Bestämmelsen i femte stycket – som motsvarar fjärde stycket i nuvarande lydelse – innehåller villkoren för inarbetning av firma och sekundära kännetecken, se vidare avsnitt 9.10 och 5.7.3.

I sjätte stycket finns regleringen av skyddet för namn som naturligt varukännetecken samt regleringen av det korsvisa skyddet. Bestämmelserna – som ersätter dem i 4 och 5 §§ i gällande lag – är utformade så att de överensstämmer med 3 § femte stycket i förslaget till varumärkeslag. Frågan om skyddet för namn som naturligt varukännetecken behandlas i avsnitt 5.7.4.



**2 a §** *Ett näringskännetecken anses ha särskiljningsförmåga om det är ägnat att skilja den verksamhet som bedrivs i en rörelse från den som bedrivs i en annan. Vid bedömning av om ett näringskännetecken har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till att kännetecknet kan förvärva sådan förmåga genom användning.*

*Innehåller ett näringskännetecken en beteckning för associationsform såsom aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening eller förkortning därav, skall vid bedömningen bortses från denna.*

Paragrafen, som är ny, handlar om särskiljningsförmåga hos näringskännetecken.

I första stycket finns en definition av särskiljningsförmåga som svarar mot 2 § andra stycket i förslaget till varumärkeslag. Vidare finns en bestämmelse om att ett näringskännetecken på samma sätt som ett varukännetecken kan förvärva särskiljningsförmåga genom användning. Frågan om förvärv av särskiljningsförmåga för varumärken behandlas i avsnitt 5.7.2. Bestämmelserna om förvärv av särskiljningsförmåga finns i dag i 9 § andra stycket FL.

Av bestämmelsen i andra stycket – som överensstämmer med nuvarande 9 § andra stycket sista meningen FL – framgår att man vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos en firma skall bortse från förekommande associationsrättsliga beteckningar.

**3 §** *Ensamrätten till ett näringskännetecken enligt 2 § innebär, att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda*

*1. ett tecken som är identiskt med näringskännetecknet för verksamhet av samma slag, eller*

*2. ett tecken som är identiskt med eller liknar näringskännetecknet för verksamhet av samma eller liknande slag, om det 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 näringskännetecknet.*

*När ett näringskännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär ensamrätten enligt 2 § dessutom, att ingen annan än innehavaren, i näringsverksamhet, utan skäl原因 får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar näringskännetecknet för verksamhet av annat slag, om han därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för näringskännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.*

*Ensamrätten till en registrerad firma utgör dock inte hinder mot att någon annan i näringsverksamhet använder ett tecken inom det område där firman har skydd om denne visar att innehavaren av firman inte kan lida skada av detta.*

Av denna paragraf framgår vad ensamrätten till ett näringskännetecken innebär.

Bestämmelserna svarar mot regleringen i 4 § i förslaget till varumärkeslag, vilken behandlas i kapitel 6.

De nuvarande reglerna om ensamrätten till firma finns i 3–5 §§ FL.

*4 § Ensamrätten till ett näringskännetecken ger inte något självständigt skydd för sådan del av kännetecknet som inte har särskiljningsförmåga.*

*Ensamrätten till ett näringskännetecken hindrar inte att någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, i näringsverksamhet använder*

- 1. sitt namn eller sin adress,*
- 2. uppgifter om verksamhetens art eller beskaffenhet eller en i verksamheten utbjuden varus art, beskaffenhet, mängd, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för dess framställande eller andra egenskaper hos varan, eller*
- 3. allmänt brukat ortnamn.*

Denna paragraf innehåller en reglering om begränsningar i ensamrättens omfattning.

Bestämmelserna är utformade i överensstämmelse med 5 § första och andra styckena i förslaget till varumärkeslag.

Någon motsvarighet till dessa bestämmelser finns för närvarande inte i FL.

*5 § Om flera gör anspråk på ensamrätt till näringskännetecken som är identiska eller liknande på det sätt som anges i 3 §, skall den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 6 eller 7 §.*

Paragrafen innehåller den grundläggande regeln inom det industriella rättsskyddet om företrädesrätt för den som har tidigaste grund för sitt anspråk på ensamrätt.

Bestämmelsen – som i allt väsentligt överensstämmer med den nuvarande 7 § – är utformad i överensstämmelse med 7 § i förslaget till varumärkeslag.

*6 § Rätten till en registrerad firma skall bestå vid sidan av en äldre rätt till ett kännetecken, om ansökan om registrering gjorts i god tro och innehavaren av den äldre rätten har känt till och funnit sig i att firman efter registreringsdagen har använts här i landet fem år i följd. Om firman har använts endast för en del av den verksamhet som den registrerats för, skall rätten bestå endast för denna verksamhet.*

Denna paragraf handlar om verkan av passivitet vid kollision mellan ett äldre kännetecken av något slag och en yngre registrerad firma.

Bestämmelsen är utformad på i stort sett samma vis som 8 § i förslaget till varumärkeslag.

Någon motsvarighet till denna bestämmelse om passivitet finns för närvarande inte i FL. Detta hänger samman med att det inte finns något invändningsförfarande vid firmaregistrering.

I förarbetena till FL anförde firmautredningen att firmainnehavarna i avsaknad av ett invändningsförfarande inte skulle kunna bevaka nya firmaregistreringar och att det därför inte var lämpligt att införa en preklusionsregel avseende registrerade firmor, se SOU 1967:35 s. 199.

*7 § Rätten till ett inarbetat näringskännetecken skall bestå vid sidan av en äldre rätt till ett kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet.*

*Innehavaren av den äldre rätten skall, om hans kännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, anses ha handlat inom rimlig tid om han inom fem år från det att han fick kännedom om användningen vidtagit åtgärder för att hindra denna.*

I denna paragraf regleras verkan av passivitet vid kollision mellan ett äldre kännetecken av något slag och en yngre inarbetad firma.

Utformningen av bestämmelsen är i allt väsentligt densamma som den i 9 § i förslaget till varumärkeslag.

Bestämmelsen i första stycket överensstämmer i sak med den nuvarande bestämmelsen i 8 § FL.

I andra stycket finns en ny bestämmelse som gäller sådana näringskännetecken som har ett utökat skydd enligt 3 § andra stycket. Denna bestämmelse bygger på artikel 4.4 i WIPO-rekommendationen med bestämmelser om skydd för välkända varumärken

*8 § I de fall som avses i 6 och 7 §§ utgör rätten till det yngre kännetecknet inte hinder mot användningen av det äldre kännetecknet, även om rätten till det äldre kännetecknet inte längre utgör hinder mot användningen av det yngre.*

*I de fall som avses i 7 § får, om det är skäligt, beslutas att ett av kännetecknen, eller båda, endast får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg av ortsangivelse, eller att kännetecknet endast får användas för viss verksamhet eller inom ett visst område.*

*Bestämmelsen i andra stycket tillämpas också när identiska eller liknande kännetecken är inarbetade för olika innehavare i olika delar av landet.*

Denna paragraf handlar om möjligheten för domstol att förordna om samexistens på vissa villkor mellan kolliderande kännetecken.

Bestämmelsen motsvarar 10 § i förslaget till varumärkeslag.

Bestämmelsen i första stycket, som är ny, klargör att ett yngre kännetecken, som enligt 6 eller 7 § får bestå vid sidan av ett äldre, inte kan utgöra grund för att hindra användningen av det äldre kännetecknet.

Av andra stycket – som i sak stämmer överens med nuvarande andra stycket – följer att domstol kan besluta att kännetecknen endast får användas på vissa villkor.

I lagens nuvarande lydelse finns inte någon direkt motsvarighet till regleringen i tredje stycket, vilken klargör att bestämmelsen om samexistens också är tillämplig vid lokal inarbetning. Att bestämmelserna om samexistens gäller även lokalt inarbetade näringskännetecken är dock inte någon nyhet, se SOU 1967:35 s. 199.

**8 a §** *Registrering av en firma sker i samband med registrering av en näringsidkare eller, om firman skall registreras för en näringsidkare som redan är registrerad, i ett särskilt ärende.*

Paragrafen, som är ny, anger i vilket slags ärende en firma registreras.

En förutsättning för registrering av ett rättssubjekt som skall ha firma är att en firma kan registreras. Det innebär att registreringen av rättssubjektet och firman normalt handläggs i samma ärende. Ändring av en firma handläggs däremot i ett särskilt ärende. Angående frågan om registrering av firma och det rättssubjekt som firman avser, se avsnitt 9.7.8.

**9 §** *En firma som skall registreras måste tydligt skilja sig från andra registrerade firmor. Vidare måste firman uppfylla de krav som anges i lag eller annan författning för visst slags firma.*

Paragrafen innehåller förslagets grundläggande krav för firmaregistrering, som består i att en firma som skall registreras måste skilja sig från andra registrerade firmor.

I FL finns för närvarande inte någon motsvarighet till denna bestämmelse, men regler av detta slag finns i de associationsrättsliga författningarna (se t.ex. 16 kap. 1 § 12 st. ABL, 7 § HrL och 14 kap. 1 § FörenL).

Bestämmelsen innebär att en firma som skall registreras måste skilja sig från alla andra registrerade firmor, oavsett i vilket register firman är registrerad. Detta innebär en förändring i förhållande till den nu gällande ordningen, där det är tillräckligt att firman skiljer från andra firmor som är registrerade i samma register.

Kravet på att en firma skall skilja sig från andra registrerade firmor motiveras av att en firma inte skall sammanblandas med en annan.

**10 §** *En firma får inte registreras om den*

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

*2. utan tillstånd innehåller en statlig eller internationell beteckning som enligt lag eller annan författning inte får användas som firma, eller något som lätt kan förväxlas därmed, eller*

*3. i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten.*

*En firma får inte heller registreras om den innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker och firman avser verksamhet med vin eller spritdrycker av annat ursprung.*

I denna paragraf anges de hinder mot registrering som, tillsammans med kravet i 9 §, utgör absoluta hinder.

Bestämmelserna är utformade så att de svarar mot 14 § i förslaget till varumärkeslag.

Regleringen i första stycket överensstämmer i sak med första stycket i nuvarande lydelse. I punkt 1 anges inte uttryckligen att hänsyn skall tas till firmans användning. Det ligger dock i sakens natur att man vid bedömning av om det finns något absolut hinder mot registrering av en firma måste ta hänsyn till hur firman kan komma att användas. Någon saklig ändring i förhållande till vad som gäller i nuläget är följaktligen inte avsedd.

Bestämmelsen i andra stycket, som är ny, är utformad i överensstämmelse med 14 § andra stycket i förslaget till varumärkeslag.

**10 a §** *Hinder mot att en firmaregistrering består finns om någon begär att den skall upphävas och*

*1. användning av firman i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i en äldre ensamrätt enligt 3 § eller i ett äldre gemenskapsvarumärke som är skyddat enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken,*

*2. användning av firman i näringsverksamhet skulle leda till förväxling med ett näringskännetecken 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. firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som annans varukännetecken eller annans egenartade efternamn, allmänt känt konstnärsnamn eller liknande namn och inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden och användningen av kännetecknet skulle medföra nackdel för bäraren av namnet,*

*4. firman innehåller något som utgör intrång i annans upphovsrätt, eller*

*5. firman är ägnad att uppfattas som benämning på en stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning.*

*Hinder mot att en registrering består finns dock inte på den grunden att användning av firman i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i rätten till ett äldre kännetecken som enligt 2 § femte eller sjätte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt område.*

I paragrafen anges de relativa hinder som finns mot en firmaregistrerings bestånd.

Bestämmelserna är utformade på i stort sett samma vis som dem i 15 § i förslaget till varumärkeslag.

Av bestämmelsen i första stycket punkt 1 – som svarar mot 14 § första stycket 6 i nuvarande lydelse – framgår vilka äldre ensamrätter som kan utgöra hinder mot en firmaregistrerings bestånd.

Bestämmelsen i punkt 2 – som svarar mot 10 § första stycket i nuvarande lydelse – innehåller en förändring i sak. Enligt den gällande bestämmelsen krävs det att sökanden har vetskap om att det andra kännetecknet tagits i bruk. Förslaget innebär ett ökat krav på aktsamhet från sökandens sida genom rekvisiten ”kände till eller borde ha känt till”. Se vidare kommentaren till 15 § i förslaget till varumärkeslag.

Bestämmelsen i punkt 3 motsvarar 10 § första stycket i nuvarande lydelse i vad den avser namn. En skillnad är att endast egenartade efternamn under vissa förutsättningar kan utgöra hinder mot en registrerings bestånd. Se vidare avsnitt 8.8.4 och kommentaren till 15 § i förslaget till varumärkeslag.

Punkt 4 har sin motsvarighet i 10 § första stycket 5 i gällande lydelse, men skiljer sig från den bestämmelsen genom att titel på annans skyddade litterära verk inte längre kan läggas till grund för upphävande av en firmaregistrering. Se vidare avsnitt 8.8.4 och kommentaren till 15 § i förslaget till varumärkeslag.

Bestämmelsen i punkt 5 svarar mot 10 § första stycket i nuvarande lydelse i vad den avser benämningar på associationer och är oförändrad i sak.

Regleringen i andra stycket, som är ny, innebär att lokalt inarbetade kännetecken samt naturliga varukännetecken som endast har ett lokalt skydd inte kan utgöra hinder mot att en registrering består. Dessa frågor behandlas i avsnitt 5.7.3 och 5.7.4. Se vidare kommentaren till 15 § i förslaget till varumärkeslag.

**11 a §** *Registreringsmyndigheten skall undersöka om ansökan uppfyller de krav som enligt lag eller annan författning ställs vid registrering av olika slags firma, inbegripet det krav på betalning av ansökningsavgift som kan vara uppställt samt om det finns något hinder mot registrering enligt 9 eller 10 §.*

*Registreringsmyndigheten skall också, i den omfattning regeringen föreskriver, undersöka om det finns något hinder som avses i 10 a §.*

*Uppfyller ansökan inte de krav som avses i första stycket eller finns det något hinder mot registrering enligt 9 eller 10 §, skall registreringsmyndigheten 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 10 a §, skall registreringsmyndigheten 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 första stycket eller något hinder mot registrering enligt 9 eller 10 §, skall registreringsmyndigheten 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 registreringsmyndigheten avskriva ansökan.*

I denna paragraf, som är ny, finns de grundläggande reglerna om registreringsmyndigheternas behandling av ansökningar om registrering av firmor.

Bestämmelserna om handläggningen är utformade på ungefär samma sätt som dem i 20 § i förslaget till varumärkeslag. En skillnad är dock att det i ärenden om firmaregistrering inte finns någon möjlighet till återupptagning av en avskriven ansökan.

Enligt första stycket skall registreringsmyndigheten undersöka om ansökan uppfyller de krav som ställs i lag eller annan författning. Med detta avses närmast att vissa firmor skall innehålla associationsbeteckningar (se 16 kap 1 § ABL, 6 § HrL och 14 kap. 1 § FörenL). Vidare skall myndigheten undersöka om firman skiljer sig tydligt från andra registrerade firmor enligt 9 § och om det finns något absolut hinder mot registrering enligt 10 §. I den mån regeringen föreskriver det skall myndigheten också undersöka om det finns några relativa hinder enligt 10 a §.

En beskrivning av förfarandet i ärenden om registrering av firma finns i avsnitt 9.7.5. Se vidare kommentaren till 20 § i förslaget till varumärkeslag.

**12 §** *Om ansökan uppfyller de krav som avses i 11 a § första stycket och det inte finns något hinder mot registrering enligt 9 eller 10 §, skall registreringsmyndigheten föra in firman i föreskrivet register.*

*Vid registrering av en firma skall registreringsmyndigheten i registret anteckna den verksamhet som firman avser.*

*Ensamrätten till en registrerad firma gäller från den dag då ansökan kom in till registreringsmyndigheten.*

Paragrafen handlar om registreringen av firma.

Bestämmelsen om registrering är utformad på ungefär samma sätt som den i 22 § första stycket i förslaget till varumärkeslag.

Enligt första stycket skall registreringsmyndigheten registrera firman om ansökan uppfyller de formella krav som är uppställda i 11 a § och det inte finns några absoluta hinder enligt 9 eller 10 §. Av denna bestämmelse framgår att officialprövningen är begränsad till absoluta hinder.

Bestämmelsen i andra stycket innebär att myndigheten skall göra en särskild anteckning om den verksamhet som firman är registrerad för. Anteckningen om den verksamheten som registreringen avser är avgörande för firmaregistreringens omfattning. Det innebär att en firma som har särskiljningsförmåga (jfr 2 § 2 st.) på grund av registreringen har ett känneteckensrättsligt skydd för den verksamhet som är antecknad på detta sätt. En annan sak är att registreringen av rättssubjektet som sådant kan omfatta en vidare verksamhetsbeskrivning som är av betydelse ur associationsrättslig synvinkel, jfr avsnitt 9.7.8. Av 17 § i förslaget till ändring i FL framgår att myndigheten skall anteckna i registret om registreringen upphävs för viss verksamhet.

Bestämmelsen i tredje stycket om den tidpunkt från vilken firmaregistreringen har verkan överensstämmer i sak med 12 § FL.

#### *Invändning*

**12 a §** När registreringen av en firma har kungjorts får invändning framställas mot den. Detsamma gäller när registreringen av en ändrad verksamhet har kungjorts.

*Invändningen skall ha kommit in till registreringsmyndigheten inom tre månader från kungörelsedagen. Invändningen skall innehålla uppgifter om invändarens namn eller firma, den registrering som invändningen avser och de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.*

Av paragrafen framgår att det är möjligt att framställa invändning mot en firmaregistrering och vilka krav som ställs på en invändning.

Bestämmelserna är utformade i anslutning till 23 § första och andra styckena i förslaget till varumärkeslag

Frågan om utformningen av invändningsförfarandet behandlas i avsnitt 9.7.5. Se vidare kommentaren till 23 § i förslaget till varumärkeslag.



**12 b §** Registreringsmyndigheten skall undersöka om invändningen uppfyller de krav som avses i 12 a § andra stycket. Är invändningen så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning av ärendet skall myndigheten förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom viss tid. I föreläggandet skall invändaren upplysas om att invändningen kan komma att avvisas om han inte följer föreläggandet. Följer invändaren inte föreläggandet skall invändningen avvisas.

Tar registreringsmyndigheten upp invändningen skall myndigheten underrätta innehavaren av firmaregistreringen om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig inom viss tid.

Är det uppenbart att invändningen är ogrundad, skall registreringsmyndigheten avslå den.

Återkallas invändningen får den ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

Registreringsmyndigheten skall på grund av invändningen upphäva registreringen, helt eller delvis, om det finns något hinder som avses i 9, 10 eller 10 a §.

Registreringsmyndigheten skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot registreringens bestånd.

Om registreringsmyndigheten upphäver registreringen, helt eller delvis, skall detta antecknas i registret när avgörandet har vunnit laga kraft.

Paragrafen innehåller de grundläggande reglerna om handläggningen i invändningsärenden.

Bestämmelserna är utformade på i allt väsentligt samma vis som dem i 24 § i förslaget till varumärkeslag.

Se vidare kommentaren till 24 § i förslaget till varumärkeslag.

**15 §** Om någon gör intrång i annans rätt till näringskännetecken (firmaintrång), får domstol vid vite förbjuda honom att fortsätta intrånget.

Om käranden visar sannolika skäl för att firmaintrång förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringa värdet av ensamrätten till näringskännetecknet, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas skall svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Förbud enligt *andra* stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen befria honom från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utskönningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt *andra* stycket fortfarande skall bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt *andra* eller *tredje* stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om förbudet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

Paragrafen handlar om vitesförbud.

Bestämmelserna om vitesförbud har ändrats så att de överensstämmer med dem i 66 § i förslaget till varumärkeslag. Det innebär att reglerna om förbud mot användning av vilseledande näringskännetecken och om talerätt utmönstrats; frågan om förbud mot användning av vilseledande kännetecken behandlas i avsnitt 8.8.4 och frågan om talerätt i avsnitt 8.5.

**16 §** *Om en firma har registrerats i strid mot bestämmelserna i 9 § om allmänna registreringsvillkor eller 10 § om registreringshinder, eller om det enligt 10 a § finns något hinder mot registreringens bestånd får registreringen upphävas om den inte kan bestå enligt bestämmelserna i 6–8 §§ om verkan av passivitet. Firmaregistreringen får emellertid inte upphävas på den grunden att användning av firman i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i en äldre registrerad firma, om registreringen av denna firma kan upphävas enligt tredje–sjunde styckena om användning av firma. Registreringen får inte heller upphävas på den grunden att användning av firman i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i ett äldre näringskännetecken som enligt 2 § femte eller sjätte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt område.*

*En registrering får vidare upphävas om*

1. innehavaren har upphört att vara näringsidkare,
2. firman har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning, eller
3. firman har kommit att bli vilseledande.

*En registrering kan också upphävas, om innehavaren inte, inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt avgjorts, använt firman här i landet för den verksamhet som den avser, eller om han inte har gjort det inom en period av fem år i följd och det inte finns giltiga skäl till att firman inte har använts.*

*Med sådan användning som avses i tredje stycket likställs att firman används i en annan form än den registrerade om avvikelser avser endast detaljer som inte förändrar firmans särskiljningsförmåga.*

*Registreringen får dock inte upphävas enligt tredje stycket, om innehavaren har använt firman under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om hävning av registreringen. Användning som påbörjas eller återupptas efter femårsperiodens utgång och inom tre månader före ansökan om hävning skall emellertid lämnas utan avseende, om innehavaren har vidtagit förberedelser för att påbörja eller återuppta användningen efter det att han fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras.*

*Med att innehavaren använder en firma likställs också att någon annan använder firman med innehavarens samtycke.*

*Om grunden för upphävande endast avser viss verksamhet som firman registrerats för, skall registreringen hävas endast för denna verksamhet.*

I paragrafen anges de grunder på vilka registrering av en firma kan upphävas.

Bestämmelserna är så långt möjligt utformade i överensstämmelse med dem i 28 § i förslaget till varumärkeslag.

I första stycket första meningen anges att firmaregistreringen får upphävas på grund av omständigheter som förelåg på registreringsdagen. Registreringen får således upphävas om den har skett i strid mot något absolut hinder eller om det föreligger något relativt hinder mot dess bestånd och registreringen ändå inte kan bestå enligt reglerna i 6–8 §§ om verkan av passivitet. En skillnad i förhållande till vad som gäller nu är att en firmaregistrering inte kan upphävas på den grunden att firman saknar särskiljningsförmåga, eftersom särskiljningsförmåga inte längre är ett krav för registrering (jfr 9 §). Angående frågan om särskiljningsförmåga, se avsnitt 9.5.2.

Andra meningen i stycket innehåller ett undantag från vad som sägs i första meningen. Undantaget innebär att rätten till en äldre registrerad firma inte kan utgöra grund för upphävande av en yngre firmaregistrering, om registreringen av den äldre firman kan upphävas på den grunden att firman inte har använts, se tredje stycket.

Av sista meningen i stycket framgår att lokalt inarbetade kännetecken samt namn som endast har ett lokalt känneteckensskydd inte kan utgöra grund för upphävande av en firmaregistrering. Rätten till sådana kännetecken utgör inte heller hinder mot en registrerings bestånd enligt 10 a §, men de kan enligt huvudregeln i 3 § läggas till grund för bl.a. förbud mot användning av ett yngre kännetecken inom det område där de har skydd. Angående skyddet för lokalt inarbetade näringskännetecken samt namn som används som näringskännetecken, se 9.10, 5.7.3 och 5.7.4.

I andra stycket anges tre olika grunder för upphävande av en firmaregistrering vilka uppkommit efter registreringsdagen.

Av punkt 1 framgår att registreringen av en firma får upphävas om innehavaren har upphört med den verksamhet som firman avser.

Enligt punkt 2 får en firmaregistrering upphävas om den kommit att strida mot lag eller annan författning m.m. (jfr 10 § 1 st. 1).

Vidare anges i punkt 3 att firmaregistreringen kan upphävas om den efter registreringen blivit vilseledande (jfr 10 § 1 st. 3).

I tredje stycket finns de grundläggande bestämmelserna om att registreringen av en firma som inte används kan upphävas, se avsnitt 9.8.2. Se vidare kommentaren till 28 § tredje stycket i förslaget till varumärkeslag.

Fjärde–sjunde styckena innehåller ytterligare bestämmelser om förutsättningarna för upphävande av en firmaregistrering på den

grunden att firman inte använts, vilka överensstämmer med 28 § fjärde–sjunde styckena i förslaget till varumärkeslag.

**16 a §** *En firmaregistrering kan upphävas av domstol efter talan enligt reglerna i rättegångsbalken eller av registreringsmyndigheten enligt bestämmelserna i 16 b–16 d §§ om upphävande i administrativ ordning. En talan om upphävande med stöd av bestämmelserna i 16 § första stycket och det allmänna registreringsvillkoret i 9 § eller registreringshindren i 10 § eller med stöd av bestämmelsen i 16 § andra stycket får föras av den myndighet som regeringen föreskriver.*

Paragrafen handlar om talan om upphävande av en firmaregistrering.

Bestämmelserna är utformade på samma sätt som dem i 29 § i förslaget till varumärkeslag.

Av bestämmelserna framgår att en firmaregistrering – utöver möjligheten att upphäva registreringen efter invändning – kan upphävas antingen av domstol i ett ordinärt tvistemål eller av registreringsmyndigheten i ett ärende om upphävande i administrativ ordning.

Bestämmelserna om förfarandet vid upphävande i administrativ ordning finns i 16 b–16 c §§, se vidare avsnitt 7.5.

Paragrafen innehåller inga regler om talerätt, utan i det avseendet gäller allmänna processrättsliga regler, se avsnitt 9.10 och 8.5.3.

**16 b §** *En ansökan om upphävande av en firmaregistrering i administrativ ordning skall innehålla uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken. Ansökan skall vidare innehålla uppgift om den registrering som yrkas upphävd och de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift.*

*Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning av ärendet skall registreringsmyndigheten förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. I föreläggandet skall sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avvisas om han inte följer föreläggandet. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.*

*Ansökan skall också avvisas, om den avser någon annan åtgärd än upphävande av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp.*

**16 c §** *Tar registreringsmyndigheten upp ansökan, skall myndigheten förelägga innehavaren av firmaregistreringen (innehavaren) att yttra sig över ansökan inom viss tid, om det inte är uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat. I föreläggandet skall innehavaren uppmanas att ange om han medger eller bestrider ansökan och, om han bestrider ansökan, att ange skälen för bestridandet. Vidare skall innehavaren uppmanas att lämna de uppgifter om*

sig som avses i 33 kap. 1 § första–tredje styckena rättegångsbalken, i den mån uppgifterna i ansökan är ofullständiga eller felaktiga. I föreläggandet skall innehavaren upplysas om att ärendet kan komma att avgöras även om han inte svarar i rätt tid.

Föreläggandet skall, tillsammans med ansökan och övriga handlingar, delges innehavaren i enlighet med vad som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål.

Är det uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat, skall registreringsmyndigheten avslå ansökan.

Om föreläggandet inte har kunnat delges, skall registreringsmyndigheten bedöma om försöken till delgivning skall fortsätta eller om sökanden skall erbjudas att själv sköta om delgivningen. Hänsyn skall därvid tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök skall lyckas samt omständigheterna i övrigt. Erbjudandet får sändas med post till sökanden under hans i ärendet uppgivna adress eller förmedlas på annat sätt. Antar sökanden inte erbjudandet skall ansökan avvisas.

Antar sökanden erbjudandet skall registreringsmyndigheten förelägga honom att inom viss tid komma in med ett bevis om delgivning. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.

**16 d §** Vill innehavaren bestrida ansökan, helt eller delvis, skall han göra det skriftligen.

Bestrider innehavaren ansökan helt eller delvis i rätt tid skall registreringsmyndigheten underrätta sökanden om detta.

Vidhåller sökanden sitt yrkande, helt eller delvis, skall han skriftligen begära att ärendet överlämnas till tingsrätt i den del innehavaren har bestritt ansökan. Sökandens begäran skall ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad från den dag då underrättelsen sändes till honom. I sin begäran om överlämnande skall sökanden ange de omständigheter och de bevis som åberopas samt ange vad som skall styrkas med varje bevis. Sökanden skall samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som åberopas.

Har sökanden begärt överlämnande i rätt tid, skall registreringsmyndigheten överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. Har sökanden inte i rätt tid begärt att ärendet skall överlämnas till tingsrätt, skall registreringsmyndigheten avskryva ärendet i den del det är bestritt.

Har innehavaren inte bestritt ansökan i rätt tid, skall registreringsmyndigheten upphäva firmaregistreringen i enlighet med ansökan. Har innehavaren endast bestritt en del av ansökan, skall registreringsmyndigheten upphäva registreringen i enlighet med den obestridda delen av ansökan.

Innehavaren av en registrering som blivit upphävd får ansöka om återvinning mot beslutet. Ansökan om återvinning skall vara skriftlig och ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad från dagen för beslutet. Har innehavaren ansökt om återvinning i rätt tid skall registreringsmyndigheten överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. I annat fall skall registreringsmyndigheten avvisa ansökan.

Sedan ett ärende överlämnats till tingsrätt skall talan anses väckt när ansökan om upphävande i administrativ ordning kom in till registreringsmyndigheten. De handlingar som sökanden gett in skall anses som stämningsansökan och stämning i målet skall anses utfärdad när rätten beslutar

*om målets handläggning. Har registreringsmyndigheten meddelat ett beslut om upphävande av registreringen skall detta anses som tredsakod.*

I dessa paragrafer regleras förfarandet vid upphävande av firmaregistrering i administrativ ordning.

Bestämmelserna är utformade i överensstämmelse med 30–33 §§ i förslaget till varumärkeslag, vilka har sin förebild i BfL. Se vidare avsnitt 9.10 och 7.5 samt kommentarerna till paragraferna i förslaget till varumärkeslag.

**17 §** *Om en firmaregistrering har upphävts enligt 12 b § eller enligt 16 a–16 d §§, skall detta, när avgörandet vunnit laga kraft, antecknas i registret.*

*Detsamma gäller om innehavaren begär att registreringen skall upphävas helt eller delvis.*

*Upphävande av en firmaregistrering påverkar inte registreringen av näringsidkaren.*

*I ett avgörande om upphävande av en registrering kan beslutas, att firman får stå kvar i registret under viss tid som skäligen behövs för att anta en ny firma och ansöka om dess registrering.*

Paragrafen handlar om upphävande av firmaregistrering m.m.

Av första och andra styckena, som är nya, framgår att det i registret skall göras en anteckning när en registreringen av en firma upphävs helt och hållet eller för viss verksamhet. Bestämmelserna korresponderar med den i 12 § andra stycket i förslaget enligt vilken en anteckning skall göras om den verksamhet som registreringen avser.

I tredje stycket, som också är nytt, finns en bestämmelse som klargör att registreringen av rättssubjektet som sådant inte påverkas av att registreringen av firman upphävs för viss verksamhet, se vidare avsnitt 9.7.8.

Fjärde stycket överensstämmer i sak med 17 § FL, men lydelsen är ändrad med hänsyn till att en firmaregistrering enligt förslaget kan upphävas på annat sätt än genom dom, jfr 12 b § om upphävande efter invändning och 16 b–16 d §§ om upphävande i administrativ ordning.

**18 §** Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör firmaintrång skall dömas till böter eller fängelse i högst två år.

För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Avser intrånget en firma som är skyddad enbart på grund av registrering, skall inte dömas till ansvar för det intrång som gjorts före registreringsdagen.

Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 15 § andra stycket får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.

Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal är påkallat från allmän synpunkt.

I paragrafen regleras det straffrättsliga ansvaret vid firmaintrång.

Bestämmelserna i första-fjärde styckena är oförändrade i sak, men första stycket har ändrats så att det överensstämmer med 69 § i förslaget till varumärkeslag.

I femte stycket regleras förutsättningarna för väckande av allmänt åtal. Bestämmelsen har ändrats så att åtal får väckas om det är påkallat från allmän synpunkt och det krävs alltså inte längre att det föreligger särskilda skäl, se avsnitt 9.10 och 8.8.3.

**19 §** Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör firmaintrång skall betala skälig ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet. *Därutöver skall ersättning betalas för den skada som intrånget i övrigt medför varvid hänsyn skall tas särskilt till*

- 1. den skada som hänför sig till näringskännetecknets anseende (goodwill),*
- 2. rättighetshavarens uteblivna försäljning,*
- 3. den vinst som intrångsgöraren har gjort till följd av intrånget och*
- 4. rättighetshavarens intresse av att firmaintrång inte begås.*

Den som gör firmaintrång utan uppsåt eller oaktsamhet, skall betala ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet, om och i den mån det är skäligt.

Avser intrånget en firma som är skyddad enbart på grund av registrering, skall ersättning för det intrång som skett före registreringsdagen betalas endast om intrånget gjorts uppsåtligen.

*Rätt till ersättning får endast avse skada under de fem senaste åren innan talan väcktes. För annan skada är rätten till ersättning preskriberad.*

Avser intrånget en firma som är skyddad enbart på grund av registrering preskriberas dock inte rätten till ersättning i något fall tidigare än ett år efter registreringsdagen.

Paragrafen handlar om skadeståndsskyldighet vid firmaintrång.

Bestämmelserna om skadestånd har utformats i enlighet med 67 och 68 §§ i förslaget till varumärkeslag. Se avsnitt 9.10 och 8.8.2 samt kommentaren till de nyss nämnda paragraferna.

**20 §** På yrkande av den som har lidit *firmaintrång* får domstolen efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att *näringskännetecknen som olovligen förekommer på skyltar, varor, förpackningar, reklamtryck, affärshandlingar eller liknande skall utplånas eller ändras. Kan en sådan åtgärd inte ske utan att egendomen på vilken kännetecknet förekommer förstörs eller på visst sätt ändras får domstolen besluta om detta. I ett sådant fall får domstolen också, på yrkande, besluta att egendomen skall mot lösen lämnas ut till den som har lidit intrånget.*

*På yrkande av den som har lidit intrånget får domstolen efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att föremål, vars användande skulle innebära firmaintrång, skall förstöras eller ändras på visst sätt.*

*Sådan egendom som avses i första och andra styckena får tas i beslag om det skäligen kan antas att ett brott enligt 18 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.*

*Bestämmelserna i första–tredje styckena tillämpas också i fråga om försök och förberedelse till brott enligt 18 § andra stycket.*

I paragrafen anges de åtgärder som domstol kan besluta om till förebyggande av fortsatt firmaintrång.

Bestämmelserna har utformats i överensstämmelse med 71 § i förslaget till varumärkeslag.

I sak har bestämmelserna ändrats som en följd av att 15 § om förbud mot vilseledande näringskännetecken m.m. ändrats.

**23 §** *I fråga om överklagande av beslut i ärende om registrering av firma finns särskilda bestämmelser.*

*Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten i ärende om invändning mot registrering av firma enligt 12 a och 12 b §§ får överklagas av den som beslutet rör, om det har gått honom emot. Överklagande görs hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag.*

*Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten i ärende om upphävande av firma i administrativ ordning enligt 16 b–16 d §§ får överklagas av den som beslutet rör, om det har gått honom emot. Överklagande görs hos tingsrätt inom tre veckor från beslutets dag.*

Paragrafen, som är ny, innehåller vissa bestämmelser om överklagande.

Bestämmelserna har utformats i anslutning till 84 § i förslaget till varumärkeslag. En avgörande skillnad är dock att beslut i ärenden om varumärkesregistrering m.m. överklagas till Patentbesvärsrätten, medan beslut i ärenden om firmaregistrering överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Angående frågan om överklagande, se avsnitt 9.3.

I första stycket finns en hänvisning till de bestämmelser om överklagande av beslut i ärenden om firmaregistreringen som finns i den associationsrättsliga lagstiftningen (se t.ex. 18 kap. 7 § 3 st. ABL, 21 § 1 st. HrL och 15 kap. 6 § 2 st. FörenL).

Av andra stycket följer att registreringsmyndighetens beslut i invändningsärenden skall överklagas på samma sätt som beslut i registreringsärenden, dvs. till allmän förvaltningsdomstol.

I tredje stycket regleras överklagande av registreringsmyndighetens beslut i ärenden om upphävande av firmaregistrering i administrativ ordning. Bestämmelserna är utformade så att de motsvarar 84 § tredje stycket i förslaget till varumärkeslag.



**24 §** *Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol för en talan om upphävande av registrering, skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt.*

Paragrafen innehåller en bestämmelse om vilken domstol som är behörig i vissa fall.

Av bestämmelsen framgår att en talan om upphävande av firmaregistrering skall väckas vid Stockholms tingsrätt om det inte finns någon behörig domstol enligt RB.

Bestämmelsen har ändrats med hänsyn till dels att de allmänna forumreglerna i 10 kap. RB är tillämpliga på bl.a. mål om firma-intrång, inbegripet förbud mot användning av näringskännetecken, dels att den särskilda regeln om fastställsetalan utmönstrats (angående fastställsetalan, se avsnitt 9.10 och 8.6).

**25 §** *En domstol som har meddelat dom angående upphävande av en firmaregistrering eller intrång i en registrerad firma skall underrätta registreringsmyndigheten om detta.*

Paragrafen handlar om domstols skyldighet att underrätta registreringsmyndigheterna om domar om registrering.

Bestämmelsen är utformad i överensstämmelse med 34 § i förslaget till varumärkeslag.

Av bestämmelsen framgår att domstolen endast behöver underrätta registreringsmyndigheterna om meddelade domar; enligt de nu gällande reglerna skall domstolarna också underrätta myndigheterna om meddelade beslut.

### 10.3 Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

#### 8 kap.

**13 §** Sekretess gäller i ärende om ansökan om patent för uppgift om uppfinning eller företagshemlighet, om annat inte följer av gällande lagstiftning om patent.

Sekretess gäller för sådan uppgift angående uppfinning som har lämnats till myndighet enligt lagstiftning om arbetsgivares rätt till arbetstagares uppfinningar. Om patent har sökts på uppfinningen, gäller dock sekretessen endast om uppgiften omfattas av sekretess enligt första stycket.

Sekretess gäller i ärende om registrering av mönster för uppgift om mönstret, om sökanden har begärt det och ej annat följer av gällande lagstiftning om mönsterskydd.

*Sekretess gäller i mål eller ärende om varukännetecken eller näringskännetecken för uppgift om enskildas affärs- eller driftförhållanden om part begär detta och det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Sekretess gäller dock inte för sådana uppgifter som har betydelse för bedömning av ensamrättens uppkomst, omfattning eller bestånd i fråga om varukännetecken eller näringskännetecken.*

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket första meningen i högst tjugo år.

I fjärde stycket finns en ny bestämmelse om sekretess för uppgifter om enskildas affärs- och driftförhållanden i mål och ärenden om varu- och näringskännetecken.

Bestämmelsen gäller framför den allmänna regeln om domstolssekretess i 8 kap. 17 § SekrL.

En första förutsättning för sekretess är att den som är part i målet eller ärendet framställer ett yrkande om att vissa uppgifter skall omfattas av sekretess. Den domstol eller myndighet som handlägger målet eller ärendet behöver alltså inte självmant undersöka om det innehåller uppgifter som kan vara föremål för sekretess. Vidare fordras för sekretess att den som uppgifterna rör lider avsevärd skada om uppgifterna röjs. Uppgifter som är av betydelse för ensamrättens uppkomst, omfattning eller bestånd i fråga om varu- eller näringskännetecken kan aldrig vara föremål för sekretess enligt bestämmelsen. Se vidare avsnitt 8.7.

## 11 Ekonomiska och andra konsekvenser av kommitténs förslag

**Bedömning:** Som en följd av kommitténs förslag kommer Patentverkets handläggning av registreringsärenden att förbilligas och flertalet varumärken och firmor att registreras betydligt snabbare än i dag. Även med en förväntad ökning av antalet invändningsärenden kommer avgifterna i ärenden om registrering av varumärken och firmor totalt att kunna sänkas något, eller i vart fall hållas på oförändrad nivå.

**Skälen för bedömningen:** Enligt 14 § kommittéförordningen (1998:1474) skall, om förslagen i ett betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, landsting, företag eller andra enskilda, en beräkning av dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt, skall dessa redovisas. När det gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner eller landsting, skall kommittén föreslå en finansiering.

Vidare skall enligt 15 § kommittéförordningen sådana konsekvenser av förslagen redovisas som har betydelse för den kommunala självstyrelsen, brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.

I kommitténs betänkande är det i första hand förslaget att slopa officialprövningen av relativa hinder vid varumärkesregistrering som kan behöva belysas med avseende på de kostnader det kan medföra för staten och enskilda samt hur det i övrigt kan påverka villkoren för de näringsidkare som använder varumärken, särskilt små och medelstora företag.

I avsnitt 5.3.1 redovisas vissa överväganden och antaganden om vad förslaget att begränsa officialprövningen kan få för konsekvenser. Klart är att handläggningen av registreringsärendena i *Patentverket* förenklas och påskyndas och att kostnaderna hos verket i motsvarande mån minskar. Å andra sidan kommer resurstillskott att krävas för det ökade antal invändningsärenden som det nya förfarandet ger upphov till.

Det är naturligtvis svårt att beloppsmässigt uppskatta vilka lättnader som den begränsade hindersprövningen hos Patentverket ger. Ännu vanskligare är att göra några prognoser om hur antalet invändningar kommer att påverkas av en handläggningsordning som innebär dels att Patentverkets hindersgranskning blir mindre genomgripande, dels att sökanden kan påfordra registrering trots förekomsten av äldre rättigheter.

Kommittén har ansett det rimligt att räkna med att invändningar kommer att göras mot ca 10 procent av alla varumärkesregistreringar. Utifrån detta antagande, och med ledning av uppgifter som Patentverket lämnat om genomsnittlig tidsåtgång för olika handläggningsmoment samt förväntad ärendetillströmning, har följande uppskattning gjorts av kostnadseffekterna. Det skall framhållas att Patentverkets angivelser inte har statistiskt säkert underlag, att de kalkyler som här presenteras över huvud taget är osäkra och återspeglar en av flera tänkbara utvecklingslinjer.

Under antagandet om att Patentverket årligen får in 8 000 nationella och 8 000 internationella ärenden om varumärkesregistrering kan inalles mellan 14 000 och 18 000 arbetstimmar sparas in, om kommitténs förslag om begränsad officialprövning genomförs.

Ett invändningsärende uppges ta i genomsnitt 16 arbetstimmar i anspråk. Med en tioprocentig ökning av antalet invändningar skulle ett påslag med 7 000–12 500 timmar krävas.

Utifrån dessa uppskattningar skulle nettot av tidsbesparingarna för Patentverket uppgå till mellan 1 500 och 11 000 arbetstimmar.

Detta skulle tala för att Patentverkets handläggningsavgifter kunde sänkas. Från verkets sida har dock anmärkts att sådana slutsatser inte bör vara givna. Ansökningsavgifterna har inte ändrats på tio år och under en tid har det enligt verkets mening funnits behov av höjning.

Det har också framkommit att Patentverket skulle välkomna en möjlighet att ta ut en särskild invändningsavgift. Mot en sådan nyordning kan dock olika skäl anföras och kommittén har inte

funnit skäl att närmare överväga frågan. Det är kommitténs bedömning att Patentverkets hantering av ett ökat antal invändningsärenden kan finansieras med bidrag från de ansökningsavgifter som tas ut enligt nuvarande regelverk. Kommittén har också anledning att räkna med att dessa avgifter kan sänkas, eller att i vart fall höjningar kan undvaras, till följd av de kostnadslättnader som blir nettoeffekten av förslaget.

För *näringsidkarna* är det givetvis mer än verkets proceduravgifter som är av intresse i sammanhanget. En ny handläggningsordning, som innebär att sökande och rättighetshavare får ta ett större ansvar för bevakning av egna och konkurrerande kännetecken, får varierande effekt för olika kategorier av användare.

De som har erfarenhet av de immaterialrättsliga systemen och god vana att göra registersökningar och hindersbedömningar bör rimligen se enbart fördelar med det nya systemet. De kan som tidigare rätt väl förutse vad som kan stå i vägen för en ny registrering. För dessa användare innebär en borttagen förprovning inga extra kostnader. Förfarandet blir snabbare, och därmed billigare. Några olägenheter finns inte.

För andra aktörer – som inte har samma förutsättningar att själva tillgodose sina intressen, såsom små och medelstora företag – är den föreslagna ordningen inte lika självklart av godo. För dem kan det, när Patentverket inte står till tjänst med en lika omfattande hindersgranskning som tidigare, bli nödvändigt att ta hjälp av särskilda konsulttjänster.

Det får dock sägas att snabbheten i det nya systemet för det mesta bör vara till övervägande nytta även för dessa senare användarkategorier. Det bör för övrigt framhållas att många små och medelstora företag behöver anlita experthjälp även med den nuvarande officialprovningen.

Det finns också anledning att beröra vilka konsekvenser kommitténs förslag att begränsa officialprovningen kan få för *Patentbesvärsträtten*. Även konsekvenserna av förslaget att införa en möjlighet till återupptagning av en avskriven ansökan bör belysas för domstolens del.

Huvuddelen av de varumärkesmål som domstolen för närvarande får in varje år är sådana där sökanden i ett registreringsärende överklagar Patentverkets beslut att avslå ansökan på grund av att det finns något absolut hinder mot registrering. I vissa av dessa mål förekommer det också att verkets prövning omfattat något relativt hinder, men klart är att antalet

mål av detta slag inte påverkas av kommitténs förslag att slopa officialprövningen av relativa hinder.

Ca 15 procent av de mål som Patentbesvärsrätten för närvarande prövar varje år är sådana där Patentverket avslagit ansökan på grund av något relativt hinder. Genomförs kommitténs förslag om att begränsa officialprövningen, kommer denna typ av mål, där ett avslagsbeslut grundats enbart på relativa hinder, att helt försvinna från domstolen. En sådan ökning av antalet invändningar som kommittén räknat med kan emellertid leda till förhållandevis många överklaganden av Patentverkets beslut i invändningsärenden. Erfarenheten visar nämligen att beslut i invändningsärenden överklagas i högre grad än andra beslut.

Ökningen av antalet överklaganden i invändningsärenden blir dock knappast lika stor som minskningen av antalet överklaganden i sådana registreringsärenden där ansökan avslagits på grund av något relativt hinder. Det är därför rimligt att räkna med att antalet mål som överklagas till Patentbesvärsrätten efter saklig prövning i Patentverket kommer att minska något. Någon säker slutsats om hur måltillströmningen till Patentbesvärsrätten kan komma att påverkas av en förändrad officialprövning är emellertid inte möjlig att dra.

Införs en möjlighet till återupptagning av en avskrivna ansökan om registrering torde den som vill vidhålla sin ansökan komma att utnyttja möjligheten till återupptagning. Det medför sannolikt att endast ett fåtal avskrivningsbeslut i fortsättningen kommer att överklagas. Kommitténs förslag i denna del kan alltså leda till en minskning av antalet inkommande varumärkesmål till Patentbesvärsrätten.

Av det anförda följer att antalet varumärkesmål i Patentbesvärsrätten kan komma att minska om kommitténs förslag genomförs, särskilt med hänsyn till att endast ett fåtal beslut om avskrivning i fortsättningen kommer att överklagas. Också i Patentbesvärsrätten kräver dock mål med två eller flera parter normalt betydligt mer arbete än enpartsmål. En ökning av antalet överklaganden av beslut i invändningsärenden leder därför till fler arbetskrävande mål i domstolen. Det bör här understrykas att mål angående avskrivning normalt inte kräver någon större arbetsinsats. Även om antalet varumärkesmål totalt sett skulle minska är det därför inte säkert att detta leder till någon påtaglig förändring av arbetsbelastningen i domstolen.

Utredningen om patentprocessen m.m. (Ju 1999:12) ser för närvarande över bl.a. ordningen för prövning av de mål som handläggs i Patentbesvärsrätten. Om utredningens arbete leder till förändringar när det gäller prövningen av de varumärkesmål som handläggs i Patentbesvärsrätten, kan naturligtvis Varumärkeskommitténs förslag få delvis andra konsekvenser för domstolsväsendet.

Sammantaget kan kommittén inte finna att förslagen i fråga om registrering m.m. för vare sig staten eller enskilda medför kostnader som inte väl uppvägs av de fördelar som ett snabbt, förenklat förfarande ger.

Det är knappast möjligt att med någon säkerhet beräkna vad det skulle kosta att slopa kravet på särskilda skäl för väckande av allmänt åtal. Kommittén vill dock erinra om att riksåklagaren tidigare gjort bedömningen att en sådan ändring av åtalsreglerna skulle kräva ökade resurser i form av tre årsarbetskrafter (se avsnitt 8.8.3).

Kommitténs förslag innebär inte några konsekvenser av det slag som bör redovisas enligt 15 § kommittéförordningen.

# Litteraturförteckning

## **Offentligt tryck**

### *Betänkanden*

Ds 1993:24 Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång

Ds 1993:97 Översyn av varumärkeslagen m.m.

Ds 2000:13 Ombudskrav, prioritet och elektronisk ingivning

SOU 1956:25 Upphovsmannarätt

SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag

SOU 1965:61 Mönsterskydd

SOU 1967:35 Firmaskydd

SOU 1982:26 Översyn av rättegångsbalken

SOU 1993:59 Ny marknadsföringslag

SOU 1997:186 Bättre och enklare regler

SOU 1998:94 Förslagskatalog

SOU 1999:19 Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv

SOU 2000:30 .se?

SOU 2000:70 Mönster, Form, Design

NU 1963:6 Nordisk patentlovgivning



*Propositioner*

prop. 1960:167 med förslag till varumärkeslag m.m.

prop. 1966:40 med förslag till patentlag m.m.

prop. 1969:168 med förslag till mönsterskyddslag, m.m.

prop. 1974:4 med förslag till ny firmalag, m.m.

prop. 1977/78:1 om ändring i patentlagen m.m.

prop. 1979/80:2 med förslag till sekretesslag

prop. 1987/88:155 om skydd för företagshemligheter

prop. 1992/93:48 EES-avtalet och immaterialrätten

prop. 1993/94:122 Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång

prop. 1994/95:59 Översyn av varumärkeslagen m.m. Madrid-systemet

prop. 1995/96:22 Tvåpartsprocess m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna

prop. 1995/96:26 Vissa ändringar i varumärkeslagen och firmalagen som en följd av rådets förordning om gemenskapsvarumärken

prop. 1998/99:11 Ny skyddsåtgärd vid immaterialrättsintrång

prop. 1999/2000:131 Överföring av registeransvaret för banker och försäkringsbolag från Finansinspektionen till Patent- och registreringsverket

prop. 2000/01:13 Ändringar i patentlagen m.m.

**Doktrin**

Alin, Josephine Larsson, Helena, Skadestånd vid varumärkesintrång. IFIM, 1998

Andersson, Torbjörn, Dispositionsprincipen och EG:s konkurrensregler, Uppsala: Iustus, 1999

Bergström, Svante, Kodakdoktrinen i gällande svensk rätt. NIR 1975 s. 166 ff.

Bernitz, Ulf m.fl., Immaterialrätt. 6 uppl. Stockholm: Jure, 1998

Bodenhausen, G.H.C., Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967, Genève: BIRPI, 1968

Borgenhäll, Håkan, Reparation vid varumärkesintrång. NIR 2000 s. 153 f.

Eberstein, Gösta, Om skydd för individualiteten. Stockholm: Norstedt, 1940

Ekelöf, Per Olof och Boman, Robert, Rättegång, Första häftet. 7 uppl. Stockholm: Norstedt, 1990

Ekelöf, Per Olof, Rättegång, Andra häftet. 8 uppl. Stockholm: Norstedt, 1996

Eskildsen, Olaf, Immaterialretlige erstatninger i Danmark. NIR 2000 s. 116 f.

Essén, Eric W., Fimarätt. 3 uppl. Stockholm: Norstedt, 1998

Fitger, Rättegångsbalken, Stockholm: Norstedt

Heidenstam von, Peter, Immaterialrättsligt skadestånd. NIR 2000 s. 132 f.

Grundén, Örjan, Skyddet för kända och ansedda kännetecken. NIR 1995 s. 227 f.

Hellners, Tryggve och Malmqvist, Bo, Nya förvaltningslagen med kommentarer, 5 uppl. Stockholm: Norstedt, 1999

Holmqvist, Lars, Varumärkens särskiljningsförmåga. Stockholm: Norstedt, 1999

Håkansson, Håkan., Corporate technological behaviour. London: Routledge, 1989

Häggman, Bertil m.fl., Betalningsföreläggande och handräckning, 5 uppl. Stockholm: Norstedt, 1999

Höglund, Olle, Namnlagen. En kommentar. 2 uppl. Stockholm: Norstedt, 1998

Jacobsson, Måns, Tersmeden, Erik och Törnroth, Lennarth, Patentlagstiftningen - en kommentar. Stockholm: Norstedt, 1980

Jacobsson, Ulla, i Process och exekution: Vänbok till Robert Boman, Uppsala: Iustus, 1990

Jehoram, Herman Cohen, The trademark as a goodwill-carrier. Festskrift till Gunnar Karnell, Stockholm: Carlson Law Network: Jure, 1999

Karnell, Gunnar, Skadeståndsbestämning vid patentintrång. NIR 1996 s. 249 f.

Koktvedgaard, Mogens, Konkurrenceprægede Immaterialrespositioner. Köpenhamn: Jurist- og økonomforbundet, 1990

Koktvedgaard, Mogens och Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt. 6 uppl. Stockholm : Norstedt, 2000

Koktvedgaard, Mogens och Wallberg, Knud, Varemærkeloven og Fællesmærkeloven. 2 uppl., Köpenhamn: Jurist- og økonomforbundet, 1990

Kur, Annette, The WIPO Recommendations for the protection of Well-Known Marks, IIC, Vol 31 No. 7-8/2000, s. 824 f.

Lassen, Birger Stuevold, Oversikt over norsk varemerkerett. Oslo: Universitetsforlaget, 1997

Levin, Marianne, Noveller i varumärkesrätt. Stockholm: Juristförlaget, 1991

Levin, Marianne, Om förväxlingsbara och icke förväxlingsbara varumärken i ljuset av EG-rätten. Festskrift till Gunnar Karnell, Stockholm: Carlson Law Network: Jure, 1999

Levin, Marianne, Skyddet utanför varuslagsgränserna. NIR 1995 s. 464 ff.

Levin, Marianne, Varumärkesparodier och annan lek med andras kännetecken i ljuset av den nya Kodakregeln. SvJT 1992 s. 705 ff.

- Lindblom, Per Henrik, Processhinder. Stockholm: Norstedt, 1974
- Lindell, Bengt, Civilprocessen. Uppsala: Iustus, 1998
- Lindell, Bengt, Sakfrågor och rättsfrågor. Uppsala: Iustus, 1987
- Ljung, Jörgen m.fl., Företag och Marknad. 2 uppl .Lund , 1998
- Ljungman, Seve, Om förfång, särskilt inom immaterialrätten. Festskrift till Gösta Eberstein, Stockholm: Norstedt, 1950
- Ljungman, Seve, Några reflexioner kring den nya firmalagen och dess förhållande till varumärkesrätten, NIR 1974 s. 384 f.
- Olsson, Henry, Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar. Stockholm: Norstedt, 1996
- Pehrson, Lars, Ersättning och patentintrång – en kritisk granskning. Ulf 50, Stockholm: Liber, 1986
- Pehrson, Lars, Varumärken från konsumentsynpunkt. Stockholm: Liber, 1981
- Ryberg, Annika, Skadeståndsrätten inom immaterialrätten i USA. NIR 2000 s. 144 f.
- Sandart, Dag och Kylhammar, Anders, Immaterialrättsliga skadestånd i Storbritannien och Tyskland. NIR 2000 s. 138 f.
- Sejersted, Nils J. , Erstatning som sanktjon på immaterialretens område – fyller den sin funktion? NIR 2000 s. 121 f.
- Synnerstad, Karin, Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkesrättsliga mål och ärenden. IFIM 1992
- Tengelin, Sten, Inarbetning av kännetecken. NIR 1975 s. 371 ff.
- Welamsson, Lars, Wessman, Richard, Kodakdoktringen under förändring. Angående den nya 6 § 2 st varumärkeslagen. NIR 1993 s. 202 ff.
- Wessman, Richard, Förväxlingsläran under förändring i Europa. NIR 1998 s. 486 ff.
- Westberg, Peter, Domstols officialprövning. Lund: Juristförlaget, 1988

Westlander, Olle & Törnroth, Lennarth, Patent – Allmänna domstolars praxis åren 1983–1991. Stockholm: Juristförlaget, 1995