

Lagrådsremiss

Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Stockholm den 28 januari 2010

Beatrice Ask

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

I lagrådsremissen föreslås att en ny varumärkeslag ska ersätta den nuvarande varumärkeslagen från år 1960 och den nuvarande kollektivmärkeslagen från samma år. Vidare föreslås ett antal ändringar i 1974 års firmalag.

Ett nytt förfarande för hävning av registrerade varumärken och firmor införs. Avsikten är att det ska bli enkelt och billigt att häva registreringar som innehavaren inte längre har något intresse av. Ansökan görs hos registreringsmyndigheten.

Handläggningsreglerna i den nya varumärkeslagen i övrigt utformas så att de blir tydligare och möjliggör en effektiv handläggning av registreringsärenden. En ansökan om registrering av ett varumärke ska kunna avslås delvis. Invändningsfristen förlängs från två till tre månader. Det blir också möjligt att snabbare och enklare avgöra invändningar som är uppenbart ogrundade, har allvarliga brister eller har gjorts av någon som inte är berörd av registreringen.

Det föreslås att den nya varumärkeslagen ska utformas så att det blir möjligt för Sverige att tillträda Singaporekonventionen om varumärkesrätt (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) från år 2006. Det övergripande syftet med konventionen är att harmonisera formaliabestämmelser och att främja förenklade handläggningsrutiner.

Utöver de sakliga förändringarna har en övergripande språklig och redaktionell modernisering av det varumärkesrättsliga regelsystemet gjorts. Lagen har också gjorts mer överskådlig. Reglerna i firmalagen samordnas så långt möjligt med reglerna i varumärkeslagen.

Den nya varumärkeslagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Innehållsförteckning

1	Beslut.....	8
2	Lagtext.....	9
2.1	Förslag till varumärkeslag.....	9
2.2	Förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156).....	46
2.3	Förslag till lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten.....	64
2.4	Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).....	66
3	Ärendet och dess beredning.....	67
4	Varumärken och firmor – en överblick.....	68
4.1	Inledning.....	68
4.2	Ensamrättens uppkomst och innebörd.....	69
4.3	Närmare om registrering av varumärken och firmor.....	70
4.3.1	Varumärken.....	70
4.3.2	Firmor.....	71
4.4	Ensamrättens upphörande.....	72
4.5	Sanktioner.....	73
4.6	Kollektivmärkeslagen.....	73
4.7	Internationella överenskommelser.....	74
4.7.1	Varumärkesområdet.....	74
4.7.2	Firmaområdet.....	76
5	Allmänna utgångspunkter.....	78
5.1	Varumärkeslagstiftningen behöver moderniseras.....	78
5.2	En helt ny varumärkeslag införs.....	80
6	Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor.....	83
6.1	Nuvarande ordning.....	83
6.1.1	Varumärkesrätten.....	83
6.1.2	Firmarätten.....	87
6.2	Förslag på förändrad utformning av officialprövningen i SOU 2001:26 och Ds 2008:28.....	90
6.3	Överväganden.....	91
7	Inarbetade varukännetecken m.m.....	98
7.1	Inarbetning.....	98
7.1.1	Nuvarande ordning.....	98
7.1.2	Internationella förhållanden.....	99
7.1.3	Överväganden.....	102
7.2	Skydd oberoende av registrering eller inarbetning.....	106
7.2.1	Nuvarande ordning.....	106
7.2.2	Internationella förhållanden.....	107
7.2.3	Överväganden.....	108
8	Ensamrättens omfattning m.m.....	113
8.1	Rättigheter knutna till ett varukännetecken.....	113
8.1.1	Nuvarande ordning.....	113
8.1.2	Internationella förhållanden.....	114

	8.1.3	Överväganden.....	117
8.2		Begränsningar av ensamrätten.....	129
	8.2.1	Nuvarande ordning	129
	8.2.2	Överväganden.....	129
8.3		Vad som kan utgöra ett varumärke.....	132
	8.3.1	Nuvarande ordning	132
	8.3.2	Överväganden.....	133
8.4		Kännetecken som inte kan omfattas av ensamrätt.....	133
	8.4.1	Nuvarande ordning	133
	8.4.2	Överväganden.....	133
8.5		Konsumtion av ensamrätten	135
8.6		Kolliderande rättigheter.....	135
	8.6.1	Nuvarande ordning	135
	8.6.2	Överväganden.....	136
8.7		Uppgiftsskyldighet när ett varumärke återges i lexikon m.m.....	138
	8.7.1	Nuvarande ordning	138
	8.7.2	Överväganden.....	139
9		Närmare om registreringen av varumärken.....	140
	9.1	Inledning.....	140
	9.2	Handläggningen av ansökningar om registrering	141
	9.2.1	Nuvarande ordning	141
	9.2.2	Överväganden.....	142
	9.3	Invändningsförfarandet.....	147
	9.3.1	Nuvarande ordning	147
	9.3.2	Överväganden.....	148
	9.4	Grundläggande bestämmelser om särskiljningsförmåga.....	155
	9.4.1	Nuvarande ordning	155
	9.4.2	Överväganden.....	157
	9.5	Särskiljningsförmåga – särskilt om angivelser av varans art eller geografiska ursprung m.m.	161
	9.5.1	Nuvarande ordning	161
	9.5.2	Överväganden.....	163
	9.6	Angivelser av geografiskt ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke och geografiska ursprungsbeteckningar för vin och spritdrycker	165
	9.6.1	Nuvarande ordning	165
	9.6.2	Överväganden.....	168
	9.7	Absoluta registreringshinder och registreringshinder med hänsyn till äldre varu- och näringskännetecken.....	172
	9.7.1	Nuvarande ordning	172
	9.7.2	EU-rättsliga regler	174
	9.7.3	Överväganden.....	176
	9.8	Hinder på grund av släktnamn, upphovsrättsligt skyddade verk m.m.....	189
	9.8.1	Nuvarande ordning	189
	9.8.2	Överväganden.....	191
	9.9	Prioritet.....	197
	9.9.1	Nuvarande ordning	197

9.9.2	Överväganden	200
9.10	Ändringar i ett registrerat varumärke m.m.	203
9.10.1	Nuvarande ordning	203
9.10.2	Överväganden	203
9.11	Registreringens varaktighet och förnyelse av en registrering	205
9.11.1	Nuvarande ordning	205
9.11.2	Överväganden	205
10	Hävning av registrering	207
10.1	Grunder för hävning av registrering	207
10.1.1	Nuvarande ordning – svenska förhållanden	207
10.1.2	EU-rättsliga bestämmelser	207
10.1.3	Överväganden	208
10.2	Förfaranden för hävning av registrering	217
10.2.1	Nuvarande ordning	217
10.2.2	Överväganden	218
10.3	Allmänna principer för förfarandet för administrativ hävning	221
10.3.1	Närmare om förfarandet	226
10.3.2	Återvinning och överklagande	235
10.3.3	Övriga frågor	238
10.4	Kravet på förfång vid hävning av registrering	240
10.4.1	Nuvarande ordning – svenska förhållanden	240
10.4.2	EU-rättsliga bestämmelser	243
10.4.3	Överväganden	243
11	Internationell varumärkesregistrering	248
11.1	Allmänt om Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet	248
11.2	Nuvarande ordning	249
11.3	Tillträde till Madridöverenskommelsen	252
11.4	Utformningen av reglerna om internationell varumärkesregistrering	253
11.5	Vissa frågor om ansökan om internationell varumärkesregistrering grundad på en svensk registrering eller ansökan om registrering	255
11.6	Handläggningen av en ansökan om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige	258
11.7	Övriga frågor om internationell varumärkesregistrering	263
12	Sanktioner m.m.	265
12.1	Allmänt	265
12.2	Skadestånd vid varumärkesintrång	266
12.2.1	Nuvarande ordning	266
12.2.2	Överväganden	266
12.3	Företsättningar för väckande av allmänt åtal	268
12.3.1	Nuvarande ordning	268

	12.3.2	Överväganden.....	268
12.4		Övriga bestämmelser på sanktionsområdet.....	269
13		Fastställsetalan och vissa anknytande processuella frågor.....	270
13.1		Nuvarande ordning.....	270
13.2		Överväganden.....	272
14		Övriga frågor om den nya varumärkeslagen.....	282
14.1		Användning av vilseledande varukännetecken.....	282
	14.1.1	Nuvarande ordning.....	282
	14.1.2	Överväganden.....	283
14.2		Överlåtelse- och licensfrågor.....	285
	14.2.1	Nuvarande ordning – svenska förhållanden.....	285
	14.2.2	Internationella bestämmelser.....	286
	14.2.3	Överväganden.....	288
14.3		Bättre rätt till varumärke.....	291
	14.3.1	Nuvarande ordning – svenska förhållanden.....	291
	14.3.2	Internationella bestämmelser.....	294
	14.3.3	Överväganden.....	294
14.4		Pantsättning av ett registrerat varumärke.....	301
	14.4.1	Nuvarande ordning.....	301
	14.4.2	Överväganden.....	301
14.5		Registrering såsom i hemlandet.....	303
	14.5.1	Nuvarande ordning.....	303
	14.5.2	Överväganden.....	304
14.6		Utmätning och konkurs.....	306
	14.6.1	Nuvarande ordning – svenska förhållanden.....	306
	14.6.2	Internationella bestämmelser.....	307
	14.6.3	Överväganden.....	307
14.7		Överklagande.....	308
15		Varumärkeslagens utformning med hänsyn till Singaporekonventionen om varumärkesrätt.....	310
15.1		Allmänt om Singaporekonventionen om varumärkesrätt.....	310
	15.1.1	Inledning.....	310
	15.1.2	En överblick över innehållet i Singaporekonventionen om varumärkesrätt.....	310
15.2		Varumärkeslagens utformning med hänsyn till Singaporekonventionen om varumärkesrätt.....	312
15.3		Tillämpningsområdet för Singaporekonventionen om varumärkesrätt – artikel 2.....	313
15.4		Formella krav på en ansökan om registrering – artikel 3.....	314
15.5		Ombuds- och fullmaktsfrågor – artikel 4.....	317
	15.5.1	Nuvarande ordning.....	317
	15.5.2	Bakgrund.....	318
	15.5.3	Överväganden.....	320

15.6	Fastställande av ingivningsdag – artikel 5	328
15.7	Delning av ansökningar och registreringar – artikel 7 ...	329
15.8	Ingivande av handlingar och andra meddelanden – artikel 8	330
15.9	Ändring av namn- eller adressuppgifter – artikel 10	333
15.10	Anteckning av ny innehavare – artikel 11	334
15.11	Rättelse av misstag – artikel 12	335
15.12	Registreringens giltighetstid och förnyelse av en registrering – artikel 13	336
15.13	Anstånd, återupptagen handläggning och återställande av försutten tid – artikel 14	337
15.14	Anteckning om licens m.m. – artiklarna 17–20	341
15.15	Rätt att yttra sig före ett avslagsbeslut – artikel 21	342
15.16	Övriga bestämmelser i Singaporekonventionen om varumärkesrätt	344
16	Ändringar i firmalagen	346
16.1	Allmänna utgångspunkter	346
16.1.1	Behovet av ett särskilt känneteckensskydd för näringskännetecken	346
16.1.2	Utgångspunkter för ändringarna i firmalagen	347
16.2	Särskiljningsförmåga som villkor för registrering	348
16.3	Verksamhetsbeskrivningens utformning	350
16.4	Registreringsförfarandet	353
16.5	Registreringshinder	354
16.5.1	Geografiska ursprungsbezeichnungar för vin och spritdrycker	354
16.5.2	Övriga registreringshinder	355
16.6	Förhandsgranskning av firma	358
16.7	Hävning av registrering	360
16.7.1	Partiell hävning av firmaregistrering	360
16.7.2	Grunderna för hävning av registrering	362
16.7.3	Administrativ hävning av firmaregistrering	365
16.8	Vissa ändringar i firmalagen	370
17	Övriga frågor som är gemensamma för varumärkes- och firmarätten	373
17.1	Användning av kännetecken på Internet	373
17.2	Sekretess i mål och ärenden om varukännetecken och näringskännetecken	376
17.2.1	Nuvarande ordning	376
17.2.2	Överväganden	378
18	Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser	382
19	Ekonomiska och andra konsekvenser	386
20	Författningskommentar	390
20.1	Förslaget till varumärkeslag	390
20.2	Förslaget till lag om ändring i firmalagen	486

20.3	Förslaget till lag om ändring i lagen om Patentbesvärsrätten	502
20.4	Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen	502
Bilaga 1	Sammanfattning av SOU 2001:26	504
Bilaga 2	Författningsförslag i SOU 2001:26	515
Bilaga 3	Förteckning över remissinstanser (SOU 2001:26)	561
Bilaga 4	Singapore Treaty on the Law of Trademarks	562
Bilaga 5	Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks	583
Bilaga 6	Sammanfattning av Ds 2008:28	592
Bilaga 7	Författningsförslag i Ds 2008:28	593
Bilaga 8	Förteckning över remissinstanser (Ds 2008:28)	597

1 Beslut

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. varumärkeslag,
2. lag om ändring i firmalagen (1974:156),
3. lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten,
4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till varumärkeslag

Härigenom föreskrivs¹ följande.

1 kap. Grundläggande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

Varumärken och andra varukännetecken m.m.

1 § I denna lag finns bestämmelser om varumärken och andra varukännetecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet. Var och en kan förvärva ensamrätt till varumärken och andra varukännetecken.

Lagen innehåller också bestämmelser om särskilda beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel som är skyddade inom den europeiska unionen.

Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken

2 § En förening eller annan sammanslutning kan förvärva ensamrätt för sina medlemmar att använda gemensamma varumärken (*kollektivmärken*) och andra varukännetecken i näringsverksamhet.

En myndighet som meddelar föreskrifter om eller kontrollerar varor eller tjänster kan förvärva ensamrätt till varumärken (*garanti- eller kontrollmärken*) och andra varukännetecken för användning för sådana varor eller tjänster som föreskrifterna eller kontrollerna avser. Detsamma gäller för stiftelser, föreningar och andra sammanslutningar som fastställer krav för eller kontrollerar varor eller tjänster.

Det som föreskrivs i denna lag om varumärken och inarbetade varukännetecken gäller också för varumärken och andra varukännetecken enligt denna paragraf, om inte något annat är föreskrivet i lagen.

Gemenskapsvarumärken

3 § Lagen innehåller även vissa bestämmelser om gemenskapsvarumärken.

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16, Celex 32004L0048) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25, Celex 32008L0095).

Med gemenskapsvarumärken avses varumärken enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken.

Vad som kan utgöra ett varumärke

4 § Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrelsen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har särskiljningsförmåga.

Särskiljningsförmåga

5 § Ett varukännetecken anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.

Förvärv av ensamrätt

Ensamrätt genom registrering

6 § Ensamrätt till varumärken kan förvärfas genom registrering i varumärkesregistret enligt 2 kap. Registret förs av Patent- och registreringsverket.

Ensamrätt till varumärken kan också förvärfas genom internationell registrering enligt 5 kap.

Ensamrätt genom inarbetning

7 § Ensamrätt till varukännetecken kan förvärfas utan registrering genom inarbetning.

Ett varukännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Ensamrätt till näringskännetecken och namn som varukännetecken

8 § Den som innehar en firma eller ett annat näringskännetecken har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken. Om näringskännetecknet är skyddat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Den som använder sitt namn som varukännetecken har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken, om namnet har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det används för. Om namnet används

endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Kännetecken som inte kan omfattas av ensamrätt

9 § Ensamrätt kan inte förvärfvas till kännetecken 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.

Ensamrättens innebörd

10 § Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 6–8 §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är

1. identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag,

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

3. identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skäligen anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Som användning anses bland annat

1. att förse varor eller deras förpackningar med tecknet,
2. att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet,

3. att importera eller exportera varor under tecknet, eller

4. att använda tecknet i affärshandlingar och reklam.

Begränsning av ensamrätten

11 § Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.

Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder

1. sin firma, sitt namn eller sin adress,

2. uppgifter om varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller när varan eller tjänsten är framställd, eller

3. varukännetecknet, om det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar.

Ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke hindrar inte att någon annan i näringsverksamhet använder sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet med

god affärssed. Ett sådant märke hindrar inte någon som har rätt att använda ett geografiskt namn att göra det.

Konsumtion av ensamrätten

12 § Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan än innehavaren använder kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med innehavarens samtycke, fört ut under varukännetecknet på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (konsumtion av ensamrätten).

Första stycket gäller inte när varornas skick förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skäligen grund för innehavaren att motsätta sig användningen.

Kolliderande rättigheter

Företrädesrätt

13 § Gör flera anspråk på ensamrätt till varukännetecken som är identiska eller liknande på det sätt som anges i 10 §, ska den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 14 eller 15 §.

Verkan av passivitet (registrerade varumärken)

14 § Rätten till ett registrerat varumärke ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken som är identiskt eller liknande på det sätt som anges i 10 §, om

1. ansökan om registrering gjorts i god tro, och
2. 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 eller tjänster som det är registrerat för, ska rätten gälla endast för dessa varor eller tjänster.

Verkan av passivitet (inarbetade varukännetecken)

15 § Rätten till ett inarbetat varukännetecken ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken som är identiskt eller liknande på det sätt som anges i 10 §, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecken.

Samexistens

16 § I de fall som avses i 14 och 15 §§ hindrar inte rätten till det yngre varukännetecken användningen av det äldre.

Om någon av parterna yrkar det, får en domstol i de fall som avses i 15 § om det är skäligt besluta 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. Ett sådant beslut får dock inte avse ett registrerat varumärke.

Uppgiftsskyldighet

17 § Vid utgivning av lexikon, handböcker eller andra liknande tryckta skrifter är skriftens författare, 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 det är skyddat genom registrering. Detsamma gäller om en sådan skrift görs tillgänglig elektroniskt av någon som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen.

Den som inte följer 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.

2 kap. Nationell registrering av varumärken

Ansökan om registrering

Ansökans innehåll

1 § Den som vill registrera ett varumärke ska ansöka om detta hos Patent- och registreringsverket. Ansökan ska innehålla

1. uppgifter om sökandens namn eller firma och adress,
2. om sökanden är företrädd av ombud, ombudets namn och adress,
3. en tydlig återgivning av varumärket, och
4. en förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser och vilka klasser dessa tillhör (varu- eller tjänsteförteckning).

En ansökan om registrering av ett kollektiv-, kontroll- eller garantimärke ska dessutom innehålla uppgifter om de villkor som gäller för att varumärket ska få användas.

Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet.

Ändring av ansökan

2 § Sökanden får göra sådana oväsentliga ändringar i det sökta varumärket som inte påverkar helhetsintrycket. Vidare får sökanden begränsa varu- eller tjänsteförteckningen i ansökan.

Delning av ansökan

3 § En ansökan som avser flera varor eller tjänster får delas i två eller flera ansökningar som varorna eller tjänsterna fördelas på. Dessa ansökningar ska anses ha samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga ansökan.

Allmänna registreringsvillkor

4 § Ett varumärke får inte 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.

5 § Ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser.

Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varumärke endast består av tecken eller benämningar som

1. i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller när varan eller tjänsten är framställd, eller

2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

6 § Trots bestämmelsen i 5 § andra stycket 1 får tecken eller benämningar, som i näringsverksamhet används för att ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, registreras som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke.

Hinder mot registrering på grund av hänsyn till allmänna intressen

7 § 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 eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller

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

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

Hinder mot registrering på grund av andra rättigheter

8 § Ett varumärke får inte registreras om det

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

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

3. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning

vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, eller

4. kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Med ett varukännetecken avses i första stycket 1–3

1. ett varumärke som är registrerat enligt detta kapitel,
2. ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap. fått giltighet i Sverige,
3. ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet, samt
4. ett gemenskapsvarumärke.

9 § De hinder för registrering av varumärken som anges i 8 § första stycket 1–3 gäller på motsvarande sätt i fråga om

1. en registrerad firma som används i näringsverksamhet, och
2. ett sådant namn eller ett sådant annat näringskännetecken än en registrerad firma som är skyddat enligt 1 kap. 8 §, om skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.

10 § Ett varumärke får inte registreras om det innehåller eller består av

1. något som är ägnat att uppfattas som någon annans firma,
2. något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärnsnamn eller likartat namn, om användningen av märket skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden,
3. en bild av någon annan som uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden, eller
4. något som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett mönster.

11 § Bestämmelserna i 8–10 §§ utgör inte hinder mot registrering, om den som innehar den äldre rättigheten medger registreringen.

Undantag från skydd för en del av ett varumärke

12 § Om ett varumärke innehåller en beståndsdel som inte kan registreras ensam för sig, och det finns en uppenbar risk för att registreringen av märket leder till ovisshet om ensamrättens omfattning, får denna beståndsdel uttryckligen undantas från skyddet vid registreringen.

Om beståndsdelen senare uppfyller kraven för registrering, får delen eller varumärket i sin helhet registreras efter ny ansökan utan sådant undantag som avses i första stycket.

Varu- och tjänsteklasser

13 § Varumärken registreras i en eller flera klasser av varor eller tjänster. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om indelningen i klasser.

Prioritet

14 § En ansökan om registrering av ett varumärke i Sverige ska, i förhållande till andra ansökningar eller användning som skett av andra varukännetecken, anses gjord samtidigt med en ansökan om registrering av varumärket som först gjorts i ett annat land, om förutsättningarna i andra–fjärde styckena är uppfyllda.

Den tidigare ansökan ska ha gjorts i

1. ett annat land som är anslutet till Pariskonventionen den 20 mars 1883 om skydd för den industriella äganderätten (SÖ 1970:60),
2. en stat som är ansluten till eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (SÖ 1995:30), eller
3. en annan stat eller ett annat område, om svenska ansökningar ger rätt till motsvarande prioritet där, och om lagstiftningen där i huvudsak stämmer överens med Pariskonventionen.

Ansökan om registrering av varumärket i Sverige ska göras inom sex månader från det att ansökan gjordes i det andra landet eller området.

En sökande som vill ha prioritet ska begära det innan varumärket har registrerats. Sökanden ska lämna uppgifter om

1. vem som gjorde den tidigare ansökan,
2. var och när den tidigare ansökan gjordes, och
3. den tidigare ansökans nummer, så snart det är möjligt.

15 § Patent- och registreringsverket får förelägga sökanden att inom en viss tid styrka rätten till prioritet genom att ge in

1. ett bevis om sökandens namn och om ingivningsdagen, utfärdat av den myndighet som har mottagit den tidigare ansökan, och
2. en av samma myndighet styrkt kopia av ansökan och, i förekommande fall, en bild som visar varumärket.

Den förelagda tiden får inte löpa ut tidigare än tre månader från ingivandet av ansökan om registrering av varumärket i Sverige.

Följer sökanden inte föreläggandet, gäller inte rätten till prioritet. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet

16 § En ansökan om registrering av ett varumärke ska i förhållande till andra ansökningar eller till användning som skett av andra varukännetecken anses gjord första gången varumärket använts för en vara eller tjänst i samband med visning på en internationell utställning enligt den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar (SÖ 1996:30), om förutsättningarna i andra och tredje styckena är uppfyllda.

Ansökan om registrering av varumärket ska göras inom sex månader efter det att varumärket första gången användes på utställningen.

En sökande som vill ha prioritet ska begära det innan varumärket har registrerats samt visa när varumärket användes på utställningen.

Sökanden ska då också ge in de handlingar som sökanden vill åberopa för att visa att utställningen var sådan som avses i första stycket.

Handläggningen av en ansökan om registrering

Prövningen av ansökan

17 § Uppfyller ansökan inte kraven i 1 § första och andra styckena och 2 § eller finns det något hinder mot registrering enligt 4–10 §§, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna eller att yttra sig inom en viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften. I föreläggandet ska det upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas om sökanden inte svarar i rätt tid.

Svarar sökanden inte i rätt tid på ett föreläggande enligt första stycket, eller underlåter sökanden att betala ansökningsavgiften efter föreläggande om att betala den, får Patent- och registreringsverket avskriva ansökan.

18 § Finns det en brist eller ett hinder enligt 17 § första stycket även efter det att sökanden har yttrat sig, ska ansökan helt eller delvis avslås, om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.

Avskrivning vid återkallelse

19 § Återkallar sökanden ansökan, ska ärendet avskrivas.

Återupptagande av en avskriven ansökan

20 § Patent- och registreringsverket ska återuppta en ansökan som avskrivits enligt 17 § andra stycket, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan.

Sökanden ska betala föreskriven återupptagningsavgift.

Överföring av ansökan på grund av bättre rätt

21 § Om någon påstår inför Patent- och registreringsverket att han eller hon har bättre rätt till varumärket än sökanden, och är saken tveksam, får verket förelägga honom eller henne att väcka talan vid domstol inom en viss tid. Om talan inte väcks i tid, får påståendet lämnas utan avseende vid den fortsatta prövningen av ansökan. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.

Pågår ett mål om bättre rätt till varumärket vid domstol, får Patent- och registreringsverket förklara ärendet om registrering vilande tills målet avgjorts slutligt.

22 § Om någon visar inför Patent- och registreringsverket att han eller hon har bättre rätt till varumärket än sökanden, ska verket på yrkande överföra ansökan på honom eller henne. Den som ansökan överförs till ska betala ny ansökningsavgift.

Ansökan får inte ändras, avskrivs, avslås eller bifallas förrän yrkandet har prövats slutligt.

Registrering

23 § Om ansökan om registrering av ett varumärke uppfyller de krav som avses i 1 § första–tredje styckena och 2 § och det inte finns något hinder mot registrering enligt 4–10 §§, ska Patent- och registreringsverket föra in varumärket i varumärkesregistret. Beslutet ska kungöras.

Om en ansökan har avslagits delvis, ska införande i varumärkesregistret och kungörelse göras för återstående varor eller tjänster när beslutet har vunnit laga kraft.

När ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke registreras ska också uppgifter om de villkor som gäller för att varumärket ska få användas föras in i registret och kungöras.

Invändning

Tidsfrist för invändning och invändningens innehåll

24 § När Patent- och registreringsverket har kungjort en registrering av ett varumärke får invändning göras mot den. Invändningen ska ha kommit in till verket inom tre månader från kungörelsedagen. Om invändningen inte har kommit in i rätt tid, ska den avvisas.

Invändningen ska innehålla

1. uppgifter om invändarens namn eller firma och adress,
2. om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och adress,
3. uppgift om den registrering som invändningen avser, och
4. uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om invändningsförfarandet.

Brister i invändningen

25 § Om invändningen är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en prövning av ärendet, ska Patent- och registreringsverket förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Följer invändaren inte föreläggandet, ska invändningen avvisas. Invändaren ska upplysas om detta i föreläggandet.

Kommunicering av invändningen

26 § Patent- och registreringsverket ska underrätta innehavaren av det registrerade varumärket om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig inom en viss tid.

Om det är uppenbart att invändningen är ogrundad, ska invändningen inte kommuniceras utan i stället genast avslås.

Prövning av en återkallad invändning

27 § Återkallas invändningen, får den ändå prövas om det finns särskilda skäl. Invändningen får dock inte prövas om det till grund för invändningen endast har åberopats hinder som avses i 8–10 §§.

Beslut om invändningen

28 § Patent- och registreringsverket ska efter en invändning häva registreringen helt eller delvis, om det finns något sådant hinder mot registreringen som avses i 4–10 §§. Om det inte finns något sådant hinder, ska invändningen avslås.

En invändning som helt eller delvis grundas på ett hinder som avses i 8–10 §§ ska avslås i dessa delar om den har gjorts av någon som inte invänder i eget intresse och innehavaren av det registrerade varumärket begär det.

Om registreringen på grund av en invändning har hävts helt eller delvis, ska varumärket avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning när avgörandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungöras.

Ändringar i ett registrerat varumärke

Oväsentliga ändringar av ett registrerat varumärke

29 § På ansökan av innehavaren av ett registrerat varumärke får det i varumärkesregistret göras sådana oväsentliga ändringar i varumärket som inte påverkar helhetsintrycket.

Den som ansöker om ändring av ett varumärke ska betala föreskriven avgift.

När ett registrerat varumärke ändras ska detta antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

Delning av en registrering

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

Ändring av villkor för användning av kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken

31 § Om det efter registreringen görs någon ändring av de villkor som gäller för att ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska få användas, ska innehavaren anmäla detta till Patent- och registreringsverket.

De ändrade villkoren ska föras in i varumärkesregistret och kungöras.

Registreringens varaktighet

32 § Registreringen gäller från den dag då ansökan om registrering kom in till Patent- och registreringsverket och i tio år från registreringsdagen.

Förnyelse av en registrering

33 § Registreringen kan förnyas för en period av tio år åt gången räknat från utgången av föregående registreringsperiod. En ansökan om förnyelse ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång.

Den som ansöker om förnyelse ska betala föreskriven förnyelseavgift. En inbetalning av förnyelseavgiften som görs inom den frist som anges i första stycket ska anses utgöra en ansökan om förnyelse.

Ett beslut att förnya en registrering ska föras in i varumärkesregistret och kungöras.

34 § Om det inte framgår vilken varumärkesregistrering som ansökan om förnyelse avser eller om förnyelseavgiften inte har betalats, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna. I föreläggandet ska det upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas om sökanden inte svarar i rätt tid.

Svarar sökanden inte i rätt tid på ett föreläggande enligt första stycket, eller underlåter sökanden att betala förnyelseavgift efter föreläggande om att betala den, får Patent- och registreringsverket avskriva ansökan. Finns det en brist enligt första stycket även efter att sökanden har yttrat sig, ska ansökan om förnyelse avslås, om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.

Patent- och registreringsverket ska återuppta en ansökan som avskrivits enligt andra stycket, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar sin ansökan. Sökanden ska betala föreskriven återupptagningsavgift.

Avförande av registrering

35 § Om innehavaren inte förnyar registreringen eller om han eller hon begär att den ska tas bort helt eller delvis, ska varumärket avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning. Beslutet ska kungöras.

3 kap. Hävning av registrering

Grunder för hävning

Allmänna grunder

1 § En registrering av ett varumärke får hävas om

1. märket har registrerats i strid mot denna lag,
2. registreringen fortfarande strider mot lagen, och
3. rätten till märket ändå inte kan bestå enligt 1 kap. 14 eller 15 §.

En registrering får vidare hävas om

1. varumärket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser,

2. varumärket har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning, eller

3. varumärket är ägnat att vilsledda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet och detta är en följd av det bruk innehavaren eller någon med hans eller hennes samtycke gjort av märket för sådana varor eller tjänster som det är registrerat för.

I fall som avses i första stycket får registreringen inte hävas på den grunden att det enligt 2 kap. 8 § finns ett hinder mot den, om hindret utgörs av ett äldre registrerat varumärke och det äldre märket inte uppfyller kraven på användning enligt 2 §.

Underlåten användning

2 § En registrering av ett varumärke får hävas om innehavaren inte gjort verkligt bruk av märket i Sverige för de varor eller tjänster som det registrerats för inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts. Detsamma gäller om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av varumärket inom en period av fem år i följd. Registreringen får dock inte hävas på grund av underlåten användning om det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts.

Som sådant bruk som avses i första stycket anses också

1. att varumärket används i en annan form än den registrerade, om avvikelsen avser endast detaljer som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga, och

2. att varor eller deras emballage har försetts med varumärket här i landet endast för exportändamål.

Med att ett varumärke används av innehavaren likställs att varumärket används av någon annan med innehavarens samtycke.

Registreringen får inte hävas om varumärket har använts 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 ska dock lämnas utan avseende, om förberedelserna för att påbörja eller återuppta användningen vidtogs efter det att innehavaren fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras.

Kollektiv-, kontroll- och garantimärken

3 § En registrering av ett kollektiv-, kontroll- eller garantimärke får hävas, förutom på de grunder som anges i 1 eller 2 §, om

1. villkoren för användning av märket har ändrats och innehavaren inte har anmält detta till Patent- och registreringsverket enligt 2 kap. 31 §, eller

2. märket har använts på ett sätt som inte är förenligt med villkoren för användningen och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra den användningen.

Partiell hävning

4 § Om det finns grund för hävning av en registrering endast för en del av de varor eller tjänster som ett varumärke har registrerats för, ska registreringen hävas bara för dessa varor eller tjänster.

Tillvägagångssätt

5 § Den som vill inleda ett förfarande för hävning av en registrering kan föra talan vid domstol enligt reglerna i rättegångsbalken, eller ansöka om hävning av registreringen hos Patent- och registreringsverket enligt 6–19 §§ (administrativ hävning). I 2 kap. 28 § finns det bestämmelser om att en registrering av ett varumärke får hävas efter det att någon gjort en invändning mot registreringen.

Ett förfarande för hävning av en registrering med stöd av 1 § andra stycket, 2, 3 eller 4 § eller 2 kap. 4, 5 eller 7 § får också inledas av en myndighet. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får göra detta.

Administrativ hävning

Ansökans innehåll

6 § En ansökan om administrativ hävning ska innehålla

1. uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken,
2. ett yrkande om hävning och uppgift om den registrering som yrkandet avser, och
3. en redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet om hävning.

Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad ansökan i övrigt ska innehålla.

Brister i ansökan

7 § Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för handläggning av ärendet, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften.

Följer sökanden inte föreläggandet, ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Ansökan ska också avvisas om den avser någon annan åtgärd än hävning av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp.

Avskrivning vid återkallelse

8 § Återkallar sökanden ansökan, ska ärendet avskrivas.

Ogrundad ansökan

9 § Om det kan antas att ansökan är ogrundad, ska ansökan behandlas som om innehavaren har bestritt den. Då ska 13 § tillämpas.

Föreläggande för innehavaren att yttra sig

10 § Tar Patent- och registreringsverket upp ansökan om administrativ hävning, ska verket förelägga innehavaren av registreringen att yttra sig inom en viss tid från det att ansökan delgavs innehavaren.

I föreläggandet ska innehavaren uppmanas att

1. ange om ansökan medges eller bestrids och, om ansökan bestrids, skälen för bestridandet, och

2. lämna de uppgifter om sig själv som avses i 33 kap. 1 § första–tredje styckena rättegångsbalken, i den utsträckning uppgifterna i ansökan är ofullständiga eller felaktiga.

I föreläggandet ska upplysas om att ärendet kan komma att avgöras även om innehavaren inte svarar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad föreläggandet i övrigt ska innehålla.

Delgivning av föreläggandet

11 § Föreläggandet ska delges innehavaren. Delgivningen ska ske på det sätt som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål.

En kopia av ansökningshandlingarna ska fogas till föreläggandet när handlingarna innehåller någonting utöver vad som framgår av föreläggandet.

Ska sökanden ombesörja delgivningen, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken.

12 § Har Patent- och registreringsverket inte kunnat delge föreläggandet, ska verket bedöma om försöken till delgivning ska fortsätta eller om sökanden ska erbjudas att själv sköta om delgivningen. Hänsyn ska tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök ska lyckas samt omständigheterna i övrigt. Antar sökanden inte erbjudandet, ska ansökan avvisas.

Ska sökanden ombesörja delgivningen, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken.

Överlämnande till tingsrätt

13 § Om innehavaren i rätt tid bestrider ansökan om administrativ hävning helt eller delvis, ska Patent- och registreringsverket underrätta sökanden om detta. Vill sökanden vidhålla sitt yrkande helt eller delvis, kan sökanden begära att ärendet överlämnas till tingsrätt i den del innehavaren har bestritt ansökan.

En begäran om överlämnande ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket inom en månad från den dag då underrättelsen om

bestridandet sändes till sökanden. I sin begäran ska sökanden ange de omständigheter och de bevis som åberopas, samt ange vad som ska styrkas med varje bevis. Sökanden ska samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som åberopas.

Har sökanden begärt överlämnande i rätt tid, ska Patent- och registreringsverket överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. Har sökanden inte begärt överlämnande i rätt tid, ska ärendet avskrivas i den del det är bestritt.

14 § En underrättelse om ett bestridande enligt 13 § första stycket ska innehålla en upplysning om

1. att sökanden kan begära överlämnande till tingsrätt,
2. inom vilken tid en sådan begäran ska ges in,
3. vad en sådan begäran ska innehålla, och
4. vad som i övrigt anges i 13 §.

Hävning av registreringen

15 § Har innehavaren inte bestritt ansökan i rätt tid, ska Patent- och registreringsverket häva registreringen i enlighet med ansökan. Har innehavaren endast bestritt en del av ansökan, ska verket häva registreringen i motsvarande utsträckning.

Återvinning

16 § Innehavaren av en registrering som hävts enligt 15 § får ansöka om återvinning mot beslutet. En sådan ansökan ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket inom en månad från dagen för beslutet.

Har innehavaren ansökt om återvinning i rätt tid, ska Patent- och registreringsverket överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. I annat fall ska verket avvisa ansökan.

Underrättelser

17 § Underrättelse om hävning ska sändas till sökanden och innehavaren.

Avvisas en ansökan om hävning, ska Patent- och registreringsverket underrätta sökanden om detta. Avvisas en ansökan om återvinning, ska verket underrätta innehavaren om detta. Meddelar verket något annat beslut som innebär att ärendet avgörs, ska både sökanden och innehavaren underrättas om beslutet, om det inte är uppenbart onödigt.

Rättskraft

18 § Sedan tiden för återvinning löpt ut, får ett beslut om hävning enligt 15 § rättskraft i enlighet med vad som gäller för en dom i ett tvistemål som har vunnit laga kraft.

Den fortsatta handläggningen vid tingsrätten

19 § Om ett ärende har överlämnats till en tingsrätt, ska talan anses väckt när ansökan om administrativ hävning kom in till Patent- och registreringsverket. De handlingar som sökanden gett in ska anses som stämningsansökan. Stämning ska anses utfärdad när rätten beslutar om målets handläggning.

20 § Om en tingsrätt, som får ett mål från Patent- och registreringsverket eller en annan tingsrätt, finner att det inte framgår av handlingarna att tingsrätten är behörig att handlägga målet, ska rätten överlämna målet till en annan tingsrätt som kan vara behörig. Tingsrättens beslut om överlämnande får inte överklagas.

Avförande av registrering

21 § Om registreringen av ett varumärke har hävts helt eller delvis av Patent- och registreringsverket enligt 15 § eller av en domstol, ska märket avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning när avgörandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungöras.

4 kap. Registrering såsom i hemlandet och ombud för utländska sökande och innehavare

Registrering såsom i hemlandet

1 § Är sökandens hemland en stat som är ansluten till Pariskonventionen den 20 mars 1883 om skydd för den industriella äganderätten, eller en stat som är ansluten eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen, ska ett varumärke som är registrerat för sökanden i hemlandet registreras i Sverige såsom det är registrerat där, om det inte finns hinder enligt 2 §.

Är sökandens hemland någon annan stat eller något annat område än som avses i första stycket, ska ett varumärke som är registrerat för sökanden i hemlandet registreras i Sverige såsom det är registrerat där, om

1. motsvarande rätt ges i fråga om en svensk registrering i den staten eller i det området,
2. där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen, och
3. det inte finns hinder enligt 2 §.

En sökande som begär registrering enligt denna paragraf ska visa att varumärket är registrerat för sökanden i hemlandet för de varor eller tjänster som ansökan omfattar. Detsamma gäller vid förnyelse av ett varumärke som registrerats enligt denna paragraf.

2 § Ett varumärke får inte registreras enligt 1 § om det helt saknar särskiljningsförmåga eller om det finns något hinder mot registrering enligt 2 kap. 4 §, 5 § andra stycket och 6–11 §§.

Ett varumärke som har registrerats enligt 1 §, 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.

Ombud och delgivning

Ombud för den som ansöker om varumärkesregistrering

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

Om sökanden inte följer föreläggandet, får delgivning ske genom att handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste kända adress. Delgivning ska anses ha skett när detta har gjorts. Sökanden ska i föreläggandet upplysas om följden av att föreläggandet inte följs.

Ombud för en innehavare av en varumärkesregistrering

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

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

5 kap. Internationell varumärkesregistrering

Vad som avses med internationell varumärkesregistrering

1 § Med en internationell varumärkesregistrering avses en registrering av ett varumärke som den internationella byrån hos Världspannsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Internationella byrån) har gjort i det internationella varumärkesregistret enligt protokollet den 27 juni 1989 till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891 (SÖ 1994:82).

Patent- och registreringsverket är varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.

Ansökan om internationell varumärkesregistrering

Vem som får ansöka om internationell varumärkesregistrering

2 § Den som innehar eller har ansökt om en svensk varumärkesregistrering, och som antingen är svensk medborgare, har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats här, får ansöka om internationell registrering av varumärket.

Var ansökan ges in och dess innehåll

3 § En ansökan om internationell varumärkesregistrering ska vara ställd till Internationella byrån men ges in till Patent- och registreringsverket. Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla

1. uppgifter om sökandens namn eller firma och adress,
2. om sökanden är företrädd av ombud, ombudets namn och adress,
3. uppgifter om nummer och datum för den svenska registrering eller ansökan om registrering som den internationella ansökan bygger på,
4. en tydlig återgivning av varumärket,
5. en förteckning över de varor eller tjänster som varumärket begärs registrerat för och vilka klasser dessa tillhör (varu- eller tjänsteförteckning),
6. uppgift om i vilka länder den internationella varumärkesregistreringen ska gälla, och
7. de övriga uppgifter om återgivningen av varumärket, sökandens anknytning till Sverige och annat som en ansökan ska innehålla enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet.

Behandlingen av ansökan

4 § Patent- och registreringsverket ska kontrollera om ansökan uppfyller kraven i 3 § och om uppgifterna i ansökan stämmer överens med uppgifterna i den varumärkesregistrering som sökanden har eller har ansökt om i Sverige.

Uppfyller ansökan inte de krav som avses i första stycket, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften. Följer sökanden inte föreläggandet, ska ansökan avskrivras. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Uppfyller ansökan kraven, ska Patent- och registreringsverket skicka ett intyg om detta till Internationella byrån tillsammans med ansökan.

5 § Återkallar sökanden ansökan om internationell varumärkesregistrering, ska ärendet avskrivras.

Återupptagande av en avskriven ansökan

6 § Patent- och registreringsverket ska återuppta en ansökan som avskrivits enligt 4 § andra stycket, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan.

Sökanden ska betala föreskriven återupptagningsavgift.

Ansökan om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i ytterligare länder

7 § Den som innehar en internationell varumärkesregistrering grundad på en svensk registrering eller ansökan om registrering får ansöka om att den internationella varumärkesregistreringen ska gälla i ytterligare länder.

En ansökan enligt första stycket ges in till Internationella byrån.

Om sökanden har hemvist i Sverige, får en ansökan enligt första stycket i stället ges in till Patent- och registreringsverket. En sådan ansökan ska vara skriven på engelska. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ansökans innehåll.

Ansökan om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige

Prövningen av ansökan

8 § Om Patent- och registreringsverket får en underrättelse från Internationella byrån om att någon har ansökt om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige, ska verket pröva om det finns något hinder mot detta.

Det finns hinder mot att den internationella varumärkesregistreringen ska gälla i Sverige om det skulle ha funnits något hinder mot en nationell registrering av varumärket enligt 2 kap. 4–11 §§.

Om Patent- och registreringsverket anser att det finns hinder enligt andra stycket, ska verket ge Internationella byrån besked om att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte kan gälla i Sverige. Ett sådant besked ska ges inom 18 månader från dagen för underrättelsen enligt första stycket samt innehålla skälen till att registreringen inte kan gälla här.

Beslut om att den internationella varumärkesregistreringen inte ska gälla i Sverige

9 § Har Patent- och registreringsverket lämnat ett besked till Internationella byrån enligt 8 § tredje stycket, ska verket tidigast tre månader efter det att beskedet lämnades besluta att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, om det då fortfarande finns något hinder som avses i 2 kap. 4–11 §§.

Införande av varumärket i varumärkesregistret

10 § Finns det inte något hinder som avses i 2 kap. 4–11 §§, ska Patent- och registreringsverket föra in varumärket i varumärkesregistret och kungöra att den internationella varumärkesregistreringen gäller i Sverige.

Om Patent- och registreringsverket har beslutat att den internationella varumärkesregistreringen delvis inte kan gälla i Sverige, ska införande i varumärkesregistret och kungörelse göras för återstående varor eller tjänster när beslutet har vunnit laga kraft.

Invändning

11 § När Patent- och registreringsverket har kungjort att den internationella varumärkesregistreringen gäller i Sverige, får invändning göras mot att den gäller här. Invändningen ska ha kommit in till verket inom tre månader från kungörelsedagen. Om invändningen inte har kommit in i rätt tid, ska den avvisas.

Invändningen ska innehålla

1. uppgifter om användarens namn eller firma och adress,
2. om användaren är företrädd av ombud, ombudets namn och adress,
3. uppgift om den internationella varumärkesregistrering som invändningen avser, och
4. uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om invändningsförfarandet.

12 § Om invändningen är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en prövning av ärendet, ska Patent- och registreringsverket förelägga användaren att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Följer användaren inte föreläggandet, ska invändningen avvisas. Användaren ska upplysas om detta i föreläggandet.

13 § Patent- och registreringsverket ska underrätta innehavaren av den internationella varumärkesregistreringen om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig inom en viss tid.

Om det är uppenbart att invändningen är ogrundad, ska invändningen inte kommuniceras utan i stället genast avslås.

14 § Återkallas invändningen, får den ändå prövas om det finns särskilda skäl. Invändningen får dock inte prövas om det till grund för invändningen endast har åberopats hinder som avses i 2 kap. 8–10 §§.

15 § Patent- och registreringsverket ska efter en invändning besluta att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, om det finns något hinder som avses i 2 kap. 4–11 §§ mot att den gäller här. Om det inte finns något sådant hinder, ska invändningen avslås.

En invändning som helt eller delvis grundas på ett hinder som avses i 2 kap. 8–10 §§ ska avslås i dessa delar, om den har gjorts av någon som inte invänder i eget intresse och innehavaren av registreringen begär det.

Ett beslut att registreringen inte ska gälla i Sverige får grundas endast på en omständighet som meddelas till Internationella byrån inom 18 månader från dagen för underrättelsen enligt 8 § första stycket. Har tiden för invändning enligt 11 § löpt ut efter denna frist, får beslutet dock grundas på omständigheter som meddelas till Internationella byrån inom en månad från det att tiden för invändning löpt ut. Detta gäller under förutsättning att Patent- och registreringsverket inom 18-månadersfristen har underrättat Internationella byrån om att ett meddelande om ett sådant beslut kan komma att översändas senare.

Om Patent- och registreringsverket på grund av en invändning beslutar att registreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, ska varumärket avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning när avgörandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungöras.

Följden av ett beslut att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige

16 § Ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige har verkan från den dag som Internationella byrån har angett för den internationella varumärkesregistreringen eller för en senare begäran om att registreringen ska gälla i Sverige i underrättelsen enligt 8 § första stycket.

En internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige gäller på samma sätt som en nationell varumärkesregistrering. Bestämmelserna i 4 kap. ska dock inte tillämpas.

Det som sägs i 7 kap. om pantsättning av en ansökan om registrering av ett varumärke ska tillämpas även i fråga om en ansökan enligt 8 § första stycket om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige.

Ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige kan hävas enligt 3 kap. Det som föreskrivs i 3 kap. om registrering av ett varumärke ska då i stället avse beslutet om att den internationella varumärkesregistreringen ska gälla i Sverige.

17 § Om en internationell varumärkesregistrering har förnyats, ska detta antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

Utbyte av en nationell varumärkesregistrering mot en internationell varumärkesregistrering

18 § När någon innehar både en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och en svensk registrering av samma varumärke, ersätter den internationella varumärkesregistreringen den svenska, om den internationella varumärkesregistreringen gäller här i landet från en senare tidpunkt än den svenska och alla varor eller tjänster som omfattas av den svenska registreringen ingår i förteckningen över de varor eller tjänster som omfattas av den internationella varumärkesregistreringen. Detta innebär ingen inskränkning i de rättigheter som kan ha förvärvats på grund av den svenska registreringen.

På begäran av innehavaren ska Patent- och registreringsverket anteckna att den internationella varumärkesregistreringen ersätter den svenska samt kungöra detta.

Följden av att en internationell varumärkesregistrering upphör

19 § Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör att gälla helt eller delvis, upphör dess giltighet här i landet i motsvarande utsträckning. En anteckning om detta ska göras i varumärkesregistret och kungöras.

Omvandling av en internationell varumärkesregistrering till en nationell varumärkesregistrering

20 § Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör att gälla helt eller delvis inom fem år från den dag Internationella byrån angett för registreringen i underrättelsen enligt 8 § första stycket på grund av att den ursprungliga registreringen eller ansökan om registrering inte längre kan utgöra grund för en internationell varumärkesregistrering, och innehavaren därefter ansöker om registrering av samma varumärke i Sverige, ska denna ansökan anses gjord den dag som Internationella byrån har angett för den internationella varumärkesregistreringen. Detta gäller under förutsättning att

1. ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella varumärkesregistreringen upphörde, och
2. de varor eller tjänster som anges i ansökan också omfattades av den internationella varumärkesregistreringens verkan i Sverige.

Uppgift om att en internationell varumärkesregistrering har upphört att gälla eller om att en sådan ansökan som avses i första stycket har gjorts ska antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

21 § Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör att gälla på grund av en uppsägning av protokollet den 27 juni 1989 till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891, och innehavaren därefter ansöker om registrering av samma varumärke i Sverige, ska denna ansökan anses gjord den dag som Internationella byrån har angett för den internationella varumärkesregistreringen. Detta gäller under förutsättning att

1. ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen fick verkan, och
2. de varor eller tjänster som anges i den svenska ansökan också omfattades av den internationella varumärkesregistreringens verkan i Sverige.

Uppgift om att en internationell varumärkesregistrering har upphört att gälla, eller om att en sådan ansökan som avses i första stycket har gjorts, ska antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

6 kap. Överlåtelse och licens

Överlåtelse

Allmänt om överlåtelse

1 § Ett sådant varukännetecken som avses i 1 kap. 6 och 7 §§ kan överlätas, separat eller i samband med en överlåtelse av den näringsverksamhet där det används.

Vid överlåtelse av en näringsverksamhet ingår ett sådant varukännetecken som avses i första stycket och som hör till näringsverksamheten i överlåtelsen, om inte något annat har avtalats.

Anteckning av en ny innehavare i varumärkesregistret

2 § En överlåtelse av ett registrerat varumärke ska på begäran antecknas i varumärkesregistret och kungöras. En sådan anteckning och kungörelse ska också göras på begäran av den som genom en dom som har vunnit laga kraft fått fastställt att han eller hon har bättre rätt till ett registrerat varumärke.

Den som begär att en ny innehavare antecknas ska betala föreskriven avgift.

Verkan av anteckning om innehavare

3 § I mål eller ärenden om ett nationellt registrerat varumärke ska den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret anses vara innehavare av varumärket.

I mål eller ärenden om ett internationellt registrerat varumärke ska den som är antecknad som innehavare i det internationella varumärkesregistret anses vara innehavare av varumärket.

Licens

Allmänt om licens

4 § Innehavaren av ett varukännetecken som avses i 1 kap. 6 och 7 §§ kan ge någon annan rätt att använda kännetecknet (licens) för en del av eller alla de varor eller tjänster som kännetecknet är registrerat eller inarbetat för samt för hela eller en del av landet. Licensen kan vara exklusiv eller icke-exklusiv. En licenstagare får inte överlåta sin rätt vidare utan samtycke från innehavaren av kännetecknet.

Innehavaren av varukännetecknet kan åberopa de rättigheter som ensamrätten innebär gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på

1. licensens giltighetstid,
2. den form under vilken kännetecknet får användas,
3. arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad,
4. det geografiska område inom vilket kännetecknet får användas, eller
5. kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna.

Anteckning om licens

5 § En licens som avser ett registrerat varumärke ska på begäran antecknas i varumärkesregistret och kungöras. En licens som avser ett varumärke som är föremål för en ansökan om registrering ska på begäran antecknas i Patent- och registreringsverkets diarium. Den som begär att en licens antecknas ska betala föreskriven avgift.

Om det visas att licensen har upphört att gälla, ska anteckningen tas bort. Ett beslut att ta bort en anteckning ur registret ska kungöras.

7 kap. Pantsättning av ett registrerat varumärke

Panträttens uppkomst

1 § Ett registrerat varumärke eller en ansökan om registrering av ett varumärke kan pantsättas enligt detta kapitel.

2 § Panträtt i ett registrerat varumärke eller i en ansökan om registrering av ett varumärke uppkommer genom registrering av ett skriftligt avtal om pantsättning av egendomen. Registrering görs i varumärkesregistret eller, om avtalet avser en varumärkesansökan, i Patent- och registreringsverkets diarium. Den som ansöker om registrering ska betala föreskriven avgift.

Har en registrerad panträtt övergått till någon annan, ska detta på begäran antecknas i varumärkesregistret, om det är fråga om ett registrerat varumärke, eller i Patent- och registreringsverkets diarium, om det är fråga om en varumärkesansökan. Den som begär en anteckning ska betala föreskriven avgift.

Företrädesordning vid flera pantupplåtelser

3 § Har panträtt upplåtits till flera var för sig, har den upplåtelse företräde för vilken ansökan om registrering först kom in till Patent- och registreringsverket, om inte något annat har avtalats.

Görs samma dag ansökan om registrering av flera upplåtelser, 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.

Vem som får ansöka om registrering

4 § En ansökan om registrering enligt 2 § får göras av den som har rätten till varumärket eller varumärkesansökan eller av den som panträtten har upplåtits till. Sökanden ska styrka pantupplåtarens rätt till varumärket eller varumärkesansökan.

Vid tillämpning av första stycket ska 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, ska den som i Patent-

och registreringsverkets diarium har registrerats som sökande anses ha rätt till varumärkesansökan, om inte något annat framgår i ärendet.

Hinder på grund av upplåtarens bristande behörighet

5 § En ansökan om registrering enligt 2 § får inte bifallas om upplåtaren, när ansökan om registrering görs, inte är behörig att förfoga över den pantförskrivna egendomen på grund av utmätning, konkurs, betalnings-säkring, kvarstad eller någon annan anledning.

När en pantupplåtelse kan registreras

6 § Ett avtal om pantsättning kan registreras när varumärket har registrerats eller, om avtalet avser en varumärkesansökan, när ansökan har registrerats i Patent- och registreringsverkets diarium.

Om en pantsatt varumärkesansökan leder till att varumärket registreras, gäller därefter rätten till det registrerade varumärket som pantobjekt.

Ogiltiga pantavtal

7 § 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.

Förfallen panträtt

8 § Panträtten är förfallen, om varumärkesansökan har överförts på någon annan eller rätten till varumärket eller varumärkesansökan på grund av bestämmelserna i denna lag inte vidare ska gälla.

Borttagande av en registrering

9 § Registreringen av en panträtt ska tas bort, om panträtten genom en dom som har vunnit laga kraft har förklarats ogiltig eller om panträtten har förfallit eller annars har upphört att gälla.

Sakrättsligt skydd för pantsättningen

10 § Pantsättning gäller från tiden för ansökan om registrering enligt 2 § mot den som senare förvärvar äganderätt eller annan rätt till egendomen.

Ett licensavtal gäller mot panthavaren, om avtalet har ingåtts före ansökan om registrering av pantavtalet.

11 § Bestämmelser i annan lag om handpanträtt vid utmätning eller i konkurs gäller också för panträtt i ett varumärke eller en varumärkesansökan. När ansökan om registrering enligt 2 § kommer in till Patent- och registreringsverket 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 10 § andra stycket.

Försäljning av panten

12 § Pantborgenären får sälja panten och ta ut sin fordran ur köpeskillingen endast om borgenären dessförinnan har underrättat gäldenären och andra kända sakägare om försäljningen och dessa har fått skälig tid att bevaka sin rätt.

Vid en försäljning enligt första stycket består sådana licensavtal som avses i 10 § andra stycket.

8 kap. Straffansvar, vitesförbud, skadestånd m.m.

Straffansvar

1 § Gör någon intrång i rätten till ett varukännetecken (varumärkesintrång) och sker det uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, ska han eller hon dömas till böter eller fängelse i högst två år. Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 3 § får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.

För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är motiverat från allmän synpunkt.

Förverkande av egendom och av hjälpmedel vid brott

2 § Egendom med avseende på vilken brott föreligger enligt 1 § ska förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat. Även utbyte av sådant brott ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt 1 §.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 1 § får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt 1 §, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

Vitesförbud

3 § På yrkande av den som innehar ett varukännetecken enligt 1 kap. 6–8 §§, eller av den som på grund av licens har rätt att utnyttja ett

varukännetecken, får domstolen vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till varumärkesintrång att fortsätta med det.

Om käranden visar sannolika skäl för att varumärkesintrång, eller medverkan till intrång, förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget, eller medverkan till det, 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 ska svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

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 sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt andra stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. Talan ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

Skadestånd

4 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till

1. utebliven vinst,
2. vinst som den som har begått intrånget har gjort,
3. skada på varukännetecknets anseende,
4. ideell skada, och
5. rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås.

Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt.

Begränsning av straffansvar och skadeståndsskyldighet i vissa fall

5 § Grundas en talan om varumärkesintrång på registrering enligt denna lag, ska 1 och 2 §§ inte tillämpas för tid före registreringsdagen. Inte heller 4 § ska i dessa fall tillämpas för tid före registreringsdagen, om inte intrånget skett uppsåtligen.

Preskription av rätten till skadestånd

6 § Rätten till ersättning för skada preskriberas, om talan inte väcks inom fem år från det att skadan uppkom. Rätten till ersättning med anledning av intrång i ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering preskriberas dock inte i något fall tidigare än ett år från registreringsdagen.

Åtgärder till förebyggande av fortsatt intrång

7 § På yrkande av den som har lidit varumärkesintrång får domstolen, efter vad som är skäligt, besluta att egendom på vilken varukännetecken olovligen förekommer ska återkallas från marknaden, ändras eller förstöras eller att någon annan åtgärd ska vidtas med den. Detsamma gäller i fråga om hjälpmedel som har använts eller varit avsett att användas vid intrånget.

Sådan egendom som avses i första stycket får tas i beslag om det skäligt kan antas att ett brott enligt 1 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Ett beslut om åtgärd enligt första stycket får inte innebära att den som har lidit varumärkesintrång ska betala ersättning till den som åtgärden riktas mot.

Åtgärder enligt första stycket ska bekostas av svaranden om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Ett beslut som avses i denna paragraf ska inte meddelas, om förverkande eller någon åtgärd till förebyggande av missbruk ska beslutas enligt 2 § eller enligt brottsbalken.

Spridning av information om dom i mål om varumärkesintrång

8 § På yrkande av käranden får domstolen, i mål om varumärkesintrång, besluta att den som har gjort eller medverkat till intrånget ska bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

9 kap. Informationsföreläggande och intrångsundersökning

Informationsföreläggande

Grundläggande bestämmelser

1 § Om en sökande visar sannolika skäl för att någon har gjort ett varumärkesintrång, får domstolen vid vite besluta att någon eller några av dem som anges i andra stycket ska ge sökanden information om ursprung och distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget gäller (informationsföreläggande). Ett sådant beslut får meddelas på yrkande av den som innehar varukännetecknet enligt 1 kap. 6–8 §§ eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja detta. Det får bara

meddelas om informationen kan antas underlätta utredning av ett intrång som avser varorna eller tjänsterna.

Skyldigheten att lämna information omfattar den som

1. har gjort eller medverkat till intrånget,
2. i kommersiell skala har förfogat över en vara som intrånget gäller,
3. i kommersiell skala har använt en tjänst som intrånget gäller,
4. i kommersiell skala har tillhandahållit en elektronisk kommunikationstjänst eller en annan tjänst som har använts vid intrånget, eller
5. har identifierats av någon som anges i 2–4 såsom delaktig i tillverkningen eller distributionen av en vara eller tillhandahållandet av en tjänst som intrånget gäller.

Information om varors eller tjänsters ursprung och distributionsnät kan särskilt avse

1. namn på och adress till producenter, distributörer, leverantörer och andra som innehaft varorna eller tillhandahållit tjänsterna,
2. namn på och adress till avsedda grossister och detaljister, och
3. uppgifter om hur mycket som har producerats, levererats, mottagits eller beställts och om vilket pris som har bestämts för varorna eller tjänsterna.

Bestämmelserna i första–tredje styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

2 § Ett beslut om informationsföreläggande 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.

Skyldigheten att lämna information enligt 1 § omfattar inte uppgifter vars yppande skulle röja att uppgiftslämnaren eller någon honom eller henne närstående som avses i 36 kap. 3 § rättegångsbalken har begått en brottslig handling.

I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser som begränsar hur mottagna personuppgifter får behandlas.

Handläggningen av frågor om informationsföreläggande

3 § Ett beslut om informationsföreläggande får meddelas av den domstol där rättegången om intrånget pågår. I övrigt gäller i fråga om behörig domstol det som föreskrivs i 10 kap. 6 § för där avsedda mål och i rättegångsbalken om tvistemål för andra fall som rör intrång. Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av en domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol, ska dock inte tillämpas.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot den som är sökandens motpart i ett mål om intrång, ska bestämmelserna om rättegång som gäller för det målet tillämpas. Ett beslut om informationsföreläggande får överklagas särskilt.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot någon annan än den som anges i andra stycket, ska lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas. För prövning av frågan får det även hållas

förhör enligt 37 kap. rättegångsbalken. Domstolen får bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader.

Talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om föreläggandet. Talan ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med en sådan talan får talan föras om nytt informationsföreläggande.

Rätt till ersättning och underrättelseskyldighet

4 § Den som på grund av 1 § andra stycket 2–5 har förelagts att enligt första stycket samma paragraf lämna information, har rätt till skäligen ersättning för kostnader och besvär. Ersättningen ska betalas av den som har framställt yrkandet om informationsföreläggande.

Den som tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst och som till följd av ett informationsföreläggande har lämnat ut information som avses i 6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska sända en skriftlig underrättelse om detta till den som uppgifterna gäller tidigast efter en månad och senast efter tre månader från det att informationen lämnades ut. Kostnaden för underrättelsen ersätts enligt första stycket.

Intrångsundersökning

Grundläggande bestämmelser

5 § Om det skäligen kan antas att någon har gjort eller medverkat till ett varumärkesintrång, får domstolen för att bevisning ska 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 en utredning om intrånget (intrångsundersökning). Ett sådant beslut får meddelas på yrkande av den som innehar varukännetecknet enligt 1 kap. 6–8 §§ eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja detta. Om rättegång inte är inledd, ska yrkandet framställas skriftligen.

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 eller förberedelse till intrång.

Handläggningen av frågor om intrångsundersökning

6 § Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas av den domstol där rättegången om intrånget pågår. Om rättegång inte är inledd, gäller i fråga om behörig domstol det som föreskrivs i 10 kap. 6 § för där avsedda mål och i rättegångsbalken om tvistemål för andra fall som rör intrång. Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av en domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol, ska dock inte tillämpas.

Innan ett beslut om undersökning meddelas ska 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 ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då rättegång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan uppkommit under rättegång.

Ställande av säkerhet och överklagande av beslut

7 § 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 sökanden från det. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av motparten.

I fråga om överklagande av domstolens beslut om intrångsundersökning och i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Innehållet i ett beslut om intrångsundersökning

8 § Ett beslut om intrångsundersökning ska innehålla uppgifter om

1. vilket ändamål undersökningen ska ha,
2. vilka föremål och handlingar som det får sökas efter, och
3. vilka utrymmen som får genomsökas.

Om det behövs, ska domstolen även besluta om andra villkor för verkställandet.

Verkställighet av ett beslut om intrångsundersökning

9 § Ett beslut om intrångsundersökning gäller omedelbart. Om ansökan om verkställighet inte har gjorts inom en månad från beslutet, förfaller det.

10 § Ett beslut om intrångsundersökning verkställs av Kronofogdemyndigheten enligt de villkor som domstolen har beslutat och med tillämpning av 1–3 kap., 17 kap. 1–5 §§ samt 18 kap. utsökningsbalken. Sökandens motpart ska underrättas om verkställigheten endast om beslutet om intrångsundersökning 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 intrångsundersökning får inte omfatta en skriftlig handling som avses i 27 kap. 2 § rättegångsbalken.

Juridiskt biträde och rätt att närvara vid intrångsundersökningen

11 § När ett beslut om intrångsundersökning ska 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, ska myndigheten se till att sökanden eller ombudet inte i större utsträckning än som kan motiveras av verkställigheten får kännedom om förhållanden som kommer fram.

Återgång av en åtgärd vid intrångsundersökning

12 § Om sökanden inte inom en månad från det att verkställigheten avslutats väcker talan eller på något annat sätt inleder ett förfarande om saken, ska en åtgärd som företagits vid verkställigheten av intrångsundersökningen omedelbart gå åter, i den utsträckning det är möjligt. Detsamma gäller om ett beslut om intrångsundersökning hävs sedan verkställighet genomförts.

Hantering av material från intrångsundersökningen

13 § Kronofogdemyndigheten ska förteckna fotografier och film- och ljudupptagningar av föremål samt kopior av och utdrag ur handlingar från intrångsundersökningen. Materialet ska hållas tillgängligt för sökanden och motparten.

10 kap. Övriga bestämmelser

Förbud mot att döma till påföljd

1 § Om en registrering av ett varumärke har hävts genom ett beslut eller en dom som har vunnit laga kraft, får domstolen inte döma till påföljd eller besluta om ersättning eller annan åtgärd enligt 8 eller 9 kap.

Invändning om ogiltighet

2 § Förs talan om intrång i ett registrerat varumärke och gör den mot vilken talan förs gällande att registreringen är ogiltig, får frågan om ogiltighet prövas endast sedan talan om hävning har väckts. Domstolen får förelägga den som gör gällande att registreringen är ogiltig att inom viss tid väcka sådan talan.

Första stycket ska också tillämpas om det i ett mål som gäller fastställsetalan avseende ett registrerat varumärke görs gällande att registreringen är ogiltig.

Behandling av personuppgifter

3 § Trots förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) får personuppgifter om lagöverträdelse som innefattar brott enligt 8 kap. 1 § behandlas om detta är nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

Särskilda bestämmelser om gemenskapsvarumärken

Avgifter för vidarebefordrade ansökningar m.m.

4 § Föreskriven avgift ska betalas av den som

1. ger in en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Patent- och registreringsverket för vidare befordran enligt artikel 25.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken,

2. begär omvandling av en registrering av ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationell registrering av ett varumärke, eller

3. begär ett intyg enligt artikel 93.3 i rådets förordning.

Bestämmelser som tillämpas för gemenskapsvarumärken

5 § Vid intrång i ett gemenskapsvarumärke tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 1 § om ansvar för varumärkesintrång. I den utsträckning inte något annat följer av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken gäller i övrigt 3 §, 8 kap. 2–8 §§ och 9 kap. I dessa fall ska vad som sägs om varumärkesintrång gälla intrång i gemenskapsvarumärke.

Behörig domstol

6 § Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol för en talan om hävning av registreringen av ett varumärke, om varumärkesintrång eller om fastställelse, ska talan väckas vid Stockholms tingsrätt.

Stockholms tingsrätt är också behörig domstol i de mål som avses i 5 § och i artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken.

Särskilda beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

7 § Bestämmelserna i 3 §, 8 kap. 3–8 §§ och 9 kap. ska tillämpas vid intrång i den rätt till en beteckning som följer av

1. rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel²,

2. rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel³,

² EUT L 93, 31.3.2006, s. 1 (Celex 32006R0509).

3. rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker⁴,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89⁵,

5. rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin⁶, eller

6. rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, om ändring av förordningarna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999⁷.

Skyldighet för licenstagare och andra att underrätta innehavaren

8 § Innehavaren av ett varukännetecken eller av en sådan särskild beteckning som avses i 7 § ska underrättas innan en talan om varumärkesintrång väcks. Detta gäller dock endast om den som vill väcka talan är

1. en licenstagare,
2. en panthavare som vill väcka talan med anledning av intrång i den pantsatta egendomen,
3. någon som är berättigad att använda ett sådant varukännetecken som avses i 1 kap. 2 §, eller
4. någon som är berättigad att använda en sådan särskild beteckning som avses i 7 § och som vill väcka talan enligt 8 kap. 4–7 §§.

Underrättelse enligt första stycket ska också ske när en licenstagare eller en panthavare vill väcka talan om fastställelse avseende ett varukännetecken.

Om någon underrättelse enligt första eller andra stycket inte har skett, ska talan avvisas.

Förbud mot utmätning av inarbetade varukännetecken

9 § Rätten till ett varukännetecken enligt 1 kap. 7 § får inte utmätas. Försätts innehavaren i konkurs, ingår dock rätten i konkursboet.

³ EUT L 93, 31.3.2006, s. 12 (Celex 32006R0510).

⁴ EGT L 60, 12.6.1989, s. 1, (Celex 31989R1576).

⁵ EUT L 39, 13.2.2008, s. 16 (Celex 32008R0110).

⁶ EGT L 179, 14.7.1999, s. 1 (Celex 31999R1493).

⁷ EUT L 148, 6.6.2008, s. 1 (Celex 32008R0479).

Överklagande

10 § Ett slutligt beslut av Patent- och registreringsverket enligt denna lag får överklagas till Patentbesvärsrätten inom två månader från dagen för beslutet.

Ett slutligt beslut i ett ärende om registrering av ett varumärke får överklagas endast av sökanden. Detsamma gäller för ett slutligt beslut i ett ärende om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige.

Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot en registrering får överklagas endast av innehavaren av varumärket och av invändaren. Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige får överklagas endast av innehavaren av den internationella varumärkesregistreringen och av invändaren. Återkallar en invändare sin talan, får denna ändå prövas, om det finns särskilda skäl. Talan får dock inte prövas om det till grund för den endast har åberopats hinder som avses i 2 kap. 8–10 §§.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Regeringsrätten inom två månader från dagen för beslutet. Vid ett överklagande till Regeringsrätten tillämpas 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Regeringsrätten och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Denna paragraf gäller inte för beslut i ärenden om administrativ hävning av en registrering.

11 § Ett beslut enligt 3 kap. 15 § om administrativ hävning av en registrering av ett varumärke får inte överklagas. Detsamma gäller ett beslut genom vilket ett ärende har överlämnats till tingsrätt eller avskrivits enligt 3 kap. 13 § tredje stycket. Ett beslut som innebär att ett ärende om administrativ hävning har avgjorts på något annat sätt får överklagas hos tingsrätt inom tre veckor från dagen för beslutet. Beslut under handläggningen av ett sådant ärende får inte överklagas särskilt.

12 § Ett överklagande enligt 11 § görs hos den tingsrätt som enligt vad handlingarna utvisar är behörig enligt 10 kap. rättegångsbalken att pröva frågan om hävning av registrering. Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol, ska beslutet överklagas hos Stockholms tingsrätt.

Överklagandet ges in till Patent- och registreringsverket. Verket prövar om överklagandet har gjorts i rätt tid och ska avvisa ett överklagande som har gjorts för sent. Om överklagandet inte avvisas, ska det tillsammans med övriga handlingar i ärendet sändas över till tingsrätten.

Vid handläggningen i domstol tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. Patent- och registreringsverket ska dock inte vara part i domstolen.

Kungörande

13 § Kungörelser enligt denna lag ska göras i en särskild publikation som ges ut av Patent- och registreringsverket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om kungörelser enligt denna lag.

Bemyndigande

14 § Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011, då varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645) ska upphöra att gälla.

2. Lagen ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3–5.

3. Ett varumärke som har registrerats före ikraftträdandet får inte hävas på grund av att det strider mot 2 kap. 7 § andra stycket.

4. Bestämmelserna i 8 kap. 8 § och 9 kap. 1–4 §§ ska inte tillämpas när intrånget, eller försöket eller förberedelsen till intrånget, har begåtts före den 1 april 2009.

5. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.

6. Nationella och internationella varumärken som har beviljats skydd i Sverige enligt äldre föreskrifter ska anses utgöra sådana varukännetecken som avses i 2 kap. 8 § andra stycket 1 och 2.

2.2 Förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156)

Häri genom föreskrivs¹ i fråga om firmalagen (1974:156)²

dels att 5, 6 och 23 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 2–4, 7, 8, 10, 15–18, 20, 22, 24 och 25 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tjugo nya paragrafer, 2 a, 16 a–16 q och 28–30 §§, samt närmast före 16, 16 b, 16 c, 17, 28 och 30 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §³

Näringsidkare förvärvar ensamrätt till firma genom registrering eller inarbetning. Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärvas genom inarbetning.

Firma registreras enligt bestämmelserna i denna lag och vad i annan författning kan vara särskilt föreskrivet om registrering av visst slags firma.

Ett näringskännetecken anses inarbetat, om det är känt som beteckning för innehavarens verksamhet inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig.

Firma registreras enligt bestämmelserna i denna lag och vad som föreskrivs i annan författning om registrering av visst slags firma. Ensamrätten till en registrerad firma gäller inom det område som den har registrerats för.

Ett näringskännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för den verksamhet som bedrivs under kännetecknet. Om näringskännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

2 a §

Den som innehar ett varumärke eller ett annat varukännetecken har ensamrätt till kännetecknet som näringskännetecken. Om varukännetecknet är skyddat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16, Celex 32004L0048).

² Senaste lydelse av 6 § 1994:1509.

³ Senaste lydelse 1994:1509.

Den som använder sitt namn som näringskännetecken har ensamrätt till kännetecknet som näringskännetecken, om namnet har särskiljningsförmåga för den verksamhet som det används för. Om namnet används endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

3 §

Ensamrätt till registrerad firma innebär att annan än innehavaren ej får använda ett med firman förväxlingsbart näringskännetecken inom det område för vilket firman registrerats, om det ej visas att innehavaren icke kan lida skada därav.

Ensamrätt till näringskännetecken på grund av inarbetning innebär att annan än innehavaren ej får använda ett med dennes kännetecken förväxlingsbart näringskännetecken inom det område där inarbetningen består.

Ensamrätten till ett näringskännetecken enligt 2 och 2 a §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är

1. identiskt med näringskännetecknet för verksamhet av samma slag,

2. identiskt med eller liknar näringskännetecknet för verksamhet av samma eller liknande slag, om det därför finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av näringskännetecknet, eller

3. identiskt med eller liknar ett näringskännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen drar otillbörlig fördel av eller utan skäligen anledning är till skada för näringskännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Ensamrätten till en registrerad firma hindrar inte att någon annan i näringsverksamhet använder ett tecken som avses i första stycket inom det område där firman är skyddad, om det visas att innehavaren av firman inte kan lida skada av detta.

4 §

Näringsidkare får utan registrering och oberoende av inarbet-

Ensamrätten till ett näringskännetecken ger inte något

ning använda sitt släktnamn som näringskännetecken, om icke detta är ägnat att framkalla förväxling med annans skyddade närings- eller varukännetecken.

Inom område där näringsidkare enligt vad i första stycket sägs använder sitt släktnamn som näringskännetecken får annan ej använda ett med namnet förväxlingsbart näringskännetecken.

självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.

Ensamrätten till ett näringskännetecken hindrar inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder

1. sitt namn eller sin adress,

2. uppgifter om verksamhetens art eller en i verksamheten utbudens varas eller tjänsts art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller när varan eller tjänsten är framställd, eller

3. ett allmänt brukat ortsnamn.

7 §

Vid tvist om rätt till kännetecken som är förväxlingsbara har den företrädare som kan åberopa tidigaste rättsgrund, om ej annat följer av 8 §.

Gör flera anspråk på ensamrätt till näringskännetecken som är identiska eller liknande på det sätt som anges i 3 §, ska den ha företrädare som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 8 §.

8 §

Har näringskännetecken inarbetats, får rätt därtill bestå vid sidan av äldre rätt till förväxlingsbart kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten ej inom rimlig tid inskrider sig mot användningen av det förstnämnda kännetecknet.

Rätten till ett inarbetat näringskännetecken ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett näringskännetecken som är identiskt eller liknande på det sätt som anges i 3 §, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet. I dessa fall hindrar inte rätten till det yngre näringskännetecknet användningen av det äldre.

I fall som avses i första stycket

Om någon av parterna yrkar

kan domstol på yrkande av *part* efter vad som är skäligt föreskriva att något av kännetecknen eller båda får användas *endast* på särskilt sätt, såsom *med tillfogande* av ortsangivelse eller *med annat förtydligande*.

det, får en domstol i de fall som avses i första stycket om det är skäligt besluta 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.

10 §⁴

En firma får inte registreras,

En firma får inte registreras om *den*

1. om *firman eller dess användning* strider mot goda seder eller allmän ordning,

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

2. om *det i firman utan tillstånd tagits in* en sådan statlig eller internationell *benämning eller förkortning* som enligt lag eller annan författning inte får *obehörigen* användas som firma, eller något som lätt kan förväxlas *därmed*,

2. utan tillstånd *innehåller* en sådan statlig eller internationell *beteckning* som enligt lag eller annan författning inte får användas *obehörigen* som firma, eller något som lätt kan förväxlas *med en sådan beteckning*,

3. om *firman* i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten,

3. i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten,

4. om *firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som någon annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn, såvida inte namnet uppenbarligen avser någon sedan länge avliden person, eller är ägnat att uppfattas som benämning på en stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning*,

4. är *identisk med ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma slag*,

5. om *firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk och titeln är egenartad, eller om firman innehåller något som kränker någon annans upphovsrätt till sådant verk*,

5. är *identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma eller liknande slag, om det därför finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av firman leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder firman och innehavaren av näringskännetecknet*,

6. om *firman är förväxlingsbar med någon annan näringsidkares släktnamn eller skyddade närings- eller varukännetecken*,

6. är *identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av firman skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skäligen anledning vara till skada för näringskännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende*,

7. om *firman* i annat fall är

7. kan förväxlas med ett känne-

⁴ Senaste lydelse 1995:1276.

förväxlingsbar med ett närings- eller varukännetecken, som vid tiden för ansökan användes av någon annan, samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sin firma innan det andra kännetecknet togs i bruk, eller

8. om firman är förväxlingsbar med någon annans gemenskapsvarumärke som är skyddat enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.

I fall som avses i första stycket 8 kan, även om kännetecknen inte avser verksamhet av samma eller liknande slag, förväxlingsbarhet åberopas till förmån för ett gemenskapsvarumärke som är väl ansett i gemenskapen, om användningen av en annan liknande firma skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.

tecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan,

8. innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärnamn eller likartat namn, om användningen av firman skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden,

9. innehåller något som kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk, eller

10. innehåller något som är ägnat att uppfattas som benämning på en stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning.

De hinder för registrering som anges i första stycket 4–6 gäller på motsvarande sätt för

1. ett varumärke som är registrerat enligt 2 kap. varumärkeslagen (2010:000) eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige,

2. ett gemenskapsvarumärke som är registrerat enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i den Europeiska unionen, samt

3. ett inarbetat varukännetecken.

Om den firma som ansökan om registrering avser ska gälla i hela landet och den äldre rättigheten utgörs av ett inarbetat näringskännetecken eller av ett sådant namn eller inarbetat varukännetecken som är skyddat enligt 2 a §, finns det hinder mot registrering endast om skyddet för den äldre rättigheten gäller inom en väsentlig del av landet.

Trots första stycket 4–8 och andra stycket får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och hinder inte finns enligt första stycket 1–3.

Trots första stycket 4–10 och andra stycket får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och hinder inte finns enligt första stycket 1–3.

15 §⁵

Om ett näringskännetecken eller dess användning strider mot goda seder eller allmän ordning eller är vilseledande, får domstolen vid vite förbjuda innehavaren att använda kännetecknet.

Ett sådant förbud får även meddelas, om någon gör eller medverkar till intrång i någon annans rätt till näringskännetecken (firmaintrång).

Talan om förbud får föras av var och en som lider skada av kännetecknet eller dess användning. Talan om förbud enligt första stycket får föras även av den myndighet som regeringen bestämmer och av sammanslutning av berörda näringsidkare.

Om kändan visar sannolika skäl för att firmaintrång, eller medverkan till intrång, förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget, eller medverkan till det, förringar 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 ska svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Bestämmelserna i *andra-fjärde* styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Förbud enligt *fjärde* stycket får meddelas endast om kändan ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar kändan förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av dom-

På yrkande av den som har lidit firmaintrång får domstolen vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till intrånget att fortsätta med det.

Bestämmelserna i *första och andra* styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Förbud enligt *andra* stycket får meddelas endast om kändan ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar kändan förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av dom-

⁵ Senaste lydelse 2009:113.

stolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt *fjärde* stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt *fjärde* eller *sjätte* stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Talan om utdömning av vite förs av den som har ansökt om förbudet *eller, om detta meddelats enligt första stycket, av den myndighet som regeringen bestämmer*. Talan ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

stolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt *andra* stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt *andra* eller *fjärde* stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Talan om utdömning av vite förs av den som har ansökt om förbudet. Talan ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

Grunder för hävning

16 §

Har firma registrerats i strid mot denna lag eller mot vad i annan författning är föreskrivet om firma och föreligger alltjämt hinder mot registrering, kan domstol häva registreringen, om ej rätten till firman ändå skall bestå enligt 8 §.

Registrering får även hävas,

1. om innehavaren upphört att vara näringsidkare,
2. om firman förlorat sin särskiljningsförmåga,
3. om firman blivit stridande mot goda seder eller allmän ordning,
4. om firman blivit vilseledande,
5. om firman ej varit i bruk

En registrering av en firma får hävas om

1. *firman har registrerats i strid mot denna lag eller mot vad i annan författning är föreskrivet om firma,*

2. *registreringen fortfarande strider mot lagen, och*

3. *rätten till firman ändå inte kan bestå enligt 8 §.*

En registrering får vidare hävas om

1. *innehavaren har upphört att vara näringsidkare,*

2. *firman har förlorat sin särskiljningsförmåga,*

3. *firman har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning, eller*

4. *firman har blivit vilseledande.*

under de senaste fem åren och innehavaren icke visar skäl för sin underlåtenhet att använda firman.

Talan om hävande av registrering får föras av var och en som lider förfång av registreringen. Talan som ej grundas på 10 § första stycket 4-7 får föras även av myndighet som Konungen bestämmer och av sammanslutning av berörda näringsidkare.

I fall som avses i första stycket får registreringen inte hävas på den grunden att det enligt 10 § första stycket 4-6 finns ett hinder mot den, om hindret utgörs av en äldre registrerad firma och den äldre firman inte uppfyller kraven på användning enligt 16 a §.

16 a §

En registrering av en firma får hävas om innehavaren inte gjort verkligt bruk av firman i Sverige för den verksamhet som den registrerats för inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts. Detsamma gäller om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av firman inom en period av fem år i följd. Registreringen får dock inte hävas på grund av underlåten användning om det finns giltiga skäl till att firman inte har använts.

Som sådant bruk som avses i första stycket anses också att firman används

- 1. i en annan form än den registrerade, om avvikelser avser endast detaljer som inte förändrar firmans särskiljningsförmåga, och*
- 2. av någon annan med innehavarens samtycke.*

Registreringen får inte hävas om firman har använts 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 ska dock lämnas utan avseende, om förberedelserna för att påbörja eller återuppta användningen vidtogs efter det att innehavaren fått kännedom om att en ansökan om

hävning kunde komma att göras.

Tillvägagångssätt

16 b §

Den som vill inleda ett förfarande för hävning av en registrering kan föra talan vid domstol enligt reglerna i rättegångsbalken, eller ansöka om hävning av registreringen hos registreringsmyndigheten enligt 16 c–16 q §§ (administrativ hävning).

Ett förfarande för hävning av en registrering med stöd av 9 §, 10 § första stycket 1–3, 16 § andra stycket eller 16 a § får också inledas av en myndighet. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får göra detta.

Administrativ hävning

16 c §

En ansökan om administrativ hävning ska innehålla

1. uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken,

2. ett yrkande om hävning och uppgift om den registrering som yrkandet avser, och

3. en redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet om hävning.

Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad ansökan i övrigt ska innehålla.

16 d §

Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för handläggning av ärendet, ska registreringsmyndigheten förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Detsamma

gäller om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften.

Följer sökanden inte föreläggandet, ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Ansökan ska också avvisas om den avser någon annan åtgärd än hävning av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp.

16 e §

Återkallar sökanden ansökan, ska ärendet avskrivras.

16 f §

Om det kan antas att ansökan är ogrundad, ska ansökan behandlas som om innehavaren har bestritt den. Då ska 16 j § tillämpas.

16 g §

Tar registreringsmyndigheten upp ansökan om administrativ hävning, ska myndigheten förelägga innehavaren av registreringen att yttra sig inom en viss tid från det att ansökan delgavs innehavaren.

I föreläggandet ska innehavaren uppmanas att

1. ange om ansökan medges eller bestrids och, om ansökan bestrids, skälen för bestridandet, och

2. lämna de uppgifter om sig själv som avses i 33 kap. 1 § första–tredje styckena rättegångsbalken, i den utsträckning uppgifterna i ansökan är ofullständiga eller felaktiga.

I föreläggandet ska upplysas om att ärendet kan komma att avgöras även om innehavaren inte svarar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad föreläggandet i övrigt ska innehålla.

16 h §

Föreläggandet ska delges innehavaren. Delgivningen ska ske på det sätt som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål.

En kopia av ansökningshandlingarna ska fogas till föreläggandet när handlingarna innehåller någonting utöver vad som framgår av föreläggandet.

Ska sökanden ombesörja delgivningen, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken.

16 i §

Har registreringsmyndigheten inte kunnat delge föreläggandet, ska myndigheten bedöma om försöken till delgivning ska fortsätta eller om sökanden ska erbjudas att själv sköta om delgivningen. Hänsyn ska tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök ska lyckas samt omständigheterna i övrigt. Antar sökanden inte erbjudandet, ska ansökan avvisas.

Ska sökanden ombesörja delgivningen, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken.

16 j §

Om innehavaren i rätt tid bestrider ansökan om administrativ hävning, ska registreringsmyndigheten underrätta sökanden om detta. Vill sökanden vidhålla sitt yrkande, kan sökanden begära att ärendet överlämnas till tingsrätt.

En begäran om överlämnande ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad från den dag då underrättelsen om bestridandet sändes till sökanden. I sin begäran ska sökanden ange de omständigheter och de bevis som åberopas, samt ange vad som

ska styrkas med varje bevis. Sökanden ska samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som åberopas.

Har sökanden begärt överlämnande i rätt tid, ska registreringsmyndigheten överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. Har sökanden inte begärt överlämnande i rätt tid, ska ärendet avskrivas.

16 k §

En underrättelse om ett bestridande enligt 16 j § första stycket ska innehålla en upplysning om

1. att sökanden kan begära överlämnande till tingsrätt,
2. inom vilken tid en sådan begäran ska ges in,
3. vad en sådan begäran ska innehålla, och
4. vad som i övrigt anges i 16 j §.

16 l §

Har innehavaren inte bestritt ansökan i rätt tid, ska registreringsmyndigheten häva registreringen i enlighet med ansökan.

16 m §

Innehavaren av en registrering som hävts enligt 16 l § får ansöka om återvinning mot beslutet. En sådan ansökan ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad från dagen för beslutet.

Har innehavaren ansökt om återvinning i rätt tid, ska registreringsmyndigheten överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. I annat fall ska registreringsmyndigheten avvisa ansökan.

16 n §

Underrättelse om hävning ska sändas till sökanden och innehavaren.

Avvisas en ansökan om hävning, ska registreringsmyndigheten underrätta sökanden om detta. Avvisas en ansökan om återvinning, ska myndigheten underrätta innehavaren om detta. Meddelar myndigheten något annat beslut som innebär att ärendet avgörs, ska både sökanden och innehavaren underrättas om beslutet, om det inte är uppenbart onödigt.

16 o §

Sedan tiden för återvinning löpt ut, får ett beslut om hävning enligt 16 l § rättskraft i enlighet med vad som gäller för en dom i ett tvistemål som har vunnit laga kraft.

16 p §

Om ett ärende har överlämnats till en tingsrätt, ska talan anses väckt när ansökan om administrativ hävning kom in till registreringsmyndigheten. De handlingar som sökanden gett in ska anses som stämningsansökan. Stämning ska anses utfärdad när rätten beslutar om målets handläggning.

16 q §

Om en tingsrätt, som får ett mål från en registreringsmyndighet eller en annan tingsrätt, finner att det inte framgår av handlingarna att tingsrätten är behörig att handlägga målet, ska rätten överlämna målet till en annan tingsrätt som kan vara behörig. Tingsrättens beslut om överlämnande får inte överklagas.

Avförande av registrering

17 §

Sedan dom om hävande av registrering vunnit laga kraft, skall firman avföras ur registret. I domen kan dock förordnas, att firman får stå kvar i registret under viss tid som skäligen behövs för att antaga ny firma och ansöka om dess registrering.

Om registreringen av en firma har hävts av registreringsmyndigheten enligt 16 l § eller av en domstol, ska firman avföras ur registret när avgörandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungöras.

Om en registrering hävs, 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.

18 §⁶

Gör någon firmaintrång och sker det uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, skall han dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Gör någon firmaintrång och sker det uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, ska han eller hon dömas till böter eller fängelse i högst två år.

För försök eller förberedelse 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 av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.

brott enligt första stycket döms till

Avser intrånget en firma som är skyddad enbart på grund av registrering, ska inte dömas till ansvar för det intrång som gjorts före registreringsdagen.

Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 15 § 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 av särskilda skäl är motiverat från allmän synpunkt.

20 §⁷

Vid överträdelse av ett vitesförbud som meddelats enligt 15 § första stycket får en domstol efter vad som är skäligen besluta att när-

⁶ Senaste lydelse 1994:237.

⁷ Senaste lydelse 2009:113.

ingskännetecken, som i strid mot förbudet förekommer på skyltar, varor, förpackningar, reklamtryck, affärshandlingar eller liknande ska utplånas eller ändras så att det inte längre strider mot goda seder eller allmän ordning eller är vilseledande. Kan en sådan åtgärd inte ske utan att egendomen på vilken kännetecknet förekommer förstörs eller ändras på visst sätt, får domstolen besluta om detta.

Vid överträdelse av ett vitesförbud som meddelats enligt 15 § andra stycket eller annars vid firmaintrång får en domstol på yrkande av den som har lidit intrånget, efter vad som är skäligt, besluta att egendom på vilken näringskännetecken olovligen förekommer ska återkallas från marknaden, ändras eller förstöras eller att någon annan åtgärd ska vidtas med den. Detsamma gäller i fråga om hjälpmedel som har använts eller varit avsett att användas vid intrånget.

Om ett vitesförbud överträtts eller om det skäligen kan antas att ett brott enligt 18 § har begåtts, får egendom som avses i första eller andra stycket tas i beslag. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.

Bestämmelserna i andra och tredje styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Ett beslut om åtgärd enligt andra stycket får inte innebära att den som har lidit firmaintrång ska betala ersättning till den som åtgärden riktas mot.

Åtgärder enligt andra stycket ska bekostas av svaranden om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Ett beslut som avses i denna paragraf ska inte meddelas, om förverkande eller någon åtgärd till förebyggande av missbruk ska beslutas enligt 18 a § eller enligt brottsbalken.

På yrkande av den som har lidit firmaintrång får domstolen, efter vad som är skäligt, besluta att egendom på vilken näringskännetecken olovligen förekommer ska återkallas från marknaden, ändras eller förstöras eller att någon annan åtgärd ska vidtas med den. Detsamma gäller i fråga om hjälpmedel som har använts eller varit avsett att användas vid intrånget.

Sådan egendom som avses i första stycket 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 och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Ett beslut om åtgärd enligt första stycket får inte innebära att den som har lidit firmaintrång ska betala ersättning till den som åtgärden riktas mot.

Åtgärder enligt första stycket ska bekostas av svaranden om det inte finns särskilda skäl mot detta.

22 §

Föres talan om intrång i registrerad firma och gör den mot vilken talan förs gällande att registreringen bör hävas, skall domstolen på hans yrkande förklara målet vilande i avbidan på att frågan om registrerings hävande slutligt prövas. Är talan härom icke väckt, skall domstolen i samband med vilandeförklaringen förelägga honom viss tid inom vilken sådan talan skall väckas.

Förs talan om intrång i en registrerad firma och gör den mot vilken talan förs gällande att registreringen är ogiltig, får frågan om ogiltighet prövas endast sedan talan om hävning har väckts. Domstolen får förelägga den som gör gällande att registreringen är ogiltig att inom viss tid väcka sådan talan.

Första stycket ska också tillämpas om det i ett mål som gäller fastställsetalan avseende en registrerad firma görs gällande att registreringen är ogiltig.

24 §

Finnes ej enligt rättegångsbalken behörig domstol för talan om förbud mot användning av näringskännetecken, om hävande av firmaregistrering, om firmaintrång eller om fastställelse enligt 23 §, väckes talan vid Stockholms tingsrätt.

Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol för en talan om hävning av registreringen av en firma, om firmaintrång eller om fastställelse, ska talan väckas vid Stockholms tingsrätt.

25 §⁸

Dom eller slutligt beslut i mål om förbud mot användning av firma, om hävande av firmaregistrering, om firmaintrång eller om fastställelse enligt 23 § skall genom domstolens försorg i avskrift sändas till Bolagsverket samt till annan berörd registreringsmyndighet.

En domstol ska underrätta registreringsmyndigheten om domen gäller

1. hävning av en registrering av en firma, eller

2. intrång i en registrerad firma.

Domstolen ska även underrätta registreringsmyndigheten efter en fastställsetalan avseende en registrerad firma.

Överklagande

28 §

Ett beslut enligt 16 l § om administrativ hävning av en registrering av en firma får inte överklagas. Detsamma gäller ett beslut genom vilket ett ärende har

⁸ Senaste lydelse 2004:238.

överlämnats till tingsrätt eller avskrivits enligt 16 j § tredje stycket. Ett beslut som innebär att ett ärende om administrativ hävning har avgjorts på något annat sätt får överklagas hos tingsrätt inom tre veckor från dagen för beslutet. Beslut under handläggningen av ett sådant ärende får inte överklagas särskilt.

29 §

Ett överklagande enligt 28 § görs hos den tingsrätt som enligt vad handlingarna utvisar är behörig enligt 10 kap. rättegångsbalken att pröva frågan om hävning av registrering. Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol, ska beslutet överklagas hos Stockholms tingsrätt.

Överklagandet ges in till registreringsmyndigheten. Myndigheten prövar om överklagandet har gjorts i rätt tid och ska avvisa ett överklagande som har gjorts för sent. Om överklagandet inte avvisas, ska det tillsammans med övriga handlingar i ärendet sändas över till tingsrätten.

Vid handläggningen i domstol tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. Registreringsmyndigheten ska dock inte vara part i domstolen.

Bemyndigande

30 §

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om administrativ hävning av firmaregistrering enligt denna lag.

-
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. De nya bestämmelserna ska tillämpas även på näringskännetecken som har inarbetats, firmor som har registrerats eller firmaregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.

4. Nationella och internationella varumärken som har beviljats skydd i Sverige enligt äldre föreskrifter ska anses utgöra sådana varumärken som avses i 10 § andra stycket 1.

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Härigenom föreskrivs att 1 och 17 §§ lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Patentbesvärsrätten prövar som förvaltningsdomstol överklagande av beslut av Patent- och registreringsverket enligt vad som föreskrivs i patentlagen (1967:837) eller med stöd därav utfärdade bestämmelser samt i mönsterskyddslagen (1970:485), *varumärkeslagen* (1960:644), namnlagen (1982:670) och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Vidare prövar Patentbesvärsrätten överklagande av beslut av Statens jordbruksverk enligt vad som föreskrivs i växtförädlarrättslagen (1997:306).

I fråga om överklagande av ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten finns bestämmelser i patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), *varumärkeslagen* (1960:644), namnlagen (1982:670), lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden samt i växtförädlarrättslagen (1997:306).

Ett beslut av Patentbesvärsrätten, som inte är slutligt, får överklagas endast i samband med överklagande av beslut i själva målet. Ett beslut får dock överklagas särskilt när rätten har

1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om att hinder föreligger för talans prövning,
2. avvisat ombud eller biträde,

Föreslagen lydelse

1 §¹

Patentbesvärsrätten prövar som förvaltningsdomstol överklagande av beslut av Patent- och registreringsverket enligt vad som föreskrivs i patentlagen (1967:837) eller med stöd därav utfärdade bestämmelser samt i mönsterskyddslagen (1970:485), *varumärkeslagen* (2010:000), namnlagen (1982:670) och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Vidare prövar Patentbesvärsrätten överklagande av beslut av Statens jordbruksverk enligt vad som föreskrivs i växtförädlarrättslagen (1997:306).

17 §²

I fråga om överklagande av ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten finns bestämmelser i patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), *varumärkeslagen* (2010:000), namnlagen (1982:670), lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden samt i växtförädlarrättslagen (1997:306).

¹ Senaste lydelse 2005:1217.

² Senaste lydelse 1998:383.

3. utdömt vite eller straff för underlåtenhet att iaktta föreläggande eller ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller tredska,

4. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,

5. utlåtit sig i annat fall än som avses i 4 i fråga som gäller rättshjälp.

Sådant särskilt överklagande som avses i andra stycket får göras av den som beslutet angår, om det har gått honom emot. Beslutet överklagas till Regeringsrätten. Därvid tillämpas bestämmelserna i 6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) och i 35–37 §§ samma lag om överklagande av kammarrättens beslut. Patentbesvärslagens beslut *skall* innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning av överklagande till Regeringsrätten och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Sådant särskilt överklagande som avses i andra stycket får göras av den som beslutet angår, om det har gått honom *eller henne* emot. Beslutet överklagas till Regeringsrätten. Därvid tillämpas bestämmelserna i 6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) och i 35–37 §§ samma lag om överklagande av kammarrättens beslut. Patentbesvärslagens beslut *ska* innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning av överklagande till Regeringsrätten och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.4 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 31 kap. 22 a §, samt närmast före 31 kap. 22 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

31 kap.

Varu- eller näringskännetecken

22 a §

Sekretess gäller i ett mål eller ärende om varu- eller näringskännetecken för uppgift om en myndighets eller en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om någon av parterna begär detta och det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Sekretess gäller dock inte för uppgift som har betydelse för bedömningen av ensamrättens giltighet eller skyddets omfattning.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

3 Ärendet och dess beredning

Regeringen beslutade den 16 oktober 1997 att tillkalla en kommitté (Ju 1997:11) med uppdrag att göra en samlad översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen. Kommittén skulle också se över vissa andra känneteckensrättsliga frågor med anknytning till varumärkesrätten. Översynen skulle genomföras i samarbete med liknande arbeten i de andra nordiska länderna (dir. 1997:118). Kommittén antog namnet Varumärkeskommittén.

Kommittén överlämnade i februari 1999 delbetänkandet Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv – Ändringar i varumärkeslagen (SOU 1999:19). Delbetänkandet låg till grund bl.a. för en ändring i varumärkeslagen som innebar att det infördes en bestämmelse om s.k. regional konsumtion av varumärkesrätten, vilken trädde i kraft den 1 juli 2000 (prop. 1999/2000:93).

I mars 2001 överlämnade kommittén sitt slutbetänkande, Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen (SOU 2001:26). I betänkandet lade kommittén fram ett förslag till en helt ny varumärkeslag samt omfattande ändringar i firmalagen. En sammanfattning av betänkandet finns i *bilaga 1*. Dess lagförslag finns i *bilaga 2*.

Betänkandet har remissbehandlats. En remissammanställning finns tillgänglig i ärendet (Ju2001/2454/L3). En förteckning över remissinstanserna finns i *bilaga 3*.

Under det fortsatta lagstiftningsarbetet inkom det från näringslivshåll ändrade synpunkter i vilka ett av de större förändringsförslagen i betänkandet avstyrktes, nämligen förslaget att begränsa registreringsmyndigheternas officialprövning vid registrering av varumärken och firmor. Vidare avslutades under år 2006 ett arbete inom FN:s immaterialrättsorganisation, Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO), med att ta fram en ny konvention på varumärkesområdet – Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Konventionen och tillämpningsföreskrifterna till denna finns i *bilaga 4*.

Inom Justitiedepartementet utarbetades mot denna bakgrund en departementspromemoria – Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor m.m. (Ds 2008:28) – som innehöll dels ett kompletterande underlag och ett nytt förslag när det gäller officialprövningen, dels ett förslag att Sverige skulle tillträda Singaporekonventionen om varumärkesrätt. En sammanfattning av promemorian och dess lagförslag finns i *bilagorna 5 och 6*. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i *bilaga 7*. En remissammanställning finns tillgänglig i ärendet (Ju2008/4393/L3).

I denna lagrådsremiss behandlar regeringen betänkandets och promemorians förslag till ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen samt vissa följdändringar i andra lagar. I samband med det behandlas också promemorians förslag till hur den nya varumärkeslagen ska utformas för att möjliggöra ett svenskt tillträde till Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

4 Varumärken och firmor – en överblick

4.1 Inledning

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

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

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

En näringsidkare kan använda flera varukännetecken för sina varor eller tjänster, men får i princip inte använda mer än en firma för samma verksamhet (enhetsprincipen). Av principen följer således att bolaget inte kan bedriva delar av en verksamhet under olika firmor. Näringsidkare kan dock bedriva en viss del av sin verksamhet under en bifirma, se 1 § första stycket firmalagen (1974:156), förkortad FL. Möjligheten att använda bifirma utgör följaktligen ett avsteg från principen om firmans enhet.

Bestämmelser om varukännetecken finns främst i varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML, och i kollektivmärkeslagen (1960:645). Kompletterande bestämmelser om bl.a. förfarandet i varumärkesärenden finns i varumärkesförordningen (1960:648). Firmalagen innehåller generella bestämmelser om firmarättens uppkomst, innehåll och rättsskydd och lagen reglerar firmaskyddet för alla slag av näringsidkare. I de lagar som finns om olika former för näringsutövning, t.ex. aktiebolagslagen (2005:551) och lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, hänvisas beträffande de grundläggande firmareglerna till firmalagen och i övrigt ges huvudsakligen bara formella registreringsföreskrifter.

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

4.2 Ensamrättens uppkomst och innebörd

En rätt till varumärke med verkan i Sverige kan uppkomma på olika sätt. Ett sätt att uppnå skydd är genom nationell registrering hos PRV (1 och 12 §§ VML). Registrering kan också ske genom en internationell varumärkesregistrering (se 50 § VML och protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891, det s.k. Madridprotokollet, SÖ 1994:82). Registreringen sker då hos WIPO (World Intellectual Property Organization/Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten). WIPO är en så kallad specialized agency inom FN-systemet. Slutligen finns möjlighet till gemenskapsregistrering hos EU:s varumärkesmyndighet – Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), vanligen benämnd OHIM. Se rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken, EUT L 78, 24.3.2009, s. 1, förkortad varumärkesförordningen. OHIM är en förkortning av engelskans Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs).

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

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

Ensamrätten till ett registrerat varumärke innebär att någon annan inte i näringsverksamhet får använda ett kännetecken som kan förväxlas med det skyddade varumärket för varor eller tjänster av samma eller liknande slag (4 och 6 §§ VML). Ensamrätten till en registrerad firma innebär att annan än innehavaren inte får använda ett med firman förväxlingsbart kännetecken för samma verksamhet eller för verksamhet av liknande slag inom det område för vilket firman registrerats, om det inte visas att innehavaren inte kan lida skada därav (3 § första stycket och 6 § FL).

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

stycket tredje punkten VML respektive 3 § andra stycket FL). För inarbetade firmor gäller dessutom att det – till skillnad från vad som gäller i fråga om registrerade firmor – saknar betydelse huruvida innehavaren av det äldre näringskännetecknet lider skada genom användningen av ett yngre näringskännetecken inom det område där inarbetningen består (3 § andra stycket FL).

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

Vid tvist om rätt till kännetecken som är förväxlingsbara har den företrädare som har tidigast rättsgrund (7 § VML respektive 7 § FL). Innehavaren av den äldre rättigheten kan dock under vissa förutsättningar genom passivitet förlora rätten att vidta åtgärder mot användningen av ett förväxlingsbart kännetecken (8 och 9 §§ VML respektive 8 § FL).

4.3 Närmare om registrering av varumärken och firmor

4.3.1 Varumärken

De grundläggande reglerna om registrering av varumärken finns i 1 och 12–24 §§ VML. Tidigare fanns ett krav på att varumärkessökanden skulle vara näringsidkare för att kunna förvärva varumärkesrätt. Detta krav har sedermera tagits bort och det finns nu inga särskilda bestämmelser om vem som kan förvärva en rätt till varumärke genom registrering. Märket måste dock kunna särskilja innehavarens varor eller tjänster från andras (se 1 § VML och prop. 1994/95:59 s. 42). Att det inte finns några särskilda bestämmelser om vem som kan förvärva en rätt till varumärke genom registrering innebär också att såväl fysiska som juridiska personer är behöriga att ansöka om registrering.

Ett flertal förutsättningar måste vara uppfyllda för att en ansökan om registrering ska bifallas. Ansökan om registrering måste för det första uppfylla vissa formella krav, bl.a. måste ansökan innehålla uppgifter om de varuslag som märket avser och en ansökningsavgift betalas (17 § VML samt 7–10 och 24 §§ varumärkesförordningen). En annan förutsättning för registrering är att märket kan återges grafiskt (1 § andra stycket VML). Vidare får det inte finnas några hinder mot registrering av hänsyn till allmänna intressen (*absoluta hinder*), 13 § och 14 § första stycket 1–3 VML. Inte heller får det finnas några hinder av hänsyn till enskilda intressen (*relativa hinder*), 14 § första stycket 4–9 samt andra och tredje styckena VML.

Förfarandet vid registrering av varumärken kan sägas bestå av två delar. I den första delen av förfarandet undersöker PRV om ansökan uppfyller alla formella krav och om det finns några absoluta eller relativa hinder mot registrering. Finns det enligt verkets mening brister i ansökan

eller hinder mot registrering får sökanden tillfälle att yttra sig över detta (19 § första stycket VML). Sökanden får därigenom tillfälle att rätta till eventuella brister och, om det är möjligt, ändra sin ansökan eller vidta någon annan åtgärd för att undvika ett hinder. Sökanden kan t.ex. inhämta ett medgivande från innehavaren av en ensamrätt till ett förväxlingsbart kännetecken.

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

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

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

4.3.2 Firmor

De grundläggande bestämmelserna om registrering av firma finns i 9–12 §§ FL. Vidare finns det bestämmelser om registrering av firma för olika typer av rättssubjekt i flera associationsrättsliga författningar. Av det sätt på vilket firma definieras följer att endast näringsidkare kan förvärva ensamrätt till firma. Med näringsidkare förstås var och en som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art, oavsett om verksamheten syftar till att ge vinst eller inte (se SOU 1967:35 s. 150 f. och prop. 1974:4 s. 165 f.).

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

stiftelselagen (1994:1220) samt 3 och 12 §§ lagen (1972:262) om understödsföreningar.

Precis som för varumärken gäller att ansökan om registrering måste fylla vissa formella krav. En del av dessa krav uppställs i de associationsrättsliga författningar som innehåller bestämmelser om registrering. Ett formellt krav som förekommer i flera författningar är t.ex. att en firma måste tydligt skilja sig från annan tidigare registrerad firma som fortfarande består (se t.ex. 28 kap. 1 § andra stycket aktiebolagslagen). I de associationsrättsliga författningarna finns ytterligare formella krav på firman som sådan, t.ex. att den ska innehålla vissa ord som ”ekonomisk” och ”förening” eller förkortningen ”ek.för.” när det gäller ekonomiska föreningar, 14 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar. Ett annat exempel på formella krav som uppställs i de associationsrättsliga författningarna är att verksamhetens art ska anges, se t.ex. 3 kap. 1 § 3 aktiebolagslagen.

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

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

4.4 Ensamrättens upphörande

En varumärkesregistrering gäller i tio år, men registreringen kan förnyas ett obegränsat antal gånger (22 § VML). Ensamrätten till ett varukännetecken som inte är registrerat upphör när varukännetecknet inte längre är så känt som fordras för att det ska anses inarbetat (2 § VML).

Ensamrätten till ett varukännetecken kan emellertid upphöra på olika sätt. En varumärkesregistrering kan helt eller delvis upphävas efter invändning hos PRV (21 § VML) eller efter en talan vid allmän domstol (26 § VML). Registreringen kan också upphöra genom att innehavaren av registreringen begär att den ska avföras ur varumärkesregistret (27 § andra stycket VML).

En firmaregistrering kan bestå under obegränsad tid. Den behöver alltså, till skillnad från vad som gäller för varumärkesregistreringar, inte förnyas.

I de associationsrättsliga författningarna finns regler om avförande av firma, bl.a. om näringsidkaren upphör med sin verksamhet (se t.ex. 13 § handelsregisterlagen). Vidare kan registreringen av en firma upphävas av domstol, t.ex. på den grunden att registreringen skett i strid med firmalagen eller någon annan författning om firma (16 § FL).

Till skillnad från vad som gäller på varumärkesområdet finns det inte något invändningsförfarande vid vilket firmor kan upphävas av registreringsmyndigheten efter registreringen. Inte heller kan en firma hävas för viss verksamhet.

4.5 Sanktioner

Reglerna om skydd för varukännetecken är sanktionerade. Det finns bl.a. bestämmelser om straffansvar och skadeståndsskyldighet för den som uppsåtligt eller av oaktsamhet gör intrång i någon annans ensamrätt till ett varukännetecken (37 och 38 §§ VML). Vidare kan domstol besluta om vissa skydds- och säkerhetsåtgärder, bland annat kan domstol vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till ett varumärkesintrång att fortsätta intrånget (37 a, 37 b och 41–41 h §§ VML).

En förutsättning för att åklagare ska väcka åtal för varumärkesintrång är att målsäganden anger brottet till åtal och att åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt (37 § tredje stycket VML).

Reglerna om skydd för näringskännetecken är sanktionerade på motsvarande sätt som varukännetecknen (se 18 § FL om straffansvar, 19 § FL om skadeståndsskyldighet, 15 § FL om vitesförbud, 18 a § och 20–20 h §§ FL om övriga skydds- och säkerhetsåtgärder samt 18 § femte stycket FL om allmänt åtal).

4.6 Kollektivmärkeslagen

Kollektivmärkeslagen, som trädde i kraft samtidigt som varumärkeslagen, innehåller särskilda bestämmelser om s.k. kollektivmärken.

Lagen ger möjlighet för en förening av näringsidkare att, på motsvarande sätt som enligt varumärkeslagen, genom registrering eller inarbetning förvärva ensamrätt till ett varumärke eller annat varukännetecken. Kollektivmärket kan användas av medlemmarna i föreningen för varor eller tjänster som de tillhandahåller i sina rörelser (1 § första stycket kollektivmärkeslagen).

Även en offentlig myndighet, stiftelse eller sammanslutning som bedriver kontroll av varor eller tjänster kan förvärva ensamrätt till ett varumärke eller annat varukännetecken som används för varor och tjänster som är föremål för kontroll (1 § andra stycket). Denna typ av kollektivmärke brukar benämnas kontroll- eller garantimärke.

I huvudsak gäller samma regler för kollektivmärken som för varumärken och andra varukännetecken enligt varumärkeslagen (2 §). I lagen finns dock vissa särskilda regler om kollektivmärken, bl.a. ska en ansökan om registrering innehålla uppgift om de bestämmelser som gäller för användningen av märket (3 § första stycket). Om

bestämmelserna ändras ska detta anmälas till registreringsmyndigheten (PRV). Registreringen kan hävas om detta inte sker (5 §).

4.7 Internationella överenskommelser

4.7.1 Varumärkesområdet

Pariskonventionen

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

Den omfattande internationella handeln har emellertid medfört att varumärkesrätten har en hög grad av internationell prägel. Det finns flera internationella konventioner på området som Sverige är anslutet till. Den mest grundläggande av dessa är Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten, SÖ 1970:60. Pariskonventionen är i dag nära nog världsomfattande. Konventionen har reviderats flera gånger, vilket inneburit att det industriella rättsskyddet förbättrats över åren. Den senaste versionen är Pariskonventionens Stockholmstext från år 1967. De länder som är anslutna till konventionen bildar den så kallade Parisunionen.

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

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

Principen om konventionsprioritet innebär att om en ansökan om registrering av ett varumärke först görs i ett unionsland eller i ett land som är medlem av Världshandelsorganisationen (World Trade Organization, WTO) och därefter inom sex månader i ett eller flera andra unionsländer, ska de senare ansökningarna anses vara gjorda samtidigt som den första om sökanden begär det.

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

Madridsystemet

Madridsystemet är ett system för internationell registrering av varumärken. Det består av dels Madridöverenskommelsen, dels Madridprotokollet. Parterna till Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet konsti-

tuerar en union, Madridunionen. Sverige är part till Madridprotokollet, men inte till Madridöverenskommelsen.

Grundtanken i Madridsystemet är att man genom en enda ansökan till WIPO om registrering av ett varumärke ska kunna erhålla skydd i en eller flera av de stater eller – för Madridprotokollets del – de regioner som har anslutit sig till systemet. En internationell varumärkesregistrering utgör efter det att den har beviljats giltighet i de designerade staterna ett knippe nationella varumärken, vars omfattning beror på antalet av sökanden designerade stater. I varje sådan stat får varumärket samma rättsställning som om det vore meddelat av den nationella varumärkesmyndigheten med rättsverkningar enligt den nationella lagstiftningen.

TRIPs-avtalet

Av medlemskapet i WTO följer det för alla medlemmar bindande avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, SÖ 1995:30 (Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights, förkortad TRIPs-avtalet). Avtalet trädde i kraft år 1995 och Sverige har varit medlem sedan dess. I TRIPs-avtalet finns bestämmelser om varukännetecken, bland annat om vilka tecken som ska kunna skyddas som varumärken, om ensamrättens omfattning och om sanktioner.

Trademark Law Treaty och Singaporekonventionen om varumärkesrätt

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

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

EU-rättsliga bestämmelser

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har stor betydelse för utformningen och tillämpningen av nationell varumärkesrätt i medlemsstaterna. Av särskild vikt är artikel 18 i den konsoliderade versionen (artikel 16 d i Lissabonfördraget) om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet, artikel 34 i den konsoliderade versionen (artikel 28 i Lissabonfördraget) om förbud mot kvantitativa importrestriktioner och liknande åtgärder, artikel 36 i den konsoliderade versionen (artikel 30 i Lissabonfördraget) om skydd för bl.a. industriell äganderätt samt konkurrensreglerna i artiklarna 101 och 102 i den konsoliderade versionen (artiklarna 81 och 82 i Lissabonfördraget).

Det finns två centrala rättsakter som reglerar varumärkesrätten inom Europeiska unionen. Den första är Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) – varumärkesdirektivet. Varumärkesdirektivet utgör en kodifiering av alla de ändringar som gjorts i rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 (EGT L 40, 11.2.1989, s. 1). Varumärkesdirektivet syftar till att eliminera vissa skillnader i de olika medlemsstaternas nationella varumärkeslagar. Direktivet innebär inte att medlemsstaternas varumärkeslagar harmoniseras helt. Harmoniseringen har begränsats till sådana nationella bestämmelser som på ett mera direkt sätt kan motverka den fria rörligheten för varor eller tjänster. Framför allt reglerar direktivet frågor om vad som behövs för att kunna få och vidmakthålla en ensamrätt till ett varumärke och frågor om det rättsliga skyddet av ensamrätten till ett varumärke.

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

Den andra rättsakten är rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1) – varumärkesförordningen. Varumärkesförordningen utgör en kodifiering av alla de ändringar som gjorts i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 14.1.1994, s. 1). Varumärkesförordningen ger en möjlighet att genom en ansökan hos OHIM få registrering av ett varumärke – ett gemenskapsvarumärke – som har rättsverkan i hela unionen. Förutsättningarna och förfarandet för registrering regleras uteslutande av förordningens bestämmelser. Flera av bestämmelserna svarar mot motsvarande bestämmelser i varumärkesdirektivet och därmed i sakligt hänseende också mot bestämmelserna i den svenska varumärkeslagen.

Ytterligare en rättsakt av betydelse för varumärkesrätten inom Europeiska unionen är Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16) – det s.k. civilrättsliga sanktionsdirektivet. Det civilrättsliga sanktionsdirektivet syftar till att underlätta för rättighetshavare att med hjälp av det civilrättsliga sanktionssystemet ingripa mot dem som gör intrång.

4.7.2 Firmaområdet

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

Enligt artikel 8 i Pariskonventionen ska emellertid varje unionsland utan villkor av anmälan eller registrering bereda skydd åt firma. Detta gäller oavsett om firman utgör del av ett varumärke eller inte. Vidare ska, som tidigare nämnts, den som tillhör ett unionsland i övriga unionsländer

åtnjuta de förmåner i fråga om den industriella äganderätten som varje land tillerkänner det egna landets medborgare. Med andra ord gäller att om ett unionsland ger firmarättsligt skydd åt sina egna medborgare, måste motsvarande skydd ges åt medborgare i annat unionsland. Den som har hemvist i eller driver rörelse i ett unionsland likställs med medborgare i ett sådant land.

Inom EU finns inte någon särskild reglering av firmarätten. Rätten till firma berörs dock i både varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen när det gäller regleringen av vad som kan utgöra hinder mot registrering av varumärken och leda till förbud mot användning av varumärken. Firmaskyddet har också viss betydelse för varumärkesskyddets omfattning.

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

När det gäller ensamrättens omfattning framgår av artikel 5.5 att för det fall ett kännetecken används i annat syfte än att särskilja varor eller tjänster – bland annat såsom firmanamn – är det rättsordningen i den berörda medlemsstaten som är relevant vid fastställelsen av omfattningen av och i förekommande fall innehållet i det skydd som ges den varumärkesinnehavare som påstår sig lida skada till följd av att tecknet används som firmanamn. (Se EU-domstolens domar den 16 november 2004 i mål C-245/02, Anheuser-Busch Inc. mot Budějovický Budvar, národní podnik, REG 2004 I-10989 och den 11 september 2007 i mål C-17/06, Céline SARL mot Céline SA, REG 2007 I-07041).

Slutligen gäller enligt artikel 6.1. a att ett varumärke inte ger innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda sitt eget namn (eller sin adress) förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed. EU-domstolen har slagit fast att bestämmelsen omfattar såväl fysiska som juridiska personers namn (EU-domstolens dom i det ovan nämnda målet C-245/02).

I artikel 8.4 i varumärkesförordningen anges att ett gemenskapsvarumärke inte får registreras bland annat om innehavaren av ett annat kännetecken än varumärke, som används i näringsverksamhet i mer än lokal omfattning, gör invändning mot ansökan om registrering på grund av denna rättighet. Det fordras då att rätten till kännetecknet förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller före tidpunkten för den prioritet som åberopas som grund för ansökan. Det krävs också att kännetecknet ger innehavaren rätt att utverka förbud mot användningen av ett yngre varumärke. Av artikel 53.1 c i varumärkesförordningen framgår att en gemenskapsregistrering får upphävas på grund av en sådan äldre rättighet. Vidare framgår av artikel 110.1 i varumärkesförordningen att medlemsstaterna får ha bestämmelser om förbud mot användningen av gemenskapsvarumärken om dessa gör intrång i en rättighet av detta slag.

Enligt artikel 12 i varumärkesförordningen ger ett gemenskaps-varumärke inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet och i enlighet med god affärssed använda sitt eget namn (eller sin adress).

Av ett uttalande från kommissionen om artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (2005/295/EG), EUT L 94, 13.4.2005, s. 37 framgår att det civilrättsliga sanktionsdirektivet ska tillämpas på firmanamn, om dessa är skyddade som exklusiva rättigheter i den berörda nationella lagstiftningen. Det innebär för svensk del att det civilrättsliga sanktionsdirektivets bestämmelser har betydelse för firmaområdet, precis som för varumärkesområdet. (Se också beträffande det civilrättsliga sanktionsdirektivets tillämpningsområde artiklarna 1 och 2 i detta direktiv).

5 Allmänna utgångspunkter

5.1 Varumärkeslagstiftningen behöver moderniseras

Det rättsliga skyddet för kännetecken för varor och tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet regleras av varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645), vilka trädde i kraft den 1 januari 1961. Den nuvarande lagstiftningen på varumärkesområdet utarbetades i ett nära samarbete mellan de nordiska länderna och ledde till stora likheter mellan de nordiska lagarna på detta område. Någon övergripande översyn av varumärkeslagen har inte gjorts sedan dess tillkomst.

Förhållandena på marknaden och företagens förutsättningar för att agera på marknaden är naturligtvis annorlunda i dag än vad som var fallet för nästan 50 år sedan. Många företag agerar exempelvis på ett helt annat sätt än tidigare på en internationell marknad.

Också på varumärkesområdet som sådant har förhållandena ändrats sedan lagens tillkomst. Företag har under lång tid använt varumärken och andra varukännetecken som identifierings- och konkurrensmedel vid marknadsföring av varor och tjänster. Denna grundläggande funktion för ett varumärke, dvs. att fungera som individualiseringsmedel för att särskilja olika varor och tjänster, finns givetvis kvar även i dag. Utvecklingen har emellertid gått mot att allt större resurser läggs ner på marknadsföring och investeringar i varumärken vid etablering av nya varor och tjänster. Varumärkena har i högre grad kommit att fungera som en självständig tillgång som får representera företagets upparbetade värde i form av t.ex. image och goodwill. Ett varumärke kan representera ett mycket stort värde; i många fall kan varumärket utgöra ett företags största tillgång. Varumärkesrätten har därigenom också kommit att i allt större utsträckning få en funktion som skydd för de investeringar och resurser som lagts ned på varumärket.

Varumärkesrätten är internationellt präglad. Sedan länge bedrivs ett arbete såväl regionalt inom EU, som internationellt inom bl.a. FN:s immaterialrättsorganisation, WIPO, för att utveckla varumärkesrätten.

Som exempel kan nämnas att det inom EU år 1988 antogs ett direktiv som innebar en långtgående harmonisering av varumärkeslagstiftningen i medlemsstaterna, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) – varumärkesdirektivet. Under 1993 beslutades vidare inom EU om ett parallellt system vid sidan av de nationella varumärkessystemen, rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1) – varumärkesförordningen. Genom införandet av gemenskapsvarumärket blev det möjligt att registrera varumärken som gäller inom hela unionen. I anslutning till både direktivet och förordningen har det utvecklats en omfattande praxis från EU-domstolen.

På det internationella planet finns det ett etablerat system för internationell varumärkesregistrering, det s.k. Madridsystemet. Systemet utgörs av dels Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 18 april 1891 (Madridöverenskommelsen), dels protokollet den 27 juni 1989 till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891 (Madridprotokollet). Vidare bedrivs inom WIPO ett kontinuerligt internationellt arbete för att utveckla varumärkesrätten.

Regelverken för både gemenskapsvarumärken och för den internationella varumärkesregistreringen har vid olika tillfällen setts över och utvecklats för att fungera så effektivt som möjligt. Detta arbete pågår kontinuerligt. Också i andra internationella sammanhang aktualiseras varumärkesrättsliga frågor.

Det internationella regelverket på varumärkesområdet har haft konsekvenser också för den svenska varumärkeslagstiftningen. En rad tillägg och ändringar har gjorts i lagen, inte minst under 1990-talet till följd av Sveriges anslutning till EES-avtalet och till följd av att Sverige tillträdde Madridprotokollet. Vidare har det sedan mitten av 1990-talet genomförts flera lagändringar när det gäller frågor om sanktioner och tvångsmedel i samtliga lagar på det immaterialrättsliga området. Alla dessa lagändringar har inneburit att lagen kommit att bli alltmer svåröverskådlig.

Den firmarättsliga lagstiftningen har ett nära samband med varumärkesrätten. Firmarätten har dock inte på samma sätt som varumärkesrätten varit föremål för internationell reglering och harmonisering.

En fråga som regeringen prioriterar högt är att det ska bli enklare att starta och driva företag. Lagstiftningen på det varumärkesrättsliga och firmarättsliga området har stor betydelse för många företag. En viktig del i förenklingsarbetet är att de regler som rör företagandet utformas på ett enkelt och ändamålsenligt sätt. För att åstadkomma detta behöver det göras en översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen och de delar av den firmarättsliga lagstiftningen som har samband med den motsvarande översynen av varumärkesrätten.

Sammanfattningsvis är den nuvarande varumärkeslagen i behov av såväl en översyn av de materiella reglerna som en redaktionell och språklig modernisering. Vidare behöver motsvarande delar i firmalagen ses över.

5.2 En helt ny varumärkeslag införs

Regeringens förslag: Lagstiftningen inom det varumärkesrättsliga området moderniseras på så sätt att den nuvarande varumärkeslagen upphävs och ersätts av en ny varumärkeslag. Lagen delas in i kapitel med löpande paragrafnumrering i varje kapitel.

Den nuvarande kollektivmärkeslagen upphävs. Bestämmelserna i kollektivmärkeslagen tas, med vissa mindre förändringar, in i den nya varumärkeslagen. Det nuvarande kravet på att sökanden måste vara en förening av näringsidkare för att ansöka om eller inneha ett gemensamt varumärke (kollektivmärke) förs inte över till den nya lagen. I fortsättningen ska även andra föreningar och sammanslutningar kunna vara sökande eller innehavare av sådana varumärken.

(1 kap. 1 och 2 §§ i nya varumärkeslagen)

Regeringens bedömning: Det bör inte införas någon samlad lag som omfattar både den varumärkesrättsliga och firmarättsliga lagstiftningen.

Kommitténs förslag och bedömning överensstämmer i princip med regeringens. Förslaget till ny varumärkeslag är dock redaktionellt utformat på ett annat sätt (SOU 2001:26 s. 112 f.).

Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. Några av dem har påtalat behovet av en översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen. Ett antal remissinstanser har framfört synpunkter på den strukturella och redaktionella utformningen av lagen och andra synpunkter av lagteknisk karaktär. *Mönsterutredningen*, *Patentbevärrätten* och *Svenskt Näringsliv m.fl.* har anfört att regleringen beträffande bl.a. intrångsundersökning och pant borde kunna lyftas ur lagen och regleras i särskilda lagar. *Svenskt Näringsliv m.fl.* har ansett att på sikt bör den varumärkes- och firmarättsliga lagstiftningen integreras helt i en ny lag, benämnd *Känneteckenslag*, men att en sådan integrering bör få anstå till dess lagen ses över på nytt. Däremot borde det övervägas om inte bestämmelserna om varumärken och firma redan nu skulle kunna regleras i skilda avdelningar i en samlad lag. Organisationerna har också ansett att namnet ”varumärkeslag” borde ersättas med ”känneteckenslag”. *Stockholms tingsrätt* har bl.a. anfört att det i den nya varumärkeslagen bör övervägas att välja en löpande paragrafnumrering för varje kapitel. *Patent- och registreringsverket (PRV)* har ansett att det i den nya varumärkeslagen bör tas in en bestämmelse som innehåller definitioner av de begrepp som används i lagen.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Lagens namn och utformning

Som kommittén föreslog bör den nuvarande varumärkeslagen upphävas och ersättas av ny lagstiftning. Frågan är hur den nya lagstiftningen på det varumärkesrättsliga området bör vara utformad. I dag finns regleringen av å ena sidan varumärken och andra varukännetecken respektive firmor och andra näringskännetecken å den andra i separata

lagar, varumärkeslagen respektive firmalagen. Kommitténs förslag innebär att denna indelning skulle vara kvar även i fortsättningen.

Några remissinstanser har ansett att det borde vara möjligt att samla dessa bestämmelser i skilda avdelningar i en gemensam lag, benämnd känneteckenslag, för att markera det funktionella sambandet mellan varumärken och firmor. Regeringen ställer sig dock tveksam till om en sådan ordning skulle medföra några betydande fördelar. Det kan också tänkas att en sådan förändring skulle medföra nackdelar och om det saknas i dagsläget helt utredning. En sammanslagning är inte något som efterfrågats av en stor andel av remissinstanserna. Det har inte framkommit att fördelarna med en sammanslagning är så stora eller att en sådan sammanslagning är så efterfrågad att det är motiverat att inleda det omfattande arbete som skulle behövas för att säkerställa att en samlad lag kommer att fungera på önskvärt sätt. Regeringen anser sammanfattningsvis att den nuvarande strukturen med en varumärkeslag och en firmalag bör behållas.

Samma remissinstanser har vidare föreslagit att benämningen varumärkeslag bör ersättas med känneteckenslag. Uttrycket varumärkeslag är dock sedan länge etablerat i svensk rätt och motsvarande benämningar används dessutom i olika internationella regleringar på området. Enligt regeringens uppfattning skulle uttrycket känneteckenslag också bli missvisande när nu lagen inte kommer att innehålla även regler avseende firma. Lagen bör därför även fortsättningsvis benämnas varumärkeslag.

Ytterligare en fråga är om regleringen i fråga om intrångsundersökning m.m. i de immaterialrättsliga lagarna, som föreslagits av vissa remissinstanser, borde samlas i en särskild lag. Den nuvarande ordningen innebär att regleringen avseende bl.a. intrångsundersökning finns intagen i var och en av de immaterialrättsliga lagarna. En fördel med denna lösning är att det direkt i respektive lag går att utläsa vilka regler som är tillämpliga för den immateriella rättighet som lagen avser. Om delar av lagstiftningen bryts ut och förs över till en separat lag blir det däremot nödvändigt att beakta ytterligare en lag för att få en fullständig bild av lagregleringen. Regelverket blir därigenom mer svåröverskådligt. Regeringen anser därför att den nuvarande ordningen bör behållas även fortsättningsvis.

När det gäller den nya varumärkeslagens struktur och redaktionella utformning har kommitténs arbete i enlighet med direktiven varit inriktat på att uppnå gemensamma nordiska lösningar i olika sakfrågor. Det har också funnits en strävan efter att uppnå en redaktionellt sett enhetlig utformning av lagarna. Detta har lett till att det finns stora sakliga likheter mellan de svenska, finska och norska lagförslagen samt den danska lagen. Det finns emellertid viktiga frågor där det under utredningsarbetet inte gått att nå en samsyn. Även den redaktionella utformningen av lagförslagen skiljer sig åt på vissa punkter.

Som kommittén självt påpekat skiljer sig lagförslaget redaktionellt sett från hur modern svensk lagstiftning brukar vara utformad i vissa avseenden. Exempelvis används i lagförslaget löpande paragrafnumrering genom hela lagen trots att lagen består av flera kapitel. Vidare är ett antal paragrafer längre och omfattar fler stycken än normalt. Som nämnts tidigare är det en prioriterad fråga för regeringen att de regler som rör

företagandet utformas på ett enkelt och ändamålsenligt sätt. De lagar som företagen har att tillämpa ska vara överskådliga och lättillgängliga. Inte minst av det skälet är det angeläget att lagen får en modern utformning, både språkligt och redaktionellt. Regeringen anser att den nya varumärkeslagen bör utformas i enlighet med etablerad svensk lagstiftningsteknik och gällande riktlinjer för författningsarbetet. Detta innebär bl.a. att lagen bör delas in i kapitel med en löpande paragrafnumrering endast inom varje kapitel och att det bör eftersträvas att varje paragraf inte blir för omfattande.

PRV har ansett att det i den nya varumärkeslagen bör tas in en särskild bestämmelse i vilken de begrepp som används i lagen definieras. Regeringen anser emellertid inte att någon sådan bestämmelse behövs. I de sammanhang där ett visst begrepp behöver förklaras eller tydliggöras så kan detta lämpligen ske i omedelbar anslutning till de bestämmelser som behandlar det aktuella begreppet. Det är vidare så att innebörden av vissa av de begrepp som förekommer i lagen regleras i annan lagstiftning, t.ex. firmalagen.

När det gäller firmalagen föreslås inte någon ny lagstiftning. Det är därför inte möjligt att nu modernisera denna lagstiftning redaktionellt på samma sätt som den nya varumärkeslagen. Ändringarna i firmalagen bör dock göras så att regleringen där det är lämpligt i så stor utsträckning som möjligt anpassas till motsvarande regler i den nya varumärkeslagen. Firmalagen har ändrats vid flera tillfällen sedan dess tillkomst. Till följd av både tidigare gjorda ändringar och de ändringar som nu föreslås kommer den att innehålla åtskilliga inskjutna paragrafer. Det har inte varit möjligt att i detta lagstiftningsärendet göra en redaktionell översyn av firmalagen. Det är därför enligt regeringens mening angeläget att en sådan översyn kommer till stånd inom de närmaste åren.

Den nya varumärkeslagens tillämpningsområde, integrering av den nuvarande kollektivmärkeslagen

Kommitténs lagförslag innebar att bestämmelserna i den nuvarande kollektivmärkeslagen, med vissa förändringar, skulle tas in i den nya varumärkeslagen och att kollektivmärkeslagen följaktligen skulle upphöra att gälla. I övrigt innebar förslaget inte någon förändring av lagens tillämpningsområde. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot detta. Regeringen ansluter sig till kommitténs uppfattning i dessa delar.

En saklig förändring som kommittén föreslog var att det beträffande sådana kollektivmärken och andra varukännetecken som avsågs i 1 § första stycket kollektivmärkeslagen fortsättningsvis inte skulle krävas att sökanden var en förening av näringsidkare, utan även andra slags föreningar och sammanslutningar skulle kunna ansöka om och vara innehavare av sådana kännetecken.

Som kommittén pekade på avskaffades den 1 januari 1995 kravet i varumärkeslagen på att sökanden skulle vara näringsidkare (se prop. 1994/95:59 s. 42 f.). Regeringen delar kommitténs uppfattning att motsvarande förändring bör göras även i fråga om sådana kollektivmärken och varukännetecken som avses i 1 § första stycket

kollektivmärkeslagen. Regeringen delar vidare kommitténs uppfattning att också andra sammanslutningar än föreningar bör kunna ansöka om och vara innehavare av sådana kännetecken.

Slutligen innebar kommitténs förslag att terminologin, med hänsyn till hur regleringen i artikel 1 i varumärkesdirektivet är utformad, skulle förändras i vissa avseenden. Enligt förslaget skulle begreppet kollektivmärke, som enligt gällande ordning används som samlingsbegrepp för alla slags varumärken som omfattas av kollektivmärkeslagen, i fortsättningen bara användas som benämning för de märken som används av medlemmar för varor eller tjänster som tillhandhålls i medlemmens rörelse, dvs. de märken som avses i 1 § första stycket kollektivmärkeslagen. När det gäller märken som avses i lagens andra stycke, dvs. märken som används för varor eller tjänster som är föremål för kontroll av offentlig myndighet, stiftelse eller sammanslutning, föreslogs att dessa i den nya varumärkeslagen skulle benämnas garanti- eller kontrollmärken.

Uppdelningen mellan kollektivmärken å ena sidan och garanti- eller kontrollmärke å den andra är enligt regeringens mening naturlig och liknar också den konstruktion som redan funnits i kollektivmärkeslagen. Man kan däremot i och för sig ifrågasätta om det finns någon anledning att i lagen göra någon åtskillnad mellan garantimärken och kontrollmärken. Någon skarp gräns mellan dessa typer av märken är knappast möjlig att dra. Det kan dock tänkas att det förekommer märken av nu angivet slag som får användas för att garantera att de aktuella varorna eller tjänsterna uppfyller vissa givna krav eller normer utan att innehavaren av märket nödvändigtvis själv genomför någon kontroll av detta. I ett sådant fall blir det mer rättvisande att benämna märket som ett garantimärke. Regeringen ansluter sig därför även i denna del till kommitténs uppfattning om hur lagtexten bör vara utformad.

6 Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor

6.1 Nuvarande ordning

6.1.1 Varumärkesrätten

Svenska förhållanden

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

De absoluta registreringshindren är sådana hinder som är motiverade av hänsyn till allmänna intressen. Dessa finns i 13 § och 14 § första stycket 1–3 VML. Dit hör för det första det grundläggande kravet att ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga (13 § VML). Det innebär att märket ska ha förmåga att skilja de varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Märken som bara anger t.ex. varornas eller tjänsternas art, beskaffenhet eller liknande saknar i regel sådan förmåga. Kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art eller som antingen krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller ger varan ett betydande värde får inte heller registreras som varumärke.

För det andra får märket inte utan tillstånd innehålla en skyddad statlig eller internationell beteckning eller kommunalt vapen, eller något som lätt kan förväxlas därmed (14 § första stycket 1 VML). Bestämmelser om sådana skyddade beteckningar finns i lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar, förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar, lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m., lagen (1998:281) om skydd för beteckningen Svensk författningssamling och lagen (1992:1534) om CE-märkning.

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

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

Som exempel på relativa registreringshinder kan nämnas att det sökta varumärket står i strid med annans släktnamn eller kan uppfattas som en titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk. Vanligast förekommande bland de relativa registreringshindren är att det sökta varumärket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan, någon annans äldre inarbetade varukännetecken eller ett namn eller en firma som någon annan använder i näringsverksamhet (14 § första stycket 6 VML). Vad gäller registrerade varumärken kan det vara fråga om ett nationellt registrerat sådant, ett internationellt registrerat varumärke som gäller i Sverige eller ett gemenskapsvarumärke.

Förväxlingsbarhet kan åberopas för ett gemenskapsvarumärke även om märkena inte avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag under förutsättning att gemenskapsvarumärket är väl ansett i Europeiska unionen och användningen av ett liknande varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller anseende (14 § tredje stycket VML). Motsvarande skydd finns också för väl ansedda nationella varumärken och för väl ansedda firmor (14 § första stycket 6 och 6 § andra stycket VML). Även väl ansedda internationella varumärken med giltighet i Sverige har sådant skydd (14 § första stycket 6, 6 § andra stycket samt 54 § andra stycket och 57 § första stycket VML).

Till skillnad från vad som gäller beträffande de absoluta registreringshindren faller de relativa registreringshindren bort om den som innehar den tidigare rättigheten medger att registrering får ske (14 § fjärde stycket VML). Om den som ansöker om registrering av ett varumärke har gett in ett medgivande från rättighetshavaren kan sökanden alltså inte nekas registrering av hänsyn till den tidigare rättigheten. Detta hänger samman med att de relativa registreringshindren, som nämnts tidigare, är motiverade av hänsyn till just enskilda intressen. Om det är fråga om så stark förväxlingsrisk att det nya märket är ägnat att vilseleda allmänheten kan registreringshinder dock föreligga enligt 14 § första stycket 2 VML, se SOU 1958:10 s. 279–283, 289 och 290, prop. 1960:167 s. 114 och 252, rättsfallet RÅ84 2:64, och jfr rättsfallet RÅ 1988 ref. 107. Rättsläget är inte helt klart. Från senare tid finns t.ex. avgöranden där såväl märkesidentitet som varuslags- eller tjänsteidentitet förelåg men där risk för vilseledande ändå inte ansågs föreligga (Patentbesvärslagens dom 2005-10-28 i mål nr 03-320, Patentbesvärslagens dom 2007-05-18 i mål nr 05-148 och Patentbesvärslagens dom 2007-12-14 i mål nr 07-163).

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

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

Gemenskapsvarumärket

Inom EU finns ett system för registrering av s.k. gemenskapsvarumärken, dvs. varumärken som gäller i hela EU. Gemenskapsvarumärkena regleras i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1) – varumärkesförordningen. Systemet handhas av ett särskilt: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), vanligen benämnt OHIM, en förkortning av engelskans Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Vid OHIM prövas också internationella registreringar vid vilka Europeiska unionen designerats (dvs. sådana internationella registreringar som ska skyddas inom Europeiska unionen) enligt Madridprotokollet (protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891). En sådan designering har samma verkan som en ansökan om gemenskapsvarumärke, se artikel 151.1 i varumärkesförordningen.

När en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke görs eller när Europeiska unionen designerats vid en internationell registrering, prövar OHIM självmant om det finns några absoluta hinder mot registreringen. Om så är fallet avslås ansökan helt eller delvis (artiklarna

37 och 154 i varumärkesförordningen). Prövningen av absoluta registreringshinder går alltså i princip till på samma sätt som i Sverige.

Om ansökan inte avslås på grund av något absolut registreringshinder, undersöker OHIM om det finns några relativa registreringshinder i form av tidigare registrerade gemenskapsvarumärken eller tidigare ingivna sådana ansökningar och upprättar en s.k. granskningsrapport där dessa hinder antecknas, se artiklarna 38.1 och 155.1. Om sökanden begärt det skickar OHIM också en kopia av ansökan till registreringsmyndigheterna i de medlemsstater som meddelat att de kan göra en granskning av eventuella registreringshinder i det egna varumärkesregistret (artiklarna 38.2 och 155.2 i varumärkesförordningen). Varje sådan registreringsmyndighet upprättar inom två månader på motsvarande sätt en nationell granskningsrapport som skickas till OHIM (artiklarna 38.3 och 155.3 i varumärkesförordningen). För närvarande deltar följande medlemsstater i förfarandet: Benelux (Belgien, Nederländerna och Luxemburg), Bulgarien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Ungern och Österrike.

OHIM skickar både den egna och de nationella granskningsrapporterna till sökanden (artiklarna 38.6 och 155.3 i varumärkesförordningen). Sökanden får på så sätt reda på om det hos OHIM eller i de medlemsstater som deltar i granskningsförfarandet finns någon tidigare ensamrätt som kan utgöra registreringshinder för det sökta märket. Om så är fallet får sökanden utifrån innehållet i granskningsrapporten själv avgöra om han eller hon vill vidhålla sin ansökan eller inte. Sökanden kan även vidta åtgärder för att undvika en konflikt mellan den tidigare ensamrätten och det sökta varumärket, exempelvis inskränka varu- eller tjänsteförteckningen eller försöka få ett medgivande från innehavaren av den äldre ensamrätten.

Enligt artikel 38.7 i varumärkesförordningen ska ansökan offentliggöras tidigast en månad efter det att granskningsrapporterna skickats till sökanden. I praktiken offentliggörs emellertid ansökningarna numera så snart granskningsrapporterna är klara för utskick till sökanden. Detta innebär att sökanden ofta erhåller granskningsrapporterna först efter offentliggörandet, se Note for the attention of proprietors and representatives of CTM applications, Subject: Art 39 (6) regarding the sending of search reports, Alicante, 31 March 2006.

I samband med offentliggörandet underrättar OHIM också de innehavare av äldre gemenskapsregistreringar eller sökande avseende sådana som finns upptagna i Europeiska unionens granskningsrapport om den nya ansökan (artiklarna 38.7 och 155.4 i varumärkesförordningen). Däremot skickas ingen underrättelse till innehavare av äldre nationella ensamrätter som finns upptagna i de nationella granskningsrapporterna.

Innehavare av äldre ensamrätter har sedan möjlighet att inom tre månader från offentliggörandet framställa invändning mot den sökta registreringen. Om så inte sker registreras varumärket utan någon prövning av om några relativa registreringshinder föreligger. Framställs det däremot en invändning prövar OHIM om varumärket kan registreras trots invändningen (artiklarna 41, 42 och 45 samt 156 i varumärkesförordningen).

Registreringsförfarandet i några andra länder

Utformningen av registreringsförfarandet i de nordiska länderna skiljer sig åt. I Finland, Island och Norge omfattar officialprövningen enligt respektive varumärkeslag, liksom i Sverige, både absoluta och relativa registreringshinder. Enligt uppgift från PRV, vilken har bekräftats av den norska registreringsmyndigheten, prövar dock den norska registreringsmyndigheten inte nya varumärkesansökningar mot tidigare firmor. Detta eftersom den verksamhet som ska bedrivas under en firma ofta har en vid formulering varför tidigare registrerade firmor, enligt registreringsmyndigheten, i alltför hög grad har kommit att utgöra hinder mot nya varumärkesregistreringar. I Danmark prövar registreringsmyndigheten på eget initiativ de absoluta hindren mot registrering men avslår numera inte självmant en ansökan på den grunden att det finns något relativt hinder mot registrering. Granskningsrapporter tas fram och skickas till sökanden om det är frågan om en nationell ansökan eller ett ärende enligt Madridsystemet. Relativa hinder kan bli föremål för prövning av registreringsmyndigheten efter registreringen av ett varumärke om invändning framställs mot registreringen.

När det gäller de europeiska länderna i övrigt kan konstateras att man varken i Tyskland, Frankrike, Storbritannien eller Benelux (Belgien, Nederländerna och Luxemburg) företar officialprövning av relativa registreringshinder.

I USA prövar registreringsmyndigheten ex officio såväl absoluta som relativa hinder mot registrering.

6.1.2 Firmarätten

Svenska förhållanden

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

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

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

Den officialprövning som i dag görs vid registrering av firmor enligt fimalagen motsvarar i stora drag den som görs vid registrering av varumärken. Registreringsmyndigheten kontrollerar för det första om firman uppfyller de grundläggande krav som ställs på en firma och om det finns något hinder för registrering av hänsyn till allmänna intressen (absoluta registreringshinder). Det innebär i korthet att firman måste ha särskiljningsförmåga (9 § FL) och att firman eller dess användning inte får strida mot goda seder eller allmän ordning (10 § första stycket 1 FL).

Firman får inte heller utan tillstånd innehålla en skyddad statlig eller internationell benämning eller förkortning, eller något som lätt kan förväxlas därmed eller vara ägnad att vilseleda allmänheten (10 § första stycket 2 och 3 FL).

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

Som exempel på relativa registreringshinder kan nämnas att den sökta firman står i strid med någon annans släktnamn eller kan uppfattas som titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk. Liksom på varumärkesområdet är det relativa hinder som oftast förekommer att den sökta firman är förväxlingsbar med någon annan näringsidkares skyddade närings- eller varukännetecken (10 § första stycket 6 FL). En firma får heller inte registreras om den är förväxlingsbar med någon annans gemenskapsvarumärke (10 § första stycket 8 FL).

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

Registrering kan, på samma sätt som i varumärkesrätten, enligt 10 § tredje stycket FL ske trots att det finns ett relativt hinder, om den vars rätt är i fråga medger det och det inte heller finns något absolut hinder.

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

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

Det finns, som nämnts, ett flertal juridiska personer där firma-registrering sker, varav de flesta registreras hos Bolagsverket. Registrering sker dock i vissa fall hos andra myndigheter. Som exempel kan anges stiftelser som registreras hos den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet för stiftelsen i fråga och understödsföreningar som

registreras hos Finansinspektionen (10 kap. 1 och 6 §§ stiftelselagen 1994:1220 samt 3 och 12 §§ lagen 1972:262 om understödsföreningar).

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

Förhållandena i de andra nordiska länderna

I Danmark omfattar officialprövningen endast absoluta hinder mot registrering. Registreringsmyndigheten undersöker till att börja med om det finns någon identisk eller nära nog identisk firma registrerad. Vidare kontrolleras om det finns några andra absoluta hinder mot registrering. Någon granskning av relativa registreringshinder görs inte. Invändningsförfarande saknas för firmor, vilket innebär att en registrering i princip endast kan hävas efter en talan vid allmän domstol.

I Norge omfattar officialprövningen absoluta hinder samt vissa relativa hinder mot registrering. Liksom i Danmark finns det ett absolut hinder mot registrering om en identisk firma redan är registrerad. Vidare kontrolleras om det finns andra absoluta hinder mot registrering. Att en firma saknar särskiljningsförmåga utgör inte längre ett sådant hinder mot registrering. När det gäller officialprövningen av relativa registreringshinder omfattar den t.ex. att firman inte innehåller något som är ägnat att uppfattas som någon annans namn eller konstnärsnamn. Däremot gör registreringsmyndigheten ingen prövning av relativa hinder i form av t.ex. tidigare varukännetecken enligt den norska varumärkeslagen, kollektivmärken eller näringskännetecken eftersom sådana hinder inte utgör hinder mot en firmaregistrering i registreringsfasen. Någon möjlighet att göra invändning mot registreringen på grund av sådana tidigare rättigheter finns inte heller, men sådana rättigheter kan innebära att firman förklaras stå i strid med lagen i ett förfarande för s.k. administrativ överprövning vid den norska registreringsmyndigheten.

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

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

6.2 Förslag på förändrad utformning av officialprövningen i SOU 2001:26 och Ds 2008:28

Efter en genomgång av fördelarna respektive nackdelarna med den nuvarande officialprövningen av relativa registreringshinder lämnade Varumärkeskommittén i sitt betänkande (SOU 2001:26) förslag om att officialprövningen av relativa registreringshinder skulle avskaffas såväl vid registrering av varumärken som vid registrering av firmor och att officialprövningen därmed skulle begränsas till absoluta registreringshinder.

Varumärkeskommittén ansåg att om firmaregistreringen skulle ske utan någon officialprövning av relativa registreringshinder måste innehavarna av äldre ensamrätter få tillfälle att angripa en ny firmaregistrering på något enklare sätt än genom att väcka talan om hävning i domstol. Varumärkeskommittén föreslog av det skälet att ett invändningsförfarande skulle inrättas för firmor. Invändningsförfarandet skulle enligt förslaget ligga i tiden efter det att firman hade registrerats.

Under det ordinarie remissförfarandet avseende Varumärkeskommitténs förslag var det stora flertalet av remissinstanserna positiva till att ta bort officialprövningen av relativa registreringshinder, såväl avseende varumärkesärendena som avseende firmaärendena. I början av år 2006 inträffade emellertid den förändringen att var och en av de två remissinstanserna Företagarna och Föreningen Svenskt Näringsliv gav in kompletterande remissvar till Justitiedepartementet, i vilka de hade ändrat uppfattning i frågan om det var önskvärt med ett borttagande av officialprövningen av relativa registreringshinder. Dessa båda remissinstanser representerar större delen av det svenska användarkollektivet. Därefter har även PRV ändrat uppfattning i frågan och ytterligare synpunkter har getts in från några av remissinstanserna.

Med hänsyn till de nya remissynpunkterna bedömdes det inte möjligt att gå vidare med Varumärkeskommitténs förslag utan att inhämta kompletterande beredningsunderlag avseende frågan om officialprövningen, vilket skedde genom departementspromemorian Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor m.m. (Ds 2008:28).

I sina nya remissynpunkter i anledning av Varumärkeskommitténs förslag hade både Svenskt Näringsliv och Företagarna lagt tonvikten vid att ett borttagande av officialprövningen av relativa registreringshinder skulle få mycket negativa följder för firmaregistreringen. I promemorian presenterades därför ett alternativt förslag till en mer begränsad reformering av officialprövningen. Förslaget gick ut på att PRV:s officialprövning av relativa registreringshinder skulle avskaffas vid registrering av varumärken och att prövningen därmed skulle begränsas till absoluta registreringshinder. Om den som ansökte om registrering av ett varumärke begärde det skulle PRV undersöka om det fanns något relativt hinder och underrätta sökanden om detta. Enligt förslaget skulle det inte föreskrivas någon skyldighet för verket att när en sådan undersökning gjorts också underrätta innehavare av äldre rättigheter om den nya ansökan. I promemorian gjordes bedömningen att officialprövningen av relativa registreringshinder vid registrering av

firmor för närvarande borde behållas. Något invändningsförfarande borde heller inte för närvarande inrättas för firmor.

6.3 Överväganden

Regeringens förslag: Nuvarande regler om officialprövning vid varumärkesregistreringar förs över oförändrade till den nya varumärkeslagen, dvs. såväl absoluta som relativa registreringshinder ska prövas självmant av PRV under registreringsförfarandet.

Regeringens bedömning: Nuvarande regler om officialprövning vid firmaregistreringar bör bibehållas, dvs. såväl absoluta som relativa registreringshinder bör även fortsättningsvis prövas självmant av registreringsmyndigheterna under registreringsförfarandet. Det bör inte inrättas något invändningsförfarande för registrerade firmor.

Kommitténs förslag innebär att officialprövningen av relativa registreringshinder avskaffas vid registrering av varumärken och firmor och prövningen begränsas till absoluta registreringshinder. Vidare föreslår kommittén att ett invändningsförfarande ska inrättas för firmor. Invändningsförfarandet ska ligga i tiden efter det att firman har registrerats (SOU 2001:26 s. 167 f. och 399 f.).

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

Svenskt Näringsliv, Företagarna och PRV ändrade sig senare och förordade att ingen reformering alls skulle göras av officialprövningen. Svenska Patentombudsforeningen, som fortfarande var för ett avskaffande av officialprövningen av relativa registreringshinder på såväl varumärkes- som firmaområdet i och för sig, påtalade att det fanns en risk för att reformen med invändningsförfarande inom firmarätten skulle kunna få konsekvenser som inte är önskvärda. Ett alternativ vore därför, enligt Svenska Patentombudsforeningen, att bara genomföra reformen på varumärkesområdet, medan ändringar i firmalagen skulle kunna övervägas ytterligare och i separat ordning. Bolagsverket, som fortfarande förordade att officialprövningen av relativa registreringshinder skulle avskaffas både på varumärkes- och firmaområdet, ansåg till skillnad från tidigare att något invändningsförfarande

för registrerade firmor inte borde inrättas. I stället förordade verket att en möjlighet till administrativ hävning av firma infördes, dvs. en ordning där firmaregistreringar hävs av registreringsmyndigheten. I andra hand förordade verket att antalet relativa hinder i FL begränsades så att exempelvis varumärken och släktnamn inte skulle kunna utgöra grund för att vägra registrering av en firma.

Promemorians förslag och bedömning: Enligt promemorians förslag ska officialprövning av relativa registreringshinder avskaffas vid registrering av varumärken och prövningen begränsas till absoluta registreringshinder. Om den som ansöker om registrering av ett varumärke begär det ska PRV undersöka om det finns något relativt hinder och underrätta sökanden om detta. Det föreskrivs inte någon skyldighet för verket att när en sådan undersökning gjorts också underrätta innehavare av äldre rättigheter om den nya ansökan. När det gäller utformningen av officialprövningen på firmaområdet, liksom frågan om inrättandet av ett invändningsförfarande för registrerade firmor överensstämmer promemorians bedömning med regeringens (Ds 2008:28 s. 51 f., s. 57 f. och s. 90 f.).

Remissinstansernas synpunkter på promemorians förslag och bedömning: Förslagen och bedömningen i promemorian rörande officialprövningen har fått ett blandat mottagande. Ett antal remissinstanser, däribland *Sveriges advokatsambund*, *Svenska Industrins IP Förening* och *Svenska Patentombudsforeningen* har tillstyrkt eller inte haft något att erinra mot förslagen och bedömningen. Flera remissinstanser, däribland *PRV*, *Föreningen Svenskt Näringsliv*, *Företagarna* och *Sveriges Patentbyråers förening* har dock avstyrkt förslagen och bedömningen och framfört att den nuvarande ordningen bör behållas. Vissa remissinstanser, bland annat *Patentbesvärslätten*, *Bolagsverket* och *Svenska Föreningen för Industriellt rättsskydd (SFIR)*, har avstyrkt förslagen och bedömningen med motiveringen att officialprövningen av relativa registreringshinder bör tas bort både på varumärkes- och firmaområdet. Bolagsverket har därvid ställt sig positivt till att ett invändningsförfarande inrättas för registrerade firmor, men framfört att invändningsfristen skulle kunna vara kortare än på varumärkesområdet. Verket har dock även ansett att officialprövningen av relativa registreringshinder skulle kunna avskaffas utan att ett invändningsförfarande inrättades och haft vissa kompletterande förslag om detta alternativ väljs. Om promemorians förslag genomförs har verket ansett att officialprövningen borde begränsas till vissa relativa hinder, så att t.ex. varumärken och släktnamn inte skulle omfattas av granskningen.

Skälen för regeringens bedömning

Allmänna utgångspunkter

Regeringen anser till att börja med, precis som Varumärkeskommittén, att det inte bör komma i fråga att göra någon ändring av den officialprövning av de absoluta registreringshindren som i dag görs av PRV vid varumärkesregistrering respektive av Bolagsverket m.fl.

myndigheter vid firmaregistrering. Även i fortsättningen ska registreringsmyndigheterna alltså självmant avslå registreringsansökningar om det finns något absolut registreringshinder. Se vidare avsnitt 9 för det närmare innehållet i denna prövning för varumärkenas del och avsnitt 16 för motsvarande frågor på firmaområdet.

När det sedan gäller frågan om officialprövningen av relativa registreringshinder har i promemorian lämnats ett förslag om att prövningen skulle avskaffas vid registrering av varumärken, men behållas vid registrering av firmor. Bakgrunden till förslaget var det splittrade ställningstagande remissinstanserna gav uttryck för i förhållande till Varumärkeskommitténs förslag om officialprövningen. Med tanke på hur frågorna behandlades i promemorian är det lämpligast att först analysera och bedöma hur officialprövningen bör vara utformad på varumärkesområdet, för att därefter bedöma hur officialprövningen bör vara utformad på firmaområdet, bl.a. med hänsyn till ställningstagandet på varumärkesområdet.

Bör officialprövningen av relativa registreringshinder avskaffas på varumärkesområdet?

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

Frågan om officialprövningen av de relativa registreringshindren behandlades senast av regeringen vid den översyn av vissa bestämmelser i varumärkeslagen som genomfördes år 1994 (prop. 1994/95:59 s. 38 f.). Regeringen kom då till slutsatsen att övervägande skäl talade för att åtminstone tills vidare behålla officialprövningen av relativa hinder vid varumärkesregistreringar. Ett av skälen för bedömningen var att man ville undvika osäkerhet om innebörden i och styrkan av varumärkesrättigheterna och därmed erhålla en större säkerhet för investeringar i nya varumärken. Vidare ville man av kostnads- och tidsskäl hålla nere antalet invändningar. Det ansågs också önskvärt att undvika att belasta innehavarna av registrerade varumärken med att själva bevaka sina rättigheter, något som bedömdes vara särskilt betydelsefullt för små och medelstora företag. Därtill kom att officialprövning av relativa registreringshinder då skedde såväl i de andra nordiska länderna, som i andra viktiga industriländer, bl.a. Storbritannien

och Förenta Staterna, och att det inte såg ut att vara på gång någon förändring av den situationen.

I betänkandet och i promemorian har angetts en rad skäl som talar för ett avskaffande av officialprövningen av relativa registreringshinder på varumärkesområdet. Skälen är i huvudsak följande.

Antalet registreringar som ska beaktas har ökat kraftigt under senare år, vilket har medfört att det blivit svårare att överblicka alla relativa registreringshinder. Officialprövningen har därigenom kommit att bli en alltmer krävande uppgift och kan också innebära längre handläggningstider. Prövningen är dessutom av olika skäl ofullständig, bl.a. på grund av prioritetsregler. Prövningen är också i praktiken begränsad till tidigare ensamrätter som grundar sig på registrering. PRV saknar även möjlighet att efterforska om registreringsansökningar gjorts i ond tro eller om det finns någon omständighet som gör att ett äldre registrerat märke eller en firma har ett skydd som sträcker sig utanför varuslags- eller verksamhetsgränserna.

Ytterligare skäl för ett borttagande är att det inom systemet för gemenskapsvarumärken inte sker någon officialprövning av relativa registreringshinder, vilket innebär att den största delen av de varumärken som gäller i Sverige har registrerats utan att en sådan prövning har ägt rum. En officialprövning som äger rum gentemot alla de gemenskapsvarumärken som nu finns registrerade riskerar också att leda till onödiga avslag av svenska registreringsansökningar i de fall då syftet är att använda det svenska varumärket bara i Sverige, medan gemenskapsvarumärket i fråga inte används här.

Någon nordisk rättslikhet föreligger dessutom inte längre när det gäller prövningens utformning och i flera viktiga europeiska industriländer, som Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna, äger motsvarande prövning inte rum. Det har också blivit allt lättare och billigare att själv utföra granskningar i olika databaser. Även i övrigt finns det goda möjligheter att hålla sig underrättad om innehållet i diverse register. Med rätt nyttjande av personalresurserna hos PRV bör dessutom en svensk reformering av officialprövningen kunna leda till kostnadsbesparingar som på sikt kommer att medföra att avgifterna kan hållas på en för sökandena attraktiv nivå.

Remissinstanserna – och särskilt de instanser som direkt representerar användarna av de känneteckensrättsliga systemen – har dock framställt en rad argument mot skälen för en reformering av officialprövningen.

De flesta användarna förefaller acceptera handläggningstidernas nuvarande längd. Flera remissinstanser, som *Svensk handel*, *Föreningen Svenskt Näringsliv* och *Företagarna*, har förklarat att de är införstådda med prövningens ofullständighet, men har ändå ansett att prövningen utgör en värdefull service, inte minst för de mindre företagen. Remissinstanserna har också framfört att det visserligen inte är lyckat att det finns ett stort antal gemenskapsvarumärken som gäller i Sverige utan att relativa registreringshinder har prövats ex officio av registreringsmyndigheten. Fördelarna med att behålla den nuvarande ordningen i Sverige överväger dock, enligt remissinstanserna, nackdelarna. Genom officialprövningens utformning i Sverige underlättas åtminstone, enligt remissinstanserna, situationen för de många företagare som endast önskar skydd för sitt varumärke i Sverige och som därmed

kan sköta ansökningsförfarandet själva och slipper företa någon närmare egen granskning av tidigare ensamrätter. Vidare underlättas situationen för varumärkesinnehavarna som genom officialprövningen får hjälp av PRV att bevaka sina rättigheter mot åtminstone nya svenska ansökningar.

När det gäller utvecklingen i andra europeiska länder har PRV framfört att man borde ta hänsyn till de erfarenheter som gjorts i anledning av reformen i Danmark, men det kan konstateras att en entydig bild över konsekvenserna av reformen saknas.

Flera remissinstanser har framhållit att ett avskaffande av officialprövningen av relativa registreringshinder skulle lägga ett alltför tungt ansvar på framför allt mindre företag och att dessa skulle bli tvungna att anlita ombud för att kunna göra en varumärkesansökan och också för att kunna tillvarata sina rättigheter efter det att registreringen beviljats. Detta skulle enligt t.ex. *Försvarets materielverk* gälla även om PRV utfärdade granskningsrapporter över tidigare rättigheter. Enligt Försvarets materielverk är det nämligen inte säkert att alla varumärkessökande skulle förstå vad en sådan rapport innebär. Inte heller de förbättringar som skett när det gäller möjligheterna till egna granskningar i databaser m.m. har medfört att de remissinstanser som representerar användarna anser att officialprövningen av relativa registreringshinder nu kan avskaffas.

Ett förhållande som flera remissinstanser uppmärksammat som särskilt allvarligt är frågan om den nuvarande prövningen kan leda till hinder mot nyföretagande med hänsyn till att prövningen innebär viss risk för att nationella ansökningar om varumärken avslås av PRV med motiveringen att det redan finns ett förväxlingsbart gemenskapsvarumärke registrerat, trots att det märket kanske inte alls kommer att användas på den svenska marknaden. De remissinstanser som representerar användarna som Föreningen Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Företagarna och *Stockholms handelskammare* har ansett att detta kan utgöra skäl för att bevaka att det nuvarande systemet på sikt inte leder till onödiga avslag. De har framhållit att det är möjligt att det så småningom kan bli nödvändigt med en reform, men har förklarat att de inte är beredda att nu avstå från den service som de anser att officialprövningen ändå utgör för speciellt små och medelstora företag.

Att officialprövningen av relativa registreringshinder medför att sökandena själva slipper utföra granskningar av tidigare rättigheter inför registreringar, ger sökandena rättigheter som med större säkerhet står sig vid senare prövningar (i invändningsförfarandet eller i domstol) och gör att innehavare av äldre varumärken själva slipper bevaka sina rättigheter mot nya sökande är argument som ett stort antal remissinstanser fört fram som särskilt starka skäl för att bibehålla officialprövningen av relativa registreringshinder även fortsättningsvis.

Remissinstanserna har vidare framfört att det framför allt är de små och medelstora företagen som hittills haft mest nytta av den nuvarande officialprövningen. Regeringen anser att det också är situationen för de små och medelstora företagen som särskilt bör uppmärksammas. En viktig utgångspunkt måste vara att hinder för etablering och tillväxt i mindre företag i möjligaste mån ska undanröjas. I detta sammanhang är det självklart viktigt att de små och medelstora företagen har rimliga möjligheter att tillvarata sina varu- och näringskännetecken.

Det kan vidare konstateras att varken utvecklingen inom EU (när det gäller gemenskapsvarumärket) eller utvecklingen i flera europeiska länder har påverkat användarnas uppfattning att utformningen av den svenska officialprövningen bör bibehållas, annat än marginellt.

Föreningen Svenskt Näringsliv och Svensk handel har dessutom lyft fram att kostnaderna för att köpa in tjänster som förundersökning eller bevakning enligt dem avsevärt kommer överstiga de avgifter för registrering och förnyelse av varumärken som PRV tar ut i dag. Dessa remissinstanser ser alltså framför sig att företagen snarast skulle drabbas av kostnadsökningar vid en reform. En reform skulle därmed komma att uppfattas som en försämring av många företag, särskilt mindre sådana.

Som beskrivits har officialprövningen av relativa registreringshinder ansetts bidra bl.a. till att man undviker osäkerhet om innebörden i och styrkan av varumärkesrättigheterna och att man därmed erhåller en större säkerhet för investeringar i nya varumärken. Prövningen har också ansetts innebära att sökande och innehavare inte själva behöver utföra granskningar inför eller efter registreringar. Det har ansetts att prövningen leder till att antalet invändningar kan hållas nere, vilket också håller kostnaderna för företagen på en lägre nivå. Allt detta utgör väsentliga fördelar för användarna av de känneteckensrättsliga systemen.

Som konstaterats finns det emellertid också skäl som talar för ett avskaffande av officialprövningen av relativa registreringshinder på varumärkesområdet. Dessa skäl är främst prövningens ofullständiga karaktär, de längre handläggningstider och högre avgifter prövningen kan leda till, riskerna att företagare drabbas av onödiga avslag och nackdelarna med att Sverige har ett varumärkessystem som inte är anpassat till det system som gäller vid registrering av gemenskapsvarumärken.

Verksamheten vid PRV är helt avgiftsfinansierad. Det är alltså användarna själva som, genom sina ansökningsavgifter, betalar för officialprövningen av relativa registreringshinder. Om användarna anser att officialprövningen trots sina ofullständigheter är värd att betala för är det en uppfattning som bör tillmätas stor vikt när beslut ska fattas om hur prövningen ska vara utformad. Det är också användarna som direkt drabbas av de problem som den nuvarande ordningen leder till, t.ex. onödiga avslag på grund av tidigare registrerade gemenskapsvarumärken. Användarnas uppfattning om huruvida systemet är övervägande effektivt eller leder till alltför stora belastningar för dem bör därför tillmätas stor betydelse. Användarnas uppfattning om att handläggningstiderna vid PRV är acceptabla måste också åtminstone i viss utsträckning beaktas. När Varumärkeskommittén lade fram sitt betänkande fanns många klagomål från användarna när det gäller den tid det tar att få till stånd en registrering av ett varumärke eller en firma. Handläggningstiderna anses i dagens läge inte längre lika besvärande, vilket också är en uppfattning som bör tillmätas viss tyngd.

Det starka ställningstagande mot en förändring av prövningen av varumärkesärenden som de allra flesta remissinstanser som representerar användarna gett uttryck för innebär enligt regeringens uppfattning att det, trots att det finns flera sakliga skäl som talar för en sådan reform, inte är lämpligt att genomföra en ändring av officialprövningen av relativa registreringshinder på varumärkesområdet. Nuvarande regler om officialprövning vid varumärkesregistreringar bör således föras över

oförändrade till den nya varumärkeslagen, dvs. såväl absoluta som relativa registreringshinder bör prövas på initiativ av PRV under registreringsförfarandet.

Slutsatser på firmaområdet

I promemorian gjordes bedömningen att nuvarande regler om officialprövning vid firmaregistreringar för närvarande bör bibehållas och att det för närvarande inte bör inrättas något invändningsförfarande för registrerade firmor. Skälen för bedömningen var i huvudsak följande.

Hanteringen av ansökningar om firma har, på grund av möjligheterna att lämna in flera alternativa firmaförslag, lett till en enkel, smidig och snabb handläggning, vid vilken förekomsten av relativa registreringshinder inte alltid leder till samma krav på utredning och därmed tidsutdräkt som vid ansökningar om varumärkesregistrering. Såväl vid en fullständig, som vid en mer begränsad reform av officialprövningen på firmaområdet, skulle dessutom ett invändningsförfarande behöva inrättas för firmor, vilket användarna ställt sig negativa till. Ett administrativt förfarande för hävning av firmaregistrering, av annat slag än det som Varumärkeskommittén föreslog, skulle möjligen kunna ersätta ett invändningsförfarande. Den frågan skulle emellertid kräva noggranna överväganden som det nu saknats möjligheter att utföra, om en sådan lösning alls skulle vara möjlig. Helt avgörande för frågan om officialprövningens utformning var emellertid det starka ställningstagande mot en förändring av prövningen av firmaärenden som användarna gett uttryck för.

De remissinstanser som alltjämt har förespråkat ett borttagande av officialprövningen på firmaområdet, som *Bolagsverket* och *SFIR*, har gjort det utifrån bedömningen att officialprövningen bör reformeras såväl på varumärkes- som på firmaområdet. *SFIR* och *Stockholms universitet* har även ansett att EU-domstolens dom den 11 september 2007 i mål C-17/06, Céline SARL mot Céline SA, REG 2007 I-07041 gör att argumenten för att avskaffa officialprövningen av relativa registreringshinder just på firmaområdet förstärkts. *Bolagsverket* har dock inte varit av samma uppfattning.

Den nämnda domen behandlar frågor om ensamrättens innehåll för varumärken och hur ensamrätten förhåller sig till tredje mans rätt att i näringsverksamhet och i enlighet med god affärssed använda sitt eget namn. Domen ger anledning att analysera förhållandet mellan hindren mot en firmaregistrering eller dess bestånd och de bedömningar som senare kan behöva göras i fråga om användningen av firman utgör intrång i ett varumärke. Är det lämpligt att behålla ett system där de bedömningar som görs vid registrering eller hävning av firmor avviker från de bedömningar som kan behöva göras vid prövningen av eventuella varumärkesintrång som skett genom användning av firmor?

Frågeställningen har visserligen, precis som några remissinstanser påtalat, vissa beröringspunkter med bedömningen om registreringsmyndigheterna ex officio bör företa en prövning av relativa registreringshinder eller inte. Frågeställningen har dock en mer vidsträckt betydelse än så. Den tar sikte på vilka relativa hinder som överhuvudtaget bör

finnas på firmaområdet, dvs. vilka hinder som bör föreligga inte enbart mot beviljandet av firmaregistrering utan också mot en sådan registrerings bestånd. Analysen bör därför inte göras enbart utifrån vilka hinder som ska prövas ex officio av myndigheterna vid registreringen av firmor, utan också med beaktande av vilka hinder som skulle kunna bli aktuella vid en hävningsprocess. Regeringen anser inte att domen medför att skälen för att ta bort officialprövningen av relativa registreringshinder på firmaområdet har stärkts annat än marginellt. I stället kommer regeringen att återkomma till frågan i avsnitt 16.5.2, där bedömning görs av de relativa hindren på firmaområdet.

Regeringen har kommit fram till att det inte kan anses lämpligt att genomföra en reform av officialprövningen av relativa registreringshinder på varumärkesområdet. Med hänsyn till vikten av samordning mellan de varumärkesrättsliga och firmarättsliga systemen som flera remissinstanser påpekat och då det inte framkommit några skäl till att göra en annan bedömning på firmaområdet än den som har gjorts i promemorian, är regeringens slutsats att den firmarättsliga prövningen varken bör avskaffas eller begränsas till att omfatta endast vissa tidigare ensamrätter.

När det gäller frågan om ett invändningsförfarande bör inrättas för registrerade firmor har grunden till det förslaget varit att officialprövningen skulle tas bort. Många användare har varit negativa till ett invändningsförfarande. Med den bedömning som gjorts vad gäller officialprövningen bör det inte komma i fråga att inrätta ett invändningsförfarande för registrerade firmor.

7 Inarbetade varukännetecken m.m.

7.1 Inarbetning

7.1.1 Nuvarande ordning

Ensamrätt till ett varumärke kan uppkomma inte bara genom att det registreras, utan också genom att varumärket används och blir inarbetat. Även andra särskilda varukännetecken som används i en näringsverksamhet kan inarbetas och på så sätt bli föremål för ensamrätt, se 2 § första och andra styckena varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML.

Tidigare krävdes för att ett kännetecken skulle anses inarbetat att det i Sverige bland dem det riktade sig till skulle vara *allmänt känt* som beteckning för innehavarens varor eller tjänster. Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1995 mildrades detta krav. Enligt 2 § tredje stycket VML ska ett kännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en *betydande del* av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. I förarbetena till bestämmelsen anförde regeringen att den utveckling som ägt rum avseende varumärkenas roll inom omsättningen och inom samhället i stort under det senaste årtiondet medfört bl.a. att även kännetecken som inte var ”allmänt kända” kunde ha ett betydande förmögenhetsvärde och därför förtjäna skydd. Kravet på kändedom

ändrades därför så att det skulle vara tillräckligt att kännetecknet är känt inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (se prop. 1994/95:59 s. 43 f.).

När det gällde tillämpningen av bestämmelsen anförde regeringen bl.a. följande. ”Bedömningen av vad som är en ’betydande del’ kan inte anges generellt enligt någon speciell notoritetsskala utan får bero på omständigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse för den bedömningen är bl.a. om det är många personer som uppfattar märket som en beskrivande beteckning. I så fall måste naturligtvis kravet på antalet personer som uppfattar märket som ett kännetecken ställas högre. Det får ankomma på rättstillämpningen att i det enskilda fallet avgöra hur bestämmelsen bör tillämpas.” (a prop. s. 45).

En förutsättning för att ett varumärke eller något annat särskilt varukännetecken ska vara skyddat på grund av inarbetning är att det har särskiljningsförmåga (se SOU 1958:10 s. 223).

Även ett kännetecken som inte är inarbetat i hela landet är skyddat. Av 4 § första stycket VML följer att i sådana fall gäller ensamrätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat.

Ensamrätten på grund av inarbetning kan utgöra grund för samma rättsföljder enligt varumärkeslagen som rätten till ett registrerat varumärke, utom i ett avseende: Den som har ett inarbetat varukännetecken har inte någon rätt enligt 11 § VML att ställa krav på författare, utgivare och förläggare av lexikon, handböcker eller andra liknande tryckta skrifter att se till att varumärket inte återges i skriften utan att det framgår att det är fråga om ett varumärke. Denna regel gäller alltså bara för registrerade varumärken.

Det bör också nämnas att det regelverk inom EU som rör tullmyndigheternas ingripanden mot misstänkta intrångsvaror endast gäller registrerade varumärken (se rådets förordning [EG] nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som ska vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter, EUT L 196, 2.8.2003, s. 7–14). I det avseendet finns det alltså en skillnad i skyddet för registrerade varumärken respektive inarbetade varumärken eller varukännetecken.

7.1.2 Internationella förhållanden

Pariskonventionen

Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd (senast reviderad i Stockholm 1967) – Pariskonventionen – innehåller ett grundläggande skydd för kända varumärken. Enligt artikel 6*bis* i konventionen ska ett varumärke som är *notoriskt känt* vara skyddat mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande varor. Artikeln omfattar inte något skydd för märken som avser tjänster (s.k. servicemärken, jfr dock nedan angående TRIPS-avtalet) och inte heller mot registrering eller användning av identiska eller liknande märken som avser varor av annat slag.

Artikeln är en minimiregel och hindrar inte att konventionsländerna ger kända varumärken ett mer omfattande skydd.

TRIPs-avtalet

I avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs-avtalet) finns ett kompletterande skydd till artikel 6*bis* i Pariskonventionen. Artikel 16.2 i TRIPs-avtalet innebär att artikel 6*bis* i Pariskonventionen ska tillämpas även för notoriskt kända varumärken som avser tjänster, s.k. servicemärken. Innehavaren av ett inarbetat varumärke som avser tjänster ska alltså få skydd mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande tjänster. Vid bedömning av om ett varumärke är välkänt ska, enligt samma artikel i TRIPs-avtalet, hänsyn tas till kännedomen om märket i omsättningskretsen.

Varumärkesdirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) – varumärkesdirektivet – gäller endast för varumärken som är registrerade eller för vilka det har getts in en ansökan om registrering (artikel 1). Det tar alltså inte sikte på exempelvis inarbetade varumärken. Direktivet hindrar dock inte att medlemsstaterna tillämpar en ordning som innebär att ensamrätt till ett varumärke eller annat varukännetecken kan förvärfvas genom användning (se stycke 5 i direktivets ingress).

I direktivet finns däremot bestämmelser som reglerar förhållandet mellan registrerade och inarbetade varumärken. Av artikel 4.1 och 4.2 d följer att ett äldre välkänt varumärke under vissa förutsättningar ska utgöra hinder mot registrering av ett senare varumärke eller grund för att ogiltigförklara en tidigare gjord registrering. Med äldre varumärken åsyftas bl.a. varumärken som är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet ”välkänt” i artikel 6*bis* i Pariskonventionen. Hänvisningen till artikel 6*bis* tar endast sikte på vad som ska förstås med begreppet välkänt och inte på de övriga begränsningar som anges i artikeln. Vidare följer av artikel 4.4 b att medlemsstaterna får besluta att ett varumärke inte ska registreras eller, om det är registrerat, ska kunna ogiltigförklaras om rätten till ett oregistrerat varumärke eller till annat i förvärvsverksamhet använt tecken har förvärfvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket. En förutsättning är att det oregistrerade varumärket eller tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket. I förekommande fall ska hänsyn tas till den företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan om registrering av det yngre märket.

EG:s varumärkesförordning

Ensamrätt till ett gemenskapsvarumärke enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L

78, 24.3.2009, s. 1) kan bara uppkomma genom registrering. Det går alltså inte att med stöd av varumärkesförordningen få ensamrätt till ett gemenskapsvarumärke genom inarbetning. Däremot innehåller varumärkesförordningen, precis som varumärkesdirektivet, bestämmelser som reglerar förhållandet mellan gemenskapsvarumärken och inarbetade varumärken. Dessa regler finns i artikel 8.1 och 8.2 c och svarar mot reglerna i artikel 4.1 och 4.2 d i varumärkesdirektivet.

Vidare ska enligt artikel 8.4 ett varumärke som inte är registrerat eller annat kännetecken som används i näringsverksamhet *i mer än bara lokal omfattning* efter invändning av dess innehavare utgöra registreringshinder under vissa förutsättningar. För att så ska vara fallet krävs att rätten till kännetecknet har förvärvats före dagen för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket och att kännetecknet ger innehavaren rätt att utverka förbud mot användning av ett yngre varukännetecken. Ett nationellt kännetecken som endast är lokalt inarbetat kan alltså varken utgöra hinder mot gemenskapsregistrering eller grund för upphävande av en sådan registrering. Enligt artikel 107 får dock medlemsstaterna i sin lagstiftning ha bestämmelser som ger en innehavare av ett sådant lokalt inarbetat kännetecken rätt att utverka ett förbud mot att ett gemenskapsvarumärke används inom det område där det lokala kännetecknet är skyddat.

WIPO:s och Parisunionens rekommendation om skydd för välkända varumärken

WIPO:s generalförsamling och Parisunionens församling antog år 1999 en gemensam rekommendation angående bestämmelser om skydd för välkända varumärken (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks), i fortsättningen benämnd WIPO-rekommendationen om skydd för välkända varumärken. Rekommendationen, som inte är rättsligt bindande, innehåller bestämmelser som syftar till att komplettera det skydd som Pariskonventionen och TRIPs-avtalet ger.

Rekommendationen innehåller vissa bestämmelser av intresse när det gäller vilka krav som kan ställas för att ett varukännetecken ska anses vara inarbetat.

Artikel 2 handlar om vad som ska anses vara ett *välkänt varumärke*. Utgångspunkten är att alla omständigheter ska beaktas vid bedömning av om ett märke är välkänt (artikel 2.1 a). I artikel 2.1 b ges exempel på omständigheter som kan beaktas. Dessa är:

- vilken kännedom om märket som finns i omsättningskretsen,
- användningen av märket; dess varaktighet, omfattning och geografiska utbredning,
- marknadsföringen av märket; dess varaktighet, omfattning och geografiska utbredning,
- registrering av och ansökningar om registrering av märket; dess varaktighet och geografiska utbredning i den mån det speglar användning av eller kännedom om märket,
- i vad mån ensamrätten till märket vid tvist kunnat upprätthållas, särskilt med avseende på i vilken mån märket befunnits vara välkänt, och

– märkets värde.

I artikel 2.1 c betonas att ingen av de nyssnämnda omständigheterna måste föreligga för att ett märke ska anses vara välkänt.

Artikeln innehåller vidare regler om hur den relevanta *omsättningskretsen* bör bestämmas och vad som bör krävas för att ett märke ska anses vara välkänt i denna krets. Omsättningskretsen kan bestå av bl.a. de som kan komma att utgöra slutliga förbrukare av sådana varor eller tjänster som märket avser, de som i något skede av distributionen tar befattning med sådana varor eller tjänster, eller affärskretsar som tar befattning med sådana varor eller tjänster (artikel 2.2 a). Det ska vara tillräckligt att märket är välkänt i någon av dessa kretsar för att märket ska anses vara välkänt (artikel 2.2 b). Av artiklarna 2.2 c och d följer att ett märke kan anses vara välkänt även om det rent faktiskt inte blivit välkänt i någon sådan krets.

I artikel 2.3 a anges vissa omständigheter som inte får krävas för att ett märke ska anses vara välkänt. Det får inte krävas att märket är använt i det aktuella landet eller att märket har registrerats eller sökts registrerat där. Det får inte heller ställas krav på att märket är välkänt i något annat land eller att märket har registrerats eller sökts registrerat i något annat land. Slutligen får det inte krävas att märket är välkänt hos konsumenterna i allmänhet i det aktuella landet.

Rekommendationen innehåller i övrigt bestämmelser om skyddets omfattning för välkända varumärken. Dessa bestämmelser berörs i avsnitt 8.1.2.

Förhållandena i de andra nordiska länderna

I *Danmark* kan ensamrätt till ett varukännetecken förvärfas redan genom att det tas i bruk, under förutsättning att märket har ursprunglig särskiljningsförmåga. Om det finns brister i kännetecknets ursprungliga särskiljningsförmåga kan ensamrätt i stället förvärfas genom inarbetning. Frågan om ett kännetecken är inarbetat bedöms på ungefär samma sätt som när man vid registrering av ett varumärke bedömer om det har särskiljningsförmåga. I *Danmark* är det inte möjligt att förvärva en lokal ensamrätt. En liknande ordning finns i *Island*.

I *Finland* kan ensamrätt till ett varukännetecken, på ungefär samma sätt som i Sverige, förvärfas genom inarbetning. Ett kännetecken anses inarbetat om det i Finland inom vederbörande närings- eller konsumentkretsar är ”allmänt känt” som särskild beteckning för innehavarens varor.

I *Norge* kan ensamrätt till ett varukännetecken på motsvarande sätt förvärfas genom inarbetning. Ett kännetecken anses inarbetat om det i vederbörande omsättningskrets i Norge är ”godt kjent” som särskilt kännetecken för någons varor.

7.1.3 Överväganden

<p>Regeringens förslag: Den som innehar ett varukännetecken som är inarbetat ska på samma sätt som hittills ha ensamrätt till kännetecknet.</p>
--

Ett varukännetecken ska även i fortsättningen anses inarbetat om det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen.

Liksom hittills ska gälla att om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, ska ensamrätten endast gälla inom det området.

(1 kap. 7 § i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag överensstämmer med regeringens (se SOU 2001:26 s. 234 f.).

Remissinstanserna: Nästan alla remissinstanser har tillstyrkt kommitténs förslag eller lämnat det utan erinran. *Lunds universitet* har efterlyst ett klarläggande om huruvida det krävs att inarbetade varukännetecken ska kunna beskrivas grafiskt eller om detta krav bara gäller registrerade varumärken. Universitetet har ansett att i princip borde samma krav ställas både på registrerade och inarbetade varumärken. *Tullverket* har påpekat att gemenskapsregleringen om tullmyndigheternas ingripanden mot misstänkt intrång endast omfattar registrerade varumärken och att inarbetade varumärken i detta avseende alltså inte har samma skydd.

Skälen för regeringens förslag

Bör det finnas ett skydd för inarbetade varukännetecken?

Sveriges internationella åtaganden innebär en skyldighet att tillhandahålla skydd för vissa välkända varumärken. Av artikel 6*bis* Pariskonventionen följer en skyldighet att skydda ”notoriskt kända” varumärken mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande varor. I svensk rätt, liksom i nordisk rätt i övrigt, har bestämmelsen uppfyllts genom att ett skydd har getts för inarbetade varumärken (jfr prop. 1994/95:59 s. 43).

Artikel 16.2 i TRIPs-avtalet innebär en skyldighet att erbjuda samma skydd när det gäller varumärken som avser tjänster (s.k. servicemärken). Vidare har Sverige enligt artikel 4.1 och 4.2 d i varumärkesdirektivet en skyldighet att tillhandahålla skydd för välkända varumärken mot registrering av yngre identiska varumärken. Till detta kommer att Sverige i allt väsentligt ställt sig bakom WIPO-rekommendationen om skydd för välkända varumärken, vilken är mer omfattande än det som följer av Pariskonventionen och TRIPs-avtalet.

Som kommittén konstaterade finns det – trots att utvecklingen går mot att allt fler företag ser till att skydda sina varumärken genom registrering – av flera skäl behov av att kunna erbjuda ett självständigt skydd även för varukännetecken som inte är registrerade. Ett skäl är att många små och medelstora företag inte skyddar sina varumärken genom registrering. Orsakerna till detta kan variera. Det kan bero på okunskap om möjligheterna att skydda varumärken genom registrering, men också på att verksamheten är begränsad och att företaget inte bedömer det som meningsfullt att utnyttja registreringsmöjligheten.

Ett annat skäl att erbjuda ett sådant skydd är att inte alla kännetecken går att registrera som varumärken. Detta kan bero på att kännetecknet inte är möjligt att återge grafiskt, såsom för vissa ljud- och doftmärken. Det kan också vara på det sättet att kännetecknet i sig är beskrivande

eller av annat skäl saknar särskiljningsförmåga och först efter att det har använts under en tid är möjligt att registrera. I vissa fall används kännetecknet i sådan omfattning att det blir inarbetat och alltså förvärvat särskiljningsförmåga genom användning innan en ansökan om registrering görs. Skyddet för det inarbetade kännetecknet fyller då en viktig funktion i avvaktan på registreringen.

Även i den nya varumärkeslagen bör det mot denna bakgrund finnas bestämmelser som ger skydd för inarbetade varumärken och andra varukännetecken. I det följande behandlas frågan om hur dessa bestämmelser bör utformas.

Vilka krav bör ställas för att ett varukännetecken ska anses vara inarbetat?

I dag krävs enligt 2 § tredje stycket VML för att ett kännetecken ska anses inarbetat att det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som en beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. Den nuvarande bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 1995 och frågan är om det i den nya varumärkeslagen finns anledning att göra någon ändring på denna punkt. Kommitténs förslag innebar att den nuvarande bestämmelsen skulle föras över till den nya varumärkeslagen, dock med det förtydligandet att det i lagtexten skulle anges att inarbetningen består ”så länge” kännetecknet uppfyller kraven för inarbetning. Ingen av remissinstanserna har framfört någon invändning mot kommitténs förslag i denna del.

Vid bedömningen av vilka krav som bör ställas för att ett varukännetecken ska få ett skydd genom inarbetning gör sig, som kommittén angav, i princip samma intressen gällande som vid bedömningen av vilka kännetecken som ska kunna få ett skydd genom registrering.

Ett grundläggande krav för att ett varumärke ska kunna registreras är att det har särskiljningsförmåga. Varumärket måste med andra ord kunna skilja varor och tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Även ett varumärke som inte har ursprunglig särskiljningsförmåga kan genom användning förvärva särskiljningsförmåga och därigenom bli möjligt att registrera.

Kravet på särskiljningsförmåga gäller enligt nuvarande ordning också för ett inarbetat varukännetecken. Ett inarbetat varukännetecken kan, på samma sätt som ett registrerat varumärke, ha ursprunglig särskiljningsförmåga, men det kan också ha förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. I denna del bör det inte göras några förändringar.

Med anledning av de synpunkter som framförts av *Lunds universitet* bör det nämnas att det för närvarande inte finns något krav på att ett inarbetat varukännetecken ska kunna återges grafiskt. I stället gäller att ett inarbetat varukännetecken kan utgöras av alla typer av kännetecken. Inte heller på denna punkt bör det göras någon ändring i den nya varumärkeslagen.

Kommittén föreslog att det nuvarande kravet på kännedom för inarbetning – dvs. kännedom inom en betydande del av omsättningskretsen – skulle gälla även enligt den nya varumärkeslagen. Ingen remissinstans har haft någon invändning mot detta. Det har inte heller

framkommit något som tyder på att den nuvarande ordningen skulle ha medfört några problem. Regeringen gör därför samma bedömning som kommittén.

Kommittén föreslog därutöver ett tillägg som reglerar frågan om hur länge ett kännetecken ska anses vara inarbetat. Förslaget innebar att det i lagtexten särskilt skulle anges att ett kännetecken ska anses inarbetat om, *och så länge*, det nyssnämnda kravet på kännedom är uppfyllt. Skälet till det föreslagna tillägget är enligt vad som angavs i betänkandet att rättsläget i Norge motiverar ett klagörande. Enligt regeringens mening framstår det emellertid som tveksamt att i den bestämmelse som rör ensamrättens uppkomst på grund av inarbetning ta in en bestämmelse som tar sikte på frågan om hur länge inarbetningen består. Det föreslagna tillägget tillför knappast heller något i sak. Enligt svensk rätt upphör ensamrätten till ett inarbetat varukännetecken när kännetecknet inte längre uppfyller inarbetningskravet. I sammanhanget kan noteras att inte heller det finska förslaget till ny varumärkeslag innehåller något tillägg av det angivna slaget. Inte heller i övrigt överensstämmer de nordiska förslagen respektive den danska varumärkeslagen helt när det gäller inarbetning. Regeringen anser därför att något sådant tillägg inte bör tas in i den nya varumärkeslagen.

Sammantaget anser regeringen alltså att det nuvarande kravet för när ett varukännetecken ska anses inarbetat ska föras över oförändrat till den nya varumärkeslagen.

Ensamrättens geografiska omfattning

En annan fråga som behöver övervägas är ensamrättens geografiska omfattning för inarbetade varukännetecken. Enligt nuvarande ordning gäller att om ett kännetecken är inarbetat i landet gäller ensamrätten i hela landet. Om inarbetningen inte omfattar hela landet gäller ensamrätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat (4 § första stycket VML).

Kommitténs utgångspunkt var att inarbetningen av ett varukännetecken ska ge ett skydd inom det område där inarbetningen består. Regeringen delar kommitténs uppfattning att detta bör vara utgångspunkten. Ett varukännetecken som är inarbetat i hela landet uppfyller, som nämnts tidigare, kraven på att det ska fungera som kännetecken i hela landet och på att konkurrenterna ska ha en rimlig möjlighet att få kännedom om märket. Ett varukännetecken som är inarbetat i hela landet bör därför på samma sätt som i dag kunna utgöra grund för i princip alla de rättsföljder som kan utverkas med stöd av ensamrätten till ett registrerat varumärke. Dit hör exempelvis möjligheten att utverka förbud mot användning av ett yngre kännetecken och att upphäva ett senare registrerat förväxlingsbart varumärke.

Många varukännetecken är dock inte inarbetade i hela landet, utan inarbetningen kan begränsa sig till en viss ort eller en viss del av landet. Flera näringsidkare kan använda samma eller liknande varukännetecken på olika håll utan att det behöver uppstå någon risk för förväxling. En sådan parallell användning kan i vissa fall äga rum utan att näringsidkarna ens känner till varandras kännetecken. Det kan t.ex. röra

sig om frisörer eller restauranger som bara bedriver verksamhet på en viss ort.

Som kommittén angav skulle ett längre gående skydd i onödan försvåra för andra näringsidkare att marknadsföra sina varor eller tjänster, trots att det i själva verket inte föreligger någon verklig konflikt. Det finns i dessa fall inte behov av något skydd utanför det område där kännetecknet är inarbetat. Inte heller vore det befogat med ett vidare skydd geografiskt med tanke på konkurrenternas möjlighet till kännedom om kännetecknet. Skyddet för ett sådant lokalt inarbetat varukännetecken bör därför liksom nu vara begränsat till den del av landet där det är inarbetat. Regeringen instämmer därför i kommitténs bedömning att det inte bör göras några sakliga förändringar i denna del och att den nuvarande bestämmelsen i 4 § första stycket VML bör föras över till den nya varumärkeslagen utan några förändringar i sak. Vad gäller en annan geografisk aspekt av skyddet, nämligen frågan om ett lokalt inarbetat varukännetecken ska utgöra registreringshinder, behandlas den frågan i avsnitt 9.7.3.

7.2 Skydd oberoende av registrering eller inarbetning

7.2.1 Nuvarande ordning

Skyddet för firma, släktnamn och adress såsom varukännetecken

Firma, släktnamn och adress är enligt den gällande varumärkeslagen skyddade som s.k. naturliga varukännetecken. Regler om detta finns i 3 § VML. Bestämmelsen ändrades i samband med att varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt (se prop. 1992/93:48 s. 85 f.). Ändringen trädde i kraft den 1 januari 1993.

Enligt 3 § andra stycket är en näringsidkare skyddad mot att någon annan obehörigen använder näringsidkarens släktnamn, adress eller firma som varukännetecken. Det finns inte något krav på att släktnamnet, adressen eller firman ska ha registrerats eller använts som varukännetecken för att skyddet ska gälla (se SOU 1958:10 s. 229 och prop. 1960:167 s. 61). Denna bestämmelse innebär alltså ett självständigt skydd för en näringsidkare mot användning av detta slag. (Bestämmelsen i 3 § första stycket behandlas i avsnitt 8.2.)

En förutsättning för att ett släktnamn eller en firma ska ha ett självständigt skydd är att rätten till namnet eller firman består. Namnet eller firman måste också ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som näringsidkarens verksamhet avser. Frågan om ett namn har särskiljningsförmåga aktualiseras bl.a. när det gäller s.k. beskrivande namn som har dubbel betydelse (t.ex. Lax). Skyddet gäller endast för namnet eller firman i sin helhet och inte olika delar i kännetecknet. Indirekt finns dock ett skydd även för delarna i ett namn eller en firma eftersom en distinktiv del av ett kännetecken ofta är förväxlingsbar med kännetecknet i dess helhet. Vidare gäller skyddet endast inom det område där släktnamnet eller firman har skydd (se SOU 1958:10 s. 227 f. och prop. 1967:167 s. 61).

Skydd för andra kännetecken genom ibruktagande

Självständig ensamrätt till andra varukännetecken än naturliga varukännetecken kan endast förvärfvas genom registrering eller inarbetning. Det är alltså inte möjligt att få något självständigt skydd till andra varukännetecken bara genom att ta ett sådant kännetecken i bruk.

I förarbetena till den nuvarande varumärkeslagen övervägdes om det borde införas ett sådant skydd. I 1958 års betänkande konstaterades att det fanns ett visst behov av ett begränsat skydd för varukännetecken innan de registrerades eller inarbetades, men man stannade emellertid för att inte föreslå något självständigt skydd genom ibruktagande. I huvudsak redovisades tre skäl som talade emot att införa ett sådant skydd. Dessa var för det första att ett märke som endast tagits i bruk inte hade samma stora värde för innehavaren som ett inarbetat märke, för det andra att ett skydd redan genom ibruktagandet kunde försvaga innehavarens intresse av att söka registrering och för det tredje att det skulle vara vanskligt att utforma en regel om skydd genom ibruktagande, eftersom det inte var möjligt att avgöra om märket var distinkt när det togs i bruk (SOU 1958:10 s. 66 f. samt prop. 1960:167 s. 58).

7.2.2 Internationella förhållanden

Internationella åtaganden

Sverige har inte gjort några internationella åtaganden som innebär att varukännetecken som varken är registrerade eller inarbetade ska åtnjuta ett självständigt skydd.

I sammanhanget bör dock nämnas att enligt artikel 8 i Pariskonventionen ska firma (trade name) åtnjuta skydd, utan villkor av anmälan eller registrering, oavsett om firman utgör en del av ett varumärke eller inte. Vid firmalagens tillkomst ansågs denna konventionsbestämmelse kunna uppfyllas genom att firma kunde vinna skydd genom inarbetning (se prop. 1974:4 s. 172 f.).

Förhållandena i övriga nordiska länder

I *Finland* finns på ungefär samma sätt som i Sverige ett självständigt skydd för naturliga varukännetecken.

I *Danmark* finns inte längre någon särskild reglering av skyddet för naturliga varukännetecken. På samma sätt som andra varukännetecken kan dock släktnamn, firma och namnet på fast egendom få skydd genom att de tas i bruk. Liksom för andra varukännetecken är skyddet begränsat så att det inte kan utgöra grund för ett förbud för annan att använda sitt namn eller adress som kännetecken om det är i överensstämmelse med god affärssed. En liknande ordning finns i *Island* när det gäller namn, firma och fastighetsnamn.

I *Norge* finns ett självständigt skydd för namn och firma som varukännetecken. Skyddet för namn och firma inträder när namnet eller firman tas i bruk som varukännetecken. Rätten till naturliga varukännetecken innefattar ett skydd mot användning av yngre förväxlingsbara varukännetecken. Skyddet är begränsat till det geografiska område där

namnet eller firman används och vad som framstår som ett naturligt expansionsområde för användningen av kännetecknet. Skyddet som varukännetecken består så länge den bakomliggande rätten består och så länge användningen pågår.

7.2.3 Överväganden

Regeringens förslag: De nuvarande reglerna i varumärkeslagen om skydd för firma och namn som varukännetecken (s.k. naturliga varukännetecken), förs i huvudsak oförändrade över till den nya varumärkeslagen. Adress ska dock inte längre ha ett sådant skydd. Vidare utvidgas skyddet för firma så att det omfattar även sekundära näringskännetecken. Den som innehar ett näringskännetecken (en firma eller ett sekundärt näringskännetecken) ska ha ensamrätt till kännetecknet som s.k. naturligt varukännetecken. Om näringskännetecknet är skyddat endast inom en del av landet, ska ensamrätten gälla endast inom det området.

Den som använder sitt namn som varukännetecken ska ha ensamrätt till kännetecknet som naturligt varukännetecken. Om namnet används endast inom en del av landet, ska ensamrätten gälla endast inom det området.

En förutsättning för att ett kännetecken ska vara skyddat som naturligt varukännetecken är att det har särskiljningsförmåga.

Det införs inte något självständigt skydd redan genom ibruktagande för andra kännetecken än naturliga varukännetecken.

(1 kap. 8 § i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag: Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (SOU 2001:26 s. 244 f.).

Remissinstanserna har inte framfört några synpunkter på kommitténs förslag. I samband med remitteringen av Ds 2008:28 har dock *Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR)* pekat på att det s.k. korsvisa skyddet mellan varumärken och firmor saknar motsvarighet i de flesta andra EU-länder och att en utvärdering av för- och nackdelarna med denna ordning borde göras. *Bolagsverket* har understrukit att det korsvisa skyddet bör bibehållas även i fortsättningen.

Skälen för regeringens förslag

Som framgått i föregående avsnitt finns det i den nuvarande varumärkeslagen ett skydd för släktnamn, firma och adress som s.k. naturliga varukännetecken. Däremot finns det inga möjligheter enligt svensk rätt att få skydd för andra slags kännetecken redan genom att ta dem i bruk. Frågan är om det finns skäl att göra ändring i den nuvarande ordningen. I det följande behandlar regeringen frågan om vilka kännetecken som bör vara skyddade och därefter de närmare förutsättningarna för skydd samt frågan om skyddets geografiska omfattning.

Vilka kännetecken bör vara skyddade som naturliga varukännetecken?

Regeringen behandlar först frågan om skyddet för firma och sekundära näringskännetecken som naturligt varukännetecken. En firma har ett lagreglerat självständigt skydd som kommersiellt kännetecken. En firma kan innehas med ensamrätt för viss verksamhet på ungefär samma sätt som ett varukännetecken kan innehas med ensamrätt för vissa varor och tjänster, se 2–5 §§ firmalagen (1974:156), FL. Förutom det skydd som firman har enligt firmalagen är firman dessutom genom bestämmelsen i 3 § andra stycket i den nuvarande varumärkeslagen skyddad mot att någon annan använder ett varukännetecken som är förväxlingsbart med firman. Denne gör sig i en sådan situation skyldig till varumärkesintrång. På motsvarande sätt gör den som använder ett näringskännetecken som är förväxlingsbart med ett skyddat varumärke sig skyldig till firmaintrång. Detta brukar benämnas det korsvisa skyddet.

SFIR har anfört att det korsvisa skyddet saknar motsvarighet i nästan alla andra EU-länder och ansett att det i vart fall borde göras en utvärdering av denna ordning.

Kommitténs uppdrag var att göra en samlad översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen. En av de frågor som lyftes fram i direktiven var samordningen mellan varumärkesrätten och andra ensamrätter, främst firmarätten. Kommittén kom i denna fråga till slutsatsen att den nuvarande ordningen med det korsvisa skyddet borde behållas även i den nya varumärkeslagen och ansåg att firman i sin egenskap av varukännetecken har en central betydelse i spelet mellan varumärkesrätten och firmarätten. Kommittén anförde att många företag använder sin firma inte bara som beteckning för den verksamhet som företaget bedriver utan också som ett kännetecken för de varor eller tjänster som företaget tillhandahåller. Ingen av de övriga remissinstanserna har invänt mot denna bedömning. *Bolagsverket* har understrukt vikten av att det korsvisa skyddet behålls. Regeringen ansluter sig mot denna bakgrund till kommitténs bedömning att det korsvisa skyddet bör behållas.

Som framgått i föregående avsnitt är det endast firman i dess helhet som är skyddad som naturligt varukännetecken enligt nuvarande lagstiftning. Skyddet omfattar alltså inte exempelvis endast del av firman eller något annat sekundärt kännetecken, dvs. ett annat kännetecken som näringsidkaren vid sidan av firman använder för sin verksamhet.

Det är i dag inte ovanligt att företag använder sig av t.ex. firmadominanten eller något annat sekundärt kännetecken som identifikationsmedel inte bara för den verksamhet som företaget bedriver utan även för sina varor eller tjänster. Dessa båda användningsområden har under senare år i allt högre grad kommit att överlappa varandra. I många fall kan det vara svårt att dra en tydlig gräns mellan dessa båda användningsområden.

Kommitténs förslag innebär att skyddet för firma som naturligt varukännetecken utvidgades så att det också omfattar sekundära kännetecken. Ett sekundärt kännetecken som utgörs av en del av en firma kan visserligen många gånger vara förväxlingsbart med firman i dess helhet. Redan dagens regler om skydd för firman som naturligt varukännetecken innebär därför att det i praktiken finns ett skydd även för många sekundära kännetecken. En annan omständighet av betydelse

är givetvis också att näringskännetecken och varukännetecken ofta överlappar varandra. En förutsättning för att ett sekundärt kännetecken ska vara skyddat enligt firmalagen är att kännetecknet är inarbetat. Kännetecknet måste vara känt som beteckning för innehavarens verksamhet inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig (2 § första och tredje styckena FL). Samma inarbetskrav gäller alltså som enligt varumärkeslagen. Om ett kännetecken som uppfyller firmalagens krav och därmed är skyddat som sekundärt kännetecken också används för företagets varor eller tjänster kan det få ett skydd som inarbetat varukännetecken. För att så ska vara fallet krävs dock att kännetecknet används för och är känt som en beteckning för företagets varor eller tjänster och inte bara för verksamheten som sådan. Ett sekundärt kännetecken som inte uppfyller varumärkeslagens inarbetskrav har inte något varumärkesrättsligt skydd enligt nuvarande regler. Även ett sådant sekundärt kännetecken kan representera ett betydande värde för innehavaren. Regeringen anser därför, i likhet med kommittén, att både firma och sekundära kännetecken bör ha ett självständigt skydd som naturliga varukännetecken.

Regeringen övergår nu till frågan om det finns något behov av ett skydd för namn och adress som naturliga varukännetecken.

Namn som naturligt varukännetecken har ett bakomliggande skydd i lag. I namnlagen (1982:670) finns emellertid inte som för firma något skydd för namn som kommersiellt kännetecken. Däremot finns ett skydd mot att egenartade efternamn till nackdel för bäraren används i näringsverksamhet (20 § andra stycket namnlagen), se vidare avsnitt 9.8. *Adress* har däremot överhuvudtaget inte något skydd av detta slag i annan lagstiftning.

Som kommittén framhöll har näringsidkare i större utsträckning än tidigare behov av att söka sig mot större marknader med det krav på känneteckensskydd som detta innebär. Det säger sig självt att det för den som verkar på en större marknad kan vara svårt att förlita sig på det skydd som ett namn eller en adress som naturligt varukännetecken ger. Allt fler näringsidkare väljer också att registrera sina kännetecken. Men fortfarande finns det många som använder och förlitar sig på sitt namn som enda varukännetecken, särskilt bland små företag. Ett exempel är hantverkare som verkar på lokala marknader och där använder sitt namn som kännetecken för sina varor eller tjänster. Ett annat exempel är konsthantverkare som ofta använder sitt namn som kännetecken för sina alster. Det förekommer också att adress används som naturligt varukännetecken, t.ex. används namnet på en gård ibland som kännetecken för varor som produceras och säljs på gården.

Kommittén ansåg att det fortfarande finns behov av ett självständigt skydd också för namn som naturligt varukännetecken, men att det däremot saknas sådant behov när det gäller adress.

Regeringen delar kommitténs uppfattning att namn även i fortsättningen bör ha ett skydd som naturligt varukännetecken. Frågan är vilken terminologi som bör användas i den nya varumärkeslagen. I den nuvarande varumärkeslagen används ordet släktnamn. Kommittén föreslog att begreppet ”eget namn” skulle användas i den nya varumärkeslagen. Begreppet ”eget namn” finns i bestämmelsen om

begränsningar av ett varumärkes rättsverkan i artikel 6.1 a i varumärkesdirektivet och det kan avse såväl fysiska som juridiska personers namn (se EU-domstolens dom den 16 november 2004 i mål C-245/02 *Anheuser-Busch Inc. mot Budějovický Budvar, národní podnik*, punkt 77–80). Språkligt sett är det enligt regeringens mening dock lämpligare att använda uttrycket ”sitt namn” i lagtexten snarare än ”eget namn”. Uttrycket har i detta sammanhang samma betydelse som ”eget namn”.

När det slutligen gäller skyddet för *adress* fann kommittén som nämnts att det saknas behov av ett sådant skydd. Ingen av remissinstanserna har invänt mot detta. Det är sannolikt bara i undantagsfall som bestämmelsen om skydd för adress som naturligt varukännetecken aktualiseras. Den näringsidkare som använder sin adress som kännetecken i sin verksamhet och som har ett intresse av att skydda kännetecknet har dessutom, på samma sätt som andra näringsidkare, möjlighet att genom varumärkesregistrering skydda kännetecknet. Ett kännetecken som utgörs av en adress kan också genom att det används få ett skydd som ett inarbetat varukännetecken. Regeringen ansluter sig mot denna bakgrund till kommitténs bedömning. Något skydd för adress som naturligt varukännetecken bör alltså inte föras in i den nya varumärkeslagen.

Närmare om förutsättningarna för skydd samt skyddets geografiska omfattning

Som framgått i avsnitt 7.2.1 är en förutsättning enligt nuvarande lagstiftning för att en firma eller ett släktnamn ska vara skyddat som naturligt varukännetecken att den bakomliggande rätten till firman eller namnet består. Om exempelvis en firmaregistrering upphävs upphör också skyddet som naturligt varukännetecken. Detta bör självfallet gälla även fortsättningsvis. För de sekundära näringskännetecknen krävs på motsvarande sätt alltså att inarbetningskraven i firmalagen är uppfyllda.

I dag krävs för att firma eller släktnamn ska ha ett skydd som naturligt varukännetecken att firman eller släktnamnet har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som verksamheten avser. Kravet på särskiljningsförmåga anges inte uttryckligen i lagtexten, men framgår av förarbetena (SOU 1958:10 s. 231 f.). Det finns enligt regeringens mening inte anledning att göra någon skillnad mellan naturliga varukännetecken och andra varukännetecken beträffande kravet på särskiljningsförmåga. Frågan om ett naturligt varukännetecken har särskiljningsförmåga bör prövas på samma sätt som för andra varukännetecken. När det gäller näringskännetecken följer det redan av firmalagen att ett sådant kännetecken måste ha särskiljningsförmåga. Det behöver därför inte anges särskilt i varumärkeslagen. När det däremot gäller namn bör det dock i lagtexten klargöras att namnet måste ha särskiljningsförmåga för att vara skyddat som naturligt varukännetecken.

Enligt nuvarande ordning finns det inte något krav på att en näringsidkare ska ha använt sin firma, släktnamn eller adress som varukännetecken för att kännetecknet ska vara skyddat som naturligt varukännetecken. Skyddet uppkommer alltså automatiskt. Även om exempelvis en firma över huvud taget inte har använts som varukännetecken, har firmainnehavaren alltså ändå ett skydd mot att

någon annan använder ett varukännetecken som är förväxlingsbart med firman; i ett sådant fall kan skyddet sägas gälla för firman som potentiellt varukännetecken.

Regeringen delar kommitténs uppfattning att det inte heller i den nya varumärkeslagen bör ställas krav på användning som varukännetecken för att en firma eller ett sekundärt näringskännetecken ska vara skyddat som naturligt varukännetecken.

När det gäller en näringsidkares egna namn förhåller det sig annorlunda. Här kan det många gånger vara så att namnet inte alls används kommersiellt. Något behov av att skydda namnet som naturligt varukännetecken finns inte i dessa fall. Den nuvarande ordningen innebär att det kan uppstå konflikter mellan exempelvis en näringsidkares namn och ett annat kännetecken trots att näringsidkaren inte använder namnet som kännetecken i sin verksamhet. Regeringen anser därför, i likhet med kommittén, att skyddet bör begränsas till de namn som faktiskt används som varukännetecken.

När det gäller ensamrättens geografiska omfattning anser regeringen att det är lämpligt att dessa bestämmelser utformas på motsvarande sätt som för inarbetade varukännetecken. Dessa bestämmelser har beskrivits ovan i avsnitt 7.1.3. En firma bör därför på samma sätt som i dag vara skyddad som naturligt varukännetecken inom det område där firman är skyddad. Detsamma bör gälla för sekundära kännetecken. Detta innebär att en firma för t.ex. ett aktiebolag är skyddad som naturligt varukännetecken i hela landet, medan en firma för ett handelsbolag som är registrerad i ett visst län är skyddad som naturligt varukännetecken i det länet.

Rätten till ett namn enligt den namnrättsliga lagstiftningen gäller i hela landet. När det gäller skyddet för namn som naturligt varukännetecken delar dock regeringen kommitténs uppfattning att det är lämpligt att skyddet begränsas till den del av landet där namnet används som varukännetecken.

Frågan om i vilka fall ett lokalt skyddat naturligt varukännetecken kan utgöra hinder mot registrering behandlas i avsnitt 9.7.3.

Särskilt om skydd för andra kännetecken genom ibruktagande

Som nämnts i avsnitt 7.2.2 innebär regleringen i Danmark och Island att ett skydd för andra kännetecken än naturliga kännetecken uppkommer redan genom att kännetecknet tas i bruk, förutsatt att det har särskiljningsförmåga. Kommittén ansåg att någon sådan ordning inte bör införas i den nya varumärkeslagen. Ingen av remissinstanserna har framfört någon invändning mot den bedömningen. Regeringen ser ingen anledning att göra någon annan bedömning.

8 Ensamrättens omfattning m.m.

8.1 Rättigheter knutna till ett varukännetecken

8.1.1 Nuvarande ordning

Den grundläggande bestämmelsen om vad ensamrätten till ett varukännetecken innebär finns i 4 § varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML. I första stycket föreskrivs att ingen annan än innehavaren av ett varukännetecken i näringsverksamhet får använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, inbegripet muntlig användning. Det nu redovisade gäller oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands eller om den förs in hit. När det gäller inarbetade varukännetecken som inte är inarbetade i hela landet gäller rätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat.

I andra stycket finns en särskild bestämmelse som rör reservdelar m.m. Som otillåten användning enligt första stycket anses, att någon vid tillhandahållande av reservdelar, tillbehör eller liknande, som lämpar sig för annans vara, åberopar dennes varukännetecken på sådant sätt, att det kan ge sken av att reservdelen eller tillbehöret (eller liknande) kommer från innehavaren av kännetecknet eller att denne har medgett kännetecknets användning.

Frågan om när kännetecken ska anses vara förväxlingsbara regleras i 6 § VML. Enligt huvudregeln i första stycket, den s.k. produktregeln, ska kännetecken anses förväxlingsbara enligt varumärkeslagen endast om de avser varor av samma eller liknande slag. I andra stycket finns en bestämmelse som innebär att ett kännetecken under vissa förutsättningar kan ha ett mer långtgående skydd. Enligt denna bestämmelse kan förväxlingsbarhet även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Det behöver inte vara fråga om varor av samma eller liknande slag, utan skyddet gäller i dessa fall även utanför varuslagsgränserna.

Bestämmelsen i 6 § VML fick sin nuvarande utformning i samband med att varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt. Den nuvarande lydelsen trädde i kraft den 1 januari 1993. Både utformningen av huvudregeln om förväxlingsbarhet och reglerna om det utökade skyddet var föremål för överväganden i det lagstiftningsärendet som föregick lagändringarna (se Ds 1992:13 s. 104 f. och prop. 1992/93:48 s. 80 f.).

Bestämmelserna i 6 § VML har framför allt kommit att tillämpas i administrativ praxis, men har i några fall tillämpats även i allmän domstol.

8.1.2 Internationella förhållanden

Pariskonventionen

I Pariskonventionen finns bestämmelser om vilket minimiskydd som konventionsstaterna ska tillerkänna varukännetecken. Av artikel 6 framgår att länderna ska tillhandahålla ett skydd genom registrering. Varje enskilt land har dock enligt denna artikel frihet att självt bestämma hur skyddet ska utformas. Av artikel 6*bis* följer att ett varumärke som är ”notoriskt känt” ska ha ett skydd mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser samma eller liknande varor. Artikel 6 gäller inte för tjänster (jfr dock nedan angående TRIPs-avtalet). Medlemsländerna ska vägra eller häva en registrering och förbjuda användning av ett märke som utgör kopia, efterbildning eller översättning, som är ägnat att framkalla förväxling med ett notoriskt känt varumärke.

TRIPs-avtalet

Även TRIPs-avtalet innehåller bestämmelser som rör ensamrättens omfattning. Enligt artikel 16.1 ska ett registrerat varumärke utgöra grund för ett förbud mot användning av ett yngre identiskt eller liknande kännetecken för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar 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 eller tjänster av identiskt slag, ska en risk för förväxling presumeras.

TRIPs-avtalet innehåller också hänvisningar till bestämmelser i Pariskonventionen. Av artikel 16.2 följer att artikel 6*bis* i Pariskonventionen ska tillämpas även på varukännetecken för tjänster. I artikel 16.3 anges att artikel 6*bis* i Pariskonventionen, som skyddar notoriskt kända varumärken, under vissa förutsättningar ska tillämpas till skydd för registrerade varumärken i förhållande till yngre märken som avser varor och tjänster av annat slag. Innehavaren ska i dessa fall 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 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.

WIPO:s och Parisunionens rekommendation om skydd för välkända varumärken

WIPO:s generalförsamling och Parisunionens församling antog år 1999 en rekommendation angående bestämmelser om skydd för välkända varumärken (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks).

Rekommendationen, som inte är rättsligt bindande, innehåller bestämmelser som syftar till att komplettera det skydd som Pariskonventionen och TRIPs-avtalet ger. Den innehåller flera bestämmelser som rör ensamrättens omfattning. I artiklarna 3–5 finns bestämmelser som rör

omfattningen av skyddet för ett välkänt varumärke. Artikel 3 innehåller en allmän bestämmelse om skyddets omfattning. I artikel 4 anges närmare i vilka fall ett varumärke ska anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke. Frågan om konflikten mellan ett näringskännetecken och ett välkänt varukännetecken behandlas i artikel 5.

Rekommendationen gäller för både varor och tjänster.

Varumärkesdirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) (varumärkesdirektivet) innehåller både obligatoriska och fakultativa regler om det varumärkesrättsliga skyddet. Direktivet gäller endast för registrerade varumärken. Det är tillämpligt på både varor och tjänster.

I ingressen till varumärkesdirektivet ges en bakgrund till utformningen av direktivets bestämmelser om det varumärkesrättsliga skyddet. I det tionde stycket i ingressen anges att det är nödvändigt att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna, men att detta förhållande inte får hindra medlemsstaterna från att efter eget bedömande ge ett omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända. I det elfte 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 ifrågavarande varorna eller tjänsterna.

I artikel 5 anges de rättigheter som är knutna till ett varumärke. Denna artikel innehåller såväl obligatoriska bestämmelser om det grundläggande skyddet som fakultativa bestämmelser om utökat skydd.

I artikel 5.1 a och b i direktivet finns bestämmelser om att den som innehar ensamrätten till ett registrerat varumärke har rätt att förhindra tredje man, som inte har innehavarens tillstånd, att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat (a) eller ett tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket (b).

Medlemsstaterna *får* enligt artikel 5.2 också införa regler som ger innehavaren av ett registrerat varumärke som är känt i den medlemsstaten en rätt att utverka förbud för annan att i näringsverksamhet för varor och tjänster 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 (punkt 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 (punkt b), att importera eller exportera varor under tecknet (punkt c), samt att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam (punkt d).

Medlemsstaterna får enligt artikel 5.5 i varumärkesdirektivet 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 medlemsstaterna får tillerkänna registrerade varumärken. Medlemsstaterna får med andra ord inte tillhandahålla ett ännu vidare skydd för registrerade varumärken. Andra internationella åtaganden som medlemsstaterna har gjort när det gäller ensamrätten för registrerade varumärken förutsätts därför rymmas inom direktivbestämmelserna.

EG:s varumärkesförordning

I artikel 9 rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1) (EG:s varumärkesförordning) regleras de rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke. I artikel 9.1 och 9.2 finns regler som i sak motsvarar de som finns i artikel 5.1–3 i varumärkesdirektivet.

Förhållandena i de andra nordiska länderna

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 ett tecken som är identiskt med varumärket om tecknet avser varor eller tjänster av samma slag, ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket om tecknet avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet att det kan antas att det finns en ”förbindelse” med varumärket. Innehavaren kan också hindra användning av sådana tecken som används för varor och tjänster av annan art om varumärket är ”velkndt her i landet” och användningen skulle medföra ett otillbörligt utnyttjande av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller skada varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (4 § i den danska varumärkeslagen).

I *Island* är skyddet reglerat på ungefär samma sätt som i Danmark. 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” respektive ”velkjent”.

8.1.3 Överväganden

Regeringens förslag: Varumärkeslagens reglering om ensamrättens innebörd utformas i nära anslutning till bestämmelserna i varumärkesdirektivet.

Det grundläggande skyddet för ett varukännetecken utformas så att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda dels ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag, dels ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det därför finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet.

Det utökade skyddet utformas så att när ett varukännetecken här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär ensamrätten dessutom att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Vidare tas det i varumärkeslagen in en exemplifiering av vad som utgör användning av ett varukännetecken, utformad i huvudsak som i direktivet.

Det införs inte något skydd för varukännetecken mot användning av tecken för andra ändamål än att särskilja varor eller tjänster.

(1 kap. 10 § i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (SOU 2001:26 s. 263 f.). Förslaget har dock en annan redaktionell utformning.

Remissinstanserna: Det övervägande antalet remissinstanser har antingen tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. Flera av dessa, bland andra *Svea hovrätt*, *Stockholms tingsrätt*, *Kommerskollegium* och *Sveriges advokatsamfund* har framhållit att varumärkeslagen bör anpassas till regleringen i varumärkesdirektivet. Advokatsamfundet har mot bakgrund av EU-rättslig praxis föreslagit att transitering ska läggas till i den exemplifierande uppräknings av vad som utgör användning i näringsverksamhet. *Patent- och registreringsverket (PRV)* har i fråga om det utökade skyddet ansett att det nuvarande begreppet väl ansett bör utmönstras ur lagen, men ifrågasatt kommitténs förslag att kriterierna för när ett varukännetecken har ett utökat skydd respektive anses vara inarbetat utformas på i princip samma sätt. Liknande synpunkter har framförts av *Patentbesvärsrätten* som har pekat på att det finns en risk att förslaget innebär en sänkning av kraven för när ett varukännetecken ska få ett utökat skydd, trots att någon sådan förändring inte är avsedd. Domstolen har dock, med hänvisning till att EU-domstolens rättspraxis måste beaktas vid tillämpning av bestämmelsen, inte motsatt sig den föreslagna ändringen. *Svenska Patentombudsforeningen* har inte haft någon invändning mot förslaget men har tillagt att bestämmelsen om det utökade skyddet bör utformas så generellt som möjligt för att ge största

möjliga utrymme att i praxis bedöma om ett känt varumärke ska ha ett utökat skydd. *Svenska Industriens Patentingenjörers Förening* (numera *Svenska Industrins IP Förening*) (*SIPF*) har ansett att det av bestämmelsen om det utökade skyddet bör framgå att detta skydd gäller både inom och utanför varuslagsgränserna. *Sveriges advokatsamfund* och *Svenskt Näringsliv m.fl* har anfört att Högsta domstolens bedömning i rättsfallet NJA 1995 s. 635 av kravet på märkeslikhet inte överensstämmer med vad som gäller enligt EU-rätten. Advokatsamfundet har därvid anslutit sig till kommitténs uppfattning 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. *Sveriges Reklamförbund* har anfört att ensamrätten till ett varukännetecken endast bör omfatta användning av kännetecknet som individualiseringsmedel i den aktuella verksamheten och inte andra slags omnämmanden av kännetecknen i reklam. Ett antal remissinstanser har framfört synpunkter av lagteknisk karaktär.

Skälen för regeringens förslag

Inledande synpunkter

En grundläggande funktion för ett varukännetecken är att särskilja olika varor och tjänster. Varukännetecknet fungerar på så sätt som ett individualiseringsmedel som innehavaren kan använda för att skilja sina varor eller tjänster från de som andra näringsidkare erbjuder. Även från konsumentens synpunkt fyller ett varukännetecken en funktion genom att konsumenterna kan undvika att förväxla olika varor och tjänster.

Som kommittén har angett har alla innehavare av varukännetecken ett behov av skydd mot att deras kännetecken blir utnyttjade eller skadade. För de allra flesta varukännetecken kan detta behov tillgodoses genom ett skydd mot användning av förväxlingsbara kännetecken, dvs. identiska eller liknande märken som används för identiska eller liknande varor eller tjänster. Under senare år har utvecklingen emellertid gått mot att allt fler varukännetecken kommit att utgöra en självständig tillgång som får representera företagets upparbetade värde i form av t.ex. image och goodwill. I dessa fall är det framför allt innehavarens intresse av att få ett skydd för de investeringar som gjorts i varukännetecknet som står i förgrunden. Det kan därför vara motiverat att dessa varukännetecken ges ett mer långtgående skydd. Man kan därför tala om två olika typer av skydd, ett grundläggande skydd och ett utökat skydd.

Regeringen behandlar nedan hur den varumärkesrättsliga ensamrätten bör vara utformad i den nya varumärkeslagen. Som framgått i föregående avsnitt är varumärkesdirektivet av central betydelse när det gäller frågan om vad ensamrätten till ett registrerat varumärke ska innefatta.

Varumärkesdirektivet gäller endast för registrerade varumärken. Det finns alltså i och för sig inte något hinder enligt direktivet mot att utforma bestämmelserna om ensamrättens omfattning annorlunda för andra slags varukännetecken. Enligt nuvarande svensk ordning är ensamrättens omfattning emellertid i princip densamma för registrerade varumärken och andra skyddade varukännetecken. I likhet med kommittén anser regeringen att ensamrätten till varukännetecken även i

fortsättningen bör ha i princip samma materiella innehåll för registrerade varumärken, inarbetade varukännetecken och de namn och näringskännetecken som åtnjuter skydd som varukännetecken. Bestämmelserna bör alltså i detta avseende vara utformade på ett enhetligt sätt.

En skillnad som dock i dag finns mellan å ena sidan registrerade varumärken och övriga varukännetecken å den andra rör uppgiftsskyldigheten när ett varumärke återges i exempelvis ett lexikon. Denna fråga tas upp särskilt nedan i avsnitt 8.7.

Det grundläggande skyddet

Som redovisats i avsnitt 8.1.1 innebär det grundläggande skyddet enligt nuvarande ordning i princip att ingen annan än innehavaren av ett varukännetecken i näringsverksamhet får använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för varor av samma eller liknande slag (4 § och 6 § första stycket VML).

Sverige är bundet av varumärkesdirektivets obligatoriska bestämmelser enligt vilka ensamrätten till registrerade varumärken ska utgöra grund för förbud mot användning av identiska tecken för samma slag av varor eller tjänster (artikel 5.1 a). Vidare ska registrerade varumärken utgöra grund för förbud mot användning av identiska eller liknande tecken som avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk att allmänheten förväxlar tecknet och märket, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket (artikel 5.1 b). Varumärkesdirektivets bestämmelser om det grundläggande skyddet för registrerade varumärken täcker de åtaganden som Sverige har gjort enligt Pariskonventionen och TRIPs-avtalet när det gäller skyddets omfattning.

När varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt gjordes inga förändringar i sak av bestämmelserna i varumärkeslagen om det grundläggande skyddet för varukännetecken. När det gällde huvudregeln om förväxlingsbarhet konstaterade regeringen att artikel 4.1 a (bestämmelsen om registreringshinder som motsvarar artikel 5.1 a) i varumärkesdirektivet, i de fall där det inte var fråga om identiska varumärken eller identiska varor, innehöll ett särskilt krav på att det ska finnas en risk för att allmänheten ska förväxla varumärkena. Någon motsvarande skrivning fanns däremot inte i 6 § första stycket VML. Regeringen ansåg att den svenska bestämmelsen ändå måste anses uppfylla direktivets krav i denna del eftersom frågan om förväxling, även om detta inte uttryckligen framgick av lagtexten, 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 prop. 1992/93:48 s. 78).

Även om den nuvarande ordningen innebär att direktivet uppfylls, finns det anledning att överväga en utformning av lagtexten som närmare knyter an till de nämnda bestämmelserna i varumärkesdirektivet. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot kommitténs bedömning att lagtexten bör utformas så att den i högre grad än vad som är fallet i dag knyter an till varumärkesdirektivets bestämmelser. Flera av

dem har betonat att så bör ske. Regeringen har samma utgångspunkt. Med en sådan utformning av lagen blir kopplingen till varumärkesdirektivet tydligare. Detta medför i sin tur att en direktivkonform tillämpning av lagen underlättas.

Kommitténs förslag till lagtext ansluter i stort sett till utformningen av direktivet. Enligt förslaget skulle ensamrätten till ett varukännetecken innebära att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda dels ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor av samma slag, dels 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.

De flesta remissinstanserna har inte haft någon erinran mot den föreslagna utformningen av lagtexten. Några remissinstanser har dock ansett att den del av bestämmelsen som rör risken för att ett yngre tecken associeras med ett äldre varukännetecken bör utformas på ett annat sätt.

I den nuvarande varumärkeslagen finns, som framgått, inte några särskilda bestämmelser som endast tar sikte på de fall där det föreligger identitet mellan såväl de aktuella kännetecknen som de aktuella varorna eller tjänsterna. Kommitténs förslag innebär att det i den nya varumärkeslagen tas in sådana bestämmelser utformade huvudsakligen i enlighet med artikel 5.1 a i direktivet. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot detta. Regeringen instämmer i uppfattningen att den nya varumärkeslagen bör utformas så att det blir tydligt att det inte finns något uttryckligt krav på att det ska finnas någon förväxlingsrisk i de fall där det föreligger identitet mellan såväl de aktuella kännetecknen som de aktuella varorna eller tjänsterna. Regeringen anser därför att lagbestämmelserna i denna del bör utformas på det sätt som gjordes i betänkandet.

Också när det gäller bestämmelsen om risk för förväxling i artikel 5.1 b anser regeringen att utgångspunkten bör vara att varumärkeslagens regler ska utformas i nära anslutning till direktivbestämmelsen. En särskild fråga är emellertid hur man bör hantera den del av bestämmelsen som avser risken för association mellan det ifrågasatta tecknet och innehavarens varumärke.

Att det finns en risk för association är ingen fristående grund enligt direktivet för att ett äldre varumärke ska utgöra registreringshinder eller kunna åberopas för att hindra någon annans användning av ett visst tecken. Det krävs att det finns en risk för förväxling, och begreppet risk för association syftar till att precisera vad som ingår i begreppet risk för förväxling (se t.ex. EU-domstolens dom den 22 juni 2000 i mål nr C-425/98, *Marca Mode CV mot Adidas AG m.fl.*, punkt 34).

Eftersom bedömningen huruvida det finns en risk för association ingår som ett led i förväxlingsbedömningen skulle det i och för sig kunna hävdas att denna del av direktivbestämmelsen inte skulle behöva tas in i lagtexten. Som kommittén har angett framstår det emellertid som lämpligt att detta ändå framgår av lagtexten. Med en sådan lösning blir det tydligare att förväxlingsbedömningen ska innefatta frågan om risken för att ett tecken associerar till ett äldre varukännetecken.

Frågan är dock hur lagtexten bör utformas. Ett alternativ är givetvis att utforma lagtexten helt i enlighet med artikel 5.1 b i direktivet. Vissa av de synpunkter som framförts av några remissinstanser får närmast uppfattas som att dessa remissinstanser skulle vilja se en sådan lösning. Lokutionen ”inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket” (och motsvarande lokution i bestämmelsen om registreringshinder, artikel 4.1 b), har emellertid i sig en tämligen oprecis utformning som kan tolkas på olika sätt. Innebörden har dock i viss utsträckning preciserats av EU-domstolen. Domstolen har nämligen uttalat att enbart en association mellan två varumärken som allmänheten skulle kunna göra genom att det finns en överensstämmelse mellan deras begreppsinnehåll inte i sig är tillräcklig för att anse att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses (se EU-domstolens dom den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, punkt 26). I ett antal andra domar har EU-domstolen uttalat att förväxlingsrisk kan finnas 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 (se t.ex. EU-domstolen dom den 6 oktober 2005 i mål nr C-120/04, Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, punkt 26).

Den utformning av lagtexten som föreslogs i betänkandet i denna del – dvs. att det finns en risk för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan användaren och innehavaren – ger på ett tydligare sätt än ordalydelsen i direktivet uttryck för vad som enligt EU-domstolens praxis ska ingå i bedömningen av om det finns en risk för förväxling. Regeringen anser att detta kan vara av värde vid den framtida tillämpningen av bestämmelsen. Möjligen skulle det kunna vara önskvärt med ännu tydligare skrivningar. Regeringen anser dock att de förtydliganden som kan göras när det gäller direktivbestämmelser främst är sådana som framgår av EU-domstolens praxis. Kommitténs förslag är just ett sådant förtydligande. Att gå längre än så innebär en risk för att det tas in något i lagtexten som kan komma att visa sig inte stämma överens med senare EU-rättslig praxis. Kommitténs förslag utgör således ett lämpligt förtydligande av den relativt oprecisa direktivtexten. Lagtexten bör alltså i denna del utformas i enlighet med betänkandet. Jämfört med betänkandet bör bestämmelsen dock justeras något för att tydliggöra, precis som i direktivet, att det är på grund av märkeslikheten och varuslagslikheten som förväxlingsrisken uppstår.

Sammanfattningsvis anser regeringen att det grundläggande skyddet bör utformas så att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda dels ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag, dels ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det därför finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet.

Det utökade skyddet

Enligt nuvarande ordning har vissa varukännetecken ett skydd som sträcker sig utanför varuslagsgränserna, dvs. ett utökat skydd. Av 6 § andra stycket i den nuvarande varumärkeslagen följer nämligen att förväxlingsbarhet även kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. I bestämmelsen finns alltså inte något krav på varuslagslikhet.

Kommitténs förslag innebar att det även i den nya varumärkeslagen skulle finnas bestämmelser om ett utökat skydd för vissa varukännetecken. Ingen av remissinstanserna har ifrågasatt detta. Regeringen har samma utgångspunkt. Det bör alltså även i fortsättningen finnas bestämmelser om ett utökat skydd som svarar mot de fakultativa reglerna om skydd för kända märken i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet. Av de 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. Även det utökade skyddet för varukännetecken bör därför utformas med utgångspunkt i varumärkesdirektivets bestämmelser. På ett par punkter uppkommer dock frågan om ordalydelsen i lagtexten helt bör stämma överens med direktivet.

Den första frågan är hur bestämmelsen om det utökade skyddet bör utformas när det gäller kravet på kännedom. När varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt gjordes ändringar i varumärkeslagen som innebar att skyddet för kända varukännetecken utvidgades. I det sammanhanget behandlades frågan om hur lagregeln om det utökade skyddet borde vara utformad. I den departementspromemoria som låg till grund för propositionen hade det föreslagits att det skulle krävas att kännetecknet var ”väl känt” ” (Ds 1992:13 s. 104 f.). Flera remissinstanser ansåg emellertid att detta uttryck var olämpligt, särskilt som det krav som då fanns för att ett kännetecken skulle anses vara inarbetat var att kännetecknet skulle vara ”allmänt känt”. Några remissinstanser hade därför föreslagit att uttrycket ”väl ansett” skulle användas i stället. Regeringen konstaterade i denna del att en förutsättning för att ett varukännetecken skulle få ett utökat skydd enligt artikel 5.2 i den svenska språkversionen av varumärkesdirektivet var att kännetecknet skulle vara ”känt i landet i fråga” eller, som det uttrycktes i den engelska språkversionen, att varumärket ”has a reputation”. Detta var ett lägre ställt krav än det som då fanns i varumärkeslagen. Ett kännetecken kunde nämligen tidigare ha ett utökat skydd om det var ”synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten” (den s.k. Kodakregeln). Varumärkeslagen ändrades därför på denna punkt. Regeringen godtog det förslag till utformning som vissa remissinstanser hade lagt fram, dvs. att varukännetecknet skulle vara ”väl ansett” för att det skulle kunna åtnjuta ett utökat skydd. Bl.a. eftersom den danska varumärkeslagen 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 (se prop. 1992/93:48 s. 80 f.).

Frågan är om det i den nya varumärkeslagen bör göras någon ändring i denna del. Som redan nämnts är en förutsättning för att ett registrerat varumärke ska kunna komma i fråga för ett utvidgat skydd enligt den svenska språkversionen av varumärkesdirektivet att märket är ”känt”. Detta uttryck ger inte i sig någon närmare vägledning om vilka krav som ställs i fråga om kännedomen om märket. I vissa andra språkversioner används i stället uttryck som *renommé* eller liknande. Dit hör exempelvis den engelska versionen (”has a reputation”) liksom den franska och den danska där uttrycken ”*jouit d’une renommée*” respektive ”*renommeret*” används. I den tyska versionen används uttrycket ”*bekannt ist*”.

EU-domstolen har i ett mål om tolkningen av artikel 5.2 i direktivet uttalat att de skilda uttryck som används i de olika språkversionerna av direktivet inte utgör någon egentlig motsägelse och att det inte är möjligt att bestrida att det krävs att varumärket är känt i viss omfattning (EU-domstolens dom den 14 september 1999 i mål C-375/97, *General Motors Corporation mot Yplon SA*, REG 1999 I-05421). Som kommittén har anfört får därför uttrycket väl ansett som används i den nuvarande varumärkeslagen i och för sig anses svara mot direktivets innehåll. I domen slog EU-domstolen vidare fast att artikel 5.2 i direktivet ska tolkas så, att för att ett registrerat varumärke ska åtnjuta skydd även med avseende på varor eller tjänster av annan art krävs att det är känt för en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket.

Kommitténs förslag innebar att begreppet ”väl ansett” skulle ersättas med kravet att varukännetecknet ”ska vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen”. Förslaget byggde på EU-domstolens uttalanden i den nyss nämnda domen om innebörden av artikel 5.2 i direktivet (punkterna 21, 22, 24 och 26). Som framgår i avsnitt 7.1.3 föreslås att det nuvarande rekvisitet för när ett varukännetecken ska anses inarbetat ska bibehållas i den nya varumärkeslagen. Inarbetningskravet föreslås alltså även fortsättningsvis vara att kännetecknet här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Kommitténs förslag när det gäller det utökade skyddet innebar alltså att motsvarande kännedomskrav skulle användas i bestämmelsen om det utökade skyddet. Vad gäller förutsättningarna för inarbetning lämnade kommittén samma förslag som regeringen och föreslog alltså samma krav på kännedom i båda bestämmelserna.

Ingen av remissinstanserna har motsatt sig kommitténs förslag att det nuvarande begreppet väl ansett bör utmönstras ur lagen. *Stockholms tingsrätt* har anfört att förslaget innebär en avsevärd förenkling och att bättre förståelse uppkommer genom att den grundläggande förutsättningen för det utökade skyddet knyts till att ett varukännetecken anses inarbetat och att besvärliga tillämpningsproblem avseende det nuvarande anseendeskyddet härigenom undviks. Även andra remissinstanser, *Svea hovrätt*, *Kommerskollegium* och *Sveriges advokatsamfund*, har uttryckligen tillstyrkt förslaget. Ett par remissinstanser har däremot ställt sig tveksamma till den föreslagna lydelsen. *PRV* har ansett

att det i och för sig är motiverat att uttrycket väl ansett utmönstras, men samtidigt pekat på att i förslaget används i princip samma formulering i bestämmelsen om inarbetning som i den om det utökade skyddet. Verket har anfört att detta antyder att ett kännetecken som är inarbetat för vissa varor också ska anses vara så känt att det har ett utökat skydd, något som kan leda till tillämpningssvårigheter. Verket har därför ansett att någon annan formulering bör övervägas. *Patentbesvärsträtten* har, i yttrandet över kommitténs förslag, framfört liknande synpunkter. Domstolen har ansett att det finns en risk för att förslaget leder till en nivå-sänkning i fråga om kravet på kännedom om märket för att det ska få utökat skydd, trots att någon sådan förändring inte är avsedd, vilket i och för sig talar för att det nuvarande begreppet väl ansett bör bibehållas. Domstolen har dock inte, med hänsyn till att EU-domstolens praxis måste beaktas vid tillämpningen, motsatt sig den föreslagna lydelsen. I yttrandet över Ds 2008:28, där motsvarande rekvisit fanns med i bestämmelsen om registreringshinder, har *Patentbesvärsträtten* däremot tillstyrkt förslaget. Domstolen har därvid framhållit att ett kännetecken, med utgångspunkt i EU-domstolens praxis, under alla förhållanden ska anses ha ett utökat skydd om det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen.

En förutsättning för att samma rekvisit för kravet på kännedom ska kunna användas i bestämmelserna om inarbetning respektive det utökade skyddet är att de sinsemellan överensstämmer innehållsmässigt. Samma krav i fråga om kännedom måste alltså i så fall gälla för att ett kännetecken ska anses inarbetat och för att det ska kunna uppfylla kännedomskravet för att kunna komma i fråga för ett utökat skydd.

I samband med att reglerna om inarbetning ändrades år 1994 behandlade regeringen frågan om förhållandet mellan inarbetning och det utökade skyddet. Regeringen anförde att när det gäller inarbetnings-skyddet läggs närmast en kvantitativ bedömning till grund, medan bedömningen av om ett märke är väl ansett kan sägas vara fråga om en kvalitativ bedömning. Regeringen ansåg vidare att det inte var lämpligt att ge inarbetningsskyddet och det utökade skyddet en principiellt likartad utformning, bl.a. därför att inarbetning är en rättsgrund för skydd medan reglerna om det utökade skyddet anger skyddsomfånget för vissa varumärken (prop. 1994/95:59 s. 44 f.).

Frågan är vilken betydelse dessa uttalanden nu bör tillmätas. Redan i dag gäller att frågan huruvida ett varukännetecken ska kunna åtnjuta ett utökat skydd måste bedömas med ledning av direktivets bestämmelser och den praxis som utvecklats av EU-domstolen i anslutning till dessa bestämmelser. Detta innebär, som *Patentbesvärsträtten* har anfört, att en förutsättning för att ett varukännetecken ska anses vara väl ansett – i enlighet med vad EU-domstolen slagit fast i den tidigare nämnda *General Motors*-domen – är att det är känt inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig. Det står härigenom klart att bedömningen av vilken grad av kännedom som krävs för att ett kännetecken ska kunna komma i åtnjutande av ett utökat skydd är av kvantitativ art. Den åtskillnad som tidigare gjordes mellan inarbetningsskyddet och det utökade skyddet i detta hänseende kan därför inte längre anses vara aktuell. I sak innebär därför inte kommitténs förslag någon förändring av rättsläget. Mot den bakgrunden gör regeringen bedömningen att kommitténs förslag till hur kravet på kännedom ska vara utformat är välgrundat och bör genomföras.

Några remissinstanser har väckt frågan vilken grad av märkeslikhet som bör krävas för att bestämmelsen om det utökade skyddet ska vara tillämplig. Högsta domstolen uttalade i rättsfallet NJA 1995 s. 635 att det krävs att kännetecknen är identiska eller i hög grad överensstämmande. *Sveriges advokatsamfund* och *Svenskt Näringsliv m.fl* har ansett att detta krav inte överensstämmer med vad som gäller enligt EU-rätten. Advokatsamfundet har därvid anslutit sig till kommitténs uppfattning att det i vart fall inte bör ställas högre grad av likhet mellan kännetecknen än som följer av den allmänna regeln om förväxlingsbarhet inom varuslagsgränserna.

Frågan om vilken grad av märkeslikhet som ska krävas, dvs. när två kännetecken ska anses vara identiska eller liknande, omfattas av bestämmelserna i direktivet. Om en medlemsstat väljer att ha bestämmelser om utökat skydd enligt artikel 5.2 i direktivet, måste bestämmelserna utformas enligt direktivet (se EU-domstolens dom den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon AG m.fl. mot Fitnessworld Trading Ltd, punkt 20). Det förhållandet att reglerna är fakultativa medför alltså inte att medlemsstaterna kan avvika från direktivet när det gäller bestämmelsernas innehåll. Frågan om hur uttrycken identiska eller liknande ska tolkas är därmed en fråga för rättstillämpningen som ytterst avgörs av EU-domstolen. I sammanhanget kan nämnas att EU-domstolen har prövat dessa frågor i bl.a. dess domar den 10 april 2008 i mål C-102/07, adidas AG m.fl. mot Marca Mode CV m.fl, och den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon AG m.fl. mot Fitnessworld Trading Ltd. I dessa domar har EU-domstolen klargjort att det ska vara fråga om ett visst mått av likhet mellan varumärket och tecknet som medför att omsättningskretsen förknippar dem. Det behöver inte föreligga sådan grad av likhet att det finns en risk för att omsättningskretsen förväxlar dem, utan det är tillräckligt att graden av likhet får till följd att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan kännetecknet och varumärket. Reglerna i den nuvarande varumärkeslagen ska som framgått tolkas med utgångspunkt i EU-domstolens praxis. Genom de domar som EU-domstolen meddelat efter det att HD avgjorde det ovan nämnda målet är det numera klarlagt att bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen ska tolkas på annat sätt än vad HD utgick från. Kommittén föreslog i denna del att lagtexten skulle få en ordalydelse som motsvarade direktivets, dvs. att man för det utökade skyddet skulle ange detsamma som för skyddet i övrigt, nämligen att det skulle vara fråga om ”ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet”. Det blir med en sådan lösning helt tydligt att svensk rätt har samma innehåll som EU-rätten på denna punkt. Regeringen delar kommitténs uppfattning om hur lagtexten i denna del bör utformas. Förslaget bör därför genomföras.

En annan fråga är om det utökade skyddet också gäller inom ramen för varuslagslikhet. Enligt sin ordalydelse är artikel 5.2 i direktivet nämligen inte direkt tillämplig inom ramen för varuslagslikhet.

Kommitténs förslag innebär att bestämmelserna i denna del skulle utformas i enlighet med direktivet. Förslaget grundades på en analys av den rättspraxis som förelåg år 2001 när kommittén presenterade sitt betänkande. Kommittén konstaterade att det inte var möjligt att dra någon säker slutsats om hur EU-domstolens praxis i frågan skulle

komma att utveckla sig. *SIPF* har invänt mot kommitténs förslag och ansett att bestämmelserna i den nya varumärkeslagen bör utformas så att det framgår att det utökade skyddet ska gälla både inom och utanför varuslagsgränserna, dvs. för varor av samma, liknande eller annat slag.

Sedan betänkandet lades fram har EU-domstolen prövat frågan om det utökade skyddet gäller även inom varuslagsgränserna. EU-domstolen har därvid uttalat att artikel 5.2 (och dess motsvarighet bland registreringshindren, artikel 4.4 a) ska tolkas på så sätt att medlemsstaterna har rätt att föreskriva ett särskilt skydd till förmån för ett känt registrerat varumärke, när det yngre tecknet (eller varumärket), som är identiskt med eller liknar det registrerade varumärket, är avsett att användas för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster som täcks av detta varumärke (EU-domstolens dom den 9 januari 2003 i mål C-292/00, *Davidoff & Cie SA m.fl. mot Gofkid Ltd*, REG 2003, s. I-00389). I ett senare avgörande om innebörden av artikel 5.2 i direktivet har domstolen uttalat att en medlemsstat som har valt att utnyttja möjligheten att ge ett utökat skydd för kända varumärken är skyldig att föreskriva att skyddet ska gälla också inom varuslagsgränserna (se den ovannämnda domen från EU-domstolen den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, *Adidas-Salomon AG m.fl. mot Fitnessworld Trading Ltd*).

Genom dessa avgöranden från EU-domstolen står det numera klart att direktivets bestämmelser om det utökade skyddet gäller också inom varuslagsgränserna och att tillämpningsområdet alltså inte är begränsat till varor och tjänster av annat slag.

I Ds 2008:28 utformades därför lagtexten i den motsvarande bestämmelsen om registreringshinder på så sätt att den var tillämplig oavsett om varukännetecknen i fråga avsåg samma, liknande eller andra slags varor eller tjänster. Lagtekniskt gjordes detta på så sätt att det led i kommitténs lagförslag som angav att bestämmelsen var tillämplig på varukännetecknen för "varor av annat slag" togs bort. Ingen av remissinstanserna har invänt mot bedömningen att det utökade skyddet gäller även inom varuslagsgränserna eller haft någon synpunkt på utformningen av lagtexten i detta hänseende. Lagtexten bör därför utformas på det angivna sättet i den nu aktuella bestämmelsen om ensamrätts omfattning.

Det bör dock, i enlighet med vad som anges i artikel 5.2, föreskrivas att ensamrätten bara omfattar användning för varor eller tjänster. Det blir på så sätt klart att annan slags användning inte omfattas av ensamrätten.

Slutligen innebar kommitténs förslag att rekvisitet "utan skälig anledning" i artikel 5.2 skulle tas in i lagtexten. Ingen av remissinstanserna har invänt mot detta. Som angetts tidigare togs detta begrepp inte in i lagen när varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt. I och med att lagtexten nu föreslås få en lydelse som i stor utsträckning anknyter till utformningen av direktivet framstår det dock som lämpligt att även denna del av direktivbestämmelsen tas in i lagtexten. I förhållande till ordalydelsen i direktivet bör lagtexten utformas så att det framgår att rekvisitet "utan skälig anledning" bara är relevant vid bedömningen av om användningen av tecknet är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Den närmare innebörden av rekvisitet får avgöras i rättstillämpningen.

Sammanfattningsvis anser regeringen alltså att bestämmelsen om ensamrättens innehåll när det gäller det utökade skyddet bör utformas så att ensamrätten till ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett yngre tecken för varor eller tjänster som är identiskt med eller liknar det äldre varukännetecknet, om användningen därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för det äldre varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Exempel på vad som utgör användning av varukännetecken

Som nämnts i avsnitt 8.1.1 finns i 4 § första stycket VML en bestämmelse som reglerar vilken typ av användning av andra tecken som ensamrätten till ett varukännetecken hindrar. Bestämmelsen innebär att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda ett förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på själva varan eller varuförpackningen eller i reklam eller affärshandlingar eller på annat sätt. Detta gäller oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands eller om den förs in hit. Det anges uttryckligen att även muntlig användning omfattas av bestämmelsen.

I artikel 5.3 i varumärkesdirektivet finns en exemplifiering av vad som kan utgöra otillåten användning som sakligt sett stämmer överens med varumärkeslagens bestämmelser. I artikeln anges dock inte att även muntlig användning omfattas. Kommittén föreslog att bestämmelserna i den nya varumärkeslagen skulle utformas på i huvudsak samma sätt som i direktivet, men att det även fortsättningsvis uttryckligen skulle anges att också muntlig användning omfattas. *Svenskt Näringsliv m.fl.* har föreslagit att det i lagtexten dessutom bör förtydligas att varje form av användning, även elektronisk användning, omfattas av bestämmelsen. Vidare har *Sveriges advokatsamfund* ansett att även ordet ”transiteras” bör läggas till i exemplifieringen i lagtexten.

Av samma skäl som angetts tidigare anser regeringen att den nya varumärkeslagen även i detta avseende bör utformas så att den knyter an närmare till bestämmelsen i varumärkesdirektivet. När det gäller transitering har EU-domstolen uttalat bl.a. att artiklarna 5.1 och 5.3 c i varumärkesdirektivet inte ger en varumärkesinnehavare rätt att motsätta sig att varor, som är försedda med hans varumärke förs in i Europeiska unionen med stöd av ett tullförfarande för extern transitering eller ett tullförfarande för lagring i tullager, när varorna inte dessförinnan släppts ut på marknaden i unionen av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke. Däremot kan en varumärkesinnehavare med stöd av artikel 5.3 b under vissa förutsättningar motsätta sig att varor bjuds ut eller säljs under den period som varorna hänförs till ett förfarande för extern transitering eller till ett förfarande för lagring i tullager när detta ovillkorligen innebär att varorna släpps ut på marknaden i unionen (se EU-domstolens dom den 18 oktober 2005 i mål C-405/03, *Class International BV mot Colgate-Palmolive Company m.fl.*). Av rättsfallet framgår alltså att EU-domstolen tolkat begreppen import respektive

utbjuda till försäljning och säljas och uttalat sig om hur dessa begrepp ska tolkas i förhållande till gods i transit. Det är alltså inte fråga om något nytt otillåtet användningssätt bestående i transitering. Dessutom framgår av domen att transitering endast i mycket begränsad omfattning ingår i de användningssätt som direktivet anger som förbjudna. I ett senare avgörande har EU-domstolen uttalat att artikel 5.1 och 5.3 ska tolkas så att en varumärkesinnehavare kan förhindra transitering genom en medlemsstat där varumärket är skyddat för varor som är försedda med varumärket och som är hänfödda till ett förfarande för extern transitering vilkas bestämmelseland är en annan medlemsstat där varumärket inte är skyddat endast när tredje man handhar varorna medan de är hänfödda till förfarandet för extern transitering på ett sätt som nödvändigtvis medför att de släpps ut på marknaden i nämnda transiteringsmedlemsstat (se EU-domstolens dom den 9 november 2006 i mål nr C-281/05, Montex Holdings Ltd mot Diesel SpA, punkt 27). Det är mot denna bakgrund inte lämpligt att särskilt ta upp transitering i exemplifieringen i lagtexten.

Som framgått innebar kommitténs förslag att det i den nya varumärkeslagen skulle anges att även muntlig användning omfattas av användningsbegreppet. En uttrycklig föreskrift om detta finns i den gällande varumärkeslagen, men däremot inte i direktivet. Vidare har några remissinstanser förslagit att det i den nya varumärkeslagen uttryckligen ska föreskrivas att elektronisk användning omfattas.

Som redovisats tidigare innehåller direktivbestämmelsen exempel på vad som kan utgöra användning i näringsverksamhet. Denna uppräkningslista är alltså inte uttömmande. Andra former av användning ryms även utan att de anges i direktivtexten eller i motsvarande lagtext. Detta gäller för såväl muntlig användning som elektronisk användning. Enligt regeringens uppfattning är det mot denna bakgrund inte lämpligt att bygga ut regleringen i den nya varumärkeslagen med ytterligare exempel. Regeringen anser därför att bestämmelsen i den nya varumärkeslagen bör utformas i enlighet med direktivet. Det kan nämnas att en aspekt av elektronisk användning, nämligen användning av kännetecken på Internet, behandlas närmare i avsnitt 17.1

Svenska Reklamförbundet har ansett att ensamrätten till ett varukännetecken inte bör hindra att kännetecknet används i jämförande reklam. Förbundet har anfört att man i dessa situationer bör nöja sig med skyddet mot renommésnyltning i den då gällande marknadsföringslagen (numera ersatt av en ny marknadsföringslag, 2008:486). Regeringen konstaterar att EU-domstolen numera har avgjort frågan om varumärkesskyddets gränser vid jämförande reklam. I domstolens dom den 12 juni 2008 i mål C-533/06, O2 Holdings Limited m.fl. mot Hutchison 3G UK Limited uttalade domstolen att innehavaren av ett registrerat varumärke inte har rätt att förhindra tredje man att i jämförande reklam använda ett kännetecken som liknar detta varumärke för varor eller tjänster som är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka nämnda varumärke är registrerat, när denna användning inte medför någon risk för förväxling hos allmänheten (punkt 69). Det blir alltså i dessa fall enbart fråga om en bedömning enligt marknadsföringslagen.

Skydd för andra ändamål än att särskilja varor och tjänster

Kommittén väckte frågan om det finns anledning att införa ett skydd för varukännetecken enligt artikel 5.5 i varumärkesdirektivet mot obehörig användning av tecken för andra ändamål än att särskilja varor eller tjänster. Kommittén bedömde att det inte fanns skäl att införa ett sådant skydd. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot den bedömningen eller framfört några andra synpunkter i frågan. Regeringen ser inte anledning att göra någon annan bedömning. Några bestämmelser om skydd för varukännetecken för andra ändamål än att särskilja varor eller tjänster bör alltså inte tas in i den nya varumärkeslagen.

8.2 Begränsningar av ensamrätten

8.2.1 Nuvarande ordning

I 3 § första stycket VML föreskrivs att var och en i näringsverksamhet får, under förutsättning att det är i överensstämmelse med god affärssed, som kännetecken för sina varor, använda dels sitt släktnamn, sin adress eller sin firma, dels uppgifter om varornas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde och geografiska ursprung, tidpunkten för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna. Bestämmelsen utgör alltså en begränsning av ensamrättens omfattning. Det sistnämnda leddet av bestämmelsen, dvs. regeln om varornas art m.m., infördes i samband med de lagändringar som gjordes till följd av Sveriges tillträde till EES-avtalet (prop. 1992/93:48 s. 86 f.).

Vidare finns i 15 § första stycket VML en bestämmelse som anger att den ensamrätt som erhålls genom registrering av ett varumärke inte innefattar en sådan del av märket som inte kan registreras ensam för sig. Denna regel kan sägas ge uttryck för en allmän varumärkesrättslig grundsats om att ensamrätten inte omfattar en sådan del av ett varumärke som inte kan registreras, exempelvis ett beskrivande ord (se SOU 1958:10 s. 291).

Av viss relevans i sammanhanget kan också 4 § andra stycket VML sägas vara. Av den bestämmelsen framgår motsatsvis att viss användning av annans varumärke är tillåten vid försäljning av reservdelar, tillbehör eller liknande (se a. prop. a. s.).

8.2.2 Överväganden

Regeringens förslag: Ensamrätten till ett varukännetecken ska inte ge något självständigt skydd för en sådan del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.

Ensamrätten till ett varukännetecken ska inte hindra att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder

1. sin firma, sitt namn eller sin adress,
2. uppgifter om varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller när varan eller tjänsten är framställd, eller

3. varukännetecknet, om det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar.

Ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska inte hindra att andra i näringsverksamhet använder tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet med god affärssed. Ett sådant märke hindrar inte någon som har rätt att använda ett geografiskt namn att göra det.

(1 kap. 11 § i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag överensstämmer i stort med regeringens (SOU 2001:26 s. 429 f.). Kommittén lämnar emellertid inte något förslag om att ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke inte ska hindra någon som har rätt att använda ett geografiskt namn att göra det.

Remissinstanserna: *Svenska Patentombudsforeningen* har framställt önskemål om att bestämmelsen om inskränkningar i ensamrätten till sådana kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken som består av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung förtydligas genom att bestämmelsen utformas mer i linje med hela artikel 15.2 i varumärkesdirektivet. I övrigt har remissinstanserna inte framfört några synpunkter på förslaget.

Skälen för regeringens förslag

Av artikel 6.1 i varumärkesdirektivet följer att ensamrätten till ett registrerat varumärke är begränsad på så sätt att den inte kan läggas till grund för ett förbud för någon annan att – förutsatt att denne handlar i enlighet med god affärssed – i näringsverksamhet använda

- a) sitt eget namn eller adress,
- b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,
- c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel.

Som redovisats i föregående avsnitt innehåller 3 § första stycket varumärkeslagen bestämmelser som sakligt sett motsvarar de två första punkterna i direktivbestämmelsen. När det gäller det som föreskrivs i den sista punkten framgår detta motsatsvis av 4 § andra stycket VML. Dessa bestämmelser gäller såväl för registrerade varumärken som för andra varukännetecken.

Kommitténs förslag innebar att bestämmelserna i den nya varumärkeslagen i denna del skulle utformas så att de i högre grad än i dag överensstämmer med direktivets ordalydelse. I sak innebar detta framför allt den skillnaden att bestämmelsen motsvarande artikel 6.1 c avseende tillbehör och reservdelar skulle framgå tydligare i lagen. Ingen av remissinstanserna har haft några synpunkter på detta. Även regeringen delar kommitténs uppfattning i denna fråga. Förslaget bör alltså genomföras i denna del.

Kommittén föreslog vidare att det i den nya varumärkeslagen skulle införas en regel som angav att ensamrätten till ett varukännetecken inte

ger något självständigt skydd för en sådan del av varukännetecknet som i enlighet med de allmänna registreringsvillkoren i lagen inte kan registreras ensam för sig.

En sådan begränsningsregel finns redan i dag i 15 § andra stycket VML när det gäller ensamrätten till registrerade varumärken. Av den bestämmelsen följer att den ensamrätt som registreringen ger inte innefattar en sådan beståndsdel av varumärket som inte kan registreras ensam för sig. Av förarbetena framgår att bestämmelsen tar sikte på de fall där det rör sig om sådana beståndsdelar som sedda separat saknar särskiljningsförmåga. Vidare utformades bestämmelsen så att den endast avsåg ensamrätt på grund av registrering. Skälet till sistnämnda begränsning var att det var tänkbart att en del som inte kunde registreras kunde få ett särskilt skydd på grund av inarbetning (SOU 1958:10 s. 290 f. och prop. 1960:167 s. 115 f.)

Som kommittén angav ger bestämmelsen i den nuvarande varumärkeslagen uttryck för en allmän princip inom varumärkesrätten. Det kan därför i och för sig ifrågasättas om det finns något behov av att ha en lagregel om detta. En sådan regel finns dock i dag och inte minst av tydlighetsskäl kan det därför vara värdefullt att principen även i fortsättningen kommer till uttryck i lagtexten.

Kommitténs förslag innebar, som framgått, att motsvarande skulle gälla också för andra varukännetecken än registrerade varumärken. I dag finns det inte någon regel om detta i varumärkeslagen. Den föreslagna bestämmelsen skulle kunna aktualiseras exempelvis när det gäller ett inarbetat varukännetecken som består av flera delar och där kännetecknet i dess helhet är skyddat på grund av inarbetning, men de olika delarna var för sig, eller någon av dem, saknar särskiljningsförmåga. Det skulle då framgå av lagtexten att ensamrätten i ett sådant fall inte omfattar de olika delarna, eller i förekommande fall en av dem, av kännetecknet. Även en beståndsdel som ingår i ett inarbetat varukännetecken och saknar ursprunglig särskiljningsförmåga kan dock få ett självständigt skydd om den senare genom användning förvärvar särskiljningsförmåga och blir skyddad på grund av inarbetning.

Med den utformning av bestämmelsen som kommittén föreslog skulle regleringen i detta avseende alltså vara densamma för alla slags varukännetecken. Regeringen instämmer i kommitténs uppfattning i denna del. När det gäller utformningen av bestämmelsen föreslog kommittén att det, på ungefär samma sätt som enligt gällande bestämmelse, skulle anges att ensamrätten inte omfattar en del av kännetecknet som inte kan registreras ensam för sig. Som framgått tidigare avses enligt nuvarande ordning beståndsdelar som saknar särskiljningsförmåga. Bestämmelsen i den nya varumärkeslagen bör enligt regeringens uppfattning utformas så att detta framgår direkt av lagtexten. I den nya varumärkeslagen bör det därför föreskrivas att ensamrätten till ett varukännetecken inte ger något självständigt skydd för en sådan del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.

Senare i lagrådsremissen (avsnitt 9.6.2) kommer föreslås att det ska införas en möjlighet att registrera tecken eller benämningar som i näringsverksamhet används för att ange varors eller tjänsters geografiska ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. En sådan ensamrätt kan också uppkomma genom inarbetning. Regeringen delar kommitténs

uppfattning – vilken också är förenlig med vad som föreskrivs i motsvarande bestämmelse i varumärkesdirektivet (artikel 15.2 andra meningen) – att det för dessa märken bör gälla att ensamrätten inte ska hindra någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, att i näringsverksamhet använda sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung.

I varumärkesdirektivet föreskrivs dock också för dessa märken att de i synnerhet inte får åberopas gentemot en tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn (se artikel 15.2 tredje meningen). Kommittén föreslog inte någon skrivning av motsvarande innebörd, vilket föranlett *Svenska Patentombudsforeningen* att påtala diskrepansen mellan varumärkesdirektivets ordalydelse och kommitténs förslag i det avseendet.

Bestämmelsen om att nu aktuella varumärken i synnerhet inte får åberopas gentemot en tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn utgör endast en specificering av det tidigare ledet i artikel 15.2 i direktivet om att ensamrätten inte hindrar någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, att i näringsverksamhet använda sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung. Regeringen delar emellertid *Svenska Patentombudsforeningens* uppfattning att den föreslagna bestämmelsen för tydlighets skull bör anpassas ytterligare till varumärkesdirektivet.

Det bör alltså föreskrivas att ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke inte ska hindra att andra använder sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung i näringsverksamhet, om det sker i enlighet med god affärssed. Vidare bör anges att ett sådant märke inte hindrar någon som har rätt att använda ett geografiskt namn att göra det.

8.3 Vad som kan utgöra ett varumärke

8.3.1 Nuvarande ordning

I 1 § andra stycket VML finns en bestämmelse som reglerar vad som kan utgöra ett varumärke. I bestämmelsen föreskrivs att ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. Bestämmelsen fick sin nuvarande utformning den 1 januari 1993 när Sverige tillträdde EES-avtalet.

Bestämmelsen bygger på artikel 2 i varumärkesdirektivet som har nästan samma lydelse. I artikeln anges att ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.

8.3.2 Överväganden

Regeringens förslag: Bestämmelsen i den nuvarande varumärkeslagen om vad som kan utgöra ett varumärke förs utan sakliga förändringar över till den nya varumärkeslagen.
(1 kap. 4 § i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag överensstämmer i allt väsentligt med regeringens (SOU 2001:26 s. 425).

Remissinstanserna har inte framfört några synpunkter i frågan.

Skälen för regeringens förslag: Kommittén föreslog att en bestämmelse motsvarande 1 § andra stycket VML skulle tas in i den nya varumärkeslagen, dock med det tillägget att det i lagtexten skulle anges att även sammansättningar av ord, slagord och avbildningar är sådana tecken som kan utgöra varumärken.

Vare sig den hittills gällande bestämmelsen, artikel 3 i varumärkesdirektivet eller den av kommittén föreslagna bestämmelsen är emellertid uttömmande utan redovisar bara exempel på vilka slags tecken som kan utgöra varumärken. Regeringen anser därför att den nuvarande lagtexten, som är utformad i enlighet med direktivet, inte bör byggas ut med ytterligare exempel. Bestämmelsen i den nya varumärkeslagen bör alltså ha samma utformning som i dag.

8.4 Kännetecken som inte kan omfattas av ensamrätt

8.4.1 Nuvarande ordning

I 5 § VML föreskrivs att ensamrätt till varukännetecken inte innefattar sådan del av kännetecknet, som huvudsakligen tjänar till att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller på annat sätt fylla annan uppgift än att vara kännetecken. Bestämmelsen har varit oförändrad sedan varumärkeslagen infördes. Av förarbetena framgår att bestämmelsen har till syfte att ”från ensamrätt utesluta sådant som bör hållas fritt för allmänt begagnande eller som icke har tillräcklig distinktivitet”. Det underströks vidare att varumärkesrätten inte på omväg får utnyttjas för att skapa oberättigade monopol på tekniska och funktionella element i förpackningar och formgivning (SOU 1958:10 s. 248).

8.4.2 Överväganden

Regeringens förslag: Bestämmelserna i 5 § i den nuvarande varumärkeslagen om att ensamrätt till varukännetecken inte innefattar sådan del av kännetecknet som huvudsakligen fyller en annan funktion än att vara kännetecken förs inte över till den nya varumärkeslagen i den lydelsen. I stället införs en bestämmelse om att ensamrätt inte kan förvärfvas till kännetecken 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.
(1 kap. 9 § i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag överensstämmer med regeringens (SOU 2001:26 s. 426 f.).

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfört någon synpunkt i denna del.

Skälen för regeringens förslag: Enligt 5 § VML innefattar ensamrätten till ett varukännetecken inte sådan del av kännetecknet, som huvudsakligen tjänar till att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller på annat sätt fylla annan uppgift än att vara kännetecken.

När varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt infördes i 13 § andra stycket VML en bestämmelse av vilken det framgår att som varumärke får inte *registreras* kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. Lagregeln utformades i enlighet med artikel 3.1 e i direktivet och trädde i kraft den 1 januari 1993. Regeringen anförde att 5 § VML inte kunde anses utgöra något registreringshinder och att det därför borde införas ett uttryckligt registreringshinder som motsvarade direktivbestämmelsen (se vidare prop. 1992/93:48 s. 73 f.).

I övrigt behandlades förhållandet mellan dessa båda bestämmelser inte närmare i lagstiftningsärendet. Bestämmelsen i 5 § är enligt sin ordalydelse tillämplig på såväl registrerade varumärken som inarbetade varumärken och varukännetecken. Denna bestämmelse är emellertid mer restriktivt utformad än det motsvarande registreringshindret i 13 § andra stycket VML. I doktrinen har det gjorts gällande att 5 § VML efter genomförandet av direktivet inte har någon självständig betydelse annat än för oregistrerade varumärken. Det har dock rått delade meningar i denna fråga (se Levin i NIR 1996, häfte 3, s. 303 f. och Pehrson i Festskrift till Birger Stuevold Lassen, 1997, s. 812 f.). Patentbesvärslagen har i en dom från 1997 funnit att det inte kan anses vara sakligt motiverat att låta 5 § föranleda en mer omfattande inskränkning i den ensamrätt som ett registrerat varumärke ger än den som följer av 13 § andra stycket VML (Patentbesvärslagens dom den 27 juni 1997 i mål nr 95-573).

Regeringen kan konstatera att utformningen av bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen har lett till oklarhet när det gäller lagregleringen av begränsningarna i ensamrätten i nu aktuella hänseenden för registrerade varumärken. Den nya varumärkeslagen bör givetvis utformas så att sådana oklarheter undviks. De nuvarande bestämmelserna tycks också ha medfört att olika regler kommit att gälla för registrerade varumärken och inarbetade varukännetecken i detta avseende. Enligt regeringens uppfattning bör dessa begränsningar i ensamrätten vara enhetliga.

Regeringen anser mot denna bakgrund, i likhet med kommittén, att den nuvarande bestämmelsen i 5 § VML inte bör föras över till den nya varumärkeslagen. Det bör i stället införas en bestämmelse som bygger på artikel 3.1 e i direktivet och som anger att ensamrätt inte kan förvävas till varukännetecken 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. Denna bestämmelse bör gälla

för såväl registrerade varumärken som inarbetade varukännetecken. Angående frågan om registreringshinder av motsvarande innebörd, se avsnitt 9.7.3.

8.5 Konsumtion av ensamrätten

Regeringens förslag: Bestämmelsen om konsumtion av ensamrätten i den nuvarande varumärkeslagen förs i sak oförändrad över till den nya varumärkeslagen.
(1 kap. 12 § i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag överensstämmer med regeringens (SOU 2001:26 s. 430).

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har yttrat sig i denna fråga.

Skälen för regeringens förslag: Med konsumtion avses inom varumärkesrätten att ensamrätten användas på ett varukännetecken för en viss vara förbrukas efter det att varan har förts ut på marknaden antingen av innehavaren själv eller av någon annan med innehavarens samtycke. Frågan om konsumtion regleras i 4 a § VML, som trädde i kraft den 1 juli 2000. Bestämmelsen innebär att varumärkesrätten konsumeras endast om varan har förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, s.k. regional konsumtion. Konsumtion inträder dock inte när varornas skick har förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen. När det gäller bakgrunden till denna reglering hänvisas till prop. 1999/2000:93, som bygger på Varumärkeskommitténs delbetänkande Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv – Ändringar i varumärkeslagen (SOU 1999:19).

Regeringen anser liksom kommittén att den nuvarande konsumtionsbestämmelsen bör föras över till den nya varumärkeslagen i sak oförändrad.

8.6 Kolliderande rättigheter

8.6.1 Nuvarande ordning

I 7–10 §§ VML finns bestämmelser som reglerar frågor om företrädesrätt m.m. vid kollisioner mellan olika rättigheter.

I 7 § VML föreskrivs att vid avgörande av tvist om rätt till varukännetecken som är förväxlingsbara, ska företrädet ges den som kan åberopa tidigaste rättsgrund, om inte annat följer av 8 eller 9 §. Bestämmelsen ger uttryck för en allmän immaterialrättslig princip om att företrädet ges till den tidigaste ensamrätten. Inga ändringar har gjorts i bestämmelsen sedan varumärkeslagens tillkomst.

Från huvudregeln i 7 § VML finns det vissa undantag. I 8 § VML finns en s.k. passivitetsregel som gäller i de situationer när det yngre kännetecknet är ett registrerat varumärke. Av paragrafen följer att rätten till ett registrerat varumärke, med avseende på de varor för vilka det har

använts, kan bestå vid sidan av en äldre rätt till ett förväxlingsbart kännetecken, om registreringen söks i god tro och innehavaren av den äldre rätten under fem år i följd har varit medveten om och funnit sig i användningen här i landet av det registrerade varumärket. Denna bestämmelse fick sin nuvarande lydelse i samband med de ändringar som gjordes i varumärkeslagen till följd av Sveriges tillträde till EES-avtalet och bygger på artikel 9 i varumärkesdirektivet. Kravet på att innehavaren av den äldre rättigheten ska ha varit medveten om användningen av det yngre varumärke och regeln om att det yngre varumärket endast får bestå för de varor eller tjänster för vilka det har använts infördes för att anpassa svensk rätt till direktivet (se prop. 1992/93:48 s. 92 f.).

Ytterligare en passivitetsregel finns i 9 § VML. Den behandlar det fallet när det yngre kännetecknet utgörs av ett inarbetat kännetecken. Av bestämmelsen följer att om ett kännetecken har inarbetats, får rätten till det bestå vid sidan av en äldre rätt till ett förväxlingsbart kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid har inskridit mot användningen av det yngre kännetecknet. Bestämmelsen har inte förändrats sedan varumärkeslagens tillkomst.

Slutligen finns i 10 § VML en bestämmelse som närmare reglerar samexistens mellan två kolliderande kännetecken. I bestämmelsen anges att i fall som avses i 8 eller 9 § får efter vad som är skäligt föreskrivas, att något av kännetecknen eller båda får användas endast på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande, med tillfogande av en Ortsangivelse eller med annat förtydligande. Denna bestämmelse ger alltså en domstol möjlighet att i situationer där två kännetecken ska existera parallellt meddela föreskrifter av nu nämnt slag. Inte heller denna bestämmelse har ändrats sedan varumärkeslagens tillkomst.

8.6.2 Överväganden

Regeringens förslag: Bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen om företrädesrätt vid tvist om rätt till varukännetecken, verkan av passivitet och om samexistens förs i huvudsak oförändrade i sak över till den nya varumärkeslagen. Det införs dock en bestämmelse som uttryckligen anger att i de fall rätten till ett yngre varukännetecken ska bestå till följd av någon av passivitetsreglerna så får det äldre varukännetecknet användas. Vidare överförs inte dagens bestämmelse om att det går att föreskriva att ett registrerat varumärke, som ska bestå vid sidan av ett annat kännetecken, bara får användas på särskilt sätt till den nya varumärkeslagen.

(1 kap. 13–16 §§ i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag överensstämmer delvis med regeringens. Kommitténs förslag innehåller även vad gäller verkan av passivitet gentemot inarbetade varukännetecken en regel om att en innehavare av ett varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska anses ha handlat inom rimlig tid om denne inom fem år från det att han eller hon fick kännedom om användningen har vidtagit åtgärder för att hindra denna användning. Kommitténs förslag till

bestämmelse om samexistens mellan kolliderande rättigheter innehåller vidare vissa ytterligare regler (SOU 2001:26 s. 430 f.)

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfört någon synpunkt i denna del.

Skälen för regeringens förslag: I 7–10 §§ VML finns som redovisats i föregående avsnitt bestämmelser om hur kollisioner mellan olika varukännetecken ska hanteras. När varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt med anledning av EES-avtalet gjordes vissa ändringar i bestämmelsen om passivitet i 8 § VML (prop 1992/93:48 s. 92 f.). I övrigt har dessa bestämmelser inte ändrats sedan varumärkeslagens tillkomst.

Kommitténs förslag innebar att det i den nya varumärkeslagen skulle tas in en bestämmelse som i allt väsentligt stämde överens med huvudregeln i 7 § VML om att företräde ska ges till den som har tidigaste rättsgrund. Detsamma gäller i fråga om passivitetsregeln för registrerade varumärken i 8 § VML. När det gäller sistnämnda bestämmelse föreslog kommittén dock att det i bestämmelsen uttryckligen skulle anges att användningen av det yngre varumärket ska ha skett efter registreringsdagen. Detta föreskrevs uttryckligen i en äldre lydelse av 8 § VML. Av förarbetena framgår att även i den nu gällande bestämmelsen avses användning som skett efter registreringsdagen (se prop. 1992/93:48 s. 93 f.) Kommitténs förslag innebar alltså inte någon saklig förändring.

Ingen av remissinstanserna har haft någon erinran mot kommitténs förslag i dessa delar. Förslaget bör enligt regeringens uppfattning genomföras i de aktuella delarna.

Kommittén föreslog vidare att passivitetsregeln i 9 § VML som gäller inarbetade varukännetecken skulle föras över till den nya varumärkeslagen. I denna del föreslog kommittén emellertid att det därutöver skulle införas en kompletterande regel om att i de fall där det äldre kännetecknet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, ska innehavaren anses ha handlat inom rimlig tid om han eller hon inom fem år från det att han eller hon fick kännedom om användningen av det yngre kännetecknet vidtagit åtgärder för att hindra denna användning.

Den föreslagna regeln skulle alltså vara tillämplig i sådana situationer där båda de kolliderande kännetecknen här i landet är kända inom en betydande del av omsättningskretsen. Enligt nuvarande ordning gäller att frågan om vad som ska anses vara en rimlig tid måste bedömas med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall (prop. 1960:167 s. 86). Som kommittén påpekat anges det i artikel 4.4 i WIPO-rekommendationen angående bestämmelser om skydd för välkända varumärken att en innehavare av ett välkänt varumärke ska kunna ingripa mot ett kolliderande varumärke inom åtminstone en tid av fem år från det att innehavaren fick kännedom om användningen av det andra märket.

Regeringen ställer sig tveksam till om det i lagen är lämpligt att slå fast att en innehavare som agerar inom fem år alltid ska anses ha handlat inom rimlig tid. Det kan enligt regeringens uppfattning inte uteslutas att det kan uppkomma situationer där det inte är lämpligt med en sådan generell tidsgräns. WIPO-rekommendationen är inte bindande på så sätt att det är nödvändigt att införa en sådan regel. Regeringen anser sammantaget att det inte bör införas någon sådan regel. Även i fortsättningen bör det alltså göras en bedömning i det enskilda fallet av

hurvida innehavaren av det äldre kännetecknet har agerat inom rimlig tid. I de fall då det äldre kännetecknet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen bör man dock utan att detta regleras uttryckligen i lagen i normala fall, i enlighet med WIPO-rekommendationen, kunna ha som utgångspunkt att ett handlande som sker inom fem år ska anses ha skett inom rimlig tid.

När det gäller bestämmelsen om samexistens i 10 § VML föreslog kommittén att det i den nya varumärkeslagen skulle framgå att i de fall rätten till ett yngre varukännetecken ska bestå till följd av någon av passivitetsreglerna, så får både det äldre och det yngre kännetecknet användas. Vidare föreslog kommittén att den möjlighet som i dag finns att föreskriva att ett kännetecken bara får användas med tillfogande av ortsangivelse eller liknande, fortsättningsvis bara skulle kunna användas för inarbetade varukännetecken. Skälet till detta är att artikel 9 i varumärkesdirektivet inte möjliggör en sådan lösning för registrerade varumärken. Regeringen instämmer i kommitténs bedömning i dessa delar. Förslagen bör alltså genomföras.

Kommittén föreslog också att det skulle kunna beslutas att ett kännetecken endast får användas för vissa varor eller inom ett visst område. Enligt regeringens uppfattning bör dock villkor som meddelas med stöd av den aktuella bestämmelsen vara begränsade till utformningen av själva kännetecknet som sådant. Något sådant tillägg bör därför inte göras i bestämmelsen.

Slutligen föreslogs ett tillägg i bestämmelsen om ortsangivelse om att den också skulle vara tillämplig när identiska eller liknande kännetecken är inarbetade för olika innehavare i olika delar av landet. Av förarbetena till den nuvarande varumärkeslagen framgår att den gällande bestämmelsen är tillämplig på lokalt inarbetade kännetecken och att det främst är i dessa fall som en föreskrift om ortsangivelse kan bli aktuellt (SOU 1958:10 s. 265). En förutsättning för att så ska ske torde emellertid vara att det föreligger en kollision mellan kännetecknen i fråga. Det föreslagna tillägget omfattar emellertid enbart sådana situationer då det normalt inte föreligger någon kollision mellan kännetecknen. Regeln bör därför inte införas i den föreslagna lydelsen. Att ortsangivelse eller liknande kan bli aktuellt när lokalt inarbetade varukännetecken trots allt kolliderar följer, som framgått, redan av den lagtext som nu föreslås bli överförd till den nya varumärkeslagen.

8.7 Uppgiftsskyldighet när ett varumärke återges i lexikon m.m.

8.7.1 Nuvarande ordning

I 11 § första stycket VML finns en bestämmelse som reglerar de fall då ett registrerat varumärke tas in i ett lexikon, handbok eller annan liknande tryckt skrift. Om innehavaren av det registrerade varumärket begär det, är författare, utgivare och förläggare skyldiga att se till att varumärket inte återges utan att det framgår att det är fråga om ett registrerat varumärke. Av andra stycket i bestämmelsen framgår att den som försummar detta är skyldig att medverka till att ett beriktigande

offentliggörs på det sätt och i den omfattning som är skäligt samt att stå för kostnaden för detta. Av förarbetena framgår att dessa bestämmelser ansågs falla utanför tryckfrihetsrättens område, eftersom de inte stred mot något intresse som skyddas av tryckfriheten (SOU 1958:10 s. 171).

Syftet med bestämmelsen är att förhindra att ett varumärke återges på ett sådant sätt att det uppfattas som en generisk beteckning för en vara eller tjänst. Detta kan medföra att varumärket degenererar och förlorar sin särskiljningsförmåga. Om så sker kan registreringen av varumärket hävas. Vid varumärkeslagens tillkomst diskuterades bestämmelsen ingående. Flera remissinstanser motsatte sig att bestämmelsen skulle införas överhuvudtaget, medan andra tvärtom förordade att den borde ha ett mer vidsträckt tillämpningsområde (se prop. 1960:167 s. 87 f.).

För gemenskapsvarumärkena finns en särskild bestämmelse i artikel 10 i EG:s varumärkesförordning som är utformad på ett annat sätt. Av denna bestämmelse följer att om återgivningen av ett gemenskapsvarumärke i ett lexikon, en encyklopedi eller liknande uppslagsverk ger intryck av att varumärket utgör en generisk beteckning, ska utgivaren av verket på begäran av innehavaren av gemenskapsvarumärket se till att återgivningen av varumärket senast i nästa utgåva av verket åtföljs av uppgift om att det är ett registrerat varumärke.

8.7.2 Överväganden

Regeringens förslag: De nuvarande bestämmelserna om uppgiftsskyldighet när ett registrerat varumärke återges i lexikon, handböcker eller liknande tryckta skrifter förs över till den nya varumärkeslagen.

Uppgiftsskyldigheten ska också gälla när en sådan skrift görs tillgänglig elektroniskt av någon som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen.

Det införs inte någon lagregel om att upplysningsskyldigheten alltid ska anses vara uppfylld om symbolen ® på ett tydligt sätt återges tillsammans med märket.

(1 kap. 17 § i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag innebär att uppgiftsskyldigheten också ska gälla vid utgivning av läroböcker. Vidare föreslår kommittén att det i den nya varumärkeslagen tas in en bestämmelse om att uppgiftsskyldigheten alltid ska anses vara uppfylld om symbolen ® på ett tydligt sätt återges tillsammans med märket. I övrigt överensstämmer förslaget i huvudsak med regeringens (se SOU 2001:26 s. 433).

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfört någon synpunkt i denna del.

Skälen för regeringens förslag: Som nämnts i föregående avsnitt gäller upplysningsskyldigheten enligt 11 § VML endast för registrerade varumärken. Inarbetade varukännetecken och s.k. naturliga varukännetecken faller alltså utanför. Kommitténs förslag innebär att upplysningsskyldigheten även i fortsättningen endast skulle gälla för registrerade varumärken. Regeringen delar den bedömningen.

Kommitténs förslag innebär vidare att bestämmelsens tillämpningsområde skulle utvidgas i två avseenden. För det första skulle enligt

förslaget inte bara lexikon, handböcker eller andra liknande skrifter omfattas, utan också läroböcker och med läroböcker liknande skrifter. Enligt nuvarande ordning är 11 § VML endast tillämplig på läroböcker (eller vetenskapliga verk) som har karaktär av handböcker eller uppslagsböcker. I övrigt faller läroböcker – liksom tidningar och skönlitterära verk – utanför bestämmelsens tillämpningsområde (se SOU 1958:10 s. 171 och prop. 1960:167 s. 92). En utvidgning i enlighet med kommitténs förslag skulle innebära att betydligt fler skrifter än i dag skulle omfattas av upplysningsskyldigheten. Något underlag för att bedöma konsekvenserna av en sådan förändring finns inte. Sannolikt skulle det också uppstå gränsdragningsvårigheter när det gäller vilka skrifter som ska anses som läroböcker och med dessa liknande skrifter. Regeringen anser därför att det inte bör göras några sakliga förändringar i detta avseende.

För det andra föreslogs att upplysningsskyldigheten också skulle gälla för det fall en skrift av de nämnda typerna görs tillgänglig på Internet eller genom något annat elektroniskt medium. Regeringen instämmer i kommitténs uppfattning att samma reglering bör gälla exempelvis i det fallet att samma lexikon ges ut i bokform och tillhandahålls på Internet. En fråga som uppkommer är dock vilka slags tillhandahållanden som bör omfattas av regleringen. Bestämmelsen får inte bli verkningslös utan det måste finnas en verklig möjlighet för en varumärkesinnehavare att få gehör för sin begäran. Regeringen anser därför att en avgränsning bör ske så att bestämmelsen inte är tillämplig på exempelvis sådana Internetbaserade lexikon och liknande där var och en kan bidra med material. Lämpligen bör avgränsningen göras på så sätt att bestämmelsen är tillämplig på sådana tillhandahållanden som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen, dvs. sådana tillhandahållanden som görs av t.ex. en utgivare av tryckt skrift eller där det finns ett utgivningsbevis för verksamheten.

När det slutligen gäller kommitténs förslag att upplysningsskyldigheten alltid skulle anses uppfylld om symbolen ® på ett tydligt sätt anges tillsammans med varumärket, kan det konstateras att detta redan i dag är ett av flera möjliga sätt att ange att en benämning är ett registrerat varumärke. Det väsentliga är att upplysningen blir tydlig för läsaren. Hur upplysningen lämpligen bör utformas beror också på vilken karaktär den aktuella skriften har. Enligt regeringens mening kan det inte anses föreligga något behov av att genom lagstiftning ge den aktuella symbolen sådan status att upplysningsskyldigheten alltid ska anses uppfylld om den återges tillsammans med varumärket. Någon sådan lagregel bör därför inte införas.

9 Närmare om registreringen av varumärken

9.1 Inledning

I avsnitt 6.3 har frågan om omfattningen av officialprövningen vid registreringen av varumärken och firma behandlats gemensamt. Regeringens förslag i dessa delar innebär i korthet att officialprövningen

av de relativa registreringshindren ska behållas både vid varumärkesregistrering och vid firmaregistrering.

I avsnitt 9.2 behandlas övriga frågor med anknytning till handläggningen av ansökningar om registrering av nationella varumärken. Invändningsförfarandet behandlas i avsnitt 9.3.

I avsnitten 9.4–9.6 behandlas frågor om särskiljningsförmåga, inklusive angivelser av en varas art eller geografiska ursprung samt möjligheten att registrera angivelser av geografiskt ursprung som kollektiv- eller garanti- eller kontrollmärke.

Utformningen av registreringshindren behandlas i avsnitten 9.7–9.8.

I avsnitt 9.9 behandlas frågor om prioritet vid varumärkesregistrering.

Slutligen behandlas i avsnitten 9.10–9.11 vissa andra frågor som rör registrerade varumärken.

Utformningen av vissa handläggningsbestämmelser och övriga bestämmelser om registreringen är beroende av Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Dessa bestämmelser behandlas därför i anslutning till konventionen. Detta gäller för bestämmelserna om hemlandsbevis (avsnitt 15.4), ombuds- och fullmaktsfrågor (avsnitt 15.5.3), delning av ansökningar och registreringar (avsnitt 15.7), anstånd, återupptagen handläggning och återställande av försutten tid (avsnitt 15.13). Också i övrigt berör konventionen frågor med anknytning till handläggningen vid Patent- och registreringsverket (PRV).

9.2 Handläggningen av ansökningar om registrering

9.2.1 Nuvarande ordning

Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 12–24 §§ varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML. Kompletterande bestämmelser finns i 7–21 §§ varumärkesförordningen (1960:648) – VMF.

Den som vill registrera ett varumärke ska ge in en skriftlig ansökan om detta till PRV. I ansökan ska sökandens namn eller firma anges samt för vilka varor eller tjänster och klasser det sökta märket är avsett. Märket ska också tydligt anges i ansökan (17 §). Enligt 7 § varumärkesförordningen ska ansökan vara undertecknad av sökanden eller hans ombud.

En ansökan om registrering av ett kollektivmärke ska därutöver innehålla uppgift om de bestämmelser enligt vilka märket får användas (3 § första stycket kollektivmärkeslagen, 1960:645).

Om PRV anser att det finns någon brist i en ansökan om ett varumärke eller att det annars föreligger hinder mot att bifalla ansökan, ska myndigheten enligt 19 § VML förelägga sökanden att yttra sig eller vidta rättelse. Sker inte detta kan ansökan avskrivas. Anser myndigheten även efter det att sökanden har yttrat sig att det finns hinder mot registrering ska ansökan avslås, om det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt föreläggande.

Om ansökningshandlingarna är fullständiga och det inte finns något hinder mot registrering ska PRV föra in varumärket i varumärkesregistret och utfärda en kungörelse om detta (20 § första stycket VML). Om varumärket innehåller en beståndsdel som inte kan registreras ensam för

sig och det finns särskild anledning att anta att registrering av märket kan föranleda ovisshet om ensamrättens omfattning, kan PRV genom en s.k. disclaimer uttryckligen undanta beståndsdelen från skyddet (15 § VML). Efter kungörelse av en varumärkesregistrering finns möjlighet för utomstående att inom två månader framställa invändning mot registreringen (20 § andra stycket VML). Invändningsförfarandet beskrivs närmare i avsnitt 9.3.1.

Ett slutligt beslut av PRV i ett ärende om registrering får överklagas till Patentbesvärsrätten av sökanden, om beslutet gått honom eller henne emot. Ett överklagande ska ske inom två månader från beslutets dag. Patentbesvärsrättens beslut kan i sin tur överklagas till Regeringsrätten. För att Regeringsrätten ska ta upp ärendet till prövning krävs prövningstillstånd (47 § VML).

9.2.2 Överväganden

Regeringens förslag: Bestämmelserna i 3 § första stycket kollektivmärkeslagen och vissa av bestämmelserna i 9 § första stycket varumärkesförordningen om ansökans innehåll förs över till den nya varumärkeslagen så att det av lagen framgår vilka grundläggande uppgifter en ansökan ska innehålla. Vidare anges i lagen att ansökningsavgift ska betalas. Något krav på att ansökan ska vara skriftlig tas inte in i den nya varumärkeslagen.

PRV ska, på i huvudsak samma sätt som i dag, kunna avskriva en ansökan om sökanden inte följer ett föreläggande att rätta till en brist i en ansökan eller att yttra sig.

Handläggningsreglerna i den nya varumärkeslagen förtydligas genom att det införs en uttrycklig regel om att PRV får avslå en ansökan delvis. I sådant fall ska införande i varumärkesregistret och kungörande ske när beslutet har vunnit laga kraft. Vidare införs en bestämmelse om att sökanden får göra sådana oväsentliga ändringar i det märke som ansökan avser som inte påverkar helhetsintrycket. Vidare införs en bestämmelse om att verket ska avskriva ärendet, om sökanden återkallar sin ansökan.

En anteckning om s.k. disclaimer ska bara få ske om det finns en uppenbar risk för att registreringen av varumärket leder till ovisshet om ensamrättens omfattning.

I övrigt överförs bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen och kollektivmärkeslagen avseende handläggning fram till och med registreringen av ansökningar om registrering av varumärken och kollektivmärken över till den nya varumärkeslagen utan några förändringar i sak.

(1 kap. 6 §, 2 kap. 1, 2, 12, 13, 17–19 och 23 §§ varumärkeslagen)

Kommitténs förslag innehåller inte någon regel om delvis avslag på en ansökan. Vidare har bestämmelserna om s.k. disclaimer en annan utformning. I övrigt överensstämmer förslaget i huvudsak med regeringens (se SOU 2001:26 s. 182 f.).

Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. PRV har uppfattat förslaget på så sätt att avskrivning av ett

ärende bara bör kunna ske när ett första föreläggande inte besvarats. Verket har anfört att om avsikten är att avskrivning ska kunna ske även efter det att ytterligare ett föreläggande utfärdats bör detta framgå av lagen. Verket har dock ansett att avskrivningsmöjligheten ur rättssäkerhetssynpunkt endast bör finnas i de fall ett första föreläggande inte har besvarats. PRV har vidare ansett att det s.k. disclaimerinstitutet bör ses över. Verket har förordat att institutet avskaffas, alternativt att det begränsas till att sökanden på eget initiativ kan begära att disclaimer antecknas för att avhjälpa bristande särskiljningsförmåga. *Sveriges advokatsamfund* har, bl.a. mot bakgrund av att det inte ska finnas något krav på skriftlighet, anfört att möjligheten till elektronisk ingivning av ansökningar om varumärkesregistrering bör påskyndas.

Skälen för regeringens förslag

Ansökans innehåll m.m.

Enligt 17 § VML ska en ansökan om registrering av ett varumärke vara skriftlig och innehålla uppgift om sökandens namn eller firma samt uppgift om de varor eller tjänster för vilka märket är avsett och de klasser varorna eller tjänsterna tillhör; dessutom ska märket tydligt anges. Kompletterande bestämmelser om ansökans innehåll finns i 9 och 10 §§ varumärkesförordningen. Av 3 § första stycket kollektivmärkeslagen följer att en ansökan om registrering av ett kollektivmärke därutöver ska innehålla uppgift om de bestämmelser enligt vilka märket får användas.

Kommittén föreslog att de grundläggande bestämmelserna om vad en ansökan ska innehålla skulle tas in i den nya varumärkeslagen. Detta innebar att vissa av de bestämmelser som nu finns på förordningsnivå skulle föras över till lag. Ingen av remissinstanserna har haft någon synpunkt på förslaget. Regeringen har ingen annan uppfattning än kommittén i denna del, dock bör det av tydlighetsskäl även anges i lagen att i de fall sökanden företräds av ett ombud, ska ombudets namn och adress anges i ansökan.

Vidare föreslog kommittén att det inte skulle finnas något lagfäst krav på att en ansökan ska vara skriftlig och att bestämmelserna i detta avseende skulle vara utformade i enlighet med motsvarande bestämmelser i 8 § patentlagen (1967:837).

Med en sådan lösning kan regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddela de ytterligare föreskrifter som behövs när det gäller formerna för en ansökan och hur ansökningar ska ges in till PRV, exempelvis när det gäller elektronisk ingivning av en ansökan. Regeringen delar kommitténs uppfattning att regleringen i detta hänseende bör utformas efter samma modell som i patentlagen.

Avslag, avskrivning eller avvísning av en ansökan?

En fråga som bör övervägas i den nya varumärkeslagen är vilket slags beslut PRV ska fatta om en ansökan om registrering av ett varumärke innehåller en formell brist eller om det finns hinder mot registrering av varumärket.

Huvudregeln i svensk civilprocessrätt och förvaltningsprocessrätt är att en ansökan ska avvisas om den inte uppfyller de formella krav som ställs på en ansökan, medan den ska avslås om den tas upp till prövning i sak men inte kan bifallas (se exempelvis 42 kap. 4 § rättegångsbalken, 10 § lagen [1996:242] om domstolsärenden och 5 § förvaltningsprocesslagen [1971:291]). Handläggningsbestämmelserna i 19 § VML skiljer sig på två sätt från denna huvudregel. Den ena skillnaden är att ansökan ska avskrivas om sökanden inte besvarar ett utfärdat föreläggande i rätt tid; en ordning som tycks bygga på synsättet att sökanden visat att han eller hon övergett sin ansökan genom att inte svara på förelägget. PRV kan enligt nuvarande ordning förelägga sökanden att yttra sig eller vidta rättelse vid äventyr att ansökan annars avskrivs. Förelägget kan avse såväl formella brister i ansökan som ett materiellt hinder mot registrering. Den andra skillnaden är att om sökanden besvarar förelägget men inte lyckas avhjälpa bristerna så ska ansökan avslås även om anledningen till förelägget var att det var något av de formella kraven som ställs som ansökan inte uppfyllde.

Utgångspunkten bör vara att de regler som styr förfarandet vid registrering av varumärken ska stämma överens med de grundläggande principerna och den terminologi som används i den allmänna processrätten. Detta talar för att ändra utformningen av handläggningsbestämmelsen i den nya varumärkeslagen. Den ordning som finns i varumärkeslagen är emellertid sedan länge etablerad på det industriella rättsskyddets område. Motsvarande bestämmelser finns också i övriga lagar på detta område (se 15 och 16 §§ patentlagen [1967:837], 14 och 15 §§ mönsterskyddslagen [1970:485] och 5 kap. 5 och 6 §§ växtförädlarrättslagen [1997:306]). Liknande bestämmelser finns också på det industriella rättsskyddets område i de andra nordiska länderna. Regeringen anser, i likhet med kommittén, att det mot denna bakgrund även i den nya varumärkeslagen bör införas regler som i sak stämmer överens med de regler som finns i dag.

I avsnitt 15.13 behandlas frågan huruvida det bör vara möjligt att få en avskriven ansökan om registrering återupptagen.

Partiellt avslag på en ansökan om registrering

Om ansökningshandlingarna är fullständiga och det inte finns något hinder mot registrering ska PRV ta in varumärket i varumärkesregistret och utfärda en kungörelse om detta (20 § första stycket VML). Ett varumärke kan, som framgår av 16 § VML, registreras i en eller flera klasser av varor (eller tjänster).

I de nämnda bestämmelserna i varumärkeslagen anges inte närmare hur PRV ska hantera den situationen att det finns hinder för endast någon eller några av de varor eller tjänster som det sökta varumärket avser och ansökan därför inte kan bifallas i sin helhet. Inte heller kommitténs förslag innebär något förtydligande på denna punkt.

Enligt uppgift från PRV avslås inte registreringsansökningar delvis i dag. Om ansökan avser flera slags varor eller tjänster och det, även efter kompletteringsföreläggande, finns hinder för någon eller några av dessa

varor eller tjänster avslås ansökan i sin helhet. I ett sådant beslut lämnas det däremot en motivering för respektive varu- eller tjänsteslag.

I artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) – varumärkesdirektivet – anges att i de fall då registreringshinder eller grunder för upphävande eller ogiltighetsförklaring föreligger för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts eller registrerats, ska vägran att registrera, upphäva eller ogiltigförklara varumärket endast avse dessa varor eller tjänster. EU-domstolen har uttalat att det av denna bestämmelse följer att bedömningen av huruvida de registreringshinder som anges i artikel 3 i direktivet (dvs. de absoluta registreringshindren) föreligger ska avse var och en av de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan och vidare att registreringsmyndighetens avslagsbeslut i princip ska vara motiverat med avseende på var och en av dessa varor eller tjänster (dom den 15 februari 2007 i mål nr C-239/05 BVBA Management, Training en Consultancy mot Benelux-Merkenbureau, p. 34–38).

Artikel 13 i direktivet är således tillämplig även under ansökningsförfarandet. Det ska alltså finnas en möjlighet för PRV att avslå en ansökan endast delvis. När direktivet genomfördes i svensk rätt föranledde artikel 13 att varumärkeslagen ändrades när det gäller möjligheten att häva en registrering. En särskild bestämmelse infördes om att i de fall det finns grund för hävning av en registrering endast för en del av de varor som ett varumärke registrerats för, ska registreringen hävas endast för dessa varor (25 b § VML), se prop. 1992/93:48 s. 100 f. I lagstiftningsärendet behandlades däremot inte frågan om varumärkeslagen också borde ändras så att det av lagtexten framgår att en ansökan om registrering kan avslås delvis.

Enligt regeringens uppfattning bör bestämmelserna i den nya varumärkeslagen mot denna bakgrund utformas så att det framgår att PRV kan avslå en ansökan helt eller delvis.

Undantag för skydd för en del av ett varumärke

Enligt 15 § första stycket VML innefattar den ensamrätt som registreringen av ett varumärke ger inte en sådan beståndsdel av märket som inte kan registreras ensam för sig (jfr avsnitt 8.2.2 angående begränsning av ensamrätten). Om det finns särskild anledning att anta att registreringen av märket kan föranleda ovisshet om ensamrättens omfattning kan enligt paragrafens andra stycke vid registreringen en sådan beståndsdel uttryckligen undantas från skyddet (s.k. disclaimer). Av paragrafens tredje stycke följer att om en beståndsdel som undantagits från skydd, senare visas ha blivit registrerbar kan en ny registrering ske av märkesdelen eller av hela märket utan något sådant undantag.

Kommitténs förslag innebar att bestämmelser om disclaimer skulle finnas även i den nya varumärkeslagen, men att bestämmelserna skulle justeras något i syfte att PRV inte skulle behöva ställa krav på disclaimer i samtliga fall där detta sker i dag. PRV har ansett att disclaimerinstitutet bör ses över. Verket har förordat att institutet avskaffas, alternativt att det

begränsas till att sökanden på eget initiativ kan begära att disclaimer antecknas för att avhjälpa bristande särskiljningsförmåga. I övrigt har remissinstanserna inte framfört någon invändning mot kommitténs förslag.

Regeringen anser i likhet med kommittén att det inte är lämpligt att i nuläget helt avskaffa bestämmelserna om disclaimer. Som PRV påpekat kan de nuvarande reglerna leda till att handläggningen av en ansökan om registrering fördröjs i onödan. Det är angeläget att detta så långt möjligt undviks. Regeringen delar därför kommitténs uppfattning att PRV inte ska behöva ställa krav på disclaimer i samma utsträckning som hittills. För att detta ska bli tydligt bör dock lagtexten utformas på annat sätt än vad kommittén förslagit. Bestämmelserna i den nya varumärkeslagen bör utformas på så sätt att det ska finnas en uppenbar risk för att registreringen av varumärket leder till ovisshet om ensamrättens omfattning för att en disclaimer ska aktualiseras.

Andra frågor som rör handläggningen av en ansökan om varumärkesregistrering

Kommitténs förslag innebar att flertalet övriga bestämmelser i den nuvarande varumärkeslagen som gäller handläggningen av en ansökan om registrering av ett varumärke skulle tas in i den nya varumärkeslagen utan några sakliga förändringar. Detta rörde dels bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen om varuklassificering (16 §), kompletteringsförelägganden (19 §) och intagande av varumärket i varumärkesregistret m.m. (20 § första stycket), dels bestämmelsen i 3 § första stycket kollektivmärkeslagen om att de bestämmelser enligt vilka ett kollektivmärke får användas ska tas in i varumärkesregistret och kungöras. Vidare föreslog kommittén att vissa av de bestämmelser som i dag finns i förordning skulle föras över till den nya varumärkeslagen. Dit hörde föreskrifter om ansökans innehåll och om att ansökningsavgift ska betalas. Regeringen delar kommitténs uppfattning i dessa delar.

Som framgått tidigare föreslår regeringen att den nya varumärkeslagen ska utformas så att det framgår att PRV kan avslå en ansökan helt eller delvis. En särskild fråga är hur verket ska hantera frågan om införande av varumärket i varumärkesregistret och kungörelse när en ansökan avslås delvis. Eftersom ett sådant beslut kan överklagas av sökanden ligger det nära till hands att utgå från att införandet i varumärkesregistret och kungörelsen bör ske först när beslutet har vunnit laga kraft. I vissa fall kan dock sökanden ha intresse av att få till stånd en registrering så snart som möjligt av den del av ansökan som inte avslagits. Det skulle i och för sig vara möjligt att tillämpa en ordning som innebär att registreringen i de delar den beviljats direkt tas in i varumärkesregistret och kungörs i dessa delar och att övriga delar tas in i registret och kungörs separat senare, om verkets avslagsbeslut skulle ändras efter överklagande. Nackdelen med en sådan lösning är dock att registreringsförfarandet kommer att avslutas vid olika tidpunkter för olika delar av registreringen, vilket har betydelse för frågan om beräkningen av tidpunkten för användningstvång. Detta kan leda till oklarheter. En sådan lösning bör därför inte väljas utan i stället bör införandet i varumärkesregistret och

kungörelse ske samlat. Tidpunkten för detta bör förstås vara när beslutet har vunnit laga kraft mot sökanden. Det bör nämnas att sökanden har möjlighet att ansöka om delning av ansökan och fördela varorna eller tjänsterna så att den ena ansökan bara innehåller de varor eller tjänster för vilka det inte finns något hinder mot registrering. På så sätt kan införande i varumärkesregistret och kungörelse ske utan att sökanden först måste avvakta att beslutet avseende övriga varor eller tjänster ska vinna laga kraft.

En fråga som inte regleras i den nuvarande varumärkeslagen är i vilken utsträckning en sökande kan göra *ändringar i ansökan* innan registrering har skett. I 24 § VML finns en bestämmelse om ändringar i ett redan registrerat varumärke som hittills har tillämpats analogt på märken som ännu inte registrerats. I enlighet med vad kommittén föreslog bör det nu införas en uttrycklig bestämmelse i vilken det klargörs att ändringar i märket under ansökningsskedet kan göras i samma utsträckning som ändringar i ett redan registrerat varumärke.

Vidare finns det i den nuvarande varumärkeslagen inte någon bestämmelse om att PRV ska avskriva ärendet om sökanden återkallar sin ansökan om registrering. Inte heller kommitténs förslag innehöll någon sådan bestämmelse. För att den nya varumärkeslagen ska bli tydlig på denna punkt anser regeringen att en bestämmelse av denna innebörd bör tas in i lagen.

9.3 Invändningsförfarandet

9.3.1 Nuvarande ordning

Invändningsförfarandet ger den som anser att ett varumärke inte borde ha registrerats möjlighet att få saken prövad av PRV i omedelbar anslutning till registreringen. Härigenom får bl.a. den som innehar en tidigare ensamrätt, en möjlighet att på ett enkelt och billigt sätt angripa registreringen.

Den huvudsakliga anledningen till att ett invändningsförfarande infördes i den nuvarande varumärkeslagen var att detta skulle kunna komplettera PRV:s officialgranskning av relativa hinder, särskilt i fråga om inarbetade varukännetecken och skyddade firmor (se SOU 1958:10 s. 117). Vid den översyn av varumärkeslagen som gjordes i mitten av 1990-talet ändrades reglerna på så sätt att invändningsförfarandet placerades efter registreringen. Syftet var att förenkla och effektivisera förfarandet (se prop. 1994/95:59 s. 40 f.).

Invändningsförfarandet går i korthet till på följande sätt. Var och en som anser att en beviljad registrering är felaktig kan inom två månader från det att registreringen kungjordes framställa invändning mot den (20 § andra stycket VML). PRV får däremot inte självmant ta initiativ till ett invändningsförfarande.

PRV ska underrätta innehavaren av varumärket om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig (20 § tredje stycket VML).

PRV ska upphäva registreringen, om det finns något hinder mot den. Om hinder bara finns för en del av de varor och tjänster som varumärket är registrerat för, ska registreringen i stället upphävas enbart för dessa

varor, om innehavaren begär det. Om det däremot inte finns något hinder mot registreringen, ska myndigheten avslå invändningen och låta registreringen bestå (21 § VML).

PRV får inom ramen för ett pågående invändningsförfarande självant beakta varje omständighet som är av betydelse för utgången, se prop. 1994/95:59 s. 52. Verket får också pröva en invändning även om den återkallas, förutsatt att det finns särskilda skäl (20 § fjärde stycket VML). De möjligheter som PRV har att självant ta upp nya omständigheter till prövning och att fullfölja ett pågående invändningsförfarande används dock mycket sällan i praktiken.

Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot registrering får överklagas hos Patentbesvärsträtten av innehavaren av varumärket och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invändaren återkallar sin talan i högre instans får denna ändå prövas, om det finns särskilda skäl. Ett överklagande ska ske inom två månader från beslutets dag. Patentbesvärsträttens beslut kan i sin tur överklagas till Regeringsrätten. För att Regeringsrätten ska ta upp ärendet till prövning krävs prövningstillstånd (47 § VML)

9.3.2 Överväganden

Regeringens förslag: Den som vill ska på samma sätt som hittills kunna göra invändning mot en beviljad registrering. Invändningsfristen förlängs så att invändningen ska ha kommit in till PRV inom tre månader från kungörelsedagen. Bestämmelser om vad invändningen ska innehålla förs över från 11 § varumärkesförordningen till den nya varumärkeslagen.

Vidare införs en paragraf som reglerar hanteringen av en invändning som är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning av ärendet. I ett sådant fall ska PRV förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom viss tid. Om föreläggandet inte följs ska invändningen avvisas.

Invändaren ska även i fortsättningen kunna åberopa både absoluta och relativa hinder. I fortsättningen ska dock en invändning som helt eller delvis grundas på ett relativt hinder avslås i dessa delar om den har gjorts av någon som inte invänder i eget intresse och innehavaren av registreringen begär att avslag ska ske.

Inte heller i fortsättningen ska PRV kunna ta initiativ till ett invändningsförfarande.

I ett pågående invändningsärende ska verket även i fortsättningen självant kunna ta upp ett absolut hinder till prövning samt, om det finns särskilda skäl, kunna pröva en invändning grundad på ett absolut hinder trots att invändningen återkallats. Detsamma ska gälla om den som gjort invändning återkallar sin talan efter det att PRV:s beslut överklagats.

I den nya varumärkeslagen begränsas verkets möjligheter att agera självant på så sätt att verket under prövningen av ett invändningsärende dels inte på eget initiativ ska kunna ta upp andra relativa hinder till prövning än dem som åberopats av någon

invändare, dels inte ska få pröva en återkallad invändning i sak i den del den grundas på ett relativt hinder.

Vidare införs nya regler om att PRV ska avslå en invändning direkt om den är uppenbart ogrundad och om att verket ska avvisa en invändning som, även efter komplettering till följd av ett kompletteringsföreläggande, är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning i ärendet.

I övrigt överförs till den nya varumärkeslagen resterande bestämmelser rörande hanteringen av invändningar mot varumärkesregistreringar i den nuvarande varumärkeslagen utan några ändringar i sak.

(2 kap. 24–28 §§ samt 10 kap. 10 § i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag innebär att PRV inte självmant ska kunna ta upp andra absoluta hinder till prövning än dem som åberopats av någon invändare. Förslaget innehåller inte någon uttrycklig lagregel om att en invändning ska avslås om den gjorts av någon som inte lider förfång av registreringen. Förslaget innehåller inte någon särskild bestämmelse om överklagande av beslut i invändningsärenden och om att ett överklagande från invändaren som återkallas ändå får prövas om det finns särskilda skäl. I övrigt överensstämmer förslaget i huvudsak med regeringens (se SOU 2001:26 s. 186 f.).

Remissinstanserna: Det övervägande antalet remissinstanser har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. *Patentbesvärsrätten* har anfört att frågan om saklegitimation bör behandlas som en processförutsättning och inte som en sakfråga, och att talan ska avvisas om invändaren inte är saklegitimerad. Frågan bör endast tas upp till prövning på initiativ av rättighetshavaren och alltså inte prövas ex officio av PRV. Domstolen har vidare anfört att det är inkonsekvent att föreskriva att PRV inte får ta upp absoluta hinder till prövning ex officio samtidigt som verket enligt förslaget ska få pröva en invändning trots att den återkallats, om det finns särskilda skäl. Patentbesvärsrätten har ansett att absoluta hinder bör kunna prövas i ett invändningsförfarande oberoende av om invändaren har åberopat dessa hinder, alternativt att möjligheten till fortsatt prövning när en invändning har återkallats bör tas bort. Slutligen har domstolen påpekat att kommitténs förslag att en registrering kan hävas delvis utan att rättighetshavaren medger att registreringen ska kvarstå i begränsad omfattning sannolikt kan medföra merarbete i den administrativa prövningen. Med hänsyn till att denna ordning gäller för gemenskapsvarumärkena har domstolen ansett att det kan vara lämpligt att det även här införs en möjlighet till delvis hävning oberoende av om rättighetshavaren har begärt det och även om invändaren endast har yrkat att registreringen i dess helhet ska hävas. *Svenska Patentombudsföreningen* har anfört att var och en som lider förfång av att en rättighet beviljas bör kunna få sin invändning prövad och ansett att kommitténs förslag i denna del är oklart. *Sveriges Reklamförbund* har ansett att PRV inte ska kunna pröva en återkallad invändning ens om det finns särskilda skäl.

Skälen för regeringens förslag

Invändningsfristens längd

Precis som kommittén anser regeringen att det även fortsättningsvis bör finnas ett invändningsförfarande. Regler om detta bör införas i den nya varumärkeslagen.

Enligt den gällande varumärkeslagen är fristen för att framställa invändning två månader. Kommittén föreslog en förlängning av denna frist till tre månader. Fristens längd skulle därigenom komma att överensstamma med den tremånadersfrist som gäller enligt EG:s varumärkesförordning (artikel 42). De remissinstanser som har yttrat sig har varit positiva till en sådan förlängning. Mot denna bakgrund delar regeringen kommitténs uppfattning om hur lång invändningsfristen bör vara. I den nya lagen bör det därför föreskrivas att invändningsfristen är tre månader.

Invändningens innehåll m.m.

I den gällande varumärkeslagen finns inte några bestämmelser om vad en invändning ska innehålla, utan detta regleras i 11 § varumärkesförordningen.

I avsnitt 9.2.2 har regeringen, när det gäller ansökningar om registrering, föreslagit att det i den nya varumärkeslagen ska anges vilka grundläggande uppgifter en ansökan ska innehålla och att ytterligare föreskrifter bör meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen anser, liksom kommittén, att bestämmelserna om innehållet i en invändning också bör tas in i lagen och att de bör utformas på motsvarande sätt.

Vilka ska få göra invändning?

Enligt nuvarande ordning kan invändning göras av var och en som så önskar oavsett vilken grund som åberopas till stöd för invändningen. Frågan är om det i den nya varumärkeslagen bör införas några begränsningar i detta avseende.

När det gäller invändningar som grundas på absoluta registreringshinder är regeringens utgångspunkt att var och en även i fortsättningen bör vara berättigad att framställa sådana invändningar. Detta hänger samman med att de absoluta registreringshindren motiveras av allmänna intressen som var och en får anses kunna företräda.

I mönsterskyddslagen (1970:485) finns det i 18 a § 3 en särregel för invändningar som grundas på att registreringen är felaktig då det i mönstret utan tillstånd tagits in t.ex. ett statsvapen, statsflagga eller annat statseblem. Regeln infördes till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (EGT L 289, 28.10.1998, s. 28) och innebär att i dessa fall får invändning endast framställas av den som berörs av rättigheten (se prop. 2001/02:121 s. 98 f.). Någon sådan regel finns inte i varumärkesdirektivet och regeringen anser att det inte heller finns behov av att införa en motsvarande bestämmelse i den nya varumärkeslagen. Såvitt gäller samtliga absoluta

registreringshinder bör alltså reglerna avseende möjlighet att göra invändning i den gällande varumärkeslagen föras över till den nya varumärkeslagen utan några förändringar i sak.

Annorlunda förhåller sig det däremot när det gäller invändningar som grundas på att registreringen står i strid med ett relativt registreringshinder, dvs. en tidigare ensamrätt. Kommittén föreslog att en invändare i fortsättningen endast skulle kunna åberopa ett relativt hinder med framgång om han eller hon innehade eller på annat sätt företrädde den rätt som åberopades till grund för invändningen. Regeringen har samma utgångspunkt som kommittén i denna fråga.

Den fråga som uppkommer är om det behövs några regler om detta i den nya varumärkeslagen och hur dessa i så fall bör vara utformade. Kommittén ansåg att det följde av allmänna civilprocessuella regler om talerätt att en förutsättning för att en invändning ska prövas i sak är att invändaren för talan i eget intresse och att det inte fanns anledning att införa särskilda bestämmelser om detta för invändningsärenden. De flesta av remissinstanserna har inte haft några synpunkter på kommitténs förslag. Ett par av dem har dock haft invändningar. Enligt *Svenska Patentombudsföreningen* bör var och en som lider förfång av att en rättighet beviljas kunna få sin invändning prövad. Svenska Patentombudsföreningen har ansett att kommitténs förslag i denna del är oklart. *Patentbesvärsträtten* har ansett att frågan om en invändare är saklegitimerad bör behandlas som en processförutsättning och inte som en sakfråga; frågan bör dock endast prövas om innehavaren begär det. En invändning som görs av någon som inte är saklegitimerad bör enligt Patentbesvärsträtten avvisas.

Det är viktigt att invändningsförfarandet utformas så att det fungerar på ett snabbt och effektivt sätt. Detta ligger i såväl innehavarnas som invändarnas intresse. Det bör därför inte införas regler som kan medföra att PRV:s hantering av invändningsärendena kompliceras. Det finns enligt regeringens uppfattning en risk att detta blir följden om det införs särskilda talerättsregler enligt vilka en invändning ska avvisas för det fall invändaren inte har rätt att göra invändning. Regeringen anser därför, i likhet med kommittén, att dessa frågor bör avgöras inom ramen för sakprövningen av invändningen.

När det gäller vad som ska krävas för att någon ska ha framgång med en invändning grundad på ett relativt registreringshinder kan konstateras följande. I avsnitt 10.4.3 föreslår regeringen att den uttryckliga regel som hittills funnits i varumärkeslagen om att var och en som lider förfång av en registrering får föra talan om hävande av en registrering (26 § första stycket VML) inte ska föras över till den nya varumärkeslagen. I stället kommer allmänna civilprocessuella regler att tillämpas, vilket innebär att endast den som för talan i eget intresse kan få framgång med en talan. Frågan om den som väcker talan har gjort det i eget intresse blir, som framgår i det nämnda avsnittet, ibland en rent processuell fråga, ibland en del av sakprövningen. Antingen avvisning eller ogillande kan alltså bli rättsföljden. I invändningsärendena blir enbart avslag aktuellt. Bortsett från den skillnaden anser regeringen att samma rättsläge bör etableras när det gäller vem som ska kunna ha framgång med en invändning som grundas på ett relativt hinder. Mot bakgrund av att motsatt ordning har gällt tidigare och då det är önskvärt att regleringen när det gäller

handläggningen hos PRV är tydlig och inte lämnar utrymme för olika tolkningar bör det införas en uttrycklig bestämmelse i den nya varumärkeslagen om att en invändning som helt eller delvis grundas på att det finns ett relativt registreringshinder ska avslås i dessa delar om den har gjorts av någon som inte invänder i eget intresse. För att invändningsförfarandet ska fungera effektivt bör det också föreskrivas att PRV bara ska pröva denna fråga om det begärs av innehavaren.

Brister i en invändning

Av 20 § tredje stycket VML följer att PRV, om det görs invändning mot en registrering, ska underrätta innehavaren av varumärket om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig. Lagen innehåller inga bestämmelser om hur PRV ska hantera en invändning som innehåller formella brister i något avseende. Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer har PRV emellertid ett ansvar för att göra invändaren uppmärksam på eventuella brister och ofullständigheter. Det finns dock inte någon bestämmelse om att PRV kan underlåta att kommunicera en invändning med innehavaren av varumärket även om invändningen har allvarliga brister.

Kommittén föreslog att dessa frågor skulle regleras i den nya varumärkeslagen. Förslaget innebar att om invändningen var så bristfällig att den inte kunde läggas till grund för en prövning i ärendet skulle invändaren föreläggas avhjälpa bristerna inom en viss tid och upplysas om att invändningen kunde komma att avvisas om föreläggandet inte följdes. Om invändaren inte följde föreläggandet skulle PRV avvisa invändningen. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot förslaget.

Som angetts tidigare är det angeläget att invändningsförfarandet fungerar på ett effektivt sätt. Enligt nuvarande ordning ska PRV kommunicera en invändning med innehavaren av varumärket även om den har allvarliga brister och därför inte kan ligga till grund för en prövning i ärendet. Det är enligt regeringens mening inte rimligt att den som har ansökt om registrering av ett varumärke ska behöva lägga resurser på att yttra sig över sådana invändningar. Regeringen anser därför att det, i enlighet med vad kommittén föreslog, bör införas en möjlighet för PRV att avvisa en invändning som är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning i ärendet. Lagreglerna rörande detta bör utformas i enlighet med kommitténs förslag.

Uppenbart ogrundade invändningar

Enligt den gällande varumärkeslagen ska PRV alltid kommunicera en invändning med innehavaren. Verket har således inte någon möjlighet att avslå en uppenbart ogrundad invändning direkt.

Kommitténs förslag innebar att det införas en sådan möjlighet i den nya varumärkeslagen, vilket ingen av remissinstanserna har haft någon erinran emot. *PRV* har dock anfört att motsvarande bestämmelser i annan lagstiftning enligt praxis ska tillämpas restriktivt eftersom det är viktigt att en part inte förvägras ett kontradiktorisk förfarande, vilket kan

komma att medföra att bestämmelsens inverkan på handläggningstider och kostnader blir begränsad.

Enligt regeringens uppfattning är det inte rimligt att innehavaren ska behöva lägga resurser på att yttra sig över uppenbart ogrundade invändningar. Regeringen delar därför kommitténs uppfattning att det bör införas en möjlighet att avslå en uppenbart ogrundad invändning utan att denna dessförinnan behöver kommuniceras med innehavaren. Som PRV har varit inne på bör bestämmelsen tillämpas restriktivt. Det kan därför antas att bestämmelsen endast kommer att tillämpas i undantagsfall. Viss ledning för bedömningen av i vilka situationer en ansökan är att anse som uppenbart ogrundad bör kunna hämtas från rättegångsbalkens bestämmelser om uppenbart ogrundade stämningsansökningar (42 kap. 5 § rättegångsbalken).

*Nya omständigheter senare under handläggningen samt PRV:s
officialprövning under invändningsförfarandet och prövning av en
återkallad invändning*

Precis som kommittén anser regeringen att det saknas anledning att begränsa en invändares möjlighet att åberopa nya omständigheter till stöd för invändningen senare under handläggningen. Precis som hittills bör alltså nya omständigheter kunna åberopas när som helst under handläggningen i PRV och i Patentbesvärsrätten samt, om det föreligger särskilda skäl, i Regeringsrätten (37 § förvaltningsprocesslagen). Några bestämmelser om detta behöver därmed inte införas i lagen.

En anknytande fråga är i vilken utsträckning PRV bör få utöva officialprövning i samband med invändningsförfarandet. Enligt de allmänna principer om förvaltningsbeslutens rättskraft som har utbildats i praxis gäller bl.a. att gynnande beslut i regel inte kan återkallas. I fråga om sådana beslut är det av naturliga skäl viktigt för den enskilde att kunna lita på att ett meddelat avgörande står fast. PRV har t.ex. ansetts inte ha befogenhet att utan stöd i lag rätta en felaktig registrering till nackdel för innehavaren (rättsfallet RÅ 1992 ref. 64). Verket har enligt gällande lagstiftning inte heller befogenhet att ta initiativ till ett invändningsförfarande. Däremot får verket inom ramen för ett pågående invändningsförfarande självmant beakta varje omständighet som är av betydelse för utgången samt fullfölja invändningsförfarandet även om invändaren återkallar sin invändning, under förutsättning att det finns särskilda skäl. Om en invändare återkallar sin talan sedan ett beslut i ett invändningsärende har överklagats, får domstolen ändå pröva invändningen, om det finns särskilda skäl.

Visserligen kan både absoluta och relativa registreringshinder åberopas och prövas under invändningsförfarandet, men det huvudsakliga syftet med invändningsförfarandet är dock att bereda innehavare av äldre ensamrätter tillfälle att i ett tidigt skede angripa registreringen. Invändningsförfarandet är i sina grunddrag också utformat som en flerpartsprocess i vilket två enskilda intressen i de flesta fall står emot varandra.

Mot den angivna bakgrunden delar regeringen kommitténs uppfattning att det inte finns anledning att utvidga PRV:s möjligheter till

officialprövning under invändningsförfarandet. Utgångspunkten bör i stället vara att parterna i en intressekonflikt ska disponera över både om en prövning ska komma till stånd och vad den i så fall ska omfatta. PRV bör därför inte självmant kunna ta initiativ till ett invändningsförfarande. Inte heller bör verket inom ramen för ett pågående invändningsförfarande självmant kunna ta upp ett nytt relativt hinder mot registrering eller få fullfölja prövningen av en invändning grundad på ett relativt hinder trots att invändningen återkallats.

Frågan är om detsamma bör gälla för de absoluta hindren. Enligt kommitténs förslag skulle PRV inom ramen för ett pågående invändningsärende inte heller självmant kunna ta upp ett nytt absolut hinder till prövning. *Patentbesvärslagen* har anfört att det är inkonsekvent att ha en sådan ordning samtidigt som verket enligt förslaget ska få pröva en invändning trots att den återkallats, om det finns särskilda skäl. Patentbesvärslagen har ansett att absoluta hinder bör kunna prövas i ett invändningsförfarande oberoende av om invändaren har åberopat dessa hinder, alternativt att möjligheten till fortsatt prövning när en invändning har återkallats bör tas bort. *Sveriges Reklamförbund* har ansett att PRV inte i några fall bör få pröva en återkallad invändning.

Regeringen delar Patentbesvärslagens uppfattning att reglerna om PRV:s möjlighet att under invändningsförfarandet självmant få ta upp ett nytt absolut hinder till prövning bör vara samordnade med reglerna om i vilka fall verket ska kunna pröva en återkallad invändning som grundas på ett absolut hinder. En omständighet som har betydelse för bedömningen av om det finns ett absolut hinder, exempelvis att varumärket saknar särskiljningsförmåga eller att det innehåller ett element som är rasistiskt och därför strider mot allmän ordning, kan tänkas komma till verkets kännedom först genom en anmärkning från allmänheten sedan varumärket kungjorts och invändning gjorts. I en sådan situation är det inte rimligt att verket är förhindrat att upphäva registreringen endast av det skälet att ingen av parterna i invändningsförfarandet åberopar detta. Regeringen anser därför att PRV även fortsättningsvis bör ha möjlighet att under invändningsförfarandet pröva ett nytt absolut hinder, även om det inte har åberopats av någon part. PRV bör av samma skäl, liksom i dag, ha möjlighet att pröva en invändning som har återkallats, förutsatt att det finns särskilda skäl för det. Som anförts tidigare bör en sådan prövning inte kunna ske om det till grund för invändningen endast har åberopats relativa hinder. Regler av den angivna innebörden bör alltså införas i den nya varumärkeslagen.

Vidare bör motsvarande bestämmelser införas avseende situationen att återkallelsen sker när ärendet har överklagats till domstol.

Delvis upphävande av en registrering efter invändning

Enligt 21 § VML ska PRV efter invändning upphäva registreringen, om det finns något hinder mot denna. Finns det hinder endast för en del av de varor som varumärket registrerats för, ska PRV i stället upphäva registreringen enbart för dessa varor, om varumärkeshavaren begär det.

Kommitténs förslag innebar att PRV även i fortsättningen skulle kunna upphäva en registrering delvis om det finns hinder för enbart vissa av de

varor eller tjänster som registreringen avser. En skillnad är dock att det enligt förslaget inte skulle krävas att innehavaren av varumärket begär det. Ingen av remissinstanserna har invänt mot kommitténs förslag. *Patentbesvärsträtten* har dock påpekat att förslaget sannolikt kan komma att medföra merarbete i den administrativa prövningen, eftersom varuförteckningarna ofta är omfattande och en prövning kommer att behöva ske mot varje varuslag. Med hänsyn till att denna ordning gäller för gemenskapsvarumärkena har domstolen emellertid ansett att det kan vara lämpligt att det även här införs en möjlighet till delvis upphävande oberoende av om rättighetshavaren har begärt det och även om invändaren endast har yrkat att registreringen i dess helhet ska hävas. Domstolen har också anfört att flertalet länder som är anslutna till Madridprotokollet tillämpar denna ordning.

I avsnitt 9.2.2 har regeringen föreslagit att bestämmelserna om avslag på en ansökan om registrering mot bakgrund av artikel 13 i varumärkesdirektivet och EU-domstolens praxis angående denna ska utformas så att det framgår att en ansökan kan avslås delvis. Enligt regeringens uppfattning bör bestämmelserna om upphävande inom ramen för invändningsförfarandet vara utformade på motsvarande sätt. Som *Patentbesvärsträtten* anfört är det också lämpligt att de svenska bestämmelserna om detta överensstämmer med vad som gäller när invändning görs mot ett gemenskapsvarumärke (se artikel 42.5 i EG:s varumärkesförordning).

Regeringen anser därför att bestämmelsen bör utformas på det sätt som kommittén föreslog. PRV bör alltså i fortsättningen kunna upphäva en registrering delvis på grund av en invändning, även om innehavaren av varumärket inte har begärt det.

Övriga bestämmelser om invändningsförfarandet

Kommitténs förslag innebar att övriga bestämmelser rörande invändningsförfarandet i fråga om anteckning i varumärkesregistret och kungörande av beslut om invändningar m.m. skulle överförs till den nya varumärkeslagen utan några ändringar i sak. Regeringen delar denna bedömning.

9.4 Grundläggande bestämmelser om särskiljningsförmåga

9.4.1 Nuvarande ordning

Svenska förhållanden

Av 13 § VML följer att ett varumärke endast får registreras om det har särskiljningsförmåga. Med detta menas att varumärket ska kunna skilja varor eller tjänster som en näringsidkare tillhandahåller från varor eller tjänster som kommer från andra näringsidkare. I paragrafen anges att ett märke som uteslutande eller endast med mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, inte i och för sig ska anses ha

särskiljningsförmåga. Det anges vidare att vid bedömningen av om ett märke har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk. Några närmare regler om under vilken tidsperiod användningen ska ha ägt rum finns inte.

När bestämmelsen infördes var det i första hand möjligheten att ta hänsyn till användningen av beskrivande varumärken vid bedömning av deras särskiljningsförmåga som ansågs vara av betydelse. I förarbetena anfördes att bestämmelsen skulle öppna en möjlighet att i speciella fall bortse från primära brister i ett märkes särskiljningsförmåga. Vidare anfördes att ett beskrivande märke genom användning kunde få sekundärbetydelse med verkan att det i första rummet uppfattades såsom ett särskilt kännetecken, medan dess beskrivande innebörd trädde i bakgrunden. Det uttalades vidare att det i och för sig inte var något ovillkorligt krav att användningen i varje enskilt fall skulle ha medfört en fullbordad inarbetning. Samtidigt anfördes att sekundärbetydelse normalt inte kunde uppstå om inte märket var allmänt känt inom omsättningskretsen, dvs. inarbetat. Utredningen understök dock att hänsyn måste tas till att olika märken kan ha högst varierande grader av bristande särskiljningsförmåga, alltifrån generiska ord, över mer eller mindre deskriptiva märken, till märken som står på gränsen mellan det deskriptiva och det endast starkt suggestiva (se SOU 1958:10 s. 103 f. och prop. 1960:167 s. 100 f.).

I praxis synes bestämmelsen ha tillämpats i huvudsak i enlighet med förarbetsuttalandena. Hänsyn har tagits till både användning som skett före tidpunkten för ansökan om registrering och användning som skett därefter (se t.ex. Patentbesvärslättens dom den 1 februari 1999 i mål nr 95-237).

Internationella förhållanden

Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten, senast reviderad i Stockholm 1967, (Pariskonventionen) innehåller en grundläggande bestämmelse om att man vid bedömning av ett märkes särskiljningsförmåga ska ta hänsyn till användningen av märket. Enligt artikel 6*quinquies* C.1 i konventionen ska man vid bedömning av ett märkes särskiljningsförmåga ta hänsyn till alla faktiska omständigheter och särskilt den tid som märket har använts.

Pariskonventionens bestämmelse bygger bl.a. på det förhållandet att varumärken genom användning kan förvärva en sekundärbetydelse (secondary meaning) som kännetecken. Bestämmelsen tar sikte på både märken som anses sakna känneteckenskaraktär och märken som är beskrivande för de varor som de avser (se SOU 1958:10 s. 103).

Det finns också unionsrättsliga regler om förvärv av särskiljningsförmåga genom användning. Enligt artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) ska ett varumärke inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkterna 3.1 b, c eller d, om det *före* tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har

gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. Hänvisningen till punkten 3.1 b innebär att bestämmelsen är tillämplig på märken som saknar särskiljningsförmåga. En medlemsstat får dessutom enligt artikel 3.3 besluta att denna bestämmelse ska gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats *efter* tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.

Liknande regler finns när det gäller gemenskapsvarumärken. Enligt artikel 7.3 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1) ska man ta hänsyn till användningen av ett varumärke vid bedömning av dess särskiljningsförmåga. Av bestämmelsen framgår inte huruvida även användning som sker efter ansökningsdagen ska beaktas. Enligt en riktlinje som utfärdats när det gäller tillämpningen av artikel 7.3 (Examination Division, Practice Note, Evidence of use, den 1 mars 1999) måste dock märket uppfylla kravet på särskiljningsförmåga redan vid tidpunkten för ansökan. Riktlinjen har numera inarbetats i de generella riktlinjer som Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) – OHIM – har utfärdat när det gäller registrering av gemenskapsvarumärken (se Guidelines concerning proceedings before the Office, Part B, s. 52). Frågan har prövats av tribunalen i en dom den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy, Inc. mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden. Tribunalen fann att artikel 7.3 ska tolkas på så sätt att ett varumärkes särskiljningsförmåga ska ha uppnåtts till följd av användning före ansökningsdagen (se punkt 36 i domen). Samma bedömning gjordes av tribunalen i en dom den 15 december 2005 i mål nr T-262/04, BIC SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden.

I *Danmark* finns en uttrycklig bestämmelse om att endast den användning ska beaktas som ägt rum före tidpunkten för ansökan vid bedömning av om ett varumärke har särskiljningsförmåga (13 § tredje stycket i den danska varumärkeslagen). I *Finland* och *Norge* är frågan om användning lagtekniskt sett reglerad på ungefär samma sätt som i Sverige. Men i Finland och Norge beaktas endast sådan användning som ägt rum före ansökningsdagen. Även i *Island* är saken från lagteknisk synvinkel reglerad på ungefär samma sätt som i Sverige. I den isländska rättstillämpningen tar man dock, liksom här, hänsyn även till användning som sker efter ansökningsdagen.

9.4.2 Överväganden

Regeringens förslag: Precis som tidigare ska det enligt den nya varumärkeslagen krävas att ett varukännetecken har särskiljningsförmåga. En bestämmelse införs som anger att ett varukännetecken anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan samt att vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.

Ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga i sig ska, liksom tidigare, inte vägras registrering på denna grund om varumärket har

förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. Det införs inte någon regel i den nya varumärkeslagen om att hänsyn endast ska tas till den användning som har ägt rum före det att ansökan om registrering gavs in.

(1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § första stycket i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag innebär att vid bedömningen av om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga ska hänsyn endast tas till den användning som har ägt rum fram till ansökningsdagen. I övrigt överensstämmer förslaget med regeringens (se SOU 2001:26 s. 217 f.).

Remissinstanserna: Endast ett fåtal remissinstanser har yttrat sig särskilt i denna del. *PRV* och *Sveriges Reklamförbund* har tillstyrkt förslaget. *Patentbesvärsträtten* har anfört att kommitténs förslag kan skapa problem för sökanden att förebringa bevisning om förvärvat särskiljningsförmåga, men att mycket ändå talar för förslaget, bl.a. att prioritet räknas från dagen för ansökan. *Sveriges advokatsamfund* har avstyrkt förslaget och anfört att det inte finns tillräckliga skäl att ändra nuvarande ordning. *Svenska Patentombudsforeningen* har ansett att det inte bör införas någon lagregel om vid vilken tidpunkt särskiljningsförmåga ska kunna visas. Föreningen har anfört att frågan bör avgöras i praxis för att möjliggöra en tillämpning i enlighet med vad som gäller för gemenskapvarumärken utan någon föregående lagändring. Föreningen har vidare pekat på att förslaget innebär att det uppstår svårigheter för sökandena eftersom det kan vara svårt att i efterhand visa att ett varumärke hade särskiljningsförmåga vid ansökningstillfället.

Skälen för regeringens förslag: I den gällande varumärkeslagen finns ingen uttrycklig definition av begreppet särskiljningsförmåga. Innebörden av begreppet framgår dock av 1 § andra stycket VML där det bl.a. anges att en förutsättning för att ett tecken ska kunna utgöra ett varumärke är att det kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. Vidare framgår av 13 § första stycket tredje meningen VML, som innehåller villkor för att ett varumärke ska få registreras, att vid bedömning av om ett märke har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och tid som märket har varit i bruk. Kommittén föreslog att det i den nya lagen skulle införas en definition i huvudsak baserad på innehållet i dessa två lagregler. Regeringen instämmer i kommitténs uppfattning att det bör införas en sådan definition i den nya varumärkeslagen.

Ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga uppfyller inte den grundläggande funktionen för ett varumärke, nämligen att det ska kunna skilja varor eller tjänster som en näringsidkare tillhandahåller från varor eller tjänster som kommer från andra näringsidkare. För att ett varumärke ska få registreras krävs det därför att det har särskiljningsförmåga. Bedömningen av ett märkes särskiljningsförmåga innefattar också en avvägning mellan å ena sidan innehavarens intresse av skydd och å andra sidan det allmänna intresset av att konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sina varor och tjänster inte inskränks på ett olämpligt sätt.

Även ett varumärke som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga kan dock enligt den gällande varumärkeslagen registreras, förutsatt att märket

har använts och till följd av användningen kommit att fungera som kännetecken. Detta brukar uttryckas på så sätt att varumärket har *förvärvat* särskiljningsförmåga. Varumärket fyller då sin funktion som individualiseringsmedel för de varor eller tjänster som det avser.

Av det anförda följer att det är en given utgångspunkt att det i den nya varumärkeslagen ska tas in en bestämmelse om att ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga för att kunna registreras och att man vid bedömningen av om särskiljningsförmåga föreligger ska ta hänsyn till den användning som skett av märket. Frågan är om det finns anledning att vara mer specifik än så.

Som redovisats i föregående avsnitt innebär Sveriges internationella åtaganden en skyldighet att vid bedömningen av om ett märke är registrerbart ta hänsyn till den användning av märket som har skett. Detta följer såväl av artikel 6*quinquies* C.1 Pariskonventionen som av varumärkesdirektivet. Av artikel 3.3 jämförd med artikel 3.1 b i direktivet framgår att ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga inte får vägras registrering på denna grund om varumärket *före* tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har *förvärvat* särskiljningsförmåga. Artikel 3.3 ger dessutom medlemsstaterna en möjlighet att bestämma att detta ska gälla även då särskiljningsförmågan har *förvärvats efter* tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen. Direktivet innebär alltså att hänsyn måste tas till användning som sker före ansökningsdagen, men att det är valfritt för medlemsstaterna att bestämma om hänsyn även ska tas till senare användning.

Den nuvarande varumärkeslagen innehåller inte några regler om när användningen ska ha ägt rum. I praxis har lagen tillämpats så att även användning som skett efter ansökningsdagen har beaktats vid bedömningen av om ett märke har särskiljningsförmåga. Frågan är om det i den nya varumärkeslagen bör införas lagregler om inom vilken tidsperiod användningen ska ha ägt rum för att den ska få beaktas vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos ett varumärke och vilken tidsperiod som i så fall ska pekas ut som relevant.

Kommittén föreslog att det skulle införas en lagregel som innebär att man vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga endast ska ta hänsyn till sådan användning som har ägt rum fram till ansökningsdagen. De flesta av remissinstanserna har lämnat förslaget utan erinran och ett par av dem har uttryckligen tillstyrkt det. Några remissinstanser har dock gett uttryck för tveksamhet till förslaget och en har uttryckligen avstyrkt det.

En ordning av det slag kommittén föreslog skulle innebära att det svenska systemet i högre utsträckning än nu skulle stämma överens med den ordning som tillämpats i praxis när det gäller gemenskapsvarumärken. Som redovisats i föregående avsnitt har artikel 7.3 i EG:s varumärkesförordning tillämpats på så sätt att ett varumärkes särskiljningsförmåga ska ha uppnåtts till följd av användning före ansökningsdagen. Detsamma gäller i fråga om de flesta av de andra nordiska länderna.

Som kommittén framhöll finns det också principiella skäl som talar för att endast användning fram till ansökningsdagen ska få beaktas. Tidpunkten när en registreringsansökan ges in har stor betydelse. Den är

prioritetsgrundande och därigenom avgörande för företrädesordningen mellan olika ensamrätter. Den innehavare som ger in sin ansökan först kan alltså åberopa sin ensamrätt till varumärket för att hindra någon annans registrering av ett varumärke som har sökts senare. Innehavaren kan också hindra användningen av ett yngre kännetecken. För sökanden medför alltså ansökningstidpunkten betydelsefulla rättsverkningar. Det är därför en rimlig utgångspunkt att det sökta märket ska uppfylla de krav som ställs för att det ska kunna registreras redan vid ansökningstillfället.

En konsekvens av den nuvarande ordningen är att innehavaren kan få ensamrätt till märket under en tid då det faktiskt inte uppfyllde förutsättningarna för varumärkesskydd. Det kan exempelvis röra sig om ett märke som i sig endast är beskrivande och där innehavaren, först efter det att ansökan om registrering har getts in, genomfört marknadsföringsinsatser som lett till att märket kommit att fungera som ett kännetecken för innehavarens varor eller tjänster. Märket har i ett sådant fall uppnått särskiljningsförmåga till följd av den senare användningen och den brist som fanns när ansökan gavs in har alltså läkts under handläggningen av registreringsärendet. En ordning där hänsyn endast tas till användning fram till ansökningdagen skulle innebära en mer konsekvent likabehandling av registrerade respektive inarbetade ensamrätter. För att ett inarbetat kännetecken ska utgöra hinder mot en registrering krävs nämligen att inarbetningen har fullbordats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket.

Det förhållandet att hänsyn tas även till senare användning kan möjligen också, som kommittén påpekade, få den konsekvensen att det blir lockande för en sökande att ansöka om registrering trots att märket vid denna tidpunkt inte uppfyller kravet på särskiljningsförmåga, och sedan försöka åtgärda detta under handläggningen av registreringsärendet. Detta skulle i sin tur kunna leda till en ökning av antalet bristfälliga ansökningar i vilka PRV är tvunget att kräva in komplettering.

Att bara ta hänsyn till användning fram till ansökningdagen är emellertid inte utan problem, inte minst för de som ansöker eller står i begrepp att ansöka om registrering av ett varumärke. Som *Sveriges advokatsamfund* och *Svenska Patentombudsforeningen* har anfört och viss mån även *Patentbesvärsträtten* varit inne på, kan det i vissa fall vara vanskligt att förutse hur PRV, och även domstolarna, kommer att bedöma särskiljningsförmågan för ett sökt varumärke.

Det är sökanden som har ansvaret för att lägga fram underlag för att PRV, och i förekommande fall Patentbesvärsträtten och Regeringsrätten, ska kunna bedöma frågan om ett varumärkes särskiljningsförmåga. Normalt består underlaget av en marknadsundersökning angående det aktuella varumärket. Om PRV vid prövningen av en registreringsansökan anser att det sökta varumärke saknar särskiljningsförmåga kan det vara svårt att visa att märket hade förvärvat sådan förmåga redan innan ansökan gavs in. En marknadsundersökning återspeglar ju normalt förhållandena vid den tidpunkt då den genomförs. En undersökning som görs först efter det att ansökan ges in kan därför komma att få ett begränsat bevisvärde. Ansökningen kan alltså i sådana situationer komma att avslås. Dessa förhållanden kan komma att medföra att sökandena i större utsträckning än i dag kan behöva, eller anse sig

behöva, genomföra marknadsundersökningar redan innan ansökan ges in. Detta kan i sin tur innebära att kostnaderna för att ansöka om varumärkesregistrering i vissa fall blir högre och riskerar också att medföra att ansökningsförfarandet upplevs som mer oförutsebart och krångligare.

En reglering som innebär att bara användning som har ägt rum fram till ansökningsdagen beaktas kan alltså leda till att registreringen av varumärket försvaras för sökanden och att det ställs högre krav på sökanden när det gäller de överväganden som behöver göras inför det att en ansökan om registrering av ett varumärke ges in. Särskilt mot bakgrund av regeringens övergripande målsättning att de regler som har betydelse för företaget ska vara enkla och förutsebara, är en utveckling i denna riktning inte önskvärd.

Trots de principiella skäl som finns för att endast användning som skett innan ansökan ges in och intresset av att den svenska ordningen överensstämmer med den unionsrättsliga anser regeringen mot denna bakgrund att det framstår som tveksamt att införa en regel av det slag som kommittén föreslog om det inte finns tungt vägande skäl för det. Ett skäl att införa en sådan regel skulle kunna vara att den nuvarande ordningen utnyttjas i inte obetydlig omfattning på ett otillbörligt sätt genom att sökandena ger in ansökningar om registrering av varumärken som saknar särskiljningsförmåga och därefter försöker åtgärda detta genom att dra ut på ansökningsförfarandet och under denna tid använda märket i stor omfattning för att det ska förvärva särskiljningsförmåga vid den tidpunkt då PRV prövar ansökningsförfarandet. Inget i det föreliggande underlaget tyder dock på att detta för närvarande skulle utgöra något betydande problem.

Sammantaget anser regeringen mot bakgrund av det anförda att det i nuläget inte finns tillräckliga skäl för att införa en regel om att endast användning som har ägt rum fram till ansökningsdagen får beaktas vid bedömningen av om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga. Skulle det framkomma att denna ordning medför beaktansvärda negativa konsekvenser kan det finnas anledning att på nytt överväga frågan. I den nya varumärkeslagen bör alltså införas regler avseende krav på särskiljningsförmåga vid registrering som i sak motsvarar de som finns i den nuvarande varumärkeslagen.

9.5 Särskiljningsförmåga – särskilt om angivelser av varans art eller geografiska ursprung m.m.

9.5.1 Nuvarande ordning

Enligt 13 § första stycket andra meningen VML ska vissa beskrivande varumärken, dvs. varumärken som anger varans eller tjänstens art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Registreringsmöjligheterna är därmed begränsade för varumärken som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg kan användas för att beskriva egenskaperna hos de kategorier av varor eller tjänster som är föremål för registreringsansökan. Syftet med

bestämmelsen är att säkerställa att beskrivande varumärken kan användas fritt av alla (se SOU 1958:10 s. 269 f. och EU-domstolens dom den 4 maj 1999 i mål C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger, REG 1999 I-02779).

Den presumtion för avsaknaden av särskiljningsförmåga hos vissa slags varumärken som följer av 13 § första stycket andra meningen bryts om det visar sig att märket genom användning förvärvat särskiljningsförmåga. I detta hänseende föreskrivs (tredje meningen i samma stycke) att vid bedömningen av om ett märke har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk.

Bestämmelserna om registreringshindren i 13 § första stycket VML bör läsas tillsammans med bestämmelsen om att var och en, i enlighet med god affärssed, får i näringsverksamhet som kännetecken för sina varor eller tjänster använda uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet eller geografiskt ursprung m.m. (3 § första stycket VML).

När det gäller framför allt angivelser av geografiskt ursprung kan hinder mot registrering även föreligga enligt 14 § första stycket 2 VML om det saknas en koppling mellan den geografiska angivelsen och varan eller tjänsten, eftersom varumärket då kan anses vilseledande (se t.ex. Patentbesvärsträttens dom den 24 oktober 2001 i mål nr 00-334). En sådan angivelse av geografiskt ursprung kan emellertid ha utvecklats sig till en generisk benämning och alltså endast utmärka varans eller tjänstens art. I denna situation anses beteckning inte vara vilseledande (se t.ex. Patentbesvärsträttens dom den 22 april 1992 i mål nr 91-084).

Uppräkningen av olika slags beskrivande märken i 13 § första stycket andra meningen VML ansluter sig i väsentliga delar till motsvarande uppräknings i artikel 6*quinquies* B. 2. i Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd reviderad i Stockholm den 14 juli 1967. Bestämmelsen att ett beskrivande varumärke kan förvärva särskiljningsförmåga genom användning har också sin motsvarighet i Pariskonventionen, se artikel 6*quinquies* C. 1.

I varumärkesdirektivet finns också motsvarande bestämmelser om att varumärken inte får registreras om de endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna (artikel 3.1 c). Enligt direktivet får man inte heller registrera varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten (artikel 3.1 d).

Även för varumärkesdirektivets del gäller att märken genom bruk kan erhålla särskiljningsförmåga och därmed vara registrerbara samt att varumärkesinnehavare inte kan förbjuda andra att, i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använda angivelser av art och geografiskt ursprung m.m. (artiklarna 3.3 och 6.1 b). Hinder mot registrering kan också föreligga om varumärket är ägnat att vilseleda allmänheten med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung (artikel 3.1 g).

Varumärkesförordningen innehåller bestämmelser som motsvarar de nyss nämnda bestämmelserna i direktivet (artiklarna 7.1 c, 7.3, 12.b och 7.1 g).

9.5.2 Överväganden

Regeringens förslag: I den nya varumärkeslagen införs bestämmelser om att varumärken på grund av bristande särskiljningsförmåga inte får registreras om de endast består av tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller när varan eller tjänsten är framställd. Vidare införs bestämmelser om att varumärken på grund av bristande särskiljningsförmåga inte får registreras om de endast består av tecken eller benämningar som i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten. Sådana tecken eller benämningar ska emellertid kunna registreras om de förvärvat särskiljningsförmåga genom den användning som skett av varumärket.

(2 kap. 5 § andra stycket och 1 kap. 5 § i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens (SOU 2001:26 s. 211 f. och 435 f.).

Remissinstanserna har inte lämnat några synpunkter i anledning av förslagen.

Skälen för regeringens förslag: Den nuvarande regleringen av angivelser av art eller geografiskt ursprung m.m. i varumärkeslagen skiljer sig i formellt hänseende något från motsvarande reglering i varumärkesdirektivet. Enligt varumärkeslagen finns en presumtion för att varumärken som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg innehåller sådana angivelser saknar särskiljningsförmåga (13 § första stycket andra meningen). Presumtionen kan emellertid brytas om varumärket förvärvat särskiljningsförmåga genom den användning som gjorts av märket (13 § första stycket tredje meningen).

Enligt varumärkesdirektivet får man inte registrera varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, geografiska ursprung m.m. (artikel 3.1 c). Enligt direktivet får man inte heller registrera varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten (artikel 3.1 d). Ett varumärke som endast består av sådana tecken eller upplysningar (enligt artikel 3.1 c eller d) kan dock, genom det bruk som har gjorts av det, ha förvärvat särskiljningsförmåga och därmed vara registrerbart (artikel 3.3).

Även om regleringen i varumärkeslagen – som bygger på en presumtion om avsaknad av särskiljningsförmåga för beskrivande varumärken – och regleringen i varumärkesdirektivet – som innebär att ett hinder mot registrering finns för sådana varumärken – skiljer sig något i formellt hänseende föreligger inte någon egentlig skillnad i sak. Detta eftersom såväl presumtionen som registreringshindret kan sättas åt sidan om särskiljningsförmåga förvärvats genom användning.

Varumärkeskommittén föreslog att bestämmelserna om angivelser av art eller geografiskt ursprung m.m., skulle vara utformade mer i linje med motsvarande bestämmelser i varumärkesdirektivet. Vidare föreslog kommittén att en bestämmelse skulle tas in motsvarande den i varumärkesdirektivet om registreringshinder för varumärken som består av tecken eller upplysningar vilka kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

När varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt gjordes bedömningen att 13 § första stycket första och andra meningarna VML i sak motsvarade artikel 3.1 a–d i direktivet (prop. 1992/93:48 s. 75). Regeringen delar emellertid kommitténs uppfattning att det är lämpligt att utforma bestämmelserna i den nya varumärkeslagen så att de ligger ännu närmare dispositionen och ordalydelsen av motsvarande bestämmelser i direktivet. En sådan utformning av lagtexten innebär att kopplingen till varumärkesdirektivet blir tydligare, vilket i sin tur är ägnat att underlätta en tillämpning och tolkning av lagen i enlighet med direktivet.

Således bör presumptionsregeln beträffande beskrivande varumärken tas bort och en bestämmelse beträffande varumärken som består av tecken eller benämningar vilka kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten föras in. Precis som när det gäller varumärken som generellt saknar särskiljningsförmåga bör för de nu aktuella typerna av varumärken gälla att ett varumärke inte ska vägras registrering om det genom användning har förvärvat särskiljningsförmåga.

Regeringen anser vidare att det bör övervägas om ordalydelsen av de aktuella bestämmelserna i den nya varumärkeslagen bör ligga ännu närmare ordalydelsen av motsvarande bestämmelse i direktivet än vad kommittén föreslog. Det innebär framför allt att det bör övervägas om de nuvarande orden ”uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg” bör bytas ut mot ordet ”endast” när det gäller beskrivande varumärken (se ordalydelsen av artikel 3.1 c i varumärkesdirektivet). Frågeställningen får också betydelse för varumärken som innehåller tecken eller benämningar som i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning (se ordalydelsen av artikel 3.1 d).

Som beskrivits gjordes när varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt bedömningen att 13 § första stycket första och andra meningarna VML i sak motsvarade artikel 3.1 a–d i direktivet. Således ansågs att ordalydelsen i 13 § andra meningen (”uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg”) i sak motsvarade ordalydelsen i aktuell bestämmelse i direktivet (”endast”). Varumärkeskommittén konstaterade att ordalydelsen av den svenska bestämmelsen i detta avseende avviker från direktivets ordalydelse, men ansåg att den svenska regleringen utgör en rimlig tillämpning av direktivbestämmelsen.

Det kan emellertid konstateras att vid genomförandet av direktivet lade man sig beträffande den svenska bestämmelsen om kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art m.m. (13 § andra stycket) betydligt närmare direktivets ordalydelse (artikel 3.1 e) i och med att ordet ”uteslutande” som används i direktivet fördes in i varumärkeslagen utan att det lades till något om ”mindre ändringar eller tillägg” i den delen.

För att underlätta en tillämpning och tolkning av lagen i enlighet med direktivet bör avvikelser i ordalydelse när det gäller beskrivande varumärken i möjligaste mån undvikas. Orden ”uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg” bör således inte föras över till den nya varumärkeslagen, utan i stället bör ordet ”endast” användas. Någon större saklig skillnad bör inte bli följden. Det får dock överlämnas till de rättstillämpande myndigheterna att genom sin praxis klargöra bestämmelsens närmare innebörd, varvid EU-domstolens avgöranden förstås är vägledande. Ordet ”endast” bör av samma skäl även användas i förhållande till varumärken som innehåller tecken eller benämningar som i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning.

Sammanfattningsvis bör bestämmelsen om beskrivande varumärken inte längre utformas som en presumtionsregel för bristande särskiljningsförmåga, utan som ett hinder mot registrering. I sak blir det dock inte någon egentlig skillnad eftersom det liksom tidigare bör gälla att ett varumärke som anger art eller geografiskt ursprung m.m. genom användning ska kunna förvärva särskiljningsförmåga och därmed vara registrerbart, se artikel 3.3 i varumärkesdirektivet och EU-domstolens dom den 4 maj 1999 i mål nr C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger, REG 1999 I-02779. En bestämmelse om varumärken som består av tecken eller benämningar vilka kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten bör föras in i den nya varumärkeslagen. Vidare bör bestämmelserna om beskrivande varumärken och varumärken som består av tecken eller benämningar som kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten utformas så att ordalydelsen bättre stämmer överens med motsvarande bestämmelser i varumärkesdirektivet.

För samtliga dessa varumärken bör, på samma sätt som för varumärken som rent generellt kan anses sakna särskiljningsförmåga, gälla att ett varumärke inte ska vägras registrering om märket genom användning har förvärvat särskiljningsförmåga. Frågan om vilken tidsperiod som kan beaktas vid avgörande av om särskiljningsförmåga har förvärvats har behandlats i avsnitt 9.4.2.

9.6 Angivelser av geografiskt ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke och geografiska ursprungs-beteckningar för vin och spritdrycker

9.6.1 Nuvarande ordning

Som beskrivits i föregående avsnitt finns det bestämmelser i varumärkeslagen, liksom i varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen, som på olika sätt rör angivelser av geografiskt ursprung (se 13 § första stycket andra och tredje meningarna, 14 § första stycket 2 och 3 § första stycket VML, artiklarna 3.1 c, 3.3, 3.1 g och 6.1 b i varumärkesdirektivet samt artiklarna 7.1 c, 7.3, 7.1 g och 12.b i varumärkesförordningen).

I varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen finns vidare bestämmelser som gör det möjligt att, trots att det som huvudregel

föreligger hinder mot att registrera varumärken som endast består av tecken eller upplysningar som anger geografiskt ursprung, registrera sådana tecken eller upplysningar som kollektivmärke (och för varumärkesdirektivets del också som garanti- eller kontrollmärke), se artikel 66.2 i varumärkesförordningen och artikel 15.2 i varumärkesdirektivet. Ett sådant kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att använda sådana tecken eller upplysningar i näringsverksamhet, under förutsättning att de används i enlighet med god affärssed. I synnerhet får ett sådan märke inte åberopas gentemot en tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn.

Det är enligt varumärkesdirektivet frivilligt för medlemsstaterna att införa nationella bestämmelser som möjliggör registrering av angivelser av geografiskt ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken. Sverige har hittills inte infört någon sådan möjlighet i sin lagstiftning.

Beteckningar som anger geografiskt ursprung har fått en ökad betydelse. Det har blivit allt vanligare att dessa beteckningar, förutom att ange geografisk plats, också förknippas med viss kvalitet eller egenskap hos varan eller tjänsten. Sådana beteckningar har därför en ökad betydelse som marknadsföringsinstrument. Samtidigt som det finns ett allt större behov av att kunna skydda dessa beteckningar finns också ett allmänintresse av att beteckningar som är beskrivande när det gäller geografiskt ursprung inte bara ska kunna användas av en enskild näringsidkare, utan av alla som marknadsför varor eller tjänster av det slag som beteckningen beskriver. Detta eftersom denna typ av beteckningar just anses vara särskilt lämpliga för att dels eventuellt lyfta fram kvaliteten och andra egenskaper hos de berörda kategorierna av varor, dels på olika sätt influera konsumenternas preferenser, till exempel genom att förknippa varorna med en plats som kan väcka positiva känslor (se EU-domstolens dom den 4 maj 1999 i mål C-108/97 och C-109/07, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger). Det är mot denna bakgrund inte ovanligt att det finns behov av att skydda dessa angivelser av geografiskt ursprung som kollektiv, garanti- eller kontrollmärken.

Den terminologi som används för beteckningar av detta slag är inte enhetlig. Olika definitioner används i skilda sammanhang. Begreppet geografiska ursprungs-beteckningar används ofta som ett samlingsbegrepp och då i betydelsen varje uttryck eller symbol som används för att ange att en produkt härrör från ett visst land, en trakt eller en ort. Det är i denna betydelse begreppet används i t.ex. Pariskonventionen. Begreppet geografiska ursprungs-beteckningar anses i dessa fall också omfatta det ibland använda och snävare begreppet ursprungskännetecken. Med detta snävare begrepp brukar man mena den geografiska beteckningen på ett land, en trakt eller en ort, vilken beteckning avser att utmärka en vara, som härstammar därifrån och vars kvalitet eller beskaffenhet beror uteslutande eller huvudsakligen av den geografiska miljön, däri inbegripet de naturliga och mänskliga faktorerna (se artikel 2 i Lissabonöverenskommelsen om skydd för ursprungskännetecken och sådanas internationella registrering den 31 oktober 1958, vilken överenskommelse Sverige inte tillträtt).

Begreppet geografiska ursprungsbezeichnungar har även definierats i TRIPs-avtalet (avtalet om handelsrelaterade aspekter på immaterialrätter). Enligt den definitionen menas med uttrycket geografiska ursprungsbezeichnungar (geographical indications) 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 (artikel 22.1).

Enligt bestämmelserna om geografiska ursprungsbezeichnungar i TRIPs-avtalet ska medlemmarna tillhandahålla möjligheter att förhindra användning av sådana beteckningar på ett sätt som är vilseledande eller utgör otillbörlig konkurrens (artikel 22.2). Medlemmarna ska också vägra eller ogiltigförklara registrering av ett varumärke som innehåller eller består av sådana beteckningar vars användning är vilseledande (artikel 22.3).

För vin och sprit finns ett starkare skydd. För dessa produkter gäller att medlemmarna ska tillhandahålla möjligheter att förhindra användningen av geografiska ursprungsbezeichnungar för vin och sprit som inte har sitt ursprung i det av den geografiska ursprungsbezeichnungens angivna området. Detta gäller även om varornas riktiga ursprung anges eller om den geografiska beteckningen används i översättning eller tillsammans med uttryck som ”slag”, ”typ”, ”stil”, ”efterbildning” eller liknande (artikel 23.1). Medlemmarna ska också vägra eller ogiltigförklara registrering av ett varumärke som innehåller eller består av en sådan typ av beteckning (artikel 23.2).

Bestämmelsen om det starkare skyddet för vin och sprit i TRIPs-avtalet finns genomförd i artikel 7.1 j i varumärkesförordningen.

Även i Pariskonventionen finns, som nämnts, bestämmelser om olika slags beteckningar (indications de provenance/ursprungsbezeichnungar och appellations d'origine/ursprungskännetecken), se artikel 1. Enligt konventionen finns det bl.a. en skyldighet för unionsländerna att beslagta till länderna införda varor vid användning av en falsk angivelse rörande en varas ursprung (artiklarna 10.1 och 9). I den s.k. Madridöverenskommelsen (överenskommelse i Madrid den 14 april 1891 angående undertryckande av oriktiga ursprungsbezeichnungar å handelsvaror, reviderad i Washington den 2 juni 1911, i Haag den 6 november 1925 och i London den 2 juni 1934, SÖ 1953:25) finns bestämmelser om att de länder på vilka överenskommelsen är tillämplig förbinder sig att förbjuda användning med avseende på försäljning, skyltning eller utbudande av varor, av alla beteckningar som har karaktären av ett offentliggörande och som är ägnade att vilseleda allmänheten angående varors ursprung (artikel 3*bis*). Av artikel 4 i Madridöverenskommelsen följer emellertid att det är domstolarna i varje land som bedömer vilka beteckningar som på grund av sin generiska karaktär inte ska vara underkastade bestämmelserna i överenskommelsen. Detta gäller emellertid inte för vinodlingsprodukter, där skyddet alltså är absolut.

Det finns även ett stort antal bestämmelser i EU-förordningar när det gäller jordbruksprodukter, livsmedel, vin och spritdrycker, som medför skydd för olika slags beteckningar, se t.ex. rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbezeichnungar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L

93, 31.3.2006, s. 12) och rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 93, 31.3.2006, s. 1). Inom detta system gör man när det gäller jordbruksprodukter och livsmedel skillnad på ursprungsbezeichnungar, för vilka det måste finnas ett mycket nära samband mellan produktens eller livsmedlets kvalitet och dess geografiska ursprung – och geografiska beteckningar, där inte samma krav uppställs på samband mellan kvaliteten och det geografiska ursprunget.

9.6.2 Överväganden

Regeringens förslag: I den nya varumärkeslagen införs det en möjlighet att registrera tecken eller benämningar som i näringsverksamhet används för att ange varors eller tjänsters geografiska ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke.

Ett varumärke som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbezeichnung för vin eller spritdrycker får inte registreras, om varumärket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.

(2 kap. 6 § och 7 § andra stycket i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag överensstämmer i stort med regeringens förslag. Kommittén föreslår emellertid att endast geografiska ursprungsbezeichnungar ska kunna registreras som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke och inte alla tecken och benämningar som i näringsverksamhet används för att ange varors eller tjänsters geografiska ursprung (SOU 2001:26 s. 311 f.).

Remissinstanserna har tillstyrkt förslagen eller lämnat dem utan erinran. *Tullverket* har i princip inte haft något att invända mot att det ska vara möjligt att registrera tecken eller benämningar som i näringsverksamhet används för att ange varor eller tjänsters ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. Verket har dock pekat på att svårigheter kan uppkomma vid bedömningen av bevis på innehav av rättigheter samt vid särskiljande av falsk och äkta vara. *PRV* har förordat en utvidgning av bestämmelsen om att ett varumärke inte får registreras om det innehåller eller består av en geografisk ursprungsbezeichnung för vin eller spritdrycker om märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung. Verket har velat att bestämmelsen även ska omfatta andra produkter än vin och spritdrycker, t.ex. jordbruksprodukter och öl. Verket har också begärt ett förtydligande av vad som menas med vin och spritdrycker ”av annat slag”.

Skälen för regeringens förslag: Den första frågan att behandla är om det i den nya varumärkeslagen bör finnas bestämmelser som gör det möjligt att registrera tecken eller benämningar som i näringsverksamhet används för att ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. Som beskrivits finns det på grund av karaktären hos dessa märken ofta ett behov av att kunna registrera dem som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken. Till skillnad från vad som gäller enligt varumärkeslagen finns det såväl i varumärkesdirektivet

som i varumärkesförordningen uttryckliga bestämmelser som tillåter respektive möjliggör sådan registrering (artikel 15.2 i varumärkesdirektivet och artikel 66.2 i varumärkesförordningen).

I den svenska kollektivmärkeslagen har inte införts några särskilda bestämmelser enligt vilka den aktuella typen av varumärken kan registreras som kollektivmärken. Enligt 2 § kollektivmärkeslagen gäller i sak samma förutsättningar för registrering av ett kollektivmärke som för registrering av andra varumärken. Således ska även ett kollektivmärke uppfylla kraven på särskiljningsförmåga för att kunna registreras. Presumtionen för avsaknaden av särskiljningsförmåga för ett märke som anger geografiskt ursprung i 13 § första stycket VML har hittills alltså gällt även vid registrering av kollektivmärken.

I praxis har det också konstaterats att Sverige ännu inte har utnyttjat möjligheten att i varumärkeslagstiftningen införa bestämmelser om registrering av varumärken som anger geografiskt ursprung i enlighet med vad som tillåts i varumärkesdirektivet (dvs. som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke). Därför har man i praxis funnit att sådana märken som innehåller angivelser av geografiskt ursprung och som registreras med stöd av kollektivmärkeslagen också omfattas av presumtionen att denna typ av beskrivande märken inte har sådan särskiljningsförmåga att märket kan registreras (se rättsfallet RÅ 2003 ref 26).

Naturligtvis har det funnits möjlighet att registrera denna typ av märken om de erhållit särskiljningsförmåga genom användning eller om de (vilket var fallet i rättsfallet RÅ 2003 ref 26) inte av kundkretsen uppfattats såsom angivande av geografiskt ursprung. Det kan emellertid konstateras att utrymmet för att skydda dessa märken som kollektivmärken, på grund av presumptionsregeln i 13 § första stycket VML, hittills har varit begränsat.

Regeringen delar Varumärkeskommitténs uppfattning att i takt med att betydelsen av kännetecken ökat så har även intresset av skydd för varumärken som anger geografiskt ursprung växt. Regeringen delar också kommitténs uppfattning att det finns anledning att räkna med att ett skydd för denna typ av varumärken kan bli av större betydelse för svenskt näringsliv i framtiden och att det därför kan finnas anledning att införa en bestämmelse som undantar dessa typer av märken från kravet på att de ska ha förvärvat särskiljningsförmåga genom bruk för att kunna registreras.

Tullverket, som rent principiellt inte haft något att invända mot förslaget, har dock pekat på att svårigheter kan uppkomma vid bedömningen av bevis på innehav av rättigheter samt vid särskiljande av falsk och äkta vara. Häremot kan anföras att den föreslagna möjligheten att registrera vissa tecken och benämningar som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke inte avser att rent generellt skapa någon förändring av de krav som uppställs när en förening eller annan anslutning ansöker om att få registrera ett märke som ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. Inte heller avses någon förändring när det gäller bedömningen av vilka som får använda märket och vad som ska anses vara falsk eller äkta vara. Förslaget syftar endast till att för den sorts märken som anger geografiskt ursprung göra ett undantag från kravet på att märket måste ha förvärvat särskiljningsförmåga genom bruk för att kunna registreras. Visserligen kan tänkas att förslaget leder till att fler registreringar söks och beviljas

för denna typ av märken och att fler varor eller tjänster som fått skydd kommer att finnas i omlopp. Därmed skulle frågor om rätt innehavare m.m. bli aktuella i större utsträckning än vad som nu är fallet. Denna ökning kan emellertid rimligen inte bli mer än marginell.

Mot bakgrund av de förändringsbehov som beskrivits samt i syfte att skapa ett klarare regelverk på området anser regeringen, precis som kommittén och majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig, att en reglering i linje med den som gäller för gemenskapens kollektivmärke och som också är möjlig enligt varumärkesdirektivet bör införas.

Varumärkeskommittén föreslog att det av bestämmelsen uttryckligen ska framgå att det är just geografiska ursprungsbeteckningar som ska kunna registreras som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. Kommittén avsåg i detta sammanhang geografiska ursprungsbeteckningar i en vidsträckt betydelse, eller med andra ord alla benämningar som pekar ut varor eller tjänster med ett bestämt geografiskt ursprung (nationellt, regionalt eller lokalt).

Terminologin på området är som beskrivits skiftande och begreppet geografisk ursprungsbeteckning förekommer varken i varumärkesdirektivet eller i varumärkesförordningen i förhållande till möjligheten att såsom kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke registrera tecken eller upplysningar som i handeln (eller i näringsverksamhet) kan ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, se artikel 15.2 i varumärkesdirektivet och artikel 66.2 i varumärkesförordningen. Däremot förekommer begreppet geografisk beteckning i varumärkesförordningen och då i förhållande till skyldigheten enligt TRIPs-avtalet att ge ett förstärkt skydd för vin och sprit, se artikel 7.1 j i varumärkesförordningen. Dessutom förekommer begreppen ursprungsbeteckning och geografisk beteckning i förhållande till det skydd som inom EU kan ges till jordbruksprodukter och livsmedel, se artikel 7.1 k i varumärkesförordningen.

Begreppet geografisk ursprungsbeteckning har getts en definition i TRIPs-avtalet. Denna definition kan uppfattas som något snävare än vad som kan anses framgå av bestämmelserna om angivelser av geografiskt ursprung i varumärkesdirektivet. Detta eftersom definitionen i TRIPs-avtalet förutsätter att varans egenskaper, rykte eller andra karaktäristiska egenskaper i huvudsak kan hänföras till dess geografiska ursprung. Ett sådant samband krävs inte enligt bestämmelserna i varumärkesdirektivet. Däremot har definitionen i TRIPs-avtalet relevans när det gäller frågan om införandet av ett absolut registreringshinder för vin och spritdrycker (se vidare nedan).

Det får anses mindre lämpligt att föra in två nya bestämmelser – den ena avseende kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken och den andra avseende beteckningar för vin och spritdrycker – som båda innehåller samma begrepp (geografiska ursprungsbeteckningar), men där begreppet vid tillämpningen måste ges något olika innebörd. Begreppet bör därför undvikas i bestämmelsen som gör det möjligt att registrera angivelser av geografiskt ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. I stället bör ordalydelsen av den bestämmelsen ligga närmare ordalydelsen i varumärkesdirektivets motsvarande bestämmelse än vad Varumärkeskommittén föreslog.

Precis som tidigare kan ensamrätt till den aktuella typen av kollektiv-, garanti-, eller kontrollmärken också uppkomma genom inarbetning. Angående rätten för andra än innehavarna av kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken av nu aktuellt slag att, i enlighet med god affärssed, använda angivelser av geografiskt ursprung hänvisas till avsnitt 8.2.2.

Den andra frågan att behandla är om det i den nya varumärkeslagen ska införas ett absolut hinder mot att registrera ett varumärke som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbezeichnung för vin eller spritdrycker om märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung. Med geografisk ursprungsbezeichnung avses beteckningar som anger att en vara har sitt ursprung i ett 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 (artikel 22.1 i TRIPs-avtalet).

Varumärkeskommittén ansåg att de bestämmelser i den nuvarande varumärkeslagen som rör skyddet för varumärken som innehåller angivelser av geografiskt ursprung svarar mot Sveriges internationella åtaganden utom i ett avseende. Det finns inte någon bestämmelse i varumärkeslagen som motsvarar artikel 23 i TRIPs-avtalet och som gör det möjligt att – oberoende av vilseledande – vägra registrering av varumärken som innehåller oriktiga ursprungsbezeichnungen för vin eller spritdrycker eller häva registreringen av sådana märken. Varumärkeskommittén föreslog därför att det införs en särskild bestämmelse enligt vilken ett varumärke som består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbezeichnung för vin eller spritdrycker inte får registreras om märket avser vin eller spritdrycker av annat slag.

Regeringen delar kommitténs, liksom remissinstansernas, uppfattning att de internationella förpliktelserna enligt TRIPs-avtalet utgör skäl att införa en bestämmelse av det slag som kommittén har föreslagit. När det gäller tillämpningsområdet för bestämmelsen föreslog kommittén att bestämmelsen endast skulle ges den räckvidd som den internationella förpliktelsen avser. Bestämmelsen enligt förslaget gällde därför endast i förhållande till vin och spritdrycker. *PRV* har dock ansett att bestämmelsen även borde avse andra produkter än just vin och spritdrycker. I denna fråga kan konstateras att det visserligen förekommer diskussioner inom Världshandelsorganisationen om att förändra innehållet i TRIPs-avtalets bestämmelser om geografiska ursprungsbezeichnungen. Dessa diskussioner kan komma att föranleda att ett större antal varor omfattas av det starkare skyddet i artikel 23. Diskussionerna är emellertid inte slutförda. Konsekvenserna av ett mer omfattande tillämpningsområde för bestämmelsen om geografiska ursprungsbezeichnungen har dessutom inte analyserats av kommittén och inte heller kunnat bemötas av remissinstanserna. Dessa skäl gör att det inte är lämpligt att ge bestämmelsen ett vidare innehåll än vad kommittén föreslog.

Regeringen föreslår därför, liksom kommittén, att en bestämmelse införs i den nya lagen enligt vilken ett varumärke som består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbezeichnung för vin eller spritdrycker inte får registreras om märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung. Bestämmelsens närmare innebörd får

utvecklas genom praxis. Rättsutvecklingen vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och EU-domstolen när det gäller artikel 7.1 j i varumärkesförordningen kan vara till vägledning.

När det gäller kraven enligt TRIPs-avtalet på att det ska finnas möjlighet till hävning av oriktiga registreringar i de nu aktuella fallen samt på att det ska finnas möjlighet till sanktioner, se avsnitt 10 och 12.

9.7 Absoluta registreringshinder och registreringshinder med hänsyn till äldre varu- och näringskännetecken

I detta avsnitt behandlas grundläggande frågor om registreringshindrens utformning samt ett antal av de specifika registreringshindren. Vissa frågor rörande specifika registreringshinder har dock brutits ut och har behandlats separat i avsnitt 9.4 och 9.5 respektive behandlas senare i avsnitt 9.8.

9.7.1 Nuvarande ordning

Allmänt om registreringshinder

En förutsättning för att ett varumärke ska registreras är att det inte finns något hinder mot registreringen. Det är PRV som gör denna prövning. Vad som utgör registreringshinder framgår av 13 och 14 §§ varumärkeslagen. Dessa hinder delas in i två kategorier, absoluta respektive relativa registreringshinder.

Absoluta registreringshinder

De *absoluta registreringshindren* är sådana hinder som är motiverade av allmänna hänsyn. Dessa framgår av 13 § och 14 § första stycket 1–3 VML. Dit hör det grundläggande kravet att ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga (13 § VML). Det innebär att märket ska ha förmåga att skilja de varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Frågor avseende särskiljningsförmåga har behandlats separat i avsnitt 9.4 och 9.5. Vidare föreskrivs i 13 § andra stycket VML att som varumärke får inte registreras kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.

Vidare får ett varumärke inte utan tillstånd innehålla en skyddad statlig eller internationell beteckning eller kommunalt vapen eller något som lätt kan förväxlas härmed (14 § första stycket 1 VML). Bestämmelser om sådana skyddade beteckningar finns i lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m., lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar, förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar, lagen (1992:1534) om CE-märkning och i lagen (1998:281) om skydd för beteckningen Svensk författningssamling.

Slutligen får märket inte vara ägnat att vilseleda allmänheten eller på annat sätt strida mot lag eller författning eller allmän ordning eller vara ägnat att väcka förargelse (14 § första stycket 2 och 3 VML).

Relativa registreringshinder

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

Ett varumärke får inte registreras om det innehåller eller består av något, som är ägnat att uppfattas som annans firma eller som annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn eller annans porträtt, där namnet eller porträttet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden. Detsamma gäller om varumärket innehåller något, som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är egenartad, eller kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster. (14 § första stycket 4 och 5 VML).

Ett varumärke får inte heller registreras om det är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs (14 § första stycket 6 VML). Hinder föreligger också om varumärket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk (14 § första stycket 7 VML).

Vidare får ett varumärke inte registreras om det är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och i fråga om vilket den dag som avses i 55 § andra stycket VML, dvs. den dag som den internationella byrån har angett för registreringen, ligger före tiden för ansökningen (14 § första stycket 8 VML).

Slutligen får ett varumärke inte registreras om det är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan (14 § första stycket 9 VML).

I 14 § andra och tredje styckena finns ytterligare bestämmelser om gemenskapsvarumärken. Andra stycket innebär att även ett gemenskapsvarumärke som är registrerat efter en senare ansökan kan utgöra hinder för registreringen, om det har befogat anspråk på företräde enligt bestämmelserna i EG:s varumärkesförordning. Av tredje stycket i samma paragraf följer att ett gemenskapsvarumärke som är väl ansett i unionen kan utgöra hinder mot registrering, även om märkena inte avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om användningen av ett annat liknande varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.

Frågan om när olika kännetecken är förväxlingsbara regleras i 6 § VML. Normalt krävs enligt paragrafens första stycke att de olika kännetecknen avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag för att de ska anses vara förväxlingsbara. När det gäller väl ansedda varumärken kan dock enligt andra stycket i paragrafen förväxlingsbarhet åberopas även utanför gränserna för varuslagslikhet. Förväxlingsbarhet kan i dessa fall åberopas till förmån för det väl ansedda varumärket, om användningen av ett liknande varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.

Det som skiljer ett relativt hinder från ett absolut hinder är att det relativa hindret faller bort om den som innehar den tidigare rättigheten medger att registrering får ske (14 § fjärde stycket VML). Om den som ansöker om registrering av ett varumärke har gett in ett medgivande från rättighetshavaren kan denne alltså inte nekas registrering av hänsyn till den tidigare rättigheten. (Om det är fråga om så stark förväxlingsrisk att det nya märket är ägnat att vilseleda allmänheten kan hinder dock föreligga enligt 14 § första stycket 2 VML). Detta hänger samman med att de relativa hindren, som nämnts tidigare, är motiverade av hänsyn till just enskilda intressen.

9.7.2 EU-rättsliga regler

I varumärkesdirektivet finns både obligatoriska och fakultativa regler om utformningen av registreringshindren i medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. Flera av bestämmelserna om registreringshinder har sin motsvarighet i direktivets bestämmelser i artikel 5 om de rättigheter som är knutna till ett varumärke (angående detta se avsnitt 8.1). Direktivet är tillämpligt på varumärken för både varor och tjänster.

I artikel 3 finns bestämmelser om absoluta registreringshinder. Flera av dessa bestämmelser behandlas separat. De som avser bristande särskiljningsförmåga respektive vilseledande med avseende på varans eller tjänstens art eller geografiska ursprung m.m. har behandlats tidigare i avsnitt 9.4–9.6. Av artikel 3.1 e följer att ett tecken som endast består av en form som följer av varans art, en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde, inte får registreras som varumärke. Vidare får enligt artikel 3.1 f varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmänna moralbegrepp inte registreras. Detsamma gäller enligt artikel 3.1. g också beträffande varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten t.ex. med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung. I artikel 3.1 h finns en bestämmelse om att som varumärken får inte registreras sådana varumärken som avses i artikel 6ter i Pariskonventionen – dvs. statliga beteckningar m.m. – och som inte har godkänts av behöriga myndigheter. Vidare finns i artikel 3.2 bestämmelser som ger medlemsstaterna möjlighet att bestämma att ett varumärke inte ska få registreras också i vissa andra situationer, nämligen om användningen av varumärket kan förbjudas med stöd av andra lagbestämmelser än medlemsstatens eller EU:s varumärkeslagstiftning (a), om varumärket omfattar ett tecken av högt

symbolvärde, särskilt en religiös symbol (b), om varumärket innehåller andra tecken, emblem eller vapen än de som avses i artikel 6ter i Pariskonventionen och som är av allmänt intresse, förutsatt att vederbörande myndigheter inte har gett tillstånd till registrering i enlighet med medlemsstatens lagstiftning (c) och om ansökan om registrering har gjorts i ond tro av sökanden (d).

I artikel 4 finns bestämmelser om registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter. Den innehåller såväl obligatoriska som fakultativa bestämmelser.

I artikel 4.1 i direktivet anges två situationer i vilka ett varumärke *inte ska* registreras. Dessa regler är alltså obligatoriska. För det första ska ett varumärke inte registreras om det är identiskt med ett äldre varumärke och ansökan om registrering avser varor eller tjänster som är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre märket är skyddat (punkt a). För det andra ska ett varumärke inte 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 att det sökta märket associeras med det äldre märket (punkt b). I artikel 4.2 specificeras vad som avses med ”äldre varumärken”. Till dessa hör bl.a. varumärken som har registrerats i medlemsstaten, internationellt registrerade varumärken, gemenskapsvarumärken och varumärken som är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet ”välkänt” i artikel 6 bis i Pariskonventionen. Ansökningar om nationella eller internationella varumärkesregistreringar samt om gemenskapsvarumärken ska också anses utgöra äldre varumärken, under förutsättning att de leder till registrering (punkt c). Vidare ska ett gemenskapsvarumärke som är känt i unionen artikel 4.3 utgöra hinder mot registrering av ett identiskt eller liknande varumärke också för andra slags varor eller tjänster, om användningen av varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

I artikel 4.4 finns det vidare regler om att medlemsstaterna *får* besluta att ett nationellt varumärke inte ska registreras i vissa situationer. Dessa regler är alltså fakultativa. Medlemsstaterna får enligt punkt a ha bestämmelser om att ett varumärke inte ska registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre nationellt varumärke som avser varor av annat slag, om det äldre varumärket är känt (i den engelska versionen av direktivet används uttrycket ”has a reputation”) i medlemsstaten 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. Vidare får det finnas bestämmelser om att ett märke inte heller ska 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 (punkt b). Ytterligare möjliga registreringshinder anges i punkterna c–g.

I artiklarna 7 och 8 i EG:s varumärkesförordning finns bestämmelser om absoluta och relativa registreringshinder när det gäller gemenskapsvarumärken, vilka i stor utsträckning motsvarar bestämmelserna i direktivet.

9.7.3 Överväganden

Regeringens förslag: Bestämmelserna om registreringshinder utformas så att de i högre utsträckning än i dag anknyter till bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

Ett varumärke får inte 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,

– strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,

– är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller

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

Ett varumärke får vidare inte registreras om det är

– identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag,

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

– identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Med varukännetecken avses i den föreslagna bestämmelsen ett nationellt registrerat varumärke, en internationell registrering som gäller i Sverige eller ett gemenskapsvarumärke. Vidare avses även ett inarbetat varukännetecken, under förutsättning att skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.

En registrerad firma som används i näringsverksamhet utgör registreringshinder på motsvarande sätt även om registreringen inte gäller inom en väsentlig del av landet. Detsamma gäller beträffande ett namn, om namnet används som varukännetecken, eller ett annat näringskännetecken än en registrerad firma, men då under förutsättning att skyddet gäller inom åtminstone en väsentlig del av landet.

Ett varumärke får inte heller registreras dels om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan, dels om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans firma.

På samma sätt som i dag får ett varumärke registreras trots att det finns ett relativt registreringshinder, om den som innehar den äldre rättigheten medger att registrering får ske.

(2 kap. 4 §, 7 § första stycket, 8 och 9 §§, 10 § 1 samt 11 § nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag utgår från att någon officialprövning av relativa registreringshinder inte ska ske. När det gäller relativa registreringshinder innebär förslaget att det i lagen anges att hinder mot registreringsbestånd ska föreligga om användning av märket skulle göra intrång i en tidigare ensamrätt. Förslaget innehåller inte någon särskild regel om registrerad firma som registreringshinder och regeln om hinder på grund av ett förväxlingbart varukännetecken som någon annan tagit i bruk har en annan utformning. I övrigt överensstämmer förslaget i sak väsentligen med regeringens.

Promemorians förslag utgår liksom kommitténs förslag från att någon officialprövning av relativa registreringshinder inte ska ske. Förslaget innehåller inte någon särskild regel om registrerad firma som registreringshinder och regeln om hinder på grund av ett förväxlingbart varukännetecken som någon annan tagit i bruk har en annan utformning. I övrigt överensstämmer förslaget i relevanta delar i sak med regeringens (se Ds 2008:28 s. 150 f.)

Remissinstanserna: När det gäller kommitténs förslag (SOU 2001:26) har *PRV* ansett att begreppet ”intrång” i bestämmelsen om hinder mot en registreringsbestånd borde förtydligas. Verket har vidare ansett att det borde införas ett nytt absolut hinder mot s.k. dubbelregistreringar, dvs. ytterligare registreringar av ett identiskt varumärke som avser samma varor som dennes äldre registrering. *Patentbesvärslagen* har inte motsatt sig förslaget men har anfört att det förhållandet att ett lokalt inarbetat varukännetecken inte ska kunna utgöra hinder mot registrering, kan komma att leda till osäkerhet i frågan om det finns någon lokalt inarbetad ensamrätt som begränsar giltigheten av ett registrerat varumärke. Domstolen har understrukit att det kan bli problem att avgränsa det område i vilket ett inarbetat varukännetecken eller ett naturligt varukännetecken har skydd samt påpekat att den av kommittén föreslagna lagregeln kan behöva preciseras. *Svenska Patentombudsforeningen* har påpekat att det kan vara svårt att i praktiken efterleva en geografisk begränsning av användningen av ett kännetecken, exempelvis vid marknadsföring på Internet. Föreningen har också anfört att inarbetning i storstadsregionerna bör bedömas annorlunda eftersom det i dessa fall kan röra sig om en betydande del av omsättningskretsen.

När det gäller utformningen av bestämmelserna om registreringshinder i Ds 2008:28 har de flesta remissinstanserna antingen tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. *Bolagsverket* har motsatt sig förslaget och anfört att det innebär en försvagning av skyddet för firma som

kännetecken. Verket har ansett att det klart ska framgå att det finns ett egentligt förväxlingsskydd för firma som näringskännetecken och att det därför i bestämmelsen ska anges att en firma som någon använder i näringsverksamhet utgör registreringshinder. Verket har också anfört att värdet av att ha en bestämmelse om att hinder föreligger om ett varukännetecken är ägnat att uppfattas som annans näringskännetecken kan ifrågasättas. Sistnämnda synpunkt har framförts även av *PRV*, som också har ansett att regleringen av firma som registreringshinder bör förtydligas och att skyddet för firmor, precis som i dag, ska avse registrerade firmor som har särskiljningsförmåga. Verket har vidare ansett att det bör tydliggöras i vilka fall det föreligger vilseledande om kommersiellt ursprung; en synpunkt som framförts även av *Sveriges advokatsamfund. Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR)* har föreslagit att det bör införas en fristående ondrosregel som registreringshinder i den nya varumärkeslagen. Ett antal remissinstanser har påpekat att innebörden av uttrycket ”en väsentlig del av landet” när det gäller skyddet för s.k. naturliga varukännetecken bör klarläggas samt att det bör klarläggas i vilka fall ett varumärke, när det finns ett tidigare identiskt varukännetecken för samma slags varor, ska anses vara vilseledande och därför inte kunna registreras. Slutligen har det framförts synpunkter av lagteknisk karaktär.

Skälen för regeringens förslag

Utöver de bestämmelser om registreringshinder som finns i 13 § i den nuvarande VML finns regler om vad som utgör hinder mot en varumärkesregistrering i den s.k. hinderskatalogen i 14 § VML. Den omfattar såväl absoluta som relativa registreringshinder. Innehållet i bestämmelsen har redovisats ovan i avsnitt 9.7.1.

Kommitténs utgångspunkt var att bestämmelserna om registreringshinder skulle vara utformade så att de i högre grad än i dag stämmer överens med motsvarande bestämmelser i varumärkesdirektivet. Regeringen har samma utgångspunkt. En sådan utformning av lagtexten innebär att kopplingen till varumärkesdirektivet blir tydligare, vilket i sin tur är ägnat att underlätta en tillämpning och tolkning av lagen i enlighet med direktivet.

I kommitténs lagförslag fanns inte någon hinderskatalog motsvarande den som i dag finns i 14 § VML. Regeringen anser emellertid att den nuvarande lösningen med en hinderskatalog är av värde genom att de hinder som finns mot registrering av ett varumärke redovisas samlat. Det kan konstateras att det också är så varumärkesdirektivet är uppbyggt. Konstruktionen med att använda begreppet intrång i registreringsbestämmelserna är vidare inte helt lyckad. Bestämmelserna riskerar att bli otydliga, vilket också har påpekats av *PRV*. Regeringen anser därför att den nuvarande systematiken med en hinderskatalog, såsom föreslogs i Ds 2008:28, bör behållas i den nya varumärkeslagen.

I den följande framställningen redovisas närmare hur registreringshindren bör vara utformade. De hinder som behandlas här är för det första de absoluta hindren för varumärken som endast består av en form som följer av varans art etc., strider mot lag m.m., är vilseledande eller

innehåller en skyddad statlig beteckning. Hinder som består i att varumärket saknar särskiljningsförmåga m.m. har behandlats tidigare i avsnitt 9.4.2 och 9.5.2. För det andra behandlas de relativa registreringshindren, förutom de som rör hinder på grund av släktnamn, allmänt kända konstnärsnamn, porträtt, annans upphovsrätt, annans rätt till fotografisk bild samt annans rätt till mönster, vilka behandlas separat i avsnitt 9.8.

Absoluta registreringshinder

Hinder på grund att varumärket är vilseledande

I 14 § första stycket 2 finns ett absolut registreringshinder som innebär att ett varumärke inte får registreras om märket är ägnat att vilseleda allmänheten. Bestämmelsen har sin motsvarighet i artikel 3.1 g i varumärkesdirektivet.

Kommitténs förslag, liksom promemorians, innebar att det i den nya varumärkeslagen infördes en bestämmelse som anknyter till utformningen av direktivet i högre grad än bestämmelsen i den nuvarande varumärkeslagen. Regeringen delar uppfattningen att detta är önskvärt. Det bör alltså, i enlighet med kommitténs och promemorians förslag, föreskrivas att ett varumärke inte får registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet.

Som redovisas närmare i övervägandena om officialprövningens omfattning i avsnitt 6.3 finns det i praxis exempel på att registrering har vägrats med stöd av bestämmelsen då det funnits ett äldre identiskt varukännetecken. Det har i dessa fall därmed saknat betydelse att innehavaren av det äldre varukännetecknet gett sitt samtycke till registreringen.

Några remissinstanser har ansett att det bör klarläggas i vilka situationer bestämmelsen om hinder på grund av att varumärket anses vilseledande ska vara tillämplig. Även om denna fråga inte har samma betydelse i praktiken när nu officialprövningen av relativa hinder föreslås bibehållas, är frågan givetvis fortfarande relevant. Som nämnts ovan har bestämmelsen sin motsvarighet i direktivet och motsvarar dessutom i sak en redan gällande bestämmelse i svensk varumärkesrätt. Redan i dag måste denna bestämmelse tolkas konformt med artikel 3.1 g i direktivet. En anpassning av bestämmelsens ordalydelse till direktivet innebär därför inte någon förändring av gällande rätt. Även i fortsättningen måste bestämmelsen i den nya varumärkeslagen tolkas i enlighet med direktivet. Frågan om hur direktivbestämmelsen ska tillämpas och dess närmare innebörd är därför en fråga som får avgöras i rättstillämpningen och ytterst av EU-domstolen.

Övriga absoluta hinder

Som redovisats i avsnitt 9.7.1 finns det 14 § första stycket 1–3 bestämmelser om andra registreringshinder som är motiverade av

allmänna hänsyn. Vidare finns i 13 § andra stycket en regel om att kännetecken som utgörs av en form i vissa fall inte får registreras.

Kommitténs förslag innebar att nu nämnda bestämmelser skulle föras över till den nya varumärkeslagen utan några sakliga förändringar. Ingen av remissinstanserna har framfört några synpunkter på förslaget i denna del. Regeringen har ingen annan uppfattning. Förslaget bör därför genomföras.

PRV har ansett att det därutöver bör införas ytterligare ett absolut hinder mot s.k. dubbelregistreringar, dvs. situationer då innehavaren av ett registrerat varumärke ansöker om registrering av samma varumärke för samma varor eller tjänster. Syftet med detta hinder skulle vara att förhindra kringgående av användningstvånget.

Ingen av de övriga remissinstanserna har framfört önskemål om att det borde införas ett hinder av det slag PRV har föreslagit eller gett uttryck för att det skulle finnas behov av en sådan bestämmelse. Regeringen anser mot denna bakgrund att det inte finns anledning att införa en hindersbestämmelse av detta slag. Det saknas därmed också anledning att närmare överväga hur en sådan regel i så fall skulle förhålla sig till varumärkesdirektivet.

Relativa registreringshinder

Hinder på grund av förväxlingsbara varukännetecken

Som redogjorts för närmare i avsnitt 9.7.1 innebär den gällande varumärkeslagen i korthet att ett varumärke inte får registreras om det är förväxlingsbart med bl.a. ett äldre varumärke (eller annat varukännetecken) som avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Registreringshinder föreligger även i förhållandet till internationella registreringar som gäller i Sverige och gemenskapsvarumärken. Om det äldre varumärket är väl ansett föreligger hinder mot registrering av ett liknande varumärke även utanför varuslagsgränserna, om användningen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.

De nuvarande bestämmelserna om hinder på grund av tidigare varukännetecken bygger på regleringen om registreringshinder i artikel 4 i varumärkesdirektivet. I artikel 5 finns regler om de rättigheter som är knutna till ett varumärke. Dessa regler har samma sakliga innehåll. Regeringen har i avsnitt 8.1.3 närmare redogjort för innebörden av dessa direktivbestämmelser och hur bestämmelserna om ensamrättens omfattning bör vara utformade i den nya varumärkeslagen. Bestämmelserna om registreringshinder på grund av äldre varukännetecken bör vara utformade på samma sätt.

Som framgått i föregående avsnitt är direktivet uppbyggt på så sätt att det i artikel 4.2 räknas upp vad som innefattas i begreppet äldre varumärken och som utgör hinder mot registrering av ett yngre varumärke. Av bestämmelsen framgår bl.a. att alla typer av registrerade varumärken som gäller i den aktuella medlemsstaten omfattas. Vidare framgår att det ska vara fråga om ett varumärke för vilket ansökan om registrering gjorts tidigare än det sökta varumärket, med beaktande av de

anspråk på företrädesrätt som kan göras för dessa varumärken. Den nuvarande varumärkeslagen innehåller i sak motsvarande regler men har en annan redaktionell utformning. I lagen anges att hinder mot registrering föreligger i förhållande till bl.a. varumärken som är registrerade efter tidigare ansökan (se 14 § första stycket 6, 8 och 9 VML).

Som framgått tidigare föreslås bestämmelsen i övrigt vara utformad i nära anslutning till direktivet. Det är därför lämpligt att även den del som rör vad som avses med begreppet varukännetecken, i enlighet med vad som föreslogs i promemorian, avfattas efter samma modell som direktivet. Enligt regeringens uppfattning kan det inte anses nödvändigt att i bestämmelsen om registreringshinder ytterligare specificera vad som avses med att ett annat varukännetecken är ”äldre”. Frågan om tidsprioriteten mellan det sökta varumärket och andra varukännetecken får liksom hittills avgöras i enlighet med de bestämmelser som gäller i fråga om ensamrättens uppkomst, i förekommande fall med hänsynstagande till bestämmelserna om prioritet.

Enligt artikel 4.2 c innefattas i begreppet äldre varumärken även ansökningar om registrering av ett varumärke, förutsatt att ansökan leder till registrering. I den nuvarande varumärkeslagen finns inte någon bestämmelse som uttryckligen anger att även ansökningar om registrering utgör hinder om ansökan leder till registrering. Av förarbetena framgår att PRV i det fallet att två ansökningar gjorts beträffande förväxlingsbara varumärken normalt måste börja med att avgöra den ansökan som kom in först och låta den senare inkomna ansökan avvakta (SOU 1958:10 s. 287). Denna ordning bör gälla även fortsättningsvis. Även en ansökan om registrering utgör därigenom hinder mot registrering av ett yngre förväxlingsbart varumärke, förutsatt att den först ingivna ansökan leder till registrering. Mot denna bakgrund anser regeringen, i enlighet med vad som föreslogs i betänkandet och promemorian, att det inte finns något behov av att införa några särskilda bestämmelser om hinder på grund av ansökningar om registrering.

Förväxlingsbara registrerade firmor som registreringshinder

Enligt 14 § första stycket 6 VML får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med bl.a. en firma som någon använder i näringsverksamhet. En förutsättning för att firman ska utgöra registreringshinder är givetvis att den har äldre rättsgrund än det sökta varumärket. Bedömningen av frågan om förväxlingsbarhet ska göras i enlighet med bestämmelsen i 6 § VML.

I såväl betänkandet som promemorian föreslogs att hinder mot en registreringens bestånd skulle föreligga i förhållande till sådana förväxlingsbara näringskännetecken som är skyddade som s.k. naturliga varukännetecken, under förutsättning att skyddet gäller i mer än inom ett visst geografiskt område (betänkandet) eller i en väsentlig del av landet (promemorian). Skyddet för sådana kännetecken skulle därigenom stämma överens med vad som skulle gälla för inarbetade varukännetecken.

Bolagsverket har motsatt sig promemorians förslag och anför bl.a. att förslaget innebär en försvagning av skyddet för firma som kännetecken. Enligt verket bör det inte finnas något krav på att en firma ska användas som varukännetecken för att den ska utgöra hinder mot registrering av ett varumärke eller krävas att firman är skyddad i en väsentlig del av landet. Verket har ansett att det klart ska framgå att det finns ett egentligt förväxlingskydd för firma som näringskännetecken och att det därför i bestämmelsen ska anges att en firma som någon använder i näringsverksamhet utgör registreringshinder. *PRV* har ansett att det är oklart om avsikten är att, såsom i dag, en firma ska ha skydd som ett varukännetecken så länge den är registrerad, oberoende av om den används som varukännetecken. *PRV*'s uppfattning är att skyddet för firmor, precis som i dag, ska avse registrerade firmor som har särskiljningsförmåga.

Enligt regeringens uppfattning finns det, mot bakgrund av vad *Bolagsverket* och *PRV* har anförts, anledning att särskilt överväga i vilka fall registrerade firmor ska utgöra hinder mot registrering av ett varumärke. Den gällande ordningen innebär, som nämnts tidigare, att ett varumärke inte får registreras om det finns en äldre firma som används i näringsverksamhet och som är förväxlingsbar med det sökta varumärket.

En registrerad firma som gäller i hela landet – exempelvis firmaregistriering för ett aktiebolag – omfattas i och för sig av den av kommittén och promemorian föreslagna bestämmelsen. En sådan firma skulle alltså enligt den föreslagna bestämmelsen utgöra hinder mot registrering av ett yngre varumärke. Som både *Bolagsverket* och *PRV* har anförts finns det inte något krav enligt gällande lagstiftning på att firman ska användas som varukännetecken för att den ska vara varumärkesrättsligt skyddad. Någon förändring i detta avseende bör inte göras. Mot bakgrund av de remissynpunkter som framförts i nu nämnda frågor ansluter sig regeringen till *Bolagsverkets* och *PRV*'s uppfattning att detta kan komma till tydligare uttryck i lagen.

Ytterligare en fråga är om firmaregistrieringar som inte gäller i hela landet, såsom firmor för enskilda näringsidkare och handelsbolag, ska utgöra registreringshinder. Denna fråga har inte tidigare berörts särskilt under beredningen av lagstiftningsärendet. Utformningen av den föreslagna bestämmelsen innebär att sådana firmaregistrieringar, eller i vart fall vissa av dem, i fortsättningen inte skulle kunna hindra registreringen av ett yngre varumärke. Detta skulle, som *Bolagsverket* framhållit, vara till nackdel för framför allt mindre företag. En tänkbar situation är t.ex. att ett nystartat företag påbörjar sin verksamhet i mindre skala i form av en enskild firma eller ett handelsbolag som endast har ett geografiskt begränsat skydd för den registrerade firman under vilken verksamheten bedrivs. Om det därefter registreras ett förväxlingsbart varumärke utan någon möjlighet för firmainnehavaren att hindra registreringen, kan företaget på grund av varumärkesregistrieringen komma att hindras från att expandera sin verksamhet till andra delar av landet under samma firma. En annan konsekvens av en sådan ordning är att det kan uppstå situationer där registrerade rättigheter existerar parallellt utan att det finns någon möjlighet att få någon av rättigheterna upphävd. Detta riskerar att leda till oklarheter för de som innehar rättigheterna.

Enligt regeringens uppfattning bör därför även sådana firmaregistreringar som inte gäller i hela landet även fortsättningsvis utgöra hinder mot registrering av ett yngre varumärke. Lagtexten bör alltså ändras på denna punkt.

Sammanfattningsvis anser regeringen alltså att bestämmelsen i 14 § första stycket 6 om att ett varumärke inte får registreras om det är förväxlingsbart med en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet bör föras över i sak oförändrad till den nya varumärkeslagen.

Varumärket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans firma

I 14 § första stycket 4 VML finns en bestämmelse som innebär att ett varumärke inte får registreras om märket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans firma. Det finns inte någon avgränsning att bestämmelsen endast är tillämplig på exempelvis de fall där det råder varuslags- eller branschlikhet. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs det att det sökta varumärket innehåller firman i oförändrat skick eller med obetydliga ändringar eller tillägg (se SOU 1958:10 s. 285). Bestämmelsen torde användas relativt sällan.

Kommitténs, liksom promemorians, förslag innebar att bestämmelsen fördes över till den nya varumärkeslagen, dock med den justeringen att begreppet näringskännetecken användes i stället för firma. *PRV* och *Bolagsverket* har varit tveksamma till om det bör föreligga registreringshinder i de fall som avses i bestämmelsen. De har framfört synpunkter som tar sikte på att gränsdragningen mot registreringshindret avseende förväxlingsbara firmor är otydlig och att behovet av bestämmelsen kan ifrågasättas.

Regeringen kan konstatera att det sedan länge funnits en motsvarande regel i den nuvarande varumärkeslagstiftningen och att det inte tidigare lämnats något förslag om att den regeln bör avskaffas. Beredningsunderlaget medger därför inte att inom ramen för detta lagstiftningsärende ta bort bestämmelsen. Några krav från användarhåll på att ta bort bestämmelsen har inte framkommit. Den nuvarande bestämmelsen är, som framgått, begränsad till sådana situationer då det föreligger identitet eller mycket stor likhet med firman. Den av kommittén föreslagna ändringen av bestämmelsen från att omfatta bara firma till att omfatta näringskännetecken, dvs. även sekundära kännetecken, skulle emellertid innebära att tillämpningsområdet utvidgas. Fler kännetecken än tidigare skulle alltså komma att omfattas av bestämmelsen, vilket kan leda till osäkerhet när det gäller avgränsningen av bestämmelsens tillämpningsområde. Regeringen anser därför att det inte bör göras någon sådan förändring och att den nuvarande bestämmelsen bör föras över i sak oförändrad till den nya varumärkeslagen.

Registrering av ett varumärke i ond tro

Enligt 14 § första stycket 7 VML får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

I varumärkesdirektivet finns i artikel 4.4 g en regel om att medlemsstaterna får ha bestämmelser som innebär att ett varumärke inte ska registreras om det kan förväxlas med ett märke som användes i utlandet vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används där, under förutsättning att sökanden vid tidpunkten för ansökan var i ont uppsåt ("bad faith" i den engelska versionen). Vidare får medlemsstaterna enligt i artikel 3.2 d ha regler om att registrering ska vägras om ansökan om registrering av varumärket har gjorts i ond tro av den sökande (även här används uttrycket "bad faith" i den engelska versionen).

I samband med Sveriges tillträde till EES-avtalet övervägdes om 14 § första stycket 7 VML behövde eller borde ändras till följd av varumärkesdirektivet. Regeringen konstaterade att lagregeln till skillnad från regeln i artikel 4.4 g i direktivet inte var begränsad till användning som skett utomlands, men att artikel 3.2 d rimligen måste avse en sådan situation då ansökan i ett land görs om registrering av ett varumärke, vilket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av annan i samma land samt ansökan om registrering gjorts med vetskap om detta, dvs. i ond tro. Regeringen kom till slutsatsen att den nuvarande bestämmelsen kunde och borde behållas oförändrad (prop. 1992/93:48 s. 79).

Kommitténs förslag, liksom promemorians, innebar att en justering av den nuvarande bestämmelsen skulle göras på så sätt att det inte längre skulle krävas att sökanden har vetskap om användningen av det andra varukännetecknet utan det skulle vara tillräckligt att sökanden borde ha känt till detta. Kommittén anförde att detta ställer ökade krav på aktsamhet från sökandens sida och ansåg att bestämmelsen annars riskerar att bli verkningslös. Kommittén bedömde, i likhet med den bedömning som gjorde i det nyssnämnda lagstiftningsärendet, att artikel 3.2 d ger utrymme för ha en bestämmelse som är tillämplig också när det gäller användning som skett i Sverige.

SFIR har i yttrandet över promemorian anført att direktivets bestämmelser torde möjliggöra att det finns regler om registreringshinder både vid tidigare användning utomlands och inom Sverige. Föreningen har ansett att det bör framgå av lagtexten och inte endast i förarbeten att det kan vara fråga om tidigare användning såväl utomlands som i Sverige. Föreningen har vidare föreslagit att det i enlighet med artikel 3.2 d i direktivet borde införas en fristående ondrosregel i den nya varumärkeslagen

Den närmare innebörden av direktivbestämmelserna om ond tro har inte klarlagts genom EU-domstolens praxis. I sammanhanget bör dock nämnas att EU-domstolen i ett avgörande har uttalat sig om innebörden av motsvarande bestämmelse om ond tro i artikel 52.1 b i varumärkesförordningen (EU-domstolens dom den 11 juni 2009 i mål C-

529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG mot Franz Hauswirth GmbH). En österrisk domstol hade begärt ett förhandsavgörande för att få klarhet bl.a. i om det är tillräckligt att sökanden känner till att ett förväxlingsbart kännetecken används av någon annan eller om det måste tillkomma vissa inslag av illojalitet från sökandens sida för att ond tro ska anses föreligga. EU-domstolen uttalade att vid prövningen av om sökanden varit i ond tro i den mening som avses i den aktuella bestämmelsen ska den nationella domstolen beakta samtliga relevanta faktorer som i det enskilda fallet förelåg vid den tidpunkt då ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke gavs in. Domstolen angav tre faktorer som i synnerhet ska beaktas. Den första är den omständigheten att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man i minst en medlemsstat använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det sökta gemenskapsvarumärket. Den andra är om sökandens avsikt är att hindra denna tredje man från att fortsätta använda ett sådant kännetecken. Den tredje faktorn är graden av rättsskydd för tredje mans kännetecken och för det sökta gemenskapsvarumärket.

Artiklarna 3.2 d och 4.4 g i varumärkesdirektivet ger medlemsstaterna relativt stor handlingsfrihet att införa bestämmelser för att hindra en registrering som sökanden har gjort i ond tro. En reglering som innebär att användning som skett både utomlands och inom Sverige får beaktas måste anses överensstämma med direktivet. Regeringen instämmer alltså i kommitténs och SFIR:s bedömning att bestämmelsen inte behöver begränsas till användning som skett utomlands. Den nuvarande ordningen bör bibehållas i den nya varumärkeslagen. Frågan är om detta, som SFIR ansett, bör komma till uttryck i lagtexten. I den nuvarande lagregeln finns, som framgått, inte uttryckligen angivet att användningen kan ha ägt rum Sverige eller utomlands, utan detta framgår motsatsvis genom att det inte finns någon begränsning när det gäller var användning ska ha ägt rum. Enligt regeringens mening framstår det dock som lämpligt att det direkt av lagtexten framgår att både användning i Sverige och i utlandet är relevant, inte minst med hänsyn till varumärkesrättens territoriella begränsning samt till att det i artikel 4.4 g endast talas om användning i utlandet.

Regeringen kan vidare konstatera att den närmare innebörden av begreppen ond tro respektive ont uppsåt för närvarande inte är helt klarlagd. Som framgått har EU-domstolen uttalat att motsvarande bestämmelse i varumärkesförordningen innefattar bl.a. frågan om den som har ansökt om registrering av ett varumärke har haft för avsikt att hindra en tredje mans användning av ett annat kännetecken. Bestämmelserna i den nya varumärkeslagen bör utformas på så sätt att de inte riskerar att få ett annat innehåll än de bakomliggande bestämmelserna i direktivet. Mot den angivna bakgrunden kan uttrycket vetskap i den nuvarande lagen liksom den utformning som kommittén föreslog – dvs. kände till eller borde ha känt till – komma att stämma mindre väl med innebörden av direktivbestämmelserna. Mot denna bakgrund anser regeringen det lämpligast att uttrycket ”ond tro” tas in i den aktuella lagregeln.

SFIR har föreslagit att det därutöver ska införas en fristående ondrosregel i enlighet med artikel 3.2 d i direktivet som skulle kunna

hindra registrering också i andra fall av ond tro. Någon sådan regel föreslogs inte av kommittén. Ingen annan remissinstans har framfört några önskemål om att det, utöver de bestämmelser som redan finns i dag, bör införas en sådan fristående ondtrosregel i svensk varumärkesrätt. Regeringen anser att någon sådan regel inte bör införas i den nya varumärkeslagen.

Sammanfattningsvis innebär detta att den nuvarande bestämmelsen i 14 § första stycket 7 VML bör föras över till den nya varumärkeslagen, med undantag för att begreppet vetskap bör ersättas med begreppet ond tro.

Ska ett lokalt inarbetat varukännetecken utgöra hinder mot registrering?

En särskild fråga är om ett varukännetecken som endast är inarbetat inom en del av landet ska kunna utgöra hinder mot registrering. Enligt gällande varumärkeslag utgör även ett lokalt inarbetat varukännetecken hinder mot registrering av ett yngre förväxlingsbart varumärke. Det lokalt inarbetade varukännetecknet kan också utgöra grund för att i ett senare skede upphäva en yngre varumärkesregistrering. Det innebär att det inarbetade varukännetecknet i praktiken tillerkänns verkan även utanför det område där det är inarbetat.

Kommitténs förslag innebär att ett inarbetat varukännetecken som endast har skydd inom ett ”visst geografiskt område” i fortsättningen inte skulle utgöra hinder mot en varumärkesregistrerings bestånd. Däremot skulle det vara möjligt att utverka ett förbud mot att det registrerade varumärket användes inom det område där det aktuella varukännetecknet var inarbetat.

Patentbesvärsrätten har pekat på att denna lösning kan komma att leda till osäkerhet i frågan om det finns någon lokalt inarbetad ensamrätt som begränsar giltigheten av ett registrerat varumärke och understrukit att det kan bli problem att avgränsa det område i vilket det inarbetade kännetecknet har skydd. Liknande synpunkter har framförts av *Svenska Patentombudsforeningen* som också har anfört att ett lokalt inarbetat kännetecken i en mindre befolkad del av landet inte bör utgöra registreringshinder, men att inarbetning i exempelvis storstadsregionerna bör bedömas annorlunda eftersom kännetecknet i dessa fall kan vara inarbetat i en betydande del av omsättningskretsen.

I varumärkesdirektivet finns vissa bestämmelser av intresse i sammanhanget. Som framgått tidigare ska enligt artikel 4.1 och 4.2 d ett äldre varumärke som är *välkänt i en medlemsstat*, i den betydelse som ordet ”välkänt” har enligt artikel 6bis i Pariskonventionen, utgöra hinder mot registrering av ett yngre varumärke. Av ordalydelsen framgår däremot inte om det äldre varumärket måste vara välkänt i hela medlemsstaten för att registreringshinder ska föreligga eller om det räcker att det är välkänt i endast en del av landet, exempelvis i en region eller i en stad. EU-domstolen har uttalat att bestämmelsen ska tolkas så, att det äldre varumärket ska vara välkänt i hela registreringsstaten eller i en väsentlig del av denna medlemsstat (EU-domstolens dom den 22 november 2007 i mål C-328/06, Alfredo Nieto Nuño mot Leonci Monlleó Franquet). Artikel 4.2 d i direktivet innebär således att ett

varumärke som är välkänt i den mening som avses i artikel 6bis i Pariskonventionen i åtminstone en väsentlig del av Sverige ska utgöra hinder mot registrering av ett yngre varumärke.

Varumärkesdirektivet innehåller emellertid regler som innebär att medlemsstaterna under vissa förutsättningar får ge ett mer långtgående skydd för oregistrerade varumärken och andra tecken som används i förvärvsverksamhet. Av artikel 4.4 b följer att medlemsstaterna får besluta bl.a. att ett varumärke inte ska registreras om rätten till ett förväxlingsbart oregistrerat kännetecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket. En förutsättning är dock att innehavaren av det oregistrerade varumärket eller tecknet har rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket (jfr även punkt 19 i den nyss nämnda domen).

Bestämmelsen innebär att det i och för sig är möjligt att bibehålla en ordning som innebär att ett lokalt inarbetat varukännetecken ska utgöra hinder mot varumärkesregistrering. Som kommittén har anfört kan det emellertid ifrågasättas om det är motiverat att ensamrätten för ett lokalt inarbetat kännetecken sträcker sig så långt.

En jämförelse kan göras med den ordning som gäller för gemenskapsvarumärken. Enligt artikel 8.4 i EG:s varumärkesförordning får ett gemenskapsvarumärke under vissa förutsättningar inte registreras, om innehavaren av ett ej registrerat varumärke eller av ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet i *mer än bara lokal omfattning* gör invändning. Det krävs att, enligt gemenskapslagstiftning eller tillämplig nationell lagstiftning, om detta kännetecken, rätten till kännetecknet uppkom före ansökningsdagen för gemenskapsvarumärket, i förekommande fall med hänsynstagande till prioritet, och att innehavaren har rätt att utverka ett förbud mot användning av ett yngre varumärke. Detta innebär alltså att ett varukännetecken som endast är lokalt inarbetat inte utgör hinder för registrering av ett gemenskapsvarumärke eller grund för att upphäva en sådan registrering. Av artikel 107 i förordningen följer dock att medlemsländerna får tillämpa en ordning som innebär att ett lokalt inarbetat kännetecken däremot kan utgöra grund för ett yrkande om förbud mot *användning* av ett gemenskapsvarumärke inom det område där inarbetningen består. Ett sådant förbud påverkar alltså inte registreringen som sådan.

En ordning i enlighet med kommitténs förslag och som innebär att lokalt inarbetade varukännetecken inte ska utgöra hinder mot registrering kan visserligen leda till att det uppstår avgränsningssvårigheter av det slag som Patentbesvärsträtten och Svenska Patentombudsforeningen har tagit upp. Det kan vara svårt för den som har fått en registrering av ett varumärke beviljad att veta om det finns något lokalt inarbetat varukännetecken som kan komma att hindra honom eller henne från att använda varumärket i en viss del av landet. Samtidigt är det viktigt att understryka att inte heller den nuvarande ordningen är problemfri. I dag kan en varumärkesregistrering komma att upphävas på grund av ett lokalt inarbetat varukännetecken trots att innehavaren inte alls känt till det lokalt inarbetade kännetecknet. Innehavaren av det registrerade varumärket riskerar då att helt gå miste om sin ensamrätt och de resurser som lagts ner på varumärket. För innehavaren är detta en ingripande åtgärd. Att i stället låta innehavaren av det lokalt inarbetade kännetecknet

enbart få möjlighet att utverka ett förbud mot att använda det registrerade varumärket inom det område där det lokalt inarbetade varukännetecknet är skyddat innebär en mindre begränsning i rätten att använda det registrerade varumärket. Regeringen delar kommitténs uppfattning att detta är en bättre lösning.

I promemorian föreslogs att det skulle krävas att det inarbetade varukännetecknet skulle vara skyddat i en väsentlig del av landet för att utgöra registreringshinder. Kommitténs förslag var i stället utformad så att registreringshinder inte förelåg om inarbetning endast hade skett inom ett visst geografiskt område. Ingen av remissinstanserna har invänt mot promemorians utformning av lagregeln, men flera av dem har framfört önskemål om att innebörden av uttrycket väsentlig del av landet klargörs. Regeringen anser att den utformning som föreslogs i promemorian blir tydligare än den som föreslogs av kommittén. Bestämmelsen bör därför utformas i enlighet med promemorian.

Att generellt slå fast vad som i varje situation ska anses som en väsentlig del av landet är knappast möjligt. En bedömning måste göras i det enskilda fallet. Det är dock regeringens utgångspunkt att uttrycket bör kunna vara tillämpligt såväl på en förhållandevis stor geografisk del av landet, som på en eller flera delar som inrymmer en stor del av befolkningen. I båda dessa fall bör det även i fortsättningen vara möjligt att åberopa det inarbetade varukännetecknet som grund för att hindra en senare registrering. Vid bedömningen av om ett varukännetecken är inarbetat inom en väsentlig del av landet bör hänsyn alltså inte bara tas till omfattningen av det geografiska område där kännetecknet är inarbetat utan också till inom hur stor del av omsättningskretsen kännetecknet är inarbetat. Den närmare avgränsningen av uttrycket får ankomma på rättstillämpningen att göra, givetvis med lämpligt beaktande av eventuella rättsfall från EU-domstolen avseende lokala rättigheter.

Sammantaget anser regeringen alltså att ett varukännetecken som inte är inarbetat inom åtminstone en väsentlig del av landet inte ska utgöra hinder mot registrering av ett varumärke. Det bör i sammanhanget noteras att det enligt nuvarande ordning är möjligt att föra talan om förbud mot användning av ett annat varukännetecken inom det område där det lokalt inarbetade varukännetecknet är skyddat. Detta gäller alltså även registrerade varumärken. Som framgår i avsnitt 12.4 föreslås inga sakliga förändringar av dessa regler.

Ska lokalt skyddade inarbetade firmor, sekundära näringskännetecken samt namn utgöra hinder mot registrering?

I föregående delavsnitt har regeringen föreslagit att endast sådana inarbetade varukännetecken där skyddet omfattar minst en väsentlig del av landet ska kunna utgöra hinder mot registrering av ett yngre varumärke. Regeringen har ovan gjort bedömningen att registrerade firmor ska utgöra registreringshinder även om registreringen inte omfattar en väsentlig del av landet.

När det gäller andra naturliga kännetecken än registrerade firmor – dvs. inarbetade firmor och sekundära näringskännetecken samt namn – finns det enligt regeringens uppfattning inte någon anledning att utforma

skyddet i detta avseende på annat sätt än för inarbetade varukännetecken. Sådana naturliga varukännetecken bör alltså utgöra hinder mot registrering av ett yngre varumärke om skyddet omfattar åtminstone en väsentlig del av landet. På samma sätt som när det gäller inarbetade varukännetecken (jfr ovan) finns möjlighet att föra talan om förbud mot att det registrerade varumärket används inom det område där det naturliga varukännetecknet är skyddat.

Medgivande till registrering

Enligt gällande varumärkeslag får ett varumärke registreras trots att det finns ett relativt registreringshinder, om den vars rätt är i fråga medger det och det inte finns något absolut registreringshinder (14 § fjärde stycket VML).

Eftersom kommitténs förslag innebar att officialprövningen av relativa hinder skulle slopas fanns någon sådan regel inte med i kommitténs lagförslag. I och med att det nu föreslås att det inte ska göras någon förändring av officialprövningen, bör medgivandebestämmelsen i den nuvarande varumärkeslagen utan några sakliga ändringar föras över till den nya varumärkeslagen.

9.8 Hinder på grund av släktnamn, upphovsrättsligt skyddade verk m.m.

9.8.1 Nuvarande ordning

Svenska förhållanden

Varumärkeslagen innehåller inte bara bestämmelser om hinder mot registrering av varumärken på grund av tidigare varu- och näringskännetecken. Det finns också regler som innebär att hinder mot registrering kan föreligga på grund av tidigare rättigheter av annat slag.

Ett *släktnamn* kan utgöra hinder mot registrering av ett varumärke även om namnet inte används som varu- eller näringskännetecken. Alla som har ett efternamn som är skyddat enligt namnlagen har i princip också ett skydd enligt varumärkeslagen mot att någon annan – som inte själv har behörighet till namnet enligt namnlagen – får namnet registrerat som varumärke. Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 4 VML inte registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans släktnamn, konstnärnsnamn eller likartat namn, såvida namnet uppenbarligen inte åsyftar någon som är avliden sedan länge. Bestämmelsen är tillämplig även på bl.a. pseudonymer och signaturer (se SOU 1958:10 s. 285 och prop. 1960:167 s. 113). Denna bestämmelse reglerar alltså inte skyddet för namn som kommersiellt kännetecken utan innefattar ett skydd för namnrätten som sådan.

Vid den översyn av varumärkeslagen som gjordes i samband med Sveriges tillträde till Madridprotokollet behandlades frågan om släktnamnens ställning i varumärkesrätten. I det sammanhanget redovisades bl.a. att det i framställningar till Justitiedepartementet hade anförts 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 (se Ds 1993:97 s. 50 f.). I den efterföljande propositionen konstaterade regeringen att det i promemorian togs upp ett antal frågor – däribland släktnamnens ställning i varumärkesrätten – vilka inte utmynnade i några förslag till ändringar i varumärkeslagen och att promemorian i dessa delar fått ett blandat mottagande under remissbehandlingen. Regeringen ansåg, i likhet med flera remissinstanser, att det fanns skäl att ytterligare överväga dessa frågor (se prop. 1994/95:59 s. 21).

Bestämmelser om användning av släktnamn som varukännetecken finns också i namnlagen (1982:670). Denna reglering gäller dock endast i fråga om egenartade efternamn. Med begreppet egenartad efternamn avses enligt 20 § tredje stycket namnlagen ett efternamn som är ägnat att utmärka tillhörigheten till en viss släkt. I samma paragrafs andra stycke anges att ingen obehörigen, till nackdel för den som har förvärvat ett egenartat efternamn, i näringsverksamhet får använda en firma, ett varumärke eller ett annat kännetecken som lätt kan förväxlas med namnet. Vidare anges att med firma likställs beteckning för stiftelse, ideell förening eller därmed jämförlig sammanslutning. I namnlagen finns vidare en reglering av förhållandet mellan å ena sidan egenartade efternamn och å andra sidan bl.a. allmänt kända konstnärnamn och liknande namn. Den som har en äldre rätt till ett egenartat efternamn måste inom rimlig tid inskrida mot användningen av ett allmänt känt konstnärnamn som lätt kan förväxlas med det egenartade namnet, annars får konstnärnamnet användas i näringsverksamhet (21 § första stycket). 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 § andra stycket).

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 § namnlagen).

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 4 VML inte heller registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans *porträtt*, där porträttet uppenbarligen inte åsyftar någon sedan länge avliden.

Enligt 14 § första stycket 5 VML får ett varumärke inte registreras om det innehåller något som är ägnat att uppfattas som *titel* på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är egenartad.

Slutligen får ett varumärke enligt 14 § första stycket 5 VML inte registreras om märket kränker annans *upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk* eller annans rätt till *fotografisk bild* eller *mönster*.

Om det skulle föreligga ett registreringshinder enligt 14 § första stycket 4 eller 5 VML får enligt fjärde stycket i paragrafen registrering ske om den vars rätt är i fråga lämnar sitt medgivande till registreringen. När det gäller registrering av ett märke som innehåller eller består av ett släktnamn anges i förarbetena att det måste beaktas att flera bärare av namnet regelmässigt finns eller kan tillkomma i framtiden och att enstaka

bärare inte kan disponera över namnrätten till nackdel för övriga bärare. Ett medgivande av sådana enstaka bärare får därför endast mer sällan betydelse (se SOU 1958:10 s. 290, prop. 1960:167 s. 114 f. och rättsfallet RÅ 1987 ref. 116).

Internationella förhållanden

Sverige är inte bundet av några internationella åtaganden där det uttryckligen regleras vilken ställning rätten till släktnamn m.m. ska ha i varumärkesrätten. Det finns dock regler som har betydelse för i vilken utsträckning sådana rättigheter kan skyddas i den varumärkesrättsliga regleringen. Till en början bör nämnas att det av artikel 2 Pariskonventionen och artikel 3 i TRIPs-avtalet även i detta avseende följer att samma regler måste gälla för svenska och utländska rättssubjekt.

Vidare finns det EU-rättsliga regler som har betydelse för i vilken utsträckning släktnamn m.m. kan utgöra hinder mot varumärkesregistrering. Enligt artikel 4.4 c i varumärkesdirektivet får medlemsstaterna besluta att ett varumärke inte får registreras – eller om det är registrerat, att registreringen ska kunna upphävas – om användningen av ett varumärke får förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet än ett varumärke eller annat i förvärvsverksamhet använt tecken. I bestämmelsen anges att den äldre rättigheten kan utgöras särskilt av rätten till ett namn, rätten till egen bild, en upphovsrätt eller en industriell rättighet. En förutsättning för att rätten till bl.a. släktnamn ska kunna utgöra grund för att hindra eller upphäva en varumärkesregistrering är följaktligen att rättigheten också kan läggas till grund för att hindra en obehörig användning av sådana märken. Av artikel 4.5 i direktivet framgår att medlemsstaterna får, om det är lämpligt, tillåta att varumärket inte ska vägras registrering eller ogiltigförklaras om innehavaren av den äldre rättigheten ger sitt medgivande till registreringen av det yngre varumärket.

En liknande reglering finns när det gäller gemenskapsvarumärken. Av artikel 53.2 i EG:s varumärkesförordning följer att ett gemenskapsvarumärke ska ogiltigförklaras om användningen av ett sådant varumärke kan förbjudas på grund av en annan äldre rättighet enligt gemenskapslagstiftningen eller enligt den nationella rätt som ger detta skydd. På samma sätt som i direktivet anges att det särskilt kan vara fråga om rätten till namn, rätten till egen bild, upphovsrätt eller industriell äganderätt. Om innehavaren av en sådan rättighet uttryckligen medger att registrering av gemenskapsvarumärket får ske ska märket dock inte ogiltigförklaras (artikel 53.3).

9.8.2 Överväganden

<p>Regeringens förslag: Hinder mot registrering av ett varumärke ska föreligga om märket innehåller något som är ägnat att uppfattas som någons egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartat namn, om användningen av märket skulle medföra nackdel för</p>
--

bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden.

Hinder mot registrering av ett varumärke ska vidare föreligga om märket innehåller en bild av någon annan och bilden uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden.

Att ett varumärke innehåller en egenartad titel på någon annans upphovsrättsligt skyddade verk ska inte längre utgöra hinder mot registrering. I övrigt förs de nuvarande reglerna om att ett varumärke inte får registreras om märket kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster utan förändring i sak över till den nya varumärkeslagen.

(2 kap. 10 § 2–4 i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag bygger på en annan bestämmelse i varumärkesdirektivet, men slutsatserna i förslaget överensstämmer i sak med regeringens. Kommitténs förslag utgår dock från att officialprövningen av relativa registreringshinder ska slopas. Se SOU 2001:26 s. 320 f.

Promemorians förslag överensstämmer i sak med regeringens. Förslaget i promemorian utgår dock från att officialprövningen av relativa registreringshinder ska slopas. Se Ds 2008:28 s. 153 f.

Remissinstanserna: När det gäller kommitténs förslag har de flesta remissinstanser tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. *Sveriges advokatsamfund* har dock ansett att det inte föreligger tillräckligt övertygande skäl för att avskaffa det skydd som nu finns i 14 § första stycket 5 VML mot registrering av varumärken som är ägnade att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk. *Svenska Patentombudsforeningen* har, mot bakgrund av kraven i varumärkesdirektivet, inte haft någon invändning mot kommitténs förslag om titelskyddet. Föreningen har emellertid anfört att många titlar som i dag omfattas av titelskyddet inte är upphovsrättsligt skyddade. Sådana titlar har behov av ett starkare skydd och det finns därför skäl att överväga frågan på nytt inklusive de konsekvenser detta skulle behöva ha avseende utformningen av upphovsrättslagen. *Språk- och folkminnesinstitutet* har haft invändningar mot förslaget och bl.a. anfört att begreppet egenartat efternamn och gränsdragningen mellan egenartade efternamn och övriga efternamn bör utredas. Beträffande promemorians förslag har Språk- och folkminnesinstitutet upprepat samma ståndpunkt som tidigare, men i övrigt har ingen av remissinstanserna framfört några synpunkter på förslaget.

Skälen för regeringens förslag

Som framgår av föregående avsnitt följer av artikel 4.4 c i varumärkesdirektivet att medlemsstater får ha bestämmelser om att ett varumärke inte får registreras om användningen av varumärket får förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet än ett varumärke eller annat i förvärvsverksamhet använt tecken. Till dessa rättigheter hör bl.a. namn och upphovsrättsligt skyddade verk. Rättigheten måste med andra ord kunna ligga till grund för att med stöd av annan lagstiftning än den

varumärkesrättsliga hindra en obehörig användning av sådana varumärken som registreringen avser.

Kommitténs förslag byggde på en annan bestämmelse i direktivet, artikel 3.2 a, enligt vilken en medlemsstat får ha bestämmelser om att ett varumärke inte ska registreras om användningen av varumärket kan förbjudas med stöd av andra lagbestämmelser än medlemsstatens eller EU:s varumärkeslagstiftning. Den artikeln reglerar dock absoluta registreringshinder och inte hinder på grund av andra rättigheter. Till skillnad från artikel 3.2 anges det inte i artikel 4.4 c att de lagbestämmelser som utgör grund för ett förbud måste finnas i annan lagstiftning än varumärkeslagstiftningen. I motsvarande bestämmelse i artikel 53.2 i EG:s varumärkesförordning framgår det dock att det krävs att användningen av varumärket ska kunna förbjudas med stöd av den gemenskapslagstiftning eller nationella rätt som ger skydd för den äldre rättigheten. Detsamma måste anses gälla för artikel 4.4 c i direktivet. I detta hänseende stämmer alltså artikel 3.2. a och artikel 4.4 c i direktivet överens.

Kommittén ansåg att det inte krävs att det finns uttryckliga regler om att just användningen av ett varumärke som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som t.ex. annans namn kan förbjudas, utan att 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. enligt den tolkningen att det finns stöd enligt direktivet för bestämmelser om att registreringen av ett sådant märke ska upphävas. Ingen av remissinstanserna har haft några invändningar mot kommitténs uppfattning. Även regeringen delar kommitténs uppfattning i denna del.

Utgångspunkten är alltså att rätten till ett namn, porträtt, titel på ett upphovsrättsligt skyddat verk, upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk, rätt till fotografisk bild samt mönster endast ska 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, konstnärnamn och liknande namn samt porträtt

Enligt 14 § första stycket 4 VML får, som redovisats i föregående avsnitt, ett varumärke inte registreras bl.a. om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans släktnamn, konstnärnamn eller likartat namn eller annans porträtt, där namnet eller porträttet uppenbarligen inte åsyftar någon sedan länge avliden.

Regeringen behandlar först frågan om namn som registreringshinder. I 20 § namnlagen finns bestämmelser om ensamrätt till *egenartade efternamn*. I paragrafens första stycke anges att om någon har förvärvat ett egenartat efternamn, får ett namn som lätt kan förväxlas med detta användas av någon annan endast om han eller hon enligt denna lag kan åberopa rätt till namnet eller om han eller hon eller släkten av ålder eller annars enligt ortens sed har burit det som tillnamn. Bestämmelsen är bara tillämplig på egenartade efternamn. Begreppet egenartat efternamn definieras i paragrafens tredje stycke, där det anges att ett efternamn ska

anses som egenartat om det är ägnat att utmärka tillhörigheten till en viss släkt.

I 20 § andra stycket namnlagen finns en bestämmelse som särskilt tar sikte på användning av egenartade efternamn i näringsverksamhet. Enligt denna bestämmelse får ingen 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. Med firma likställs en beteckning för stiftelse, ideell förening eller därmed jämförlig sammanslutning. Bestämmelsen innebär alltså att det finns ett krav på att användningen av det egenartade namnet ska vara till nackdel för namnhavaren för att bestämmelsen ska vara tillämplig.

Den som gör intrång i någon annans rätt till ett egenartat namn är skyldig att ersätta den andres skada, om han eller hon har insett eller borde ha insett att förfarandet var till nackdel för denne (23 § namnlagen). Däremot finns i namnlagen varken bestämmelser om att domstol kan meddela förbud mot användning av ett egenartat namn eller bestämmelser om straff för användning av ett sådant namn. Innehavaren har dock möjlighet att vid domstol föra en talan om förbud mot den som obehörigen använder ett egenartat namn (jfr rättsfallen NJA 1973 s. 717, NJA 1985 s. 563 och NJA 1992 s. 491). Domstolen kan under vissa förutsättningar också meddela ett interimistiskt förbud i enlighet med bestämmelsen i 15 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken.

Mot denna bakgrund kan det således konstateras att det finns bestämmelser i annan lagstiftning än den varumärkesrättsliga som innebär att användningen av ett varumärke som innehåller ett egenartat efternamn kan förbjudas. Något motsvarande skydd finns däremot inte i namnlagen när det gäller andra efternamn, dvs. efternamn som inte är egenartade.

Kommitténs förslag innebar att begreppet släktnamn ersattes med efternamn, vilket är det begrepp som används i namnlagen. Vidare innebar förslaget att de varumärkesrättsliga reglerna om vad som kan utgöra hinder mot varumärkesregistrering anpassades till det skydd som finns i namnlagen. Som *Svenska Patentombudsforeningen* anfört och som även *Språk- och folkminnesinstitutet* varit inne på, kan detta visserligen leda till gränsdragningsproblem vid registreringen av varumärken när det gäller i vilka fall ett efternamn ska anses vara egenartat. Frågan om gränsdragningen mellan egenartade namn å ena sidan och andra namn å den andra finns emellertid redan i dag i namnlagen. Språk- och folkminnesinstitutet har ansett att denna fråga liksom innebörden av begreppet egenartat efternamn bör utredas. Dessa frågor tar emellertid sikte på den materiella namnrätten som sådan och kan därför inte behandlas närmare inom ramen för detta lagstiftningsärende. Som framgått tidigare innebär bestämmelserna i artikel 4.4 c i varumärkesdirektivet att det är nödvändigt att anpassa de varumärkesrättsliga reglerna om hinder mot registrering på grund av rätten till namn till bestämmelserna i namnlagen. Regeringen anser mot denna bakgrund, i likhet med kommittén, att hinder mot registrering av ett varumärke i fortsättningen endast bör föreligga i förhållande till efternamn som är egenartade. Innebörden av begreppet egenartat efternamn får tolkas på samma sätt som enligt namnlagen.

I enlighet med vad kommittén anförde bör skyddet vidare anpassas så att det, liksom i 20 § andra stycket namnlagen, krävs att användningen av varumärket är till nackdel för bäraren 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.

I namnlagen finns det inga bestämmelser om vare sig förbud, skadestånd eller straff med avseende på obehörig användning av *allmänt kända konstnärnamn eller liknande namn*. Ett särskilt skydd mot att annans namn och bild används i kommersiella syften finns däremot 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 (1 § lagen om namn och bild i reklam). Med namn jämföras annan beteckning som klart utpekar en annan person. Av förarbetena framgår att skyddet omfattar namn varigenom en viss person utpekats samt konstnärnamn och likartade namn som är allmänt kända (prop. 1978/79:2 s. 55).

För att lagen ska vara tillämplig krävs alltså att det är fråga om marknadsföring. Lagen tar framför allt sikte på situationer när någon annans namn eller bild olovligen används i exempelvis reklamsammanhang. När ett varumärke som innehåller t.ex. annans konstnärnamn eller annans bild används i marknadsföring är det förstås fråga om sådan användning som är relevant enligt lagen om namn och bild i reklam. Även den situationen att ett namn eller en bild tagits in i eller återges i ett varumärke som anbringats på varor som en näringsidkare säljer måste anses utgöra sådan marknadsföring som omfattas av lagen om namn och bild i reklam. Det finns dock vissa situationer då varumärkeslagen är tillämplig, t.ex. vid införsel av varor till Sverige, där lagen om namn och bild i reklam inte kan tillämpas eftersom det inte är fråga om sådan marknadsföring som omfattas av lagen. Tillämpningsområdena för de båda lagarna överensstämmer alltså inte helt. Enligt regeringens uppfattning kan det dock inte krävas att det finns en fullständig överensstämmelse i detta avseende för att det i varumärkeslagen ska kunna finnas regler om hinder på grund av annans rätt till ett namn. Enligt regeringens uppfattning stämmer tillämpningsområdena för de båda lagarna överens i tillräcklig grad.

Lagen om namn och bild i reklam innehåller inte några bestämmelser om att förbud kan meddelas om lagen överträds. Däremot kan den som använder någon annans namn eller bild i strid mot lagen, om det sker uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, bl.a. dömas till straff (2 §).

Av dessa bestämmelser följer, som kommittén konstaterade, att rätten till *allmänt kända konstnärnamn och likartade namn* kan läggas till grund för en rättsföljd som hindrar obehörig användning av namnet i ett varumärke. Regeringen anser därför, i likhet med kommittén, att rätten till allmänt kända konstnärnamn och likartade namn ska utgöra hinder mot varumärkesregistrering. Registreringshindret bör utformas på samma sätt som registreringshindret avseende egenartade efternamn. Rätten till

allmänt kända konstnärsmamn eller likartade namn, som uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden, ska alltså utgöra hinder för registrering av ett varumärke som innehåller ett sådant namn, förutsatt att användning av märket skulle medföra nackdel för bäraren av namnet.

Som framgått i det föregående kan även rätten till egen *bild* läggas till grund för en rättsföljd som hindrar obehörig användning av bilden i ett varumärke. Också rätten till egen bild bör därför i fortsättningen kunna utgöra hinder mot varumärkesregistrering. Kommittén föreslog att skyddet för rätten till bild i detta avseende bör utformas på ungefär samma sätt som skyddet för rätten till egenartade efternamn, men att det inte finns skäl att ställa upp något krav på att användning av varumärket ska medföra nackdel. Detta överensstämmer med vad som gäller enligt nuvarande ordning. Regeringen delar kommitténs uppfattning att lagtexten bör moderniseras på så sätt att uttrycket bild av någon annan bör användas i lagtexten i stället för annans porträtt.

En fråga som uppkommer är om det, på samma sätt som för namn, ska införas ett krav på att användningen av varumärket ska medföra nackdel för den person som finns på bilden för att hinder mot registrering ska föreligga. Att återge en bild av någon annan i ett varumärke är dock typiskt sett mer integritetskränkande för den enskilde än återgivande av ett namn och får därigenom normalt anses vara till nackdel för denne. Det framstår därför som onödigt att ställa upp ett särskilt krav på prövning av om användningen av varumärket är till nackdel för den som återges på bilden. Regeringen anser därför att lagregeln bör utformas så att det finns hinder mot registrering av ett varumärke som innehåller en bild av någon annan, om bilden uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden.

Titel på upphovsrättsligt skyddat verk

Som angetts i föregående avsnitt får ett varumärke enligt 14 § första stycket 5 VML inte registreras om märket innehåller något, som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är egenartad. Frågan är om ett registreringshinder avseende titelskydd bör finnas även i den nya varumärkeslagen.

Det upphovsrättsliga titelskyddet regleras i 50 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Bestämmelsen innebär att ett litterärt eller konstnärligt verk inte får 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. Den som vidtar en sådan åtgärd kan bl.a. vid vite förbjudas att fortsätta överträdelsen (53 b § upphovsrättslagen).

Däremot finns det varken i upphovsrättslagen eller i annan lagstiftning 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.

Kommittén pekade på att det inte finns något stöd i direktivet för att rätten till titel ska utgöra hinder mot varumärkesregistrering och ansåg att det inte heller finns något skäl att införa någon materiell regel som innebär ett självständigt skydd för titlar med avseende på användning

som varukännetecken. Kommittén föreslog mot denna bakgrund att det i den nya varumärkeslagen inte skulle finnas något sådant registreringshinder avseende titelskydd som finns i den nuvarande varumärkeslagen. Kommitténs förslag har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av alla remissinstanser förutom *Sveriges advokatsamfund*, som har anfört att det inte finns tillräckligt övertygande skäl för en sådan förändring. *Svenska Patentombudsforeningen* har inte haft någon erinran mot förslaget men har pekat på att det troligen finns ett större behov av ett starkare skydd för titlar än tidigare och att det därför finns skäl att på nytt överväga frågan om att behålla titelskyddet i varumärkeslagen inklusive de konsekvenser detta skulle behöva ha avseende utformningen av upphovsrättslagen. Regeringen instämmer emellertid i kommitténs uppfattning att det inte finns anledning att utvidga det titelskydd som finns i upphovsrättslagen i dag. En följd av detta är, som kommittén anförde, att det nuvarande titelskyddet med hänsyn till regleringen i direktivet inte bör föras över till den nya varumärkeslagen. Att ett varumärke innehåller en egenartad titel på någon annans upphovsrättsligt skyddade verk ska därför inte längre utgöra hinder mot registrering av varumärket.

Det bör i sammanhanget dock framhållas att en titel som uppfyller det upphovsrättsliga originalitetskravet och anses ha verkshöjd har ett skydd som självständigt verk (se vidare nedan).

Upphovsrätt, rätt till fotografisk bild och mönster

Enligt nuvarande ordning får ett varumärke inte registreras om märket innehåller något som kränker annans *upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk* eller annans rätt till *fotografisk bild* eller *mönster* (14 § första stycket 5 VML).

Den närmare regleringen av ensamrättens innehåll finns för litterära och konstnärliga verk i 2 och 3 §§ upphovsrättslagen och för fotografiska bilder även i 49 a § samma lag. Av 53–57 §§ upphovsrättslagen framgår att en rad av sanktioner kan tillgripas om en kränkning av dessa rättigheter sker, bl.a. vitesförbud (jfr artikel 4.4 c i varumärkesdirektivet).

Kommitténs förslag innebar att det inte skulle göras någon förändring av de nu aktuella registreringshindren. Ingen av remissinstanserna har framfört någon synpunkt på detta. Regeringen instämmer i kommitténs uppfattning. De nuvarande bestämmelserna bör därför i sak oförändrade föras över till den nya varumärkeslagen.

Detta innebär även att en titel som uppfyller de krav som ställs för att vara skyddat som upphovsrättsligt verk enligt 1 § upphovsrättslagen också i fortsättningen kommer att utgöra hinder mot registrering av ett varumärke som kränker upphovsrätten till en sådan titel.

9.9 Prioritet

9.9.1 Nuvarande ordning

I samtliga lagar på det industriella rättsskyddets område finns bestämmelser om s.k. prioritet. Med prioritet avses i dessa sammanhang

en rätt att få en ansökan om skydd behandlad som om den hade gjorts samtidigt som en tidigare ansökan i ett annat land beträffande samma skyddsföremål. Den som ansöker om registrering i Sverige kan i en sådan situation nämligen ha intresse av att få tillgodoräkna sig prioritet (dvs. tidpunkten för ansökan) från den tidigare ansökan. Man brukar i dessa fall tala om s.k. *konventionsprioritet*.

En annan form av prioritet är s.k. *utställningsprioritet*. Med detta avses rätten att tillgodoräkna sig prioritet från det att det skyddsföremål som ansökan avser förevisades vid en internationell utställning.

Konventionsprioritet

På det industriella rättsskyddets område finns bestämmelser om konventionsprioritet i artikel 4 i Pariskonventionen. Bestämmelsen omfattar patent, bruksmodellskydd, mönster och varumärken. I korthet innebär den att en ansökan om registrering som görs i en konventionsstat grundar en rätt till prioritet för ansökningar som inom en viss tidsfrist görs i andra konventionsstater. När det gäller varumärken är denna tidsfrist sex månader.

I 30 § VML finns en grundläggande bestämmelse om konventionsprioritet som bygger på den nämnda artikeln i Pariskonventionen. Regeringen kan enligt bestämmelsen förordna att en nationell ansökan om registrering av ett varumärke, vilket tidigare sökts registrerat utomlands, i förhållande till andra ansökningar eller med hänsyn till användning som skett av andra kännetecken, ska anses vara gjord samtidigt med ansökan utomlands. Med stöd av denna lagregel har regeringen utfärdat ytterligare bestämmelser om prioritet i förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m.

I förordningen om utländska varumärken m.m. regleras vilka ansökningar som kan vara prioritetsgrundande, den ordning i vilken yrkanden om prioritet ska framställas och vilka krav på utredning som PRV kan ställa i fråga om rätten till prioritet (3 och 4 §§ förordningen om utländska varumärken m.m.).

Konventionsprioritet kan medges från ansökningar som är gjorda i en stat som är ansluten till Pariskonventionen. Även ansökningar som är gjorda i någon annan stat kan i vissa fall grunda prioritet. Detta förutsätter att PRV anser att det finns särskilda skäl att jämställa en sådan ansökan med en ansökan som gjorts i en konventionsstat (3 § första stycket förordningen om utländska varumärken m.m.). Ett krav för att prioritet ska medges är att ansökan om registrering ges in här i landet inom sex månader från det att den första ansökan avseende samma märke gavs in i en relevant annan stat. Sökanden måste själv skriftligen begära prioritet innan registrering sker och även uppge var och när den första ansökan gjordes och vilket nummer den har (3 § andra stycket förordningen om utländska varumärken m.m.). Under handläggningen får PRV förelägga sökanden att styrka sin rätt till prioritet genom att ge in ett bevis från den utländska myndigheten där det framgår när och av vem den tidigare ansökan gjordes, en av myndigheten bestyrkt kopia av ansökan och, om det finns, en bild som visar varumärket (4 § första stycket förordningen om utländska varumärken m.m.). Om sökanden inte

följer ett sådant föreläggande får han inte tillgodoräkna sig den begärda prioriteten (4 § andra stycket förordningen om utländska varumärken m.m.).

Bestämmelser om konventionsprioritet finns som nämnts även i bl.a. patent-, växtförädlar- och mönsterrätten. Flera ändringar har gjorts i dessa bestämmelser under senare år.

Patentlagen (1967:837) ändrades år 2001 i syfte att uppfylla Sveriges åtaganden enligt TRIPs-avtalet att medge prioritet från en ansökan om patent eller motsvarande som gjorts i en stat som är ansluten till Världshandelsorganisationen (WTO) (se prop. 2000/01:13). Det anges numera att prioritet medges från ansökningar som gjorts i en stat ansluten till Pariskonventionen eller som gjorts i en stat som är ansluten till WTO-avtalet. Eftersom inte bara stater utan också ett par områden är anslutna till WTO-avtalet utformades bestämmelsen så att också sådana områden omfattas. Prioritet får också medges från ansökningar gjorda i andra stater eller områden, om motsvarande prioritet från en svensk ansökan medges där den tidigare ansökningen gjorts och den där gällande lagstiftningen i huvudsak stämmer överens med Pariskonventionen (6 § patentlagen).

Samtidigt ändrades patentlagen på så sätt att de närmare förutsättningarna för rätten till prioritet som fanns i patentkungörelsen fördes över till patentlagen. Alla villkor som en sökande måste uppfylla för att få rätt till prioritet framgår numera alltså direkt av patentlagen (6 a–6 g §§ patentlagen). Motsvarande ändringar gjordes i växtförädlarrättslagen (1997:306) (3 kap. 6 och 6 a §§ växtförädlarrättslagen).

Bestämmelserna om prioritet i mönsterskyddslagen (1970:485) ändrades under 2002 i samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (EGT L 289, 28.10.1998) (prop. 2001/02:121). Ändringarna innebar att samma lösning som i patentlagen användes även i mönsterskyddslagen och att prioritet alltså medges också från ansökningar som gjorts i en stat som är ansluten eller ett område som är anslutet till WTO-avtalet. Bestämmelserna om de närmare förutsättningarna för prioritet som fanns i mönsterskyddsförordningen fördes samtidigt över till mönsterskyddslagen (8–8 d §§ mönsterskyddslagen).

Utställningsprioritet

Enligt artikel 11 i Pariskonventionen ska en medlemsstat, i enlighet med sin egen lagstiftning, meddela provisoriskt skydd för bl.a. varumärken som används för varor som visas på officiella eller officiellt erkända internationella utställningar som anordnas i någon av medlemsstaterna. Artikeln är enligt sin lydelse alltså inte tvingande.

I 18 § VML finns en bestämmelse om utställningsprioritet som bygger på denna artikel. Den innebär att en ansökan om registrering av ett varumärke som för första gången använts för en vara som har visats på en internationell utställning, i förhållande till andra ansökningar eller med hänsyn till användning som skett av andra kännetecken, ska anses

vara gjord samma dag som märket användes vid utställningen. En förutsättning är att ansökan om prioritet ges in här i landet inom sex månader efter det att varan ställdes ut för första gången. Av 16 § VMF följer att sökanden måste begära prioritet innan registrering sker. När begäran om prioritet görs ska sökanden också ge in den utredning som han eller hon vill åberopa för att visa att utställningen är att anse som internationell.

Regler om internationella utställningar finns även inom patenträtten. Ett patent kan beviljas trots att en uppfinning gjorts allmänt tillgänglig på internationell utställning. Enligt 2 § fjärde stycket 2 patentlagen måste det vara fråga om en sådan officiell eller officiellt erkänd internationell utställning som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar.

När det gäller mönsterskydd gjordes under 2002 omfattande ändringar i motsvarande regler när mönsterdirektivet genomfördes. Den tidigare bestämmelsen om internationella utställningar upphävdes och ersattes med särskilda regler om när ett mönster ska anses ha blivit allmänt tillgängligt. Numera gäller en generell ettårig s.k. nyhetsfrist. En formgivare kan göra ett mönster allmänt tillgängligt, exempelvis genom att visa det på en utställning, utan att nyheten därigenom går förlorad (se 3 a § mönsterskyddslagen).

9.9.2 Överväganden

Regeringens förslag: I varumärkeslagen anges uttryckligen att prioritet ska medges från ansökningar om varumärkesregistrering som gjorts dels i en annan stat som är ansluten till Pariskonventionen, dels i en annan stat som är ansluten till eller ett område, som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO). Vidare anges att samma prioritet ska medges också från en ansökan om registrering som avser någon annan stat eller något annat område, om motsvarande prioritet från en svensk ansökan medges där den tidigare ansökan har gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak stämmer överens med Pariskonventionen. I lagen tydliggörs också att endast en sådan utställning som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar ger rätt till prioritet. De föreskrifter om de närmare förutsättningarna för prioritet som i dag finns i förordningen om utländska varumärken m.m. och i 1960 års varumärkesförordning förs i huvudsak oförändrade över till den nya varumärkeslagen.

(2 kap. 14–16 §§ i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. Enligt kommitténs förslag ska dock bestämmelser om Patent- och registreringsverkets möjligheter att förelägga sökanden att ge in vissa handlingar för att styrka begärd prioritet inte tas in i lagtexten. Kommittén föreslår heller inte någon bestämmelse om rättsföljden för en sökande som inte följer föreskrifterna om prioritet. (Se SOU 2001:26 s. 200 f.)

Remissinstanserna: Endast ett fåtal remissinstanser har yttrat sig i frågan. De har tillstyrkt kommitténs förslag eller lämnat det utan erinran.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen behandlar först frågan om s.k. *konventionsprioritet*. Som kommittén anförde är de konventionsåtaganden som ligger bakom bestämmelserna om vilka ansökningar som ska grunda en rätt till prioritet desamma inom varumärkesrätten, patenträtten och mönsterrätten. Sverige är i detta avseende bundet av reglerna i Pariskonventionen och i TRIPs-avtalet. Enligt regeringens uppfattning är det därför naturligt att frågor om prioritet så långt möjligt regleras på samma sätt inom dessa rättsområden. Likartade regler som kan vara till ledning finns även inom växtförädlarrätten.

Som framgått i föregående avsnitt har det under senare år gjorts ändringar i patentlagen och i växtförädlarrättslagen som innebär att prioritet ska medges även för en ansökan om registrering av en sådan rättighet som gjorts i en stat som är medlem i WTO eller ett område som är anslutet till WTO (se prop. 2000/01:13 s. 31–36). Motsvarande ändringar har därefter genomförts i mönsterskyddslagen (prop. 2001/02:121 s. 102–105).

Lagändringarna föranleddes av att TRIPs-avtalet anses medföra en skyldighet för medlemsstaterna att medge prioritet från en ansökan om registrering av en sådan rättighet som gjorts i en annan medlemsstat i (eller område anslutet till) WTO samt att det bedömdes inte helt klart att tidigare regler medgav prioritet i alla tänkbara situationer avseende sådana ansökningar.

Eftersom TRIPs-avtalet gäller även för varumärkesrätten bör det också i varumärkeslagen uttryckligen anges att prioritet medges både från ansökningar som gjorts i en stat som är ansluten till Pariskonventionen och från ansökningar som gjorts i en stat som är ansluten till WTO-avtalet. Eftersom även ett område kan vara anslutet till WTO-avtalet bör bestämmelsen, liksom i övriga lagar på det industriella rättsskyddets område, utformas så att också sådana områden omfattas.

De materiella bestämmelserna om när konventionsprioritet medges finns i dag i förordningen om utländska varumärken m.m. Som framgår i föregående avsnitt har det i övriga lagar inom det industriella rättsskyddet redan gjorts ändringar som innebär att bestämmelserna om förutsättningarna för prioritet förts över från respektive underliggande förordning till den aktuella lagen. Anledningen till detta är att Lagrådet i det lagstiftningsärende som föregick ändringarna i patentlagen och växtförädlarrättslagen (prop. 2000/01:13) mot bakgrund av regeringsformens bestämmelser uttalade att det är ett ofrånkomligt krav att föreskrifterna om de villkor som en sökande ska uppfylla för att få rätt till prioritet finns i lag. Synpunkten grundar sig på den omständigheten att påföljden av att föreskrifterna inte iakttas, dvs. att rätten till prioritet går förlorad, är av civilrättslig art och av stor betydelse för den enskilde. Regeringen delade Lagrådets uppfattning och föreslog att bestämmelserna om prioritet skulle föras över till lag (prop. 2000/01:13 s. 36). Samma lösning valdes också i mönsterskyddslagen (prop. 2001/02:121 s. 104 f.).

Kommitténs förslag innebär att det i varumärkeslagen anges att en sökande som vill åberopa konventionsprioritet ska visa vem som har

gjort den tidigare ansökan, var och när den har gjorts och vilket nummer den har. Kommittén har däremot ansett att det inte är nödvändigt med en mer detaljerad reglering. Enligt regeringens uppfattning är det dock önskvärt att bestämmelserna i varumärkeslagen utformas efter samma modell som valts i de andra lagarna inom det industriella rättsskyddet. Detta innebär att samtliga de bestämmelser om förutsättningarna för prioritet som i dag finns i förordningen om utländska varumärken m.m. bör föras över till den nya varumärkeslagen. Vidare bör det på samma sätt som gjorts i övriga lagar inom det industriella rättsskyddet införas en bestämmelse som anger att rätten till prioritet inte gäller om sökanden inte följer föreskrifterna om konventionsprioritet (se 6 g § patentlagen, 8 d § mönsterskyddslagen och 3 kap. 6 a § fjärde stycket växtförädlar-rättslagen).

En ytterligare fråga som bör beröras är om det bör vara möjligt att återropa en senare ansökan som prioritetsgrundande. Enligt dagens varumärkesrättsliga reglering kan endast den *första* ansökan som gjorts i en Parisunionsstat återropas som grund för prioritet. Inom patent- och mönsterskyddsområdet är det däremot i vissa fall möjligt att återropa en senare gjord ansökan som grund för prioritet (se 6 d § patentlagen och 8 b § mönsterskyddslagen). Enligt artikel 4 C (4) i Pariskonventionen är en förutsättning för att en senare gjord ansökan ska få återropas till grund för prioritet att den första ansökan inte har blivit allmänt tillgänglig. Eftersom ansökningar om varumärkesregistrering normalt blir allmänt tillgängliga så snart de ges in anser regeringen, i likhet med kommittén, att några regler som gör det möjligt att återropa även en senare ansökan som prioritetsgrundande inte bör införas i den nya varumärkeslagen. Även i fortsättningen bör prioritet alltså bara kunna grundas på den först gjorda ansökningen.

När det sedan gäller frågan om s.k. *utställningsprioritet* så skiljer sig, som framgått i föregående avsnitt, regleringen i de olika lagarna på det industriella rättsskyddets område åt. Vid genomförandet av mönsterdirektivet ersattes bestämmelsen om utställningsskydd i mönsterskyddslagen med utförligare regler om när ett mönster anses vara allmänt tillgängligt. För patent och varumärken gäller däremot mer begränsade regler.

Som kommittén har påpekat har regler om utställningsprioritet (eller bestämmelser om när ett skyddsföremål ska anses vara allmänt tillgängligt) generellt sett mindre praktisk betydelse inom varumärkesrätten än inom patent- och mönsterrätten. Detta hänger samman med det nyhetskrav som finns för att patent eller mönsterrätt ska beviljas. I de fall där utställningsprioritet ändå blir aktuellt inom varumärkesrätten är det givetvis viktigt att bestämmelserna är tydliga. I 18 § VML framgår inte vilka internationella utställningar som ger rätt till prioritet. Kommittén har pekat på att Pariskonventionens utställningsbegrepp inte definieras tydligt och föreslagit att bestämmelsen i varumärkeslagen i detta avseende i stället ska utformas på samma sätt som i patentlagen. Detta innebär att prioritet endast skulle gälla för sådana internationella utställningar som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar. Regeringen delar kommitténs uppfattning.

I 16 § VMF finns en kompletterande bestämmelse om förfarandet när en sökande vill återöppna utställningsprioritet. Denna bestämmelse bör, på samma sätt som föreslagits beträffande reglerna om konventionsprioritet, föras över till den nya varumärkeslagen. Därutöver bör det, som kommittén har föreslagit, anges i lagen att sökanden ska visa när märket användes vid utställningen.

På samma sätt som föreslagits tidigare när det gäller konventionsprioritet, bör det i den nya varumärkeslagen anges att rätten till prioritet inte gäller för det fall sökanden inte följer föreskrifterna om utställningsprioritet.

9.10 Ändringar i ett registrerat varumärke m.m.

9.10.1 Nuvarande ordning

Enligt 24 § VML kan det på innehavarens begäran göras sådana oväsentliga ändringar i ett registrerat varumärke som inte påverkar helhetsintrycket. Skälet till detta kan vara att varumärket har använts under lång tid och att det under denna tid gjorts smärre förändringar i märket. Det kan exempelvis avse ändringar av adress eller obetydliga förändringar i märkets figurmässiga utformning, exempelvis en modernisering av någon detalj. Bestämmelsen har framför allt betydelse för figurmärken och kombinerade ord- och figurmärken samt utstyrslar. Ändringar i ordmärken kan endast göras i undantagsfall, eftersom även mycket små förändringar av ett registrerbart ord i regel får anses påverka helhetsintrycket (se SOU 1958: s. 303 f., jfr prop. 1960:167 s. 135).

Av 24 § varumärkesförordningen följer att en avgift ska betalas. Ett beslut om ändring av ett registrerat varumärke ska enligt 46 § VML kungöras.

När det gäller kollektivmärken samt garanti- eller kontrollmärken finns i 3 § andra stycket kollektivmärkeslagen en bestämmelse som innebär att om de bestämmelser enligt vilka ett märke får användas ändras, ska innehavaren anmäla ändringen till PRV. Bestämmelsen motiveras av allmänhetens intresse av att ha tillgång till aktuella uppgifter om i vad mån ett kollektivmärke innebär någon form av garanti när det gäller kontrollen av och standarden för de varor för vilka märket används (se SOU 1958:10 s. 369 f. och prop. 1960:167 s. 217 f.).

9.10.2 Överväganden

Regeringens förslag: Nuvarande lagregler om möjligheten att göra ändringar i ett registrerat varumärke överförs utan några ändringar i sak till den nya varumärkeslagen, med det tillägget att det anges i lagtexten att en avgift ska betalas.

Den nuvarande bestämmelsen i 3 § andra stycket kollektivmärkeslagen om skyldighet att till PRV anmäla ändringar av de bestämmelser enligt vilka ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke får användas förs utan sakliga ändringar över till den nya varumärkeslagen.

(2 kap. 29 och 31 §§ i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag innebär att endast vid en väsentlig ändring av de bestämmelser enligt vilka ett kollektivmärke eller ett garanti- eller kontrollmärke får användas ska innehavaren anmäla detta till PRV. I övrigt överensstämmer förslaget med regeringens (SOU 2001:26 s. 443 och 444 f).

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfört någon synpunkt i denna del.

Skälen för regeringens förslag: Som framgår av föregående avsnitt kan det enligt 24 § VML på innehavarens begäran göras sådana oväsentliga ändringar i ett registrerat varumärke som inte påverkar helhetsintrycket. Av 24 § varumärkesförordningen följer att en avgift ska betalas. Ett beslut om en sådan ändring ska enligt 46 § VML kungöras.

I likhet med kommittén anser regeringen att det inte bör göras några sakliga ändringar i dessa bestämmelser. Som kommittén föreslog bör bestämmelsen om att ändringsbeslut ska kungöras tas in i den bestämmelse där frågan om ändringar i ett registrerat varumärke regleras. Det bör också i bestämmelsen anges att en avgift ska betalas.

När det gäller kollektiv-, garanti- och kontrollmärken finns i 3 § andra stycket kollektivmärkeslagen en bestämmelse som innebär att om de bestämmelser enligt vilka ett märke får användas ändras, ska innehavaren anmäla ändringen till PRV. Även sådana ändringar som är av mindre betydelse ska alltså anmälas.

Kommittén ansåg att det inte var rimligt att innehavaren skulle vara skyldig att anmäla alla sådana ändringar och föreslog därför att det i den nya varumärkeslagen skulle införas en bestämmelse som innebär att anmälningsskyldigheten bara skulle omfatta väsentliga ändringar av bestämmelserna. Ingen av remissinstanserna har framfört några synpunkter på kommitténs förslag.

Frågan huruvida en viss ändring av sådana bestämmelser som anger under vilka förutsättningar exempelvis ett kollektivmärke får användas är att anse som väsentlig eller inte torde i vissa fall kunna vara vansklig att avgöra. Enligt regeringens uppfattning finns det risk för att en uppmjukning av anmälningsskyldigheten till att endast avse väsentliga ändringar kan medföra att de uppgifter som framgår av varumärkesregistret i vissa fall blir missvisande. Som anfördes i förarbetena till den nuvarande bestämmelsen kan allmänheten ha ett intresse av att uppgifterna är aktuella för att kunna bedöma vad det innebär att märket får användas för en vara (se SOU 1958:10 s. 369 f. och prop. 1960:167 s. 217 f.). Även för de enskilda som använder, eller står i begrepp att använda, det aktuella märket är det betydelsefullt att kunna förlita sig på att registret innehåller aktuella uppgifter. Mot denna bakgrund, och då det inte framkommit något som tyder på att det finns några beaktansvärda problem med den nuvarande ordningen, anser regeringen att det inte bör göras några förändringar i detta avseende.

Sammanfattningsvis anser regeringen att den nuvarande bestämmelsen om anmälningsskyldighet i 3 § kollektivmärkeslagen utan några sakliga förändringar bör föras över till den nya varumärkeslagen.

9.11 Registreringens varaktighet och förnyelse av en registrering

9.11.1 Nuvarande ordning

En varumärkesregistrering gäller enligt 22 § första stycket VML från den dag då ansökan om registrering gavs in och i tio år från registreringsdagen. En registrering kan enligt paragrafens andra stycke på innehavarens begäran förnyas för en tid om tio år från utgången av föregående registreringsperiod. Förnyelse kan ske hur många gånger som helst. Detta innebär alltså att det, förutsatt att förnyelse sker, inte finns någon tidsgräns för hur länge en varumärkesregistrering kan gälla.

Närmare bestämmelser om ansökningar om förnyelse finns i 23 § VML. Ansökan ska enligt första stycket göras skriftligen hos PRV. Den får ges in tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång. Det finns också en möjlighet att använda ett förenklat förfarande för att förnya en registrering. Om ansökan enbart avser förnyelse, ska nämligen en inbetalning av förnyelseavgiften anses utgöra en ansökan om förnyelse (andra stycket). I 12 § VMF finns bestämmelser om vad en ansökan om förnyelse ska innehålla. Utöver vissa formella uppgifter ska sökanden bland annat, i de fall där det är aktuellt, lämna uppgift om eventuella begränsningar när de gäller vilka klasser av varor eller tjänster som registreringen ska gälla för. Om sökanden är någon annan än den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret ska det till ansökan fogas en handling som styrker sökandens rätt till märket. Vidare ska i vissa fall ett hemlandsbevis ges in.

Handläggningen av ansökan om förnyelse följer i övrigt samma regler som handläggningen av en ansökan om registrering (se 23 § tredje stycket VML som anger att vad som föreskrivs i 19 § VML ska ha motsvarande tillämpning på handläggningen av en ansökan om förnyelse). Av 46 § VML följer att ett beslut att förnya en registrering ska kungöras.

9.11.2 Överväganden

Regeringens förslag: De nuvarande bestämmelserna om att en registrering gäller i tio år och att registreringen därefter kan förnyas för ytterligare en tioårsperiod i taget förs utan ändringar i sak över till den nya lagen. Även bestämmelsen om att en registrering ska avföras ur varumärkesregistret om den inte förnyas eller om innehavaren begär det förs i huvudsak oförändrad över till den nya lagen.
(2 kap. 32–35 §§ i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (SOU 2001:26 s. 445).

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfört någon synpunkt i denna del.

Skälen för regeringens förslag: Som redovisas närmare i föregående avsnitt gäller en varumärkesregistrering från den dag då ansökan om

registrering gavs in och i tio år från registreringsdagen. Innehavaren kan förnya registreringen ett obegränsat antal gånger för en period om tio år åt gången (se 22 och 23 §§ VML).

Kommitténs förslag innebar att de nuvarande bestämmelserna skulle föras över till den nya varumärkeslagen, dock med det tillägget att registreringen skulle gälla först från den dag då en ansökan som innehåller en återgivning av märket kom in till PRV.

Om bestämmelsen utformas i enlighet med förslaget medför det sakliga förändringar när det gäller betydelsen av ingivningsdagen. Enligt gällande ordning anses en ansökan inkommen den dag den gavs in även om det sökta varumärket inte har angetts tydligt i ansökan. Om sökanden senare kompletterar ansökan med en återgivning av varumärket och ansökan leder till att varumärket registreras, gäller registrering alltså från den dag ansökan gavs in (jfr även avsnitt 15.6 angående bestämmelserna om ingivningsdag i Singaporekonventionen om varumärkesrätt). Kommitténs förslag innebär att registreringen i ett sådant fall skulle gälla först den dag då kompletteringen gavs in till PRV. Någon motivering till förslaget har dock inte lämnats.

En nackdel med förslaget är att ingivningsdagen inte längre alltid är avgörande för frågan om från vilken tidpunkt registreringen gäller. Man måste kontrollera om den ursprungliga ansökan innehöll en återgivning av varumärket och, om så inte var fallet, vid vilken tidpunkt ansökan kompletterades. Det kan också uppstå tillämpningssvårigheter i de situationer ansökan visserligen innehöll en återgivning, men återgivningen inte uppfyllde de krav som ställs i kompletterande bestämmelser på förordnings- och föreskriftsnivå.

Ett skäl som skulle kunna anföras för att ansökan ska innehålla en återgivning av det sökta varumärket för att registreringen ska gälla från ingivningsdagen är att den nuvarande ordningen kan utnyttjas. En sökande kan ge in en ansökan om registrering och först senare komplettera ansökan med en återgivning av märket och på så sätt få företräde framför andra sökande. Ingen av remissinstanserna har dock framfört att detta skulle utgöra något problem.

Regeringen anser mot denna bakgrund att det inte bör göras något sådant tillägg i lagen som kommittén föreslog. De nuvarande reglerna bör alltså utan någon förändring i sak föras över till den nya varumärkeslagen.

Även den nuvarande bestämmelsen 27 § andra stycket VML om att en registrering ska avföras ur varumärkesregistret om den inte förnyas eller om innehavaren begär det bör föras över till den nya varumärkeslagen. Det bör dock förtydligas i lagtexten att avförande kan avse registreringen i sin helhet eller endast delvis.

I avsnitt 15.13 behandlas frågan huruvida det bör vara möjligt att få en avskrivna ansökan om förmyle återupptagen.

10 Hävning av registrering

10.1 Grunder för hävning av registrering

10.1.1 Nuvarande ordning – svenska förhållanden

Vad som kan utgöra grund för att häva en varumärkesregistrering anges i 25 och 25 a §§ varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML. I första hand kan en registrering hävas om den tillkommit i strid mot lagen, dvs. trots att det förelegat ett hinder mot registrering. En omständighet som utgör hinder mot registrering kan alltså sägas även utgöra grund för att senare häva registreringen. En förutsättning för hävning är dock att skälet mot registrering fortfarande föreligger och – när hindret utgörs av ett tidigare varukännetecken – att rätten till det ifrågasatta varumärket inte kan bestå enligt reglerna i 8 eller 9 § om förväxlingsbara varukänneteckens samexistens (25 § första stycket första meningen VML). Ytterligare en förutsättning för hävning av ett varumärke – när hindret utgörs av ett tidigare registrerat varumärke – är att innehavaren av det tidigare varumärket har gjort verkligt bruk av varumärket inom de tidsfrister som föreskrivs i 25 a § (25 § första stycket andra meningen VML).

I vissa fall kan varumärkesregistreringar hävas på grund av omständigheter som har inträffat efter registreringen (se 25 § andra stycket 1–4 VML), t.ex. om varumärket förlorat sin särskiljningsförmåga. En särskild grund för hävning är om innehavaren inte i tid tagit varumärket i bruk (25 a § VML). Enligt dessa regler om användningstvång gäller att om innehavaren av ett registrerat varumärke inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats gjort verkligt bruk av varumärket här i landet för de varor eller tjänster som det registrerats för får registreringen hävas, om det inte finns giltiga skäl att varumärket inte använts. Detsamma gäller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år.

För kollektivmärken gäller vidare att de kan hävas, förutom av de skäl som anges i 25 § VML, om gällande bestämmelser för märkets användning inte rätteligen anmälts till varumärkesregistret eller om märket används på sådant sätt att allmänheten vilseleds, se 5 § kollektivmärkeslagen (1960:645).

10.1.2 EU-rättsliga bestämmelser

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25), förkortad varumärkesdirektivet, finns det bestämmelser rörande dels ogiltighetsgrunder (artiklarna 3 och 4), dels grunder för hävning (artikel 12). Ogiltighetsgrunderna kan också utgöra registreringshinder, medan grunderna för hävning tar sikte på förhållanden som inträffat efter registreringen, t.ex. att varumärket på grund av innehavarens verksamhet eller passivitet har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilken det är registrerat (artikel 12.2 a) eller att innehavaren inte i tid tagit det i bruk (artiklarna

12.1 och 10). För kollektiv-, garanti- och kontrollmärken finns möjlighet för medlemsstaterna att tillämpa ytterligare ogiltighets- eller hävningsgrunder (artikel 15.1).

Varumärkesdirektivet överlämnar åt medlemsstaterna att bestämma vilka rättsverkningar som ska bli följden av att grund för ogiltighet respektive grund för hävning föreligger (sjätte skälet i ingressen till varumärkesdirektivet). De svenska reglerna om hävning av varumärken är utformade för att uppfylla varumärkesdirektivets krav (se prop. 1992/93:48 s. 95 f. om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet).

Motsvarande indelning i ogiltighetsgrunder och grunder för hävning finns också i artiklarna 51–54 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), förkortad varumärkesförordningen. Till skillnad från vad som gäller enligt varumärkesdirektivet finns rättsverkningarna vid grund för ogiltighet respektive grund för hävning reglerade i varumärkesförordningen. Att det föreligger grund för hävning innebär att gemenskapsvarumärket, som huvudregel, ska anses ha förlorat sina rättsverkningar från dagen för ansökan om hävning (artikel 55.1). Att det föreligger grund för ogiltighet innebär att de rättsverkningar som är knutna till gemenskapsvarumärket aldrig ska anses ha existerat (artikel 55.2).

För gemenskapens kollektivmärken finns ytterligare ogiltighets- och hävningsgrunder (se artiklarna 73 och 74).

10.1.3 Överväganden

Regeringens förslag: Det nuvarande kravet på att den omständighet som innebar hinder mot registrering eller registrerings bestånd fortfarande föreligger vid prövningen av frågan om hävning, förs över till den nya varumärkeslagen.

Ett äldre inarbetat varukännetecken ska i fortsättningen kunna utgöra grund för hävning av en yngre registrering endast om den äldre rättigheten gäller i en väsentlig del av landet. Detsamma ska gälla för naturliga varukännetecken såsom äldre näringskännetecken och namn. En äldre registrerad firma som används i näringsverksamhet ska dock utgöra grund för hävning även om firmaregistreringen inte gäller i en väsentlig del av landet.

I den nya varumärkeslagen uppställs som villkor för att en varumärkesregistrering ska kunna hävas på grund av att märket i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser, att detta beror på innehavarens handlande eller passivitet. På motsvarande sätt uppställs det i den nya varumärkeslagen som villkor för att en varumärkesregistrering ska kunna hävas på grund av att märket har blivit vilseledande, att detta beror på det bruk som innehavaren eller någon med dennes samtycke gjort av varumärket.

Bestämmelsen om användningstvång utformas så att det framgår att femårsfristen börjar löpa från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts.

Det förtydligas att hävningsbestämmelserna avseende bristande användning gäller även för kollektiv-, garanti- och kontrollmärken. Det införs vidare en möjlighet att häva ett kollektiv-, kontroll eller garantimärke om märket använts på ett sätt som inte är förenligt med villkoren för användningen av märket och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra detta.

I övrigt överförs de hittills gällande grunderna i varumärkeslagen och kollektivmärkeslagen för att få en registrering hävd i allt väsentligt oförändrade till den nya varumärkeslagen.

(3 kap. 1–4 §§ i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag: Ett varumärke ska enligt kommitténs förslag kunna hävas på grund av att det saknade särskiljningsförmåga vid registreringen trots att det förvärvat denna egenskap då frågan om hävning prövas. Över huvud taget ska det enligt kommittén inte krävas att den omständighet som innebar hinder mot registrering eller registreringsbestånd fortfarande föreligger vid prövningen av frågan om hävning. I övrigt stämmer förslaget i huvudsak överens med regeringens. (SOU 2001:26 s. 217 och 446 f.)

Remissinstanserna: Ingen remissinstans har yttrat sig generellt om grunderna för hävning av registrering. *Patentbesvärsträtten* har emellertid, i samband med frågan om förutsättningarna för registrering, pekat på bestämmelsen i (nuvarande) artikel 52.2 i varumärkesförordningen. Bestämmelsen innebär att ett gemenskapsvarumärke inte får förklaras ogiltigt om det, som ett resultat av dess användning, har uppnått särskiljningsförmåga, även om det saknade denna egenskap vid registreringen. Enligt Patentbesvärsträtten bör det övervägas om inte samma ordning bör gälla enligt den nya varumärkeslagen. Patentbesvärsträtten har också ansett att det inte i lagtexten bör anges krav på vad som orsakat att ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga samt haft andra redaktionella synpunkter på lagtexten. Patentbesvärsträtten har slutligen uttalat sig om skyddet för lokalt inarbetade kännetecken och de problem som kan uppkomma om sådana inte ska kunna utgöra hinder mot att en varumärkesregistrering består (se vidare avsnitt 9.7.3). *Patent- och registreringsverket* (PRV) har tillstyrkt förslaget att lokalt inarbetade kännetecken inte längre ska utgöra grund för hävning av en varumärkesregistrering. *Svenska Patentombudsföreningen* har anfört att ibruktagandefristen om fem år som gäller enligt bestämmelsen om underlåten användning, bör löpa från registreringsdagen, även om registreringen då ännu inte vunnit laga kraft. Svenska Patentombudsföreningen har vidare framställt önskemål om ett förtydligande, antingen i lagtexten eller i övrigt, av den s.k. karensregel som gäller för användning efter utgången av femårsfristen och före en ansökan om hävning.

Skälen för regeringens förslag: Enligt Varumärkeskommitténs förslag ska de nuvarande grunderna för hävning av en registrering i varumärkeslagen och kollektivmärkeslagen överföras i huvudsak

oförändrade till den nya varumärkeslagen. Enligt förslaget ska man dock genomgående ta bort det nuvarande kravet på att den omständighet som innebar hinder mot registrering eller registrerings bestånd fortfarande måste finnas kvar vid prövningen av frågan om hävning. Enligt förslaget ska exempelvis en registrering kunna hävas på grund av att varumärket saknade särskiljningsförmåga vid registreringen trots att det efter registreringen använts på ett sådant sätt så att det förvärvat denna egenskap när frågan om hävning prövas.

Av kommentaren till kommitténs författningsförslag framgår att förslaget hänger samman med förslaget när det gäller kravet på förvärvat särskiljningsförmåga vid ansökan om registrering (se avsnitt 9.4.2). I den delen innebär kommitténs förslag att man vid registreringen endast ska beakta särskiljningsförmåga som förvärvats genom användning fram till ansökningdagen. Regeringen har dock i avsnitt 9.4.2 gjort bedömningen att kommitténs förslag i detta avseende inte bör genomföras och att den hittills gällande regeln om att även senare användning kan beaktas ska flyttas över till den nya lagen. Redan detta talar emot att genomföra kommitténs förslag även i hävningssituationerna.

Till det kommer att det även i övrigt finns anledning att behålla det nuvarande kravet på att skälet mot registreringen eller registrerings bestånd alltjämt måste föreligga vid prövningen av frågan om hävning. En prövning av frågan om hävning kan aktualiseras lång tid efter registreringen. Innehavaren kan då ha förlitat sig på registreringen och lagt ned stora resurser på att bygga upp varumärket, som kan representera ett betydande förmögensvärde. Att i det läget häva en registrering på grund av en brist som förelåg vid registreringen men som sedan länge är botad, t.ex. genom det sätt på vilket varumärket använts, skulle i många fall kunna vara oskäligt mot innehavaren. En sådan ordning riskerar också att leda till en otrygghet hos innehavaren som kan tänkas påverka dennes benägenhet att göra investeringar i varumärket. För att undvika detta anser regeringen, till skillnad mot kommittén, att gällande rätt inte bör ändras på denna punkt.

Regeringen har, liksom kommittén, föreslagit att det i lagen ska anges att ett inarbetat varukännetecken bara har skydd inom den del av landet där det är inarbetat. På motsvarande sätt ska ensamrätten till ett näringskännetecken endast gälla inom den del av landet där näringskännetecknet är skyddat och ett namn ska endast ha skydd inom den del av landet där namnet används, se avsnitt 7.2.3.

Regeringen har vidare föreslagit att de angivna typerna av äldre rättigheter ska utgöra hinder mot registrering av ett varumärke endast om de har skydd i en väsentlig del av landet. Se avsnitt 9.7.3. Dessa förändringar innebär bl.a. att man lägger sig närmare den ordning som gäller för gemenskapsvarumärken (se artikel 8.4 i varumärkesförordningen). En registrerad firma som används i näringsverksamhet ska dock utgöra registreringshinder även om firmaregistreringen inte gäller i en väsentlig del av landet. När det gäller *Patentbesvärsträttens* synpunkter avseende de problem som kan uppkomma till följd av att lokalt skyddade kännetecken inte utgör hinder för en registrering eller dess bestånd hänvisas till avsnitt 9.7.3.

Bestämmelserna om de allmänna grunder för hävning som består i att ett registreringshinder har förelegat och alltjämt föreligger bör sakligt sett

utgöra en spegelbild av bestämmelserna om registreringshinder. Det innebär att när det gäller inarbetade varu- och näringskännetecken samt namn bör endast de som äger skydd inom en väsentlig del av landet utgöra grund för hävning av en yngre varumärkesregistrering. Lagtekniskt löses det genom att det i bestämmelsen om allmänna grunder för hävning, liksom i den hittills gällande bestämmelsen (25 § VML), anges att ett varumärke får hävas om det har registrerats i strid mot lagen. Ett märke som har registrerats i strid mot de i lagen angivna hindren mot registrering har registrerats i strid mot lagen. Därmed kan grund för hävning av märket föreligga. Konsekvensen av denna koppling mellan registreringshindren och hävningsmöjligheten blir att endast sådana inarbetade varu- och näringskännetecken samt namn som gäller i en väsentlig del av landet kommer att kunna utgöra grund för hävning. Även vad gäller registrerade firmor ska hävningsgrunden spegla registreringshindret. Det innebär alltså att eftersom även firmor som endast är registrerade lokalt utgör registreringshinder ska de även utgöra hävningsgrund. Också det åstadkoms lagtekniskt genom att det i bestämmelsen om allmänna grunder för hävning anges att ett varumärke får hävas om det har registrerats i strid mot lagen.

Enligt kommitténs förslag ska de nuvarande grunderna för hävning som består i att varumärket inte längre har särskiljningsförmåga respektive att det har blivit vilseledande ändras. När det gäller varumärken som blivit vilseledande ska enligt förslaget som förutsättning för hävning ställas kravet att varumärket blivit vilseledande till följd av innehavarens bruk (eller det bruk som någon annan med innehavarens samtycke ägnat sig åt). När det gäller varumärken som inte längre har särskiljningsförmåga ska vidare som förutsättning för hävning ställas kravet att varumärket blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser till följd av innehavarens handlande eller passivitet.

Förslaget motiveras utförligast i författningskommentaren, där det anges att man vill knyta närmare an till varumärkesdirektivet (artiklarna 12.2 a och 12.2 b) och att det innebär en inskränkning i möjligheten att få en registrering hävd på dessa grunder. Detta eftersom förslaget ställer upp krav på orsaken till att märket har förlorat sin särskiljningsförmåga respektive har blivit vilseledande. Enligt kommitténs bedömning har en sådan ändring av bestämmelserna troligen inte någon praktisk betydelse.

Patentbesvärsträtten har emellertid uttalat att det inte bör ställas några särskilda krav på vad som har orsakat att ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga eller att varumärket har blivit vilseledande, eftersom angivande av orsaker i lagtexten kan komma att leda till onödiga prövningar av dessa rekvisit.

Av varumärkesdirektivets ordalydelse, liksom av EU-domstolens praxis (se t.ex. EU-domstolens dom den 27 april 2006 i mål C-145/05, *Levi Strauss & Co mot Casucci SpA*, REG 2006 I-03703) framgår att för att ett registrerat varumärke ska kunna hävas på grund av att det har förlorat sin särskiljningsförmåga måste den förlorade särskiljningsförmågan bero på innehavarens agerande eller brist på agerande. Motsvarande gäller om ett registrerat varumärke ska kunna hävas på grund av att det efter registreringen har blivit vilseledande, dock att det i sådant fall krävs ett aktivt handlande av innehavaren eller någon som

agerar med innehavarens samtycke (se t.ex. EU-domstolens dom den 30 mars 2006 i mål C-259/04, Elizabeth Florence Emanuel mot Continental Shelf 128 Ltd, REG 2006 I-03089).

Exempel på fall då innehavarens handlande kan leda till förlorad särskiljningsförmåga är om innehavaren använder märket på ett sätt som medför att det beskriver varan eller tjänsten som sådan snarare än att utgöra ett kännetecken för varans eller tjänstens kommersiella ursprung. Innehavaren bör således undvika att använda märket som en typbeteckning, t.ex. genom att böja ord som ingår i varumärket, använda sådana ord som adjektiv eller liknande i reklam etc. När det gäller nya och innovativa varor är det inte sällsynt att allmänheten, utan innehavarens medverkan, använder märket på ett sådant beskrivande sätt. I sådant fall kan innehavaren söka förhindra att särskiljningsförmågan går förlorad genom att i sin marknadsföring m.m. använda ett beskrivande namn för den nya varan att användas vid sidan av själva varumärket. Innehavaren kan också i förekommande fall för att undvika att särskiljningsförmågan går förlorad behöva utverka förbud för tredje man att använda ett varukännetecken som är förväxlingsbart med innehavarens (se punkt 34 i EU-domstolens dom den 27 april 2006 i mål C-145/05, Levi Strauss & Co mot Casucci SpA).

Bestämmelserna i varumärkeslagen om att en registrering får hävas om märket har blivit vilseledande eller har förlorat sin särskiljningsförmåga (25 § andra stycket 1 och 2) ska tolkas i ljuset av varumärkesdirektivet och med beaktande av den praxis som utvecklats av EU-domstolen. Av såväl varumärkesdirektivet som EU-domstolens praxis är det klart att för att en varumärkesregistrering ska kunna hävas på grund av förlorad särskiljningsförmåga eller för att varumärket blivit vilseledande måste vissa krav vara uppfyllda när det gäller orsaken till att varumärket förlorat sin särskiljningsförmåga eller blivit vilseledande.

För att tydliggöra detta bör bestämmelserna i den nya varumärkeslagen om hävning på grund av förlorad särskiljningsförmåga eller för att ett varumärke blivit vilseledande ligga ännu närmare varumärkesdirektivets ordalydelse. När det gäller hävning på grund av att varumärket förlorat sin särskiljningsförmåga, bör således ställas upp ett krav på att detta beror på innehavarens handlande eller passivitet. På motsvarande sätt bör det, när det gäller hävning på grund av att varumärket kommit att bli vilseledande, ställas upp ett krav på att detta beror på det bruk som innehavaren eller någon med dennes samtycke gjort av varumärket. Detta medför alltså, som framgått, inte någon egentlig ändring av rättsläget. Svensk domstol har redan tidigare varit tvungen att tolka den gamla lagtexten i ljuset av direktivet. Den nya lagtexten innebär endast att det blir tydligt redan av lagtextens ordalydelse vilka förutsättningarna för hävning i dessa fall är.

Dessutom är det här inte frågan om situationer där det redan vid tidpunkten för registreringen av ett varumärke förelåg hinder mot registreringen på grund av bristande särskiljningsförmåga eller för att märket var vilseledande, utan endast de situationer där omständigheter inträffat därefter som kan leda till hävning av registreringen. Om ett varumärke registrerats trots att det redan vid registreringstidpunkten t.ex. var ägnat att vilseleda allmänheten kan hävning ske med stöd av bestämmelserna om att en registrering av ett märke kan hävas om det har

registrerats i strid mot lagen och registreringen fortfarande strider mot lagen.

När det gäller förlorad särskiljningsförmåga finns ytterligare en fråga att ta ställning till. Av varumärkesdirektivets ordalydelse framgår att ett varumärke ska kunna hävas om varumärket ”har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilket det är registrerat” (artikel 12.2 a). Varumärkeskommittén föreslog en ordalydelse i enlighet med direktivets, vilket innebar att bestämmelsen om förlorad särskiljningsförmåga i den nya varumärkeslagen inte skulle innehålla ordet ”särskiljningsförmåga”. Bestämmelsen skulle i stället, enligt förslaget, utformas helt och hållet med den exakta ordalydelsen i artikel 12.2 a som förebild. Regeringen delar kommitténs uppfattning att det med hänsyn till varumärkesdirektivets ordalydelse i detta hänseende och den praxis som utvecklats av EU-domstolen beträffande artikel 12.2 a är lämpligast att den föreslagna bestämmelsen i den nya varumärkeslagen angående förlorad särskiljningsförmåga förtydligas så att det framgår att den omfattar de situationer där ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga på så sätt att det har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilken det är registrerat.

Det kan dock mycket väl tänkas förekomma fall där ett varumärke kan anses ha förlorat sin särskiljningsförmåga utan att märket för den sakens skull har kommit att bli en allmän beteckning i handeln för en vara eller en tjänst, t.ex. för att den har kommit att beskriva varans mängd eller användning eller något liknande. EU-domstolen har ännu inte gett vägledning i frågan huruvida hävning ska ske även i ett sådant fall. Det rimligaste vore, enligt regeringens mening, att se situationen att ett varumärke kommit att bli en allmän beteckning för en vara eller tjänst som endast en av de situationer då uppkommen bristande särskiljningsförmåga kan leda till hävning. Det ändrar emellertid inte på det förhållandet att den svenska lagtexten bör vara anpassad till varumärkesdirektivet på denna punkt. Kommitténs förslag bör alltså genomföras. Det får ankomma på de rättstillämpande myndigheterna att, med vägledning av kommande avgöranden från EU-domstolen, tolka bestämmelsen och utbilda en praxis kring denna.

I den nuvarande varumärkeslagen (25 a § första stycket) föreskrivs att ett varumärke under vissa förhållanden får hävas bl.a. om en innehavare av ett registrerat varumärke inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats gjort verkligt bruk av varumärket här i landet för de varor eller tjänster som det registrerats för. Enligt kommitténs förslag skulle ordalydelsen av motsvarande bestämmelse i den nya varumärkeslagen i stort sett överensstämma med ordalydelsen i den nuvarande bestämmelsen, dock att femårsfristen ska räknas från den dag då frågan om registrering slutligt avgjorts. *Svenska Patentombudsforeningen* har ansett att femårsfristen bör räknas från registreringsdatum – även om registreringen då ännu inte vunnit laga kraft – och har framfört att kommitténs förslag i och för sig innebär ett förtydligande i förhållande till den nuvarande lagtexten. *Svenska Patentombudsforeningen* har emellertid ansett att viss osäkerhet kvarstår kring när fristen börjar löpa även med kommitténs förslag.

Bestämmelsen i 25 a § första stycket VML har sin grund i artikel 10.1 i varumärkesdirektivet (jfr artikel 15 i varumärkesförordningen). Enligt

den bestämmelsen ska femårsfristen räknas från det att registreringsförfarandet avslutats. När 25 a § infördes i varumärkeslagen skedde invändningsförfarandet före beslutet om registrering. Därför intog själva registreringen en betydelsefull plats för frågan om fristens beräkning. Därefter har emellertid systemet för varumärkesregistreringar ändrats så att invändningsförfarandet sker efter registreringen. Ändringarna i förfarandet medförde inte några ändringar i 25 a § varumärkeslagen.

Frågan är nu hur bestämmelsen i den nya varumärkeslagen om femårsfristen ska utformas så att den dels blir tydlig och direktivkonform, dels beaktar att invändningsförfarandet numera ligger efter registreringen. Ordalydelsen av den nuvarande svenska bestämmelsen om användningstvång ligger nära ordalydelsen av artikel 10.1 i varumärkesdirektivet. Bestämmelsen anger dock inte tydligt när femårsfristen börjar löpa. Varumärkeskommitténs förslag däremot anger på ett mer precist sätt när femårsfristen för användning av ett varumärke börjar att löpa.

EU-domstolen har i sin dom den 14 juni 2007 i mål C-246/05, Armin Häupl mot Lidl Stiftung & Co. KG, REG 2007 I-04673 gjort flera uttalanden om femårsfristen i artikel 10. Domstolen konstaterade bl.a. att det i artikel 10 inte på ett otvetydigt sätt fastställs från och med vilken tidpunkt brukandetiden ska börja räknas och således när den femårsperiod som anges i bestämmelsen börjar löpa. Domstolen betonade att som bestämmelsen är formulerad definieras utgångspunkten för femårsperioden i förhållande till registreringsförfarandet, vilket är ett område som inte har harmoniserats genom direktivet. Detta innebär i sin tur att nämnda period kan anpassas till särdragen i de nationella förfarandena. Som exempel på särdrag i de nationella förfarandena angav domstolen t.ex. möjligheten till invändningsförfarande enligt nationell varumärkeslagstiftning. Domstolen godtog inte den ståndpunkt som framfördes av den ena parten, att det var dagen för registrering som är den relevanta tidpunkten enligt artikel 10.1. I stället ska, enligt domstolen, dagen då registreringsförfarandet avslutas fastställas i varje medlemsstat i enlighet med de förfaranderegler vid registrering som gäller i denna stat.

Mot denna bakgrund är det alltså möjligt och enligt regeringen även lämpligt att ge tydligare riktlinjer i den svenska lagtexten för hur fristen ska beräknas. Tidpunkten ska bestämmas utifrån hur registreringsförfarandet är utformat i Sverige. Fristen bör börja löpa när registreringen är slutlig, vilket innebär att invändningsfristen ska ha löpt ut eller invändningsförfarandet vara avslutat och beslutet om att varumärket ska bestå ska ha vunnit laga kraft. Även den hittills gällande bestämmelsen har tolkats på detta sätt (rättsfallet NJA 2006 s. 7). Ett sådant synsätt tar i beaktande att det som regel är förenat med kostnader att ta ett varumärke i bruk. Det är knappast rimligt att kräva av innehavaren att han eller hon ska göra större investeringar i ett varumärke innan registreringen är slutlig.

Sammanfattningsvis föreslår regeringen, i likhet med kommittén, att det av ordalydelsen av den föreslagna bestämmelsen ska framgå att femårsfristen börjar löpa från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts.

Enligt 25 a § fjärde stycket första meningen VML får en registrering inte hävas, om varumärket har använts under tiden mellan utgången av den femårsperiod som omtalas i paragrafens första stycke och ansökan om hävning av registreringen. Användning som påbörjats eller återupptagits efter femårsperiodens utgång och inom tre månader före ansökan om hävning ska emellertid lämnas utan avseende, om förberedelserna för att påbörja eller återuppta användningen vidtogs efter det att rättighetshavaren fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras (25 a § fjärde stycket andra meningen VML). Den sistnämnda bestämmelsen har kommenterats av Svenska Patentombudsforeningen, som har ansett att regeln kan ge orimliga resultat om lång tid gått från det att innehavaren t.ex. nåddes av ett varningsbrev med hot om hävning till det att innehavaren tog sitt märke i bruk och ansökan om hävning görs inom en tremånadersperiod efter ibruktagandet. Svenska Patentombudsforeningen har därför efterfrågat ett förtydligande, antingen i lagtexten eller i övrigt, av hur bestämmelsen ska tolkas i denna situation.

Grunden för bestämmelsen i 25 a § fjärde stycket VML är artikel 12.1 i varumärkesdirektivet (jfr också artikel 51.1 a i varumärkesförordningen) och bestämmelsen i varumärkeslagen ansluter sig nära till varumärkesdirektivets ordalydelse. De förtydliganden som Svenska Patentombudsforeningen efterfrågar skulle medföra att lagtextens ordalydelse skulle komma att avvika väsentligt från direktivets. Någon praxis från EU-domstolen som utvisar att eller hur man skulle kunna göra en rimlighetsavvägning av denna karensregel finns inte. I den situationen är det svårt för en nationell lagstiftare att tillskapa en sådan regel. Det får i stället ankomma på rättstillämpningen och ytterst EU-domstolen att utveckla en praxis kring hur bestämmelsen ska tolkas, med eventuella rimlighetsavvägningar av den föreslagna karaktären. Regeringen föreslår därför, i likhet med kommittén, att bestämmelserna i 25 a § fjärde stycket varumärkeslagen tas in i huvudsak oförändrade i den nya lagen.

För kollektiv-, kontroll- och garantimärkenas del föreslog Varumärkeskommittén att de bestämmelser om ytterligare hävningsgrunder som finns 5 § första meningen kollektivmärkeslagen skulle föras över till den nya varumärkeslagen. Kommittén föreslog emellertid vissa sakliga förändringar i förhållande till bestämmelserna i kollektivmärkeslagen. För det första innebar kommitténs förslag att det förtydligas att även hävningsbestämmelserna avseende bristande användning ska gälla för denna typ av märken (se nuvarande 5 § kollektivmärkeslagen som endast hänvisar till de hävningsgrunder som anges i 25 § VML och inte till bestämmelserna om hävning på grund av bristande användning i 25 a §). Regeringen har inte någon annan uppfattning än kommittén i detta hänseende.

För det andra lämnade Varumärkeskommittén ett förslag om ändrad anmälningskyldighet till registret vid ändring av bestämmelserna avseende kollektiv-, kontroll- eller garantimärkets användning. Det föreslogs att anmälningskyldighet endast skulle föreligga vid väsentliga ändringar, vilket också fick till följd att hävning bara skulle komma i fråga vid underlåtenhet att anmäla väsentliga ändringar. I avsnitt 9.10.2 har regeringen föreslagit att anmälningskyldighet ska gälla alla typer av

ändringar. Något krav på att ändringen ska ha varit väsentlig för att hävning ska komma i fråga blir därmed inte aktuellt.

Slutligen föreslog kommittén att den tidigare hävningsgrunden avseende vilseledande användning av märket skulle ersättas med en hävningsgrund som tar sikte på att ett kollektiv-, kontroll- eller garantimärke ska kunna hävas om märket använts på ett sätt som är oförenligt med bestämmelserna för användningen av märket och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra detta. Regeringen delar kommitténs uppfattning att detta utgör en rimlig anpassning av den svenska rätten till vad som gäller för gemenskapens kollektivmärken (se artikel 73 a i varumärkesförordningen). Vilseledande användning av märket av mer allmänt slag torde fortsättningsvis ofta kunna leda till hävning enligt den föreslagna bestämmelsen om hävning av varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten till följd av innehavarens bruk (eller det bruk som någon annan med innehavarens samtycke ägnat sig åt).

Sammanfattningsvis innebär regeringens förslag följande. Det nuvarande kravet på att den omständighet som innebar hinder mot registrering eller registreringens bestånd fortfarande föreligger vid prövningen av frågan om hävning förs över till den nya varumärkeslagen. Vidare ska äldre inarbetade varukännetecken kunna utgöra grund för hävning av en nyare registrering endast om den äldre rättigheten gäller i en väsentlig del av landet. Detsamma ska gälla för naturliga varukännetecken såsom äldre näringskännetecken och namn. En registrerad firma som används i näringsverksamhet ska dock utgöra registreringshinder även om firmaregistreringen inte gäller i en väsentlig del av landet.

I några avseenden bör bestämmelserna, precis som kommittén föreslagit, utformas så att ordalydelsen eller det sakliga innehållet bättre stämmer överens med varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen eller så att bestämmelsernas betydelse förtydligas.

Bestämmelsen om användningstvång utformas så att det framgår att femårsfristen börjar löpa från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts.

Det förtydligas också att hävningsbestämmelserna avseende bristande användning gäller även för kollektiv-, garanti- och kontrollmärken. Det införs vidare en möjlighet att häva ett kollektiv-, kontroll eller garantimärke om märket använts på ett sätt som är oförenligt med villkoren för användningen av märket och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra detta.

I övrigt föreslår regeringen att de nuvarande grunderna för att få en varumärkesregistrering hävd överförs i allt väsentligt oförändrade till den nya lagen. När det gäller det materiella innehållet i bestämmelserna om registreringshindren hänvisas till avsnitt 9.4–9.8.

10.2 Förfaranden för hävning av registrering

10.2.1 Nuvarande ordning

Nationella varumärken

Ensamrätten till ett varukännetecken är inte tidsbegränsad utan kan i princip bestå hur länge som helst. En varumärkesregistrering gäller visserligen bara i tio år, men registreringen kan förnyas ett obegränsat antal gånger (22 § VML).

Ensamrätten till ett varukännetecken kan upphöra på olika sätt. Ensamrätten till ett varukännetecken som inte är registrerat upphör när varukännetecknet inte längre är så känt som fordras för att det ska anses inarbetat (2 § VML). Skyddet för naturliga varukännetecken, dvs. släktnamn, adress och firma som åtnjuter skydd enligt 3 § VML, upphör om näringsidkaren inte längre utövar sin näringsverksamhet. Skyddet för namn eller firma som naturliga varukännetecken kan också upphöra om den bakomliggande firmarätten eller rätten till namnet upphör enligt bestämmelsen i firmalagen (1974:156), förkortad FL, eller namnlagen (1982:670). Skyddet för en adress upphör om näringsidkaren inte längre använder adressen i sin verksamhet.

Varumärkesregistreringar kan upphöra genom att innehavaren av registreringen begär att varumärket ska avföras ur varumärkesregistret (27 § andra stycket VML). Vidare kan en varumärkesregistrering avföras ur registret om en varumärkesinnehavare som saknar hemvist i Sverige inte följer ett föreläggande att ställa ett ombud för sig (31 § VML). En varumärkesregistrering kan slutligen hävas antingen av PRV efter att invändning har gjorts mot registreringen (21 § VML), eller av domstol (26 § VML).

Internationella varumärkesregistreringar

Förfarandet när PRV fattar beslut om att internationella registreringar ska gälla i Sverige avviker något från vad som gäller enligt förfarandet för nationella varumärken. Som beskrivs i avsnitt 11.2 gäller dock även för internationella registreringar som ska gälla i Sverige att PRV efter en invändning under invändningsfristen (som löper under två månader från den dag då registreringen kungjordes, se 55 § tredje stycket VML) kan meddela ett slutligt beslut om att registreringen inte ska gälla här (56 § andra stycket VML). Vidare kan registreringens verkan angripas genom att talan väcks vid domstol om att registreringen inte ska gälla här (57 § första stycket och 26 § VML). En sådan talan gäller naturligtvis bara registreringens verkan i Sverige.

Om en internationell registrering som gäller i Sverige helt eller delvis upphör att gälla, så upphör också registreringens verkan här i landet i motsvarande utsträckning (59 § VML). Av artikel 6.3 i protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891 (Madridprotokollet), följer att en internationell registrering upphör bl.a. om den nationella registreringen som låg till grund för den internationella registreringen upphör inom fem år. Den ursprungliga nationella registreringen kan t.ex.

upphöra efter en talan om ogiltighet i ursprungslandet, en s.k. central attack. I ett sådant fall kan innehavaren av den internationella registreringen emellertid ansöka om en svensk registrering med bibehållen prioritet och på det sättet omvandla sin internationella registrering till en nationell (60 § VML).

Efter fem år blir den internationella registreringen däremot oberoende av den ursprungliga registreringen. Den internationella registreringen påverkas alltså då inte längre av om den nationella registreringen som låg till grund för den internationella registreringen skulle upphöra. Men det innebär inte att den internationella registreringen är oangripbar.

Liksom när det gäller nationella varumärken kan internationella varumärken upphöra genom att de inte förnyas (artiklarna 6.1 och 7 i Madridprotokollet). På motsvarande sätt som för nationella varumärken gäller också att innehavaren kan avstå från sin rätt till den internationella registreringen (artikel 9*bis* iii-iv i Madridprotokollet). Som nämnts gäller då enligt 59 § VML att den internationella varumärkesregistreringens giltighet i Sverige upphör i motsvarande utsträckning.

Gemenskapsvarumärken

För gemenskapsvarumärken gäller, liksom för nationella varumärken och internationella registreringar med verkan i Sverige, att en registrering som inte förnyas avförs ur registret, artiklarna 46 och 47 i varumärkesförordningen. Innehavaren av gemenskapsvarumärket kan också avstå från rätten till registreringen (artikel 50 i varumärkesförordningen).

Ett gemenskapsvarumärke kan också hävas eller ogiltigförklaras av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), vanligen benämnd OHIM (artiklarna 51–53 och 56 i varumärkesförordningen). Frågan om hävning eller ogiltighet kan också komma upp i de särskilda domstolar för gemenskapsvarumärken som medlemsstaterna enligt artikel 95 i förordningen ska utse. Detta under förutsättning att genkärsmål väcks om hävning eller ogiltighetsförklaring i de måltyper som de nationella domstolarna har behörighet att döma i (se artiklarna 51–53, artiklarna 96 d och 100). För Sveriges del är Stockholms tingsrätt den domstol som har behörighet att pröva mål om gemenskapsvarumärken (67 § VML)

10.2.2 Överväganden

Regeringens förslag: Det ska även i fortsättningen vara möjligt att väcka talan vid domstol om hävning av en registrering av ett varumärke. Vid sidan av detta förfarande införs i den nya varumärkeslagen en möjlighet att ansöka hos PRV om administrativ hävning av en registrering.

(3 kap. 5 § i nya varumärkeslagen)

Varumärkeskommitténs förslag överensstämmer med regeringens. (Se SOU 2001:26 s. 279 f.)

Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. *Svenskt Näringsliv* har anfört att möjligheten att ansöka hos PRV om administrativ hävning av registrering bör införas oavsett vilka bedömningar regeringen gör beträffande frågan om officialprövningen ska omfatta relativa registreringshinder.

Skälen för regeringens förslag: I dag kan en registrering av ett nationellt varumärke hävas antingen av PRV efter att invändning har gjorts mot registreringen (21 § VML), eller av domstol (26 § VML). Motsvarande gäller för internationella registreringar med verkan i Sverige (56 § andra stycket VML samt 57 § första stycket och 26 § VML). Beträffande gemenskapsvarumärken hänvisas till föregående avsnitt.

Det bör naturligtvis även i fortsättningen vara möjligt att väcka talan vid domstol om hävning av en registrering. En sådan regel bör således finnas även i den nya lagen. När det gäller invändningsförfarandets utformning hänvisas till avsnitt 9.3.2.

Frågan är om det vid sidan av det vanliga domstolsförfarandet bör införas en möjlighet att ansöka hos PRV om administrativ hävning av en registrering även efter det att invändningsfristen har löpt ut.

Varumärkeskommittén motiverade sitt förslag om inrättandet av ett förfarande för hävning i administrativ ordning bl.a. med att kommittén hade lagt fram förslag om att avskaffa officialprövningen av relativa registreringshinder. Förslaget beträffande officialprövningen innebar, enligt kommittén, att fler innehavare skulle behöva göra invändning mot registreringar på grund av relativa hinder. Enligt kommittén fanns emellertid risk för att innehavare missar att framställa invändning inom invändningsfristen. Förslaget beträffande officialprövningen skulle därför, enligt kommittén, innebära ett ökat behov av att kunna snabbt och billigt häva registreringar vid PRV.

I avsnitt 6.3 har regeringen föreslagit att officialprövningen av relativa registreringshinder ska bibehållas såväl på varumärkes- som på firmaområdet. Av kommittédirektiven till Varumärkeskommittén (Dir. 1997:118) framgår dock att avsikten var att frågan om hävning i administrativ ordning skulle analyseras oavsett om ett avskaffande av officialprövningen av relativa registreringshinder kom att föreslås eller inte. Det finns enligt regeringens mening alltså skäl att pröva om inte en sådan möjlighet att på ett enkelt och snabbt sätt häva varumärkesregistreringar bör införas trots att officialprövningen av relativa registreringshinder behålls.

Det förekommer att en sökande försöker åstadkomma en så kallad spärr- eller defensivregistrering för att hindra andra att använda ett identiskt eller liknande kännetecken för näraliggande varuslag. I vissa fall är förekomsten av sådana registreringar en stor olägenhet och ett hinder för effektiv konkurrens mellan företag. Om det fanns ett snabbt och billigt system för att häva registreringar är det möjligt att sökandena redan från början skulle avstå från dessa typer av försök att utvidga skyddsomfånget för varumärket. Kanske skulle ett sådant system alltså kunna bidra till att den som ansöker om registrering avgränsar sin ansökan så att den kan läggas till grund för en registrering som är hållbar även på sikt. Systemet skulle därmed kunna bidra till att motverka registreringar som inte har förutsättningar att bestå.

Något som också är önskvärt är att från registret rensa bort sådana varumärken som inte används och som därför i princip inte bör vara föremål för ensamrätt. Många företag har flera registrerade varumärken i sin portfölj, men använder av olika skäl inte alla märken. Dessutom är många varumärken registrerade för betydligt fler varuslag än dem som de i praktiken används för. Till detta kommer att många märken kan beskrivas som övergivna därför att innehavaren har upphört med sin näringsverksamhet. Det är inte ovanligt att märken helt enkelt glöms bort när en rörelse avvecklas. Ett system för administrativ hävning av registreringar kan förhoppningsvis bidra till att rensa bort denna typ av överflödiga registreringar.

Ett alternativ till det vanliga domstolsförfarandet gör det också enklare för många små och medelstora företag, som normalt har begränsad kännedom vad som krävs för att föra talan vid domstol. För många av dem framstår det som komplicerat att väcka en talan om hävning vid domstol. Ofta torde det också uppfattas som onödigt formellt och krångligt att behöva vända sig till domstol när saken kan vara mer eller mindre uppenbar. För denna kategori av företag kan det framstå som naturligare att i första hand vända sig till den myndighet som registrerat varumärket.

Trots den bedömning som regeringen gjort att officialprövningen av relativa registreringshinder inte bör avskaffas finns alltså, som också *Svenskt Näringsliv* påtalat, starka skäl för att i den nya lagen införa en möjlighet för PRV att häva en registrering i administrativ ordning, även efter det att invändningsförfarandet har avslutats. System med administrativ hävning finns också i andra länder, bland annat i Danmark och Norge. Även intresset av nordisk rättslikhet talar alltså för förslaget.

Det förtjänar dock att nämnas att frågan har övervägts tidigare och att man då kommit fram till att möjligheten att häva en registrering bör vara förbehållen domstol. Detta har motiverats av rättssäkerhetsskäl. I förarbetena till den nuvarande lagen anfördes att de stora ekonomiska värden som varumärken kan representera gör det angeläget att märkesinnehavare tillförsäkras den ökade trygghet som denna ordning innebär (SOU 1958:10 s. 304 f. och prop. 1960:167 s. 146). Även vid den översyn av varumärkeslagen som gjordes i samband med att Sverige skulle tilltråda Madridprotokollet togs frågan upp (Ds 1993:97 s. 60 f.). I detta sammanhang ansågs rättssäkerhetsskälerna ha samma bärkraft som när den nuvarande varumärkeslagen infördes. Rättssäkerhetsaspekterna, i förening bl.a. med det förhållandet att det skulle vara svårt att finna en lämplig avgränsning så att dels endast enklare fall kom att omfattas av det administrativa förfarandet, dels dessa fall inte skulle också kunna tas upp i domstol kanske till och med samtidigt, ledde till bedömningen att det inte borde införas några särskilda bestämmelser om hävning av registrering i administrativ ordning.

Rättssäkerhetsaspekten gör sig enligt regeringens uppfattning gällande med oförminskad styrka. En ordning för hävning av varumärkesregistreringar måste uppfylla högt ställda krav på rättssäkerhet med hänsyn till de mycket stora värden som varumärken kan representera. Det kan inte komma i fråga att ha ett system som innebär att en registrering mot innehavarens bestridande kan hävas utan att en rättssäker prövning skett.

Detta betyder dock inte att prövningen måste vara förbehållen domstol. Även ett system som innebär att PRV kan häva en registrering i administrativ ordning kan utformas så att det uppfyller de krav på rättssäkerhet som måste ställas. Mot den bakgrunden och med beaktande av de fördelar som ett sådant system skulle medföra anser regeringen att det bör införas en möjlighet att ansöka hos PRV om administrativ hävning av en registrering. Precis som kommittén föreslagit bör denna möjlighet finnas vid sidan av möjligheten att väcka talan i domstol. Sökanden bör få välja fritt hur han eller hon vill initiera en fråga om hävning av en registrering. Frågor kring hur man ska hantera situationen att prövning samtidigt begärs vid PRV och i domstol behandlas i senare delar av detta avsnitt. Där behandlas även regeringens ställningstagande i några principiella frågor samt frågan hur systemet i detalj bör vara utformat.

10.3 Allmänna principer för förfarandet för administrativ hävning

Regeringens förslag: Förfarandet för administrativ hävning av varumärkesregistreringar utformas med den summariska processen enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning som förebild. En registrering ska kunna hävas av PRV endast om innehavaren inte motsätter sig detta. Prövningen innefattar således inte någon tvistlösning.

Varumärkeskommitténs förslag överensstämmer med regeringens. (Se SOU 2001:26 s. 283 f.)

Remissinstanserna: I stora drag kan konstateras att remissutfallet bland domstolarna är splittrat, medan näringslivets representanter tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran. Således har *Svea hovrätt* tillstyrkt förslaget, medan *Stockholms tingsrätt* har ifrågasatt om inte PRV ska kunna göra en sakprövning av frågan om hävning i linje med förslaget i Mönsterutredningens slutbetänkande med förslag till formskyddslag (SOU 2001:68). *Patentbesvärsrätten* har föreslagit att man bygger på den ordning som gäller i patent- och mönstermål vid prövning av bättre rätt, med möjlighet för verket att i tveksamma fall förelägga sökanden att väcka talan vid domstol. *PRV* har tillstyrkt förslaget, men har framhållit att det finns skäl att överväga om verket ska kunna häva en registrering om det finns en senare ansökan om registrering som åtnjuter prioritet från dag före ansökningsdagen för den aktuella registreringen. *Sveriges advokatsamfund* och *Sveriges Reklamförbund* har också tillstyrkt förslaget. *Föreningen Svenskt Näringsliv*, *Stockholms Handelskammare*, *Svensk Handel* och *Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd* har lämnat förslaget utan erinran. *Företagarna* och *Svenska Patentombudsforeningen* har välkomnat förslaget. *Mönsterutredningen* har däremot ansett att PRV bör kunna göra en mer långtgående prövning i linje med dess eget förslag till formskyddslag.

Skälen för regeringens förslag: Som framgått i föregående avsnitt har regeringen funnit övertygande skäl för att inrätta ett snabbt och billigt system för att häva registreringar. Det framstår som troligt att ett behov av ett sådant system i första hand uppstår bland små och medelstora företag, som kanske försummar att bevaka och göra invändningar mot nya registreringar och som under alla förhållanden förmodligen anser att det är krångligt att behöva vända sig direkt till domstol för att få en varumärkesregistrering hävd. Det nya förfarandet för administrativ hävning av registreringar syftar därför främst till att underlätta särskilt för dessa företag. En målsättning är att företagen tillhandahålls ett snabbt, enkelt och billigt system för hävning av registreringar som utan tvekan saknar förutsättningar att bestå. Systemet ska erbjuda ett alternativ till det mer omständliga domstolsförfarandet.

Tanken är att förfarandet ska komma till användning framför allt i två typfall. Det första fallet är då ett varumärke har registrerats trots att det vid registreringen fanns ett relativt registreringshinder av den typ som PRV normalt sett inte beaktar (t.ex. inarbetade rättigheter). Det andra är då det utan tvekan är så att det registrerade varumärket inte uppfyller kraven på användning, t.ex. därför att varumärket övergetts i samband med att en rörelse avvecklats.

Det önskvärda i ett snabbt, enkelt och billigt förfarande för hävning av registreringar måste emellertid vägas mot intresset av rättssäkerhet för innehavarna. Varumärken representerar ofta stora ekonomiska värden. Det är angeläget att registreringar mot innehavarens vilja endast kan hävas under former som ger denne tillräcklig trygghet. En annan målsättning vid utformningen av systemet är därför att det ger innehavarna tillräcklig rättssäkerhet.

Dessa skilda målsättningar måste vägas mot varandra så att regelsystemet får en utformning som på ett balanserat sätt tar hänsyn till dem båda.

Varumärkeskommittén har använt den summariska processen enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning som förebild, förkortad lagen om betalningsföreläggande. I denna process kan den som har ett betalningsanspråk mot en gäldenär ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Bestrider gäldenären får Kronofogdemyndigheten inte pröva ansökan. I stället kan sökanden begära att målet överlämnas till tingsrätt. Vid tingsrätten fortsätter sedan handläggningen enligt rättegångsbalkens regler för tvistemål.

Överförs huvuddragen i detta förfarande till ett system med hävning av varumärkesregistreringar ska alltså den som vill ha en registrering hävd kunna ansöka om detta hos PRV. Verket ska därefter förelägga innehavaren av registreringen att yttra sig över ansökan. Om innehavaren inte hör av sig eller om ansökan medges ska PRV häva registreringen. Innehavaren av registreringen ska sedan ha möjlighet att begära återvinning vid tingsrätt. Om innehavaren däremot bestrider ansökan, ska sökanden ha möjlighet att begära att frågan överlämnas till tingsrätt.

Kommitténs förslag har i stort sett accepterats av remissinstanserna. Några instanser har emellertid ifrågasatt om inte PRV bör kunna göra en mer långtgående prövning. *Stockholms tingsrätt* har hänvisat till

Mönsterutredningens förslag i slutbetänkandet med förslag till formskyddslag (SOU 2001:68).

Vid bedömningen av hur systemet för administrativ hävning bör vara utformat i den nya varumärkeslagen bör man naturligtvis även beakta Mönsterutredningens förslag liksom övriga förslag som remissinstanserna har lagt fram. När det gäller Mönsterutredningens förslag är en utgångspunkt att samma ordning bör gälla på varumärkesområdet som på mönsterområdet om det inte finns starka skäl för något annat. Intresset av en enhetlig reglering har också framhållits under remissbehandlingen, bl.a. av PRV.

Mönsterutredningens förslag är likartat kommitténs, men en viktig skillnad är att PRV enligt utredningens förslag ska kunna häva en registrering efter en prövning i sak, även om det råder tvist mellan parterna. PRV ska kunna häva en registrering om det kan ske enkelt och utan dröjsmål (28 § i förslaget till lag om skydd för formgivning, formskyddslag). I övrigt bygger även Mönsterutredningens förslag på den summariska processen för obestridda fordringar. *Patentbesvärätten* har i stället lämnat ett förslag som innebär att man skulle bygga på den ordning som gäller i patent- och mönstermål vid prövning av bättre rätt, med möjlighet för verket att i tveksamma fall förelägga sökanden att väcka talan vid domstol. PRV har tillstyrkt Varumärkeskommitténs förslag, men har framhållit att det finns skäl att överväga om verket dessutom ska kunna häva en registrering om det finns en senare ansökan om registrering som åtnjuter prioritet från dag före ansökningsdagen för den aktuella registreringen.

Regeringen anser att man i princip bör vara mycket återhållsam med att överlåta åt förvaltningsmyndigheter att pröva tvister om civila rättigheter mellan enskilda rättssubjekt. Utgångspunkten i regeringsformen är också att rättstvister mellan enskilda ska avgöras av domstol (11 kap. 3 §). Skälet är att domstolarna – till skillnad mot förvaltningsmyndigheterna – har en handläggningsordning och organisation som innefattar garantier för en rättssäker prövning av civilrättsliga tvister. Det kan här vara tillräckligt att nämna att en myndighet som PRV inte har någon möjlighet att ta upp muntlig bevisning i form av förhör under sanningsförsäkran med part eller förhör med vittnen eller sakkunniga under ed.

Principiella skäl talar därför för att välja Varumärkeskommitténs förslag i stället för Mönsterutredningens eller något av de övriga förslag som har lagts fram.

Stockholms tingsrätt har pekat på att den prövning som PRV gör i invändningsförfarandet innefattar kvalificerade bedömningar av om det finns grund för att häva en registrering och att detta talar för att PRV bör kunna göra en sakprövning av frågan om hävning även efter det att invändningsförfarandet har avslutats.

Det finns emellertid, som kommittén observerat, en viktig skillnad mellan en prövning av om en registrering ska hävas efter invändning och en prövning av om den senare ska kunna hävas i administrativ ordning.

Prövningen inom ramen för invändningsförfarandet görs kort tid efter registreringen och i regel innan det registrerade varumärket använts i någon större omfattning. Det innebär normalt att innehavaren inte har hunnit bygga upp varumärket och att märkets renommé därför också är begränsat. Innehavaren av en ny registrering kan förutse att en

invändning kan komma att framställas mot registreringen och därför avvakta med att göra investeringar i märket.

Situationen är annorlunda vid en prövning av om märket ska hävas i administrativ ordning efter invändningsfristen utgång eller efter ett avslutat invändningsförfarande. En sådan prövning kan aktualiseras lång tid efter registreringen. Innehavaren kan då ha lagt ned stora resurser på att bygga upp varumärket och det kan representera ett mycket stort förmögenhetsvärde. I detta skede gör sig därför rättssäkerhetsaspekten gällande på ett sätt som inte är fallet under invändningsförfarandet. Som framgått i föregående avsnitt var det av detta skäl som man vid tillkomsten av den nuvarande lagen helt avvisade möjligheten att registreringar skulle kunna hävas av annan myndighet än domstol.

Vad som däremot skulle kunna anföras som skäl för att välja Mönsterutredningens förslag eller något av övriga framlagda förslag i stället för Varumärkeskommitténs, är att remissinstansernas förslag typiskt sett bör innebära en något större avlastning för domstolarna när det gäller mål om hävning än kommitténs förslag. Tillströmningen av mål av detta slag kan dock knappast beräknas bli särskilt stor i framtiden. Det praktiska behovet av att avlasta domstolarna bör därför bli försumbart. Under alla förhållanden skulle avlastningen med remissinstansernas förslag sannolikt bara bli marginellt större än med Varumärkeskommitténs förslag. Den frågan bör därför inte ha någon avgörande betydelse för utformningen av reglerna om administrativ hävning.

En omständighet av relevans i sammanhanget är en synpunkt som *Svenskt Näringsliv* framfört i remissvaret i anledning av Mönsterutredningens betänkande. Enligt *Svenskt Näringsliv* riskerar den av utredningen föreslagna ordningen faktiskt att förlänga och komplicera processer om hävning av registreringar, tvärtemot vad som är avsikten.

I detta sammanhang bör det beaktas att det på patentområdet har inrättats en möjlighet att i administrativ ordning, dvs. genom en prövning av PRV, begränsa skyddsomfånget för nationella och europeiska patent eller häva sådana patent, se 4 a kap. patentlagen (1967:837). I det lagstiftningsärendet som föregick de nya bestämmelserna i patentlagen (prop. 2006/07:56 s. 63 f.) diskuterades huruvida också en materiell prövning skulle göras av ansökan om begränsning, dvs. om PRV borde pröva om de ändrade patentkraven uppfyller patenterbarhetsvillkoren i 1 och 2 §§ patentlagen. I lagstiftningsärendet bedömdes det vara av stor vikt att begränsningsförfarandet kunde genomföras snabbt och enkelt och dessutom att det var utformat i överensstämmelse med det begränsningsförfarande som införts i den europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC). En materiell prövning av PRV bedömdes motverka syftet med reformen, eftersom den skulle innebära ett väsentligt mer utdraget prövningsförfarande såväl hos verket som i samband med ett eventuellt överklagande av verkets beslut. Mot huvudsakligen denna bakgrund bestämdes att de nya reglerna om begränsning av patent i administrativ ordning inte skulle innebära att det skulle ske någon ny bedömning av patenterbarhetsförutsättningarna enligt 1 och 2 §§ patentlagen.

Begränsning (eller hävning) av patent i administrativ ordning fyller visserligen en annan funktion än vad administrativ hävning av

varumärkesregistreringar gör. De nya bestämmelserna i 4 a kap. patentlagen syftar nämligen främst till att ge patenthavaren möjlighet att undvika en ogiltighetsprocess eller att rätta till ett patent inför ett kommande eller pågående intrångsmål. Målsättningen att skapa en snabb och enkel process bör emellertid gälla även på varumärkesområdet. Om man skulle låta PRV göra en sakprövning av hävningsfrågan i ett förfarande för administrativ hävning av varumärkesregistreringar, skapas ytterligare en instans som utför sakliga prövningar. Detta kan i sin tur leda till att det tar längre tid att få ett lagakraftvunnet avgörande.

Regeringen anser att den synpunkt som Svenskt Näringsliv anfört i fråga om Mönsterutredningens betänkande gör sig med lika stor tyngd gällande i fråga om hävning av varumärkesregistreringar. Risken för förseningar beror förstås på vilken innebörd man lägger i uttrycket ”enkelt och utan dröjsmål” när det gäller Mönsterutredningens förslag och i uttrycket ”i tveksamma fall” när det gäller Patentbesvärslagens alternativa idé. När det gäller PRV:s förslag torde avses att PRV – utöver när frågan om hävning är otvistig – ska kunna häva en registrering om det framstår som ”uppenbart” att det egentligen förelåg hinder för registreringens meddelande på grund av en tidigare rättighet med bättre prioritet. Det kan dock konstateras att avsikten med dessa förslag under alla förhållanden är att även tvistiga fall ska kunna prövas. När en sådan fråga är tvistig framstår det som mindre sannolikt att den förlorande parten skulle nöja sig med PRV:s bedömning. Det är alltså troligt att väldigt många av dessa fall ändå skulle hamna i domstol. PRV:s prövning skulle således fördröja det slutliga avgörandet. Denna negativa konsekvens anser regeringen är ett starkt skäl mot att välja Mönsterutredningens, Patentbesvärslagens eller PRV:s lösning framför Varumärkeskommitténs, i varje fall såvitt gäller varumärkesregistreringar. Slutsatsen av det nu anförda är att det system som kommittén utarbetat och som en klar majoritet av remissinstanserna tillstyrkt eller accepterat, bland annat den berörda delen av näringslivet, är lämpligast för den nya varumärkeslagen. Hur den slutliga lösningen ska se ut på mönsterområdet får prövas i det kommande ärendet om en ny lag på det området.

Sammanfattningsvis föreslår regeringen – i enlighet med kommitténs förslag – att förfarandet för administrativ hävning av varumärkesregistreringar utformas med den summariska processen enligt lagen om betalningsföreläggande som förebild. Systemet innebär att en registrering ska kunna hävas av PRV endast om innehavaren inte motsätter sig detta. Vid tvist kan förfarandet fortsätta på ett naturligt sätt genom möjligheten att överlämna ärendet till tingsrätt.

Härigenom skapas – som ett alternativ till möjligheten att väcka talan direkt vid domstol – en enkel och snabb, billig och rättssäker ordning för hävning av registreringar. Detta förfarande är beprövat för att handlägga tvister om civila rättigheter och ordningen passar väl in i den svenska processrättsliga systematiken. Den praxis som finns när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om betalningsföreläggande kan vara till ledning vid tillämpning av bestämmelserna om administrativ hävning av varumärkesregistrering.

10.3.1 Närmare om förfarandet

Regeringens förslag: Ansökan om hävning görs hos PRV. Om sökanden återkallar ansökan, ska PRV kunna avskriva ärendet. PRV ska kunna avvisa bristfälliga ansökningar. En ansökan om hävning ska innehålla uppgifter motsvarande de som en ansökan om betalningsföreläggande ska innehålla. Även ett föreläggande till innehavaren ska vara utformat på sådant sätt som i den summariska processen. Närmare föreskrifter om ansökans innehåll och om vad föreläggandet till innehavaren i övrigt ska innehålla meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Bestämmelser om delgivning införs.

Om innehavaren av registreringen medger ansökan eller lämnar den obestrid, ska verket häva registreringen. Om innehavaren däremot motsätter sig en ansökan om hävning ska verket underrätta sökanden om detta. På begäran av sökanden ska verket överlämna ärendet till den tingsrätt som enligt vad handlingarna i ärendet utvisar är behörig.

Om det kan antas att en ansökan om hävning är ogrundad ska den behandlas som om innehavaren har bestritt den.

Det införs vidare en bestämmelse om att för det fall det inte enligt rättegångsbalken finns behörig domstol för talan om hävning av registrering, om varumärkesintrång eller om fastställelse, väcks talan vid Stockholms tingsrätt.

Det införs ingen särskild möjlighet för parterna att få ersättning för kostnader inom ramen för ett ärende om administrativ hävning.

(3 kap. 5–15 §§ och 10 kap. 6 § i nya varumärkeslagen)

Varumärkeskommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. Enligt kommitténs förslag ska dock bestämmelsen om behörig domstol (82 § i SOU 2001:26) gälla endast då talan förs om hävning av en registrering. Vidare finns i kommitténs förslag ingen bestämmelse om att PRV ska få avskriva ett ärende om sökanden återkallar ansökan. Inte heller finns någon bestämmelse om att närmare föreskrifter kan ges om vad föreläggandet till innehavaren i övrigt ska innehålla. Slutligen innebär förslaget att PRV ska få avslå uppenbart ogrundade ansökningar. (Se SOU 2001:26 s. 288 f.)

Remissinstanserna: Förslaget har i stort tillstyrkts eller lämnats utan erinran av remissinstanserna. *Riksdagens ombudsmän* har efterlyst ett klagande i lagtexten av vad som ska gälla i frågan om ersättning för rättegångskostnader. *PRV* har ingen erinran mot att verket ges möjlighet att avslå uppenbart ogrundade ansökningar utan att höra motparten. Verket har vidare ingen erinran mot förslaget att verket inte ska pröva frågan om administrativ hävning i de fall det kommit till verkets kännedom att frågan redan är anhängiggjord vid domstol. Verket har anfört att det bör övervägas om det finns skäl att införa en bestämmelse om att mål om hävning av registrering inte ska kunna anhängiggöras i domstol när det hos verket redan pågår ett ärende i samma fråga. *Föreningen Svenskt Näringsliv*, *Stockholms Handelskammare*, *Svensk Handel* och *Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd* har föreslagit att alla ärenden som överlämnas till tingsrätt efter bestridande av ansökan ska överlämnas till Stockholms tingsrätt. *Patentbesvärsträtten* har anfört

att det är onödigt att i bestämmelsen om brister i ansökan särskilt ange att ansökan också kan avvisas om den avser någon annan åtgärd än hävning av registrering. *Sveriges advokatsamfund* har påtalat att bestämmelsen om reservforum inte bör vara begränsad till mål om hävning av registrering.

Skälen för regeringens förslag

Utgångspunkter

Det är lämpligt att 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 hävning av varumärkesregistrering.

Vad ansökan ska innehålla. Avvisning av ofullständiga ansökningar

Den ansökan som ges in till PRV bör, på samma sätt som en ansökan om betalningsföreläggande, innehålla uppgifter om sökanden och innehavaren i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken (jfr 18 § lagen om betalningsföreläggande). Ansökan bör också innehålla ett yrkande om hävning och uppgift om den registrering som yrkandet avser samt de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet om hävning. Sökanden ska också betala ansökningsavgift. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, bör meddela närmare föreskrifter om vad ansökan i övrigt ska innehålla. Jfr förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning.

Med hänsyn till att en ansökan ska kunna läggas till grund för ett beslut om hävning, utan att innehavaren yttrar sig, är det viktigt att ansökan innehåller alla uppgifter som behövs. Uppfyller ansökan inte de krav som ställs på en sådan bör det föreskrivas att PRV ska förelägga sökanden att komplettera ansökan. Detsamma bör gälla om sökanden inte har betalat ansökningsavgift. Följer sökanden inte ett sådant kompletteringsföreläggande bör ansökan – på samma sätt som en ansökan om betalningsföreläggande – kunna avvisas (jfr 20 § lagen om betalningsföreläggande).

Avvisning av ansökningar på grund av hinder m.m.

En ansökan bör också kunna avvisas i vissa andra fall. För det första bör ansökan kunna avvisas om den avser något annat än hävning av en varumärkesregistrering. Detta förhållande bör enligt regeringen, i likhet med vad Varumärkeskommittén föreslog, men till skillnad från vad *Patentbesvärsrätten* ansett, för tydlighetens skull framgå av lagtexten (jfr 21 § lagen om betalningsföreläggande).

En ansökan bör också kunna avvisas om det finns något annat hinder mot att den tas upp till prövning i sak. Enligt lagen om

betalningsföreläggande kan ett sådant hinder vara att frågan redan är föremål för rättegång vid allmän domstol mellan samma parter eller att frågan redan är avgjord (se prop. 1989/90:85 s. 114 f.). Frågan är hur dessa situationer bör regleras när det gäller ärenden om hävning av varumärkesregistreringar.

När det gäller frågan om ett pågående invändningsförfarande bör utgöra hinder mot att en ansökan om administrativ hävning prövas av PRV kan konstateras att ett invändningsförfarande beträffande en varumärkesregistrering enligt nuvarande ordning inte utgör hinder mot att en domstolsprocess angående hävning av samma varumärke inleds. Däremot kan det i vissa fall, t.ex. om parterna är desamma vid domstolen som i invändningsförfarandet och då grunden för yrkandet om hävning i domstolen är densamma som grunden för invändningen, finnas skäl för domstolen att vilandeförklara målet om hävning med stöd av 32 kap. 5 § rättegångsbalken. Om invändningsärendet beträffande registreringen handläggs hos PRV, finns det inga hinder mot att verket låter handläggningen av ärendet anstå till dess målet vid domstol om hävning av registreringen avgörs slutligt. Verket bör i sådana fall meddela parterna detta. Regeringen anser att det saknas skäl till annan ordning när det gäller en process om administrativ hävning av registrering. Med andra ord bör inget hindra att ansökan om administrativ hävning tas upp till prövning av PRV även om samma varumärke är föremål för ett invändningsförfarande. Inte heller bör ett påbörjat förfarande om administrativ hävning hindra att ett invändningsförfarande inleds. Detta bör, för de bägge beskrivna situationerna, gälla även om parterna vid invändningsförfarandet är desamma som parterna vid förfarandet om administrativ hävning och även om grunden för invändningen är densamma som grunden för yrkandet om hävning i förfarandet för administrativ hävning. Om så är fallet kan det dock finnas skäl för PRV att låta antingen invändningsförfarandet eller förfarandet för administrativ hävning av varumärkesregistreringen anstå. (Beträffande förhållandet mellan invändningsförfarandet och det nya institutet för begränsning eller hävning av patent i administrativ ordning, se prop. 2006/07:56 s. 70).

Ytterligare en fråga att ta ställning till är vad som ska gälla när en talan har väckts hos PRV om administrativ hävning av en varumärkesregistrering och talan sedan väcks vid allmän domstol av samma person som är sökande vid förfarandet i verket, med andra ord en situation då det är fråga om samma varumärke och samma parter. PRV har beträffande denna situation ifrågasatt om det inte bör införas en bestämmelse som föreskriver att ett mål om hävning av registrering inte kan anhängiggöras i domstol när det hos verket redan pågår ett ärende i samma fråga. En sådan lösning skulle, enligt verket, undanröja risken att en part drar otillbörlig nytta av sin ekonomiska styrka och förhindrar en svagare parts möjlighet att få en snabb och billig prövning till stånd genom att den starkare parten anhängiggör ett mål i domstol. Dessutom skulle de allmänna domstolarna, enligt verket, därigenom belastas i mindre utsträckning.

Regeringen gör följande överväganden. Enligt 13 kap. 6 § rättegångsbalken kan ny talan angående fråga som redan är föremål för rättegång mellan samma parter inte tas upp till prövning. Av

bestämmelsen följer att en part inte kan väcka talan vid domstol om han eller hon redan ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten i samma sak (se Ekelöf m.fl., Rättegång, tredje häftet, sjunde upplagan, 2006, s. 266 och t.ex. rättsfallet RH 2004:52). Motsvarande bör gälla i mål om hävning av varumärkesregistrering. Av 13 kap. 6 § rättegångsbalken följer att en talan om hävning ska avvisas av tingsrätten om det framkommer att kändanden redan ansökt om administrativ hävning hos PRV. Någon annan bestämmelse om detta behövs alltså inte.

Att en fråga blivit rättskraftigt avgjord kan, som beskrivits, utgöra ett hinder mot en ansökan enligt lagen om betalningsföreläggande (se prop. 1989/90:85 s. 114 f.). Detsamma bör gälla när ansökan görs om administrativ hävning. Såväl en dom rörande hävning av en varumärkesregistrering som ett beslut av PRV att häva en varumärkesregistrering i administrativ ordning bör alltså – för det fall frågan om hävning genom domen alternativt beslutet kan anses rättskraftigt avgjord – kunna leda till att en ny ansökan om administrativ hävning av varumärkesregistreringen avvisas. Vad gäller den motsatta situationen, dvs. att ett yrkande om hävning ogillas, kommer sådana avgöranden normalt att meddelas av domstol. Frågan om rättskraft får då avgöras på samma sätt som tidigare efter ogillande dom avseende ett yrkande om hävning.

På motsvarande sätt som gäller enligt lagen om betalningsföreläggande bör ansökan om administrativ hävning också kunna avvisas om det finns något annat hinder, utöver de nu nämnda, mot att den tas upp.

Avskrivning av ärendet vid återkallelse

I lagen om betalningsföreläggande finns en bestämmelse om att målet ska avskrivas om sökanden återkallar ansökan (22 §). Någon motsvarande bestämmelse för förfarandet om administrativ hävning av varumärkesregistreringar finns inte i Varumärkeskommitténs förslag. För att inga oklarheter ska råda kring frågan anser regeringen att en bestämmelse motsvarande den i 22 § lagen om betalningsföreläggande bör finnas i den nya varumärkeslagen.

Ogrundade ansökningar

I nästan alla typer av rättsliga angelägenheter förekommer det anspråk som är ogrundade eller obefogade. I flera författningar finns bestämmelser som gör det möjligt att handlägga sådana anspråk på ett processekonomiskt sätt. Enligt 42 kap. 5 § rättegångsbalken får rätten meddela dom utan att först utfärda stämning, om kändandens framställning inte innefattar laga skäl för käromålet eller om det annars är uppenbart att käromålet är ogrundat. Enligt 23 § lagen om betalningsföreläggande ska en ansökan om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning behandlas som om svaranden bestritt den om det kan antas att sökandens yrkande är ogrundat eller obefogat. Detta innebär att myndigheten självmant tar initiativ till överlämnande av mål och att överlämnande kan komma att ske både före och efter det att föreläggande för svaranden har

utfärdats. Att svaranden har lämnat ansökan obestridd saknar formell betydelse. Ett visst mått av aktivitet krävs dock från sökandens sida. Denne måste begära överlämnande av målet och om det inte görs inom viss tid sedan sökanden underrättats om att myndigheten funnit skäl att anta att anspråket är ogrundat eller obefogat, avskrivs målet. Kronofogdemyndigheten behöver alltså inte fatta ett beslut med ett definitivt ställningstagande till frågan om ansökan är ogrundad eller obefogad. I stället är det tingsrätten som gör prövningen. Om tingsrätten finner ansökan ogrundad, finns det särskilda handläggningsregler i rättegångsbalken för detta. (Se prop. 1989/90:85 s. 57 f. och s. 115 f.)

För mål om särskild handräckning gäller att ansökan genast kan avslås om det är uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat (24 § lagen om betalningsföreläggande).

Det är viktigt att tillgodose intresset att beslut om hävning av varumärkesregistreringar som fattas inom ramen för det administrativa förfarandet så långt det är möjligt är materiellt riktiga, utan att PRV åläggs att ingående materiellt pröva sökandens begäran om hävning. Varumärkeskommitténs förslag går ut på att PRV ska avslå, dvs. ogilla, ansökan om det är uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat. Kommittén valde därvid att använda det förfarande som tillämpas för mål om särskild handräckning.

Den materiella prövning som förutsätts om kommitténs förslag skulle genomföras lämpar sig dock inte för det nya förfarandet för administrativ hävning, som karakteriseras av just det faktum att PRV inte ska göra någon saklig prövning av tvisten. I stället ligger det mer i linje med principerna för det nya administrativa förfarandet att låta tingsrätten pröva saken och med andra ord använda den ordning som tillämpas för mål om betalningsföreläggande och mål om vanlig handräckning som förebild. En sådan lösning skulle dessutom inte innebära en större tillströmning av mål till tingsrätterna eftersom de flesta av de ansökningar som avses här med största sannolikhet under alla omständigheter skulle komma att överklagas av sökandena om Varumärkeskommitténs förslag i stället hade valts och PRV direkt hade ogillat ansökningarna. Överlämnande skulle dessutom inte ske automatiskt, utan först om sökanden begär det. Regeringen finner mot denna bakgrund att det förfarande som tillämpas för mål om betalningsföreläggande och vanlig handräckning bör användas som förebild.

För mål om betalningsföreläggande och vanlig handräckning tillämpas förfarandet såväl på ogrundade som obefogade anspråk. Med ett obefogat anspråk menas ett anspråk där det i och för sig saknas anledning att ifrågasätta grunden för ansökan, men där det framställda yrkandet trots det framstår som obefogat. Det kan t.ex. vara frågan om att det yrkade beloppet är överdrivet högt. Ett av huvudskälen till att reglera även obefogade anspråk på detta sätt var att bestämmelserna också skulle vara tillämpliga på mål om vanlig handräckning (se prop. 1989/90:85 s. 58 och 116)

När det gäller mål om hävning av varumärkesregistrering kan yrkandet bara avse att en registrering ska hävas. Det kan därför knappast bli aktuellt att behöva överlämna ärenden till tingsrätt vid annat än ogrundade ansökningar. Regeringen anser det därför lämpligast att

bestämmelserna om att en ansökan ska behandlas som bestridd endast ska gälla om ansökan kan antas vara ogrundad.

Föreläggande för innehavaren

Är en ansökan inte ogrundad och PRV tar upp den till prövning, bör nästa steg i handläggningen vara att verket förelägger innehavaren av registreringen att yttra sig inom viss tid (jfr 25 § första meningen lagen om betalningsföreläggande). I lagen bör det anges att innehavaren i föreläggandet ska uppmanas att ange om han eller hon medger eller bestrider ansökan samt skälen för bestridandet. Vidare bör föreskrivas att innehavaren i föreläggandet också ska uppmanas att lämna kompletterande uppgifter om sig själv i den mån de uppgifter som sökanden lämnat är ofullständiga eller felaktiga. Slutligen bör i lagen på denna punkt föreskrivas att innehavaren ska underrättas om att ärendet kan komma att avgöras även om han eller hon inte svarar i rätt tid (jfr 26 § första stycket och andra stycket första meningen lagen om betalningsföreläggande).

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 eller hon kan yttra sig. Det enda sättet att säkerställa detta är att ansökan delges med innehavaren. En ansökan om administrativ hävning är närmast att jämföra med en ansökan om stämning i tvistemål. Bestämmelserna om delgivning i tvistemål bör därför på samma sätt som i mål om betalningsföreläggande gälla även i ärenden om administrativ hävning. Vidare bör det, liksom i mål om betalningsföreläggande, finnas bestämmelser om att sökanden själv kan erbjudas att ta hand om delgivningen (jfr 29 och 30 §§ lagen om betalningsföreläggande). När det gäller situationen att sökanden erbjudits att själv sköta om delgivningen av innehavaren när PRV har misslyckats med sina delgivningsförsök bör, liksom i 29 § lagen om betalningsföreläggande, anges att 32 kap. 2 § rättegångsbalken ska tillämpas. Av 32 kap. 2 § rättegångsbalken följer att sökandens talan förfaller, om denne antar erbjudandet att ombesörja delgivning men inte inom viss tid inkommer med bevis om att delgivning skett.

I lagen om betalningsföreläggande finns en bestämmelse om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vad föreläggandet till svaranden ytterligare ska innehålla (28 §). I 12 § förordningen om betalningsföreläggande och handräckning finns bestämmelser om föreläggandets närmare innehåll samt ett bemyndigande till Kronofogdemyndigheten att lämna föreskrifter om ytterligare upplysningar som föreläggandet ska innehålla. Regeringen föreslår mot denna bakgrund att det införs en bestämmelse som upplyser om att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar närmare föreskrifter om vad föreläggandet i övrigt ska innehålla. Eftersom föreläggandet (tillsammans med bifogade handlingar) är den enda handling som i förfarandet ska delges innehavaren enligt reglerna i delgivningslagen, är det viktigt att innehavaren i samband med föreläggandet ges en förhållandevis fullständig information om förfarandet och vad det kan innebära för hans

eller hennes del. Den information föreläggandet i övrigt bör innehålla torde däremot inte behöva anges i lag.

Den ytterligare information det kan vara fråga om bör i första hand avse det fortsatta förfarandet och vad detta kan innebära för innehavaren. Föreskrifter om detta bör alltså, på samma sätt som gäller enligt lagen om betalningsföreläggande, meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Exempel på vad innehavaren kan behöva information om kan vara att uteblivet bestridande med största sannolikhet innebär att varumärkesregistreringen kommer att hävas, att innehavaren kommer att underrättas om ett sådant beslut om hävning i ett vanligt lösbrev och att innehavaren har rätt att begära återvinning av beslutet inom en månad efter att detta har meddelats. Det kan vidare behöva anges när ett beslut kan vara att vänta i ärendet, så att innehavaren kan underrätta PRV om han eller hon inte kan nås på sin vanliga adress vid den tiden. Föreläggandet bör också innehålla en uppmaning till innehavaren att till verket anmäla en sådan adressändring. Det kan också behöva anges att ett bestridande innebär att PRV inte kan avgöra ärendet, men att ärendet då kan komma att överlämnas till tingsrätt under förutsättning att sökanden begär det.

Mot denna bakgrund bör bestämmelsen om föreläggandet till innehavaren innehålla en upplysning om att föreläggandet i övrigt ska uppfylla de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Den fortsatta hanteringen

Det bör föreskrivas att om innehavaren vill bestrida ansökan måste han eller hon yttra sig inom den förelagda svarstiden. Bestrider innehavaren ansökan bör det anges att PRV ska underrätta sökanden om detta samt bereda honom eller henne tillfälle att begära att ärendet överlämnas till tingsrätt (jfr 33 § lagen om betalningsföreläggande). Bestämmelsen om inom vilken tid sökanden ska begära ett överlämnande bör utformas på likartat sätt som motsvarande bestämmelse beträffande mål om betalningsföreläggande. Sökanden bör därför ha en månad på sig att begära ett överlämnande, räknat från den dag då underrättelsen om innehavarens bestridande sändes till sökanden (jfr 34 § lagen om betalningsföreläggande). Även i ärenden om administrativ hävning bör föreskrivas att sökanden ska vara skyldig att ange de omständigheter och bevis som han eller hon vill åberopa och vad som ska styrkas med varje bevis samt ge in de skriftliga bevis som åberopas (jfr 35 § lagen om betalningsföreläggande). Underlåter sökanden att begära överlämnande i rätt tid bör följden vara att PRV avskriver ärendet från vidare handläggning (jfr 37 § lagen om betalningsföreläggande). Begär däremot sökanden överlämnande i rätt tid ska PRV överlämna ärendet till tingsrätten (jfr 36 § lagen om betalningsföreläggande).

Om innehavaren inte har något emot att registreringen hävs bör han eller hon kunna medge att den hävs eller helt enkelt låta bli att yttra sig inom svarsfristen. Bestrider innehavaren inte ansökan i rätt tid ska PRV alltså häva registreringen i enlighet med ansökan (jfr 42 § första meningen lagen om betalningsföreläggande). Bestrider innehavaren

ansökan endast med avseende på vissa varor eller tjänster ska PRV häva registreringen för övriga varor eller tjänster (jfr 42 § andra meningen lagen om betalningsföreläggande).

Behörig domstol för tvistiga ärenden

Ett flertal remissinstanser har föreslagit att alla mål som överlämnas till tingsrätt efter ett bestridande av ansökan ska överlämnas till Stockholms tingsrätt. Detta är en konsekvens av deras förslag att Stockholms tingsrätt ska göras till exklusivt forum för alla allmänna varumärkesmål.

Varumärkeskommittén har inte behandlat frågan om att skapa ett exklusivt forum för varumärkesmål, och det är inte aktuellt att i denna lagrådsremiss ta upp något förslag i den frågan. Frågan bereds inom ramen för ett annat lagstiftningsärende rörande den framtida domstolsorganisationen på immaterialrättens område.

Mot bakgrund av att frågan om forum i varumärkesmål alltså kommer att övervägas i ett större sammanhang bör inte nu föreskrivas några särregler för mål om hävning av varumärkesregistreringar bara på den grunden att förfarandet startat hos PRV i stället för i allmän domstol. Detta innebär bland annat att det är rättegångsbalkens forumregler som bör tillämpas. Dessa regler avgör till vilken tingsrätt som PRV ska överlämna ett tvistigt ärende. Det blir alltså PRV:s uppgift att med ledning av vad handlingarna i ärendet utvisar överlämna ärendet till den tingsrätt som är behörig enligt reglerna i 10 kap. rättegångsbalken, normalt tingsrätten i den ort där innehavaren har hemvist (se 10 kap. 1 § RB).

I den nuvarande varumärkeslagen finns en bestämmelse om s.k. reservforum som kompletterar reglerna om behörig domstol i 10 kap. rättegångsbalken (26 § andra stycket VML). Såväl denna bestämmelse som kommitténs förslag till bestämmelse om reservforum i den nya varumärkeslagen är begränsad till mål som gäller hävning av registrering.

Det kan konstateras att motsvarande bestämmelser om reservforum på det industriella rättsskyddets område i övrigt är annorlunda än den nuvarande respektive den föreslagna bestämmelsen på varumärkesområdet. Bestämmelsen om reservforum i mönsterskyddslagen (1970:485) gäller talan om bättre rätt till mönster, hävning av mönsterregistrering, överföring av en sådan registrering, ogiltigförklaring av en mönsterrätt, rätt att mot skäligt vederlag och på skäliga villkor fortsätta ett i god tro påbörjat utnyttjande, ersättning för skada och fastställsetalan (43 §). Bestämmelsen om reservforum i växtförädlarrättslagen (1997:306) gäller talan om bättre rätt till växtsort, hävning av registreringen av en växtsort, överföring av sådan registrering, tvångslicens och fastställsetalan (10 kap. 3 §). På patentområdet är forumbestämmelserna annorlunda utformade med hänsyn till att Stockholms tingsrätt är exklusivt forum för nästan alla patenmål som ska handläggas av allmän domstol, se 65 § patentlagen. Bestämmelsen om reservforum i firmalagen gäller talan om förbud mot användning av näringskännetecken, hävning av firmaregistrering, firmaintrång och fastställsetalan (24 §). När det gäller just den sistnämnda bestämmelsen skulle, enligt Varumärkeskommitténs förslag,

bestämmelsen begränsas till att bara avse talan om hävning av registrering eftersom regeln om fastställsetalan (23 § första stycket FL), liksom regeln om förbud mot användning av vilseledande näringskännetecken (15 § första stycket FL) av kommittén föreslagits mönstras ut ur firmalagen (se vidare avsnitt 16.8).

Utgångspunkten för Varumärkeskommittén var att allmänna civilprocessuella regler så långt det är möjligt skulle tillämpas på varumärkesrättsliga tvister (se avsnitt 13 och 10.4). Regeringen delar denna uppfattning. *Sveriges advokatsamfund* har emellertid angett att bestämmelsen om reservforum i den nya varumärkeslagen inte bör vara begränsad till tvister om hävning av registrering. Enligt samfundet har det bl.a. vid import av varumärkesförfalskat gods i transit, där intrångsgöraren inte har hemvist i Sverige, rätt osäkerhet hos kändarna och domstolarna om behörig domstol. Detta problem skulle, enligt samfundet, kunna lösas genom att bestämmelsen görs neutral på så sätt att det anges att om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol för en talan enligt varumärkeslagen ska talan väckas vid Stockholms tingsrätt.

En målsättning måste givetvis vara att underlätta för parter att finna behörig domstol och för domstolar att tillämpa de processuella reglerna vid uppkommen tvist. Mot den bakgrunden finns det anledning att inte begränsa bestämmelsen i den nya varumärkeslagen om behörig domstol till att gälla endast mål om hävning av varumärkesregistrering. Bestämmelsen bör till att börja med också, såsom för närvarande gäller på firmaområdet, omfatta talan om varumärkesintrång.

Regeringen föreslår, liksom kommittén, att bestämmelsen om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken (35 § VML) inte ska föras över till den nya varumärkeslagen (se avsnitt 14.1.2). Det förekommer emellertid att talan förs om förbud mot användning på grund av att varumärkesintrång har begåtts. I en sådan situation kommer förbudstalan att omfattas av bestämmelsen om behörig domstol för mål om intrång. Bestämmelsen om behörig domstol blir därför tillämplig för en sådan förbudstalan utan att det behövs någon uttrycklig skrivning i paragrafen om detta.

Regeringen föreslår att det i den nya varumärkeslagen ska införas regler som gör det möjligt att frågor om bättre rätt till ansökningar kommer att behandlas av domstol efter ett föreläggande från PRV att väcka talan (se avsnitt 14.3.3). En sådan talan, liksom talan om bättre rätt till varukännetecken generellt, blir i domstol en fastställsetalan. I avsnitt 13.2 föreslår regeringen att nuvarande bestämmelse i varumärkeslagen om fastställsetalan (44§) inte ska föras över till den nya varumärkeslagen. I stället kommer en sådan talan fortsättningsvis att få föras enligt de generella bestämmelserna om fastställsetalan i rättegångsbalken (13 kap. 2 § rättegångsbalken). Bestämmelsen om reservforum i den nya varumärkeslagen bör gälla även när fastställsetalan rörande ett varukännetecken förs enligt rättegångsbalkens regler.

Liksom Sveriges advokatsamfund har föreslagit och i enlighet med vad som redan gäller på det industriella rättsskyddets område i övrigt (se dock ovan beträffande patent), bör bestämmelsen om behörig domstol i den nya varumärkeslagen inte vara begränsad till situationer där

innehavare saknar hemvist i Sverige, utan gälla mer generellt om det enligt rättegångsbalken inte finns behörig domstol.

Kostnader

Varumärkeskommittén har föreslagit att det inte införs någon särskild möjlighet för parterna att få ersättning för kostnader inom ramen för ett ärende om administrativ hävning. Förslaget har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av samtliga remissinstanser. Regeringen ser ingen anledning att föreslå något annat än kommittén på denna punkt.

Däremot bör det i princip inte finnas något som hindrar att en part i ett tvistemål om hävning av en varumärkesregistrering som börjat i PRV kan få ersättning även för kostnader som är hänförliga till handläggningen i verket. *Riksdagens ombudsmän* har här efterlyst ett klagorande i lagtexten.

Regeringen konstaterar att för mål enligt lagen om betalningsföreläggande som hänskjutits till rättegång eller tagits upp efter ansökan om återvinning kan parterna få ersättning enligt rättegångsbalkens allmänna regler om rättegångskostnader (prop. 1989/90:85 s. 78 f. och s. 80 f. samt 18 kap. 8 § rättegångsbalken). Detta gäller även i mål om mindre värden, dvs. i mål där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken tillämpas; här är dock rätten till ersättning uttryckligen begränsad till vad som gäller enligt reglerna för det summariska förfarandet hos Kronofogdemyndigheten, se 18 kap. 8 a § sjätte stycket rättegångsbalken och förordning (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten.

För de mål som till en början har handlagts av Kronofogdemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande har det alltså inte ansetts nödvändigt med en särbestämmelse som klargör att kostnaderna för det summariska förfarandet kan anses utgöra kostnader för rättegångens förberedande enligt 18 kap. 8 § rättegångsbalken. På motsvarande sätt bör kostnaderna för förfarandet för administrativ hävning hos PRV utan någon särbestämmelse kunna anses utgöra kostnader för rättegångens förberedande enligt rättegångsbalken. Regeringen delar alltså kommitténs uppfattning att frågan får avgöras med tillämpning av de befintliga reglerna om rättegångskostnad i 18 kap. rättegångsbalken och att någon särskild bestämmelse om detta inte behövs.

10.3.2 Återvinning och överklagande

Regeringens förslag: En innehavare vars registrering har hävts av PRV ska ha möjlighet att få till stånd en prövning i sak genom att inom viss tid ansöka om återvinning hos tingsrätt mot beslutet att häva registreringen. Återvinningsfristen ska vara en månad räknat från dagen för beslutet.

Beslut av PRV som innebär att ärendet avgörs på något annat sätt än genom ett beslut om hävning ska som huvudregel kunna överklagas

till tingsrätt inom tre veckor från beslutets dag. Beslut att överlämna ett ärende från PRV till tingsrätt eller att avskryva ett ärende då sökanden inte i rätt tid begärt att ärendet ska överlämnas till tingsrätt ska emellertid inte kunna överklagas. PRV:s olika beslut under handläggningen ska heller inte kunna överklagas särskilt.

Ansökan om återvinning eller överklagande av PRV:s beslut lämnas in till verket som prövar om ansökan eller överklagandet kommit in i rätt tid och därefter överlämnar ärendet till den tingsrätt som är behörig att pröva frågan om hävning enligt reglerna i 10 kap. rättegångsbalken, dvs. normalt tingsrätten i den ort där innehavaren har hemvist. Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol, görs ansökan om återvinning eller överklagande av verkets beslut hos Stockholms tingsrätt.

(3 kap. 16 § och 10 kap. 6, 11 och 12 §§ i nya varumärkeslagen)

Varumärkeskommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I kommitténs förslag finns dock inte angett några begränsningar av överklagandemöjligheterna avseende slutliga beslut. Det framgår inte heller av kommitténs förslag vilken tingsrätt som ska pröva ett överklagande av PRV:s beslut. (SOU 2001:26 s. 288 f.)

Remissinstanserna: Förslaget har i stort tillstyrkts eller lämnats utan erinran av remissinstanserna. PRV har dock ifrågasatt om fristen för att ansöka om återvinning är tillräckligt lång och föreslagit att fristen bestäms till två månader i stället för en månad. På motsvarande sätt har verket anfört att fristen för att överklaga beslut som innebär att ärendet avgörs på något annat sätt än genom beslut om hävning bör vara två månader samt att det av bestämmelsen om överklagande av dessa beslut bör framgå att innehavaren kan begära återvinning av beslutet om att häva registreringen. Flera instanser har vidare ansett att det bör klargöras vilken tingsrätt som ska handlägga överklaganden av PRV:s beslut. *Stockholms tingsrätt* har i det sammanhanget ifrågasatt om det inte i stället är lämpligare att beslut överklagas till Patentbesvärsträtten eller allmän förvaltningsdomstol.

Skälen för regeringens förslag

Återvinning

På samma sätt som i målen om betalningsföreläggande bör den innehavare vars registrering hävts av PRV ha möjlighet att få till stånd en prövning i sak genom att ansöka om återvinning hos tingsrätt mot beslutet att häva registreringen, jfr 52 § lagen om betalningsföreläggande.

I linje med regeringens förslag i avsnitt 10.3.1 när det gäller överlämnande till tingsrätt av tvistiga ärenden om hävning, bör ansökan om återvinning göras hos den tingsrätt som är behörig att pröva frågan om hävning enligt reglerna i 10 kap. rättegångsbalken, dvs. normalt tingsrätten i den ort där innehavaren har hemvist. Om det inte enligt rättegångsbalken finns någon behörig domstol, bör ansökan om återvinning göras hos Stockholms tingsrätt, vilket bör regleras i den

bestämmelse om reservforum som föreslås i den nya varumärkeslagen. Det bör beskrivas att ansökan om återvinning ska ges in till PRV, varefter verket ska pröva om ansökan getts in i tid och därefter överlämna ärendet till behörig tingsrätt. Har ansökan om återvinning kommit in för sent ska PRV avvisa den.

När det gäller fristen för att ansöka om återvinning har PRV föreslagit att fristen bestäms till två månader i stället för en månad, som Varumärkeskommittén föreslog. Som skäl för detta har verket sammanfattningsvis anfört att många registreringar innehas av utländska personer och att det är viktigt att även dessa innehavare får tillräckligt med tid för att ansöka om återvinning.

Regeringens uppfattning är att det inte finns anledning att på detta område ha en längre frist för att ansöka om återvinning än vad som gäller i mål om betalningsföreläggande (53 § lagen om betalningsföreläggande). Samma frist gäller för övrigt vid återvinning mot tredskodom (44 kap. 9 § rättegångsbalken). En månad bör vara fullt tillräckligt även för utländska innehavare av varumärkesregistreringar. Regeringen föreslår därför, i likhet med kommittén, att innehavaren måste begära återvinning inom en månad från beslutets dag.

Överklagande

En innehavare av en registrering som hävts genom ett beslut av PRV har alltså möjlighet att få till stånd en saklig prövning genom att ansöka om återvinning. Sökanden har å andra sidan inte anledning att angripa ett beslut om hävning eftersom det inte kan gå honom eller henne emot. Ett beslut om att häva en registrering bör därför inte kunna överklagas. Det finns inte anledning att återupprepa innehavarens möjlighet att ansöka om återvinning i bestämmelsen om överklagande.

Sökanden kan ha anledning att vara missnöjd med ett beslut som innebär att ärendet avgörs på något annat sätt än genom ett beslut om hävning. Beslutet kan t.ex. innebära att hans eller hennes ansökan avvisas. Dessa beslut bör därför sökanden ha möjlighet att överklaga. I likhet med vad som gäller i mål om betalningsföreläggande bör dock sökanden inte ges möjlighet att överklaga ett avskrivningsbeslut som grundar sig på att sökanden underlåtit att begära överlämnande till tingsrätt. Inte heller finns det någon anledning att låta ett beslut om överlämnande till tingsrätt vara möjligt att överklaga (jfr 56 § lagen om betalningsföreläggande). Innehavaren bör i sin tur ha möjlighet att överklaga beslut om att avvisa en ansökan om återvinning som har gjorts för sent.

PRV:s olika beslut under handläggningen som inte innebär att verket skiljer ärendet ifrån sig bör aldrig kunna överklagas särskilt (jfr 57 § lagen om betalningsföreläggande).

Ett ärende som överlämnas från PRV till domstol på grund av innehavarens bestridande och sökandens begäran om överlämnande, hamnar enligt regeringens förslag, alltid i allmän domstol. Detsamma gäller när innehavaren ansöker om återvinning mot verkets beslut att häva registrering. Det är också alltid allmän domstol som avgör hävningstvister som inte startat genom en ansökan om administrativ

hävning. Enligt regeringens mening är det därför lämpligast att PRV:s beslut i ärenden om administrativ hävning överklagas till allmän domstol och inte till Patentbesvärslagen eller allmän förvaltningsdomstol. Det faller sig också enligt regeringens uppfattning naturligt att besluten överklagas till den tingsrätt som skulle ha varit behörig att pröva målet efter ett överlämnande eller en ansökan om återvinning. Behörig att pröva ett överklagande bör alltså vara den tingsrätt som enligt vad handlingarna i målet utvisar är behörig enligt reglerna i 10 kap. rättegångsbalken, eller Stockholms tingsrätt för det fall det inte finns någon behörig domstol enligt rättegångsbalken. Med hänsyn till de remissynpunkter som lämnats finns det skäl att klargöra detta i lagtexten.

PRV har anfört att tiden för överklagande av beslut genom vilket ett ärende om administrativ hävning av en registrering har avgjorts på något annat sätt än genom ett beslut om hävning bör vara två månader i stället för tre veckor, som Varumärkeskommittén föreslog. Som skäl för detta har verket anfört att en så kort tid som tre veckor kan göra det besvärligt för innehavare som är bosatta i utlandet. Därigenom skulle dessutom överklagandetiden bli densamma för alla av verket fattade beslut.

Regeringens uppfattning är att det, på motsvarande sätt som när det gäller fristen för att ansöka om återvinning, inte finns anledning att på detta område ha en längre frist för att överklaga än vad som gäller i mål om betalningsföreläggande (jfr 56 § första stycket lagen om betalningsföreläggande). Regeringen föreslår därför, i likhet med kommittén, att den som vill överklaga ett beslut, genom vilket ett ärende om administrativ hävning av en registrering har avgjorts på något annat sätt än genom ett beslut om hävning, får överklaga det hos tingsrätt inom tre veckor från dagen för beslutet. Det bör föreskrivas att överklagandet ska ges in till PRV som ska pröva om det kommit in i rätt tid och därefter överlämna överklagandet till behörig domstol. Har överklagandet kommit in för sent ska PRV avvisa det.

10.3.3 Övriga frågor

Regeringens förslag: Bestämmelser tas in i den nya varumärkeslagen avseende underrättelser till parterna om beslut som meddelats av PRV samt om när beslut om hävning som meddelats av verket ska anses få rättskraft. Vidare tas bestämmelser in i lagen om den fortsatta handläggningen hos tingsrätten, inklusive möjligheten för en tingsrätt som finner att den inte är behörig att ta emot målet, att överlämna detsamma till en annan tingsrätt. Ett sådant beslut om överlämnande ska inte kunna överklagas. Bestämmelser om avförande av varumärke ur registret vid hävning m.m. samt om kungörelse förs över från den nuvarande lagen. Bestämmelserna om att domstol är skyldig att underrätta PRV om domar angående hävning, fastställsetalan eller varumärkesintrång överförs inte till den nya varumärkeslagen.

(3 kap. 17–21 §§ i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. Kommitténs förslag innehåller emellertid inte någon bestämmelse som

gör det möjligt för en tingsrätt som finner att den inte är behörig att ta emot målet, att överlämna detsamma till annan tingsrätt. I kommitténs förslag saknas också en bestämmelse om när beslut om att häva en varumärkesregistrering i administrativ ordning får rättskraft och om underrättelser till parterna om beslut meddelade av PRV. Slutligen innebär kommitténs förslag att domstolars underrättelseskylldighet ska framgå av den nya varumärkeslagen. (SOU 2001:26 s. 288 f.)

Remissinstanserna: PRV har anfört att det bör införas en särskild bestämmelse som anger vid vilken tidpunkt ett beslut om hävning vinner laga kraft. I övrigt har remissinstanserna inte lämnat några synpunkter i dessa hänseenden.

Skälen för regeringens förslag: I lagen om betalningsföreläggande finns bestämmelser som reglerar i vilka fall Kronofogdemyndigheten ska underrätta parterna om diverse beslut som myndigheten meddelar. Enligt bestämmelserna ska myndigheten underrätta parterna om ett utslag i målet (44 §). Vidare ska sökanden underrättas om avvisningsbeslut och båda parterna om övriga typer av beslut som innebär att ärendet avgörs om det inte är uppenbart obehövt (59 §). Regeringen anser att det finns skäl att föra in motsvarande bestämmelse i den nya varumärkeslagen. Underrättelse bör även ske till innehavaren om en ansökan om återvinning avvisas.

Regeringen föreslår, liksom kommittén, att det i lagen ska finnas motsvarande bestämmelser som i 60 § lagen om betalningsföreläggande när det gäller den fortsatta handläggningen hos tingsrätten av ett mål om hävning av registrering som överlämnats av PRV (jfr prop. 1989/90:85 s. 140). Det innebär att det bör föreskrivas att talan ska anses vara väckt när ansökan om hävning kom in till PRV och att de handlingar som sökanden gett in ska anses som stämningsansökan. Det bör vidare föreskrivas att stämning ska anses utfärdad när rätten beslutar om målets handläggning.

Kommitténs förslag innehåller inte någon bestämmelse om att den tingsrätt som tar emot ett mål som initierats som ett ärende hos PRV om administrativ hävning av en varumärkesregistrering, i sin tur ska kunna överlämna målet till annan tingsrätt. Ett sådant överlämnande kan emellertid bli nödvändigt om den mottagande tingsrätten finner att det av handlingarna i målet framgår att tingsrätten inte är behörig att ta emot målet. En motsvarande reglering finns i 61 § lagen om betalningsföreläggande (prop. 1989/90:85 s. 71 f.). Eftersom det inte finns några allmänna regler som gör det möjligt att flytta över tvistemål mellan tingsrätterna föreslår regeringen att en sådan reglering för de nu aktuella fallen införs i den nya varumärkeslagen. På motsvarande sätt som gäller för mål som börjat som mål om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, ska ett beslut av en tingsrätt att överlämna ett mål till en annan tingsrätt inte kunna överklagas.

Regeringen delar kommitténs bedömning att bestämmelser motsvarande dem som finns i den nuvarande varumärkeslagen om att bl.a. hävning av registrering ska föranleda att märket avförs ur registret (27 §) och att avförandet kungörs (46 §) ska tas in i den nya lagen och att de nya bestämmelserna bör ändras endast i det avseendet att även en administrativ hävning ska kunna föranleda ett avförande.

PRV har uppehållit sig vid bestämmelsen om kungörelse och har påpekat att ett beslut om att häva en registrering, enligt kommitténs förslag, ska kungöras när det har vunnit laga kraft. Mot bl.a. denna bakgrund anser verket att det behövs en särskild bestämmelse som anger när ett beslut om att häva en registrering i administrativ ordning vinner laga kraft. Regeringen, som konstaterar att det i 64 § lagen om betalningsföreläggande finns en bestämmelse om när ett utslag i mål om betalningsföreläggande får rättskraft, delar verkets uppfattning. Regeringen anser därför att det i den nya varumärkeslagen bör införas en bestämmelse om att ett beslut om att häva en registrering i administrativ ordning får rättskraft i enlighet med vad som gäller för en dom i ett tvistemål som har vunnit laga kraft när tiden för återvinning löpt ut.

När det slutligen gäller frågan om domstols underrättelseskyldighet gentemot PRV vid meddelande av dom i varumärkesmål bör sådana föreskrifter meddelas av regeringen. Föreskrifter om domstolars underrättelseskyldighet bör alltså inte tas in i den nya varumärkeslagen.

10.4 Kravet på förfång vid hävning av registrering

10.4.1 Nuvarande ordning – svenska förhållanden

Var och en som lider förfång av en registrering får föra talan vid domstol mot märkeshavaren om att registreringen ska hävas (26 § första stycket första meningen VML). Av förarbetena till bestämmelsen framgår att kravet på förfång innebär att man måste pröva om kändanden är att anse som företrädare för det intresse som uppbär den återopade grunden för talan (SOU 1958:10 s. 307 och prop. 1960:167 s. 154).

I förarbetena anförs vidare att när det gäller en sådan registreringsförutsättning som att märket är distinkt (13 § VML) bör envar näringsidkare, som genom den förment oriktiga registreringen finner sin rörelsefrihet otillbörligen inskränkt, vara berättigad att påfordra dess hävning (a. SOU a.s.). Det framgår också (a. SOU s. 308) att även enskild part kan vara företrädare för de allmänna intressen som uppbär de absoluta registreringshindren som anges i 14 § första stycket 1 och 3 VML. 14 § första stycket 1 VML avser märken i vilka utan tillstånd tagits in sådan statlig eller internationell beteckning m.m. som enligt lag eller författning inte får obehörigen brukas som varumärke eller som lätt kan förväxlas därmed. 14 § första stycket 3 VML avser märken som på annat sätt strider mot lag eller författning eller allmän ordning eller är ägnade att väcka förargelse. Vidare anges att även talan av en enskild konkurrent om hävning som förs under återopande av att varumärket är vilseledande (14 § första stycket 2) under vissa omständigheter bör kunna bifallas.

När det gäller talan om hävning som grundas på att registreringen skett med åsidosättande av registreringshinder till skydd för rättigheter av privaträttslig natur (14 § första stycket 4–9, de relativa registreringshindren) anförs att det krävs att kändanden är behörig företrädare för den skyddade rättigheten. Kändanden kan alltså inte återropa att ett registrerat varumärke ska hävas för att det är förväxlingsbart med ett tidigare

registrerat varumärke, om käranden inte innehar eller på annat sätt företräder den rätt som åberopas till grund för talan (SOU 1958:10 s. 308 och prop. 1960:167 s. 154).

Även den myndighet som regeringen bestämmer har genom 26 § första stycket andra meningen VML getts möjlighet att föra talan om hävning. Enligt 26 § varumärkesförordningen (1960:648) förs sådan talan av allmän åklagare om inte regeringen för särskilt fall förordnat annan myndighet.

Myndigheten får föra talan om hävning under förutsättning att talan grundas på vissa i 26 § första stycket andra meningen VML uppräknade bestämmelser. Myndigheten får för det första föra talan som grundas på de hinder som anges i 13 § och 14 § första stycket 1–3 VML, dvs. med åberopande av absoluta registreringshinder. Myndigheten kan för det andra även föra talan med stöd av 25 § andra stycket VML, dvs. fall då det efter registreringstillfället tillkommit omständigheter som medför att registreringen kan hävas, t.ex. att varumärket blivit vilseledande eller kommit att sakna särskiljningsförmåga. För det tredje kan myndigheten föra talan med stöd av reglerna om användningstvång i 25 a § VML. Genom hänvisning till 25 b § VML i 26 § första stycket andra meningen VML framgår att myndigheten även får föra talan om partiell hävning.

Sammanslutningar av berörda näringsidkare har getts möjlighet att föra talan i samma situationer som den myndighet som regeringen bestämmer (26 § första stycket andra meningen VML).

Bestämmelserna om talan om hävning på firmaområdet, 16 § tredje stycket FL, liknar i hög grad motsvarande varumärkesrättsliga bestämmelser.

Bestämmelserna i kollektivmärkeslagen skiljer sig något åt från motsvarande bestämmelser i varumärkeslagen. Enligt 5 § andra meningen kollektivmärkeslagen får envar som lider förfång av registreringen föra talan om hävning. Därtill kommer emellertid, till skillnad från vad som gäller enligt 26 § första stycket första meningen VML, en möjlighet för envar som lider förfång av märkets användning att föra talan om hävning. Även för dessa märken har myndighet (som Konungen bestämmer) getts rätt att föra talan om hävning. Enligt 26 § varumärkesförordningen förs sådan talan av allmän åklagare om inte regeringen för särskilt fall förordnat annan myndighet. Sammanslutningar av berörda näringsidkare har också getts möjlighet att föra talan om hävning. För myndighet som Konungen bestämmer och för sammanslutningar är dock, till skillnad från vad som gäller enligt 26 § första stycket andra meningen VML, rätten att föra talan inte inskränkt till att avse talan som grundar sig på vissa hinder.

Reglerna om talan om hävning på det industriella rättsskyddets område i övrigt avviker också i viss mån från reglerna i varumärkeslagen. Enligt 52 § fjärde stycket patentlagen får talan föras av var och en som lider förfång av patentet. Undantag görs dock då talan grundas på att patentet har meddelats någon annan än den som har rätt att få patentet enligt 1 § patentlagen. I denna situation måste ogiltighetstalan föras av den som påstår sig ha sådan rätt enligt 1 § patentlagen. I patentlagen har även den myndighet som regeringen bestämmer getts talerätt under förutsättning att det är påkallat ur allmän synpunkt. En sådan talan förs, liksom på varumärkesområdet, av allmän åklagare, om inte regeringen för särskilt

fall förordnar en annan myndighet, se 50 § patentkungörelsen (1967:838). Reglerna om talan om hävning på växtförädlarrättsområdet, 8 kap. 5 § växtförädlarrättslagen, är utformade på motsvarande sätt som reglerna på patentområdet.

Enligt mönsterskyddslagen gäller att om talan om hävning grundar sig på att någon annan än den som innehar mönsterregistreringen anser sig ha skapat ett mönster eller anser att formgivarens rätt har övergått till sig, kan talan endast föras av den som anser sig på detta sätt vara berättigad till mönstret, se 31 a § första stycket 1 mönsterskyddslagen. Om talan grundas på ett relativt hinder mot mönsterrätt enligt 4 § 3 eller 4 mönsterskyddslagen är det endast den som ansöker om eller innehar rättigheten som får föra talan om hävning (31 a § första stycket 2 mönsterskyddslagen). Om talan grundas på det absoluta hindret att i mönstret utan tillstånd intagits statsvapen, statsflagga m.m. enligt 4 § 2 mönsterskyddslagen är det endast den som berörs av rättigheten som får föra talan (31 a § första stycket 3 mönsterskyddslagen). I övriga fall får talan föras av var och en som lider förfång av registreringen (31 a § andra stycket mönsterskyddslagen). Talan som grundas på bestämmelserna om absoluta hinder mot mönsterrätt enligt 4 § 1 eller 2 mönsterskyddslagen får föras även av den myndighet som regeringen bestämmer (31 a § tredje stycket mönsterskyddslagen). Enligt 36 § mönsterskyddsförordningen (1970:486) förs sådan talan av åklagare.

Bland domstolarna förefaller det ha rätt delade meningar om det gällande kravet på förfång i lagstiftningen inom det industriella rättsskyddet bör behandlas som en fråga om saken, vilket alltså skulle leda till att talan ogillas för det fall förfång inte föreligger, eller som en allmän processförutsättning, vilket skulle leda till att talan avvisas i en sådan situation.

Förarbetena till de varumärkesrättsliga bestämmelserna och till motsvarande bestämmelser beträffande ogiltigförklaring/hävning av patent, firma och växtförädlarrätt ger inte någon närmare vägledning i frågan. (Se på varumärkesområdet SOU 1958:10 s. 159 f., s. 307 f. och s. 371 f. samt prop. 1960:167 s. 149 f. och s. 219, på patentområdet prop. 1966:40 s. 190 f., på firmaområdet prop. 1974:4 s. 222 f. samt på växtförädlarrättsområdet prop. 1971:40 s. 138 f. och prop. 1996/97:128 s. 128.)

Mönsterutredningen framförde i delbetänkandet i anledning av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om mönsterskydd m.m. att övervägande skäl talar för att förutsättningarna för att föra talan ska behandlas genom en prövning i sak och att en konstaterad brist således ska leda till att talan ogillas (SOU 2000:79 s. 96). Frågan berördes dock inte i propositionen i anledning av genomförandet av mönsterdirektivet (se prop. 2001/02:121 s. 76 f.). Varumärkeskommittén gjorde samma bedömning som Mönsterutredningen.

Stöd för det synsätt som Varumärkeskommittén och Mönsterutredningen gett uttryck för finns inom doktrinen (Ekelöf, Rättegång, Andra häftet, åttonde upplagan, 1996, s. 75 f. och Fitger, Rättegång 1, 13:10 o), dock bör noteras att rättsfallet NJA 2008 s. 1033 därvid inte har beaktats.

10.4.2 EU-rättsliga bestämmelser

Enligt varumärkesförordningen får alla fysiska och juridiska personer, liksom sammanslutningar som företräder tillverkare, producenter, tjänsteproducenter, handelsmän och konsumenter, ansöka om hävning av ett gemenskapsvarumärke för det fall grunden är att märket inte använts, att märket blivit en allmän beteckning inom handeln för varan eller tjänsten för vilket det är registrerat eller om märket blivit vilseledande. Vidare får samma krets av personer och sammanslutningar ansöka om ogiltighetsförklaring av ett gemenskapsvarumärke om en av de absoluta ogiltighetsgrunder som anges i varumärkesförordningen åberopas (artikel 56.1 a).

Ansökan om ogiltighetsförklaring på grund av de relativa ogiltighetsgrunder som rör tidigare kännetecken (gemenskapsvarumärken, nationella och internationella registreringar, agentvarumärken samt icke-registrerade kännetecken om kännetecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke), får som huvudregel göras av innehavare och licenstagare, se artikel 56.1 b.

Ansökan om ogiltighetsförklaring på grund av rätt till namn, bild, upphovsrätt och industriell äganderätt får göras av innehavare av de äldre rättigheterna eller av personer som enligt den berörda medlemsstatens lagstiftning får utöva rättigheten i fråga, se artikel 56.1 c.

I varumärkesdirektivet saknas bestämmelser om vem som får föra talan om hävning respektive ogiltigförklaring av ett varumärke.

10.4.3 Överväganden

Regeringens förslag: Bestämmelsen om att den myndighet som regeringen bestämmer får föra talan mot innehavare om att en varumärkes- eller kollektivmärkesregistrering ska hävas, förs över till den nya varumärkeslagen. Sådan talan av myndighet får endast föras om den hävningsgrund som åberopas är en sådan grund som syftar till att skydda allmänna intressen.

Till den nya varumärkeslagen förs däremot inte över bestämmelserna i varumärkeslagen och kollektivmärkeslagen om att

– var och en som lider förfång av en varumärkes- eller kollektivmärkesregistrering, eller av användningen av ett kollektivmärke, får föra talan mot märkeshavaren om att registreringen ska hävas,

– vissa sammanslutningar får föra talan mot innehavare om att varumärkes- eller kollektivmärkesregistrering ska hävas.

I fortsättningen får i stället den allmänna civilprocessuella principen om att den som för talan måste göra det i eget intresse tillämpas. En talan som grundas på ett relativt hinder ska antingen avvisas eller ogillas, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, om den som för talan inte innehar eller på annat sätt företräder den rätt som åberopas till grund för talan. Var och en kommer däremot i fortsättningen att kunna åberopa sådana grunder som syftar till att skydda allmänna intressen.

(3 kap. 5 § andra stycket i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag överensstämmer med regeringens (SOU 2001:26 s. 329 f.).

Remissinstanserna: *Svea hovrätt* och *Sveriges advokatsamfund* har instämt i kommitténs generella uppfattning att allmänna processuella regler i möjligaste mån bör tillämpas även i fråga om mål som rör varumärkesrätt och inte sett några hinder mot att ta bort särregleringen om att den som lider förfång av en registrering får föra talan mot märkeshavaren om hävning. Inte heller *Svenska Patentombudsforeningen* har haft några invändningar mot kommitténs förslag.

Skälen för regeringens förslag: Varumärkeskommittén föreslog att det inte skulle finnas några särskilda bestämmelser i den nya varumärkeslagen om att var och en som lider förfång av en registrering skulle få föra talan om hävning av registreringen.

Förslaget hade som utgångspunkt att en förutsättning för att kunna vinna framgång med en talan om hävning även i fortsättningen borde vara att den som för talan gör det i sitt eget intresse. Detta borde enligt kommittén gälla oavsett om det var fråga om absoluta eller relativa hinder som ogiltighetsgrund.

Vad gäller absoluta hinder byggde förslaget på antagandet att var och en bör kunna föra talan om hävning av en registrering som står i strid med ett absolut registreringshinder. Detta eftersom en registrering i strid med ett absolut registreringshinder, enligt kommittén, i många fall medför att konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sina varor och tjänster inskränks. När det gäller talan om hävning som grundar sig på relativa hinder borde, enligt kommittén, på samma sätt som nu en första förutsättning för att få bifall till talan vara att det är den som innehar eller på annat sätt företräder den rätt som åberopas till grund för talan som också yrkar att registreringen hävs.

Enligt kommitténs mening saknades sakliga skäl för ett särskilt förfångsrekvisit. I stället kunde, enligt kommittén, de allmänna civilprocessuella reglerna om talerätt tillgodose det behov av reglering som finns i mål om hävning av varumärkesregistreringar. Kommittén berörde inte närmare hur dessa allmänna civilprocessuella regler skulle tillämpas i mål om hävning av varumärkesregistrering, utan lämnade en mer generell beskrivning av vad som gäller enligt rättegångsbalken beträffande fullgörelse- och fastställsetalan (13 kap. 1 § respektive 13 kap. 2 § rättegångsbalken). Dessutom pekade kommittén på den allmänna civilprocessuella principen att kändan som huvudregel måste yrka något för egen del, dvs. att man inte får föra talan mot någon annan till förmån för en tredje person.

Bestämmelserna om fullgörelse- respektive fastställsetalan blir inte direkt tillämpliga vid en talan om hävning av en varumärkesregistrering. Däremot kan principen om att kändan måste yrka något för egen del för att kunna vinna framgång med sin talan ha bäring även på mål om hävning av varumärkesregistrering. Skälen för principen att kändan måste yrka något för egen del kan sägas delvis överensstämma med de skäl som anförts till stöd för kravet på fastställsetalans intresse i 13 kap. 2 § rättegångsbalken vid en fastställsetalan. Svaranden ska inte besvaras med en onödig prövning i sak om ”fel part” begär prövningen. Inte heller ska ”fel part” kunna få till stånd en dom som är bindande för ”rätt part”.

Det bör här tilläggas att Mönsterutredningen i sitt slutbetänkande uttalade att man delade Varumärkeskommitténs bedömning att förfångsrekvisitet kunde tas bort. Mönsterutredningen valde dock att behålla detta rekvisit i sitt förslag till formskyddslag för att förhindra att det första stycket i 31 a § mönsterskyddslagen skulle uppfattas som en uttömmande reglering av i vilka fall talan om hävning av en registrering kan föras (SOU 2001:68 s. 199).

Frågan är då hur man ska se på det krav på förfång som ställs upp i 26 § första stycket första meningen VML och i 5 § andra meningen kollektivmärkeslagen. Förarbetena till 1960 års varumärkeslag pekar i riktningen att bestämmelsen i 26 § första stycket första meningen innebär att en prövning ska göras av om kändan är att anse som företrädare för det intresse som uppbär den åberopade grunden för talan och att detta gäller oavsett om den grund som åberopas syftar till att skydda enskilda eller allmänna intressen.

Vad betyder då detta mer konkret och hur förhåller det sig till innebörden av de allmänna civilprocessuella principerna?

När det gäller ett yrkande om hävning av registrering som har ett relativt hinder, dvs. ett enskilt intresse, som grund innebär det krav på förfång som ställs upp i varumärkeslagen respektive kollektivmärkeslagen, som beskrivits, att kändan måste vara behörig företrädare för den skyddade rättigheten. Kändan kan alltså inte åberopa att ett registrerat varumärke ska hävas för att det är förväxlingsbart med ett tidigare registrerat varumärke, om kändan inte innehar eller på annat sätt företräder den rätt som åberopas till grund för talan (SOU 1958:10 s. 308 och prop. 1960:167 s. 154).

Kravet på att kändan är behörig företrädare för den skyddade rättigheten ligger därmed i linje med den allmänna civilprocessuella principen om att kändan måste yrka något för egen del. Det innebär att kändan, även vid ett borttagande av förfångsrekvisitet, skulle kunna vinna framgång med sin talan om hävning på grund av ett relativt hinder endast om kändan själv innehar eller på annat sätt företräder den rätt som åberopas till grund för talan. (Därutöver skulle naturligtvis krävas att det även i övrigt föreligger grund för hävning.)

Om den som vill få en registrering upphävd åberopar en hävningsgrund som helt eller delvis syftar till att skydda allmänna intressen, är bilden däremot inte lika klar. Förarbetena till 1960 års varumärkeslag pekar, som beskrivits, i riktningen att bestämmelsen i 26 § första stycket första meningen VML innebär att en prövning alltid ska göras av om kändan är att anse som företrädare för det intresse som uppbär den åberopade grunden för talan och att detta gäller inte bara relativa, utan också absoluta hinder.

Uttalandena i förarbetena om att inte var och en kan vinna framgång med en talan om absoluta hinder, utan någon prövning av om parten kan anses som företrädare för det intresse som uppbär den åberopade grunden för talan, synes också vara förenliga med Högsta domstolens bedömning av rättsläget. Högsta domstolen har beträffande denna fråga i ett mål som rörde utebliven användning, dvs. en hävningsgrund som uppbärs av såväl allmänna som enskilda intressen, uttalat att prövningen rör huruvida kändan saknar fog för sitt påstående om att registreringen är till förfång för honom eller henne (rättsfallet NJA 2008 s. 1033).

En sådan prövning leder till en vid krets av personer som med framgång kan åberopa grunder som syftar till att skydda allmänna intressen. Det verkar dock inte vara fråga om att det står var och en helt fritt att väcka talan om hävning med åberopande av grunder till skydd för allmänna intressen. I stället måste en bedömning alltså göras av huruvida käranden saknar fog för sin talan, dvs. närmast utifrån ett resonemang om att käranden ska ha ett "rättsligt intresse". Det kan vidare konstateras att motsvarande norska och danska bestämmelser om rätt att föra talan om hävning anger att talan om hävning kan föras av var och en som har rättsligt intresse därav, se § 25b i den norska Lov om varemerker (Lov 1961-03-03 nr 04) och § 29 i den danska Varemærkeloven (Bekendtgørelse af varemærkeloven LBK nr 90 af 28/01/2009). De svenska, respektive norska och danska reglerna om rätt att föra talan om hävning togs fram i nordisk samverkan. I svensk doktrin har man emellertid generellt sett varit mindre positiv till sådana resonemang om civilprocessuella krav på rättsligt intresse och i princip tillåts enligt svensk rätt okynnesprocesser leda till dom över saken (se Fitger, a.a. 13.10 c och Welamsons kritik i SvJT 1989 s. 571 f. av rättsfallet RH 1980:54 där hovrätten synes ha antagit att det krävs ett rättsligt intresse för att en part ska kunna väcka talan). Vid utevaron av ett förfångsrekvisit, skulle det alltså inte finnas några hinder mot att käranden vann framgång med en talan vars grund syftar till att skydda allmänna intressen, om övriga förutsättningar för hävning är för handen.

Varumärkeskommitténs förslag att ta bort förfångskravet i 26 § VML syftade inte till att medföra några förändringar i förhållande till gällande rätt. Regeringen bedömer att någon förändring när det gäller möjligheten att med framgång driva en talan som grundar sig på ett relativt hinder heller inte kommer att ske vid ett borttagande av förfångskravet eftersom principen om att käranden måste föra talan i eget intresse då i stället kommer att tillämpas och leda till samma resultat.

När en hävningsgrund åberopas som helt eller delvis syftar till att skydda allmänna intressen, skulle ett borttagande av förfångsrekvisitet däremot troligen innebära en viss förändring av rättsläget. Var och en måste, som beskrivits, anses ha intresse av att det inte finns varumärkesregistreringar som står i strid med bestämmelser som är motiverade av allmänna intressen. Därmed bör var och en kunna vinna framgång med en talan som grundar sig på sådana bestämmelser, utan att det görs någon prövning av om den som begär att registreringen hävs har fog för sin talan.

Med tanke på omfattningen av den krets som hittills i praxis med framgång kunnat åberopa grunder som syftar till att skydda allmänna intressen, skulle ett borttagande i praktiken emellertid sannolikt inte leda till någon större förändring. Därtill kommer att regeringen instämmer i kommitténs och remissinstansernas uppfattning att det är lämpligt att allmänna civilprocessuella regler så långt det är möjligt tillämpas på varumärkesrättsliga tvister. Mot denna bakgrund bör den nuvarande bestämmelsen om att var och en som lider förfång av registreringen får föra talan om hävning av registreringen, inte föras över till den nya varumärkeslagen. I fortsättningen får i stället den allmänna civilprocessuella principen om att den som för talan måste göra det i eget intresse tillämpas. En talan som grundas på ett relativt hinder kan alltså

inte heller med den nya ordningen vinna framgång om den som för talan inte innehar eller på annat sätt företräder den rätt som åberopas till grund för talan. Var och en bör däremot i fortsättningen kunna åberopa sådana grunder som syftar till att skydda allmänna intressen.

Även om det borttagna förfångsrekvisitet inte innebär någon ändring i sak när det gäller talan om hävning som grundas på ett relativt hinder, kan frågan om huruvida kändan har väckt talan i eget intresse i fortsättningen behöva behandlas på olika sätt i processuellt hänseende, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. När det från början står helt klart att kändan för talan i någon annans intresse än sitt eget, har detta i praxis lett till avvisning av talan (se rättsfallet NJA 1984 s. 215). Om kändan däremot påstår att talan förs för egen räkning, och saken är sådan att frågan om talerätt inte kan avgöras utan en mera ingående prövning av omständigheterna i målet eller ärendet, kan frågan behöva behandlas som en del av saken. Bristande talerätt i sådana fall bör då leda till ogillande (Fitger, Rättegångsbalken I, s. 13.10 v f.). För det fall frågan inletts som ett ärende om administrativ hävning bör därför frågeställningen om den som för talan gör det i eget intresse bli aktuell först efter att målet hamnat i domstol (antingen på begäran av sökanden efter ett bestridande av ansökan av innehavaren, efter talan om återvinning av innehavaren eller då sökandens begäran om hävning ansetts vara ogrundad och ärendet därför har överlämnats till tingsrätt).

Varumärkeskommittén föreslog att de särskilda bestämmelserna om att den myndighet som regeringen bestämmer får föra talan mot märkeshavaren om att registreringen ska hävas i vissa fall (26 § första stycket andra meningen VML och 5 § andra meningen kollektivmärkeslagen) skulle föras över till den nya varumärkeslagen. Ingen remissinstans har invänt mot förslaget. Regeringen gör inte någon annan bedömning. De särskilda bestämmelserna om att den myndighet som regeringen bestämmer får föra talan mot märkeshavaren om att registreringen ska hävas i vissa fall bör alltså föras över till den nya varumärkeslagen. Vilken myndighet som får föra talan i dessa fall bör, som hittills, framgå av förordning.

Varumärkeskommittén föreslog att den myndighet som regeringen bestämmer, liksom i dag är fallet, endast skulle få föra talan om talan grundades på vissa uppräknade bestämmelser som syftar till att skydda allmänna intressen. Regeringen delar denna uppfattning. Det finns inte skäl att för kollektiv-, garanti- och kontrollmärkenas del ha en annan ordning.

Varumärkeskommittén föreslog slutligen att de särskilda bestämmelserna om att en sammanslutning av berörda näringsidkare får föra talan mot märkeshavaren om att registreringen ska hävas i vissa fall (26 § första stycket andra meningen VML och 5 § andra meningen kollektivmärkeslagen) inte skulle föras över till den nya varumärkeslagen. Detta eftersom sådana sammanslutningar, enligt kommittén, har rätt att föra talan utan att det finns någon särskild regel om det. Eftersom förfångskravet inte bör föras över till den nya varumärkeslagen kommer det inte att finnas några hinder för sammanslutningar att vinna framgång med hävningstalan på den grunden att de inte lider förfång. Regeringen delar därför kommitténs uppfattning att de hittills gällande bestämmelserna om sammanslutningars rätt att

föra talan om hävning av registrering inte bör föras över till den nya varumärkeslagen.

11 Internationell varumärkesregistrering

11.1 Allmänt om Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet

Skyddet genom registrering av ett varumärke i ett land förutsätter som regel att en nationell ansökan görs hos varumärkesmyndigheten i det landet. Skyddet är således nationellt begränsat. En innehavare av ett varumärke som vill skydda sitt märke genom registrering i flera länder måste alltså ansöka om skydd i vart och ett av dessa länder. För innehavaren kan detta vara både tidsödande och dyrbart. För att undvika detta kan innehavaren i stället ansöka om en internationell varumärkesregistrering och på så sätt få skydd i flera länder genom en enda ansökan.

Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 18 april 1891 (Madridöverenskommelsen) är ett system för internationell registrering av varumärken som är öppet för stater som är anslutna till Pariskonventionen den 20 mars 1883 om skydd för den industriella äganderätten (Pariskonventionen). Mellanstatliga organisationer kan däremot inte tillträda överenskommelsen. Sverige är inte anslutet till överenskommelsen.

Protokollet den 27 juni 1989 till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891 (Madridprotokollet) är en utveckling av Madridöverenskommelsen. Protokollet är en självständig internationell konvention som – till skillnad från vad som gäller för Madridöverenskommelsen – även mellanstatliga organisationer kan ansluta sig till. Sverige och de andra nordiska länderna hör till de stater som är anslutna till protokollet. Även EU är numera anslutet till protokollet.

En anledning till att Madridprotokollet kom till stånd var att Madridöverenskommelsen hade förhållandevis få medlemsstater trots att den hade varit i kraft under lång tid samt att flera länder med ett stort antal varumärken 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. Tills nyligen gällde enligt en särskild bestämmelse i Madridprotokollet (artikel 9*sexies*), ofta benämnd ”the safeguard clause”, att överenskommelsens bestämmelser skulle tillämpas på de internationella registreringar som har verkan i länder som är anslutna till båda fördragen. Den 1 september 2008 trädde en ändring av bestämmelsen i kraft som innebär att det i stället är protokollets bestämmelser som ska tillämpas i en sådan situation.

Enligt båda dessa system kan man genom en ansökan om internationell registrering hos en central myndighet – *Internationella byrån* hos FN:s immaterialrättsorganisation World Intellectual Property Organization

(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.

Både Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet bygger alltså på de nationella (i fråga om protokollet även regionala) ordningarna för registrering av varumärken. 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. De nationella varumärkesmyndigheterna i de länder där sökanden vill ha skydd (i Sverige Patent- och registreringsverket – PRV) gör sedan en materiell prövning av om registreringen kan gälla där.

11.2 Nuvarande ordning

Ansökan om skydd utomlands från en sökande som har en svensk varumärkesregistrering eller har ansökt om registrering av ett svenskt varumärke

Den som innehar en svensk varumärkesregistrering eller har ansökt om varumärkesregistrering här och som antingen är svensk medborgare, har hemvist eller driver rörelse i Sverige kan ansöka om internationell varumärkesregistrering. Den internationella registreringen kan avse ett eller flera länder som är anslutet till Madridprotokollet. En ansökan om internationell registrering ska ges in till PRV (51 § första stycket varumärkeslagen, 1960:644, förkortad VML). Den ska vara skriftlig och avfattad på engelska (52 § VML). Sökanden ska ange bland annat vilken registrering eller registreringsansökan som ligger till grund för den internationella ansökan samt i vilka länder sökanden vill att registreringen ska gälla. Vidare ska en återgivning av märket och uppgift om de varor som märket avser vara med (jfr 31 § varumärkesförordningen samt regel 9.4 och 9.5 i tillämpningsföreskrifterna till Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet). Sökanden kan senare ansöka om att den internationella registreringen ska gälla i ytterligare länder, s.k. senare designering (51 § andra stycket VML).

PRV kontrollerar endast att innehållet i ansökan stämmer överens med innehållet i den svenska registreringen eller registreringsansökan. Om det är någonting som inte stämmer ska verket förelägga sökanden att rätta till uppgifterna i ansökan. Om sökanden inte följer föreläggandet ska ansökan avskrivas (53 § VML).

Om handlingarna är i ordning ska PRV skicka dem vidare till Internationella byrån. Verket ska också intyga att uppgifterna i den internationella ansökan motsvarar dem som finns i den svenska registreringen eller registreringsansökan (53 § tredje stycket VML).

Det är viktigt att ansökan kommer in till Internationella byrån inom två månader från det att den kom in till PRV. Det är nämligen bara då som

den internationella registreringen får det datum som den internationella ansökan kom in till PRV. Skyddet som registreringen ger gäller från det datum som registreringen på detta sätt getts. Kommer ansökan in senare till den internationella byrån ges registreringen det datum då den internationella ansökningen kom in till byrån (artikel 3.4 i Madridprotokollet). PRV ska därför normalt skicka i väg ansökan till Internationella byrån redan inom en månad (53 § tredje stycket VML).

Internationella byrån gör ingen materiell prövning av ansökan utan endast en formell granskning. När ansökan är i ordning, registrerar Internationella byrån omedelbart märket och underrättar därefter varumärkesmyndigheterna i de länder där sökanden har begärt skydd. Internationella byrån publicerar registreringen i en tidskrift, *WIPO Gazette of International Marks* (artikel 3.4 i Madridprotokollet), som numera bara ges ut elektroniskt. Varumärkesmyndigheterna i de länder där sökanden har begärt skydd kan därefter göra en materiell prövning av om registreringen kan gälla i det landet. Om det finns något hinder mot att registreringen ska gälla i det landet måste myndigheten underrätta Internationella byrån om detta inom vissa tidsfrister (se vidare artikel 5 i Madridprotokollet).

Registreringen gäller i tio år om den inte upphör i förtid och kan därefter förnyas vid ett obegränsat antal tillfällen för en tid av tio år åt gången (artikel 6 och 7 i Madridprotokollet).

Begäran om skydd i Sverige från en sökande som har en utländsk varumärkesregistrering eller har ansökt om registrering av ett utländskt varumärke

Den som är innehavare av en utländsk varumärkesregistrering eller har ansökt om registrering av ett varumärke i ett land som är anslutet till Madridprotokollet kan på motsvarande sätt ansöka om en internationell registrering som ska gälla i Sverige. När PRV får en underrättelse om detta från Internationella byrån, ska verket självmant undersöka om det finns något hinder mot att registreringen gäller i Sverige (54 § första stycket VML). Granskningen går till på ungefär samma sätt som i ett ärende om nationell registrering. Verket undersöker alltså om det finns några absoluta eller relativa hinder mot registrering (jfr avsnitt 9.2).

Om PRV anser att det finns något hinder mot att den internationella registreringen gäller här i landet, ska verket skicka ett meddelande om detta till Internationella byrån inom 18 månader från den dag då byrån sände sin underrättelse om att skydd begärts i Sverige. Detta är en typ av preliminärt beslut. I meddelandet ska verket ange skälen för beslutet att registreringen inte kan gälla här (55 § första stycket VML). I detta meddelande underrättas Internationella byrån också om att ytterligare hinder mot verkan i Sverige kan komma fram genom att det framställs invändning (jfr artikel 5 i Madridprotokollet och prop. 1994/95:59 s. 37 f.). Internationella byrån underrättar sedan i sin tur innehavaren om innehållet i meddelandet. Innehavaren kan därefter kommunicera direkt med PRV. (Se artikel 5.3 i Madridprotokollet, jfr a. prop. s. 56.)

Om PRV anser att det inte finns något hinder mot ansökan, ska verket förklara att registreringen kan gälla här i landet och kungöra meddelandet

från Internationella byrån (55 § andra stycket VML). Liksom vid nationell registrering är det möjligt att göra invändning mot att en internationell registrering ska gälla här i landet. En invändning ska göras inom två månader från den dag då registreringen kungjordes (55 § tredje stycket VML). En skillnad mot förfarandet avseende nationella registreringar är alltså att invändningsförfarandet ligger före det slutliga beslutet om registreringen och inte efter detta.

Efter det att invändningstiden har löpt ut ska PRV besluta att den internationella registreringen ska gälla i Sverige, om det inte finns något hinder mot detta. När beslutet har vunnit laga kraft ska PRV ta in varumärket i varumärkesregistret och utfärda en kungörelse om detta (56 § första stycket VML).

Om det däremot finns något hinder ska PRV besluta att den internationella registreringen inte ska gälla här. Ett sådant beslut ska också fattas om verket tidigare preliminärt funnit att hinder förelåg. I dessa situationer har ingen kungörelse skett och någon invändningsfrist har inte löpt. Har något meddelande om hinder inte tidigare skickats till Internationella byrån, ska ett sådant meddelande översändas (56 § andra stycket VML).

Även när ett meddelande om hinder skickas efter invändningstiden ska det om möjligt lämnas inom 18-månadersperioden. Om invändningstiden löper ut först efter 18-månadersperioden får meddelandet från PRV lämnas senare, dock senast en månad efter det att invändningstiden löpt ut. I sådana fall måste verket ändå inom 18-månadersperioden upplysa Internationella byrån om att ett meddelande om hinder kan komma efter 18-månadersperioden (56 § andra stycket VML). PRV måste med andra ord alltid lämna ett besked till Internationella byrån inom 18 månader för att en registrerings giltighet i Sverige ska kunna vägras. Om detta inte görs kan PRV alltså inte vägra att registreringen blir giltig här i landet. 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 ska gälla här. Löper invändningstiden ut efter 18-månadersperiodens utgång måste alltså PRV meddela den Internationella byrån om inkomna invändningar inom en månad från invändningsfristens utgång (se för det nu anförda artikel 5 i Madridprotokollet).

Ett slutligt beslut av PRV i ett ärende om internationell registrering, kan överklagas till Patentbesvärsrätten och Regeringsrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till Regeringsrätten (63 och 47 §§ VML). Både Patentbesvärsrätten och Regeringsrätten är i och för sig oförhindrade att avgöra ärendet på andra skäl än dem som varit föremål för prövning hos PRV, under förutsättning att det inte strider mot instansordningens princip. Men för att överinstanserna ska kunna vägra verkan här i landet på nya skäl måste alltså prövningen ske i så god tid att ett meddelande om det kan sändas till Internationella byrån inom 18-månadersfristen.

Det materiella skyddet för en internationell registrering är detsamma som en nationell registrering i landet skulle ha gett (57 § VML). Som nämnts tidigare gäller skyddet från den registreringsdag som

Internationella byrån har angett för märket (dvs. normalt från den dag då den internationella ansökan kom in till den nationella myndigheten).

En internationell registrering ska i vissa fall automatiskt anses träda i stället för en svensk varumärkesregistrering. Detta förutsätter att det är samma innehavare till båda registreringarna och att den internationella registreringen omfattar de varor eller tjänster som den svenska registreringen avser (58 § första stycket 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. För att ett sådant utbyte ska antecknas i varumärkesregistret måste innehavaren begära detta hos PRV (58 § andra stycket VML). Verket har med andra ord ingen skyldighet att självmant bevaka vilka svenska varumärkesregistreringar som ersätts av internationella registreringar.

En internationell registrering kan upphöra att gälla på olika sätt. Om en internationell registrering som gäller i Sverige helt eller delvis upphör att gälla, så upphör också registreringen verkan här i landet i motsvarande utsträckning (59 § VML). Av artikel 6.3 i Madridprotokollet följer att en internationell registrering upphör bl.a. om den nationella registrering som låg till grund för den internationella registreringen upphör inom fem år från dagen för den internationella registreringen. Den ursprungliga nationella registreringen kan t.ex. upphöra efter en talan om ogiltighet i ursprungslandet, en s.k. central attack. I ett sådant fall kan innehavaren av den internationella registreringen emellertid ansöka om en svensk registrering med bibehållen prioritet och på det sättet omvandla sin internationella registrering till en nationell (60 § VML).

Efter fem år blir den internationella registreringen oberoende av den ursprungliga registreringen. Den internationella registreringen påverkas alltså då inte längre av om den nationella registrering som låg till grund för den internationella registreringen skulle upphöra. Men det innebär inte att den internationella registreringen är oangripbar. Registreringens verkan kan när som helst angripas enligt den nationella lagen i varje enskilt land. I Sverige görs detta genom att en talan väcks vid allmän domstol om att registreringen inte ska gälla här (57 och 26 §§ VML). En sådan talan gäller naturligtvis bara registreringen verkan i Sverige.

11.3 Tillträde till Madridöverenskommelsen

Regeringens bedömning: Sverige bör inte ansluta sig till Madridöverenskommelsen.

Kommitténs bedömning överensstämmer med regeringens (se SOU 2001:26 s. 301 f.).

Remissinstanserna: PRV, Patentbesvärsrätten och Svenska Patentombudsforeningen har instämt i kommitténs bedömning. Ingen av de andra remissinstanserna har framfört någon synpunkt i frågan.

Skälen för regeringens bedömning: Sverige är sedan den 1 december 1995 part till Madridprotokollet. Att Sverige skulle tillträda protokollet var en förpliktelse som följde av Sveriges anslutning till EES-avtalet. I samband med tillträdet aktualiserades emellertid frågan om Sverige dessutom borde tillträda Madridöverenskommelsen. Detta hade föreslagits av några remissinstanser, bl.a. dåvarande Sveriges Industrieförbund och Stockholms Handelskammare. Regeringen stannade dock för att Sverige vid den tidpunkten endast skulle tillträda protokollet. I sammanhanget uttalade regeringen att ett tillträde till överenskommelsen skulle kunna vara till fördel för delar av svensk industri och att frågan om ett tillträde till överenskommelsen därför borde övervägas ytterligare och prövas separat senare (se prop. 1994/95:59 s. 33 f.).

Kommittén gjorde bedömningen att Sverige inte borde tillträda Madridöverenskommelsen. Ingen av remissinstanserna har framfört någon annan uppfattning i frågan. Det kan alltså konstateras att de remissinstanser som tidigare föreslog detta inte längre ger uttryck för samma uppfattning i frågan.

När Varumärkeskommittén lämnade sitt bestänkande gällde, som nämnts i föregående avsnitt, enligt en särskild bestämmelse i Madridprotokollet (artikel 9*sexies*), att bestämmelserna i Madridöverenskommelsen skulle tillämpas mellan två länder som är anslutna till både överenskommelsen och protokollet. Det har därefter skett ett arbete inom WIPO som resulterat i att protokollets bestämmelser i stället ska tillämpas i en sådan situation. Samtidigt beslutades att arbetspråket enligt såväl överenskommelsen som protokollet i fortsättningen skulle vara engelska, franska eller spanska (se närmare regel 6 i tillämpningsföreskrifterna). Tidigare hade gällt att franska användes som arbetspråk enligt Madridöverenskommelsen. För Madridprotokollet hade tidigare engelska eller franska använts som arbetspråk. Nu nämnda förändringar trädde i kraft den 1 september 2008.

Numera är det endast ett fåtal av de stater som är med i Madridöverenskommelsen som inte också är med i Madridprotokollet. I december 2009 var det endast 3¹⁸ av de totalt 56 staterna som är anslutna till Madridöverenskommelsen som inte också var anslutna till protokollet. Den förändring som skett av artikel 9*sexies* i Madridprotokollet innebär att Madridöverenskommelsen numera kommer att tillämpas endast i begränsad utsträckning. Ett svenskt tillträde skulle sannolikt i praktiken sakna betydelse annat än i undantagsfall.

Regeringen anser mot denna bakgrund i likhet med kommittén att Sverige inte bör tillträda Madridöverenskommelsen.

11.4 Utformningen av reglerna om internationell varumärkesregistrering

Regeringens förslag: Reglerna om internationell registrering av varumärken utformas så att de i större utsträckning överensstämmer

¹⁸ Algeriet, Kazakstan och Tadzjikistan.

med reglerna om nationell registrering av varumärken. Reglerna tas in i ett särskilt kapitel i den nya varumärkeslagen. De regler som inte behöver finnas i lagform utmönstras ur lagen.

(5 kap. i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag överensstämmer med regeringens (SOU 2001:26 s. 306).

Remissinstanserna: Nästan alla remissinstanser har tillstyrkt kommitténs förslag eller lämnat det utan erinran. Dåvarande *Svenska Industriens Patentingenjörers Förening*, numera *Svenska Industrins IP Förening (SIPF)*, har dock ansett att de tidsfrister som gäller för PRV:s handläggning av vissa ärenden ska anges i lagen.

Skälen för regeringens förslag: De nuvarande bestämmelserna om internationell registrering av varumärken finns i 50–64 §§ VML. De trädde i kraft den 1 april 1996. I dessa bestämmelser regleras dels hur en ansökan om en internationell registrering som baseras på en svensk registrering eller registreringsansökan ska gå till, dels hur PRV ska handlägga en begäran om att en internationell registrering ska gälla i Sverige. Vidare finns bestämmelser om vilken verkan en internationell registrering som gäller i Sverige har. Av naturliga skäl kan bestämmelserna om internationella registreringar inte fullt ut stämma överens med motsvarande bestämmelser om nationella registreringar. En fråga som bör övervägas är om det finns anledning – och möjlighet – att göra reglerna mer lika varandra.

En enhetlig utformning av reglerna underlättar både för dem som ansöker om internationell registrering på grundval av en svensk varumärkesregistrering (eller ansökan om varumärkesregistrering) och för dem som ansöker om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige. Även PRV:s handläggning underlättas av enhetliga regler. I likhet med kommittén anser regeringen därför att en utgångspunkt bör vara att bestämmelserna i den nya varumärkeslagen om internationell registrering så långt det är möjligt och lämpligt bör vara utformade på samma sätt som bestämmelserna om nationell varumärkesregistrering. Regeringen anser vidare att bestämmelserna om internationell varumärkesregistrering som kommittén föreslog bör tas in i ett särskilt kapitel i den nya varumärkeslagen. I de följande avsnitten återkommer regeringen till den närmare utformningen av bestämmelserna.

Den nuvarande regleringen i varumärkeslagen om internationell varumärkesregistrering innehåller också bestämmelser som endast tar sikte på PRV:s handläggning och som inte behöver finnas i lagform. Kommittén föreslog att dessa bestämmelser skulle tas bort ur lagtexten. *SIPF* har i ett avseende invänt mot detta och ansett att vissa tidsfrister som gäller för PRV:s handläggning i motsats till vad kommittén föreslog ska finnas i lagen. De frister som det är fråga om gäller dels PRV:s handläggning av en ansökan om internationell varumärkesregistrering, dels PRV:s handläggning av en ansökan om att en internationell registrering ska gälla i ytterligare länder. I båda fallen angavs i betänkandet att PRV borde skicka ett intyg om att en ansökan om internationell varumärkesregistrering uppfyller alla lagens och

Madridprotokollets krav respektive en ansökan om senare designering i så god tid att dessa kommer in till Internationella byrån inom två månader från det att ansökan kom in till verket. Bakgrunden är att detta krävs enligt Madridprotokollet för att sökanden ska få tillgodoräkna sig ankomstdagen hos PRV (artikel 3.4 och 3ter i Madridprotokollet samt regel 24.6 b i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet). I den gällande varumärkeslagen har detta endast reglerats i viss utsträckning, nämligen genom att det i 53 § tredje stycket har angetts att om uppgifterna i en ansökan om internationell varumärkesregistrering stämmer överens med uppgifterna i den svenska varumärkesregistreringen ska ett intyg skickas tillsammans med ansökan inom en månad från den dag då ansökan kom in till PRV, eller, om ett kompletteringsföreläggande har skickats, inom en månad från det att tiden för föreläggandet gick ut. Kommittén ansåg att de aktuella fristerna inte behövde finnas i lag utan kunde regleras i förordning.

Regeringen delar kommitténs uppfattning att de aktuella tidsfristerna utgör handläggningsregler för PRV. Det finns enligt regeringens mening inte anledning att ta in så detaljerade bestämmelser om PRV:s handläggning i lagen. Det får i stället övervägas i ett senare skede om det finns skäl att reglera dessa tidsfrister i förordningsform.

11.5 Vissa frågor om ansökan om internationell varumärkesregistrering grundad på en svensk registrering eller ansökan om registrering

Regeringens förslag: En ansökan om internationell varumärkesregistrering som innehåller brister som inte avhjälpas ska liksom hittills avskrivas.

Det införs en bestämmelse om att PRV ska avskriva ärendet, om sökanden återkallar sin ansökan.

En senare begäran om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i ytterligare länder (senare designering) ska i fortsättningen kunna ges in direkt till Internationella byrån. En innehavare som har hemvist i Sverige ska också kunna välja att, på samma sätt som i dag, ge in en sådan begäran till PRV.

Sverige ska dra tillbaka den förklaring som lämnades till WIPO vid tillträdet till Madridprotokollet om att senare designeringar alltid ska ges in till PRV.

(5 kap. 4, 5 och 7 §§ i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag innebär att en ansökan om internationell registrering som innehåller brister som inte avhjälpas ska avvisas. Förslaget innehåller inte någon bestämmelse om att ärendet ska skrivas av om sökanden återkallar ansökan om internationell registrering. I övrigt överensstämmer förslaget med regeringens (SOU 2001:26 s. 304 f.).

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har antingen tillstyrkt kommitténs förslag eller lämnat det utan erinran. PRV har dock ansett att en ansökan om internationell registrering som innehåller brister som inte

rättas till i likhet med nationella registreringsansökningar bör avskrivnas och inte avvisas. Liknande synpunkter har framförts av *Svenska Patentombudsforeningen*. När det gäller frågan om s.k. senare designeringar har PRV påpekat att den nuvarande ordningen innebär att en begäran om att en internationell registrering ska gälla i ytterligare länder granskas såväl av verket som av Internationella byrån.

Skälen för regeringens förslag

Avskrivning eller avvisning av en ofullständig ansökan

När PRV får in en ansökan om internationell registrering som grundas på en svensk varumärkesregistrering eller registreringsansökan ska verket enligt nuvarande ordning undersöka om uppgifterna i den internationella ansökan stämmer överens med uppgifterna i den nationella registreringen eller ansökan. Om så inte är fallet ska verket förelägga sökanden att inom viss tid rätta uppgifterna och upplysa honom eller henne om att ansökan annars avskrivs från vidare handläggning (53 § VML). Vid brister i en ansökan om internationell registrering tillämpas i dag alltså samma rättsföljd som vid brister i en nationell ansökan om registrering (jfr 19 § i den nuvarande VML).

När det gäller de nationella ansökningarna om varumärkesregistrering har regeringen i avsnitt 9.2.2 föreslagit att den nuvarande ordningen med avskrivning bibehålls även i den nya varumärkeslagen. Även kommittén föreslog denna lösning beträffande de nationella ansökningarna.

Kommitténs förslag innebar att brister i en ansökan om internationell registrering däremot skulle leda till att ansökan i stället avvisas. Som skäl för detta anförde kommittén att de brister som kan finnas i en sådan ansökan är av formell karaktär, vilket enligt processuella grundprinciper bör leda till att ansökan ska avvisas. Kommittén anförde också vissa skäl som hade att göra med huruvida det fanns behov av att kunna få handläggningen av en internationell ansökan återupptagen efter ett beslut avseende en bristfällig ansökan, se angående detta avsnitt 15.13. Här kan bara konstateras att kommittén i denna del ansåg att frågan om återupptagande inte utgjorde ett skäl för en annan ordning än den kommittén förordade.

PRV och *Svenska Patentombudsforeningen* har anført att brister i en ansökan om internationell registrering bör leda till att ansökan avskrivs, eftersom bestämmelserna om handläggningen av nationella respektive internationella ansökningar bör vara enhetliga.

Madridprotokollet reglerar inte vilket slags beslut som konventionsstaterna ska fatta om det finns en brist i en ansökan om internationell registrering. Konventionsstaterna kan alltså själva välja den lösning de anser vara mest lämplig. När det gäller internationella ansökningar är det, som kommittén anförde, visserligen så att de brister som kan leda till att ansökan inte vidarebefordras till Internationella byrån uteslutande är av formell art. PRV:s kontroll av de nationella ansökningarna omfattar däremot både formella brister och frågan om det finns något registreringshinder.

Enligt regeringens uppfattning väger emellertid intresset av enhetliga handläggningsregler för nationella och internationella ansökningar tyngre

än detta skäl för en avvikande ordning. Regeringen delar alltså PRV:s och Svenska Patentombudsförningens uppfattning i denna fråga. Regeringen anser därför att brister i en internationell ansökan som inte avhjälpas bör leda till att ansökan avskrivs.

Angående återupptagande av en avskriven ansökan om internationell registrering, se alltså avsnitt 15.13.

Senare begäran om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i ytterligare länder

En ursprunglig ansökan om internationell registrering som grundas på en svensk registrering eller ansökan om registrering ska ges in till PRV som vidarebefordrar den till Internationella byrån. Det finns alltså ingen möjlighet för en sökande att ge in sin ansökan direkt till Internationella byrån.

När en ansökan om internationell registrering väl har getts in kan innehavaren av registreringen (eller ansökan om registrering) begära att den internationella registreringen ska gälla i ytterligare länder (s.k. senare designering). Enligt Madridprotokollet får en sådan begäran ges in antingen direkt till Internationella byrån eller till den nationella registreringsmyndigheten. Detta följer av artikel 3ter (2) i Madridprotokollet och regel 24.2 (a) i tillämpningsföreskrifterna.

När Sverige anslöt sig till Madridprotokollet fanns det en möjlighet att lämna en förklaring till WIPO att senare designeringar alltid skulle ges in till den nationella varumärkesmyndigheten. Sverige använde sig av denna möjlighet (se prop. 1994/95:59 s. 4 och 36, bet. 1994/95:LU7 s. 9, rskr. 1994/95:108). Enligt nuvarande ordning ska alltså senare designeringar alltid ges in till PRV (51 § andra stycket VML).

Som kommittén anförde kan det emellertid inte anses vara förenat med någon fördel vare sig för sökandena eller PRV att senare designeringar alltid ska lämnas in via verket. Det inskränker sökandens valfrihet att lämna in ansökan där det passar honom eller henne bäst. Från PRV har upplysts att det nuvarande förfarandet innebär att verket kontrollerar att förutsättningarna för senare designering av ytterligare länder är uppfyllda innan ansökan vidarebefordras till Internationella byrån, som gör motsvarande granskning på nytt. Någon avgift för PRV:s arbete tas inte ut och verket får således inte någon kostnadstäckning för arbetet. Inte heller i övrigt kan det anses finnas något intresse av att senare designeringar i fortsättningen ges in via PRV.

Regeringen anser därför att bestämmelserna i den nya varumärkeslagen bör utformas på så sätt att det blir möjligt att ge in senare designeringar direkt till Internationella byrån. För de innehavare som föredrar det, kvarstår möjligheten att på samma sätt som i dag i stället ge in senare designeringar till PRV.

En följd av denna ändring är att Sverige ska underrätta WIPO om att det inte längre krävs att senare designeringar ska ges in till PRV (se regel 7.3 (b) i tillämpningsföreskrifterna). Den förklaring som Sverige lämnade till WIPO om detta vid tillträdet till Madridprotokollet ska alltså dras tillbaka.

Avskrivning på grund av återkallelse

I den gällande varumärkeslagen finns det inte någon uttrycklig bestämmelse om hur PRV ska hantera en återkallad ansökan. I den praktiska hanteringen har PRV fattat ett avskrivningsbeslut i dessa situationer. Som framgått i avsnitt 9.2.2 föreslår regeringen att det beträffande det nationella registreringsförfarandet ska införas en bestämmelse om att PRV ska avskriva ärendet, om sökanden återkallar ansökan.

För att det ska bli tydligt vad som gäller och för att uppnå en enhetlig reglering bör motsvarande bestämmelse införas i den nya varumärkeslagen när det gäller en ansökan om internationell registrering.

11.6 Handläggningen av en ansökan om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige

Regeringens förslag: Om PRV anser att det finns något hinder mot att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige, ska verket på samma sätt som i dag ge Internationella byrån besked om detta. Skälen för verkets ställningstagande ska anges i beskedet. Till skillnad från tidigare ska ett sådant besked från verket kunna avse inte bara registreringen i dess helhet utan även en del av registreringen. Om verket har lämnat ett sådant besked, ska verket tidigast tre månader därefter besluta att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, om det fortfarande finns hinder mot det.

I motsats till vad som hittills gällt placeras i den nya varumärkeslagen invändningsfristen avseende internationella varumärkesregistreringar efter tidpunkten för beslut att en sådan registrering ska gälla i Sverige. Om det inte finns något hinder mot att den internationella varumärkesregistreringen ska gälla i Sverige, ska PRV alltså föra in varumärket i varumärkesregistret och kungöra att registreringen gäller i Sverige. Om endast en del av registreringen kan gälla i Sverige ska införandet i registret och kungörande ske först när beslutet att den delvis inte kan gälla här har vunnit laga kraft. Därefter finns möjlighet att, på samma sätt som för nationella registreringar, inom tre månader göra invändning mot att den internationella varumärkesregistreringen ska gälla i Sverige. Samma regler som enligt det nationella registreringsförfarandet införs beträffande brister i en invändning, kommunikering av en invändning och prövning av en återkallad invändning.

PRV ska efter invändningsfristens utgång pröva om det på grund av en invändning finns hinder mot att den internationella varumärkesregistreringen ska gälla i Sverige.

(5 kap. 8–15 §§ i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag innebär att om det finns något absolut hinder mot att den internationella registreringen ska gälla i Sverige ska PRV, utan att sökanden dessförinnan bereds tillfälle att yttra sig, fatta ett slutligt beslut om detta. Beslutet ska prövas på nytt om innehavaren begär detta. I

övrigt överensstämmer kommitténs förslag i huvudsak med regeringens (SOU 2001:26 s. 306 f.).

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har antingen tillstyrkt kommitténs förslag eller lämnat det utan erinran. PRV har anfört att den av kommittén föreslagna ordningen är onödigt invecklad och föreslagit att det i stället införs en möjlighet att avskriva en begäran om att en internationell registrering ska gälla i Sverige på samma sätt som en nationell registreringsansökan. Verket har vidare anfört att sökanden bör ges tillfälle att yttra sig innan verket fattar ett slutligt beslut. Slutligen har verket anfört att det även fortsättningsvis bör vara möjligt att fatta beslut om att en internationell registrering ska gälla i Sverige innan 18-månadersfristen har löpt ut. *Svenska Patentombudsforeningen* har ansett att tidsfristen för att begära omprövning av och att överklaga PRV:s beslut bör vara tre månader. *Riksdagens ombudsmän* har anfört att om avsikten är att PRV, när sökanden överklagar verkets beslut, ska ha längre gående möjligheter att ompröva beslutet än vad som följer av 27 § förvaltningslagen (1986:223) bör detta regleras särskilt.

Skälen för regeringens förslag

Något om vilka åtgärder som behöver vidtas för att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige

Innan regeringen behandlar frågan om hur handläggningen av en begäran om att en internationell registrering ska gälla i Sverige ska gå till berörs först vissa allmänna frågor om vilka åtgärder som behöver vidtas för att en sådan registrering ska gälla i Sverige.

Som framgått i avsnitt 11.2 underrättar Internationella byrån de berörda nationella registreringsmyndigheterna om en internationell registrering och publicerar registreringen i en särskild tidskrift. Från den dag då en registrering eller ett införande i registret har skett ska 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 i Madridprotokollet).

För att ett land ska kunna vägra att en registrering blir gällande i landet krävs att ett meddelande om detta skickas till Internationella byrån. Som angetts tidigare gäller för Sveriges del att detta ska ske inom 18 månader från det att Internationella byrån publicerade registreringen. I annat fall gäller alltså den internationella registreringen här i landet. Madridprotokollet bygger alltså på principen att ett land som inte vill att en internationell registrering ska gälla, aktivt måste ge detta tillkänna till Internationella byrån. Som kommittén konstaterade krävs det alltså ingen åtgärd från PRV för att registreringen ska bli gällande här.

Det är 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 PRV i det svenska varumärkesregistret för in en anteckning om att registreringen gäller 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. Även i

fortsättningen bör PRV därför anteckna de internationella registreringar som gäller i Sverige i varumärkesregistret och kungöra dessa.

PRV har påpekat att det enligt den nuvarande varumärkeslagen är möjligt för verket att innan 18-månadersfristen har löpt ut besluta att en internationell registrering gäller här i landet. Enligt verket bör denna möjlighet finnas kvar även i fortsättningen och framgå av lagen.

Enligt 56 § första stycket VML tas den internationella registreringen in i det svenska varumärkesregistret när beslutet om att det inte finns något hinder mot att registreringen gäller i Sverige har vunnit laga kraft. Denna tidpunkt kan infalla innan 18-månadersfristen har löpt ut. Den nuvarande lagen ger således en möjlighet för PRV att fatta ett sådant beslut som avses i 17.6 i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet.

Enligt den ordning som nu föreslås kommer beslut om registrering att tas före invändningsfristen. Utgångspunkten är, som nämnts, att likhet med det nationella systemet för varumärkesregistrering eftersträvas. Med den utgångspunkten blir nästa steg i hanteringen att om det inte kommer in någon invändning mot registreringen skulle det inte bli aktuellt för PRV att fatta något nytt beslut av innebörden att registreringen ska gälla i landet. Att avvika från den ordningen för att det ska vara möjligt att fatta ett beslut enligt regel 17.6 i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet strider mot den allmänna strävan att hålla systemen lika och väcker frågor om t.ex. överklagandemöjlighet och tidpunkt för beslutets ikraftträdande. Fördelarna med en sådan möjlighet för de fall när invändningsfristen löpt ut före 18-månadersfristen framstår inte som så stora att de kan anses överväga de beskrivna nackdelarna. Någon bestämmelse om beslut enligt regel 17.6 i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet bör därför inte införas i den nya varumärkeslagen. Däremot är det förstås möjligt för PRV att i en situation av det aktuella slaget skicka en underrättelse till Internationella byrån om att registreringsbeslutet har vunnit laga kraft vid en viss tidpunkt.

Beslut om att en internationell varumärkesregistrering inte kan gälla i Sverige

Som redovisats i avsnitt 11.2 ska PRV enligt nuvarande ordning, om verket anser att det finns något hinder mot att den internationella registreringen gäller här i landet, 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 § första stycket VML). Ett sådant meddelande kan beskrivas som ett preliminärt beslut, se prop. 1994/95:59 s. 56. Verket fattar i ett senare skede – i förekommande fall efter det att ett invändningsförfarande har ägt rum – ett slutligt beslut i frågan om den internationella registreringen kan gälla i Sverige (56 § andra stycket VML).

När det gäller det första meddelandet som skickas till Internationella byrån framgår av tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet (regel 17.2 vii) att meddelandet ska innehålla bl.a. ett besked om huruvida beslutet kan omprövas eller överklagas. Av detta följer att det finns en frihet för varje land att fastställa vilket slags beslut som ska ligga till grund för ett meddelande om att vägra verkan.

Kommittén föreslog att det i den nya varumärkeslagen skulle införas en ordning som innebär att PRV direkt skulle meddela ett slutligt beslut, om det finns något absolut hinder mot att registreringen gäller i Sverige. Beslutet skulle kunna avse registreringen i dess helhet eller endast delvis. Beslutet skulle kunna omprövas och överklagas. Som kommittén anförde skulle en sådan ordning innebära att PRV inte behöver meddela något ytterligare beslut i de fall där sökanden inte begär omprövning av (eller överklagar) verkets beslut. De nuvarande reglerna innebär, som framgått, att verket i en sådan situation måste fatta ett nytt beslut som ska skickas till Internationella byrån.

Det finns dock enligt regeringens uppfattning flera skäl som talar mot en ordning av det slag som kommittén föreslog. En övergripande målsättning är, som konstaterats tidigare, att reglerna för nationell registrering och internationell registrering när det är lämpligt och möjligt ska vara enhetliga. Om en ansökan om nationell varumärkesregistrering är bristfällig eller om PRV anser att det finns något hinder mot registrering ska verket förelägga sökanden att komplettera eller ändra sin ansökan inom viss tid. En ordning som innebär att verket för det fall en begäran om internationell registrering är behäftad med motsvarande brister skulle meddela ett slutligt beslut utan att sökanden dessförinnan fått tillfälle att yttra sig skulle alltså innebära att handläggningsreglerna skulle skilja sig åt avsevärt. För sökanden kan det givetvis också framstå som mer betungande att behöva begära förnyad prövning av ett sådant beslut än att följa ett föreläggande att komplettera eller ändra sin ansökan. Även från principiella utgångspunkter framstår det som betänkligt att införa en ordning som innebär att PRV utan någon föregående kommunikation ska fatta ett beslut som går sökanden emot.

Regeringen anser mot denna bakgrund att kommitténs förslag att PRV:s meddelande ska utformas som ett slutligt beslut med en möjlighet för sökanden att begära en förnyad prövning inte bör genomföras. Verket bör även fortsättningsvis pröva om det finns något hinder mot att den internationella registreringen ska gälla i Sverige och, om så är fallet, liksom i dag meddela Internationella byrån detta. Vidare bör det liksom i dag framgå av lagen att ett sådant besked ska lämnas inom 18 månader från det att PRV fick underrättelsen från Internationella byrån och att beskedet ska innehålla skälen för verkets ställningstagande. Detta ställningstagande innebär att de frågor som *Riksdagens ombudsmän* och *Svenska Patentombudsforeningen* har tagit upp inte blir aktuella.

PRV har föreslagit att verket i den nya varumärkeslagen ska få möjlighet att förelägga sökanden att yttra sig och att verket ska kunna avskryva ansökan om sökanden inte yttrar sig.

En fördel med en ordning av det slag PRV föreslagit är att verket inte, som i dag, på nytt skulle behöva ta ställning i sak i frågan. Hanteringen av ärenden om internationell varumärkesregistrering skulle alltså överensstämma med hur nationella registreringsansökningar hanteras i motsvarande situation. Ordningen vid nationell varumärkesregistrering bygger dock på utgångspunkten att verket kommunicerar direkt med sökanden. Vid internationell varumärkesregistrering skickas verkets besked däremot till Internationella byrån och inte direkt till sökanden. Enligt regeringens mening framstår det som tveksamt att verket i denna situation ska kunna rikta ett föreläggande mot sökanden som innebär

negativa konsekvenser för sökanden om det inte följs. Regeringen anser därför att det inte bör införas en möjlighet till avskrivning. I stället bör verket liksom hittills på nytt fatta ett beslut i sak i frågan. För att sökanden ska få rimlig tid att komma in med kompletteringar eller framföra synpunkter på verkets besked, bör det föreskrivas att verket får fatta ett beslut om att registreringen inte kan gälla i Sverige tidigast tre månader efter det att beskedet lämnades.

Det finns vidare anledning att överväga om den nuvarande ordningen vad gäller prövningen bör förändras i andra avseenden. I 55 § VML saknas bestämmelser om att hinder kan avse den internationella registreringen i sin helhet eller delvis. Av regel 17.2 vi i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet följer emellertid att det av ett besked från de nationella varumärkesmyndigheterna ska framgå om de grunder som anges som skäl för att en internationell registrering inte kan gälla i ett land gäller den internationella registreringen i sin helhet, dvs. för samtliga varor eller tjänster som den internationella registreringen avser, eller endast vissa varor eller tjänster. I den nya varumärkeslagen bör det därför föreskrivas att ett hinder kan avse den internationella registreringen giltighet i Sverige i sin helhet eller delvis. En regel av denna innebörd har föreslagits även beträffande nationell varumärkesregistrering (se avsnitt 9.2.2). Detta innebär alltså att reglerna i detta avseende kommer att vara enhetliga.

Den fortsatta handläggningen av en begäran om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige

Som framgått i avsnitt 11.2 innebär den nuvarande ordningen att PRV, om det inte finns något hinder mot att den internationella registreringen ska gälla i Sverige, kungör underrättelsen från Internationella byrån och att en invändningsfrist om två månader påbörjas (55 § andra och tredje stycket VML). Kommitténs förslag innebar att invändningsförfarandet i den nya varumärkeslagen skulle vara utformat på i huvudsak samma sätt som vid nationell registrering, nämligen att det i stället är PRV:s beslut att den internationella registreringen ska gälla i Sverige som kungörs. Vidare föreslog kommittén att invändningsfristen, i likhet med vad som gäller vid nationell registrering, ska förlängas från två till tre månader. Ingen av remissinstanserna har framfört någon kritik mot detta.

Som regeringen anfört tidigare bör utgångspunkten vara att handlägningsreglerna så långt möjligt ska utformas på samma sätt. En sådan ordning underlättar såväl för PRV som för sökanden och andra som kan vara berörda av den internationella registreringen. Regeringen ansluter sig därför till kommitténs förslag att invändningsförfarandet ska vara placerat efter PRV:s beslut att den internationella registreringen ska gälla här i landet och att invändningsfristen bör vara tre månader. Om det bara delvis finns hinder mot att den internationella registrering gäller i Sverige, bör verket – på motsvarande sätt som när det gäller nationella registreringsärenden – avvakta med att föra in varumärket i varumärkesregistret och att utfärda kungörelse till dess beslutet vunnit laga kraft (se vidare avsnitt 9.2.2). Det bör dock nämnas att vid

internationell varumärkesregistrering finns det inte någon möjlighet till delning av ansökan.

Även de närmare bestämmelserna om invändningsförfarandet bör vara utformade på i huvudsak samma sätt som motsvarande regler rörande det nationella registreringsförfarandet. Här finns det dock, som framgått tidigare, en begränsning såtillvida att bara omständigheter som har meddelats till Internationella byrån inom 18 månader från dagen för underrättelsen från byrån kan utgöra grund för att upphäva en registrering. Denna frist kan dock utsträckas till högst en månad efter det att invändningsfristen har löpt ut. I den nya varumärkeslagen bör det därför framgå att ett beslut som fattas efter det att invändning har framställts endast får grundas på en omständighet som har meddelats till Internationella byrån inom 18 månader från den dag som anges i underrättelsen från byrån. Om invändningsfristen löper ut först efter denna frist får dock beslutet grundas på en omständighet som meddelas till den Internationella byrån inom en månad från det att invändningsfristen har löpt ut, förutsatt att PRV tidigare har underrättat Internationella byrån om att ett sådant beslut kan komma att översändas senare. En sådan underrättelse bör således, liksom hittills, alltid skickas från PRV till Internationella byrån.

11.7 Övriga frågor om internationell varumärkesregistrering

Regeringens förslag: Bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen om bland annat ansökans innehåll, verkan av att en internationell varumärkesregistrering upphör, utbyte och omvandling av en internationell varumärkesregistrering till en nationell varumärkesregistrering samt om kungörelser förs i huvudsak oförändrade över till den nya varumärkeslagen.

Det införs en möjlighet att häva ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige i administrativ ordning. I övrigt förs bestämmelserna om hävning utan ändringar i sak över till den nya varumärkeslagen.

(5 kap. 1–3 och 16–21 §§ i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (SOU 2001:26 s. 456 f.).

Remissinstanserna: *PRV* har ansett att det, liksom i dag, i lagen tydligt bör anges vilka bestämmelser som är tillämpliga på internationella registreringar. Verket har vidare framfört att det bör framgå att en begäran om anteckning av att en internationell registrering som gäller i Sverige har trätt i stället för en nationell registrering kan göras redan från och med designeringsdagen. Slutligen har verket framfört vissa synpunkter på lagtexten. Dåvarande *Svenska Industriens Patentingenjörers Förening*, numera *Svenska Industrins IP Förening (SIPF)*, har ansett att förslaget beträffande utbyte av en internationell registrering mot en nationell registrering är oklart på så sätt att det inte anges från vilken tidpunkt den internationella registreringen ska anses

gälla i Sverige. Föreningen har ansett att det bör förtydligas att den internationella registreringen, som träder i stället för den svenska, ska anses gälla i Sverige med retroaktiv verkan från den svenska registreringsdagen. SIFP har vidare ansett att det bör förtydligas vilka uppgifter som PRV ska kungöra i dessa situationer.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen behandlar först frågan om verkan av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige.

I 57 § VML görs en uttrycklig hänvisning till vilka bestämmelser i varumärkeslagen som är tillämpliga för en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige. Kommittén föreslog att denna bestämmelse skulle ersättas av en mer allmänt utformad regel där det i stället anges bland annat att en internationell registrering som gäller i Sverige har samma verkan som en svensk nationell registrering. Någon saklig skillnad i förhållande till den nuvarande regeln var inte åsyftad. PRV har pekat på att den av kommittén föreslagna bestämmelsen leder till oklarhet om vilka bestämmelser i varumärkeslagen som omfattas och ansett att detta bör förtydligas.

Enligt artikel 4 i Madridprotokollet ska en internationell varumärkesregistrering ha samma verkan som en nationell varumärkesregistrering. Regeringen anser, i likhet med kommittén, att detta bör komma till uttryck i lagen. Lagtexten bör därför i huvudsak utformas som på det sätt som kommittén föreslog. Med anledning av de synpunkter som PRV framfört anser regeringen dock att det i lagtexten bör förtydligas att bestämmelserna om bl.a. ombud i 4 kap. i lagen inte är tillämpliga när det gäller internationell varumärkesregistrering.

I avsnitt 10.2 föreslår regeringen att det ska införas en möjlighet att häva en nationell registrering i administrativ ordning genom att ge in en ansökan om detta till PRV. Som kommittén föreslog bör denna möjlighet också finnas när det gäller ett beslut om att en internationell registrering ska gälla i Sverige. I övrigt bör bestämmelserna om hävning i fråga om internationella registreringar utan ändringar i sak föras över till den nya varumärkeslagen.

När det sedan gäller frågan om utbyte av en svensk varumärkesregistrering till en internationell registrering, gäller enligt 58 § VML att den internationella registreringen träder i stället för den svenska, förutsatt att innehavaren är densamme och att de varor som omfattas av den svenska registreringen också omfattas av den internationella registreringen. Någon inskränkning sker inte i de rättigheter som kan ha förvärvats på grund av den svenska registreringen. Om innehavaren begär det ska PRV göra en anteckning om utbytet i varumärkesregistret och kungöra detta.

PRV har ansett att en anteckning om ett utbyte bör kunna göras redan från och med den dag då det begärdes att den internationella registreringen skulle gälla i Sverige och att det alltså inte ska krävas att den internationella registreringen gäller i Sverige.

När någon begär att en internationell registrering ska gälla här i landet är det emellertid inte säkert att denna begäran bifalls. PRV kan, som angetts i avsnitt 11.6, självmant eller efter det att någon har gjort invändning komma att avslå en sådan begäran. Det vore i ett sådant fall olämpligt om det dessförinnan i varumärkesregistret hade antecknats att

den internationella registreringen trätt i stället för den svenska. Regeringen anser därför att den nuvarande ordningen att en sådan anteckning kan göras först om den internationella registreringen gäller här i landet bör behållas i den nya varumärkeslagen.

När det gäller de synpunkter som framförts av *SIPF* i denna del så föreskrivs såväl i gällande varumärkeslag som i den av kommittén föreslagna bestämmelsen att det förhållandet att en internationell registrering träder i stället för den svenska, inte innebär några inskränkningar i de rättigheter som kan ha förvärvats på grund av den svenska registreringen. Detta omfattar bl.a. frågan om från vilken tidpunkt registreringen gäller. Något behov av ytterligare klarlägganden på denna punkt kan inte anses behövas. När det gäller frågan om vilka uppgifter som ska kungöras får denna fråga övervägas i samband med framtagande av förordningsbestämmelser till den nya varumärkeslagen.

Även de nuvarande bestämmelserna om verkan av att en internationell registrering upphör och omvandling av en internationell registrering till en nationell registrering samt kungörelser bör utan några större sakliga förändringar föras över till den nya varumärkeslagen.

Slutligen anser regeringen att det inte finns anledning att göra sakliga förändringar i de grundläggande bestämmelser om internationell registrering som i dag finns i 50–52 §§ VML. Dessa bör i huvudsak oförändrade föras över till den nya varumärkeslagen. Den bestämmelse som reglerar ansökans innehåll bör dock förtydligas så att det direkt av lagtexten framgår vilket huvudsakligt innehåll en ansökan ska ha.

12 Sanktioner m.m.

12.1 Allmänt

Bestämmelserna om straff, skadestånd, förbud och säkerhetsåtgärder som beslag m.m., har i allt väsentligt samma innehåll i alla de immaterialrättsliga lagarna efter ändringar som gjordes med verkan från den 1 juli 1994 (prop. 1993/94:122). Vissa skillnader finns emellertid mellan bestämmelserna i de olika lagarna.

Sedan Varumärkeskommittén avlämnade sitt betänkande har det s.k. civilrättsliga sanktionsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, EUT L 195, 2.6.2004, s. 16) antagits. Direktivet syftar till att underlätta för rättighetshavare att med hjälp av det civilrättsliga sanktionssystemet ingripa mot dem som gör intrång. Straffrättsliga sanktioner behandlas däremot inte annat än att det anges att även straffrättsliga påföljder i lämpliga fall utgör ett sätt att säkerställa skyddet av immateriella rättigheter (se skäl 28 i ingressen och jfr artikel 2.3 c i det civilrättsliga sanktionsdirektivet).

Bestämmelser om sanktioner, t.ex. att medlemsstaterna ska tillämpa nationella regler om sanktioner vid intrång i gemenskapsrättigheter eller att de ska föreskriva ändamålsenliga sanktioner mot intrång i rättigheter som behandlas i direktiv finns i flera EG-förordningar och EG-direktiv. Vidare finns det en rad internationella överenskommelser eller

konventioner som innehåller bestämmelser om sanktioner. Bland dessa kan nämnas avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs-avtalet), Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten, samt Bernkonventionen den 9 september 1886 för skydd av litterära och konstnärliga verk.

Sedan kommittén avlämnade sitt betänkande har också nya regler om förverkande införts på det industriella rättsskyddets område och de regler om förverkande som redan fanns på upphovsrätts- och kretsmönsterområdet har setts över och utvidgats (prop. 2004/05:135, SFS 2005:287, SFS 2005:289, SFS 2005:291, SFS 2005:293, SFS 2005:304, SFS 2005:314 och SFS 2005:360).

Slutligen kan nämnas att det pågår förhandlingar såväl inom som utom EU rörande sanktioner för immaterialrättsintrång, bl.a. straffrättsliga. Särskilt kan nämnas förslaget till Europaparlamentet och rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter, KOM(2006)168 slutlig (straffrättsdirektivet).

12.2 Skadestånd vid varumärkesintrång

12.2.1 Nuvarande ordning

Bestämmelser om ersättning vid intrång finns i samtliga immaterialrättsliga lagar. På det industriella rättsskyddets område är dessa i stort sett likalydande med varandra, se 38 § varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML, 58 § patentlagen (1967:837), 36 § mönsterskyddslagen (1970:485), 19 § firmalagen (1974:156), förkortad FL och 9 kap. 6 § växtförädlarrättslagen (1997:306).

Enligt den gällande ersättningsbestämmelsen i varumärkeslagen (38 §) ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. Vid bestämmande av ersättningens storlek ska hänsyn särskilt tas till utebliven vinst, vinst som den som har begått intrånget har gjort, skada på varukännetecknets anseende, ideell skada och rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås. Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt.

Bestämmelsen fick sin nuvarande lydelse genom SFS 2009:110 som trädde i kraft den 1 april 2009. Ändringarna i paragrafen var föranledda av det civilrättsliga sanktionsdirektivet (se prop. 2008/09:67).

12.2.2 Överväganden

Regeringens förslag: Den nuvarande skadeståndsbestämmelsen överförs oförändrad till den nya varumärkeslagen.
(8 kap. 4 § i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag: Kommittén föreslår en bestämmelse som till sin utformning i stor utsträckning överensstämmer med den bestämmelse

regeringen nu föreslår ska överföras till den nya varumärkeslagen (se SOU 2001:26 s. 343 f.). Kommittén har dock inte haft möjlighet att beakta vare sig den genom SFS 2009:110 införda lagtexten eller det förslag som låg till grund för den förändringen av den tidigare lydelsen av paragrafen (prop. 2008/09:67).

Remissinstanserna: Förslaget har fått ett blandat mottagande med såväl tillstyrkande som avstyrkande av de förändringar kommittén föreslår. Ett samlat grepp har efterlysts när det gäller skadeståndsbestämmelserna i samtliga immaterialrättsliga lagar. Från vissa håll har efterlysts en bevislätnadsregel i linje med den i Mönsterutredningens förslag till formskyddslag. Det har också framförts önskemål om vissa förtydliganden.

Skälen för regeringens förslag: Det samlade grepp som efterlysts när det gäller skadeståndsbestämmelserna i samtliga immaterialrättsliga lagar har nu tagits genom de förändringar som skett till följd av det civilrättsliga sanktionsdirektivet (prop. 2008/09:67, SFS 2009:109–116). Den frågan är därmed överspelad.

Vid analysen i prop. 2008/09:67 av bl.a. 38 § VML har de förslag som lagts fram av Varumärkeskommittén beträffande paragrafen beaktats. Även frågor om bl.a. förtydliganden avseende tillämpningen av 35 kap. 5 § rättegångsbalken har behandlats. I de avseenden som alltså redan har behandlats saknas således skäl att nu, utöver de förändringar som skett genom SFS 2009:110, genomföra ytterligare förändringar av skadeståndsbestämmelsen.

En fråga som återstår att behandla är emellertid om, såsom vissa remissinstanser efterfrågat, någon form av bevislätnadsregler, utöver de som följer av 35 kap. 5 § rättegångsbalken, bör införas för den som begär skadestånd på grund av varumärkesintrång. Remissinstanserna har i denna fråga hänvisat till Mönsterutredningens förslag att bevislätnadsregler skulle införas i den nya formskyddslagen (som alltså skulle ersätta mönsterskyddslagen) som skulle underlätta bevisningen dels i fråga om orsakssambandet mellan ett intrång och utebliven försäljning, dels omfattningen av en skada till följd av utebliven försäljning, dels storleken på intrångsgörorarens vinst (SOU 2001:28 s. 130 f.).

Mönsterutredningens förslag om bevislätnadsregler berördes i samband med att de immaterialrättsliga skadeståndsrettsliga bestämmelserna förändrades till följd av det civilrättsliga sanktionsdirektivet (prop. 2008/09:67 s. 234 f.). Då anförde regeringen att direktivet inte krävde ett införande av bevislätnadsregler av det slag som Mönsterutredningen hade föreslagit och att frågan inte borde övervägas i det lagstiftningsärendet utan i stället i första hand hanteras i samband med den slutliga behandlingen av Mönsterutredningens betänkande.

Det kan konstateras att Mönsterutredningens förslag till bevislätnadsregler innebär ett ganska omfattande tillägg till skadeståndsbestämmelserna och att förslaget inte är helt okomplicerat. Eftersom motsvarande bevislätnadsregler inte fanns med i Varumärkeskommitténs betänkande har inte alla de remissinstanser som har fått lämna synpunkter i anledning av förslaget till ny varumärkeslag beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till bevislätnadsregler. Det framstår därför som mindre lämpligt att nu, utan att alla

remissinstanser har fått komma till tals i detta ärende, genomföra en så pass stor förändring av den varumärkesrättsliga skadeståndslagstiftningen.

För sanktionsbestämmelserna rent generellt finns dessutom mycket att vinna på att, i den mån det går, ha så likalydande bestämmelser som möjligt i de olika immaterialrättsliga lagarna. En och samma intrångsgörande handling kan aktualisera sanktionsbestämmelser i flera av lagarna. Även mot denna bakgrund kan det alltså ifrågasättas om det är lämpligt att nu gå fram med en reform av det aktuella slaget endast på varumärkesområdet. Det kan emellertid finnas anledning att i samband med den slutliga behandlingen av Mönsterutredningens betänkande eller i annat sammanhang överväga bevislätnadsregler och då möjligen beträffande samtliga immaterialrättsliga lagar.

Sammanfattningsvis bör alltså den nuvarande skadeståndsbestämmelsen föras över oförändrad till den nya varumärkeslagen.

12.3 Förutsättningar för väckande av allmänt åtal

12.3.1 Nuvarande ordning

Enligt den nuvarande varumärkeslagen kan åklagaren väcka åtal för varumärkesintrång, inklusive för försök och förberedelse till sådant brott, om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt (37 § tredje stycket VML).

Förutsättningarna för åtal när det gäller firma-, patent-, mönster- och växtförädlarrättsintrång är desamma som vid varumärkesintrång, 18 § femte stycket FL, 57 § tredje stycket patentlagen, 35 § tredje stycket mönsterskyddslagen och 9 kap. 1 § tredje stycket växtförädlarrättslagen.

Vid upphovsrättsintrång krävs i normalfallet endast att målsäganden anger brottet till åtal eller att åtal är påkallat ur allmän synpunkt, 59 § första stycket upphovsrättslagen (1960:729). Detsamma gäller vid intrång i kretsmönster, 9 § tredje stycket lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter.

12.3.2 Överväganden

Regeringens förslag: De nuvarande reglerna om förutsättningar för väckande av allmänt åtal överförs oförändrade till den nya varumärkeslagen.

(8 kap. 1 § tredje stycket i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag: Kommittén föreslår att det inte längre ska krävas att åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt. Det ska – utöver målsägandeangivelse – räcka med att åtal är påkallat från allmän synpunkt. Se SOU 2001:26 s. 354 f.

Remissinstanserna: Även detta förslag har fått ett blandat mottagande av remissinstanserna. *Svea hovrätt*, *Patentbesvärsrätten* och *Försvarets materielverk* har tillstyrkt förslaget eller har inte haft någon erinran mot det. *Sveriges advokatsamfund* och *Svenska Patentombudsföreningen* har

velat att man ska gå längre än vad kommittén föreslår och att en reglering i stil med den som finns bl.a. i upphovsrättslagen ska övervägas, dvs. att det för väckande av allmänt åtal krävs antingen att målsäganden anger brottet till åtal eller att åtal är påkallat ur allmän synpunkt. *Åklagarmyndigheten* (tidigare *Riksåklagaren* och *Åklagarmyndigheten i Göteborg*) har avstyrkt förslaget främst utifrån ett resonemang om bristande resurser. Mot den bakgrunden kan det, enligt åklagarmyndigheten, ifrågasättas om en ändrad bestämmelse om förutsättningar för väckande av allmänt åtal kan anses vara en meningsfull och rimlig prioritering av de brottsutredande myndigheternas insatser. Åklagarmyndigheten har också framhållit att en utökning av de brottsutredande myndigheternas insatser på detta område kräver att ytterligare medel ställs till myndigheternas förfogande samt har slutligen efterfrågat ytterligare analyser av den föreslagna ändringen.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen delar kommitténs uppfattning att en närmare analys av reglerna om åtalsprövning behövs, särskilt mot bakgrund av att varumärkesförfalskning och piratkopiering utgör ett stort och växande problem för rättighetshavarna och för samhället i stort.

Som nämnts pågår emellertid förhandlingar på EU-nivå som syftar till att harmonisera det straffrättsliga regelverket på immaterialrättens område. Dessa förhandlingar omfattar även åtalsprövningsreglerna. Regeringen anser därför att det inte är lämpligt att nu överväga ändringar i åtalsreglerna i varumärkeslagen. (Jfr prop. 2008/09:67 s. 143.) Åtalsbestämmelsen i varumärkeslagen bör därför flyttas över oförändrad till den nya varumärkeslagen.

12.4 Övriga bestämmelser på sanktionsområdet

Regeringens förslag: Övriga bestämmelser om sanktioner och övriga åtgärder överförs oförändrade till den nya varumärkeslagen.

(8 kap. 1 § första och andra styckena, 2, 3 och 5–8 §§, 9 kap. samt 10 kap. 1, 3, 5 och 7 §§ i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag överensstämmer med regeringens, dock att de genom SFS 2009:110 införda förändringarna av de varumärkesrättsliga sanktionsbestämmelserna samt övriga förändringar på sanktionsområdet som ägt rum efter det att kommittén lämnade sitt betänkande inte varit föremål för kommitténs bedömning (SOU 2001:26 s. 471 f.).

Remissinstanserna: *Mönsterutredningen* har ansett att det bör införas bestämmelser om i vilken omfattning andra än den som är primärt ansvarig för ett intrång kan drabbas av sanktioner. *Sveriges advokatsamfund* har ansett att det finns skäl att överväga om medverkan till varumärkesintrång ska kunna sanktioneras civilrättsligt.

Skälen för regeringens förslag: Flera av bestämmelserna om straffansvar, förverkande, vitesförbud, intrångsundersökning m.m., som kommittén inte närmare berört har i stora delar införts eller setts över relativt nyligen (se bl.a. prop. 2004/05:135 och prop. 1998/99:11). Ett stort antal av bestämmelserna på detta område i såväl varumärkeslagen

som i de andra immaterialrättsliga lagarna har dessutom blivit föremål för översyn på grund av genomförandet av det civilrättsliga sanktionsdirektivet. Därvid har möjligheterna att använda civilrättsliga sanktioner mot den som medverkat vid intrång behandlats (se prop. 2008/09:67 s. 112 f., 130 f. och 187 f.). Ytterligare översyn kan bli aktuell bl.a. som en följd av det förhandlingsarbete som pågår inom EU om straffrättsdirektivet samt i andra internationella förhandlingar. En sådan översyn kommer i så fall att avse samtliga lagar på immaterialrättens område. Det saknas därför skäl att nu överväga ändringar i de varumärkesrättsliga sanktionsbestämmelserna och även att ytterligare se över frågor som rör medverkansansvaret. Bestämmelserna bör därför flyttas över till den nya varumärkeslagen utan någon ändring i sak.

13 Fastställsetalan och vissa anknytande processuella frågor

13.1 Nuvarande ordning

I 13 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken finns allmänna bestämmelser om fastställsetalan. Sådan talan är tillåten när den rör frågan huruvida visst rättsförhållande består eller inte består och ovisshet råder om rättsförhållandet samt denna ovisshet länder käranden till förfång. Om sakens prövning i ett mål beror på frågan huruvida visst rättsförhållande som är stridigt mellan parterna består eller inte består, får talan om fastställelse avseende det också tas upp (13 kap. 2 § andra stycket rättegångsbalken). Lagrummet förutsätter vidare att annan lagstiftning kan innehålla specialregler om fastställsetalan (13 kap. 2 § tredje stycket rättegångsbalken).

En sådan specialregel om fastställsetalan finns i 44 § första stycket varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML. Enligt denna bestämmelse får talan föras om fastställelse huruvida rätt till varukännetecken består eller inte består eller om visst förfarande utgör intrång i sådan rätt eller inte, under förutsättning att det råder ovisshet om förhållandet och att ovissheten är till förfång för käranden.

Med stöd av 44 § första stycket VML är det möjligt att föra både positiv och negativ fastställsetalan. Enligt förarbetena till bestämmelsen (prop. 1960:167 s. 194 f.) kan käranden genom en positiv fastställsetalan få svar på frågan om han eller hon har ett skydd mot kännetecken, som annan använder eller tänker ta i bruk. Genom sådan talan kan käranden, enligt förarbetena, också få svar på frågan om kännetecken, som används av annan, är förväxlingsbart med kärandens eller inte. Genom en negativ fastställsetalan kan, enligt förarbetena, käranden få bekräftat att annan inte har rätt till visst varukännetecken eller att annans rätt inte utgör hinder för käranden att använda liknande kännetecken, t.ex. på grund av bestämmelsen om att ensamrätten inte innefattar sådan del av kännetecknet som huvudsakligen tjänar till att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller eljest att fylla

annan uppgift än att vara kännetecken (5 § VML). Ytterligare exempel på talan som får föras som negativ fastställsetalan är, enligt förarbetena, att svaranden på grund av reglerna om passivitet (8 och 9 §§ VML) inte längre kan göra sin rätt gällande mot käranden.

Bestämmelsen om fastställsetalan i varumärkeslagen är tillämplig i fråga om alla slag av varukännetecken, registrerade såväl som oregistrerade. Det betyder att bestämmelsen också är tillämplig när det gäller varukännetecken som erhållit skydd genom inarbetning (2 VML) och s.k. naturliga varukännetecken (släktnamn, firma och adress som erhållit skydd enligt 3 § VML).

Kraven på ovisshet och förfång i 44 § första stycket VML har i lagtexten formulerats mycket nära den ordalydelse som motsvarande rekvisit har i 13 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken. Vid tillkomsten av bestämmelsen i varumärkeslagen angavs inte att man avsett att bestämmelsen i denna del skulle ha någon annan innebörd än rättegångsbalkens bestämmelse i motsvarande del. Kraven får därför uppfattas ha samma innebörd som i den allmänna bestämmelsen om fastställsetalan i 13 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken. Kravet på ovisshet är uppfyllt så snart det råder tvist om den fråga som käranden vill föra talan om. Förfång föreligger så snart ovissheten gör det svårt för käranden att planera sin ekonomiska verksamhet eller på annat sätt skapar en besvärande otruggighet för denne.

Även i de övriga lagar som reglerar det industriella rättsskyddet finns bestämmelser om fastställsetalan, vilka bestämmelser i vissa fall är något annorlunda utformade än den i 44 § första stycket VML. Se 63 § första och andra styckena patentlagen (1967:837), 41 § första och andra styckena mönsterskyddslagen (1970:485), 23 § första stycket firmalagen (1974:156), förkortad FL samt 10 kap. 1 § första och andra styckena växtförädlarrättslagen (1997:306). Bestämmelser om fastställsetalan finns också i 22 § namnlagen (1982:670).

Det finns ytterligare bestämmelser med anknytning till frågan om fastställsetalan såväl i varumärkeslagen som i de övriga lagar som reglerar det industriella rättsskyddet. Enligt varumärkeslagen gäller att för det fall en licenstagare eller panthavare vill väcka en fastställsetalan jämlikt 44 § första stycket VML, måste licenstagaren eller panthavaren underrätta varumärkesinnehavaren om detta (44 § andra stycket och 43 § VML). Licenstagare och panthavare har samma underrättelseskyldighet när de vill väcka en intrångstalan (43 § VML).

I stort sett motsvarande bestämmelser avseende licenstagares och panthavares underrättelser finns i 64 § första stycket andra och tredje meningarna patentlagen. På mönster- och växtförädlarrättsområdet finns bestämmelser beträffande licenstagares underrättelser (42 § första stycket andra meningen mönsterskyddslagen och 10 kap. 2 § första stycket andra meningen växtförädlarrättslagen).

I 6 § kollektivmärkeslagen (1960:645) finns en bestämmelse enligt vilken endast innehavaren av ett kännetecken enligt den lagen ska anses som målsägande i mål om intrång i rätt till varukännetecken som avses i den lagen. Innehavaren får föra talan om ersättning även för skada tillfogad annan som är berättigad att använda kännetecknet, se 6 § andra meningen kollektivmärkeslagen. Eftersom de som får nyttja en kollektivmärkesrättighet inte har samma möjlighet som exempelvis

licenstagare har att väcka talan enligt varumärkeslagen, saknas också en reglering om underrättelseskyldighet vid väckande av talan motsvarande den som finns i varumärkeslagen.

För alla typer av registrerade rättigheter på det industriella rättsskyddets område har ansetts gälla att frågor om ogiltighet av rättigheten inte kan prövas direkt i ett mål där intrångs- eller fastställsetalan förs. I stället får särskild talan om ogiltighetsförklaring eller hävning väckas. I de lagar som reglerar det industriella rättsskyddet, med undantag för patentlagen, finns bestämmelser om obligatorisk vilandeförklaring av intrångsmål i dessa fall, dvs. om den mot vilken talan förs gör gällande att registreringen är ogiltig (42 § andra stycket VML, 39 § andra stycket mönsterskyddslagen, 22 § FL och 9 kap. 10 § andra stycket växtförädlarrättslagen). På motsvarande sätt finns, förutom i patentlagen och varumärkeslagen, regler om obligatorisk vilandeförklaring av mål där fastställsetalan förs (41 § tredje stycket och 39 § andra stycket mönsterskyddslagen, 23 § andra stycket och 22 § FL samt 10 kap. 1 § tredje stycket och 9 kap. 10 § andra stycket växtförädlarrättslagen).

Obligatoriska regler om vilandeförklaring finns alltså inte för patenträttsliga intrångsmål eller patenträttsliga mål där fastställsetalan förs (se 63 § tredje stycket och 61 § andra stycket patentlagen). Dessa måltyper kan i stället vilandeförklaras med stöd av de allmänna bestämmelserna om vilandeförklaring i 32 kap. 5 § rättegångsbalken. Bestämmelserna om vilandeförklaring i 32 kap. 5 § rättegångsbalken innebär att rätten avgör om vilandeförklaring ska ske eller inte. Vilandeförklaring är med andra ord inte obligatorisk. Obligatoriska regler om vilandeförklaring finns inte heller för varumärkesrättsliga mål där fastställsetalan förs (44 § VML). Beroende på hur långtgående slutsatser man ska dra av rättsfallet RH 2001:7 kan det dock tänkas att man i praxis skulle tillämpa reglerna om vilandeförklaring av varumärkesrättsliga intrångsmål i motsvarande situation analogt.

13.2 Överväganden

Regeringens förslag: Den särskilda bestämmelsen om fastställsetalan i varumärkesmål förs inte över till den nya varumärkeslagen. Talan om fastställelse huruvida rätt till ett varukännetecken består eller inte består eller om visst förfarande utgör intrång i en sådan rätt eller inte, får i fortsättningen föras med stöd av den allmänna bestämmelsen om fastställsetalan i 13 kap. 2 § rättegångsbalken.

En bestämmelse införs av vilken framgår att när den mot vilken talan förs i ett mål rörande fastställelse eller intrång gör gällande att ett registrerat varumärke är ogiltigt, får frågan om ogiltighet prövas endast sedan talan om hävning har väckts.

Den obligatoriska bestämmelsen om att ett mål om intrång ska vilandeförklaras i avvaktan på att frågan om hävning av registreringen avgjorts förs inte över till den nya varumärkeslagen. Såväl intrångsmål som mål där fastställsetalan förs får vilandeförklaras med stöd av

den allmänna bestämmelsen om vilandeförklaring i 32 kap. 5 § rättegångsbalken för det fall talan väcks om hävning av registreringen.

Bestämmelserna om att licenstagare och panthavare ska vara skyldiga att lämna underrättelse till innehavaren om licenstagaren eller panthavaren vill väcka en intrångstalan förs över till den nya varumärkeslagen. Det införs bestämmelser om att sådan underrättelseskyldighet ska gälla även för den som är berättigad att använda ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke eller andra sådana varukännetecken och som vill väcka talan om intrång i rätten till ett sådant varukännetecken. Det införs även bestämmelser om att underrättelseskyldighet ska gälla för den som är berättigad att använda en särskild beteckning på jordbruksprodukter och livsmedel och som vill väcka talan om civilrättsliga sanktioner i anledning av intrång i rätten till en sådan beteckning. Slutligen införs även en bestämmelse om underrättelseskyldighet om licenstagare eller panthavare vill väcka en fastställsetalan med stöd av den allmänna bestämmelsen om fastställsetalan i rättegångsbalken.

(10 kap. 2 och 8 §§ i nya varumärkeslagen.)

Kommitténs förslag: Kommittén lämnar inte något förslag om att för det fall fastställsetalan förs rörande ett registrerat varumärke och den mot vilken talan förs gör gällande att registreringen är ogiltig, får frågan om ogiltighet prövas endast sedan talan om hävning har väckts. Kommittén föreslår att den obligatoriska regeln om att intrångsmål måste vilandeförklaras för det fall den mot vilken talan förs gör gällande att registreringen är ogiltig, ska föras över till den nya varumärkeslagen. Kommittén lämnar inget förslag om att den som är berättigad att använda ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke eller andra sådana varukännetecken och som vill väcka talan om intrång i rätten till ett sådant varukännetecken måste underrätta innehavaren. Kommittén lämnar heller inget förslag om underrättelseskyldighet för den som är berättigad att använda särskild beteckning på jordbruksprodukter och livsmedel och som vill väcka talan om civilrättsliga sanktioner i anledning av intrång i rätten till en sådan beteckning. Inte heller lämnar kommittén något förslag om att licenstagare och panthavare ska vara skyldiga att underrätta innehavare för det fall fastställsetalan väcks med stöd av bestämmelserna i 13 kap. 2 § rättegångsbalken. I övrigt överensstämmer kommitténs förslag med regeringens. Se SOU 2001:26 s. 324 f. och 330 f.

Remissinstanserna: *Svea hovrätt* och *Sveriges advokatsamfund* har instämt i kommitténs generella uppfattning att allmänna processuella regler i möjligaste mån bör tillämpas även i fråga om mål som rör varumärkesrätt och inte sett några hinder mot att ta bort särregleringen angående fastställsetalan. *Stockholms tingsrätt* har inte haft några invändningar i sak mot bedömningen att särregler inte behövs men har ställt sig tveksam till en ändring enbart på varumärkesområdet (och firmaområdet). Övriga remissinstanser har tillstyrkt eller inte haft några invändningar mot förslaget att ta bort särregleringen angående fastställsetalan. *Mönsterutredningen* har ansett att det finns skäl att överväga om inte den varumärkesrättsliga bestämmelsen om

vilandeförklaring av mål om intrång bör anpassas till den ordning som gäller på patentområdet. I övrigt har remissinstanserna inte haft några synpunkter på kommitténs förslag när det gäller vilandeförklaring av mål om intrång. När det gäller kommitténs förslag rörande underrättelser till innehavare i vissa fall har *Mönsterutredningen* påtalat att innehavare bör underrättas även när licenstagare eller panthavare vill väcka fastställsetalan. *Lunds universitet* har berört frågan om det finns anledning att göra skillnad mellan exklusiv och enkel licenstagares talerätt i intrångsmål.

Skälen för regeringens förslag

Fastställsetalan

I förarbetena till 44 § VML (prop. 1960:167 s. 194 f. och SOU 1958:10 s. 344 f.) anfördes att det borde vara möjligt att föra fastställsetalan på två sätt, dels huruvida en rätt till ett visst varukännetecken består eller inte består, dels huruvida ett visst förfarande utgör intrång i en sådan rätt eller inte. När det gäller talan om huruvida ett visst förfarande utgör intrång eller inte anfördes i förarbetena att sådan talan till synes skulle kunna föras med stöd av den allmänna bestämmelsen om fastställsetalan i 13 kap. 2 § rättegångsbalken. När det gäller talan om huruvida en rätt till ett varukännetecken består eller inte består gjordes bedömningen att det var möjligt att den allmänna bestämmelsen om fastställsetalan i 13 kap. 2 § rättegångsbalken täckte en sådan talan. I analogi med vad som skett på patentområdet, där bestämmelser hade införts om fastställsetalan, borde dock – enligt förarbetena – rätten att föra varumärkesrättslig fastställsetalan uttömmande regleras i varumärkeslagen.

Skälet till bedömningen att talan om huruvida ett visst förfarande utgör eller inte utgör intrång i ett varukännetecken inte skulle kunna föras med åberopande av 13 kap. 2 § rättegångsbalken, är att talan enligt denna bestämmelse måste avse fastställsetala att visst rättsförhållande består eller inte består. Begreppet rättsförhållande användes ursprungligen för att beteckna en rättslig relation mellan två avtalsparter. En fastställsetalan jämlikt 13 kap. 2 § rättegångsbalken kunde därför exempelvis avse frågan om ett visst avtal var bindande mellan parterna. Något rättsförhållande ansågs generellt inte föreligga mellan innehavaren av en immateriell rättighet och en intrångsgörare. Särreglering av fastställsetalan ansågs därför behövlig i de flesta immaterialrättsliga lagarna.

Begreppet rättsförhållande i 13 kap. 2 § rättegångsbalken har emellertid utvidgats efterhand. Det anses exempelvis numera möjligt att föra talan med yrkande om att domstolen ska fastställa att svaranden är skyldig att betala skadestånd till käranden på grund av viss skada som han eller hon orsakat. Med andra ord kan även en orättshandling medföra att det uppstår ett rättsförhållande (Ekelöf, Rättegång, Andra häftet, 8 uppl., 1996, s. 115 f.). Det har mot bakgrund av denna utveckling framförts kritik mot synsättet att det saknas en konkret rättslig relation mellan innehavaren av en immateriell rättighet och en intrångsgörare samt att det finns särskilda bestämmelser om fastställsetalan i vissa av

de immaterialrättsliga lagarna. Det har anförts att den allmänna bestämmelsen om fastställsetalan i rättegångsbalken skulle kunna tillämpas också på de fall som motiverat de särskilda reglerna i vissa av de immaterialrättsliga lagarna och att dessa senare regler därför är onödiga (Ekelöf, a.a. s. 115 och Fitger, Rättegångsbalken I, 13:28 c).

Det sätt på vilket domstolarna har tolkat kravet på rättsförhållande i den allmänna bestämmelsen om fastställsetalan i rättegångsbalken (13 kap. 2 §) innebär att nödvändigheten av en särreglering om möjligheten att föra fastställsetalan på varumärkesområdet kan ifrågasättas. Inte bara tvister rörande huruvida en rätt till ett visst varukännetecken består eller inte består, utan också tvister rörande huruvida ett visst förfarande utgör intrång i en sådan rätt eller inte, bör kunna föras med stöd av den allmänna bestämmelsen om fastställsetalan i rättegångsbalken.

Vid tillkomsten av särbestämmelsen om fastställsetalan i varumärkeslagen (44 § första stycket VML) gjordes emellertid vissa uttalanden som indikerade att bestämmelsen även i annat hänseende kunde ha ett vidare tillämpningsområde än den allmänna bestämmelsen om fastställsetalan i rättegångsbalken. I förarbetena uttalades bl.a. att det ofta kan råda tvekan om användningen av visst varukännetecken innebär varumärkesintrång och att sådan ovisshet kan vara till förfång för de berörda parterna och verka hämmande på deras handlande. Detta ansågs gälla framför allt ”för den som *står i begrepp att ta ett kännetecken i bruk* (kursiverat här) och är i tvivel om omfattningen och innebörden av en äldre känneteckensrätt”, se prop. 1960:167 s. 194. I förarbetena finns även uttalanden om att käranden genom en positiv fastställsetalan kan få svar på frågan om han eller hon har ett skydd mot kännetecken som annan använder eller *tänker ta i bruk* (kursiverat här), se prop. 1960:167 s. 195.

Att en förestående, men ännu inte påbörjad, användning av annan än innehavaren skulle omfattas av bestämmelsen kom emellertid inte att inverka på lagtextens utformning. Lagtexten överensstämmer i stället i allt väsentligt med utformningen av bestämmelsen i 13 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken, utom vad avser kravet på rättsförhållandet. Något annorlunda förhåller det sig på patent-, mönsterskydds- och växtförädlarrättsområdena, där bestämmelserna om fastställsetalan gör det möjligt för den som driver *eller avser att driva* verksamhet att föra talan mot innehavaren om fastställsetalan huruvida hinder föreligger mot verksamheten på grund av innehavarens ensamrätt. På firmaområdet är emellertid bestämmelsen om fastställsetalan utformad på samma sätt som bestämmelsen om fastställsetalan i varumärkeslagen.

Huruvida ett fastställsetalansyrande som förs med stöd av 13 kap. 2 § rättegångsbalken nödvändigtvis behöver avse någonting i närvarande tid synes det råda delade meningar om (se bl.a. not 39 i Ekelöf, a.a. s. 112 och där gjorda hänvisningar samt rättsfallet RH 2001:7). Det faktum att den särskilda bestämmelsen om fastställsetalan i varumärkeslagen i detta hänseende utformats på samma sätt som den allmänna bestämmelsen i rättegångsbalken – och inte som bestämmelserna om fastställsetalan i patentlagen, mönsterskyddslagen och växtförädlarrättslagen – talar för att likartade bedömningar måste göras av rättsförhållandet enligt både den varumärkesrättsliga och den

allmänna bestämmelsen i rättegångsbalken om fastställsetalan. Domstolspraxis som pekar i riktningen att lägre krav skulle gälla i detta hänseende om 44 § VML tillämpas än om ett mål avser talan jämlikt 13 kap. 2 § rättegångsbalken saknas också. En prövning av frågan om en kärande kan få framgång med ett yrkande om fastställelse som avser förestående, men ännu inte påbörjad användning av ett varukännetecken enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken bör därför inte skilja sig från den prövning som hittills har behövt företas enligt 44 § VML.

Stockholms tingsrätt har ställt sig tveksam till om en utmönstring av särreglerna om fastställsetalan bör göras enbart på varumärkesområdet (och firmaområdet). Regeringen delar i och för sig uppfattningen att det finns ett värde i att de processuella reglerna i de olika lagarna på det industriella rättsskyddets område är så likalydande som möjligt. När det gäller särbestämmelserna om fastställsetalan i varumärkeslagen (och firmalagen) skiljer de sig dock, som beskrivits, redan i en inte obetydlig omfattning från motsvarande bestämmelser i patentlyn, mönster-skyddslagen och växtförädlarrättslagen. Som framgått ovan är det just på varumärkesområdet (och firmaområdet) som specialreglerna är mycket lika bestämmelserna i 13 kap. 2 § rättegångsbalken. En utmönstring av särbestämmelserna enbart inom varumärkesrätten (och firmarätten) framstår därför som mer näraliggande än på det industriella rättsskyddets område i övrigt.

Mot denna bakgrund och då regeringen instämmer i Varumärkes-kommitténs bedömning att det är lämpligt att allmänna civilprocessuella regler så långt det är möjligt tillämpas på varumärkesrättsliga tvister, en uppfattning som också delas av Mönsterutredningen i slutbetänkandet Förslag till formskyddslag, SOU 2001:68 och av remissinstanserna, saknas anledning att föra över den särskilda regeln om fastställsetalan till den föreslagna varumärkeslagen. Tvister rörande huruvida en rätt till ett visst varukännetecken består eller inte består eller huruvida ett visst förfarande utgör intrång i en sådan rätt eller inte, får i stället föras med stöd av den allmänna bestämmelsen om fastställsetalan i 13 kap. 2 § rättegångsbalken. Därmed kommer i nu aktuellt hänseende samma ordning att gälla på varumärkesområdet som på upphovsrätts- och kretsmönsterområdet.

Invändning om varumärkesregistreringens ogiltighet

För alla typer av registrerade rättigheter på det industriella rättsskyddets område har ansetts gälla att frågor om ogiltighet av rättigheten inte kan prövas i mål rörande intrång eller i mål där fastställsetalan förs. I stället måste särskild talan om hävning eller ogiltighetsförklaring av rättigheten väckas, varvid påståendet om ogiltighet får sin prövning. Skälet till denna ordning är att för det fall en invändning om ogiltighet skulle prövas direkt i målet rörande intrång eller fastställelse, skulle domen i den delen inte få rättskraft, vilket bl.a. skulle medföra en risk för att olika domstolar kommer till olika resultat rörande registreringars giltighet. För att undvika de problem som skulle vara förknippade med en sådan ordning har reglerna utformats så att det endast är möjligt att få en invändning om ogiltighet prövad efter särskild talan om ogiltigförklaring

eller hävning av den registrerade rättigheten. Genom domen i målet rörande ogiltighetsförklaring/hävning mister rättighetshavaren sin ensamrätt inte bara gentemot den/dem som är part i målet utan även i förhållande till alla andra som har nyttjat eller avser att nyttja rättigheten (se bl.a. prop. 1960:167 s. 188 f. och prop. 1966:40 s. 218 f.).

På varumärkesområdet gäller att för det fall invändning framställs om ogiltighet i ett mål rörande intrång, ska domstolen på yrkande av den som gör gällande att registreringen är ogiltig förklara målet vilande i avvaktan på att frågan om registreringens hävning slutligen avgörs. För det fall talan om hävning inte är väckt ska domstolen i samband med vilandeförklaringen förelägga parten att inom viss tid väcka sådan talan (42 § andra stycket VML). Motsvarande bestämmelser beträffande mål där fastställsetalan förs saknas, men i praxis har uttalats att samma principer bör gälla för denna typ av mål som för varumärkesrättsliga mål om intrång (se rättsfallet RH 2001:7). Bestämmelser om obligatorisk vilandeförklaring och föreläggande för part att väcka talan finns också beträffande mönster, firmor och växtförädlarrätt (39 § andra stycket och 41 § tredje stycket mönsterskyddslagen, 22 § och 23 § andra stycket FL samt 9 kap. 10 § andra stycket och 10 kap. 1 § tredje stycket växtförädlarrättslagen).

När patentlagen infördes innehöll även den regler om obligatorisk vilandeförklaring såväl för intrångsmål som för mål där fastställsetalan fördes (61 § andra stycket i tidigare lydelse och 63 § tredje stycket). I ett senare lagstiftningsärende, som syftade till att effektivisera patentprocessen, ändrades emellertid bestämmelserna om förfarandet i intrångsmål när den mot vilken talan förs gör gällande att patentet är ogiltigt. Föreskriften om obligatorisk vilandeförklaring av intrångsmål i 61 § andra stycket patentlagen togs då bort (prop. 1985/86:86 s. 32 f.). Ändringen i 61 § andra stycket patentlagen medförde att föreskriften om vilandeförklaring försvann även för mål om fastställsetalan (se hänvisningen i 63 § tredje stycket till 61 § andra stycket). Vilandeförklaring i dessa patentmål har därefter i stället kunnat ske med stöd av den allmänna bestämmelsen om vilandeförklaring i 32 kap. 5 § rättegångsbalken. Denna bestämmelse innebär att rätten avgör om vilandeförklaring ska ske eller inte. Bestämmelsen är med andra ord inte obligatorisk.

I förarbetena till borttagandet av den obligatoriska föreskriften om vilandeförklaring i patentlagen angavs att det i praktiken torde vara mycket vanligt att svaranden i ett intrångsmål väcker talan om att patentet är ogiltigt och samtidigt utnyttjar rätten att få intrångsmålet vilandeförklarat till dess ogiltighetsfrågan slutligt har avgjorts samt att detta är ägnat att förlänga intrångsprocessen. Vidare anfördes i förarbetena att intrångsfrågan kanske bara gäller en mindre del av patentets skyddsomfång. Att i den situationen låta intrångsfrågan vila i avvaktan på att patentets giltighet prövas kunde framstå som mindre lämpligt av processekonomiska skäl. I förarbetena konstaterades vidare att en stor del av nackdelarna med den då gällande ordningen skulle kunna avhjälpas om möjligheten till ovillkorlig vilandeförklaring av intrångsfrågan avskaffades. Några ändringar av motsvarande bestämmelser på det industriella rättsskyddets område i övrigt gjordes inte i samband med det patenträttsliga lagstiftningsärendet.

Varumärkeskommitténs förslag innebar att de nuvarande principerna om att en invändning om ogiltighet inte får tas upp till prövning i mål rörande intrång skulle gälla också enligt den nya varumärkeslagen. Regeringen delar kommitténs uppfattning i denna del. Kommittén lämnade däremot inte något förslag till uttryckliga bestämmelser om vad som gäller om den som talan förs mot i ett mål om fastställelse gör gällande att registreringen är ogiltig. Mot bakgrund av hur frågan regleras i övriga lagar på det industriella rättsskyddets område samt då avsaknaden av reglering på varumärkesområdet uppmärksammats i rättspraxis, anser regeringen att det i den nya varumärkeslagen bör införas en uttrycklig bestämmelse om detta.

Av bestämmelsen rörande såväl intrångsmål som mål där fastställsetalan förs bör framgå att för det fall den som talan förs mot gör gällande att varumärket är ogiltigt, måste särskild talan väckas om hävning vid vilken ogiltighetsfrågan får prövas. I praktiken innebär alltså detta inte någon ändring i sak.

När det gäller frågan om vilandeförklaring föreslog Varumärkeskommittén att en bestämmelse som motsvarar den nuvarande obligatoriska bestämmelsen om vilandeförklaring av intrångsmål (42 § andra stycket VML) skulle föras över till den nya varumärkeslagen. (Som en naturlig följd av att kommittén underlät att lämna något förslag till uttryckliga bestämmelser om vad som gäller om den som talan förs mot i ett mål om fastställelse gör gällande att registreringen är ogiltig, lämnades heller inget förslag om vilandeförklaring av mål om fastställelse.) *Mönsterutredningen* har dock påtalat att bestämmelsen om vilandeförklaring av varumärkesrättsliga intrångsmål bättre bör anpassas till hur frågan om vilandeförklaring är reglerad i 61 § patentlagen. Utredningen har framhållit att genom att domstolen i patenträttsliga mål inte måste vilandeförklara vid påstådd ogiltighet kan man undvika att handläggningen i målet fördröjs till följd av en invändning om ogiltighet som inte ter sig befogad.

När det gäller frågan om bestämmelsen om obligatorisk vilandeförklaring ska föras över till den nya varumärkeslagen kan det också noteras att det i praxis har uppmärksammats att reglerna om vilandeförklaring inte är anpassade till de nyare reglerna om partiell hävning av varumärkesregistrering. Vid tillkomsten av bestämmelsen om obligatorisk vilandeförklaring kunde talan om hävning endast avse registreringen i dess helhet. Sedermera infördes det emellertid, som en anpassning till EU-rätten, en möjlighet att föra talan om partiell hävning av en registrering. Den nya lagstiftningen föranledde inte någon ändring av reglerna om obligatorisk vilandeförklaring. Detta förhållande har inneburit vissa tillämpningsproblem när ett intrångsmål avser t.ex. skyddet för en registrering avseende en klass varor och hävningsmålet avser en partiell hävning av varumärket för en annan klass varor. I en sådan situation där det inte föreligger någon korrespondens mellan det skyddsomfång vari intrång påstås ha begåtts och det som följer av den del av registreringen som är föremål för prövning i hävningsmålet, har det ansetts att den obligatoriska regeln om vilandeförklaring inte ska tillämpas enligt sin ordalydelse. Detta eftersom utgången i intrångsmålet i en sådan situation inte är avhängig utgången i hävningsmålet. (Se Svea hovrätts beslut den 6 december 2004 i mål nr Ö 8093-04.)

Regeringen delar de synpunkter som Mönsterutredningen har lagt fram och som har kommit till uttryck i ändringen av 61 § andra stycket patentlagen och i förarbetena till denna lagändring. Ett sådant borttagande av den obligatoriska regeln om vilandeförklaring skulle också tillgodose remissinstansernas önskemål att allmänna processuella regler, i så hög grad det är möjligt, bör tillämpas även i fråga om mål som rör varukännetecken. Ett borttagande skulle även underlätta domstolarnas tillämpning av bestämmelserna. Således bör det i den nya varumärkeslagen varken finnas obligatoriska regler om vilandeförklaring av mål om intrång eller mål där fastställsetalan förs. Såväl intrångsmål som mål där fastställsetalan förs får därför vilandeförklaras med stöd av de allmänna bestämmelserna om vilandeförklaring i rättegångsbalken (32 kap. 5 § rättegångsbalken) om talan väcks om hävning av registreringen.

För det fall beslut om vilandeförklaring inte fattas av domstolen i intrångsmålet eller i målet om fastställelse, finns inte heller skäl för domstolen att förelägga den som gör gällande att registreringen är ogiltig att inom viss tid väcka talan om hävning. Handläggningen av intrångsmålet eller målet om fastställelse löper i en sådan situation på och det är upp till den som gör gällande att registreringen är ogiltig att väcka talan om hävning om denne vill få ogiltighetsfrågan prövad. Bestämmelsen om föreläggande att väcka talan om hävning bör således göras fakultativ, så att domstolen har en möjlighet, men ingen skyldighet att förelägga parten att väcka talan om hävning.

Licenstagares och andras underrättelseskyldighet i vissa fall

Enligt varumärkeslagen (43 §) ska en licenstagare eller panthavare som vill väcka talan om intrång i rätten till ett varukännetecken underrätta kännetecknets innehavare om detta. Annars tas talan inte upp till prövning. Detsamma gäller licenstagare och panthavare som väcker fastställsetalan jämlikt 44 § första stycket (44 § andra stycket och 43 §). Av flera av sanktionsbestämmelserna i varumärkeslagen framgår dock uttryckligen att talan endast får väckas av innehavaren eller av den som på grund av licens har rätt att utnyttja varukännetecknet. I stort sett motsvarande bestämmelser beträffande licenstagares och panthavares underrättelseskyldigheter finns även i 64 § första stycket patentlagen. I mönsterskyddslagen (42 § första stycket) och växtförädlarrättslagen (10 kap. 2 § första stycket) finns motsvarande bestämmelser beträffande licenstagares underrättelseskyldigheter.

Varumärkeskommittén föreslog att bestämmelsen om licenstagares och panthavares underrättelseskyldighet när de vill väcka talan om intrång, skulle föras över till den nya varumärkeslagen. Kommitténs förslag innebar ingen saklig förändring av talerätten för dessa grupper. *Lunds universitet* har berört frågan om det finns anledning att göra skillnad mellan exklusiv och enkel licenstagares talerätt i intrångsmål och har påtalat att svensk rättspraxis på denna punkt avviker från vad som är brukligt utomlands där endast exklusiv licenstagare ges talerätt.

I det betänkande som låg till grund för varumärkeslagen (SOU 1958:10) berörde Varumärkes- och firmautredningen frågan om det

borde göras någon skillnad mellan de licenstagare som har enkel licens och de som har s.k. ensamlicens, dvs. sådana licenstagare som blivit berättigade att i Sverige såsom den ende användaren utnyttja märket. Varumärkes- och firmautredningen valde därvid att lägga fram ett förslag till en dispositiv regel som tillerkände talerätt endast till ensamlicenstagare, se SOU 1958:10 s. 343 f.

Förslaget fick dock omfattande kritik av remissinstanserna som framhöll att frågan inte var om man skulle tillerkänna licenstagare målsägandeställning, utan om man av särskilda skäl borde inskränka den rätt som licenstagare i detta hänseende redan hade enligt allmänna regler om vem som ska anses utgöra målsägande. Regeringen delade denna uppfattning och underströk att när det gällde t.ex. enkellicenstagare som har ensamrätt i var sin del av landet torde talerätt ofta vara befogad. Regeringen fann att förhållandena vid licensgivning över huvud taget var så växlande, att det knappast var möjligt att genom en generell regel ange i vilka fall talerätt bör föreligga och i vilka fall så inte bör vara fallet. För att undvika fara för rättsförluster fann regeringen det säkrast att man inte genom någon lagregel begränsade talerätten till viss grupp av licenstagare (se prop. 1960:167 s. 189 f.).

Enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), förkortad varumärkesförordningen, har både den som har enkel och den som har exklusiv licens rätt att väcka talan om intrång om innehavaren av gemenskapsvarumärket lämnar sitt medgivande till detta. Även utan sådant medgivande får den som har exklusiv licens väcka talan om innehavaren själv inte gör det inom skälig tid efter att ha fått underrättelse om att licenstagaren tänkt väcka talan. (Se artikel 22.3 i varumärkesförordningen.)

Den ordning som gäller för licenstagares rätt att väcka talan om intrång i ett gemenskapsvarumärke skiljer sig alltså åt från regleringen i varumärkeslagen i detta hänseende. Det finns emellertid inte någon skyldighet att införa svenska bestämmelser som överensstämmer med dem som finns i varumärkesförordningen och som skulle inskränka licenstagares rätt att föra intrångstalan. Sådana inskränkningar är heller inte lämpliga att göra utan att remissinstanserna har fått tillfälle att yttra sig över förändringarna och dess konsekvenser. Regeringen anser dessutom att det fortfarande finns fog för de synpunkter som kom till uttryck i förarbetena till bestämmelserna om licenstagares underrättelseskyldighet och som ledde till att möjligheterna för olika slags licenstagare att föra talan om intrång inte begränsades. Regeringen kommer därför till slutsatsen att det inte är lämpligt att inskränka möjligheten för vissa licenstagare att föra talan om intrång och anser, liksom Varumärkeskommittén, att de nuvarande bestämmelserna om licenstagares – och panthavares – underrättelseskyldighet gentemot innehavare när licenstagare och panthavare vill väcka intrångstalan ska föras över till den nya varumärkeslagen oförändrade.

Kommittén lade inte fram något förslag när det gäller licenstagares och panthavares underrättelseskyldighet när de vill väcka fastställsetalan enligt bestämmelserna i rättegångsbalken. Någon anledning att ta bort underrättelseskyldigheten i dessa fall har inte framkommit. Som *Mönsterutredningen* har anfört bör underrättelse ske även i dessa fall och

en bestämmelse om licenstagares och panthavares underrättelseskyldighet när de vill väcka fastställsetalan enligt de allmänna bestämmelserna om fastställsetalan i rättegångsbalken bör därför införas i den nya varumärkeslagen.

I kollektivmärkeslagen finns en bestämmelse enligt vilken endast innehavaren av ett kännetecken enligt den lagen ska anses som målsägande i mål om intrång i rätt till varukännetecken som avses i den lagen, se 6 § första meningen kollektivmärkeslagen. Innehavaren får föra talan om ersättning även för skada tillfogad annan som är berättigad att använda kännetecknet, se 6 § andra meningen kollektivmärkeslagen.

Varumärkeskommitténs förslag innebar att bestämmelserna i 6 § kollektivmärkeslagen inte fördes över till den nya varumärkeslagen. *Patent- och registreringsverket* (PRV) har, i samband med att verket yttrade sig över departementspromemorian Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19), anfört följande. Inledningsvis bör lagtexten förtydligas så att det framgår i vilken utsträckning innehavaren av ett kännetecken enligt kollektivmärkeslagen har möjlighet att överlåta fordran på annan. Vidare kan det ifrågasättas varför den som nyttjar en kollektivmärkesrättighet inte har samma möjlighet som exempelvis licenstagare att självständigt påtala intrång och föra skadeståndstalan.

Regeringen delar såväl Varumärkeskommitténs som PRV:s uppfattning att det inte finns skäl att – utöver vad som i vissa fall följer av vissa av sanktionsbestämmelserna om att endast innehavare eller licenstagare äger väcka talan – begränsa rätten att föra talan om intrång för dem som är berättigade att använda ett sådant kännetecken som hittills har omfattats av kollektivmärkeslagen och som framöver föreslås omfattas av den nya varumärkeslagen (se avsnitt 5.2). På samma sätt som gäller för licenstagare och panthavare som får föra intrångstalan bör en person som är berättigad att använda en sådan kollektiv rättighet vara skyldig att underrätta kännetecknets innehavare om intrångstalan ska väckas. Görs inte det bör talan avvisas.

PRV har också berört frågan om det i lagtext bör regleras i vilken utsträckning en innehavare av ett sådant kännetecken som hittills har omfattats av kollektivmärkeslagen får överlåta sin fordran på ersättning i anledning av ett intrång i kännetecknet. Sådana överlåtelser, om de hittills har förekommit i någon utsträckning, har sannolikt varit aktuella just på grund av den regel som begränsat talerätten för dem som är berättigade att använda ett kännetecken av det nu diskuterade slaget. Regeringen har funnit att det bör införas en möjlighet för dem som är berättigade att använda ett sådant kännetecken att föra talan om intrång. Mot den bakgrunden kan det inte bedömas finnas några starka skäl som talar för att det i lagtext bör regleras i vilka situationer en innehavare av ett sådant kännetecken har rätt att överlåta sin fordran på ersättning i anledning av ett intrång i kännetecknet. Det måste dessutom anses mindre lämpligt att införa lagfästa principer om sådana överlåtelser i förhållande endast till en typ av alla de varukännetecken som kommer att regleras av den nya varumärkeslagen. Frågan bör i stället, liksom hittills, besvaras genom de rättstillämpande myndigheternas praxisutveckling (jfr t.ex. rättsfallet NJA 1994 s. 751 och se prop. 2008/09:67 s. 93).

Den nya varumärkeslagen kommer, liksom den nu gällande varumärkeslagen, att omfatta vissa särskilda beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel som är skyddade inom EU (68 § VML). I vissa fall kan sådana beteckningar samtidigt anses vara inarbetade som kollektivmärken enligt svensk rätt (se t.ex. prop. 2008/09:67 s. 245). Mot denna bakgrund talar starka skäl för att regleringen kring rätten att föra talan om intrång bör vara huvudsakligen densamma för dessa beteckningar som för kollektiv-, garanti- och kontrollmärken.

Talerätten för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel som är skyddade inom EU är inte begränsad enligt bestämmelserna i varumärkeslagen på annat sätt än att det endast är de civilrättsliga sanktionerna som står till buds för dem som menar att de lidit skada till följd av ett intrång i en sådan beteckning samt att det följer av vissa av sanktionsbestämmelserna att endast innehavare eller licenstagare äger väcka talan. Det betyder att såväl den som innehar beteckningen som de enskilda som är berättigade att använda beteckningen bör kunna föra talan om skadestånd och om åtgärder till förebyggande av fortsatt intrång. När det gäller underrättelseskyldigheten för dem som är berättigade att använda sådana beteckningar och som vill föra talan i anledning av intrång i beteckningen bör detsamma gälla som för licenstagare och övriga som nämnts ovan som vill väcka talan. Det innebär att enskilda som är berättigade att använda sådana särskilda beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel som omfattas av den varumärkesrättsliga regleringen och som vill väcka talan på grund av ett intrång i beteckningen bör vara skyldiga att underrätta innehavaren om detta. Görs inte det bör talan avvisas.

14 Övriga frågor om den nya varumärkeslagen

14.1 Användning av vilseledande varukännetecken

14.1.1 Nuvarande ordning

I 35 § varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML – finns en särskild regel om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken. Av *första stycket* framgår att en domstol, i den omfattning som är påkallat, får meddela ett vitesförbud riktat mot antingen en ny innehavare av ett varukännetecken eller en licenstagare att använda kännetecknet. En förutsättning för att ett förbud ska få meddelas är att kännetecknet är vilseledande i den nye innehavarens eller licenstagarens hand. I *andra stycket* finns en generell regel om vilseledande varukännetecken och vilseledande användning av varukännetecken. Enligt denna regel kan ett vitesförbud meddelas dels om varukännetecknet är vilseledande, dels om innehavaren, eller någon annan med hans medgivande, använder kännetecknet på ett sådant sätt att allmänheten vilseleds. Bestämmelsen har inte ändrats i sak sedan varumärkeslagens tillkomst.

Av förarbetena framgår att bestämmelsen tar sikte både på användning av kännetecken som i sig är vilseledande oberoende av vem som använder dem och på kännetecken som är vilseledande vid viss slags

användning. Vilseledandet i det senare fallet kan bestå i att den som använder kännetecknet saknar de kvalifikationer som kännetecknet anger eller att det används på ett sätt som är vilseledande, t.ex. genom att en viss detalj, som i samband med övriga moment i kännetecknet kan te sig helt oskyldig, accentueras och görs till en bärande beståndsdel. Utredningen framhöll dock att fall då vilseledande genom varumärken förekommer inte var särskilt vanliga och utredningen räknade därför med att bestämmelsen endast skulle tillämpas undantagsvis (se SOU 1958:10 s. 327 f. och prop. 1960:167 s. 170 f.).

En talan om förbud får väckas av åklagare samt av var och en som lider förfång av användningen av kännetecknet. Även en sammanslutning av näringsidkare får föra en sådan talan (35 § tredje stycket VML samt 26 § varumärkesförordningen [1960:648]).

Enligt 36 § VML får domstolen i samband med utdömande av vite efter vad som är skäligt besluta att ett varukännetecken som i strid med 35 § satts på en vara, förpackning, reklam, affärshandling eller dylikt antingen ska utplånas eller ändras så att det inte längre är vilseledande. Om detta inte kan ske på annat sätt än att själva egendomen förstörs eller ändras på visst sätt, får domstolen besluta om detta. Varor, förpackningar eller annan egendom får tas i beslag i avvaktan på ett domstolsbeslut. I sådana fall tillämpas reglerna om beslag i brottmål i 27 kap. rättegångsbalken.

14.1.2 Överväganden

Regeringens bedömning: Några bestämmelser om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken bör inte finnas i den nya varumärkeslagen.

Kommitténs bedömning överensstämmer med regeringens (SOU 2001:26 s 354 f.).

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har haft någon erinran mot kommitténs bedömning. *Marknadsdomstolen* och *Svenska Patentombudsföreningen* har framhållit att frågan om användning av vilseledande varukännetecken omfattas av regleringen i marknadsföringslagen.

Skälen för regeringens bedömning: Bestämmelsen i 35 § VML om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken har funnits i varumärkeslagen alltsedan lagens tillkomst år 1960. Bestämmelsen infördes bl.a. av det skälet att den då gällande lagstiftningen om illojal konkurrens inte ansågs vara tillräcklig för att hindra användning av vilseledande varukännetecken. Det antogs dock att bestämmelsen endast skulle komma att tillämpas i undantagsfall (SOU 1958:10 s. 327).

Kommittén har under sitt arbete inte funnit något fall där bestämmelsen har använts, utan i stället har marknadsföringslagstiftningen använts. Inte heller någon av remissinstanserna har tagit upp något fall där bestämmelsen har tillämpats. Bestämmelsen förefaller alltså i praktiken ha saknat betydelse.

Frågan är därför om det finns något behov av att ha någon sådan bestämmelse i den nya varumärkeslagen. Alternativet är att frågan om

användning av vilseledande varukännetecken i stället regleras enbart av marknadsrättsliga regler.

Marknadsföringslagstiftningen har genomgått stora förändringar sedan varumärkeslagens tillkomst. Till skillnad från vad som var fallet år 1960 finns det numera en i princip heltäckande lagreglering av marknadsföringen av varor och tjänster. Den centrala lagen är marknadsföringslagen. När kommittén presenterade sitt betänkande gällde 1995 års marknadsföringslag (1995:450). Den har numera ersatts av en ny marknadsföringslag (2008:486), som trädde i kraft den 1 juli 2008. Den nya marknadsföringslagen innebar vissa sakliga förändringar. Enligt regeringens uppfattning påverkar dessa förändringar emellertid inte bedömningen av frågan om det i den nya varumärkeslagen bör finnas några bestämmelser om vilseledande användning av varukännetecken. I 5 § marknadsföringslagen finns en generell regel om att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed. Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed är enligt 6 § marknadsföringslagen att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Någon motsvarande bestämmelse fanns inte i 1995 års marknadsföringslag. Lagen innehåller därutöver särskilda bestämmelser om förbud mot vilseledande marknadsföring. En näringsidkare får vid marknadsföring bl.a. inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet (10 § första stycket marknadsföringslagen). I andra stycket samma paragraf anges vissa slags framställningar som särskilt berörs. Hit hör framställningar som rör näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, ställning på marknaden, åtaganden, varumärken, varunamn, kännetecken och andra rättigheter (10 § andra stycket 5 marknadsföringslagen). Marknadsföring som är vilseledande enligt dessa regler är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (8 § marknadsföringslagen).

En näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig får förbjudas att fortsätta med denna eller med någon annan liknande åtgärd (23 § marknadsföringslagen). En talan om förbud får väckas av Konsumentombudsmannen, en näringsidkare som berörs av marknadsföringen, eller en sammanslutning av konsumenter, näringsidkare eller löntagare (47 § andra stycket marknadsföringslagen). Ett förbud ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövt (26 § marknadsföringslagen). Vidare kan näringsidkaren i vissa fall också åläggas att betala marknadsstörningsavgift och skadestånd (29 § och 37 § marknadsföringslagen).

Av 39 § marknadsföringslagen följer att om ett vitesförbud överträds är det möjligt för domstol att efter vad som är skäligt besluta att en vilseledande framställning som finns på en vara m.m. ska utplånas eller ändras så att den inte längre är vilseledande. Om detta syfte inte kan uppnås på annat sätt, får domstolen i stället besluta att egendomen ska förstöras. Om en överträdelse sker av bl.a. bestämmelsen i 10 § marknadsföringslagen kan sådana åtgärder beslutas utan att det tidigare behöver ha meddelats något vitesförbud. I 40 § marknadsföringslagen

finns bestämmelser om säkerhetsåtgärder och om att egendom kan tas i beslag i nu nämnda situationer.

De redovisade bestämmelserna i marknadsföringslagen är tillämpliga på de fall som den särskilda bestämmelsen i 35 § VML är tillämplig på. Marknadsföringslagen innehåller också bestämmelser som ger möjlighet för domstol att besluta att dels utplåna eller ändra varukännetecken, dels förstöra egendom i samma utsträckning som i dag är möjligt enligt 36 § VML. De marknadsrättsliga målen handläggs dock enligt en särskild instansordning med Marknadsdomstolen som högsta, och i många fall enda, instans (se 47–52 §§ marknadsföringslagen).

En viss skillnad finns när det gäller vilka som får föra talan om förbud. I den nuvarande varumärkeslagen föreskrivs att talan får föras av var och en som lider förfång av användningen av kännetecknet, medan rätten att föra talan enligt de marknadsrättsliga reglerna endast tillkommer näringsidkare. I praktiken får dock denna skillnad antas ha begränsad betydelse, eftersom andra än näringsidkare i de flesta fall knappast uppfyller kravet på förfång i varumärkeslagen. En annan skillnad är att åklagare inte har rätt att väcka talan för det allmänna på det sätt som i dag är möjligt enligt de varumärkesrättsliga reglerna. En sådan rätt står däremot, som nämnts tidigare, i stället till buds för Konsumentombudsmannen. De nu nämnda skillnaderna innebär inte enligt regeringens mening att möjligheten att ingripa mot användning av vilseledande varukännetecken försämras jämfört med vad som gäller i dag. Det finns i den marknadsrättsliga lagstiftningen regler som tillgodoser både konsumenternas och näringsidkarnas intresse av att det inte förekommer användning av vilseledande varukännetecken.

Mot denna bakgrund anser regeringen, i likhet med kommittén och remissinstanserna, att det inte finns något behov av att i den nya varumärkeslagen ha några bestämmelser om användning av vilseledande varukännetecken. Dessa frågor bör alltså fortsättningsvis regleras enbart i den marknadsrättsliga lagstiftningen. I sammanhanget bör det påpekas att regeringen har föreslagit att det, på i sak samma sätt som enligt gällande varumärkeslag, ska finnas en bestämmelse i den nya varumärkeslagen om att ett varumärke inte får registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet. Denna fråga behandlas i avsnitt 9.7.3.

14.2 Överlåtelse- och licensfrågor

14.2.1 Nuvarande ordning – svenska förhållanden

I varumärkeslagen finns bestämmelser om överlåtelse av varukännetecken i 32 och 33 §§. I korthet innebär de nuvarande bestämmelserna följande. Överläts en rörelse till vilken hör varukännetecken, innefattas varukännetecknen om inte annat har avtalats (32 § VML). Om ett registrerat varumärke har överlåtits ska på begäran anteckning om detta göras i varumärkesregistret och anteckningen kungöras (33 § första stycket första meningen och 46 § VML). En sådan anteckning får dock inte ske om överlåtelsen av varumärket skett utan samband med

överlåtelse av den rörelse till vilken varumärket hör om varumärkets användning av den nye innehavaren uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten (33 § första stycket andra meningen VML). I mål och ärenden angående varumärke ska den anses som innehavare av märket, vilken senast blivit införd i registret i sådan egenskap (33 § andra stycket VML).

Reglerna om överlåtelse gäller även för de varukännetecken som omfattas av kollektivmärkeslagen (1960:645), se 2 § kollektivmärkeslagen. I kollektivmärkeslagen finns emellertid en särbestämmelse när det gäller anteckning i registret om överlåtelse av registrerade kollektivmärken. Enligt denna bestämmelse gäller att anteckning i registret om överlåtelse av ett registrerat kollektivmärke ska medges under förutsättning att märket i den nye innehavarens hand inte uppenbarligen är ägnat att vilseleda allmänheten (4 § kollektivmärkeslagen).

Bestämmelser om licensiering av varumärken finns i 34 § VML. I korthet innebär de nuvarande bestämmelserna följande. Innehavaren av ett varumärke kan ge någon annan rätt att använda varumärket (licens) för en del eller alla de varor eller tjänster som varumärket är registrerat för samt för hela eller en del av landet (34 § första stycket första meningen och 1 § tredje stycket VML). Licensen kan vara exklusiv eller icke-exklusiv (34 § första stycket andra meningen VML).

Varumärkesinnehavaren kan åberopa de rättigheter som är knutna till varumärket gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på licensens giltighetstid, den form under vilken varumärket får användas, arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad, det geografiska område inom vilket varumärket får användas eller kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna (34 § andra stycket och 1 § tredje stycket VML).

Licensen ska på begäran antecknas i varumärkesregistret och kungöras, men sådan anteckning får inte göras om licenstagarens användning av varumärket uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten (34 § tredje stycket första och andra meningarna samt 46 § VML). Om det visas att licensen har upphört att gälla, ska anteckningen tas bort ur registret (34 § tredje stycket tredje meningen VML). Sådant borttagande av anteckning om licens ska också kungöras (46 § VML).

Om inte annat har avtalats, får licenstagaren inte överlåta sin rätt vidare (34 § fjärde stycket VML).

I 34 § VML finns också bestämmelser om utmätning och konkurs (34 § femte stycket VML), se vidare avsnitt 14.6 angående dessa frågor.

14.2.2 Internationella bestämmelser

Regler om överlåtelser av gemenskapsvarumärken finns i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1) – varumärkesförordningen. Bestämmelserna innebär i korthet följande. Ett gemenskapsvarumärke får, oavsett om företaget överläts, överlåtas för alla eller en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat (artikel 17.1). En överlåtelse ska införas i registret och offentliggöras på begäran av en av parterna

(artikel 17.5). Innan överlåtelsen har införts i registret kan förvärvaren inte göra gällande de rättigheter som uppstår genom gemenskapsvarumärkets registrering (artikel 17.6).

Enligt artikel 17.2 ska en överlåtelse av ett företag i sin helhet innefatta överlåtelse av gemenskapsvarumärket utom när det, i enlighet med den lag som ska tillämpas på överlåtelsen, föreligger ett avtal om det motsatta eller om detta klart framgår av omständigheterna. Bestämmelsen ska tillämpas när det föreligger en avtalsenlig förpliktelse att överlåta företaget.

En överlåtelse ska som huvudregel ske skriftligen för att vara giltig (artikel 17.3). Om det klart framgår av överlåtelsehandlingarna att gemenskapsvarumärket på grund av överlåtelsen kommer att kunna vilseleda allmänheten, särskilt angående arten, kvaliteten eller det geografiska ursprunget hos de varor och tjänster för vilka det är registrerat, ska överlåtelsen registreras endast om förvärvaren ger sitt medgivande till att begränsa registreringen till de varor och tjänster för vilka gemenskapsvarumärket inte är vilseledande (artikel 17.4). Enligt artikel 23 har en överlåtelse av ett gemenskapsvarumärke som huvudregel inte någon rättsverkan i förhållande till tredje man förrän efter att överlåtelsen införts i registret (se också artikel 17.5).

I det svenska lagstiftningsärendet som behandlade frågor med anledning av gemenskapsvarumärkets införande övervägdes om den svenska varumärkesregleringen borde anpassas till varumärkesförordningens krav på skriftlighet och anteckningar om överlåtelser. Lagstiftaren kom fram till att så inte borde ske, i vart fall inte i det ärendet (prop. 1995/96:26 s. 27 f.).

Det finns inga särskilda bestämmelser om överlåtelse av varumärken i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) – varumärkesdirektivet.

De bestämmelser i Singaporekonventionen om varumärkesrätt som berör anteckning av ny innehavare behandlas i avsnitt 15.10.

När det gäller licensiering av gemenskapsvarumärken finns regler i varumärkesförordningen som i viss mån överensstämmer med de regler som finns i den nuvarande varumärkeslagen om licensiering. (34 § första stycket VML motsvaras således i huvudsak av artikel 22.1 i varumärkesförordningen och 34 § andra stycket VML motsvaras i huvudsak av artikel 22.2 i varumärkesförordningen.) Licenser avseende gemenskapsvarumärken ska liksom licenser avseende svenska varumärken införas i ett register och offentliggöras (artikel 22.5). Enligt artikel 23 har en licensiering av ett gemenskapsvarumärke som huvudregel inte någon rättsverkan i förhållande till tredje man förrän efter att överlåtelsen införts i registret.

I det svenska lagstiftningsärendet som behandlade frågor med anledning av gemenskapsvarumärkets införande övervägdes om den svenska varumärkesregleringen borde anpassas till varumärkesförordningens sakrättsliga bestämmelser avseende licens. Lagstiftaren kom fram till att så inte borde ske, i vart fall inte i det ärendet (prop. 1995/96:26 s. 27 f.).

I varumärkesdirektivet finns också bestämmelser om licensiering av varumärken. Bestämmelserna, som återfinns i artikel 8, är i stort sett

likalydande med 34 § första och andra styckena VML (se också prop. 1992/93:48 s. 91 f.).

De bestämmelser i Singaporekonventionen om varumärkesrätt som berör anteckning om licens behandlas i avsnitt 15.14.

14.2.3 Överväganden

Regeringens förslag: I den nya varumärkeslagen införs en bestämmelse som förtydligar att registrerade varumärken samt inarbetade varumärken och andra varukännetecken kan *överlåtas*, separat eller i samband med en överlåtelse av den näringsverksamhet där de används. Det införs en förtydligande bestämmelse om att i mål eller ärenden som rör ett internationellt registrerat varumärke ska den som är antecknad som innehavare i det internationella varumärkesregistret anses vara innehavare av varumärket.

De allmänna bestämmelserna om *licens* ska omfatta såväl registrerade varumärken, som inarbetade varumärken och andra varukännetecken. Endast sådana licenser som avser registrerade varumärken, eller varumärken som är föremål för ansökan om registrering, ska dock kunna antecknas i varumärkesregistret respektive i Patent- och registreringsverkets diarium.

Följande bestämmelser om *överlåtelse* eller *licens* förs inte över till den nya varumärkeslagen.

– Bestämmelsen i varumärkeslagen om att anteckning i varumärkesregistret om *överlåtelse* av varumärket inte får ske om överlåtelsen skett utan samband med överlåtelse av den rörelse till vilken varumärket hör samt dess användning av den nye innehavaren uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten.

– Bestämmelsen i kollektivmärkeslagen om att anteckning i varumärkesregistret om *överlåtelse* av märket ska medges under förutsättning att märket i den nye innehavarens hand inte uppenbarligen är ägnat att vilseleda allmänheten.

– Bestämmelsen i varumärkeslagen om att anteckning om *licens* i varumärkesregistret inte får göras om licenstagarens användning av varumärket uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten.

I övrigt överförs de nuvarande bestämmelserna om *överlåtelse* och *licens* i allt väsentligt oförändrade till den nya varumärkeslagen.

(6 kap. i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag innebär att det av den nya varumärkeslagen ska framgå att överlåtelse av rätten till ett internationellt registrerat varumärke kan anmälas till Internationella byrån hos WIPO (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten). Kommitténs förslag innehåller vidare vissa avvikelser från ordalydelsen av bestämmelserna om licens i varumärkesdirektivet. Slutligen innehåller förslaget inte någon bestämmelse om att anteckning om licens ska kungöras. I övrigt överensstämmer kommitténs förslag i huvudsak med regeringens. Se SOU 2001:26 s. 465 f.

Remissinstanserna har endast i något fall lämnat redaktionella synpunkter i anledning av förslagen.

Skälen för regeringens förslag: Hittills har det endast indirekt framgått att registrerade varumärken och inarbetade varumärken och andra varukännetecken kan överlåtas fritt genom att det i den nuvarande varumärkeslagen finns en presumtionsregel som gäller vid överlåtelse av rörelser (se 32 § VML, SOU 1958:10 s. 321 och prop. 1960:167 s. 160 f.). I övriga nordiska länder har man däremot uttryckligen fastslagit principen om fri överlåtelse av varukännetecken i de varumärkesrättsliga lagstiftningarna (se 32 § i den finska varumärkeslagen, 10.1.1964/7, § 32 i den norska varumerkeloven, 1961-03-03 nr 04 och § 38 i den danska bekendtgørelse af varemærkeloven, nr. 782 af 30 august 2001).

Varumärkeskommitténs förslag innebar att den nämnda principen uttryckligen skulle framgå av den nya varumärkeslagen. Regeringen delar kommitténs uppfattning. Detta innebär alltså inte någon saklig förändring. Av den nya varumärkeslagen bör alltså framgå att rätten till registrerade varumärken samt inarbetade varumärken och andra varukännetecken kan överlåtas antingen separat eller i samband med en överlåtelse av den näringsverksamhet där de används.

Enligt hittills gällande regler ska, om ett registrerat varumärke har överlåtit, på begäran anteckning om överlåtelsen göras i varumärkesregistret och anteckningen kungöras (33 § första stycket första meningen och 46 § VML). En sådan anteckning får dock inte ske om överlåtelsen av varumärket skett utan samband med överlåtelse av den rörelse till vilken varumärket hör, om varumärkets användning av den nye innehavaren uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten (33 § första stycket andra meningen VML).

Varumärkeskommittén föreslog att bestämmelsen om att anteckning inte får ske under vissa förutsättningar inte skulle föras över till den nya varumärkeslagen. Som kommittén påpekade har PRV knappast några praktiska möjligheter att utreda om ett märke blir vilseledande i en ny innehavares hand. Vidare kan konstateras, liksom kommittén gjorde, att ett varumärke som blivit vilseledande kan hävas enligt de allmänna grunderna för hävning av varumärken samt att det i vissa fall bör finnas möjlighet att tillämpa den marknadsrättsliga regleringen vid situationer av vilseledande (jfr föregående avsnitt angående användning av vilseledande varukännetecken). Remissinstanserna har inte invänt mot kommitténs förslag i denna del. Till den nya varumärkeslagen bör mot denna bakgrund inte överföras den nuvarande bestämmelsen om att anteckning inte får ske om överlåtelsen av varumärket skett utan samband med överlåtelse av den rörelse till vilken varumärket hör samt dess användning av den nye innehavaren uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten. I avsnitt 15.10 behandlas denna fråga i relation till Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

I kollektivmärkeslagen finns en särbestämmelse när det gäller anteckning i registret om överlåtelse av registrerade kollektivmärken. Enligt denna bestämmelse gäller att anteckning i registret om överlåtelse av ett registrerat kollektivmärke ska medges under förutsättning att märket i den nye innehavarens hand inte uppenbarligen är ägnat att vilseleda allmänheten (4 § kollektivmärkeslagen). Varumärkeskommitténs förslag innebar att bestämmelsen inte skulle föras över till den nya varumärkeslagen. Regeringen finner att samma skäl föreligger för att

underlåta att föra över särbestämmelsen i kollektivmärkeslagen till den nya varumärkeslagen som för att inte föra över den nyss behandlade bestämmelsen i varumärkeslagen om att anteckning inte får ske i vissa fall. Bestämmelsen i 4 § kollektivmärkeslagen bör mot denna bakgrund inte föras över till den nya varumärkeslagen.

Kommittén föreslog vidare att det av den nya varumärkeslagen skulle framgå att överlåtelse av rätten till ett internationellt registrerat varumärke kan anmälas till Internationella byrån. Förslaget saknar motsvarighet i de hittills gällande reglerna om överlåtelse.

Regeringen konstaterar att förutsättningarna för att kunna göra en överlåtelse av rätten till ett internationellt registrerat varumärke samt de bestämmelser som gäller vid en anmälan om anteckning av en sådan överlåtelse uttömmande regleras av protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891, samt av tillämpningsföreskrifterna till protokollet. Regeringen ser därför inte något behov av att införa en särskild bestämmelse om detta i den nya varumärkeslagen.

När det gäller anteckning om ny innehavare på begäran av den som genom dom fått fastställt att han eller hon äger bättre rätt till ett registrerat varumärke hänvisas till närmast följande avsnitt om bättre rätt till varumärke.

Kommittén föreslog vidare att det skulle förtydligas vem som i mål eller ärenden om ett internationellt registrerat varumärke som en presumption ska anses vara innehavare av varumärket. Regeringen delar kommitténs uppfattning om att ett sådant förtydligande bör införas i den nya varumärkeslagen. Av den nya varumärkeslagen bör det alltså framgå att i ett mål eller ärende om ett internationellt registrerat varumärke ska den som är antecknad som innehavare i det internationella registret anses vara innehavare av varumärket.

Varumärkeskommitténs förslag i övrigt innebar att de nuvarande bestämmelserna om överlåtelse i allt väsentligt oförändrade skulle föras över till den nya varumärkeslagen. Regeringen gör ingen annan bedömning.

När det så gäller kommitténs förslag till licensbestämmelser i den nya varumärkeslagen innebar förslaget att de allmänna bestämmelserna om licens skulle omfatta såväl registrerade varumärken som inarbetade varumärken och andra varukännetecken. Endast sådana licenser som avser registrerade varumärken, eller varumärken som är föremål för ansökan om registrering, skulle dock kunna antecknas i varumärkesregistret. Regeringen delar denna uppfattning, dock att sådana licenser som avser varumärken som är föremål för ansökan om registrering ska antecknas i Patent- och registreringsverkets (PRV) diarium och inte i varumärkesregistret. Varumärkeskommittén valde vidare, beträffande inledningen till den allmänna bestämmelsen om licenser, en ordalydelse som avviker från ordalydelsen av bestämmelserna om licens i varumärkesdirektivet (artikel 8.1). Regeringen anser att det är lämpligast att bestämmelserna i den nya varumärkeslagen angående licens precis som hittills så långt som möjligt överensstämmer med ordalydelsen av motsvarande bestämmelser i varumärkesdirektivet (jfr prop. 1992/93:48 s. 91 f.). Detta leder till att de bestämmelser som nu finns i 34 § första stycket VML i stort sett oförändrade (förutom vad avser att inte endast

registrerade varumärken ska omfattas av bestämmelserna) bör föras över till den nya varumärkeslagen.

Enligt hittills gällande regler om anteckning av licenser i varumärkesregistret får sådan anteckning inte göras om licenstagarens användning av varumärket uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten (34 § tredje stycket andra meningen VML). Varumärkeskommitténs förslag innebar att bestämmelsen inte skulle föra över till den nya varumärkeslagen.

Det kan konstateras att det varken i varumärkesdirektivet eller i varumärkesförordningen finns bestämmelser om att anteckning av licenser i aktuella register inte får göras om licenstagarens användning av varumärket uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten. Även i denna situation borde vidare reglerna om hävning av vilseledande varumärken kunna bli aktuella liksom den marknadsrättsliga lagstiftningen. Den nuvarande bestämmelsen om att anteckning om licens inte får ske under vissa förutsättningar, bör mot denna bakgrund inte föras över till den nya varumärkeslagen. I avsnitt 15.14 behandlas denna fråga i relation till Singaporkonventionen om varumärkesrätt.

Varumärkeskommitténs förslag i övrigt innebar att de nuvarande bestämmelserna i varumärkeslagen om licens i allt väsentligt oförändrade skulle föras över till den nya varumärkeslagen. Regeringen gör ingen annan bedömning. Regeringen anser dock att det i den nya varumärkeslagen bör finnas bestämmelser om att anteckningar om licens och borttagande av sådan anteckning ska kungöras, precis som enligt de hittills gällande bestämmelserna (se 34 § tredje stycket och 46 § VML).

14.3 Bättre rätt till varumärke

14.3.1 Nuvarande ordning – svenska förhållanden

Bättre rätt till varumärken

Enligt den nuvarande ordningen på varumärkesområdet kan en varumärkessökande eller en innehavare av en varumärkesregistrering överlåta sin rätt och förvärvaren på begäran tas upp som sökande i ansökningsärendet respektive antecknas som innehavare av registreringen (33 § VML). Det finns dock inte några uttryckliga bestämmelser som gör det möjligt för PRV att fatta beslut om överföring av ansökningar om varumärkesregistrering på grund av bättre rätt till ett varumärke. Inte heller finns några uttryckliga bestämmelser om domstols möjlighet till överföring av en registrering på grund av bättre rätt till det registrerade varumärket. I bägge dessa hänseenden skiljer sig varumärkesrätten åt från vad som gäller på det industriella rättsskyddets område i övrigt (förutom vad gäller firmor).

Trots att det saknas uttryckliga bestämmelser om möjlighet att få frågan om bättre rätt prövad kan frågan om bättre rätt till ett varumärke bli föremål för talan i domstol i form av en positiv fastställsetalan (44 § VML). Vid bifall till talan om bättre rätt kan käranden i målet, med domen som grund, få till stånd en anteckning i varumärkesregistret om ny innehavare. Sådan anteckning görs enligt uppgift från PRV jämlikt grunderna för 33 § VML. Se också 6 § varumärkesförordningen

(1960:648) om vad anteckningen om en ny innehavare ska innehålla och 14 § varumärkesförordningen om vad en ansökan om anteckning av ny innehavare ska innehålla. Av den senare bestämmelsen följer bland annat att till ansökan om anteckning i varumärkesregistret om överlåtelse eller annan övergång av rätten till en registrering ska fogas en handling som styrker märkesrättens övergång. En sådan handling kan alltså utgöras av en dom.

Talan om bättre rätt i form av en positiv fastställsetalan vid domstol kan grunda sig på olika omständigheter, t.ex. bättre rätt på grund av överlåtelse, bolagsbildning, arv, eller tidigare användning av varukännetecken (jfr motsvarande beträffande patent prop. 1966:40 s. 115).

När det gäller just tidigare användning har sådan användning betydelse i den nuvarande ordningen för registrering av ett varumärke, eftersom ett varumärke inte får registreras om det är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan, om ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk (14 § första stycket 7 VML). Ett redan registrerat varumärke kan upphävas på samma grund (25 § VML), antingen under ett invändningsförfarande hos PRV eller av domstol vid talan om hävning av registreringen.

Bättre rätt till uppfinning, mönster och växtsort

I registreringsärenden beträffande patent, mönster eller växtförädlarrätt kan det inträffa att någon annan än sökanden hävdar bättre rätt till den rättighet som ska registreras. Den som framställer ett sådant påstående kan t.ex. göra gällande att han eller hon själv är den verkliga uppfinnaren, den som har skapat ett mönster eller den som har framställt en växtsort. Även andra omständigheter kan åberopas till grund för påståendet om bättre rätt, t.ex. överlåtelse på grund av anställningsavtal.

Inom denna del av det industriella rättsskyddet finns, till skillnad från vad som gäller på varumärkesområdet, uttryckliga bestämmelser som ger registreringsmyndigheten möjlighet att i dessa situationer överföra ansökan om registrering. Det finns även bestämmelser som gör det möjligt för domstol att överföra föremålet för registrering efter ett sådant påstående om bättre rätt. Bestämmelserna är i huvudsak likadant uppbyggda i de olika lagarna.

En ansökan om registrering kan överföras om någon inför registreringsmyndigheten visar att han eller hon har bättre rätt till uppfinningen, mönstret eller växtsorten, se 18 § första stycket patentlagen (1967:837), 17 § första stycket mönsterskyddslagen (1970:485) och 5 kap. 8 § första stycket växtförädlarrättslagen (1997:306). På patent- och mönsterområdet sker invändningsförfarandet efter registreringen och det finns ingen möjlighet att under det förfarandet få registreringen överförd genom beslut av registreringsmyndigheten. När det gäller växtförädlarrätt äger invändningsförfarandet rum före själva registreringen och det är därför möjligt för registreringsmyndigheten att fatta beslut om överföring av ansökan även

under invändningsförfarandet (se uttrycklig hänvisning i 5 kap. 11 § första stycket växtförädlarrättslagen).

Ett påstående om bättre rätt kan ha äldre ensamrätt som grund, men också andra omständigheter, t.ex. bättre rätt på grund av överlåtelse, bolagsbildning, arv eller anställningsavtal (jfr prop. 1966:40 s. 115).

På patent- och växtförädlarrättsområdet kan ett befogat påstående som görs under ansökningsförfarandet om bättre rätt på grund av äldre ensamrätt få alternativa rättsföljder, antingen lämnas ansökan om registrering utan bifall, eller – vid uttryckligen yrkande om det – överförs ansökan till den som lyckats visa sig ha bättre rätt. På mönsterområdet gäller att endast den som har skapat ett mönster eller den till vilken rätten övergått kan få ensamrätt till det (1 a § mönsterskyddslagen). Om registrering trots detta har beviljats kan registreringen hävas (20 § mönsterskyddslagen). Hindret är emellertid inte ett sådant som ska granskas av myndigheten före registreringen (14 § första stycket mönsterskyddslagen och prop. 2001/02:121 s. 62). Ett påstående om bättre rätt bör därför normalt sett uppfattas som ett yrkande om att ansökan om registrering ska föras över till den som har gjort påståendet.

Om någon under ett ansökningsförfarande påstår sig ha bättre rätt till uppfinningen, mönstret eller växtsorten, men saken är tveksam (eller ”oviss” när det gäller växtförädlarrättslagen), kan registreringsmyndigheten förelägga den som påstår sig ha bättre rätt att väcka talan vid domstol vid påföljd att påståendet lämnas utan avseende vid ansökans fortsatta prövning (17 § första stycket patentlagen, 16 § första stycket mönsterskyddslagen och 5 kap. 7 § första stycket växtförädlarrättslagen). Parterna disponerar inte över huruvida frågan om bättre rätt ska prövas av registreringsmyndigheten eller av domstol. Hur frågan ska hanteras avgörs alltså av registreringsmyndigheten.

Sedan ett yrkande om överföring framställts får ansökan inte skrivas av, avslås eller bifallas och i fråga om mönster inte heller ändras, förrän yrkandet slutligt prövats (18 § andra stycket patentlagen, 17 § andra stycket mönsterskyddslagen och 5 kap. 8 § andra stycket växtförädlarrättslagen). Inleds eller pågår en tvist om bättre rätt vid domstol får registreringsmyndigheten förklara ansökningsärendet vilande i avvaktan på att målet slutligt avgörs (17 § andra stycket patentlagen, 16 § andra stycket mönsterskyddslagen och 5 kap. 7 § andra stycket växtförädlarrättslagen).

Efter det att patentet, mönstret eller växtsorten har registrerats kan en domstol, på begäran av den berättigade, överföra rättigheten till denne (53 § första stycket patentlagen, 32 § första stycket mönsterskyddslagen och 8 kap. 4 § växtförädlarrättslagen). Denna möjlighet till överföring gäller inte under hela skyddstidens bestånd, utan är begränsad i tiden på samma sätt som när det gäller rätten att begära att ensamrätten ska ogiltigförklaras/registreringen hävas på den grunden att den aktuella rättigheten har meddelats någon annan än den som egentligen har rätt till rättigheten (se hänvisningar i de nyss nämnda paragraferna till 52 § femte stycket patentlagen, 31 a § fjärde stycket mönsterskyddslagen och 8 kap. 5 § växtförädlarrättslagen). I patentlagen och mönsterskyddslagen finns särskilda bestämmelser till skydd för tidigare innehavare och licenstagare som använt den registrerade rättigheten i god tro (53 § andra stycket patentlagen och 32 § andra stycket mönsterskyddslagen). Motsvarande

bestämmelser har inte ansetts behövliga i växtförädlarrättslagen (se prop. 1971:40 s. 140).

14.3.2 Internationella bestämmelser

De internationella bestämmelser som finns beträffande överföring av varumärkesregistrering rör s.k. agentvarumärken, dvs. varumärken som registrerats av någon som uppträder som ett slags ombud eller företrädare för den rätta innehavaren av varumärket

Enligt artikel 6*septies* i Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd (senast reviderad i Stockholm 1967) – Pariskonventionen – ska den som har rätt till ett märke i en medlemsstat ha rätt att göra invändning mot en registrering som gjorts av dennes företrädare eller agent om inte agenten eller företrädaren visar att hans eller hennes betedande varit berättigat. Den som har rätt till märket ska alternativt ges rätt att begära att registreringen upphävs eller, om landets lag tillåter det, att registreringen överförs till honom eller henne. Den som har rätt till märket ska också kunna få till stånd ett förbud mot företrädarens eller agentens användning av märket.

Det finns även bestämmelser om agentvarumärken i varumärkesförordningen. Enligt artikel 18 i varumärkesförordningen har innehavaren till ett gemenskapsvarumärke – om ett ombud eller en företrädare för innehavaren registrerat varumärket i eget namn utan innehavarens tillstånd – rätt att få registreringen av märket överlåtett till sig. Rätt till överlåtelse föreligger emellertid inte om ombudet eller företrädaren visar att det fanns fog för handlandet. Av artikel 8.3 i varumärkesförordningen följer att innehavaren om en sådan situation upptäcks under invändningstiden alternativt kan göra invändning mot registreringsansökan och därmed hindra att registrering beviljas. Om varumärket registrerats i ombudets eller företrädarens namn följer av artikel 11 att innehavaren även kan få till stånd ett förbud mot ombudets eller företrädarens användning av varumärket. Vidare följer av artikel 53.1 b att varumärket kan förklaras ogiltigt.

Såväl Pariskonventionen som varumärkesförordningen saknar bestämmelser om överföring av varumärkesansökningar.

Det finns inga bestämmelser om överföring av varumärken eller varumärkesansökningar i varumärkesdirektivet. Däremot finns bestämmelser om att hinder mot registrering av ett varumärke kan föreligga om ansökan om registrering gjorts i ont uppsåt. En av de situationer som omfattas av bestämmelserna om ont uppsåt är att ansökan gjorts trots att märket vid tidpunkten för ansökan användes av någon annan och sökanden kände till detta. Om registreringen beviljats trots att sådant ont uppsåt var för handen kan registreringen ogiltigförklaras. (Se artiklarna 3.2 d och 4.4 g i varumärkesdirektivet.)

14.3.3 Överväganden

<p>Regeringens förslag: I den nya varumärkeslagen införs regler om överföring av en ansökan om registrering på grund av bättre rätt till ett</p>

varumärke. Visar någon att han eller hon har bättre rätt till ett varumärke än sökanden ska PRV på yrkande överföra ansökan på honom eller henne. Den som ansökan överförs till ska betala ny ansökningsavgift.

Är saken tveksam får PRV förelägga den som påstår bättre rätt till varumärket att väcka talan vid domstol inom viss tid. Om föreläggandet inte följs får PRV lämna påståendet utan avseende vid den fortsatta prövningen av ansökan.

Om någon yrkar överföring av en ansökan får ansökan inte ändras, avskrivs, avslås eller bifallas förrän yrkandet prövats slutligt. Inleds en rättegång om bättre rätt till märket får PRV förklara registreringsärendet vilande.

Det införs en uttrycklig bestämmelse som ger den som genom dom fått fastställt att han eller hon äger bättre rätt till ett registrerat varumärke rätt att begära en anteckning om det i varumärkesregistret.

(2 kap. 21 och 22 §§ samt 6 kap. 2 § första stycket i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag: Enligt förslaget ska PRV även kunna överföra registreringar under invändningsförfarandet på grund av bättre rätt till ett varumärke. Enligt förslaget ska vidare registreringsmyndigheten normalt förklara registreringsärendet (eller invändningsärendet) vilande om rättegång om bättre rätt inleds. I övrigt överensstämmer kommitténs förslag med regeringens. Se SOU 2001:26 s. 207 f.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser har varit positiva till eller inte haft några invändningar mot att det införs regler om överföring av varumärkesansökningar och registreringar i nya varumärkeslagen. *Sveriges Reklamförbund* har dock ifrågasatt om huvudregeln ska vara att PRV ska vilandeförklara registreringsärendet vid inledd rättegång. *Svenska Patentombudsforeningen* har ansett att varumärkesregistreringar ska kunna vara föremål för överföring även efter att invändningsförfarandet avslutats. *PRV* har föreslagit att det i lagtexten ska anges vad som avses med överföring på grund av bättre rätt, för att undvika att institutet missbrukas. *PRV* har också ansett att det bör belysas om det ska vara möjligt att besluta om överföring som grundar sig på bättre rätt till ett varumärke endast såvitt avser vissa av de varor som omfattas av en ansökan eller registrering. *Patentbesvärsträtten* har påtalat vissa otydligheter i förslaget när det gäller i vilka situationer som bättre rätt skulle kunna föreligga, utöver sådana som kan rymmas inom bestämmelsen i 14 § första stycket 7 i den nuvarande varumärkeslagen. *Patentbesvärsträtten* har vidare ansett att det inte finns behov av att införa en möjlighet till överföring på grund av bättre rätt som går utöver vad som gäller enligt Pariskonventionen och varumärkesförordningen och att det alltså endast bör införas möjlighet till överföring av registreringar eller ansökningar avseende varumärken i situationer då det är en agent eller ett ombud för den rätte innehavaren som sökt registrering i eget namn.

Skälen för regeringens förslag: Den första frågan som måste besvaras är om det bör införas en möjlighet att få till stånd överföring av varumärkesansökningar hos PRV på grund av bättre rätt och i sådant fall

om en sådan överföringsmöjlighet ska gälla generellt eller endast i förhållanden till s.k. agentvarumärken.

Som angetts finns det internationella bestämmelser angående överföring av varumärken endast i förhållande till agentvarumärken. Bestämmelserna om agentvarumärken i Pariskonventionen uppfylls i och för sig redan av sådana bestämmelser som sedan länge funnits i den svenska varumärkeslagen om möjlighet för den som har bättre rätt att invända mot en felaktig varumärkesregistrering eller att senare få denna upphävd av domstol samt att få till stånd ett förbud mot användningen av varumärket. Några krav på att EU:s medlemsstater ska ha bestämmelser om överföring av varumärkesansökningar eller varumärkesregistrering vid s.k. agentvarumärken eller mer generellt vid alla slags varumärken finns inte i varumärkesdirektivet. Någon förpliktelse att på nationell nivå följa det regelverk beträffande agentvarumärken som finns i varumärkesförordningen finns inte heller.

Regeringen delar emellertid den uppfattning som *Patentbesvärsrätten* gett uttryck för, nämligen att det beträffande agentvarumärkena kan te sig särskilt stötande om det inte införs en möjlighet till överföring. Åtminstone beträffande agentvarumärken bör det således införas en sådan möjlighet.

När det gäller frågan om man ska gå längre och, som Varumärkeskommittén föreslog, mer generellt tillåta överföringar av varumärkesansökningar kan konstateras att den möjligheten redan finns på det industriella rättsskyddets område i övrigt (förutom för firmor). Som Patentbesvärsrätten framhållit har ett av skälen till överföringsmöjligheten på det industriella rättsskyddets område i övrigt varit det nyhetskrav som finns för patent, mönster och växtförädlarrätt, men inte för varumärken. En tidigare ansökan om registrering av patent, mönster eller växtförädlarrätt som avslagits kan, på grund av nyhetskravet, utgöra hinder för den som egentligen har bättre rätt till skyddsföremålet, att själv få till stånd en registrering. En tidigare ansökan om registrering av varumärke som avslagits utgör inte sådant hinder för den berättigade att få till stånd en registrering.

Det finns emellertid andra skäl som talar för att införa en möjlighet till överföring på varumärkesområdet. Om den som har bättre rätt till varumärket endast kan få till stånd en hävning av varumärkesregistreringen genom en invändning om bättre rätt, måste denne efter hävningen själv ansöka om registrering av varumärket. Han eller hon kan då inte tillgodoräkna sig någon prioritet från den första ansökan. Om tredje man hunnit ge in en ansökan i mellantiden är det inte självklart att bättre rätt föreligger i förhållande till den personen. Det finns i dessa fall risk att den äldre rättighetshavaren inte kan få till stånd en registrering. En sådan situation är ofördelaktig för den som äger bättre rätt och så är fallet inte bara när det är fråga om agentvarumärken.

Inte bara i situationer då en mellankommande ansökan från tredje man dyker upp är rättsläget problematiskt för den som har bättre rätt. Nuvarande ordning leder under alla omständigheter till ett långsammare förfarande för den rätte innehavaren i och med att ett förfarande måste avslutas och ett nytt påbörjas.

En möjlighet till prövning i administrativ ordning av frågan om bättre rätt kan också vara positiv av andra skäl. På det sättet kan en dyrare

process vid domstol i vissa fall undvikas. Rättssäkerheten kan garanteras genom en regel om att PRV kan förelägga den som påstår sig ha bättre rätt att väcka talan vid domstol om saken är tveksam. Systemet är dessutom beprövat på det industriella rättsskyddets område i övrigt och tycks fungera väl.

Sammanfattningsvis talar övertygande skäl för att införa en generell möjlighet till överföring av ansökningar avseende varumärken vid fall av bättre rätt. Regeringen föreslår därför, i likhet med kommittén, att möjligheten till överföring av varumärkesansökningar ska finnas även i andra situationer än såvitt avser agentvarumärken. Det kan anmärkas att en fråga om forum för vissa fall när frågan hänvisas från PRV till domstol behandlas i avsnitt 10.3.1.

Kommittén föreslog att inte bara varumärkesansökningar skulle kunna överföras, utan även själva registreringen under invändningsförfarandet genom beslut av PRV. Detta skulle innebära en viss skillnad jämfört med vad som gäller för framför allt patent och mönster. För dessa ensamrätter gäller, som tidigare redovisats, att registreringsmyndigheten endast kan besluta om överföring av ansökan. För patent och mönster, som registreras innan ett eventuellt invändningsförfarande tar vid, innebär detta att överföring genom beslut av registreringsmyndigheten endast kan ske under ansökningsförfarandet och inte under invändningsförfarandet. För växtförädlarrätten gäller att invändningsförfarandet sker innan registreringen meddelas. Överföringen av ansökan kan alltså för växtförädlarrättens del ske även under invändningsförfarandet. Någon överföring av själva registreringen hos registreringsmyndigheten är emellertid inte möjlig.

Kommittén angav att möjligheten till överföring torde få sin största betydelse just i invändningsärendena. Bakgrunden till denna bedömning var det förslag som kommittén lade fram om att officialprövningen av relativa hinder skulle avskaffas vid förfarandet för registrering av varumärken (och också firmor). Det skulle därför vara först i detta skede innehavare av äldre rättigheter skulle komma att involveras och det stora flertalet påståenden om bättre rätt kunna förväntas.

Regeringen har dock i avsnitt 6.3 föreslagit att bestämmelserna om officialprövningen av relativa registreringshinder ska föras över oförändrade till den nya varumärkeslagen. Det saknas därför särskilda skäl att på varumärkesområdet införa en ordning som i hög grad skulle skilja sig från vad som gäller i fråga om överföring på grund av bättre rätt i de övriga lagarna på det industriella rättsskyddets område. Någon möjlighet till överföring av registreringen hos PRV på grund av bättre rätt under invändningsförfarandet bör således inte införas i den nya varumärkeslagen.

Frågan är därefter om det borde finnas andra möjligheter till överföring av en registrering. *Svenska Patentombudsforeningen* har t.ex. ansett att varumärkesregistreringar borde kunna bli föremål för överföring efter det att invändningsförfarandet avslutats. Som beskrivits är det möjligt att efter prövning i domstol få till stånd en sådan överföring när det gäller patent, mönster och växtförädlarrätt, se 53 § första stycket patentlagen (1967:837), 32 § första stycket mönsterskyddslagen (1970:485) och 8 kap. 4 § växtförädlarrättslagen (1997:306). Registreringsmyndigheten är alltså inte inblandad alls i den prövningen.

Redan enligt gällande ordning inom varumärkesrätten finns, som också beskrivits, en möjlighet att få frågan om bättre rätt prövad i domstol genom att föra en positiv fastställsetalan om bättre rätt (44 §). Någon uttrycklig bestämmelse om överföring av rätten till varumärket av domstol på sätt som föreskrivs i patentlagen, mönsterskyddslagen och växtförädlarrättslagen finns emellertid inte i varumärkeslagen. Skälen bakom möjligheterna till överföring av ansökningar vid registreringsmyndigheterna eller av registreringar vid domstol har, som konstaterats, bland annat sin grund i de nyhetskrav som finns inom patent-, mönster- och växtförädlarrätten. Regeringen har emellertid funnit att det inom varumärkesområdet finns övertygande skäl att – trots att krav på nyhet inte uppställs som ett registreringsvillkor – införa en möjlighet att föra över en ansökan på grund av bättre rätt hos registreringsmyndigheten.

Samma skäl, liksom strävan efter likartade lösningar inom hela området för industriellt rättsskydd, talar i och för sig för att även inrätta en möjlighet att överföra varumärkesregistreringar vid domstol på sätt som gäller inom patent-, mönster- och växtförädlarrätten. Kommittén lämnade emellertid inte något sådant förslag. Detta innebär i sin tur att remissinstanserna inte getts tillfälle att komma med synpunkter i anledning av de frågeställningar som en möjlighet till överföring vid domstol skulle kunna medföra, t.ex. om denna möjlighet ska vara begränsad i tiden på sätt som gäller inom patent-, mönster- och växtförädlarrätten. En annan frågeställning som behöver övervägas är om en sådan möjlighet bör förenas med regler till skydd för den som i god tro börjat använda varumärket. Ytterligare omständigheter kan behöva övervägas. Sammantaget finns det så många aspekter av frågeställningen om överföring av varumärkesregistreringar vid domstol som behöver analyseras ytterligare att det inte nu är lämpligt att lägga fram ett sådant förslag. Det är inte heller helt klarlagt vilket det faktiska behovet är. Om det på sikt visar sig att det finns ett reellt behov av en sådan möjlighet även på varumärkesområdet kan det finnas anledning att återkomma till frågan. Att möjligheten till positiv fastställsetalan kommer att finnas kvar framgår av avsnitt 13. Däremot finns det behov av att införa en bestämmelse som uttryckligen gör det möjligt för den som vunnit framgång med en fastställsetalan om bättre rätt att få det nya förhållandet antecknat i varumärkesregistret och kungjort, vilket alltså bör ske. Som nämnts i föregående avsnitt har sådana anteckningar redan tidigare gjorts jämlikt grunderna för 33 § VML.

Härefter uppkommer frågor kring hur de nya möjligheterna till prövning av påståenden om bättre rätt hos registreringsmyndigheten bör utformas rent konkret. Den första frågan att behandla är vilka grunder som ska kunna göras gällande för att ett påstående om bättre rätt ska kunna vinna framgång. Patentbesvärslagen har påtalat att Varumärkeskommitténs förslag innehåller otydligheter när det gäller denna fråga. Regeringen uppfattar kommitténs förslag på så sätt att alla omständigheter som kan konstituera bättre rätt och som därmed kan läggas till grund för en överföring, ska få åberopas precis som på det industriella rättsskyddets område i övrigt. Överföringsmöjligheten ska alltså inte vara begränsad till situationer där tidigare användning åberopas som grund för bättre rätt. Genom kommitténs förslag uppnås likhet med vad som gäller inom patent-, mönster och växtförädlarrätten. Regeringen delar därför

kommitténs uppfattning att alla omständigheter som kan konstituera bättre ska kunna utgöra grund för en begäran om överföring.

PRV har framhållit att det finns en risk för att påståenden om bättre rätt till varumärkesansökningar kommer att framställas i ett relativt stort antal ärenden hos verket och att påståendena egentligen kommer avse situationer om vanlig förväxlingsrisk och snyltning m.m. Med andra ord avser man med påståendet om bättre rätt egentligen bara att uppmärksamma verket på förekomsten av ett relativt hinder. Verket har därför föreslagit att det anges i lagtext vad som avses med överföring på grund av bättre rätt.

Regeringen konstaterar att under ansökningsförfarandet kan vissa påståenden om bättre rätt, t.ex. bättre rätt på grund av överlåtelse, endast leda till rättsföljden att ansökan överförs eftersom rättigheter på grund av avtal m.m. inte utgör hinder för registrering av varumärken. Påståenden om bättre rätt på grund av tidigare användning kan dock leda till antingen att registreringen avslås eller att ansökan om registrering överförs. I sådana situationer bör det vara möjligt för PRV att vid tveksamhet, i enlighet med sin utredningsskyldighet, försöka få fram vad det är den som påstår sig ha bättre rätt vill uppnå. Detta motsvarar de situationer som redan kan ha behövt hanteras av PRV vid påståenden om bättre rätt när det gäller t.ex. registrering av patent. Kommitténs förslag till reglering bygger också på vad som redan gäller för överföringar av ansökningar på det industriella rättsskyddets område i övrigt. Det finns alltså ett förhållandevis enkelt sätt att hantera de problem som eventuellt kan uppkomma och med förslaget uppnås dessutom likhet med övrig lagstiftning på det industriella rättsskyddets område. Kommitténs förslag på denna punkt bör därför genomföras oförändrat.

På patent- och växtförädlarrättsområdet finns bestämmelser om att en ansökan inte får avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet om överföring av ansökan på grund av bättre rätt har prövats slutligt, se 18 § andra stycket patentlagen och 5 kap. 8 § andra stycket växtförädlarrättslagen. På mönsterområdet föreskrivs på samma sätt som för patent och växtförädlarrätt att ansökan inte får avskrivas, avslås eller bifallas. Dessutom föreskrivs att ansökan inte får ändras, 17 § andra stycket mönsterskyddslagen. I samtliga fall har detta motiverats med att man velat förhindra rättsförlust för den som får ansökan överförd på sig (se prop. 1966:40 s. 116, prop. 1996/97:128 s. 38 och prop. 1969:168 s. 184). Samma skäl gör sig gällande i det nu aktuella fallet. För att hindra rättsförlust för den som får ansökan överförd till sig bör ansökan således – på sätt som Varumärkeskommittén föreslog och som gäller på det industriella rättsskyddets område i övrigt – inte få avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet om bättre rätt har prövats slutligt. Eftersom även ändringar av ansökan kan vara till nackdel för den som får ansökan överförd till sig bör också ändringar vara otillåtna under tiden innan yrkandet om överföring slutligt avgjorts, på sätt som gäller inom mönsterrätten och som föreslogs av Varumärkeskommittén.

Med tanke på det extra arbete som uppstår för registreringsmyndigheten i form av korrespondens och överläggningar med den nye sökanden bör den som får en ansökan överförd på sig inte få tillgodogöra sig den ansökningsavgift som redan har betalats för ansökan. Den som får en ansökan överförd på sig bör således betala ny ansökningsavgift.

(Jfr på patentområdet prop. 1966:40 s. 116 och på mönsterområdet prop. 1969:168 s. 183.)

Sveriges Reklamförbund har ifrågasatt kommitténs förslag om att PRV som huvudregel ska vilandeförklara registreringsärendet om rättegång inleds avseende frågan om bättre rätt och endast om det finns särskilda skäl låta handläggningen fortsätta. Sveriges Reklamförbud har erinrat om att en rättegång kräver att parterna mobiliserar resurser och att dessa resurser kan vara bortkastade om det senare visar sig att det finns något absolut hinder mot registreringen.

Regeringen kan konstatera att motsvarande reglering på det industriella rättsskyddets område i övrigt ser annorlunda ut jämfört med kommitténs förslag till reglering av möjligheten till vilandeförklaring. Av patentlagen framgår att om tvist om bättre rätt till uppfinningen är anhängig vid domstol, *må* patentansökningen förklaras vilande i avbidan på att målet slutligt avgörs (17 § andra stycket patentlagen). I mönsterskyddslagen (16 § andra stycket mönsterskyddslagen) och växtförädlarrättslagen (5 kap. 7 § andra stycket växtförädlarrättslagen) används i stället ordet *kan*. Vid regleringens införande i patentlagen konstaterades att bestämmelsen om vilandeförklaring är fakultativ och att patentmyndigheten med hänsyn till omständigheterna får avgöra om ansökan ska förklaras vilande (prop. 1966:40 s. 116).

Även om regeringen kan dela kommitténs bedömning att det i många fall kan vara lämpligt att registreringsärendet vilandeförklaras, finns fog också för den synpunkt som lämnats under remissbehandlingen, nämligen att det kan finnas skäl för att låta registreringsärendet ha sin gång när det är förhållandevis uppenbart att det finns ett absolut hinder mot registreringen. Även när undersökningen av om det finns några absoluta hinder mot registrering kräver ett mer omfattande arbete kan det finnas skäl att låta handläggningen av registreringsärendet fortskrida. Denna prövning måste göras av PRV oavsett utgången i domstolsprocessen och för att inte domstolsförfarandet ska försena ansökningsförfarandet mer än nödvändigt kan det vara effektivare att låta de bägge förfarandena pågå parallellt. Det framstår som lämpligast att registreringsmyndigheten får avgöra om vilandeförklaring bör ske eller inte. Regleringen bör således i denna del utformas i enlighet med den ordning som finns på det industriella rättsområdet i övrigt. Regeln bör alltså göras helt fakultativ och det bör inte införas någon huvudregel om att registreringsärendet ska vilandeförklaras om det inte finns särskilda skäl.

PRV har efterfrågat en analys av om det ska vara möjligt att överföra en del av en ansökan, dvs. ansökan såvitt avser vissa varor eller tjänster. Kommittén berörde inte närmare frågan om en del av en ansökan ska kunna föras över. I kommitténs förslag till lagtext talas dock enbart om överföring av *ansökan* och inte om överföring av del av en ansökan. Avsikten torde därför ha varit att det inte ska kunna vara aktuellt med överföring av delar av ansökningar. Genom denna avgränsning skapas också en enkel och lätthanterlig reglering. Effekterna av motsatt lösning har inte belysts eller kunnat bemötas av remissinstanserna. Någon avvikelse från kommitténs lösning bör därför inte ske på denna punkt. Om det senare framkommer ett behov av att kunna överföra även del av

ansökningar får regeringen återkomma till det i ett annat sammanhang. (Jfr på mönsterområdet prop. 1969:168 s. 224.)

I det nu aktuella lagförslaget föreskrivs alltså endast möjlighet till överföring av en hel ansökan. Därmed inte sagt att den som påstår bättre rätt måste visa att han eller hon har bättre rätt till varumärket för alla de varor eller tjänster som ansökan avser. Det blir en bedömningsfråga för PRV eller domstol i vilken utsträckning frågan om bättre rätt ska påverkas av att t.ex. en agent lagt till ytterligare varor i sin ansökan utöver de varor som den rätta innehavaren använder varumärket för. Eventuell tidigare domstolspraxis om bättre rätt till varumärken som avser just den frågan kan tjäna som ledning vid bedömningen.

14.4 Pantsättning av ett registrerat varumärke

14.4.1 Nuvarande ordning

I den nuvarande varumärkeslagen finns bestämmelser om pantsättning av rätten till ett varumärke i 34 a–34 j §§. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 1996 och infördes för att anpassa den svenska varumärkesrätten till reglerna för gemenskapsvarumärken. Pantsättningsreglerna utformades efter samma modell som sedan tidigare fanns i patentlagen. För en närmare redovisning av bakgrunden och de överväganden som gjordes när bestämmelserna infördes hänvisas till prop. 1995/96:26 s. 31–36.

I korthet innebär de nuvarande bestämmelserna följande. Enligt 34 a § VML kan rätten till ett registrerat varumärke eller till en ansökan om registrering av ett varumärke pantsättas enligt bestämmelserna om detta i varumärkeslagen. I 34 b § VML anges att panträtt i sådan egendom uppkommer genom registrering av ett skriftligt avtal om pantsättning av egendomen. Ansökan om registrering görs hos PRV.

Genom registreringen av pantavtalet får pantsättningen sakrättsligt skydd. Om en pantsatt ansökan om registrering av ett varumärke senare leder till att varumärket registreras, gäller därefter rätten till det registrerade varumärket som pantobjekt (34 d § andra stycket VML).

En ansökan om registrering av pantsättning får göras av den som har rätten till varumärket eller varumärkesansökan eller av den till vilken panträtten har upplåtits (34 c § VML). Även en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige respektive en begäran om att en internationell registrering ska gälla i Sverige kan på motsvarande sätt bli föremål för pantsättning (57 § VML).

Pantsättningen ger panthavaren sakrättsligt skydd dels gentemot den som senare förvärvar äganderätt eller annan rätt till varumärket (eller ansökan om registrering av varumärket), dels gentemot pantsättarens borgenärer (34 h och 34 i §§ VML).

14.4.2 Överväganden

Regeringens förslag: De nuvarande bestämmelserna om pantsättning av rätten till ett registrerat varumärke förs i huvudsak oförändrade
--

över till den nya varumärkeslagen. I den nya lagen anges dock att sökanden i dessa ärenden ska betala föreskriven ansökningsavgift, något som tidigare reglerats endast i förordningsform. Den bestämmelse bland pantsättningsbestämmelserna som behandlar legitimationsverkan av en uppgift om innehavare i varumärkesregistret förtydligas vidare så att det framgår att den endast rör legitimationsverkan när det gäller frågor om registrering av pantupplåtelser. Vidare införs en bestämmelse om att panträtten förfaller också i de fall där rätten till en varumärkesansökan har överförts på någon annan.
(7 kap. i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (SOU 2001:26 s. 468 f.). Kommitténs förslag innehåller dock inte någon bestämmelse om att panträtten förfaller om en ansökan om registrering förs över på någon annan enligt bestämmelserna om bättre rätt.

Remissinstanserna: *Mönsterutredningen* har påpekat att om förslaget att kunna överföra en ansökan om registrering av ett varumärke på grund av bättre rätt genomförs, bör det föreskrivas att panträtten i ett sådant fall är förfallen. I övrigt har ingen av remissinstanserna framfört några synpunkter på förslaget.

Skälen för regeringens förslag: De nuvarande reglerna om pantsättning av rätten till ett varumärke i 34 a–34 j §§ VML trädde i kraft den 1 januari 1996 och infördes för att anpassa den svenska varumärkesrätten till reglerna för gemenskapsvarumärken.

I det lagstiftningsärende som föregick lagändringarna uttalade regeringen att frågan om pantsättningsreglernas utformning fick tas upp på nytt, om det skulle visa sig att det uppkommer praktiska problem vid hanteringen av reglerna (prop. 1995/96:26 s. 35). Ingen av remissinstanserna har dock framfört önskemål om några förändringar av de nuvarande reglerna och såvitt känt har det inte uppkommit några tillämpningsproblem som motiverar en ändring. Regeringen anser därför att de nuvarande reglerna – med ett par mindre justeringar – bör föras över till den nya varumärkeslagen. De mindre ändringar som bör göras behandlas i det följande.

Vid registrering av en pantsättning tas enligt gällande regler ut en ansökningsavgift. Detta sker i enlighet med bestämmelserna i 24 § varumärkesförordningen. Enligt regeringens uppfattning bör det av tydlighetsskäl redan av lagtexten framgå att en ansökningsavgift tas ut. Även i andra situationer då ansökningsavgift tas ut har regeringen föreslagit att detta ska framgå direkt av lagtexten, exempelvis när det gäller ansökningsavgift vid registrering av ett varumärke (se 2 kap. 1 § och avsnitt 9.2.2). Regeringen ansluter sig därför till Varumärkeskommitténs förslag att ett förtydligande tillägg avseende detta bör göras i den bestämmelse i den nya lagen som motsvarar nuvarande 34 b § första stycket.

I den nuvarande lagen finns i 34 c § andra stycket en bestämmelse om legitimationsverkan av innehavaruppgiften i varumärkesregistret. I bestämmelsen anges att den som i varumärkesregistret anges som innehavare av ett registrerat varumärke ska anses ha rätt till märket, om inte annat framgår i ärendet. Ordalydelsen i bestämmelsen är generellt

utformad och har alltså inte uttryckligen begränsats till frågor om registrering av en pantupplåtelse. Samtidigt är det uppenbart av det sammanhang i vilket bestämmelsen förekommer att den endast är avsedd att reglera legitimationsverkan i förhållande till registreringar av pantupplåtelser. Regeringen anser att detta, såsom Varumärkeskommittén har föreslagit, bör förtydligas i den nya lagen.

Upplysningsvis kan nämnas att det enligt regeringens förslag till ny varumärkeslag även finns en bestämmelse om legitimationsverkan av en anteckning av innehavare när det gäller mål och ärenden om varumärkesregistreringar (se den föreslagna 6 kap. 2 §).

Enligt 34 f § i den nuvarande lagen förfaller panträtten om rätten till varumärket eller varumärkesansökan på grund av bestämmelserna i lagen inte vidare ska gälla. I avsnitt 14.3.3 föreslås att det i den nya varumärkeslagen ska införas en möjlighet att föra över en ansökan om registrering på grund av bättre rätt till ett varumärke. Denna möjlighet finns sedan tidigare på bl.a. patentområdet men har alltså inte funnits på detta sätt i varumärkesrätten. En följd av denna förändring är, som *Mönsterutredningen* har påpekat, att det i den nya varumärkeslagen också bör införas en bestämmelse som innebär att panträtten förfaller om rätten till varumärkesansökan överförs. Bestämmelsen i den nya varumärkeslagen bör lämpligen utformas på motsvarande sätt som 99 § patentlagen, dock med det undantaget att bestämmelsen i den nya varumärkeslagen bara kommer att omfatta överföring av ansökningar.

14.5 Registrering såsom i hemlandet

14.5.1 Nuvarande ordning

I 29 § VML föreskrivs att regeringen under förutsättning av ömsesidighet kan förordna att ett varumärke som är registrerat i en främmande stat kan, med de förbehåll som anges i förordnandet, registreras i Sverige såsom det är registrerat i den främmande staten. Vidare föreskrivs att en registrering av ett varumärke, som i annat fall inte hade kunnat registreras här, inte ska gälla i vidare mån eller för längre tid än i den främmande staten.

De materiella bestämmelserna finns i 2 § förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m. Av första stycket framgår att om någon som är hemmahörande i en stat som är ansluten till Pariskonventionen söker registrering av ett varumärke, som är registrerat för honom eller henne i hemlandet, får märket registreras i Sverige såsom det är registrerat i den främmande staten. Från denna regel gäller vissa undantag. Av bestämmelsens andra stycke framgår att huvudregeln inte gäller om varumärket är av beskaffenhet att göra intrång i rätt som här i riket förvärvats av annan än sökanden. Undantag gäller vidare om varumärket saknar egenartad karaktär eller är sammansatt av tecken eller benämningar som i handeln kan tjäna till att ange varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande eller som blivit vanliga i gängse språkbruk eller i lojalt och konstant handelsbruk här i riket. Slutligen undantas det fallet att varumärket strider mot sedlighet eller allmän ordning eller

uppenbarligen är ägnat att vilseleda allmänheten. I bestämmelsens tredje stycke anges att vid bedömning av ett varumärkes registrerbarhet enligt den aktuella paragrafen ska hänsyn tas till alla föreliggande omständigheter och särskilt till den tid och omfattning som märket varit i bruk. Av fjärde stycket framgår att ett hemlandsbevis ska ges in vid ansökan om registrering som endast kan registreras med stöd av paragrafen, liksom vid förnyelse av en sådan registrering, även om detta i annat fall inte skulle ha krävts enligt 1 § i förordningen.

14.5.2 Överväganden

Regeringens förslag: Bestämmelserna om registrering såsom i hemlandet i 29 § varumärkeslagen och i 2 § förordningen om utländska varumärken m.m. förs med vissa sakliga förändringar över till den nya varumärkeslagen. Ett varumärke som är registrerat i en stat ansluten till Pariskonventionen ska under i huvudsak samma förutsättningar som hittills kunna registreras i Sverige såsom det är registrerat i hemlandet. Den nuvarande regeln om att sådan registrering inte får ske om varumärket saknar egenartad karaktär ändras på så sätt att hinder i stället föreligger om märket helt saknar särskiljningsförmåga.

I fortsättningen ska även en varumärkesregistrering i en stat eller ett område anslutet till WTO-avtalet ge rätt till registrering såsom i hemlandet.

Vidare ska ett varumärke som registrerats i en stat eller ett område som inte är anslutet till Pariskonventionen eller WTO-avtalet registreras i Sverige såsom 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.

(4 kap. 1 och 2 §§ i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (SOU 2001:26 s. 454 f.).

Remissinstanserna: *PRV* har bl.a. anfört att det är bra att det i bestämmelsen klargörs att registreringen ”helt och hållet” ska sakna egenartad karaktär för att kunna nekans registrering i Sverige. Verket har vidare väckt frågan om inte begreppet egenartad karaktär bör kunna ersättas med begreppet särskiljningsförmåga. Om dessa begrepp inte kan användas synonymt har verket ansett att det bör anges vad som avses med begreppet egenartad karaktär. I övrigt har ingen av remissinstanserna framfört några synpunkter på förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Kommitténs förslag innebar att den nuvarande regleringen och de materiella bestämmelserna i 29 § VML och 2 § förordningen om utländska varumärken m.m. om s.k. telle-quelle-registrering i sin helhet skulle föras över till den nya varumärkeslagen. Regeringen delar kommitténs uppfattning att regleringen i denna del bör finnas i lag. Kommitténs förslag innebar också att vissa sakliga förändringar skulle göras i bestämmelserna.

Bestämmelsen i 2 § förordningen om utländska varumärken m.m. bygger på artikel 6*quinquies* i Pariskonventionen. I den svenska versionen av konventionstexten anges att en konventionsstat får vägra registrering av ett varumärke såsom i hemlandet bl.a. om märket "helt och hållet saknar egenartad karaktär". Kommitténs förslag innebar att detta rekvisit i den nya varumärkeslagen skulle ha samma ordalydelse som i Pariskonventionen. PRV har väckt frågan om inte begreppet egenartad karaktär skulle kunna bytas ut mot begreppet särskiljningsförmåga. I övrigt har remissinstanserna inte framfört någon synpunkt på förslaget.

Uttrycket egenartad karaktär förekommer inte någon annanstans i vare sig den gällande varumärkeslagen eller i kommitténs förslag till ny varumärkeslag. Enligt regeringens uppfattning bör det i lagtexten inte tas in olika begrepp om dessa är avsedda att ha samma materiella innebörd.

I den franska konventionstexten används i artikel 6*quinquies* uttrycket "sont dépourvues de tout caractère distinctif". I den engelska språkversionen används "devoid of any distinctive character". En jämförelse kan göras med hur dessa uttryck använts i de unionsrättsliga reglerna. I artikel 3.1 b i varumärkesdirektivet respektive i artikel 7.1 b i varumärkesförordningen finns bestämmelser om att ett varumärke inte får registreras om det saknar särskiljningsförmåga. I den franska och den engelska språkversionen används i bestämmelserna uttrycken "sont dépourvues de caractère distinctif" respektive "devoid of any distinctive character". I de franska och engelska versionerna av artikel 6*quinquies* i Pariskonventionen och i de unionsrättsliga reglerna görs det alltså inte som i Sverige någon språklig åtskillnad mellan begreppen "egenartad karaktär" och "särskiljningsförmåga". Sett mot denna bakgrund anser regeringen att dessa båda begrepp måste anses ha samma betydelse. I den nya varumärkeslagen bör därför det inom varumärkesrätten vedertagna begreppet särskiljningsförmåga användas i stället för egenartad karaktär.

Ytterligare en fråga är om bestämmelsen i den nya varumärkeslagen bör utformas så att det framgår att varumärket "helt och hållet" ska sakna särskiljningsförmåga för att ett varumärke ska vägras registrering såsom i hemlandet. Som framgått tidigare finns det ett sådant krav enligt artikel 6*quinquies* i Pariskonventionen. Regeringen ansluter sig till kommitténs och PRV:s uppfattning att lagtexten i nya varumärkeslagen bör utformas så att den ansluter närmare till utformningen av konventionen på denna punkt. Språkligt sett är det enligt regeringens uppfattning dock lämpligare att bestämmelsen utformas så att registrering såsom i hemlandet inte får ske om varumärket helt saknar särskiljningsförmåga.

I sak innebar kommitténs förslag också en viss förändring såtillvida att det, på samma sätt som när det gäller bestämmelserna om prioritet, i bestämmelsen uttryckligen angavs att även en sökande som är hemmahörande i en stat eller i ett område som är anslutet till WTO-avtalet skulle ha rätt till registrering såsom i hemlandet. Förslaget innehöll vidare en fakultativ regel om att registrering såsom i hemlandet därutöver skulle kunna beviljas om sökandens hemland ger en svensk registrering motsvarande rätt (s.k. reciprocitet) och om lagstiftningen där i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot kommitténs förslag i denna del. Regeringen ser inte anledning att göra någon annan

bedömning. Det finns dock inte skäl att låta bestämmelsen om rätt till registrering såsom i hemlandet på grund av reciprocitet vara fakultativ. Även denna bestämmelse bör vara obligatorisk.

Sammanfattningsvis anser regeringen att bestämmelserna om registrering såsom i hemlandet bör tas in i den nya varumärkeslagen och i huvudsak ha samma materiella innehåll som i dag. Vissa sakliga ändringar bör dock göras. I fortsättningen bör även en registrering i en stat eller ett område anslutet till WTO-avtalet ge rätt till registrering såsom i hemlandet. Detsamma bör gälla även beträffande en varumärkesregistrering i en stat eller ett område som inte är anslutet till Pariskonventionen eller WTO-avtalet, om motsvarande rätt ges en svensk registrering där den tidigare registreringen gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen. Slutligen bör den nuvarande regeln om att sådan registrering inte får ske om varumärket saknar egenartad karaktär ändras på så sätt att hinder i stället föreligger om märket helt saknar särskiljningsförmåga.

14.6 Utmätning och konkurs

14.6.1 Nuvarande ordning – svenska förhållanden

Rätten till ett inarbetat varumärke eller annat inarbetat varukännetecken får inte utmätas (34 § femte stycket första meningen VML). I övrigt är möjligheterna att utmäta varukännetecken inte begränsade enligt varumärkeslagen.

Enligt huvudregeln i den konkursrättsliga lagstiftningen kan bara egendom som är sådan att den kan utmätas ingå i ett konkursbo, 3 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672). Eftersom inarbetade varumärken och andra inarbetade varukännetecken undantagits från möjligheten till utmätning, skulle sådana kännetecken enligt den konkursrättsliga huvudregeln inte kunna ingå i konkursboet om innehavaren försattes i konkurs. I varumärkeslagen finns dock en särregel om att sådana inarbetade varumärken och andra inarbetade varukännetecken ingår i konkursboet (34 § femte stycket andra meningen VML). I övrigt finns för varukännetecken inga särskilda exekutionshinder av relevans vid konkurs.

Reglerna om utmätning och konkurs gäller även för de varukännetecknen som omfattas av kollektivmärkeslagen, se 2 § kollektivmärkeslagen.

Enligt de firmarättsliga reglerna får en firma inte utmätas, 14 § första meningen fimalagen (1974:156), förkortad FL. Om innehavaren försätts i konkurs ingår dock rätten till firman i konkursboet, om inte firman innehåller gäldenärens, eller vid handelsbolags konkurs, bolagsmans släktnamn (14 § andra meningen FL). En firma som inte ingår i konkursboet får ändå användas under den tid verksamheten bedrivs för boets räkning (14 § tredje meningen FL).

För övriga delar av det industriella rättsskyddets område saknas undantagsregleringar när det gäller utmätning och konkurs. Patent, mönster och växtförädlarrätt kan således bli föremål för utmätning och ingår i konkursboet vid innehavarens konkurs.

14.6.2 Internationella bestämmelser

Ett gemenskapsvarumärke kan bli föremål för exekutiva åtgärder (artikel 20.1 i varumärkesförordningen). Ett gemenskapsvarumärke kan ingå i sådana insolvensförfaranden som inleds i den medlemsstat på vars territorium gäldenärens huvudsakliga intressen finns (artikel 21.1 i varumärkesförordningen). Ytterligare bestämmelser om exekutiva åtgärder och insolvensförfaranden finns i artiklarna 20, 21 och 23 i varumärkesförordningen.

I varumärkesdirektivet saknas bestämmelser om utmätning och konkurs.

14.6.3 Överväganden

Regeringens förslag: De nuvarande bestämmelserna om utmätning och konkurs förs i sak oförändrade över till den nya varumärkeslagen.
(10 kap. 9 § i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag innebär att det av den nya varumärkeslagen ska framgå att alla typer av varukännetecken, även registrerade varumärken, ingår i konkursboet om innehavarens egendom avträds till konkurs. Om ett varukännetecken innehåller ett personnamn ska dock endast de övriga delarna av kännetecknet ingå i konkursboet, om inte kännetecknet är registrerat eller inarbetat. Ett kännetecken som enligt dessa regler inte ingår i konkursboet ska ändå få användas i den rörelse som bedrivs för boets räkning. I övrigt överensstämmer kommitténs förslag i huvudsak med regeringens. Se SOU 2001:26 s. 467 f.

Remissinstanserna har inte haft några synpunkter i anledning av förslagen.

Skälen för regeringens förslag: Den första frågan att behandla är Varumärkeskommitténs förslag att föra över hittills gällande reglering av vilka varukännetecken som ska kunna utmätas. I detta avseende delar regeringen kommitténs uppfattning. Bestämmelsen om att inarbetade varumärken och inarbetade varukännetecken inte får utmätas bör alltså oförändrad i sak föras över till den nya varumärkeslagen.

Den andra frågan att behandla är kommitténs förslag att ett varukännetecken som varken är inarbetat eller registrerat och som innehåller ett personnamn inte i enlighet med huvudregeln vid konkurs ska ingå i konkursboet, utan i stället – i de delar som avser personnamnet – innehas av konkursgäldenären. Övriga delar av kännetecknet ska alltså enligt förslaget ingå i konkursboet.

Med personnamn avsåg kommittén egenartade efternamn, ensamt för sig eller tillsammans med innehavarens förnamn. Denna terminologi avviker i viss mån från den som förekommer inom namnrätten, där man med personnamn avser såväl för- och mellannamn som efternamn och där det inte uppställs några krav på att efternamnet ska vara egenartat för att anses utgöra ett personnamn (se Höglund, Namnlagen, andra upplagan, Stockholm 1998, s. 34 f.). Syftet med förslaget är dock att egenartade efternamn (i vissa fall i förening med ett förnamn) som är

skyddade som varukännetecken, men som varken är registrerade eller inarbetade, i fortsättningen inte helt och hållet ska ingå i konkursboet.

Eftersom varukännetecknet varken får vara registrerat eller inarbetat för att enligt förslaget undantas från att ingå i konkursboet, omfattar förslaget endast sådana egenartade efternamn som enbart har skydd såsom s.k. naturliga varukännetecken. Förslaget avviker därmed från den undantagsregel som finns på firmaområdet, vilken omfattar alla slags efternamn och utan att det ställs upp krav på att namnet inte får ingå i en firma som åtnjuter skydd genom registrering eller inarbetning.

Mot bakgrund av hur undantagsbestämmelsen har utformats får utrymmet för att tillämpa den föreslagna bestämmelsen anses vara litet. Till detta kommer att förslaget innebär att de varukännetecken som omfattas av undantagsregeln inte helt ska undantas från att ingå i konkursboet, utan endast de delar som avser det egenartade efternamnet (i vissa fall i förening med ett förnamn). Övriga delar av varukännetecknet ska ingå i konkursboet. En sådan uppdelning av rättigheter, som också avviker från vad som gäller enligt den firmarättsliga regleringen, verkar kunna leda till tillämpningsproblem och dessutom kan det ifrågasättas om det ens är möjligt att dela upp ett kännetecken på det föreslagna sättet.

Det har heller inte framkommit att det finns något större praktiskt behov av den föreslagna undantagsregleringen, som skulle innebära att konkursboet inte skulle få ta varukänneteckensrättens förmögensvärde i anspråk. Visserligen finns det självklart ett intresse för den näringsidkare som tidigare var innehavare av varukännetecknet att även fortsättningsvis kunna använda sitt eget efternamn, men det intresset är redan tillgodosett genom att ensamrätten till ett varukännetecken aldrig hindrar att någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, i näringsverksamhet använder sitt namn. Regeringen ser inte heller i övrigt något behov av den föreslagna regleringen. Förslaget bör därför inte genomföras.

Som beskrivits kan varukännetecken, förutom inarbetade varumärken och inarbetade varukännetecken, utmätas och därmed även ingå i konkursboet vid en konkurs. Genom den nuvarande regeln i varumärkeslagen har föreskrivits att även inarbetade varumärken och inarbetade varukännetecken, trots att de inte kan utmätas, kan ingå i konkursboet. Eftersom det redan enligt nuvarande regler är klart att alla varukännetecken kan ingå i ett konkursbo finns det inte något behov av en regel av det slag som Varumärkeskommittén föreslog och av vilken skulle framgå att alla typer av varukännetecken ingår i konkursboet. En sådan regel bör därför inte införas i den nya varumärkeslagen.

Mot denna bakgrund bör de nuvarande bestämmelserna om utmätning och konkurs föras över i sak oförändrade till den nya varumärkeslagen.

14.7 Överklagande

<p>Regeringens förslag: De nuvarande bestämmelserna om överklagande av slutliga beslut i ärenden om registrering av ett varumärke, i ärenden om att en internationell varumärkesregistrering</p>

ska gälla i Sverige samt invändningsärenden förs i sak oförändrade över till den nya varumärkeslagen.

Det införs en bestämmelse som innebär att andra slutliga beslut av Patent- och registreringsverket enligt varumärkeslagen ska kunna överklagas inom två månader från dagen för beslutet.

(10 kap. 10 § i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag överensstämmer i sak med regeringens (SOU 2001:26 s. 477 f.).

Remissinstanserna har inte framfört några synpunkter på förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Enligt 47 § första stycket varumärkeslagen får ett slutligt beslut av Patent- och registreringsverket överklagas av sökanden, om det har gått honom eller henne emot. Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot en registrering får överklagas av innehavaren av varumärket eller av invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. (Frågan om prövning av en återkallad invändning har behandlats i avsnitt 9.3.2.) Motsvarande överklagandebestämmelser finns också i ärenden om internationell varumärkesregistrering (63 § varumärkeslagen).

Kommitténs förslag innebar att de nuvarande reglerna, med ett undantag som behandlas nedan, skulle utformas på samma sätt i den nya varumärkeslagen. Regeringen har samma utgångspunkt. Även i fortsättningen bör slutliga beslut i ärenden om registrering av varumärken och i ärenden om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige endast kunna överklagas av sökanden, förutsatt att beslutet har gått sökanden emot. Att beslutet måste ha gått sökanden emot för att det ska kunna överklagas behöver dock inte anges särskilt i lagtexten, eftersom detta framgår av 22 § förvaltningslagen. Ett beslut att registrera ett varumärke i enlighet med ansökan kan alltså inte överklagas. En tredje man, t.ex. en konkurrent, som anser att beslutet är felaktigt kan i stället göra invändning mot registreringen.

Som kommittén föreslog bör det inte heller göras några förändringar när det gäller vilka som får överklaga slutliga beslut i invändningsärenden.

I ett annat avseende innebär dock kommitténs förslag en saklig förändring. Som framgått är det i dag, bortsett från i invändningsärenden, endast sökanden som får överklaga. Detta gäller även i andra ärenden än sådana som gäller registrering av ett varumärke, t.ex. i ärenden om anteckning av ny innehavare. Om den som var antecknad som innehavare före beslutet inte var sökande i anteckningsärendet, har denne inte någon möjlighet att överklaga Patent- och registreringsverkets beslut. Eftersom den tidigare antecknade innehavaren kan drabbas negativt av beslutet, bör det finnas en möjlighet för denne att överklaga beslutet. Regeringen delar därför kommitténs uppfattning att överklagandebestämmelserna i den nya varumärkeslagen bör ändras så att det blir möjligt också för andra än sökanden att överklaga verkets slutliga beslut i dessa situationer. Av 22 § förvaltningslagen framgår att det krävs att beslutet har gått den som vill klaga emot för att det ska kunna överklagas.

15 Varumärkeslagens utformning med hänsyn till Singaporekonventionen om varumärkesrätt

15.1 Allmänt om Singaporekonventionen om varumärkesrätt

15.1.1 Inledning

I oktober 1994 antogs Trademark Law Treaty (i fortsättningen benämnd 1994 års TLT) vid en diplomatkonferens i Genève. Konventionens syfte är att tillnära och effektivisera de nationella och regionala systemen för registrering av varumärken och på så sätt göra förfarandet enklare och mer förutsebart. Konventionen är begränsad till förfarandefrågor. I maj 2009 hade 43 länder tillträtt konventionen. Sverige har inte tillträtt den. 1994 års TLT trädde i kraft den 1 augusti 1996.

Efter att 1994 års TLT antogs har ett omfattande arbete pågått inom FN:s immaterialrättsorganisation World Intellectual Property Organization (WIPO) för att vidareutveckla den internationella varumärkesrätten. Detta arbete ledde till att en reviderad varumärkeskonvention, Singaporekonventionen om varumärkesrätt (Singapore Treaty on the Law of Trademarks, fortsättningsvis benämnd Singaporekonventionen om varumärkesrätt) kunde antas vid en diplomatkonferens som hölls i Singapore i mars 2006. I samband därmed antogs också en resolution som innefattar uttalanden om bl.a. att WIPO och medlemsländerna ska bistå de minst utvecklade länderna och utvecklingsländerna med tekniskt bistånd – innefattande tekniskt, rättsligt och andra former av stöd – för att förbättra dessa länders möjligheter att genomföra konventionen i nationell rätt. Konventionen undertecknades av 54 stater.

Singaporekonventionen om varumärkesrätt trädde i kraft den 16 mars 2009. Alla stater som tillhör WIPO har rätt att ansluta sig till Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Också vissa internationella organisationer, bl.a. EU, har rätt att ingå som fördragsslutande part.

I december 2009 hade 20 stater tillträtt konventionen.

15.1.2 En överblick över innehållet i Singaporekonventionen om varumärkesrätt

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

viss typ av ansökan (eller annan begäran) ska avtalsparterna enligt artikel 8.5 emellertid alltid godta en ansökan (eller annan begäran) som är utformad i enlighet med formuläret.

En ändring av artiklarna i konventionen kan bara göras av en samman kallad diplomatkonferens (artikel 25). Tillämpningsföreskrifterna kan däremot ändras genom beslut av konventionsstaternas generalförsamling (artikel 23.2 ii). I sammanhanget bör nämnas att flera sakligt sett viktiga regler finns i tillämpningsföreskrifterna. I vissa delar kompletterar innehållet i tillämpningsföreskrifterna artiklarna i sådan utsträckning att denna normgivning går utöver vad som skulle kunna regleras i en svensk förordning. Det kan nämnas att Sverige under förhandlingarna arbetade för en ändring bestående i att flytta sakligt viktiga bestämmelser från tillämpningsföreskrifterna till konventionen. Den lösning som majoriteten av de förhandlande staterna föredrog vad gäller denna frågeställning bedömdes dock i slutskedet av förhandlingarna som acceptabel.

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

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

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

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

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

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

En närmare beskrivning av innehållet i de flesta av artiklarna och de tillämpningsföreskrifter som hör till dessa finns i avsnitt 15.2–15.16.

15.2 Varumärkeslagens utformning med hänsyn till Singaporekonventionen om varumärkesrätt

Regeringens förslag: Den nya varumärkeslagen ska utformas så att ett svenskt tillträde till Singaporekonventionen om varumärkesrätt möjliggörs.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens (se Ds 2008:28 s. 100 f.)

Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. *Svenska Patentombudsforeningen* har tillagt att Sverige i WIPO och andra internationella forum bör verka för att konventionen får bredast möjliga uppslutning.

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

Singaporekonventionen om varumärkesrätt innebär att flera omotiverat betungande och godtyckliga regler och krav förbjuds. Förfarandet blir därigenom enklare, mer förutsebart och rättssäkert. För de svenska företag som agerar internationellt och som har behov av att skydda sina varumärken i många länder innebär det att onödigt merarbete kan undvikas och att företagens kostnader för att registrera sina varumärken minskar. Särskilt gäller detta för de företag som är verksamma i länder där myndighetsutövningen i högre grad präglas av formalism.

För Sverige har det av dessa skäl varit naturligt att stödja och aktivt delta i det harmoniseringsarbete som lett fram till Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Bestämmelserna i konventionen ligger i linje med svenska förvaltningsrättsliga principer och är i de flesta fall okontroversiella. De förändringar som behöver göras i svensk rätt är relativt begränsade och innebär inte några avsteg från dessa principer. Som *Kommerskollegium* påpekat kan ett tillträde till konventionen vara till fördel för svenska företag genom att det blir enklare och mindre kostsamt att ansöka om varumärkesregistrering i de länder som är anslutna till konventionen. Detta stämmer väl överens med regeringens övergripande målsättning att de regler som styr företagandet ska vara utformade så att det blir enklare att starta och driva företag. Även inom EU finns det en samsyn om att konventionen är viktig.

Mot denna bakgrund anser regeringen, som föreslogs i promemorian, att Sverige bör tillträda Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Lagen bör därför utformas så att ett sådant tillträde möjliggörs.

Den fortsatta framställningen

Regeringen har tidigare i denna lagrådsremiss, med utgångspunkt i Varumärkeskommitténs förslag, lämnat förslag till hur den nya varumärkeslagen bör vara utformad. I den fortsatta framställningen görs en genomgång av hur den föreslagna lagregleringen förhåller sig till Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

Behovet av lagändringar till följd av konventionen är relativt begränsat. Generellt är det så att flera av de frågor som omfattas av konventionen i svensk rätt regleras på förordningsnivå; dessa frågor behandlas inte närmare här. Det är dock nödvändigt att göra vissa lagändringar i förhållande till kommitténs lagförslag. I det följande behandlas även de bestämmelser där konventionen föranleder lagändringar utöver de som omfattas av kommitténs förslag.

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

15.3 Tillämpningsområdet för Singaporekonventionen om varumärkesrätt – artikel 2

Regeringens bedömning: Inga ändringar behöver göras i förslaget till ny varumärkeslag till följd av artikel 2 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt om konventionens tillämpningsområde.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens (se Ds 2008:28 s. 102 f.).

Remissinstanserna har antingen instämt i eller inte haft någon erinran mot promemorians bedömning. *Patent- och registreringsverket (PRV)* har anfört att konventionen visserligen inte är tillämplig på internationella registreringar enligt Madridsystemet, men att dessa regler i den utsträckning det är möjligt bör vara utformade på samma sätt som för nationella registreringsansökningar.

Skälen för regeringens bedömning: Frågan om konventionens tillämpningsområde regleras i artikel 2 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt. I artikel 2.1 anges att konventionen ska tillämpas på alla kännetecken som kan registreras som varumärken enligt nationell rätt. Vidare följer av artikel 2.2 a att den ska tillämpas på kännetecken för såväl varor som tjänster. Den valda konstruktionen skiljer sig från vad som gäller enligt 1994 års TLT, i vilken det specificeras vilka slags kännetecken som den är tillämplig respektive inte tillämplig på.

Tillämpningsområdet för Singaporekonventionen om varumärkesrätt är alltså mer generellt definierat och innebär att konventionsstaterna inte i sina nationella rättsordningar får ha bestämmelser som står i strid med konventionen för vissa särskilda typer av kännetecken. Om en konventionsstat exempelvis accepterar registrering av hologram eller ljud- och doftmärken ska registreringsbestämmelserna stämma överens

med konventionen. (Som framgår av nästa avsnitt kan det däremot ställas olika slags krav på vilka handlingar som ska ges in beroende på vilken typ av varumärke det är fråga om.) I detta sammanhang bör det vidare uppmärksammas att de stater som är anslutna till konventionen enligt artikel 16 måste tillåta registrering av varumärken för tjänster och för sådana märken tillämpa de bestämmelser i Pariskonventionen som avser varumärken för varor. Enligt artikel 2.2 b ska konventionen däremot inte tillämpas på kollektiv-, kontroll- och garantimärken.

Registreringsförfarandet enligt hittills gällande svensk ordning är utformat på ett enhetligt sätt och går till på i princip samma sätt oavsett vilket slags varumärke det är fråga om. Det finns inte några särregler för registreringsförfarandet för vissa slags varumärken. Som konstaterades i promemorian överensstämmer alltså den nuvarande varumärkeslagen (1960:644), VML, med artikel 2.

Regeringens förslag till ny varumärkeslag innebär inte några sakliga förändringar i detta avseende. Även i den nya varumärkeslagen föreslås registreringsförfarandet vara utformat på ett enhetligt sätt oavsett vilket slags varumärke registreringen avser. Den föreslagna regleringen står således i överensstämmelse med artikel 2. Inga ändringar i förslaget till ny varumärkeslag behöver därför göras till följd av artikel 2 i konventionen.

Som *PRV* har anmärkt är konventionen inte tillämplig på internationella varumärkesregistreringar. Regeringen har i avsnitt 11.4 behandlat frågan om hur regleringen avseende internationella registreringar bör vara utformad. Regeringen har därvid haft som utgångspunkt att en enhetlig utformning av regleringen för internationella och nationella registreringar bör eftersträvas.

15.4 Formella krav på en ansökan om registrering – artikel 3

Regeringens förslag: Den nuvarande bestämmelsen om krav på hemlandsbevis förs inte över till den nya varumärkeslagen.

I övrigt behöver inga ändringar göras i förslaget till ny varumärkeslag till följd av artikel 3 i Singaporekonventionen om de formella krav som får ställas på en ansökan om registrering.

Kommitténs förslag innebär att det i den nya varumärkeslagen föreskrivs att en sökande som är hemmahörande i en stat som är ansluten till Pariskonventionen eller i en stat eller i ett område som är anslutet till WTO-avtalet ska vara undantagen från kravet på hemlandsbevis. Kravet på hemlandsbevis ska inte heller gälla om sökandens hemland tillerkände den som driver näringsverksamhet i Sverige motsvarande förmåner vid ansökan om registrering i det landet. Förslaget behandlar inte Singaporekonventionen och innehåller därför inget undantag från kravet på hemlandsbevis för en sökande vars hemland är anslutet till konventionen (se SOU 2001:26 s. 453 f.).

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med kommitténs, dock med tillägget att även en sökande vars hemland är anslutet till

Singaporekonventionen om varumärkesrätt undantas från kravet på hemlandsbevis.

Remissinstanserna har inte haft några synpunkter på förslagen.

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

En konventionsstat får kräva att det i ansökan lämnas vissa upplysningar om sökanden och eventuellt ombud (se artikel 3.1 a ii–vi). I promemorian konstaterades att de nuvarande reglerna om detta i 17 § VML och 9 § varumärkesförordningen (1960:648) (VMF) i sak överstämmer med artikel 3.1 a ii–vi i konventionen. Regeringen har ingen annan uppfattning. I avsnitt 9.2.2 föreslår regeringen att dessa bestämmelser ska tas in i den nya varumärkeslagen utan några ändringar i sak. Några ändringar i de föreslagna bestämmelserna behöver inte göras.

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

Frågan om prioritet har behandlats i avsnitt 9.9.2. Som konstaterades i promemorian medför konventionen inte något behov av sakliga ändringar i de hittills gällande prioritetsbestämmelserna. Regeringens förslag innebär att dessa bestämmelser, som i huvudsak finns i förordning, med vissa förändringar förs över till den nya varumärkeslagen. Inte heller dessa bestämmelser i förslaget till ny varumärkeslag behöver ändras till följd av konventionen.

I artikel 3.1 a ix–xii finns bestämmelser om vilken dokumentation som får krävas av sökanden vid registrering av olika slags varumärken. I dessa bestämmelser hänvisas i huvudsak till tillämpningsföreskrifterna, där de materiella reglerna återfinns. Bestämmelserna är relativt detaljerade och beskrevs närmare i promemorian. Generellt kan sägas att konventionsstaterna har större handlingsfrihet att ställa upp regler när det gäller vilka avbildningar etc. som ska ges in vid registrering av icke-traditionella varumärken, exempelvis hologram, färgmärken och ljudmärken (se regel 3.5 och 3.6). För mer traditionella varumärken samt tredimensionella varumärken är regleringen mer detaljerad (se regel 3.2–3.4).

I svensk rätt finns bestämmelser om hur ett varumärke ska återges i 17 § VML. Här anges att märket tydligt ska anges i ansökan. Denna bestämmelse är i överensstämmelse med konventionen. Regeringens förslag innebär att en i huvudsak motsvarande regel ska tas in i den nya varumärkeslagen.

I övrigt finns i dag den närmare regleringen om hur ett sökt varumärke ska avbildas m.m. i varumärkesförordningen. Även fortsättningsvis bör dessa frågor regleras i förordningsform. Regeringen återkommer därför till dessa frågor i samband med utfärdandet av förordningsbestämmelser till den nya varumärkeslagen.

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

Av artikel 3.4 följer att konventionsstaterna inte får ställa upp några krav på en ansökan som inte har stöd i artikel 3.1, 3.3 eller 8 i konventionen. Här räknas också särskilt upp fyra förbjudna krav. Av relevans för svensk rätt är förbudet i artikel 3.4 iv mot att konventionsstat kräver att en sökande ger in ett s.k. hemlandsbevis som visar att varumärket har registrerats i en annan konventionsstat eller i en stat som är part till Pariskonventionen.

I dag gäller enligt 28 § VML och 9 § tredje stycket VMF att en utländsk sökande som inte bedriver näringsverksamhet i Sverige ska visa att märket är registrerat för honom eller henne i hemlandet för de varor ansökningen avser här i Sverige. Enligt 28 § andra stycket VML får regeringen, under förutsättning av ömsesidighet, föreskriva att första stycket inte ska tillämpas beträffande viss främmande stat. Sådana föreskrifter har meddelats i förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m., för stater som är anslutna till Pariskonventionen, se 1 §. I paragrafen räknas också vissa stater upp särskilt; samtliga dessa stater är emellertid numera anslutna till Pariskonventionen. Ett svenskt tillträde till Singaporekonventionen om varumärkesrätt kräver att Sverige därutöver också undantar sökande från stater som är anslutna till den konventionen från kravet på hemlandsbevis.

Varumärkeskommittén föreslog att bestämmelserna om bl.a. hemlandsbevis skulle anges direkt i den nya varumärkeslagen och inte som i dag delvis finnas på förordningsnivå. I sak innebar kommitténs förslag en viss förändring såtillvida att det, på samma sätt som när det gäller bestämmelserna om prioritet, i bestämmelsen uttryckligen angavs att även en sökande som är hemmahörande i en stat eller i ett område som är anslutet till WTO-avtalet skulle vara undantagen från kravet på hemlandsbevis. Förslaget innehöll inte någon regel om att regeringen under förutsättning av ömsesidighet skulle få meddela undantag från kravet på hemlandsbevis för sökande från en viss stat. I stället innehöll kommitténs förslag en regel om att kravet på hemlandsbevis inte skulle gälla om sökandens hemland tillerkände den som driver näringsverksamhet i Sverige motsvarande förmåner vid ansökan om registrering i det landet.

Som framgått kräver artikel 3 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt en saklig förändring på så sätt att det inte är möjligt att i den nya varumärkeslagen föreskriva krav på hemlandsbevis som träffar en sökande från en stat som är ansluten till den konventionen. Frågan är dock om det finns behov av att över huvud taget behålla kravet på hemlandsbevis (förutom när det är fråga om s.k. telle quelle-registrering).

De flesta stater är numera anslutna till Pariskonventionen. Detsamma gäller i fråga om WTO-avtalet. Eftersom sökanden från samtliga dessa stater är undantagna från kravet på hemlandsbevis tillämpas den nuvarande bestämmelsen i praktiken nästan aldrig. Inte heller i de undantagsfall där bestämmelsen skulle kunna bli aktuell finns det något behov av att fortsättningsvis ställa krav på att hemlandsbevis ska ges in.

Regeringen anser mot denna bakgrund att det i den nya varumärkeslagen inte bör tas in någon bestämmelse om krav på hemlandsbevis.

Förbudet mot krav på hemlandsbevis enligt Singaporekonventionen om varumärkesrätt gäller inte om sökanden åberopar artikel 6*quinquies* i Pariskonventionen och begär att varumärket ska registreras såsom det är registrerat i hemlandet (s.k. *telle-quelle*-registrering). Utformningen av dessa regler, vilka har behandlats i avsnitt 14.5.2, påverkas därför inte av konventionen.

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

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

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

Sammanfattningsvis kräver alltså artikel 3 i konventionen att det görs en saklig ändring i kommitténs förslag till ny varumärkeslag på så sätt att även en sökande från en stat som är ansluten till den nu aktuella konventionen undantas från kravet på hemlandsbevis. I övrigt bör bestämmelserna i sak utformas på det sätt som kommittén har föreslagit.

15.5 Ombuds- och fullmaktsfrågor – artikel 4

15.5.1 Nuvarande ordning

Enligt 31 § VML ska en *innehavare* av ett registrerat varumärke ha ett i Sverige bosatt ombud om innehavaren saknar hemvist här i landet. Ombudet ska ha behörighet att företräda innehavaren i allt som rör märket. Om ombud saknas och rättelse inte vidtas efter föreläggande, kan märket komma att avföras ur registret. Varumärkeslagen innehåller däremot inga ombudsregler för *sökande* i ett varumärkesärende för det fall sökanden saknar hemvist här i landet.

I övriga lagar på det industriella rättsskyddets område finns motsvarande bestämmelser om ombudskrav för *innehavare* som saknar

hemvist i Sverige (71 § patentlagen, 1967:837, 45 § mönsterskyddslagen, 1970:485 och 11 kap. 1 § växtförädlarrättslagen, 1997:306). Dessa bestämmelser är emellertid annorlunda utformade än bestämmelsen i 31 § VML. Dels ställer bestämmelserna inte upp något krav på att ombudet ska företräda innehavaren i allt som rör rättigheten. I stället är kravet endast att ombudet ska ha behörighet att ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden rörande rättigheten, med undantag för stämning i brottmål och föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Dels riskerar rättigheten inte att avföras ur registret om innehavaren inte har något ombud. I stället föreskrivs att delgivning i en sådan situation kan ske genom att handlingen sänds till den adress till innehavaren som finns antecknad i det aktuella registret. Om en fullständig adress inte finns antecknad, kan delgivning i stället ske genom att handlingen hålls tillgänglig hos registreringsmyndigheten och genom att ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll kungörs.

I de övriga lagarna på det industriella rättsskyddets område finns dessutom bestämmelser om ombud för *sökande* som saknar hemvist i Sverige (12 § patentlagen, 12 § mönsterskyddslagen och 5 kap. 4 § växtförädlarrättslagen). Av dessa bestämmelser framgår att en sökande utan hemvist i Sverige får föreläggas att ställa ombud för sig. Ombudet ska ha hemvist i Sverige och behörighet att ta emot delgivning i ärendet. Om föreläggandet inte följs får delgivning ske genom att handlingen sänds till sökanden under dennes senaste kända adress.

15.5.2 Bakgrund

När den nuvarande varumärkeslagen infördes utformades bestämmelsen om ombudskrav för *innehavare* som saknar hemvist här i landet så att bestämmelsen i stort återspeglade då gällande rätt (prop. 1960:167 s. 159 f.). En av de ändringar som gjordes var påföljden för underlåtenhet att anmäla ombud. Tidigare hade i det läget domaren kunnat utse ombud. Den nya bestämmelsen innebar i stället att märket i ett sådant fall avfördes ur registret. När den nuvarande patentlagen infördes bestämdes att man i förhållande till vad som tidigare gällt skulle begränsa kravet på ombudets behörighet. Tidigare hade krävts att ombudet skulle ha behörighet att svara för patenthavaren i allt vad patentet angick. I den nuvarande patentlagen begränsades dock den behörighet som krävs till att avse delgivning rörande patentet. Detta motiverades i förarbetena med att behovet av ombud för en utomlands boende patenthavare begränsar sig till fall då någon vill föra talan mot patenthavaren vid domstol. Det anfördes att det i sådana situationer av praktiska skäl är erforderligt att det finns någon inom riket som är behörig att ta emot delgivning av stämning och andra meddelanden från domstolen (prop. 1966:40 s. 244 f.). Tidigare hade vidare gällt att domaren efter anmälan kunde utse ett nytt ombud för det fall ombudet flyttat utom riket eller annars inte längre hade kvar sin befattning och innehavaren inte anmält nytt ombud. Mot bakgrund av den begränsning av kravet på behörigheten som infördes i patentlagen ansågs som en lämpligare lösning att i dessa fall ge en möjlighet att delge handlingarna i ärendet i förenklad ordning.

Motsvarande ändringar av ombudsbestämmelsen för innehavare som saknar hemvist i Sverige som skett på patenträttens område har också ägt rum på mönsterområdet (prop. 1969:168 s. 254 f.) och på växtförädlarrättsområdet (prop. 1971:40 s. 154 f.).

Den 1 januari 2001 ändrades i vissa avseenden bestämmelserna om ombudskrav för *sökande* i patentlagen och växtförädlarrättslagen (prop. 2000/01:13). Bakgrunden var att Europeiska kommissionen hade överlämnat en formell underrättelse till Sverige. I underrättelsen angav kommissionen att bestämmelserna om ombudskrav för sökande i patentlagen var oförenliga med det dåvarande EG-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster och etableringsfrihet. Frågan behandlades i departementspromemorian Ombudskrav, prioritet och elektronisk ingivning – några frågor om patent och växtförädlarrätt (Ds 2000:30). I promemorian noterades att praktiska hänsyn låg bakom 12 § patentlagen, som enligt dåvarande lydelse innehöll ett krav på att en patentsökande som saknade hemvist i Sverige skulle ha ett här bosatt ombud med behörighet att företräda sökanden i allt som rörde ansökningen. Det redovisades att det vid bestämmelsens tillkomst hade anförts att patentmyndighetens ofta omfattande kontakter med sökanden i ett ansökningsärende skulle riskera att försvåras om myndigheten skulle tvingas stå i direktkontakt med en utomlands boende sökande, bl.a. eftersom en sådan ofta kan antas sakna erforderliga språkkunskaper och kännedom om förhållandena här i landet. Av dåvarande 15 § andra stycket och 16 § patentlagen följde vidare att en sökande som inte uppfyllde kravet på ombud kunde få sin patentansökan avskrivnen eller avslagen.

I promemorian konstaterades att 12 § patentlagen stred mot bestämmelsen om fri rörlighet för tjänster i artikel 49 i det dåvarande EG-fördraget. Det anfördes att begränsningar i möjligheten att tillhandahålla tjänster är tillåtna endast i den mån de är motiverade av ett tvingande allmänt intresse. De praktiska skäl som låg bakom aktuell bestämmelse ansågs i promemorian inte kunna utgöra ett sådant allmänt intresse. Vidare konstaterades att 12 § patentlagen även kunde ifrågasättas utifrån fördragets regler om etableringsfrihet (artiklarna 43–48 i det dåvarande EG-fördraget). Bestämmelsen bedömdes sammanfattningsvis vara oförenlig med fördraget, varför det förelåg ett behov av att ändra den. Det föreslogs i promemorian att det obligatoriska ombudskravet för utländska sökande skulle tas bort och att i stället PRV skulle få möjlighet att förelägga sökanden att ställa ett ombud för sig med behörighet att ta emot delgivning i ärendet. Därigenom skulle bestämmelsen samtidigt komma att samordnas med motsvarande bestämmelse i växtförädlarrättslagen. Det obligatoriska kravet på delgivningsombud för utländska *innehavare* skulle gälla även fortsättningsvis både i patentlagen och växtförädlarrättslagen, dock med den skillnaden avseende ombudets hemvist som redovisas nedan.

Beträffande hemvistikravet i patentlagen för ombudet såväl när det gällde ombud för innehavare som sökande föreslogs i promemorian att kravet skulle ändras till att omfatta EES, vilket redan var fallet i den då gällande bestämmelsen om ombud för sökande i växtförädlarrättslagen. Detsamma föreslogs beträffande bestämmelsen om ombud för innehavare i växtförädlarrättslagen. Det anfördes att inskränkningen i

kravet på ombudets behörighet för sökande till att avse endast delgivning möjliggen kunde medföra att bestämmelsen skulle bli förenlig med fördraget (dvs. även vid ett bibehållande av krav på hemvist i Sverige), men att det oavsett detta fanns skäl att ändra hemvistkravet till att omfatta EES. Därigenom skulle bestämmelsen även överensstämma med ombudskravet i 33 kap. 8 § rättegångsbalken (Ds 2000:30 s. 29 f.).

Bestämmelserna ändrades i enlighet med förslaget förutom såvitt avser hemvistkravet för ombudet, där man behöll det tidigare kravet på hemvist i Sverige i 12 och 71 §§ patentlagen och 11 kap. 1 § växtförädlarrättslagen. Bestämmelsen om ombud för sökande i växtförädlarrättslagen (5 kap. 4 §) ändrades så att det även i den bestämmelsen uppställdes ett krav på att ombudet ska ha hemvist här i landet. I propositionen (2000/01:13 s. 29) anfördes att ett krav på att ombudet ska ha hemvist i Sverige i och för sig träffas av fördragets bestämmelser om diskrimineringsförbud och förbud mot åtgärder vars effekt utgör ett hinder för den fria rörligheten för tjänster. Det behov av att säkerställa goda förutsättningar för delgivning som ligger bakom bestämmelserna om ombudskrav måste emellertid enligt regeringen anses utgöra ett sådant tvingande skäl av allmänt intresse som gör det objektivt försvarbart med ett avsteg från de angivna bestämmelserna i fördraget. Ett sådant avsteg bedömdes som nödvändigt och ansågs inte vara oproportionerligt. Regeringen konstaterade också att kommissionen i sin formella underrättelse inte hade haft något att anmärka mot 71 § patentlagen, i vilken det redan föreskrevs att ombudet ska ha hemvist i Sverige och att ombudets behörighet ska omfatta att ta emot delgivningar. Vidare noterade regeringen att det även i rättegångsbestämmelserna för EU-domstolen finns en regel av motsvarande innebörd (artikel 38.2).

I samband med att man år 2002 genomförde vissa ändringar i mönsterskyddslagen ändrades också dess bestämmelser om ombudskrav så att de blev enhetliga med motsvarande regler i patentlagen och växtförädlarrättslagen. I propositionen (2001/02:121 s. 104) anfördes att bestämmelserna i mönsterskyddslagen borde utformas i enlighet med de ändringar som gjorts i patentlagen och växtförädlarrättslagen eftersom samma skäl ligger bakom bestämmelserna i de olika lagarna och då i princip samma argument gjorde sig gällande för ändringar i mönsterskyddslagen som för patentlagen och växtförädlarrättslagen.

15.5.3 Överväganden

Regeringens förslag: PRV ska i ärenden om varumärkesregistrering kunna förelägga sökande som varken har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats här i landet att utse ett ombud med hemvist i Sverige och med behörighet att ta emot delgivning. Följs inte föreläggandet får delgivning ske i förenklad form. Innehavare av en varumärkesregistrering som varken har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats här i landet ska ha skyldighet att utse ett sådant delgivningsombud med hemvist i Sverige. Underlåter innehavaren att utse ombud får delgivning ske i förenklad form om delgivningsadress finns, annars

genom kungörelse i en publikation som regeringen meddelar föreskrifter om.

(4 kap. 3 och 4 §§ i nya varumärkeslagen)

Kommitténs förslag överensstämmer med regeringens, med undantag för dels en smärre förändring avseende kungörelsedelgivning, dels en ändring av innebörd att det inte ställs krav på att en sökande ska ha ombud om denne bedriver näringsverksamhet som har etablerats här i landet (se SOU 2001:26 s. 194 f.).

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens (se Ds 2008:28 s. 109.).

Remissinstanserna: Avseende SOU 2001:26 har det stora flertalet remissinstanser som har yttrat sig tillstyrkt utredningens förslag eller lämnat det utan erinran. *PRV* har tillstyrkt förslaget, men har förordat att i samband med kungörelsedelgivning handlingen kungörs *på sätt regeringen bestämmer*. *Kommerskollegium* har ansett att förslaget inte överensstämmer med EUF-fördragets regler om fri rörlighet av tjänster respektive etableringsfrihet eftersom förslaget får till effekt att utländska sökande och varumärkesinnehavare drabbas hårdare än sökande som har hemvist i Sverige och då det är tveksamt om det finns några tvingande skäl av allmänt intresse som motiverar den föreslagna regeln. Även om så skulle vara fallet anser kollegiet att kraven på nödvändighet och proportionalitet inte är uppfyllda. *Svenska Patentombudsföreningen* har anfört att även ombudsbestämmelsen för sökande utan hemvist i Sverige borde vara obligatorisk bl.a. eftersom de delgivningshänsyn som ligger bakom kommitténs förslag att ombudskravet för innehavare ska vara obligatoriskt gör sig lika starkt gällande under ansökningstiden. Vidare har föreningen haft vissa synpunkter på föreslagen lydelse av bestämmelsen.

När det gäller Ds 2008:28 har de remissinstanser som yttrat sig tillstyrkt eller inte haft någon invändning mot promemorians förslag. *PRV* har dock förordat att det närmare anges om, och i så fall på vilket sätt, verket ska kontrollera att en verksamhet är etablerad i Sverige. Även *Sveriges Patentbyråers Förening* har pekat på att det kan bli svårt att avgöra i vilka fall det krävs ombud och när det behövs fullmakt. *Sveriges advokatsamfund* har anfört att av tydlighetsskäl bör tidsfristen för att ge in fullmakt anges i förordning.

Skälen för regeringens förslag

När bör det krävas att sökande respektive innehavare företräds av ombud?

Varumärkeskommittén föreslog två ombudsbestämmelser som ska underlätta svenska myndigheters kommunikation med sökande och innehavare som inte har hemvist i Sverige. Bestämmelserna har motsvarande ombudsbestämmelser i andra lagar på det industriella rättsskyddets område som förebild. Dessa senare bestämmelser har, i den mån de rör ombudskrav för *sökande* som inte har hemvist i Sverige, under senare tid ändrats för att inte stå i strid med reglerna i det tidigare gällande EG-fördraget (numera EUF-fördraget) om fri rörlighet av

tjänster respektive etableringsfrihet (12 § patentlagen, 5 kap. 4 § växtförädlarrättslagen och 12 § mönsterskyddslagen; se prop. 2001/01:13 och prop. 2001/02:121). Det kan också konstateras att en likartad regel finns i rättegångsreglerna för EU-domstolen (artikel 38.2).

När det gäller bestämmelsen med ombudskrav för *innehavare* hade Europeiska kommissionen i sin i föregående avsnitt beskrivna underrättelse till Sverige i anledning av motsvarande bestämmelse i patentlagen inte något att anmärka. Kommitténs förslag innebar dessutom att bestämmelsen om ombudskrav för innehavare i den nya varumärkeslagen skulle begränsas väsentligt i förhållande till den nuvarande regeln när det gäller vilken behörighet ombudet ska ha samt vilka konsekvenserna blir om ombudskravet inte uppfylls.

Det bör emellertid noteras att efter de ändringar av ombudsbestämmelserna i patentlagen, växtförädlarrättslagen och mönsterskyddslagen som skett för att bestämmelserna ska vara förenliga med fördragets regler har EU-domstolen meddelat två domar av visst intresse för frågan om ombudskrav. Den 13 februari 2003 meddelade EU-domstolen en dom mot Italien (mål C-131/01). EU-domstolen fann att vissa bestämmelser i italiensk rätt, enligt vilka patentombud som är etablerade i andra medlemsstater måste vara inskrivna i det italienska patentombudsregistret och vara bosatta eller ha yrkesmässigt hemvist i Italien för att få tillhandahålla tjänster vid det italienska patentverket, stred mot artiklarna 49–55 i det dåvarande EG-fördraget (numera artiklarna 56-62 i EUF-fördraget). Domstolen konstaterade att de italienska bestämmelserna bl.a. syftade till att säkerställa en god kvalitet på de tjänster som patentombuden utför, att skydda mottagarna av dessa tjänster samt säkerställa en patenttvists riktiga förlopp. Dessa syften utgjorde enligt domstolen tvingande hänsyn till allmänintresset som kan motivera en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster. Bestämmelserna ansågs emellertid gå utöver vad som var nödvändigt bl.a. eftersom mindre betungande åtgärder hade kunnat vidtas för att uppnå de syften som eftersträvades.

Den 6 mars 2003 meddelade EU-domstolen ytterligare en dom, denna gång mot Luxemburg, angående åsidosättande av bestämmelsen i artikel 49 i det dåvarande EG-fördraget (numera artikel 56 i EUF-fördraget) om fri rörlighet för tjänster (mål C-478/01). I målet ifrågasatte kommissionen en bestämmelse i Luxemburgs patentlagstiftning som föreskrev en skyldighet för patentombud, som önskade tillhandahålla tjänster i Luxemburg, att ha delgivningsadress hos ett auktoriserat ombud i Luxemburg. Domstolen fann att bestämmelsen var oförenlig med artikel 49 i det dåvarande EG-fördraget.

Det bör observeras att dessa avgöranden från EU-domstolen rör förpliktelser som direkt har ålagts personer som ska uppträda som ombud i en annan medlemsstat än den medlemsstat i vilken ombudet har sin hemvist. Har personerna i fråga inte uppfyllt kraven i den italienska eller luxemburgska lagstiftningen har de inte fått uppträda som ombud i Italien respektive Luxemburg.

De bestämmelser som nu föreslås bli införda i varumärkeslagen och som redan finns i de övriga lagarna på det industriella rättsskyddets område har däremot en annan uppbyggnad och är mer begränsade. De förhindrar inte en sökande eller innehavare med hemvist utanför Sverige

att välja ett ombud som också har hemvist utanför Sverige. I den situationen kan emellertid en sökanden föreläggas att också utse ett delgivningsombud med hemvist i Sverige. En innehavare måste i den situationen alltid ha ett delgivningsombud här. De föreslagna bestämmelserna uppställer inte några krav på att ombud med hemvist utomlands t.ex. måste registrera sig i Sverige eller ha en delgivningsadress hos ett auktoriserat ombud här. Dessutom gäller att om sökanden eller innehavaren har sin hemvist i Sverige, men anlitar ett ombud med hemvist utomlands slår bestämmelserna om delgivningsombud över huvud taget inte till.

Som *Kommerskollegium* har anfört medför de föreslagna reglerna visserligen att utländska sökande och innehavare inte behandlas på samma sätt som de som har hemvist i Sverige när det gäller i vilka situationer ett ombud måste anlitas. Som anförts tidigare är det enligt EU-rätten möjligt att ha sådana regler under förutsättning att det finns tvingande skäl av allmänt intresse och åtgärderna är nödvändiga och proportionella. I de tidigare lagstiftningsärenden på det industriella rättsskyddets område har behovet av effektiv delgivning med utländska sökande och rättssinnehavare ansetts utgöra tvingande skäl av allmänt intresse till grund för reglerna. Reglerna har också ansetts vara nödvändiga och proportionerliga (se prop. 2000/01:13 s. 29 och prop. 2001/02:121 s. 104). Möjligheten att kunna ställa krav på ombud med hemvist i Sverige motiveras av registreringsmyndighetens intresse av att kunna handlägga ärenden med utländska sökande på ett effektivt sätt. När en rättighet har beviljats gäller rättigheten i Sverige under förhållandevis lång tid. Under denna tid har utomstående möjlighet att väcka en ogiltighetstalan vid allmän domstol. Det obligatoriska ombudskravet på innehavarna är motiverat av att denne ska kunna nås för delgivning av stämning i sådana fall (se prop. 2000/01:13 s. 26).

Även på varumärkesområdet finns det motsvarande intresse av att ansökningar ska kunna handläggas på ett effektivt sätt och att innehavare ska kunna nås för delgivning av stämning. Som framgått tidigare tar de båda senare tillkomna domarna från EU-domstolen mot Italien och Luxemburg sikte på andra situationer än de som omfattas av de föreslagna reglerna. De kan därför inte anses innebära att förutsättningarna för att införa sådana regler har förändrats. Regeringen gör mot denna bakgrund bedömningen att de föreslagna reglerna rymms inom utrymmet för undantag från aktuella bestämmelser i EUF-fördraget.

Genom de föreslagna bestämmelserna om ombud för sökande och innehavare skulle de varumärkesrättsliga bestämmelserna samordnas med dem som finns på det industriella rättsskyddets område i övrigt. Det finns dock ytterligare faktorer som måste behandlas. Till att börja med är av betydelse dels Singaporekonventionen om varumärkesrätt, dels EU:s s.k. tjänstedirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden, EUT L 376, 27.12.2006, s. 36).

När det gäller den förstnämnda frågan, Singaporekonventionen om varumärkesrätt, följer av artikel 4.2 i den konventionen att det inte är tillåtet att kräva att en sökande eller innehavare som inte har hemvist i Sverige ställer ombud för sig om denne bedriver näringsverksamhet som har etablerats i Sverige.

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

Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot promemorians förslag. Bestämmelserna bör därför i denna del kunna utformas i enlighet med promemorian.

PRV har dock förordat att det klargör om, och så fall på vilket sätt, verket ska kontrollera att det är fråga om näringsverksamhet som är etablerad i Sverige. Även *Svenska Patentbyråers Förening* har pekat på att det kan bli svårt att avgöra om detta krav är uppfyllt. PRV har i det sammanhanget anfört att vid tillämpningen av motsvarande regler vid internationella varumärkesansökningar enligt Madridsystemet, har verket bedömt att det är tillräckligt att sökanden markerar att rekvisiten är uppfyllda samt att sökanden anger en adress i Sverige.

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

Vid prövningen av en registreringsansökan är knappast möjligt eller rimligt att PRV ska göra någon närmare kontroll av t.ex. verksamhetens varaktighet. Hanteringen bör därför normalt kunna ske på det sätt som verket gjort vid prövningen av ansökningar om internationell varumärkesregistrering. Om de uppgifter som sökanden lämnat i ansökan däremot av särskild anledning framstår som oriktiga, bör verket förstas kontrollera uppgifterna på lämpligt sätt.

När det sedan gäller tjänstedirektivet har detta föranlett att alla immaterialrättsliga lagar setts över för att säkerställa att de står i överensstämmelse med direktivet. Den översynen innefattar en genomgång av ombudsbestämmelserna i relation till tjänstedirektivet och sker i ett separat lagstiftningsärende avseende genomförandet av tjänstedirektivet (se Ds 2008:75 samt propositionen Genomförande av tjänstedirektivet, prop. 2008/09:187). Några förslag till lagändringar när det gäller ombudsbestämmelserna i de immaterialrättsliga lagarna har inte lagts fram i det ärendet.

Svenska Patentombudsforeningen har anfört att det även beträffande sökande som saknar hemvist i Sverige borde vara obligatoriskt att ha ett delgivningombud här i landet. När det gäller den synpunkten konstaterar regeringen att det visserligen är så att svenska myndigheter i allmänhet har sämre förutsättningar att delge de rättssubjekt som har hemvist utomlands än de som är hemmahörande i Sverige (jfr prop. 2001/01:13 s. 26). Det går emellertid inte att utgå från att det i varje enskilt fall skulle

behövas ett delgivningsombud endast för att sökanden har sin hemvist någon annanstans än i Sverige. I många ärenden fungerar kommunikationen förmodligen utan anmärkning och PRV har inte framställt några synpunkter på att bestämmelsen borde göras obligatorisk. Dessutom skulle bestämmelsen i varumärkeslagen med en sådan utformning avvika från vad som gäller för utländska sökande i patent-, växtförädlarrätts- och mönsterärenden utan att det framgått att kommunikationerna mellan PRV och sökande i varumärkesärenden skulle fungera sämre än kommunikationerna mellan registreringsmyndigheterna och sökande i andra typer av ärenden på det industriella rättsskyddets område. En sådan reglering skulle också avvika från motsvarande reglering i rättegångsbalken (33 kap. 8 §). Slutligen kan konstateras att det obligatoriska kravet på ombud för sökande som saknar hemvist i Sverige tagits bort på patent-, mönsterskydds- och växtförädlarrättsområdet just för att bestämmelserna inte skulle stå i strid med det dåvarande EG-fördraget. Som framhölls av regeringen i samband med att kravet togs bort på patentområdet (prop. 2000/01:13 s. 30) får ombudsbestämmelserna inte, särskilt mot bakgrund av unionsrättens krav på proportionalitet, ställa mer omfattande krav än vad som är nödvändigt för att tillgodose de behov som gör det motiverat med ett ombudskrav. I detta sammanhang framhöll regeringen även följande (a. prop. a. s.). Bakom behovet av att utländska sökande ska företrädas av i Sverige hemmahörande ombud med behörighet att ta emot delgivning i ärendet ligger registreringsmyndighetens intresse av att ärenden med utländska sökande ska kunna handläggas på ett effektivt sätt. Behovet av ombud för innehavare är föranlett av andra intressen. Endast i undantagsfall torde det förekomma att en utländsk sökande själv inte medverkar till att delgivningsförfarandet i ansökningsärendet fungerar tillfredställande. En obligatorisk bestämmelse skulle således medföra att merparten av utländska sökande påtvingades ett ombudskrav i onödan. Bakom behovet av ombudskrav för utländska innehavare ligger utomståendes intresse av att en innehavare under den långa tid som en rättighet gäller kan nås för delgivning av stämning.

De skäl som anfördes av regeringen i samband med ändringarna i patentlagen, och vilka även anförts till stöd för utformningen av motsvarande bestämmelser på växtförädlarrätts- och mönsterskyddsområdet (prop. 2000/01:13 s. 30 och prop. 2001/02:121 s. 103 f.) gör sig gällande även på varumärkesområdet. Mot denna bakgrund anser regeringen att det inte bör komma i fråga att göra varumärkeslagens bestämmelse om ombudskrav för sökande obligatorisk.

Sammanfattningsvis bör det alltså i varumärkeslagen finnas en fakultativ bestämmelse som innebär att en sökande i ett ärende om varumärkesregistrering som varken har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats här i landet kan föreläggas att utse någon som har hemvist i Sverige till ombud med behörighet att ta emot delgivning i ärendet. Påföljden för underlåtenhet att följa föreläggandet bör – på samma sätt som i övriga lagar på det industriella rättsskyddets område – vara att delgivning får ske i förenklad form. Vidare bör det finnas en obligatorisk ombudsbestämmelse för det fall innehavaren av en varumärkesregistrering inte har hemvist i Sverige och inte heller bedriver näringsverksamhet som har etablerats här i landet. Bestämmelsen bör

innehållare att innehavaren ska utse någon som har hemvist här till ombud med behörighet att ta emot delgivning. Om innehavaren saknar ombud bör delgivning kunna ske i förenklad form om en adress finns i varumärkesregistret. Annars blir det aktuellt med kungörelsedelgivning.

Fullmakts- och delgivningsfrågor

När det gäller på vilket sätt kungörelsedelgivningen ska gå till för det fall en innehavare inte har anmält något ombud och någon fullständig adress inte är antecknad i varumärkesregistret föreslog Varumärkeskommittén att delgivning skulle få ske genom att handlingen hålls tillgänglig hos PRV och att ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll kungörs. Skulle regleringen utformas på detta sätt utan t.ex. avvikande regler i förordningsform skulle det innebära att delgivningslagens (1970:428) bestämmelser om kungörelsedelgivning blir tillämpliga. Enligt dessa bestämmelser sker publiceringen i Post- och Inrikes Tidningar och/eller ortstidning.

Det kan konstateras att lagreglerna i övriga lagar på det industriella rättsskyddets område har utformats på annat sätt. Där anges visserligen att handlingen ska hållas tillgänglig hos registreringsmyndigheten, men att meddelandet om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll ska kungöras i publikation som regeringen bestämmer. Av 49 § patentkungörelsen (1967:838), 33 § mönsterskyddsförordningen (1970:486) och 29 § växtförädlarrättsförordningen (1997:383) framgår att kungörelse sker i en av registreringsmyndigheten utgiven publikation (se t.ex. angående 71 § patentlagen prop. 1976/77:63 s. 212 f.).

Regeringen anser att det inte finns några skäl att utforma bestämmelserna i den nya varumärkeslagen på annat sätt än motsvarande bestämmelser på patent-, växtförädlarrätts- och mönsterskyddsområdet. Därför bör, i linje med vad PRV har förordat och i enlighet med förslaget i Ds 2008:28, bestämmelserna i de övriga lagarna på det industriella rättsskyddets område användas som förebilder för hur kungörelsedelgivning ska gå till när varumärkesinnehavare saknar ombud. Det innebär alltså att bestämmelserna bör ange att kungörelsedelgivning ska ske genom att handlingen hålls tillgänglig hos PRV och ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll kungörs i publikation som regeringen meddelar föreskrifter om.

Slutligen måste en genomgång ske av hur de svenska bestämmelserna om ombud och därtill relaterade frågor i övrigt förhåller sig till Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

Utöver vad som ovan redovisats avseende artikel 4.2 innehåller artikel 4 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt också andra bestämmelser om vilka regler som konventionsstaterna får ha i fråga om ombud, fullmakter och delgivningsadresser. Det kan nämnas att dessa regler skiljer sig åt från de regler om ombud som finns i artikel 7 i patenträttskonventionen (Patent Law Treaty, PLT).

Enligt artikel 4.3 får konventionsstaterna ställa krav på att skriftlig fullmakt ges in i de fall en sökande eller annan företräds av ett ombud. I varumärkeslagen ställs – som framgått – inte något generellt krav på att en *sökande* (med hemvist i Sverige eller utomlands) ska vara företrädd av

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

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

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

Dessa regler och riktlinjer har betydelse för när ett ombud bör se till att det finns en skriftlig fullmakt från uppdragsgivaren. I de situationer då uppdraget till ombudet inte är begränsat till en enstaka åtgärd utan även omfattar framtida åtgärder kan det initialt vara svårt att bedöma om det kommer behövas en skriftlig fullmakt framöver. I dessa fall kan det givetvis, som *Svenska Patentbyråers Förening* har anfört, vara lämpligt att det redan från början utfärdas en skriftlig fullmakt för ombudet.

Enligt artikel 4.3 d är det tillåtet för konventionsstaterna att ha regler som möjliggör förelägganden om att fullmakt ska ges in i de fall en sökande eller innehavare företräds av ett ombud. Den tidsfrist som ges för att ge in en fullmakt får emellertid inte vara kortare än vad som följer av tillämpningsföreskrifterna. Enligt regel 4.3 i tillämpningsföreskrifterna måste tidsfristen för att uppfylla ett sådant föreläggande vara minst en månad om sökanden har sin hemvist i staten för vilken registrering söks och minst två månader om sökanden har sin hemvist utanför staten för vilken registrering söks. Några sådana tidsangivelser finns inte i svensk rätt och inte heller i Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag. Det kan inte heller anses nödvändigt att införa några särskilda lagregler där dessa tidsangivelser uttryckligen anges. Några bestämmelser i den nya varumärkeslagen behövs alltså inte på denna punkt. Huruvida det, som *Sveriges advokatsamfund* har föreslagit, av tydlighetsskäl bör framgå av förordningsbestämmelser att PRV måste ge sökandena minst dessa tidsfrister för det fall fullmakt krävs in tar regeringen inte ställning till nu. Den frågan får övervägas i samband med utfärdandet av förordning till den nya varumärkeslagen.

Det kan således konstateras att utöver vad som framgått tidigare i detta avsnitt innebär inte artikel 4 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt något behov av ändringar i förslaget till ny varumärkeslag.

Regeringens bedömning: Inga ändringar behöver göras i förslaget till ny varumärkeslag till följd av bestämmelserna om ingivningsdag i artikel 5 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringen (se Ds 2008:28 s. 113 f.).

Remissinstanserna har instämt i eller inte framfört några invändningar mot bedömningen.

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

Av artikel 5.1 a följer att en ansökan ska anses vara ingiven om den innehåller (i) en uttrycklig eller underförstådd upplysning om att ansökan avser registrering av ett varumärke, (ii) upplysningar som gör det möjligt att avgöra vem sökanden är, (iii) upplysningar som gör det möjligt för registreringsmyndigheten att kontakta sökanden eller eventuellt ombud, (iv) en tillräckligt tydlig återgivning av märket och (v) en förteckning över de varor eller tjänster för vilka registrering söks. (En förklaring om att sökanden avser att använda märket eller ett bevis på att det har använts tillkommer för de länder där detta krävs, se punkt vi.). Enligt artikel 5.2 får konventionsstaterna ställa krav på att föreskrivna avgifter ska ha betalats för att ansökan ska anses ingiven. En förutsättning för att ett sådant avgiftskrav ska vara tillåtet är dock att kravet tillämpades när staten blev part till konventionen.

Konventionsstaterna får enligt artikel 5.4 inte ställa upp några ytterligare krav för att en ansökan ska anses ingiven. Däremot finns det enligt artikel 5.1 b en möjlighet för konventionsstaterna att ha en ordning som innebär att en ansökan ska anses som ingiven om bara något eller några av kraven är uppfyllda. Regleringen ger således konventionsstaterna relativt stor handlingsfrihet i detta avseende. Det kan noteras att på denna punkt är regleringen mer flexibel än de bestämmelser om ingivningsdag som finns i artikel 5 i WIPO:s patenträttskonvention (PLT), vilka har föranlett att bestämmelser om ingivningsdag fördes in i patentlagen under år 2007 (se 8 b och 8 c §§ patentlagen).

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

I svensk varumärkesrätt finns inga uttryckliga bestämmelser om ingivningsdag som motsvarar de som finns i artikel 5. Den nuvarande

varumärkeslagen bygger på principen att en ansökan anses ingiven den dag då den faktiskt gavs in till PRV. Ansökningdagen är enligt nuvarande ordning avgörande bl.a. för registreringens giltighetstid (22 § VML) och vid avgörande av företrädesrätten vid kolliderande ansökningar (14 § första stycket 6 VML). Regeringens förslag till ny varumärkeslag innebär att denna princip kommer att gälla även i fortsättningen.

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

Som nämnts tidigare är det enligt artikel 5 möjligt för konventionsstaterna att ha en ordning som innebär att en ansökan anses ingiven även om handlingen bara skulle innehålla en uttrycklig eller underförstådd upplysning om att den avser registrering av ett varumärke. Det sätt som frågan om ingivningsdag hanteras på i dag enligt svensk rätt är således förenligt med artikel 5. I detta avseende innebär inte regeringens förslag några förändringar. Några ändringar i förslaget behöver därför inte göras till följd av artikel 5 i konventionen.

15.7 Delning av ansökningar och registreringar – artikel 7

Regeringens förslag: De nuvarande förordningsbestämmelserna om delning av en registreringsansökan respektive en registrering av ett varumärke tas i sak oförändrade in i den nya varumärkeslagen. (2 kap. 3 § och 2 kap. 30 § i nya varumärkeslagen).

Kommitténs förslag innehöll inte några bestämmelser om delning av ansökningar eller registreringar.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens (se Ds 2008:28 s. 115 f).

Remissinstanserna har antingen tillstyrkt eller inte haft någon erinran mot promemorians förslag.

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

I artikel 7.1 anges att en ansökan får delas upp i vart fall till dess att registreringsmyndigheten har fattat beslut om ansökningen, under ett invändningsförfarande eller under prövningen av ett överklagande av ett beslut av registreringsmyndigheten. Motsvarande ska enligt artikel 7.2 gälla för delning av en registrering. I artikel 7.2 anges vidare att delning av en registrering ska kunna göras dels under varje förfarande där

registreringsmyndigheten på talan av tredje man prövar om registreringen är giltig, dels under prövningen av ett överklagande av registreringsmyndighetens beslut. De konventionsstater vars lagstiftning ger en tredje man rätt att invända mot en registrering innan registrering skett får dock utesluta möjligheten till delning av en registrering.

Varken den nuvarande varumärkeslagen eller kommitténs förslag till ny varumärkeslag innehåller några regler om delning av ansökningar eller registreringar. I dag finns denna reglering i stället i varumärkesförordningen. I 7 § fjärde stycket VMF föreskrivs att en ansökan som avser flera varor eller tjänster får delas upp i två eller flera ansökningar på vilka varorna eller tjänsterna fördelas. I bestämmelsen anges vidare att dessa ansökningar ska ha samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga ansökan. I 13 § tredje stycket VMF finns en motsvarande bestämmelse för uppdelning av en registrering.

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

Däremot kan det ifrågasättas om inte denna reglering bör tas in i varumärkeslagen och inte som hittills finnas på förordningsnivå. Som en jämförelse kan nämnas att bestämmelserna om delning av ansökningar och registrering av gemenskapsvarumärken har tagits in i EG:s varumärkesförordning, se artikel 44 respektive artikel 49 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1). För den som ansöker om eller innehar en varumärkesregistrering kan möjligheten att kunna dela en ansökan eller en registrering vara viktig, t.ex. i den situationen att det görs invändning mot en registrering endast för en del av de varor eller tjänster som registreringen avser. I promemorian gjordes mot denna bakgrund bedömningen att det är lämpligt att delningsmöjligheten kommer till uttryck direkt i lagen. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot detta.

Regeringen ansluter sig till promemorians bedömning i denna fråga. De nuvarande förordningsbestämmelserna om delning av en ansökan och en registrering bör tas in i den nya varumärkeslagen utan några ändringar i sak.

15.8 Ingivande av handlingar och andra meddelanden – artikel 8

Regeringens bedömning: Inga ändringar behöver göras i förslaget till ny varumärkeslag till följd av artikel 8 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt om sättet för kommunikation samt de formella krav som får ställas på handlingar och uppgifter som ges in till registreringsmyndigheten.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens (se Ds 2008:28 s. 117 f.).

Remissinstanserna har instämt i eller inte framfört någon invändning mot bedömningen. *Sveriges advokatsamfund* har anfört att av

tydlighetsskäl bör tidsfristen enligt regel 6.5 i tillämpningsföreskrifterna för ingivande av en handling i original tas in i en förordningsbestämmelse.

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

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

I artikel 8.2 finns bestämmelser om vilka språkrav som är tillåtna. Av punkt a följer att konventionsstaterna får tillämpa en ordning som innebär att ansökningar och andra meddelanden till registreringsmyndigheten ska vara skrivna på ett visst språk. I de fall flera språk tillåts vid registreringsmyndigheten, kan ytterligare språkrav ställas förutsatt att de inte innebär att en handling eller en del av en handling ska ges in på flera språk. Om det inte krävs att ett visst tillåtet språk ska användas, får registreringsmyndigheten enligt punkt c kräva att meddelandet översätts till ett språk som används vid myndigheten och att översättningen är gjord av en auktoriserad översättare eller av ett ombud.

I övrigt får det enligt en uttrycklig bestämmelse i punkt b inte ställas krav på bevittnande, bekräftelse, bestyrkande, legalisering eller annat intygande av översättningar i vidare mån än som föreskrivs i konventionen.

Varken nuvarande varumärkeslag eller regeringens förslag till ny varumärkeslag innehåller några språkbestämmelser eller liknande krav. Några ändringar i förslaget behöver därför inte göras på grund av artikel 8.1 och 8.2 i konventionen.

Språkregler finns däremot på förordningsnivå. Enligt 7 § första stycket VMF ska en ansökan i ett varumärkesärende vara skriven på svenska om inte PRV i det enskilda fallet medger annat. Är en bilaga till ansökan skriven på något annat språk än svenska, ska sökanden även lämna in en styrkt svensk översättning av bilagan om PRV kräver detta. Frågan om hur språkreglerna fortsättningsvis bör vara utformade tar regeringen inte ställning till nu. Den frågan får övervägas i samband med utfärdandet av förordningsbestämmelser till lagen.

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

Även denna bestämmelse stämmer överens med såväl nuvarande varumärkeslag som regeringens förslag till ny varumärkeslag. Inga ändringar i förslaget behöver alltså göras till följd av artikel 8.3.

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

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

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

I 17 § VML anges att den som vill låta registrera ett varumärke ska ge in en skriftlig ansökan om detta till registreringsmyndigheten. I avsnitt 9.2.2 föreslår regeringen att det i den nya varumärkeslagen ska tas in en bestämmelse med en något annan utformning än i dag. Den av regeringen föreslagna bestämmelsen överensstämmer med artikel 8.4 i konventionen. Några ändringar behöver alltså inte göras i förslaget.

Som redovisades i promemorian kan ansökningar om varumärkesregistrering redan nu ges in elektroniskt till PRV, dock med det förbehållet att sökanden måste bekräfta ansökningen genom att underteckna en skriftlig handling. Skälet till detta är en förordningsbestämmelse som anger att ansökan ska vara underskriven av sökanden eller hans ombud. I samband med utfärdandet av förordningsbestämmelser till den nya varumärkeslagen kommer regeringen att ta ställning till hur regleringen bör vara utformad i detta avseende.

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

Frågan om när en handling anses inkommen och om hanteringen av handlingar som inte är underskrivna regleras i 10 § förvaltningslagen. En

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

I regel 6.5 anges att tidsfristen för att ge in handlingen i original ska vara minst en månad från den dag då myndigheten tog emot handlingen elektroniskt. I svensk rätt finns inte någon bestämmelse om hur lång tid registreringsmyndigheten ska ge sökanden i ett föreläggande. Det kan inte anses nödvändigt att utfärda några särskilda lagregler om detta. I promemorian gjordes bedömningen att mycket talar för att det inte heller behövs några förordningsbestämmelser om detta. *Sveriges advokatsamfund* har dock ansett att denna tidsfrist av tydlighetsskäl bör tas in i förordning.

Regeringen tar inte ställning i denna fråga nu. Den frågan får övervägas i samband med utfärdandet av förordningsbestämmelser till den nya varumärkeslagen.

Inte heller i övrigt behöver det göras några ändringar i förslaget till ny varumärkeslag till följd av bestämmelserna i artikel 8.4 och därtill hörande tillämpningsföreskrifter.

15.9 Ändring av namn- eller adressuppgifter – artikel 10

Regeringens bedömning: Inga ändringar behövs i förslaget till ny varumärkeslag till följd av artikel 10 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt om ändring av namn- eller adressuppgifter.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens (se Ds 2008:28 s. 121 f.).

Remissinstanserna har inte framfört några invändningar mot promemorians bedömning.

Skälen för regeringens bedömning: I artikel 10 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt finns bestämmelser om ändringar av namn- eller adressuppgifter. Kompletterande bestämmelser av betydelse finns i regel 7 i tillämpningsföreskrifterna. Artikel 10 reglerar inte de fall när någon på grund av exempelvis överlåtelse vill anteckna en ny innehavare i registret; dessa situationer regleras av artikel 11. Artikel 10 gäller inte bara för innehavare utan också för sökande och ombud.

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

En begäran om ändring ska på motsvarande sätt godtas för en ansökan om varumärkesregistrering (där det alltså inte finns något registreringsnummer). I sådant fall ska normalt ansökningsnumret anges.

För det fall ansökan inte har åsatts något ansökningsnummer eller detta inte är känt för sökanden eller dennes ombud ska ansökan kunna identifieras genom antingen ett eventuellt provisoriskt ansökningsnummer, en kopia av ansökan eller en återgivning av varumärket med angivande av det datum som sökanden bedömer att ansökan kommit till registreringsmyndigheten och det nummer som sökanden har angett på ansökan (se artikel 10.2 och regel 7).

Varken den nuvarande varumärkeslagen eller regeringens förslag till ny varumärkeslag innehåller några lagbestämmelser om ändring av namn- och adressuppgifter. I dag finns denna reglering på förordningsnivå (8 § andra stycket VMF). Detta bör gälla även fortsättningsvis. Artikel 10 i konventionen och till denna hörande tillämpningsföreskrifter medför alltså inte något behov av ändringar i förslaget till ny varumärkeslag.

Frågan om det behövs några ändringar i de svenska förordningsbestämmelserna får övervägas i samband med utfärdandet av förordningsbestämmelser till den nya varumärkeslagen.

15.10 Anteckning av ny innehavare – artikel 11

Regeringens bedömning: Inga ändringar i förslaget till ny varumärkeslag behövs till följd av artikel 11 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt om anteckning av ny innehavare.

Promemorians bedömning överensstämmer huvudsakligen med regeringens (se Ds 2008:28 s. 122 f.).

Remissinstanserna har inte framfört några synpunkter i denna del.

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

Av artikel 11.1 a följer att konventionsstaterna ska godta en begäran om ändring från antingen den antecknade eller den nye innehavaren. Om ändringen grundas på ett avtal, exempelvis om varumärket har sålts, får konventionsstaterna enligt artikel 11.1 b kräva att det till en sådan ansökan bifogas

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

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

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

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

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

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

I artikel 11.1 f och artikel 11.3 finns angivet vilka uppgifter som konventionsstaterna får respektive inte får kräva om den nye innehavaren. Detta överstämmer vad som gäller för sökanden vid ansökan om registrering av ett varumärke (se ovan i avsnitt 15.4).

De nuvarande bestämmelserna om anteckning av innehavare vid överlåtelse av ett registrerat varumärke finns i 33 § VML. Enligt denna bestämmelse får anteckning inte ske, om överlåtelsen har skett utan samband med överlåtelse av den rörelse till vilket varumärket hör samt dess användning av den nye innehavaren uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten. Det kan ifrågasättas om denna bestämmelse överensstämmer med artikel 11 i konventionen. I avsnitt 14.2.3 föreslår regeringen emellertid, liksom kommittén gjorde, att denna begränsning tas bort i den nya varumärkeslagen. Det är därmed helt klart att regeringens förslag överensstämmer med artikel 11 i konventionen.

I övrigt finns bestämmelser om vad en ansökan om anteckning ska innehålla i varumärkesförordningen (14 § VMF). Huruvida dessa bestämmelser behöver ändras i sak får övervägas i samband med utfärdandet av förordningsbestämmelser till den nya varumärkeslagen.

15.11 Rättelse av misstag – artikel 12

Regeringens bedömning: Inga ändringar behöver göras i förslaget till ny varumärkeslag till följd av bestämmelserna i artikel 12 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt om rättelse av misstag.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens (se Ds 2008:28 s. 125 f.).

Remissinstanserna har inte haft någon erinran mot bedömningen.

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

självmant rättas av myndigheten. Någon avgift får inte tas ut för en sådan rättelse.

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

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

Med stöd av denna bestämmelse kan en uppenbart oriktig uppgift i varumärkesregistret rättas oavsett om denna beror på en felaktig uppgift som lämnats i ansökan eller att myndigheten har gjort fel. Bestämmelsen i artikel 12.6 innebär att det inte finns någon skyldighet att införa en mer långtgående möjlighet till rättelse av beslut än den som finns i svensk rätt i dag.

Som nämnts tidigare ska enligt artikel 12.2 rättelse på motsvarande sätt också kunna ske av en uppgift i en ansökan. Förvaltningslagen innehåller inte någon bestämmelse om rättelse av sådana uppgifter, dvs. uppgifter som inte finns i ett beslut. Det finns dock inte något hinder enligt svensk rätt mot att PRV på begäran av sökanden genom en tjänsteanteckning eller på annat lämpligt sätt gör en rättelse av en uppenbart oriktig uppgift i en ansökan. Enligt uppgift från PRV görs ibland, efter kontakt med sökanden, rättelser i ansökningar på detta sätt. Naturligtvis kan sökanden också själv rätta en uppgift genom att ge in en skrift i vilken han eller hon anger att en tidigare lämnad uppgift är felaktig och ska ändras.

Något behov av att införa någon särskild bestämmelse om rättelse i den nya varumärkeslagen finns alltså inte.

Sammanfattningsvis kräver ett svenskt tillträde till Singaporekonventionen om varumärkesrätt inte några ändringar i förslaget till ny varumärkeslag i denna del.

15.12 Registreringens giltighetstid och förnyelse av en registrering – artikel 13

Regeringens bedömning: Inga ändringar behöver göras i förslaget till ny varumärkeslag till följd av artikel 13 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt om registreringens varaktighet och om förnyelse av en registrering.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens (se Ds 2008:28 s. 126 f.).

Remissinstanserna har antingen instämt i eller inte haft någon erinran mot bedömningen.

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

I artikel 13.1 anges dels vilka formella uppgifter som en konventionsstat får kräva att en begäran om förnyelse ska innehålla, dels vilka krav som får ställas när det gäller förnyelseavgifter. De uppgifter konventionsstaterna får begära är av likartad karaktär som för en ansökan, t.ex. uppgift om namn och adress, ombud m.m. (se 13.1 a i–viii). Av regel 8 i tillämpningsföreskrifterna framgår att en ansökan om förnyelse ska kunna ges in och förnyelseavgift kunna betalas under en period som sträcker sig från åtminstone sex månader innan registreringen upphör till åtminstone sex månader efter det att registreringen har upphört. Tilläggsavgift får tas ut i de fall begäran om förnyelse ges in efter registreringsperiodens utgång. Konventionsstaterna får enligt artikel 13.2 inte ställa upp några andra krav än sådana som har stöd i konventionen. I artikel 13.4 finns en viktig regel om att registreringsmyndigheterna i samband med förnyelse av en registrering inte får göra någon materiell granskning av registreringen. Av artikel 13.5 framgår att en registrering ska gälla under tio år. Detsamma gäller varje gång en registrering förnyas.

I promemorian konstaterades att de bestämmelser om registrerings varaktighet och om förnyelse som finns i gällande lag (22 och 23 §§ VML) respektive lades fram av kommittén överensstämmer med artikel 13. Regeringen gör ingen annan bedömning. Som redogjorts för i avsnitt 9.11.2 föreslår även regeringen att de hittills gällande bestämmelserna ska föras över till den nya varumärkeslagen utan några ändringar i sak. Några ändringar i förslaget till ny varumärkeslag behöver alltså inte göras vid ett svenskt tillträde till Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

Kompletterande bestämmelser om vad en ansökan om förnyelse ska innehålla finns i dag i 12 § VMF. Frågan om dessa bestämmelser behöver ändras materiellt får övervägas i samband med utfärdandet av förordningsbestämmelser till den nya varumärkeslagen.

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

Regeringens förslag: I den nya varumärkeslagen införs en möjlighet att på begäran av sökanden återuppta handläggningen av en tidigare avskrivna ansökan om registrering. Återupptagande ska dock inte kunna ske när en ansökan har avskrivits på grund av återkallelse från sökanden.

Även en avskrivna ansökan om förnyelse av en registrering ska i motsvarande fall kunna återupptas till handläggning.

Bestämmelser införs också om återupptagande av avskrivna ansökningar om internationell registrering.

I samtliga fall krävs att sökanden betalar föreskriven återupptagningsavgift.

Det införs inte någon begränsning av innebörd att en ansökan bara kan återupptas en gång.

(2 kap. 20 § och 34 § samt 5 kap. 6 § i nya varumärkeslagen)

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Frågan om återupptagande av en ansökan om förnyelse behandlades dock inte särskilt i promemorian (se Ds 2008:28 s. 128 f.).

Kommitténs förslag innebär att återupptagande bara ska kunna ske en gång per ansökan. Kommitténs förslag innebär vidare att en avskriven ansökan om internationell registrering som grundas på en svensk varumärkesregistrering eller ansökan om registrering inte ska kunna återupptas. I övrigt överensstämmer förslaget med regeringens (se SOU 2001:26 s. 184 f. och s. 306 f.).

Remissinstanserna: *PRV* har inte haft någon invändning mot att handläggningen av en varumärkesansökan ska kunna återupptas ett obegränsat antal gånger, men ställt sig tveksamt till om artikel 14 i konventionen uppställer ett sådant krav. Verket har ansett att möjligheten till återupptagande bör finnas även för den som har ansökt om internationell registrering. I övrigt har remissinstanserna inte haft någon erinran mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag

Nationella ansökningar och registreringar

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

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

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

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

Av artikel 14.3 framgår att konventionsstaterna i vissa undantags-situationer som anges i tillämpningsföreskrifterna inte behöver tillämpa något av de angivna rättsmedlen. Utöver dessa uttryckligen angivna undantagssituationer måste alltså något av rättsmedlen erbjudas för varje tänkbar frist. Undantagssituationerna finns angivna i regel 9.4. De frister som undantagits är sådana frister för vilka ett rättsmedel enligt artikel 14.2 tidigare har beviljats (regel 9.4 i), frister för att begära en åtgärd

enligt artikel 14 (regel 9.4 ii), frister för att betala förnyelseavgift (regel 9.4 iii), överklagandefrister (regel 9.4 iv), frister i flerpartsärenden (regel 9.4 v), frister för att begära prioritet (regel 9.4 vi), frister för att begära en ny ingivningsdag (regel 9.4 vii) samt frister för att korrigera eller ändra ett prioritetskrav (regel 9.4 viii).

I den nuvarande varumärkeslagen finns inte någon bestämmelse om rättsmedel för det fall en frist har försuttits. Det finns dock normalt inget som hindrar att sökanden i en sådan situation ger in en ny ansökan. När lagen infördes övervägdes om det inte borde finnas en möjlighet att återuppta handläggningen av ett ärende. I förarbetena gjordes dock bedömningen att det inte fanns behov av en bestämmelse om detta. Det framhölls att det, till skillnad från vad som gäller inom patenträtten, inte finns något nyhetskrav inom varumärkesrätten och att det därför inte finns samma intresse av att hålla fast vid en ansökan om varumärkesregistrering. Vidare anfördes att regeln om företrädesrätt på grund av tidigare ibruktagande i 14 § första stycket 7 VML ger sökanden ett visst skydd mot att någon annan registrerar varumärket (se vidare SOU 1958:10 s. 298).

Inte heller förvaltningslagen innehåller några bestämmelser om rättsmedel av det slag som avses i artikel 14.2. Däremot finns det i vissa fall möjlighet att i Regeringsrätten ansöka om återställande av försutten tid. En förutsättning för att en sådan ansökan ska kunna bifallas är dock att det är fråga om en tid för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd som har försuttits på grund av omständigheter som utgör giltig ursäkt, se 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) och jämför 2 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Det är endast fråga om ett fåtal tidsfrister som kan återvinnas enligt denna bestämmelse. Det har t.ex. inte ansetts möjligt att återställa den tid för invändning mot ett registrerat varumärke som gäller enligt 20 § andra stycket VML (se rättsfallet RÅ 1996 not 2). Det kan tilläggas att Patentbesvärslagen har ansett att principen om laga förfall kan tillämpas i ärenden om varumärkesregistrering och med stöd av denna princip undanröjt ett avskrivningsbeslut som PRV meddelat (se Patentbesvärslagens dom 2002-04-24 i mål nr 99-299).

I Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag togs det in en ny bestämmelse om återupptagen handläggning (20 § sjätte stycket i förslaget). Kommittén pekade bland annat på att en avskrivna ansökan kan medföra betydande olägenheter för en sökande, i form av förseningar och, för det fall märket inte är taget i bruk, risken att någon annan registrerat varumärket i mellantiden. Förslaget var utformat med 14 § fjärde stycket mönsterskyddslagen som förebild. Handläggningen av en avskrivna ansökan skulle återupptas om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan och betalar fastställd återupptagningsavgift. Enligt förslaget skulle en avskrivna ansökan kunna återupptas endast en gång. Återupptagning skulle kunna ske även av en ansökan om förnyelse av en registrering.

Utöver de nu nämnda fristerna finns det varken i den nuvarande varumärkeslagen eller i förslaget till ny varumärkeslag några ytterligare frister för vilka det enligt artikel 14 måste finnas en möjlighet till återupptagande (eller annat rättsmedel).

I promemorian anföordes att artikel 14 inte ger utrymme för att i nationell rätt ha en bestämmelse om att återupptagande endast kan ske en gång per ansökan. Det föreslogs därför att kommitténs förslag skulle justeras så att någon sådan begränsning inte skulle finnas i den nya varumärkeslagen. *PRV* har inte haft någon invändning i sak mot att denna begränsning slopas, men ställt sig tveksamt till om artikel 14 uppställer ett sådant krav.

Som anföordes i promemorian finns det i regel 9.4 i tillämpningsföreskrifterna en regel som ger konventionsstaterna en möjlighet men inte en skyldighet att föreskriva att återupptagande inte ska kunna ske mer än en gång för en och samma frist. Under handläggningen av en ansökan kan det emellertid förekomma att sökanden t.ex. föreläggs att yttra sig vid mer än ett tillfälle. Det blir då fråga om flera olika frister som avser samma ansökan. Ett regel som begränsar rätten till återupptagande till en gång per ansökan skulle därför inte överensstämma med konventionen.

I promemorian framhölls att det i praktiken dock är ovanligt att mer än ett kompletteringsföreläggande behövs i ett registreringsärende. Att den i betänkandet föreslagna begränsningen till en gång per ärende tas bort får därför bedömas ha begränsad praktisk betydelse. I promemorian gjordes vidare bedömningen att det inte fanns skäl att föreskriva att återupptagande inte kan ske mer än en gång för en och samma frist, men att detta får övervägas på nytt om det skulle framkomma att avsaknaden av en sådan begränsning leder till påtagliga problem i praktiken. Ingen av remissinstanserna har framfört någon invändning mot dessa bedömningar. Regeringen har samma uppfattning. Promemorians förslag till ändring av kommitténs förslag bör alltså genomföras.

I promemorian behandlades inte frågan om möjligheten till återupptagande av en avskriven ansökan om *förnyelse*. Som framgått finns det i dag inte någon sådan möjlighet enligt svensk rätt. När en registrering förnyas har innehavaren i regel investerat större resurser i varumärket och ett beslut att avskriva en ansökan kan därför få stora negativa konsekvenser för innehavaren. Regeringen delar därför kommitténs uppfattning att en möjlighet till återupptagande bör införas även när det gäller förnyelseansökningar.

Vidare har regeringen i avsnitt 9.2.2 föreslagit att det i den nya varumärkeslagen ska införas en uttrycklig bestämmelse om att ärendet ska avskrivas om sökanden återkallar ansökan. I dessa situationer finns inget behov av att kunna återuppta handläggningen av ansökan. Någon möjlighet till återupptagande i dessa situationer bör därför inte införas.

Sammanfattningsvis uppfylls således de krav som följer av artikel 14 genom att det i den nya varumärkeslagen införas en möjlighet att återuppta handläggningen av en avskriven ansökan och en avskriven ansökan om förnyelse av en registrering. Ingen begränsning av möjligheten till återupptagande till en gång per ärende eller per frist bör införas. Självklart påverkar heller inte den nya bestämmelsen om återupptagande den praxis som sedan tidigare finns vad gäller återställande av försutten tid och laga förfall.

Ansökan om internationell varumärkesregistrering

Singaporekonventionen om varumärkesrätt är som redovisats i avsnitt 15.3 inte tillämplig på internationella registreringar. En fråga som bör övervägas är om det ändå bör finnas en möjlighet till återupptagande av en avskrivna ansökan om internationell registrering. Som nämnts i avsnitt 11.2 måste ansökan om internationell registrering, för att få verkan från den dag då den gavs in till PRV, ha kommit in till Internationella byrån senast två månader därefter. Som kommittén angav kommer troligen denna frist i de flesta fall att hinna löpa ut innan ansökan har återupptagits och överlämnats till Internationella byrån. I en sådan situation anses ansökan inkommen den dag då den faktiskt kom in till Internationella byrån. För en sökande som är angelägen om att få en så tidig ansökningsdag som möjligt har alltså i dessa fall inget att vinna på att ansöka om återupptagning. En sökande för vilken ansökningsdagen inte är avgörande kan möjligheten till återupptagning däremot vara av värde. I stället för att behöva ge in en ny ansökan och betala ny ansökningsavgift, kan sökanden på ett enkelt sätt och till en lägre kostnad få handläggningen av den avskrivna ansökan återupptagen. Det blir alltså upp till sökanden att avgöra vilket av dessa alternativ som bör användas. En annan fördel med en sådan ordning innebär att reglerna för internationella ansökningar och nationella ansökningar får en enhetlig utformning. Sammantaget anser regeringen därför att möjligheten till återupptagande bör stå till buds även för ansökningar om internationell registrering.

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

Regeringens bedömning: Inga ändringar i förslaget till ny varumärkeslag behöver göras till följd av artiklarna 17–20 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt om anteckning av licens m.m..

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens (se Ds 2008:28 s. 132 f.).

Remissinstanserna har inte framfört några synpunkter i denna del.

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

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

uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten får en sådan anteckning inte göras.

Singaporekonventionen om varumärkesrätt innehåller inte några regler som medger att konventionsstaterna har denna typ av begränsningar i rätten att få en anteckning om licens i varumärkesregistret. Den nuvarande bestämmelsen i 34 § tredje stycket VML är således inte förenlig med konventionen. I avsnitt 14.2.3 föreslår regeringen emellertid, i likhet med kommittén, att denna begränsning inte ska tas med i den nya varumärkeslagen. Regeringens förslag är alltså förenligt med konventionen på denna punkt.

För närvarande finns bestämmelser om vad en ansökan om anteckning av licens ska innehålla i varumärkesförordningen (15 § VMF). Huruvida det bör göras några ändringar i sak av dessa bestämmelser får övervägas i samband med utfärdandet av förordningsbestämmelser till den nya varumärkeslagen.

I promemorian gjordes vidare bedömningen att såväl gällande varumärkeslag som kommitténs förslag i övrigt var förenligt med artikel 17–20. Ingen av remissinstanserna har invänt mot denna bedömning. Regeringen har samma uppfattning. Som framgått i avsnitt 14.2.3 innebär regeringens förslag att regleringen i den nya varumärkeslagen utformas i huvudsak i enlighet med kommitténs förslag. Några ändringar i regeringens lagförslag behöver alltså inte göras till följd av konventionen.

15.15 Rätt att yttra sig före ett avslagsbeslut – artikel 21

Regeringens bedömning: Inga ändringar behöver göras i förslaget till ny varumärkeslag till följd av reglerna i artikel 21 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt om rätten för en sökande att yttra sig innan ett avslagsbeslut.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens (se Ds 2008:28 s. 134 f.).

Remissinstanserna har inte framfört någon synpunkt på bedömningen.

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

Bestämmelsen är tillämplig på en ansökan eller begäran om:

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

– ändring eller borttagande av en licensanteckning.

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

I svensk rätt regleras dessa frågor i huvudsak av förvaltningslagen. En sökande, klagande eller annan part har enligt 16 § förvaltningslagen rätt att ta del av det som har tillförts ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Rätten att ta del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av bestämmelserna om partsinsyn i 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Av 17 § förvaltningslagen följer att huvudregeln är att ett ärende som avser myndighetsutövning mot någon enskild inte får avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part har underrättats om en uppgift som tillförts ett ärende av någon annan och att sökanden har getts tillfälle att yttra sig över den. Undantag från detta kan göras bland annat om avgörandet inte går sökanden emot, om uppgiften saknar betydelse eller om åtgärderna av någon anledning är uppenbart obehövliga. Om en myndighet avser att fatta beslut om rättelse av ett fel följer av 26 § förvaltningslagen att myndigheten dessförinnan ska ge den som är part tillfälle att yttra sig, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är uppenbart obehövlig.

Dessa bestämmelser i förvaltningslagen gäller för PRV:s handläggning av varumärkesärenden i den mån det inte finns särskilda bestämmelser. När det gäller ansökningar om registrering och om förnyelse av en registrering innehåller varumärkeslagen särskilda bestämmelser om att PRV ska ge sökanden tillfälle att rätta eller komplettera en bristfällig ansökan (19 § och 23 § tredje stycket VML). Motsvarande bestämmelser finns i regeringens förslag till ny varumärkeslag. Dessa regler innebär alltså att sökanden får tillfälle att yttra sig före verkets beslut. Vidare finns såväl enligt nuvarande ordning (20 § tredje stycket VML) som enligt regeringens förslag bestämmelser om att den som har beviljats en varumärkesregistrering ska ges tillfälle att yttra sig över en invändning mot registreringen innan beslut fattas.

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

Beslut som gäller en ansökan om anstånd eller något rättsmedel meddelas normalt med utgångspunkt enbart från de omständigheter som sökanden själv har åberopat i sin ansökan. I dessa fall behöver sökanden enligt artikel 14 därför inte ges tillfälle att yttra sig före ett avslagsbeslut.

Av vad som anförts ovan kan det konstateras att svensk rätt i den utsträckning som artikel 21 kräver ger en sökande eller någon annan som begär en åtgärd i ett varumärkesärende möjlighet att lämna synpunkter innan PRV fattar ett beslut som innebär att ansökan eller begäran helt eller delvis avslås. Regeringens förslag innebär i detta avseende inte

några nyheter jämfört med vad som gäller i dag. Några ändringar i förslaget till ny varumärkeslag behöver därför inte göras på grund av artikel 21.

15.16 Övriga bestämmelser i Singaporekonventionen om varumärkesrätt

Regeringens bedömning: Inga lagstiftningsåtgärder behövs med anledning av artiklarna 1, 6, 9, 15, 16 och 22–31 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt utöver vad som föreslås tidigare i denna lagrådsremiss.

Sverige bör inte göra några reservationer enligt artikel 29 i samband med tillträdet till Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens (Ds 2008:28 s. 136 f.).

Remissinstanserna har inte haft någon invändning mot promemorians bedömning.

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

Förkortningar och begrepp – artikel 1

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

Registrering i flera klasser – artikel 6

Av artikel 6 följer att en ansökan om registrering av ett varumärke som avser flera klasser enligt Niceklassifikationen ska resultera i en och samma registrering.

Detta överensstämmer med vad som gäller enligt svensk rätt i dag (se 16 § VML). Regeringen har, liksom kommittén, inte föreslagit några förändringar i detta avseende (se avsnitt 9.2.2). Några ändringar i lagförslaget krävs alltså inte på denna punkt.

Klassificering av varor och tjänster – artikel 9

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

I Sverige registreras varumärken enligt Niceklassificeringen. Klassindelningen har inte någon betydelse vid prövningen av om två varor

eller tjänster ska anses vara av samma eller liknande slag. Svensk rätt uppfyller alltså de krav som Singaporekonventionen om varumärkesrätt ställer i denna del. Regeringens förslag innebär inte några förändringar i detta avseende.

Skyldighet att följa Pariskonventionen – artikel 15

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

Varumärken för tjänster – artikel 16

I artikeln anges att konventionsstaterna är skyldiga att registrera varumärken för tjänster ("service marks") och att tillämpa Pariskonventionens bestämmelser om varumärken för varor för dessa varumärken. Artikeln har även berörts ovan i avsnitt 15.3.

I Sverige är det sedan länge möjligt att registrera varumärken för tjänster. Varumärkeslagens regler om varor gäller också för tjänster (1 § tredje stycket VML). Regeringens förslag till ny varumärkeslag innebär att detta ska gälla även fortsättningsvis. Några ändringar i förslaget till ny varumärkeslag med anledning av artikel 16 i konventionen behövs alltså inte.

Administrativa bestämmelser m.m. – artiklarna 22–32

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

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

16 Ändringar i firmalagen

16.1 Allmänna utgångspunkter

16.1.1 Behovet av ett särskilt känneteckensskydd för näringskännetecken

Regeringens bedömning: Det bör finnas ett särskilt känneteckensskydd för näringskännetecken.

Kommitténs bedömning överensstämmer i allt väsentligt med regeringens. Se SOU 2001:26 s. 376.

Remissinstanserna har tillstyrkt eller inte haft någon erinran mot bedömningen.

Skälen för regeringens bedömning: Det är vanligt att företag använder sin firma som enda kännetecken, både för verksamheten som sådan och för de varor eller tjänster som företaget tillhandahåller. Detta förhållande gäller i hög grad små och medelstora företag, vars verksamhet i princip utgörs av de tjänster som företaget producerar. Möjligheten att få ensamrätt till firma och övriga näringskännetecken kan därför ha stor betydelse vid sidan av möjligheten att få ensamrätt till varukännetecken.

För många företag skulle enbart ett skydd för varumärken dessutom vara alltför begränsat. Vissa företag skulle t.ex. ha svårt att använda ett varumärke i den omfattning som krävs för att vidmakthålla skyddet. 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 varumärken.

Näringskännetecken har också betydelse i förhållande till andra intressenter än ett företags kunder. De har t.ex. betydelse i kontakter med finansiärer, stat och kommuner, forskningsinstitut och anställda m.fl. Den goodwill som är knuten till näringskännetecknet 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.

Mot i huvudsak denna bakgrund gjorde kommittén bedömningen att det även i fortsättningen behövs ett särskilt känneteckensskydd för firma. Ingen remissinstans har ifrågasatt bedömningen. Regeringen delar också kommitténs uppfattning, med det förtydligandet att alla typer av näringskännetecken som i dag erhåller känneteckensrättsligt skydd – och inte endast firmor – bör omfattas av motsvarande skydd även i framtiden. Också i fortsättningen bör det således finnas ett särskilt känneteckensskydd för näringskännetecken. Se avsnitt 5.2 beträffande att detta skydd även i fortsättningen ska regleras i en egen lag – firmalagen (1974:156), FL.

16.1.2 Utgångspunkter för ändringarna i firmalagen

I direktiven till Varumärkeskommittén (Dir. 1997:118) uttalades att varumärken och firmor har delvis likartade funktioner på marknaden och att kännetecknen under senare år blivit allt mer överlappande. I direktiven klargjordes också att kommittén, när det gäller firmaområdet, främst skulle undersöka vilka samordningsbehov som finns mellan firmarätten och varumärkesrätten och överväga hur en lämplig samordning kunde uppnås.

Firmarätten har, som konstaterats, ett nära samband med varumärkesrätten. Regelverken behöver därför vara samordnade i så hög grad som det är möjligt. Skyddet för firmor bör vara utformat så att det skapas förutsättningar för en bra balans och ett gott samspel mellan firmarätten och varumärkesrätten. Många av de förändringar som nu föreslås inom varumärkeslagstiftningen bör därför genomföras även i firmalagstiftningen. Undantag bör emellertid göras om det finns sakliga skäl för detta, t.ex. med hänsyn till firmans associationsrättsliga funktion eller dess användning som offentligrättsligt individualiseringsmedel.

Kommitténs uppdrag var, som nämnts, att på firmaområdet undersöka samordningsbehoven i anledning av den varumärkesrättsliga lagstiftningen och det var också den typen av förslag som kommittén lämnade. Även nu är därför utgångspunkten att det inte är aktuellt med någon större saklig reform av firmarätten utöver den samordning som beskrivits ovan och som alltså är nödvändig med hänsyn till den varumärkesrättsliga lagstiftningen.

Ett samordningsproblem som påtalats av vissa remissinstanser och som bör kommenteras särskilt är att Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut i ärenden om registrering av varumärken överklagas till Patentbesvärslagen, medan de olika registreringsmyndigheternas beslut angående registrering av firma överklagas till allmän förvaltningsdomstol. De överväganden som behöver göras när det gäller instansordningen påverkas dock av hur den framtida domstolsorganisationen på immaterialrättens område utformas. Den frågan är aktuell i det tidigare nämnda ärendet om domstolsorganisationen på immaterialrättens område (se avsnitt 10.3.1). Kommittén har också, just mot bakgrund av att frågan bör behandlas i anslutning till behandlingen av frågan om utformningen av domstolsorganisationen, avstått från att överväga frågan om instansordningen. Något förslag som remissinstanserna har kunnat yttra sig över finns således inte i den här delen. Regeringen bedömer mot denna bakgrund att det är lämpligast att nu låta instansordningen i firmaärenden kvarstå oförändrad.

Patentbesvärslagen har påtalat att alla förslag till förändringar av firmalagen innebär att lagen blir svåröverskådlig och att en redaktionell omarbetning av hela lagen borde göras. Som redovisats i avsnitt 5.2 har inte varit möjligt att göra en redaktionell översyn i detta lagstiftningsärende. Som nämns där är det enligt regeringens mening därför angeläget att en sådan översyn kommer till stånd inom de närmaste åren.

Sammanfattningsvis är alltså utgångspunkten för regeringens förslag till ändringar i firmalagen att en bättre samordning mellan varumärkesrätten och firmarätten ska uppnås.

16.2 Särskiljningsförmåga som villkor för registrering

Regeringens bedömning: Det nuvarande kravet att en firma för att få registreras ska vara ägnad att särskilja sökandens verksamhet från andra näringsidkares verksamhet bör behållas.

Kommitténs förslag: Kommittén föreslår att särskiljningsförmåga som ett villkor för registrering av firma avskaffas. För ensamrätt till firman som kännetecken ska dock även fortsättningsvis krävas särskiljningsförmåga. Se SOU 2001:26 s. 380 f.

Remissinstanserna: Förslaget har fått ett blandat mottagande av remissinstanserna. *Svea hovrätt* har ansett att kommitténs resonemang är svårgenomträngligt och har anfört att ett lagförslag i frågan under alla förhållanden måste vara tydligare motiverat innan det antas. *PRV* (vars verksamhet vid denna tidpunkt även omfattade den verksamhet som nu bedrivs inom *Bolagsverket*) har avstyrkt förslaget med motiveringen att det skulle leda till omfattande missförstånd av firmaskyddet, stor osäkerhet bland näringsidkare, kunder och allmänheten samt sannolikt ett ökat antal rättsprocesser. *Bolagsverket* har i ett senare yttrande bekräftat att man fortfarande är av samma uppfattning. *Kommissionären för aktiebolagsärenden AB* har påtalat att förslaget skulle skapa oreda och har påtalat flera problem med förslaget. *Patentbesvärssenaten* har däremot inte haft något att erinra mot förslaget. *Svenskt Näringsliv m.fl.* har tillstyrkt förslaget med motiveringen att det skulle spara tid och kostnader för sökandena genom att handläggningen hos registreringsmyndigheten skulle förenklas. Även *Svenska Patentombudsforeningen* har tillstyrkt förslaget med motiveringen att det skulle skapa bättre förutsättningar för företag att idka näring genom att registreringsförfarandet avsevärt förenklas.

Skälen för regeringens bedömning: Det nuvarande kravet på särskiljningsförmåga (9 § första stycket FL) infördes i firmalagen mot bakgrund av ett behov av bättre samordning med varumärkeslagen. Syftet var att närma firmalagen till varumärkeslagen för att minska möjligheterna till kringgående av varumärkeslagens regler om särskiljningsförmåga (SOU 1967:35 s. 205 f. och prop. 1974:4 s. 181 f.).

Det är emellertid fortfarande så att kravet på särskiljningsförmåga förefaller vara strängare vid registrering av varumärken än vid registrering av firmor. Kommitténs analys visar att de olika bedömningarna kan ge upphov till vissa samordningsproblem. Vid prövning av frågor om förväxling mellan firmor och varumärken enligt varumärkeslagen bedöms firmors skyddsomfång 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. Vid prövning av frågor om förväxling mellan varukännetecken och firmor enligt firmalagen tillerkänns varukännetecken ibland ett för snävt skyddsomfång.

Kommittén pekade på att kravet på särskiljningsförmåga vid registrering av varumärken numera i hög grad styrs av rättsutvecklingen inom EU och anförde att det därför inte är 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 skulle därför, enligt kommittén, endast kunna nås i den mån det är möjligt att förändra kravet på särskiljningsförmåga inom firmarätten.

Kommittén konstaterade därefter att det tycks finnas ett berättigat behov av möjlighet att registrera beskrivande firmor och att rättsläget i dag innebär att dessa firmor inte tillerkänns något stort skyddsfång, om ens något, vid prövning av ensamrättens omfattning. Kommittén landade i att det bästa vore att ta bort kravet på särskiljningsförmåga vid registreringen av en firma men endast tillerkänna känneteckensrättslig ensamrätt till sådana firmor som har särskiljningsförmåga. Man skulle därigenom förenkla förfarandet vid firmaregistring och anpassa sig bättre till att olika näringsidkare har olika behov vad gäller funktionen hos företagets firma.

Med utgångspunkt från denna problembeskrivning föreslog kommittén att kravet på särskiljningsförmåga som ett villkor för registrering av firma ska tas bort.

Regeringen anser att det visserligen kan finnas vissa fördelar med att avskaffa kravet på särskiljningsförmåga som ett villkor för registrering. De som avser att starta ett företag och som för egen del inte behöver en firma med särskiljningsförmåga skulle slippa anstränga sig för skapa en sådan firma.

Enligt regeringens bedömning har emellertid inte kommittén tagit tillräckligt stor hänsyn till de olika intressen som ligger bakom kravet på särskiljningsförmåga som ett villkor för registrering. Kravet på särskiljningsförmåga bärs upp av såväl enskilda som allmänna intressen. Hos de näringsidkare som registrerar firmor finns sannolikt ett starkt önskemål att i ett så tidigt skede som möjligt få besked i frågan om firman kan anses ha särskiljningsförmåga och därmed ett känneteckensrättsligt skydd. Med den ordning som kommittén föreslår skulle en firmainnehavare först i ett senare skede, t.ex. när någon försöker registrera ett med firman förväxlingsbart varumärke, få besked om firman kan anses ha särskiljningsförmåga och därmed ett känneteckensrättsligt skydd. Att låta företagare verka under sådan osäkerhet om firmans känneteckensrättsliga status kan troligen verka hämmande på viljan att investera i firman t.ex. genom olika former av marknadsföringsåtgärder.

Ett företags firma har dessutom en viktig uppgift på det offentligrättsliga planet. Firman innebär, vid sidan av person- eller organisationsnummer, en hjälp vid identifiering av företag i olika offentligrättsliga sammanhang, bl.a. som part i rättegång och som skattebetalare. Intresset av ett särskiljande kännetecken inom rättsskipning och förvaltning talar emot ett borttagande av kravet på särskiljningsförmåga. På motsvarande sätt skulle det vara till nackdel för konsumenter och andra kunder, vilka genom firman får ledning vid valet mellan olika konkurrerande företag och deras produkter. Genom att en särskiljande firma vägleder konsumenter och kunder till det inköp dessa anser mest förmånligt bidrar också kravet på särskiljningsförmåga till en effektiv konkurrens mellan olika företag.

De nu anförda skälen som med tyngd talar för ett generellt krav på särskiljningsförmåga måste beaktas vid den samlade bedömningen av frågan om kravet på särskiljningsförmåga.

Härtill kommer att det inte framkommit att Bolagsverket och de andra registreringsmyndigheterna i sin praxis ställer sådana krav på firmors särskiljningsförmåga att detta skapar problem för sökandena att välja firmor som uppfyller kraven.

När det gäller intresset av att förkorta handläggningstiden i registreringsärendena, skulle förslaget sannolikt bara få marginell effekt. En bedömning av en sökt firmas särskiljningsförmåga kan i regel göras enkelt och utan särskilda efterforskningar. I jämförelse med undersökningen och prövningen av relativa registreringshinder är detta moment i handläggningen inte särskilt tidsödande. Till detta kommer att Bolagsverket enligt uppgift har avsevärt kortare handläggningstider än vad PRV (i vilket den verksamhet som Bolagsverket nu driver tidigare fanns inordnad) hade när kommittén lämnade sitt betänkande, varför behovet av att vidta åtgärder för att komma till rätta med detta problem har minskat.

Att ett lägre krav på särskiljningsförmåga tillämpas i förhållande till firmor leder, precis som Varumärkeskommittén pekat på, till vissa samordningsproblem mellan varumärkes- och firmaområdena. Det finns dock inte något stöd för att ett borttagande av kravet på särskiljningsförmåga vid registreringar av firmor skulle innebära att en firmas skyddsomfång får en mer förutsättningslös prövning när den anføres mot en sökt varumärkesregistrering än vad som är fallet i dag. Till detta kommer vad remissinstanserna anför om att ett borttagande av kravet på särskiljningsförmåga kan komma att leda till omfattande missförstånd vad gäller firmaskyddet, även om betydande informationsinsatser görs i samband med en eventuell regeländring. Stor osäkerhet kommer enligt dessa remissinstanser att råda bland näringsidkare, kunder och allmänheten, och det är enligt remissinstanserna inte osannolikt att förslaget också skulle leda till ett större antal processer på firmarättsområdet. Regeringen delar dessa farhågor.

Slutsatsen av det nu anförda är att även om det finns vissa skäl som talar för att avskaffa särskiljningsförmåga som ett villkor för registrering av firma, talar fler och starkare skäl för att behålla gällande ordning. Regeringen anser därför att det inte är lämpligt att göra den ändring som kommittén föreslagit. Kravet på att en firma för att få registreras ska ha särskiljningsförmåga bör därför behållas.

16.3 Verksamhetsbeskrivningens utformning

<p>Regeringens bedömning: Det bör inte göras någon ändring av de bestämmelser som reglerar utformningen av de verksamhetsbeskrivningar som registreras för olika slags näringsidkare.</p>
--

Kommitténs bedömning överensstämmer med regeringens. Kommittén uttalar emellertid också att det finns skäl för berörda

myndigheter att närmare överväga en klassificering med utgångspunkt i Svensk näringsgrensindelning (SNI 92) av de verksamhetsbeskrivningar som registreras. Klassificeringen skulle inte ha någon firmarättslig betydelse, utan användas endast som ett administrativt hjälpmedel. Se SOU 2001:26 s. 384 f.

Remissinstanserna: *Lantmäteriverket* (numera *Lantmäteriet*) har förklarat sig dela kommitténs uppfattning. *PRV* har, liksom kommittén, anfört att de som vill bedriva näringsverksamhet bör få beskriva verksamhetsföremålet som de själva önskar och att en eventuell branschkodsättning endast bör användas som ett administrativt hjälpmedel. Verket har emellertid föreslagit att ändringar ska tas in i den förra aktiebolagsförordningen (1975:1387), numera ersatt av en ny aktiebolagsförordning (2005:559), handelsregisterlagen (1974:157) och förordningen om ekonomiska föreningar (1987:978), för att ge verket författningsstöd för att åsätta objekten i näringslivsregistret av verket framtagna branschposter eller SNI-koder. *Svenska patentombuds-föreningen* har framfört att en indelning enligt SNI 92 skulle kunna vara intressant som ett administrativt hjälpmedel. Svenska Patentombuds-föreningen har emellertid betonat att användningen av SNI 92, ett system skapat för ett annat ändamål än det nu avsedda, skulle kunna få konsekvenser som är svåra att överblicka.

Skälen för regeringens bedömning: Kravet på beskrivning av verksamheten vid registrering av firmor skiljer sig i hög grad från kravet på angivande av varor och tjänster vid registrering av varumärken. För verksamhetsbeskrivningar finns det ingen motsvarighet till den klassificering för varumärken som fastställs av PRV (16 § VML) och som grundar sig på den s.k. klasslistan enligt Niceöverenskommelsen (Överenskommelsen i Nice den 15 juni 1957 rörande den internationella klassificeringen av varor och tjänster för vilka varumärken gälla, se SÖ 1961:40). Skyldigheten att ange verksamhetsbeskrivning regleras inte i firmalagen, utan i de associationsrättsliga författningar som innehåller bestämmelser om registrering. Ett aktiebolag ska t.ex. i sin bolagsordning ange "föremålet för bolagets verksamhet, angivet till sin art", se 3 kap. 1 § 3 aktiebolagslagen (2005:551). Verksamhetens art ska anges med viss precision, t.ex. genom hänvisning till en viss bransch. Det ställs emellertid inte några större krav på utformningen av beskrivningen.

Verksamhetsbeskrivningen fyller både en associationsrättslig och en firmarättslig funktion. I sin firmarättsliga funktion har verksamhetsbeskrivningen, på samma sätt som varu- eller tjänsteförteckningen för varumärken, direkt betydelse för det grundläggande firmaskyddet. Ensamrätten på grund av firmaregistrering omfattar nämligen i princip all den verksamhet som är given i verksamhetsbeskrivningen.

Ur ett immaterialrättsligt perspektiv är det bra om verksamhetsbeskrivningen för en registrerad firma är preciserad. Preciserade verksamhetsbeskrivningar gör det lättare att bedöma firmaskyddets omfattning och minskar risken för att registrerade firmor tillerkänns ett större skyddsomfång än de bör ha. Det gäller särskilt vid bedömningen av frågor om förväxling mellan varukännetecken och registrerade firmor. Ett krav på större precision vid utformningen av verksamhetsbeskrivningarna kan också bidra till att dessa bättre svarar mot det verkliga behovet av skydd.

Mot denna bakgrund övervägde kommittén om det borde ställas högre krav på precision av verksamhetsbeskrivningen vid registrering av firma, eventuellt genom införande av ett klassificeringssystem liknande det som gäller för varumärken. Kommittén fann att det i och för sig skulle vara möjligt att använda näringsgrensindelningen Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 92) för detta ändamål. Svensk näringsgrensindelning är en klassificering av olika associationsformer och branscher som tagits fram som ett verktyg vid behandling av statistiska uppgifter. Det bör tilläggas att sedan kommittén lade fram sitt förslag har SNI 92 reviderats vid två tillfällen. Resultatet av den senaste revisionen är en ny standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007, Standard för svensk näringsgrensindelning 2007) som trädde i kraft den 1 januari 2008. SNI 2007 är, liksom sina föregångare SNI 92 och SNI 2002, samordnad med EU:s statistiska näringsgrensindelning NACE, som även den finns i en reviderad version från och med 2008 (NACE Rev. 2).

Som kommittén har anfört måste de känneteckensrättsliga fördelarna med en sådan precision vägas mot de nackdelar som kan finnas ur associationsrättslig synvinkel. Verksamhetsbeskrivningen är för olika slags rättssubjekt nära kopplad till det avtalsdokument som ligger till grund för bildandet av rättssubjektet och ett krav på att verksamhetsbeskrivningarna ska utformas på ett visst närmare angivet sätt skulle innebära en inskränkning av avtalsfriheten. 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 upplevas som ett hinder för dem som vill starta nya företag. Dessutom kan det vara svårt för den som startar ett företag att i detalj förutse vilka verksamhetsgrenar som företaget kommer att ägna sig åt på sikt. Kravet på verksamhetsbeskrivningen bör alltså inte sättas så högt att det leder till avsaknad av rimliga möjligheter att utveckla en verksamhet inom ramen för den ursprungliga beskrivningen.

När det gäller aktiebolags firma har regeringen redan i proposition 2004/05:85 Ny aktiebolagslag anfört att firmarättsliga hänsyn inte bör vara avgörande för vilka krav som bör ställas på verksamhetsbeskrivningen (se prop. 2004/05:85 s. 228). Regeringen kom då fram till att samma krav som redan gällde enligt 1975 års aktiebolagslag ska gälla enligt den nya aktiebolagslagen. Det saknas skäl att nu göra en annan bedömning. Samma bedömning bör även göras när det gäller andra associationsformer än aktiebolag.

Mot bakgrund av detta delar regeringen kommitténs uppfattning att det intresse av större precision som finns ur känneteckensrättslig synvinkel inte kan anses väga så tungt att det motiverar särskilda, tvingande föreskrifter som kan få negativa associationsrättsliga konsekvenser. Någon ändring bör därför inte göras av de bestämmelser som reglerar utformningen av verksamhetsbeskrivningarna för olika slags rättssubjekt.

Kommittén utvecklade hur registreringsmyndigheterna skulle kunna klassificera verksamhetsbeskrivningar med användning av SNI-koder som ett rent administrativt hjälpmedel, utan firmarättslig betydelse. Regeringen ser dock inte något behov i dagsläget av att genomföra något sådant. För det fall det i ett senare skede framkommer att det finns ett

stort behov av en sådan administrativ reform så får den frågan – liksom PRV:s förslag om förordningsändringar som skulle ge registreringsmyndigheterna författningsstöd för att åsätta objekten av registreringsmyndigheterna framtagna branschkode eller SNI-koder – övervägas då.

16.4 Registreringsförfarandet

Regeringens bedömning: Inga nya bestämmelser om förfarandet vid firmaregistrering bör införas i firmalagen.

Kommitténs förslag: Kommittén föreslår, mot bakgrund av dess förslag att avskaffa officialprövningen av relativa hinder vid firmaregistrering, att det i firmalagen ska tas in bestämmelser om handläggningen av ärenden om firmaregistrering. De föreslagna bestämmelserna är i huvudsak utformade på samma sätt som motsvarande bestämmelser i förslaget till ny varumärkeslag. Kommittén föreslår vidare att det ska införas *dels* en bestämmelse som anger att en firma registreras i samband med registrering av det rättssubjekt som firman avser eller, om rättssubjektet redan är registrerat, i ett särskilt ärende, *dels* en bestämmelse om att hävning av en firmaregistrering inte påverkar registreringen av det rättssubjekt som firman avser. (se SOU 2001:26 s. 401 f. och 408 f.)

Remissinstanserna: *Lantmäteriverket* (numera *Lantmäteriet*) har påpekat att för att eventuella rättighetshavare ska ha möjlighet att framställa invändning bör registreringsbeslutet offentliggöras i en vidare krets än vad som är fallet i dag och att det enligt nuvarande regler saknas författningsstöd för att kungöra ett sådant beslut. *Stockholms tingsrätt* har anfört att det är självklart att hävning av en firmaregistrering inte påverkar registreringen av näringsidkaren och att detta inte behöver tas in i lagen. I övrigt har remissinstanserna inte haft några synpunkter på förslaget

Skälen för regeringens förslag: Firmalagen innehåller inte någon reglering av förfarandet vid firmaregistrering. Sådana bestämmelser finns i stället i de olika associationsrättsliga författningarna (jfr 2 § andra stycket FL). Kommittén föreslog, med utgångspunkt i dess förslag att officialprövningen av de relativa registreringshindren skulle avskaffas, att det i firmalagen skulle tas in handläggningsregler om undersökning av hinder, kompletteringsföreläggande m.m. utformade med utgångspunkt från handläggningsreglerna i den nya varumärkeslagen. Som redovisats tidigare i avsnitt 6.3 föreslår regeringen att officialprövningen vid firmaregistrering ska behållas och att det inte ska inrättas något invändningsförfarande vid firmaregistrering. Den nuvarande ordningen för firmaregistrering föreslås alltså vara oförändrad. En följd av detta ställningstagande är att det inte finns något behov av att införa nya handläggningsbestämmelser av nu angivet slag.

Kommittén föreslog därutöver att det skulle införas en bestämmelse som anger 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 föreslogs att det skulle införas en anknytande

bestämmelse som klargör att hävning av en firmaregistring inte påverkar registreringen av det rättssubjekt som firman avser. Även med en bibehållen officialprövning skulle det i och för sig vara möjligt att införa sådana bestämmelser. Enligt regeringens uppfattning är det emellertid inte lämpligt att det i firmalagen förs in enstaka bestämmelser av detta slag samtidigt som övriga handläggningsregler beträffande registreringsförfarandet finns i de associationsrättsliga lagarna.

Sammanfattningsvis anser regeringen alltså att det inte bör föras in några bestämmelser om registreringsförfarandet i firmalagen.

16.5 Registreringshinder

16.5.1 Geografiska ursprungsbeteckningar för vin och spritdrycker

Regeringens bedömning: Det bör inte införas någon bestämmelse om registreringshinder för firma som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker, om firman avser verksamhet med vin eller spritdrycker av annat ursprung.

Kommitténs förslag innebär att det ska införas ett registreringshinder för det fall en firma innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker, om firman avser verksamhet med vin eller spritdrycker av annat ursprung (SOU 2001:26 s. 484).

Remissinstanserna har inte lämnat några synpunkter i anledning av förslaget.

Skälen för regeringens bedömning: Kommitténs förslag avser att återspegla det registreringshinder som kommittén föreslog på varumärkesområdet när det gäller varumärken som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker, om varumärket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.

Regeringen har i avsnitt 9.6.2 förklarat sig dela kommitténs uppfattning att ett varumärke inte ska få registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker, om varumärket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung. Regeringens överväganden i den delen har sin grund i att det i den nuvarande varumärkeslagen inte finns någon bestämmelse som motsvarar bestämmelsen i artikel 23 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, förkortad TRIPs-avtalet. Enligt den bestämmelsen ska varje medlem göra det möjligt att – oberoende av vilseledande – förhindra användning av sådana geografiska ursprungsbeteckningar för vin eller sprit som inte har sitt ursprung i det av ursprungsbeteckningen angivna området. Vidare ska varumärken som innehåller oriktiga ursprungsbeteckningar enligt artikel 23.2 i TRIPs-avtalet kunna vägras registrering och om en sådan beteckning har registrerats ska registreringen kunna hävas.

Av definitionen av begreppet geografiska ursprungsbeteckningar i artikel 22.1 framgår att bestämmelserna om geografiska ursprungsbeteckningar i TRIPs-avtalet endast reglerar beteckningar för varor, inte beteckningar för verksamheter. Det innebär i sin tur att förpliktelsen att förhindra användning av oriktiga ursprungsbeteckningar avseende vin och sprit endast gäller varumärkesrättslig användning. Detsamma gäller förpliktelse avseende registrering och hävning.

TRIPs-avtalet ålägger alltså inte medlemmarna någon förpliktelse i förhållande till firmor. Medlemmarna behöver varken förhindra firmarättslig användning av oriktiga ursprungsbeteckningar för vin och spritdrycker, vägra registrering av firmor eller häva sådana firmaregistreringar, förutsatt att inte annan grund för förbud, annat hinder mot registrering eller annan grund för hävning föreligger.

Kommittén lämnade inte någon närmare motivering till varför den internationella förpliktelse som följer av TRIPs-avtalet skulle införas på ett annat område än det som förpliktelsen faktiskt avser; det varumärkesrättsliga. Kommittén redovisade inte heller någon analys av om det finns något behov av en sådan nydaning inom firmarätten samt vilka konsekvenser ett sådant registreringsförbud skulle ha för svenska företagare. Inte heller remissinstanserna har berört frågan, möjligen eftersom den inte berördes närmare av kommittén. Mot bakgrund av avsaknaden av analys av behov och konsekvenser av den föreslagna reformen, liksom av synpunkter från remissinstanserna, finner regeringen att det inte skulle vara lämpligt att nu införa en bestämmelse av det slag som kommittén föreslagit.

16.5.2 Övriga registreringshinder

Regeringens förslag: Bestämmelserna om registreringshinder på grund av äldre rättigheter utformas på i huvudsak samma sätt som motsvarande bestämmelser i den nya varumärkeslagen.

Vidare införs en bestämmelse om att i de fall en sökt firmaregistrering ska gälla i hela landet, ska en äldre rättighet som utgörs av ett inarbetat näringskännetecken eller ett varukännetecken eller namn som är skyddat som s.k. naturligt näringskännetecken bara utgöra registreringshinder om skyddet för den äldre rättigheten gäller inom en väsentlig del av landet.

(10 § FL)

Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (SOU 2001:26 s. 421.)

Remissinstanserna: Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) har anfört att hindersbestämmelserna medför att registrering av firmor, i de fall hindret består i att det finns ett äldre varumärke, hindras i alltför stor utsträckning. I övrigt har remissinstanser inte framfört några synpunkter när det gäller utformningen av hindersbestämmelserna.

Skälen för regeringens förslag: Den nuvarande bestämmelsen om hinder mot registrering av firma finns i 10 § FL. Bestämmelsen överensstämmer sakligt sett i huvudsak med hindersbestämmelsen i 14 § varumärkeslagen. Några av de enskilda reglerna om vissa hinder i 10 §

FL har dock en något annan utformning eller saknar motsvarighet i varumärkeslagen.

När det gäller firmaregistrering finns det vidare särskilda bestämmelser om firma i de associationsrättsliga författningarna. Dit hör t.ex. bestämmelsen i 28 kap 1 § första och andra stycket aktiebolagslagen, där det framgår bl.a. att ett aktiebolags firma ska innehålla ordet aktiebolag eller förkortningen AB och att den tydligt ska skilja sig från tidigare firmor i aktiebolags- eller filialregistret. Liknande regler finns för andra associationsformer.

Kommitténs förslag innebar att bestämmelserna om registreringshindren, i de delar där det finns motsvarande hindersbestämmelser i varumärkeslagen, skulle utformas på i huvudsak motsvarande sätt som i förslaget till ny varumärkeslag (se avsnitt 9.7.3 och 9.8.2). Regeringen behandlar i det följande några särskilda frågor om registreringshinder. I övrigt anser regeringen liksom kommittén och remissinstanserna att registreringshindren bör utformas på samma sätt som motsvarande bestämmelser i den nya varumärkeslagen.

I kommitténs förslag fanns en bestämmelse, på motsvarande sätt som i förslaget till ny varumärkeslag, om att hinder mot registrering skulle föreligga om firman var ägnad att uppfattas bl.a. som annans varukännetecken. Till skillnad från i varumärkeslagen finns det inte nu någon sådan bestämmelse i firmalagen. Det har inte framkommit att avsaknaden av en sådan bestämmelse i firmalagen skulle ha lett till några problem. Värdet av att behålla bestämmelsen i varumärkeslagen har dessutom ifrågasatts av vissa remissinstanser (se avsnitt 9.7.3). Regeringen anser mot denna bakgrund att det inte bör införas någon bestämmelse av detta slag i firmalagen.

En särskild fråga är om det finns anledning att göra någon saklig förändring i fråga om hinder som utgörs av ett äldre varukännetecken. *SFIR* har, i anslutning till föreningens synpunkter beträffande officialprövningen (jfr avsnitt 6.3) anfört att de nuvarande bestämmelserna om hinder mot firmaregistrering innebär att registrering av firmor hindras i alltför stor utsträckning och pekat på att den nuvarande ordningen med det s.k. korsvisa skyddet bör ses över. Föreningens slutsats bygger på EU-domstolens uttalanden i bl.a. dess dom den 11 september 2007 i mål C-17/06, Céline SARL mot Céline SA, REG 2007 s. I-07041. Ingen av de andra remissinstanserna har framfört någon kritik mot kommitténs förslag i denna del.

I det nämnda avgörandet har EU-domstolen preciserat bl.a. vad som innefattas i användningsbegreppet enligt artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet). En förutsättning för att bestämmelsen ska vara tillämplig är bl.a. att det är fråga om användning av tredje man av ett tecken med avseende på varor eller tjänster.

I domen har domstolen uttalat att det egentliga syftet med bl.a. firmor och näringskännetecken inte är att särskilja varor eller tjänster. Syftet med en firma är att identifiera bolaget medan näringskännetecken och beteckningar har till syfte att känneteckna en näringsverksamhet. När en firma, ett näringskännetecken eller en beteckning endast används för att identifiera ett bolag eller känneteckna en näringsverksamhet kan

användningen följaktligen inte anses ske ”med avseende på ... varor och tjänster” i den mening som avses i artikel 5.1 i varumärkesdirektivet. (Se punkt 21).

Av domen framgår vidare att viss slags användning av t.ex. en firma däremot kan utgöra varumärkesrättslig användning. Så är fallet om en näringsidkare förser sina varor med ett tecken som utgörs av firman eller om näringsidkaren, utan att förse varorna med tecknet, använder tecknet på ett sådant sätt att man får intrycket av att det finns ett samband mellan firman och näringsidkarens varor eller tjänster (se punkterna 22 och 23). Användning av detta slag är dock enligt artikel 6.1 a i varumärkesdirektivet tillåten om näringsidkaren handlar i enlighet med god affärssed (se punkterna 30–34).

Den nuvarande ordningen enligt firmalagen innebär att även ett äldre varukännetecken utgör hinder mot registrering av en firma på samma sätt som ett äldre näringskännetecken (10 § första stycket 6 FL). Hinder mot registrering av en firma föreligger alltså om den är förväxlingsbar med ett äldre varukännetecken, även om den som har ansökt om firmaregistreringen inte använder eller har för avsikt att använda firman som varukännetecken. Att det föreligger hinder även i en sådan situation hänger samman med det vidsträckta känneteckensrättsliga skydd som registreringen av firman medför genom det s.k. korsvisa skyddet mellan firmor och varumärken. Firman får både ett firmarättsligt skydd och ett varumärkesrättsligt skydd. Även om firman inte används som varukännetecken utgör den hinder mot en senare registrering av ett förväxlingsbart varumärke. I det fallet kan skyddet sägas gälla för firman som potentiellt varukännetecken.

Som framgått i avsnitt 7.2.3 har regeringen gjort bedömningen att det även i fortsättningen ska finnas ett korsvist skydd. En följd av detta är att det måste finnas en möjlighet för innehavare av registrerade varumärken (eller andra varukännetecken) att kunna hindra registreringen av senare firmor i samma utsträckning som det är möjligt att hindra registreringen av senare varumärken. I annat fall skulle en varumärkesinnehavare inte ha något skydd mot att det registreras firmor som potentiellt kan komma att användas som varukännetecken och som kolliderar med varumärket. Även i fortsättningen bör därför varukännetecken utgöra registreringshinder.

En annan fråga är i vilken utsträckning närings- och varukännetecken som inte gäller i hela landet ska utgöra hinder mot registrering av en yngre firma. På varumärkesområdet föreslår regeringen i avsnitt 9.7.3 en förändring på så sätt att äldre rättigheter som utgörs av inarbetade varukännetecken, namn och andra näringskännetecken än registrerade firmor bara ska utgöra hinder mot registrering av ett varumärke om rättigheten gäller inom åtminstone en väsentlig del av landet. Registrerade firmor föreslås utgöra registreringshinder, även om de inte är skyddade inom en väsentlig del av landet.

Regeringens utgångspunkt är, liksom kommitténs, att motsvarande ordning bör gälla också på firmaområdet. När det gäller registrerade firmor finns det emellertid en betydelsefull skillnad jämfört med vad som gäller för varumärkesregistreringar som medför att reglerna inte kan utformas på exakt samma sätt. En registrering av ett varumärke gäller alltid i hela landet. Detsamma gäller beträffande internationella

varumärkesregistreringar och gemenskapsvarumärken. En firmaregistrering kan däremot – beroende på vilken slags juridisk person det är fråga om – gälla i hela landet eller i endast en del av landet. Exempelvis gäller en firmaregistrering för ett aktiebolag i hela landet, medan en firmaregistrering för ett handelsbolag bara gäller i det län där handelsbolaget är registrerat.

Om samma reglering som föreslås i den nya varumärkeslagen skulle införas också i firmalagen skulle det innebära att en rättighet som är lokalt skyddad genom inarbetning i en mindre del av landet inte skulle utgöra hinder ens mot en firmaregistrering för t.ex. ett handelsbolag i ett län. Skyddets geografiska omfattning för dessa rättigheter kan i ett sådant fall vara detsamma eller skilja sig obetydligt åt. I dessa fall bör den inarbetade rättigheten utgöra hinder mot registrering av firman.

Enligt regeringens uppfattning bör reglerna i firmalagen därför utformas så att det bara är i de fall en firmaregistrering ska gälla i hela landet som lokalt skyddade rättigheter inte ska utgöra registreringshinder. När det gäller firmaregistreringar som bara omfattar en del av landet bör det därför inte göras några sakliga förändringar i förhållande till vad som gäller i dag. I dessa fall bör alltså en tidigare rättighet på samma sätt som hittills utgöra registreringshinder, även om skyddet inte gäller i en väsentlig del av landet.

16.6 Förhandsgranskning av firma

Regeringens bedömning: Någon särskild möjlighet till förhandsgranskning av firma bör inte införas i firmalagen.

Kommitténs bedömning bygger på andra förutsättningar än regeringens. Kommittén kommer dock i sak till samma slutsats som regeringen (SOU 2001:26 s. 404 f.).

Remissinstanserna: Endast ett fåtal remissinstanser har yttrat sig särskilt om frågan. *PRV* har instämt i kommitténs bedömning att det med en slopad officialprövning inte finns skäl att införa en särskild möjlighet till förhandsgranskning av firma. *Svenska Patentombudsforeningen* har delat kommitténs uppfattning och ställt sig kritisk till att en förhandsprövning skulle medföra en företrädesrätt.

Skälen för regeringens bedömning: Enligt 4 kap. 7 § aktiebolagsförordningen kan Bolagsverket på begäran, mot en avgift, förhandsgranska handlingar i samband med bl.a. bolagsbildning. I granskningen ingår bl.a. att undersöka om det finns något hinder mot registrering av aktiebolagets firma. Genom förhandsgranskningen kan sökanden få reda på om det finns något hinder mot den tänkta firman för bolaget. Förhandsgranskningen medför dock inte någon rätt till prioritet vid en senare ansökan om registrering av firman.

Den nämnda regeln är endast tillämplig på aktiebolag, men det förekommer att det görs förhandsgranskning med avseende på firmor för andra rättssubjekt, exempelvis handelsbolag och ekonomiska föreningar. Något uttryckligt författningsstöd för detta finns emellertid inte.

Kommittén övervägde, med utgångspunkt i ett förslag i en rapport från PRV, om det inte borde införas en ordning där en firma skulle kunna prövas på förhand och reserveras under en kortare tid. Skälen för en sådan ordning skulle vara dels att handläggningstiden vid registreringen skulle kunna kortas i och med att granskningen redan är gjord, dels att underlätta inledandet av en verksamhet genom att det inte skulle råda tvekan om att den tänkta firman senare skulle godkännas. Kommitténs bedömning var att det inte fanns skäl att införa en sådan ordning. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot denna bedömning.

De skäl som kommittén grundade sin slutsats på utgick dock från att den nuvarande officialprövningen av relativa registreringshinder skulle slopas och att det under sådana förhållanden vore olämpligt om myndigheten inom ramen för en förhandsgranskning skulle pröva om det finns något relativt registreringshinder. Vidare utgick kommitténs bedömning från att det i fortsättningen inte skulle krävas att en firma har särskiljningsförmåga för att den ska kunna registreras och att det därför inte heller kunde anses finnas något intresse av en förhandsgranskning med avseende på absoluta hinder.

Som framgått i avsnitt 6.3 föreslår regeringen att officialprövningen av relativa registreringshinder ska vara kvar i sin nuvarande form. Vidare har regeringen i avsnitt 16.2 gjort bedömningen att kravet på särskiljningsförmåga vid firmaregistrering ska finnas kvar. Frågan är då om det under dessa förutsättningar finns anledning att göra någon annan bedömning när det gäller möjligheterna till förhandsgranskning av en firma.

Som nämnts tidigare finns det redan i dag en möjlighet till förhandsgranskning av bl.a. firma när det gäller aktiebolag som regleras på förordningsnivå. Denna förhandsgranskning ger dock inte upphov till någon företrädesrätt i förhållande till andra firmor. Om det finns behov av att Bolagsverket ska kunna genomföra motsvarande granskning för andra juridiska personer har regeringen möjlighet att reglera detta i förordning. Någon lagreglering krävs således inte.

En förhandsgranskning som skulle innebära att en firma reserveras för en viss tid och alltså utgöra hinder mot registrering av andra rättigheter under denna tid skulle däremot kräva att frågan regleras i lag. En sådan lagreglering skulle vidare kunna ge upphov till ett antal frågeställningar om hur en sådan reservation skulle hanteras med avseende på företrädesrätten i förhållande till andra rättigheter. Enligt regeringens uppfattning har det inte framkommit att det finns ett sådant behov av en ordning med förhandsgranskning av nu angivet slag att det är motiverat att överväga särskilda lagregler om detta.

Sammantaget gör regeringen alltså bedömningen att det inte finns skäl att i lag införa en särskild möjlighet till förhandsgranskning av firma.

16.7 Hävning av registrering

16.7.1 Partiell hävning av firmaregistrering

Regeringens bedömning: Det bör inte införas någon möjlighet att få en firmaregistrering hävd för en viss del av verksamheten (partiell hävning).

Kommitténs förslag: Kommittén föreslår att registreringen av en firma ska kunna hävas för viss del av verksamheten. (SOU 2001:26 s. 414 f.)

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrat sig över förslaget har i princip varit positiva till att det införs en möjlighet till partiell hävning av firmaregistrering. Några instanser, särskilt *PRV* (vars verksamhet vid denna tidpunkt även omfattade den verksamhet som nu bedrivs inom *Bolagsverket*), har emellertid samtidigt identifierat problem med den lösning som kommittén föreslagit.

Skälen för regeringens bedömning: Det är enligt gällande ordning inte möjligt att häva en firmaregistrering endast för viss del av den verksamhet som firman är registrerad för. Någon motsvarighet till möjligheten att häva en varumärkesregistrering för vissa varor och tjänster (25 b § och 1 § tredje stycket VML) finns alltså inte för firmor.

Firmor och varumärken används ofta på ett likartat sätt. Detta, i kombination med att det inte går att häva en firmaregistrering endast för viss del av verksamheten, gör det möjligt att genom en registrerad firma upprätthålla ett skydd för viss verksamhet som firman egentligen inte används för och därigenom indirekt också vidmakthålla ett skydd med avseende på sådana varor och tjänster som har anknytning till den bransch som firman avser. Med andra ord finns det möjlighet att i viss mån kringgå kravet på användning av registrerade varumärken.

Detta problem, som regeringen särskilt pekade på i direktiven till Varumärkeskommittén (Dir. 1997:118), försökte kommittén att komma till rätta med genom att lägga fram ett förslag som skulle möjliggöra hävning av firmaregistrering för en viss del av verksamheten.

Det finns emellertid – vilket framför allt *PRV* har uppmärksammat – vissa problem med förslaget.

För det första skulle enligt kommitténs förslag en partiell hävning av en firmaregistrering inte påverka registreringen av det rättssubjekt som firman avser. Det innebär bl.a. att registreringen av en verksamhetsbeskrivning skulle bestå även om firmaregistreringen delvis hävdes. Verksamhetsbeskrivningen skulle således stå kvar i registret, men registreringsmyndigheten skulle göra en anteckning om att firman inte längre var registrerad för viss verksamhet. Enligt *PRV* skulle detta innebära en påtaglig risk för att det blir otydligt vad firmaskyddet egentligen omfattar efter en partiell hävning. En anteckning i registret om att partiell hävning skett skulle, enligt *PRV*, inte vara tillräcklig för att undvika denna otydlighet. Osäkerhet om vad som endast är rättssubjektets verksamhet och vad som kan vara den för firman registrerade verksamheten torde, enligt *PRV*, kunna uppstå hos envar som inte har omedelbar tillgång till registreringsmyndighetens samlade uppgifter om företaget, utan måste lita till de signaler som företaget sänder ut genom

den verksamhet som faktiskt bedrivs. Regeringen delar i denna del PRV:s uppfattning.

För det andra är frågan vilka möjligheter som näringsidkaren har att registrera en ny firma för den del av verksamheten som inte längre omfattas av firman. Enligt Varumärkeskommittén skulle näringsidkaren i denna situation kunna registrera en bifirma för denna del. PRV har dock påpekat att det inte är möjligt att registrera en bifirma för en del av verksamheten om det inte samtidigt finns en (huvud)firma registrerad för denna del. Detta skulle följa av firmalagens grundläggande begreppsbildning och principen om firmans enhet. Det är alltså inte klart att det är möjligt att registrera en bifirma vid sidan av den befintliga firman på det sätt som kommittén förutsatte. Att öppna upp för att registrera två eller flera (huvud)firmor för olika delar av en och samma verksamhet, vilket skulle innebära att den sedan länge etablerade principen om firmans enhet helt övergavs, bör inte komma i fråga. Kommitténs förslag i denna del är dessutom svårt att förena med firmalagens regler om firmateckning, vilka i enlighet med enhetsprincipen förutsätter att det finns en firma för hela verksamheten (26 § firmalagen).

Ett sätt att komma till rätta med detta problem vore att, som PRV har föreslagit, kräva att näringsidkaren i motsvarande mån som firmaregistringen har hävt inskränker den verksamhetsbeskrivning som finns registrerad för rättssubjektet efter en partiell hävning av firman. *Sveriges advokatsamfund* har för sin del anfört att en lösning skulle kunna vara att införa en möjlighet till en negativ bestämning av verksamhetsbeskrivningen.

Även här måste man emellertid enligt regeringens uppfattning ta hänsyn till att verksamhetsbeskrivningen inte bara har en känneteckensrättslig funktion utan också en associationsrättslig funktion. Behovet av att kunna partiellt häva skyddet för firman gör sig endast gällande från känneteckensrättslig synpunkt. Dessutom bör, vilket redan har anförts (se avsnitt 16.3), inte firmarättsliga hänsyn vara avgörande för vilka krav som ska ställas på utformningen av verksamhetsbeskrivningen. Att kräva att näringsidkaren inskränker sin verksamhetsbeskrivning efter en partiell hävning vore enligt regeringens bedömning alltför långtgående.

Ett annat alternativ vore enligt PRV att kräva att den näringsidkare som inte väljer att inskränka den för rättssubjektet registrerade verksamhetsbeskrivningen, helt måste överge den befintliga firman och anta en ny för hela verksamheten. Även detta vore enligt regeringens uppfattning alldeles för långtgående. Det är inte rimligt att en näringsidkare ska behöva byta firma för hela verksamheten bara därför att det finns grund för att häva registringen med avseende på en del av verksamheten.

Kommitténs förslag är även förenat med andra problem som synes vara svåra att lösa på ett tillfredsställande sätt. Som ett exempel kan anges att eftersom många registrerade firmor har så vida och föga preciserade verksamhetsbeskrivningar kan det i vissa fall vara svårt att på ett precist sätt ange vilken verksamhet som avses vid en talan om partiell hävning.

Det nu anförda leder till slutsatsen att mycket talar för att kommitténs förslag inte bör genomföras. Vad gäller det grundläggande problemet, att firmarätten därigenom i viss mån kan användas till att kringgå varumärkesrätten kommer detta således i så fall att kvarstå. De problem

som ovan redovisats är dock så stora att bedömningen ändå blir att rättsläget för närvarande bör förbli oförändrat på denna punkt.

16.7.2 Grunderna för hävning av registrering

Regeringens förslag: Grunderna för hävning av firmaregistreringar anpassas till flera av de förändringar av grunderna för hävning som har föreslagits på varumärkesområdet. Precis som på varumärkesområdet ska gälla att ett äldre inarbetat varu- eller näringskännetecken eller ett namn utgör grund för att häva en yngre firmaregistrering som gäller i hela landet endast om den äldre rättigheten har skydd inom en väsentlig del av landet.

(16 och 16 a §§ FL)

Kommitténs förslag: Enligt kommitténs förslag ska en registrering inte kunna hävas trots att kännetecknet har förlorat sin särskiljningsförmåga. Precis som regeringen föreslår kommittén att firmalagens bestämmelser om hävning av en registrering ska anpassas till de föreslagna bestämmelserna i nya varumärkeslagen. Eftersom förslagen i fråga om varumärkeslagen i viss mån avviker från regeringens gör även förslagen avseende firmalagen det i motsvarande delar. I övrigt stämmer förslaget i huvudsak överens med regeringens. (SOU 2001:26 s. 421 och s. 489 f.)

Remissinstanserna: PRV har anfört att en på inarbetning grundad ensamrätt som innefattar t.ex. ett län även i fortsättningen bör kunna leda till hävning av en yngre registrering av en firma för samma län och har framfört önskemål om att ett förtydligande om detta införs i lagtexten. Utöver PRV har ingen remissinstans yttrat sig generellt om grunderna för hävning av registrering. Utgångspunkten är dock att remissinstanserna sannolikt har samma synpunkter när det gäller frågan om rättigheter som endast åtnjuter skydd inom ett visst geografiskt område som när det gäller motsvarande förslag på varumärkesområdet. Detsamma torde gälla frågan hur bestämmelsen om underlåten användning ska utformas.

Skälen för regeringens förslag: Vad som kan utgöra grund för att häva en firmaregistrering anges i 16 § FL. I första hand kan en registrering hävas om den har tillkommit i strid mot lagen eller mot vad som är föreskrivet om firma i annan författning, dvs. trots att det förelegat ett hinder mot registrering. En omständighet som utgör hinder mot registrering kan alltså sägas även utgöra grund för att senare häva registreringen. En förutsättning för hävning är dock att skälet mot registrering fortfarande föreligger och – när hindret utgörs av ett tidigare näringskännetecken – att rätten till firman inte kan bestå enligt reglerna i 8 § om förväxlingsbara näringskänneteckens samexistens (16 § första stycket FL).

I vissa fall kan firmaregistreringar hävas på grund av omständigheter som har inträffat efter registreringen, t.ex. om firman förlorat sin särskiljningsförmåga (16 § andra stycket 2), eller om innehavaren inte i tid tagit den i bruk (16 § andra stycket 5).

Enligt Varumärkeskommitténs förslag skulle man genomgående på såväl varumärkes- som firmaområdet ta bort det nuvarande kravet på att

den omständighet som innebar hinder mot registrering fortfarande måste finnas kvar vid prövningen av frågan om hävning. I avsnitt 10.1.3 har regeringen emellertid gjort bedömningen att kommitténs förslag inte bör genomföras på varumärkesområdet och att den nuvarande regeln om att skälet mot registreringen fortfarande måste föreligga för att varumärket ska kunna hävas bör flyttas över till den nya varumärkeslagen. Skäl saknas att göra en annan bedömning på firmaområdet. Regeln om att skälet mot registreringen fortfarande måste föreligga för att en firma ska kunna hävas bör alltså finnas kvar i firmalagen.

Enligt kommitténs förslag skulle en firmaregistrering vidare inte kunna hävas om firman har förlorat sin särskiljningsförmåga. Förslaget hänger samman med kommitténs förslag att särskiljningsförmåga som ett villkor för registrering skulle avskaffas. Regeringen har emellertid gjort bedömningen att kravet på att en firma för att få registreras ska ha särskiljningsförmåga bör behållas (se avsnitt 16.2). Mot den bakgrunden bör också förlorad särskiljningsförmåga även fortsättningsvis utgöra grund för att häva en firmaregistrering.

Enligt kommitténs förslag skulle en firmaregistrering inte få hävas om hindret utgjordes av en äldre registrerad firma och den äldre firman inte uppfyllde kraven på användning. Motsvarande bestämmelse finns i varumärkeslagen (25 § första stycket andra meningen VML) och denna bestämmelse föreslås föras över till den nya varumärkeslagen (se avsnitt 10.1.3). Precis som kommittén föreslog bör det mot denna bakgrund även i firmalagen föras in en bestämmelse av vilken framgår att en firmaregistrering inte får hävas på grund av en äldre registrerad firma om den äldre firman inte uppfyller kraven på användning.

Varumärkeskommittén lade på varumärkesområdet fram ett förslag som innebar att bestämmelsen om att man kan häva varumärken som har blivit vilseledande eller som har förlorat sin särskiljningsförmåga, bättre skulle anpassas till motsvarande bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) – varumärkesdirektivet. Regeringen har i avsnitt 10.1.3 gjort bedömningen att mot bakgrund av varumärkesdirektivets ordalydelse och EU-domstolens praxis bör det uppställas som villkor för att en varumärkesregistrering ska kunna hävas på den grunden att det i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser, att detta beror på innehavarens handlande eller passivitet (jfr artikel 12.2 a i varumärkesdirektivet). På motsvarande sätt har regeringen i samma avsnitt gjort bedömningen att det, i enlighet med kommitténs förslag, bör uppställas som villkor för att en varumärkesregistrering ska kunna hävas på den grunden att det har kommit att bli vilseledande, att detta beror på det bruk som innehavaren eller någon med dennes samtycke gjort av varumärket (jfr artikel 12.2. b i varumärkesdirektivet).

På firmaområdet lade Varumärkeskommittén inte fram något förslag om att bestämmelserna om hävning på grund av att en firma har blivit vilseledande ska anpassas till artikel 12.2 b i varumärkesdirektivet. Något förslag beträffande anpassning till artikel 12.2 a i direktivet när det gäller firmor som förlorat särskiljningsförmågan lades inte heller fram av kommittén, vilket är en naturlig följd av att kommittén inte ansåg att

bristande särskiljningsförmåga skulle kunna utgöra grund för hävning. Någon anpassning av de firmarättsliga bestämmelserna i dessa hänseende till varumärkesdirektivet har inte heller förespråkats av remissinstanserna. Mot denna bakgrund och då det inte finns någon skyldighet att anpassa de firmarättsliga bestämmelserna till varumärkesdirektivet, gör regeringen bedömningen att bestämmelserna om hävning på grund av att en firma förlorat sin särskiljningsförmåga eller blivit vilseledande endast bör bli föremål för mindre redaktionella ändringar.

När det gäller sådana registreringshinder och grunder för hävning som består i äldre registrerade firmor, äldre inarbetade varu- eller näringskännetecken samt namn föreslog Varumärkeskommittén att rättigheter som har skydd endast inom ett visst geografiskt område inte skulle kunna utgöra vare sig hinder mot eller grund för hävning av en yngre firmaregistrering. Förslaget hängde samman med att kommittén hade lagt fram motsvarande förslag på varumärkesområdet.

Regeringen har i avsnitt 9.7.3 och 10.1.3 lagt fram förslag när det gäller varumärkesregistreringar som innebär att äldre registrerade firmor utgör hinder mot och grund för hävning av yngre varumärkesansökningar oavsett den geografiska omfattningen av registreringen. Vidare har föreslagits att äldre inarbetade varu- och näringskännetecken samt namn endast ska utgöra hinder mot och grund för hävning av yngre varumärkesregistreringar om den äldre rättigheten gäller inom en väsentlig del av landet.

Vad gäller firmaregistreringar har regeringen i avsnitt 16.5.2 lagt fram förslaget att gällande bestämmelser om registreringshinder ska kvarstå oförändrade utom vad gäller relationen mellan äldre inarbetade varu- och näringskännetecken samt namn å ena sidan och å andra sidan yngre ansökningar om firmaregistreringar som ska gälla i hela landet. På den punkten har föreslagits att registreringshinder endast ska föreligga om den äldre rättigheten har skydd inom en väsentlig del av landet. I övrigt föreslås alltså bestämmelserna om registreringshinder mot firmaregistreringar kvarstå oförändrade i nu aktuellt avseende.

Grunderna för hävning bör vara utformade så att de motsvarar registreringshindren. Det innebär alltså att den enda förändring i sak som bör göras i förhållande till gällande rätt är att säkerställa att ett äldre inarbetat varu- eller näringskännetecken eller ett namn endast utgör grund för att häva en yngre firmaregistrering som gäller i hela landet om den äldre rättigheten har skydd inom en väsentlig del av landet. Lagtekniskt kan detta åstadkommas genom att behålla dagens lagtext i denna del. *PRV* har påpekat att yngre firmaregistreringar avseende ett begränsat geografiskt område alltjämt bör hindras av äldre inarbetade rättigheter avseende samma område. Denna frågeställning behandlas i avsnittet om registreringshinder, avsnitt 16.5.2. Grund för hävning föreligger därmed om registreringen strider mot firmalagen. Den förändring som gjorts av de aktuella registreringshindren kommer att automatiskt avseglas i grunderna för hävning.

Slutligen kan konstateras att den nuvarande bestämmelsen i firmalagen som gör det möjligt att häva firmor på grund av underlåten användning (16 § andra stycket 5 FL) inte ger samma vägledning beträffande hur bestämmelsen ska tillämpas som motsvarande bestämmelse på varumärkesområdet (25 a § VML), vilket också har uppmärksamats av

domstolarna (se Svea hovrätts, avd. 2, dom den 26 februari 2008 i mål T 4344-07 och tingsrättens dom i samma mål). Regeringen delar därför Varumärkeskommitténs uppfattning att det finns behov av att anpassa bestämmelsen om hävning av firmor på grund av underlåten användning till motsvarande bestämmelse i varumärkeslagen (se också avsnitt 10.1.3). Bestämmelserna om underlåten användning bör enligt regeringens uppfattning placeras i en särskild paragraf.

16.7.3 Administrativ hävning av firmaregistrering

Regeringens förslag: Det införs en möjlighet att i administrativ ordning få en firmaregistrering hävd av berörd registreringsmyndighet. Systemet utformas på motsvarande sätt som när det gäller varumärken, dvs. med den summariska processen enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning som förebild.

En administrativ hävning av en registrering ska kunna ske endast om innehavaren av registreringen inte motsätter sig detta. Om innehavaren av registreringen medger ansökan eller lämnar den obestridd, ska myndigheten häva registreringen. Om innehavaren däremot motsätter sig en ansökan om hävning ska registreringsmyndigheten underrätta sökanden om detta. På begäran av sökanden ska registreringsmyndigheten överlämna ärendet till den tingsrätt som enligt vad handlingarna i ärendet utvisar är behörig. Tingsrätten ska i så fall handlägga frågan om hävning enligt rättegångsbalkens regler för tvistemål.

Även när det gäller frågor om handläggningen i övrigt, såsom ofullständiga ansökningar, avvisning av ansökningar på grund av hinder m.m., avskrivning vid återkallelse, ogrundade ansökningar, delgivning av föreläggandet till innehavaren att yttra sig, kostnader, återvinning, överklagande, behörig domstol och bestämmelser om den fortsatta handläggningen hos tingsrätten, bör systemet utformas på motsvarande sätt som när det gäller varumärken, dvs. med den summariska processen enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning som förebild.

En registreringsmyndighet ska i sitt avgörande om administrativ hävning kunna besluta att firman får stå kvar i registret under viss tid som skäligen behövs för att anta en ny firma och ansöka om dess registrering.

(16 b–16 q, 17, 24, 25 och 28–30 §§ FL)

Varumärkeskommitténs förslag stämmer i stort överens med regeringens. Se SOU 2001:26 s. 419 f. Eftersom kommittén föreslår att en firmaregistrering ska kunna hävas delvis föreslås även bestämmelser i det administrativa förfarandet som är anpassade till detta. Enligt kommitténs förslag ska vidare bestämmelsen om reservforum (24 § firmalagen) endast gälla då talan förs om hävning av en registrering (SOU 2001:26 s. 496). Vidare finns i kommitténs förslag ingen bestämmelse om att registreringsmyndigheten ska få skriva av ett ärende om sökanden återkallar ansökan. Inte heller finns någon bestämmelse om att närmare föreskrifter kan ges om vad ansökan eller föreläggandet till innehavaren ska innehålla. Likaså saknas bestämmelser som gör det

möjligt för regeringen att meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om administrativ hävning av firmaregistrering. Även i övrigt skiljer sig kommitténs förslag något från regeringens vad gäller detaljer i utformningen av förfarandet.

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrat sig över förslaget har tillstyrkt det. Det får dock antas att den kritik som från vissa håll riktats mot förslaget om administrativ hävning av varumärkesregistreringar (avsnitt 10.3) också avser motsvarande förslag i denna del, om inget annat sagts. *Bolagsverket* och *Svenskt Näringsliv* har understrukt att möjligheten att ansöka hos registreringsmyndigheten om administrativ hävning av registrering bör införas oavsett vilka bedömningar regeringen gör beträffande frågan om officialprövningen ska omfatta relativa registreringshinder.

Skälen för regeringens förslag: När det gäller ensamrättens upphörande råder stor likhet mellan varumärke och firma. En olikhet 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. En annan skillnad är att en firma inte kan hävas för viss verksamhet (se avsnitt 16.7.1), medan ett varumärke kan hävas för vissa varor eller tjänster som det är registrerat för (25 b § och 1 § tredje stycket VML). Ytterligare en skillnad är att det inte finns något invändningsförfarande för firmor. Registreringsmyndigheten kan alltså inte ens i skedet precis efter det att en firmaregistrering beviljats häva registreringen. Slutligen gäller för firmornas del att en domstol som har hävt en firmaregistrering har möjlighet att i domen förordna att firman får stå kvar i registret under viss tid som skäligen behövs för att anta en ny firma och ansöka om dess registrering (17 § FL). Motsvarande möjlighet finns inte enligt varumärkeslagen.

I de associationsrättsliga författningarna finns regler som innebär att firma avförs. En näringsidkare är t.ex. skyldig att anmäla om han eller hon upphört med sin verksamhet varvid registreringen av näringsverksamheten och därmed också firman avförs, se t.ex. 13 § handelsregisterlagen. Registreringsmyndigheten kan också på eget initiativ avföra registreringen på den grunden att näringsidkaren upphört med sin verksamhet, se t.ex. 11 kap. 18 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

En firma kan liksom ett varumärke hävas av domstol (16 § firmalagen).

I avsnitt 10.2.2 har regeringen föreslagit ett förfarande för administrativ hävning av varumärkesregistreringar, som ett komplement till det vanliga domstolsförfarandet. Frågan är om en motsvarande möjlighet bör införas när det gäller firmaregistreringar.

Det har konstaterats att förhållandena är likartade när det gäller hävning av firmaregistreringar och hävning av varumärkesregistreringar, men inte riktigt desamma. Det har vidare inte framkommit att det på firmaområdet finns samma problem som på varumärkesområdet med s.k. spärr- eller defensivregistreringar. Situationen är inte heller riktigt likartad när det gäller övergivna och bortglömda kännetecken som ligger och hindrar nya registreringar eftersom registreringsmyndigheterna på eget initiativ kan avföra firmor ur registret om den verksamhet som firman betecknar har upphört.

Dessa skillnader medför att det praktiska behovet av ett system för administrativ hävning av firmaregistreringar inte förefaller vara lika stort som på varumärkesområdet. Det finns ändå förhållanden som talar för att man trots detta bör införa ett sådant system också i firmalagen.

Som konstaterats finns det inte någon möjlighet att göra en invändning mot en registrerad firma vid ett invändningsförfarande. Regeringen har också i avsnitt 6.3, i samband med att regeringen konstaterat att det nu inte är möjligt med ett borttagande av officialprövningen av relativa hinder vid registrering av firmor, bedömt att det inte finns skäl att inrätta ett invändningsförfarande för firmor. Den som vill få en registrerad firma hävd är alltså tvungen att vända sig till domstol med sin begäran om hävning. För många, speciellt för små och medelstora företag, framstår det sannolikt som komplicerat och kostsamt att väcka en talan om hävning vid domstol. Ofta torde det också uppfattas som onödigt formellt och krångligt att behöva vända sig till domstol när saken kan vara mer eller mindre uppenbar. Ett snabbare och enklare alternativ till det vanliga domstolsförfarandet är därför särskilt fördelaktigt för de små och medelstora företagen.

Remissinstanser har påtalat att det är angeläget att införa en möjlighet till administrativ hävning också på firmaområdet. Ett införande av ett sådant förfarande skulle också uppfylla önskemålet, som bl.a. finns uttryckt i direktiven till Varumärkeskommittén (Dir. 1997:118), att så långt möjligt samordna firma- och varumärkesrätten.

Mot denna bakgrund anser regeringen att det även på firmaområdet bör införas en möjlighet för registreringsmyndigheterna att på begäran häva firmaregistreringar i administrativ ordning.

Även när det gäller själva utformningen av bestämmelserna om administrativ hävning gör sig intresset av en så stor likformighet som möjligt mellan firma- och varumärkesrätten gällande. Regeringen föreslår därför att det också i fråga om hävning av firmaregistrering införs en ordning som i sina huvuddrag överensstämmer med den summariska processen enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, förkortad lagen om betalningsföreläggande. Bestämmelserna bör vara tillämpliga på alla slags firmor.

Den föreslagna ordningen innebär sammanfattningsvis följande. Den som vill att en firmaregistrering ska hävas ska kunna ansöka om detta hos den myndighet som har ansvar för det register i vilket firman är införd. Myndigheten ska förelägga innehavaren av registreringen att yttra sig över ansökan inom viss tid, vid äventyr att registreringen annars hävs i enlighet med ansökan. Föreläggandet ska delges innehavaren enligt bestämmelserna om delgivning av stämmingsansökan i tvistemål.

Om innehavaren medger ansökan eller inte svarar på föreläggandet, ska registreringsmyndigheten utan någon ytterligare prövning häva registreringen. Innehavaren ska sedan ha möjlighet att inom en månad ansöka om återvinning. Ansöker innehavaren om återvinning ska myndigheten överlämna handlingarna i ärendet till den tingsrätt som är behörig. Vid tingsrätten ska sedan frågan om hävning handläggas som ett vanligt tvistemål. Om innehavaren i stället bestrider ansökan hos registreringsmyndigheten, ska myndigheten bereda sökanden tillfälle att begära att ärendet överlämnas till tingsrätten. Begärs detta ska

myndigheten skicka handlingarna i ärendet till behörig tingsrätt, där saken sedan handläggs enligt rättegångsbalkens regler.

Till skillnad från vad som gäller för varumärken – där det finns möjlighet för PRV att häva registreringen för vissa av de varor eller tjänster som registreringen avser – bör det inte vara möjligt för registreringsmyndigheten att häva en firmaregistrering för viss del av verksamheten (se också avsnitt 16.7.1).

Svenska Patentombudsforeningen har föreslagit att fristen för att begära att ett tvistigt ärende överlämnas till domstol bör bestämmas till två månader i stället för en månad, som kommittén har föreslagit. Regeringen anser dock att fristen bör vara lika lång som motsvarande frist i den nya varumärkeslagen, dvs. en månad (se avsnitt 10.3.1).

Enligt den av regeringen föreslagna bestämmelsen om ansökans innehåll när det gäller administrativ hävning av varumärken ska ansökan, utöver vad som föreskrivs i bestämmelsen, uppfylla de föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. På motsvarande sätt ska föreläggandet för innehavaren att yttra sig över ansökan, utöver vad som föreskrivs i bestämmelsen om föreläggandets innehåll, uppfylla de föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen har även föreslagit att det ska finnas ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om avgifter enligt den nya varumärkeslagen.

Firmalagen innehåller i dag ingen bestämmelse om avgifter. I stället finns bestämmelser i de olika associationsrättsliga författningarna om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter, se t.ex. 27 kap. 9 § första stycket aktiebolagslagen. Även när det gäller bestämmelser som upplyser om att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om t.ex. detaljer rörande handläggning av olika frågor finns bestämmelserna i de associationsrättsliga författningarna. Ett exempel är att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ingivning av anmälningar i registreringsärenden, se t.ex. 15 kap. 1 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar.

Varumärkeskommittén föreslog inte någon bestämmelse i firmalagen eller på annan plats om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter rörande förfarandet för administrativ hävning av firmaregistreringar och inte heller något bemyndigande rörande avgifter.

Det är lämpligt att på samma sätt som föreslagits rörande den nya varumärkeslagen ta in uttryckliga bestämmelser i firmalagen om att ansökan respektive föreläggandet till innehavaren ska uppfylla de närmare föreskrifter som regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer beslutar. Så bör därför ske. Vidare gör regeringen bedömningen att det är nödvändigt med ett bemyndigande som gör det möjligt för regeringen att meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om administrativ hävning av firmaregistrering. Bemyndigandet bör placeras i firmalagen.

Regeringen delar Varumärkeskommitténs uppfattning att bestämmelsen om att hävning av registrering ska föranleda att firman avförs ur registret bör ändras så att det klargörs att även en hävning som gjorts av

en registreringsmyndighet enligt förfarandet för administrativ hävning ska medföra avförande av firman.

Kommittén föreslog också att om innehavaren begär att en firmaregistrering ska hävas helt eller delvis ska det antecknas i registret. Med att innehavaren begär att firmaregistreringen ska hävas synes kommittén ha menat att innehavaren begär dess avförande ur registret (jfr 27 § andra stycket VML). Eftersom regeringen gjort bedömningen att firmor inte ska kunna hävas för viss del av verksamheten (se avsnitt 16.7.1), blir det heller inte aktuellt med ett delvis avförande. Det återstår emellertid att bedöma om det över huvud taget ska finnas en bestämmelse i firmalagen om att innehavare kan begära att firmor avförs ur registret.

Enligt nuvarande ordning finns bestämmelser om avförande av registrering av olika företagsformer och därmed också dess firmor i de associationsrättsliga författningarna. Endast om en firmaregistrering har hävts av domstol enligt bestämmelserna i firmalagen återfinns bestämmelser om anteckning i registret i firmalagen (17 § första stycket FL), se t.ex. 15 § första stycket handelsregisterlagen. De fall då innehavaren själv begär ett avförande av registreringen av verksamheten (och därmed också av firman) i anledning av t.ex. att han eller hon ska upphöra med sin näringsverksamhet omhändertas alltså av de associationsrättsliga bestämmelserna. Regeringen gör därför bedömningen att det inte bör införas en bestämmelse i firmalagen om att innehavaren kan begära att firman avförs.

Enligt 17 § FL kan, som beskrivits, en domstol som har hävt en firmaregistrering i domen förordna att firman får stå kvar i registret under viss tid som skäligen behövs för att anta en ny firma och ansöka om dess registrering. Regeringen delar kommitténs uppfattning att motsvarande möjlighet bör ges registreringsmyndigheten, så att den i ett avgörande om administrativ hävning ska kunna besluta att firman får stå kvar i registret under viss tid som skäligen behövs för att anta en ny firma och ansöka om dess registrering.

När det gäller frågan om behörig domstol för det fall det inte finns någon behörig domstol enligt rättegångsbalken (24 § FL) föreslog Varumärkeskommittén att bestämmelsen fortsättningsvis endast skulle gälla talan om hävning av registrering. Detta eftersom kommittén föreslog att bestämmelsen om förbud mot användning av vilseledande näringskännetecken (15 § första stycket FL) och bestämmelsen om fastställsetalan (23 § FL) skulle utmönstras ur firmalagen (se avsnitt 14.1.2 och 13.2). Varumärkeskommittén ansåg vidare att det var tillräckligt att tillämpa de allmänna reglerna i rättegångsbalken när det gäller firmaintrång och att något reservforum för sådana mål därför inte behövdes i firmalagen.

Som angetts i avsnitt 10.3.1 har *Sveriges advokatsamfund* påtalat att bestämmelsen om reservforum i den nya varumärkeslagen inte bör vara begränsad till tvister om hävning av registrering på sätt som den nuvarande bestämmelsen är (26 § andra stycket VML) och som också Varumärkeskommitténs förslag till reservforum i den nya varumärkeslagen var utformat. Den nuvarande bestämmelsens utformning har nämligen, enligt samfundet, lett till att det bl.a. vid import av varumärkesförfalskat gods i transit, rått osäkerhet hos kändarna och

domstolarna om vilken domstol som är behörig för det fall innehavarens inte haft hemvist i Sverige.

I avsnitt 10.3.1 har regeringen betonat att regeringen delar Varumärkeskommitténs utgångspunkt att allmänna civilprocessuella regler så långt det är möjligt ska tillämpas på varumärkesrättsliga tvister. Detsamma gäller givetvis för firmarättsliga tvister. Målsättningen måste emellertid vara att underlätta för parter att finna behörig domstol och för domstolar att tillämpa de processuella reglerna vid uppkommen tvist. Mot bakgrund av samfundets påpekanden har regeringen föreslagit att bestämmelsen om behörig domstol i den nya varumärkeslagen ska gälla såväl i mål där talan förs om hävning av registrering, som i mål där talan förs om varumärkesinstrång respektive om fastställelse (inkluderande talan om bättre rätt). Därmed anpassas bestämmelsen om behörig domstol i den nya varumärkeslagen till vad som redan nu gäller på firmaområdet och också på mönster- och växtförädlarrättsområdet. När det gäller frågan om fastställsetalan har i samma avsnitt gjorts bedömningen att trots att den bestämmelsen inte förs över till den nya varumärkeslagen finns skäl att erbjuda reservforum i mål där fastställsetalan förs enligt rättegångsbalkens regler (13 kap. 2 § rättegångsbalken). Detsamma bör gälla på firmaområdet.

Mot denna bakgrund bör bestämmelsen om behörig domstol i firmalagen inte begränsas på sätt som Varumärkeskommittén föreslog. I stället bör den kvarstå oförändrad förutom såvitt avser mål om förbud mot användning av vilseledande näringskännetecken, som bör tas bort ur paragrafen som en konsekvensändring.

Även när det gäller frågor om avvisning av ofullständiga ansökningar, avvisning av ansökningar på grund av hinder m.m., avskrivning vid återkallelse, hanteringen av ogrundade ansökningar, delgivning av föreläggandet till innehavaren att yttra sig, kostnader, återvinning, överklagande och bestämmelser om den fortsatta handläggningen hos tingsrätten bör systemet utformas på motsvarande sätt som när det gäller varumärken, dvs. med den summariska processen enligt lagen om betalningsföreläggande som förebild och ännu närmare den lagstiftningen än kommitténs förslag. För de närmare övervägandena bakom utformningen av förslaget hänvisas till avsnitt 10.3.1–10.3.3.

16.8 Vissa ändringar i firmalagen

Regeringens förslag: Några ytterligare justeringar görs i firmalagen så att en bättre samordning uppnås med regleringen i den nya varumärkeslagen.

(2, 2 a, 3, 4, 7, 8, 15 §§, 16 b § andra stycket, 18, 20, 22 och 23 §§ FL)

Kommitténs förslag: Liksom för regeringen är utgångspunkten för kommittén att bestämmelserna i firmalagen så långt det är möjligt ska samordnas med motsvarande bestämmelser i den nya varumärkeslagen. Eftersom vissa av kommitténs förslag på varumärkesområdet skiljer sig från regeringens, förekommer motsvarande avvikelser mellan

kommitténs och regeringens förslag även på firmaområdet. Se SOU 2001:26 s. 421 f.

Remissinstanserna har tillstyrkt förslagen eller lämnat dem utan erinran.

Skälen för regeringens förslag: Som redan konstaterats har firmor och varumärken i många fall samma funktion i näringslivet. Det är mycket vanligt att företag använder sin firma som varumärke eller annat kännetecken för sina varor och tjänster. Fimalagen bör därför vara utformad på ett sätt som stämmer överens med varumärkeslagens motsvarande reglering om det inte finns sakliga skäl för en annorlunda ordning. Sådana sakliga skäl kan finnas med hänsyn till firmans associationsrättsliga funktion eller dess användning som offentligrättsligt individualiseringsmedel. Som framgått i det föregående gör sig sådana hänsyn gällande exempelvis i frågan om precision i verksamhetsbeskrivningen och partiell hävning av registrering. På följande områden, där inga sådana hänsyn talar emot, bör dock som kommittén föreslagit fimalagens reglering justeras för att uppnå en bättre överensstämmelse med varumärkeslagen.

När det gäller ensamrättens uppkomst bör bestämmelserna om skydd på grund av inarbetning utformas på samma sätt som motsvarande bestämmelser i den nya varumärkeslagen (se avsnitt 7.1.3). Detsamma gäller beträffande det firmarättsliga skydd som i dag finns i fimalagen för namn och varumärke (se avsnitt 7.2.3). När det gäller det sistnämnda innebär det att skyddet för varumärke bör utvidgas och i stället avse varukännetecken, dvs. även inarbetade varukännetecken.

Också i fråga om regleringen av ensamrättens innebörd och företrädesrätt mellan kolliderande ensamrätter bör bestämmelserna utformas på i allt väsentligt motsvarande sätt som i den nya varumärkeslagen. Kommitténs förslag innebär att det i fimalagen skulle införas en passivitetsregel också beträffande registrerade firmor, utformad i enlighet med motsvarande bestämmelse i förslaget till ny varumärkeslag. Någon sådan passivitetsregel finns inte i dag i fimalagen, vilket beror på att det vid firmaregistrering inte finns något invändningsförfarande. I och med att något invändningsförfarande inte införs bör det inte heller införas någon passivitetsbestämmelse beträffande registrerade firmor.

De nuvarande bestämmelserna i fimalagen om ensamrättens innebörd skiljer sig åt i ett par avseenden från vad som gäller enligt varumärkeslagen. I fimalagen finns i dag en särskild begränsningsregel i 3 § första stycket FL om att ensamrätten till en registrerad firma innebär att användning av ett förväxlingsbart näringskännetecken inom det område där den registrerade firman gäller inte är tillåten, *om det inte visas att innehavaren inte kan lida skada av detta*. Denna begränsningsregel har inte någon motsvarighet i varumärkeslagen. Kommitténs förslag innebär att bestämmelsen skulle finnas kvar i fimalagen, vilket ingen av remissinstanserna har framfört några invändningar mot. Regeringen ser inte någon anledning att göra någon annan bedömning. Bestämmelsen bör därför finnas kvar.

Ytterligare en skillnad är att fimalagen inte innehåller några bestämmelser som direkt motsvarar de bestämmelser om begränsning av ensamrätten som finns i 3 § första stycket och 15 § första stycket i den nuvarande varumärkeslagen. Kommitténs förslag innebär att det i

firmalagen skulle införas bestämmelser i detta avseende utformade i huvudsak i enlighet med bestämmelserna i den nya varumärkeslagen. Någon bestämmelse om undantag för reservdelsanvändning föreslogs inte. Däremot föreslogs att det skulle införas en bestämmelse om att ensamrätten till ett näringskännetecken inte skulle hindra att någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, i näringsverksamhet använder ett allmänt brukat Ortsnamn, vilket inte hade någon motsvarighet i förslaget till ny varumärkeslag. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot förslaget i denna del. Regeringen ansluter sig till kommitténs uppfattning att firmalagen även i denna del bör anpassas till den nya varumärkeslagen, dock att någon bestämmelse om undantag för reservdelsanvändning inte behövs. Regeringen delar också kommitténs uppfattning att det är lämpligt att ta in en särskild bestämmelse om rätten för andra att använda ett allmänt brukat Ortsnamn, särskilt som det är vanligt förekommande att Ortsnamn finns intagna i firmor.

Kommittén gjorde bedömningen att de firmarättsliga bestämmelserna om straff, skadestånd, förbud och säkerhetsåtgärder som beslag m.m. generellt borde överensstämma med motsvarande bestämmelser i den nya varumärkeslagen. Eftersom kommittén föreslog en ändring av de varumärkesrättsliga bestämmelserna om skadestånd och om förutsättningar för åtal, kom kommittén fram till att också de firmarättsliga reglerna om åtal och skadestånd borde ändras. Skadeståndsbestämmelserna i såväl varumärkes- som firmalagen har sedan dess ändrats genom SFS 2009:110 och SFS 2009:113. Regeringen har bl.a. mot denna bakgrund nu gjort bedömningen att de nuvarande varumärkesrättsliga reglerna på dessa områden bör flyttas över oförändrade till den nya varumärkeslagen (se avsnitt 12.2.2 och 12.3.2 om skälen för detta). Därför bör också de nuvarande firmarättsliga reglerna om åtal och skadestånd bibehållas. I övrigt delar regeringen kommitténs uppfattning att de firmarättsliga sanktionsbestämmelserna så långt möjligt bör vara anpassade till motsvarande bestämmelser i den nya varumärkeslagen. Endast mindre ändringar av övervägande redaktionell natur är i detta ärende aktuella i dessa bestämmelser.

I avsnitt 14.1.2 föreslår regeringen att bestämmelserna som möjliggör vitesförbud mot vilseledande användning av varukännetecken m.m. inte ska föras över till den nya varumärkeslagen. Bakgrunden till detta är att det numera finns en heltäckande reglering av frågor i den marknadsrättsliga lagstiftningen. Denna lagstiftning omfattar även de fall som regeln om förbud mot viss användning av firma som finns i 15 § första stycket firmalagen. Även bestämmelsen i 15 § första stycket bör därför upphävas.

Därutöver bör alltså inga ändringar göras i de firmarättsliga sanktionsbestämmelserna.

Det som anförts om kravet på förfång vid talan om hävning av varumärkesregistrering gör sig gällande även i fråga om kravet på förfång vid talan om hävning av firmaregistrering (se avsnitt 10.4.3). Den särskilda bestämmelsen om att var och en som lider förfång av en firmaregistrering får föra talan om hävning av registreringen bör således utmönstras ur firmalagen. Bestämmelsen om att sammanslutningar av berörda näringsidkare har rätt att föra talan om hävning i vissa fall bör,

som en konsekvens av att förfångskravet tas bort, också utmönstras ur firmalagen.

Även det som anförts om fastställsetalan och vilandeförklaring i varumärkesrättsliga mål bör gälla på firmaområdet (se avsnitt 13.2). Det innebär att den nuvarande bestämmelsen om fastställsetalan i firmalagen (23 §) upphävs och att talan om fastställelse i fortsättningen får föras med stöd av de allmänna bestämmelserna om fastställsetalan i rättegångsbalken (13 kap. 2 § rättegångsbalken). Det innebär vidare att den nuvarande obligatoriska bestämmelsen om vilandeförklaring i firmalagen (22 §) ändras så att såväl intrångsmål som mål där fastställsetalan förs fortsättningsvis får vilandeförklaras med stöd av de allmänna bestämmelserna om vilandeförklaring i rättegångsbalken (32 kap. 5 § rättegångsbalken) för det fall talan väcks om hävning av firmaregistreringen.

17 Övriga frågor som är gemensamma för varumärkes- och firmarätten

17.1 Användning av kännetecken på Internet

Regeringens bedömning: För närvarande bör det inte införas några särskilda bestämmelser om skyddet för kännetecken vid användning på Internet.

Kommitténs bedömning avser enbart användning av varukännetecken på Internet och överensstämmer i den delen med regeringens. Se SOU 2001:26 s. 357 f.

Remissinstanserna: *Patent- och registreringsverket*, *Svenskt Näringsliv m.fl.* och *Svenska Patentombudsforeningen* har ansett att det måste framgå att användning av varukännetecken på Internet omfattas av lagen. *Svenskt Näringsliv m.fl.* har därutöver konstaterat att frågan även inbegriper domännamns rättsliga status och dess konflikter med kännetecken och att analys saknas i denna del. *Sveriges advokatsamfund* har inte haft någon invändning mot kommitténs bedömning.

Skälen för regeringens bedömning: Användningen av kännetecken på Internet är global till sin natur. Det går alltså inte för närvarande att styra användningen till ett visst land. Detta förhållande medför problem när kännetecken, som är territoriella till sin natur, används på Internet. Kännetecknens territoriella natur innebär att identiska eller liknande kännetecken kan vara skyddade för olika innehavare i olika länder. Ett användande av ett kännetecken som är skyddat i användarens hemland på t.ex. en webbplats kan alltså innebära att intrång samtidigt begås i ett eller flera andra länder. Detta innebär också att användaren kan drabbas av sanktioner i ett eller flera andra länder och bl.a. förbjudas att använda kännetecknet på Internet.

Denna och andra frågeställningar har uppmärksamats i internationella sammanhang och har bl.a. medfört att WIPO:s ständiga kommitté för varumärken, mönster och geografiska ursprungs-

beteckningar år 2001 antog en rekommendation om skyddet för kännetecken vid användning på Internet (Recommendation Concerning the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs on the Internet, SCT/7/2 – WIPO-rekommendationen). WIPO-rekommendationen gäller inte bara för registrerade varumärken utan omfattar kännetecken rent generellt (se artiklarna 1 och 2 och noten till artikel 1 i WIPO-rekommendationen).

I WIPO-rekommendationen vidgår man att det finns en konflikt mellan Internets globala och kännetecknernas territoriella natur (se bl.a. ingressen, stycke tre och noten till artikel 13). För att lösa konflikten fastställs i WIPO-rekommendationen att användningen av ett kännetecken på Internet endast ska anses som känneteckensrättslig användning i en medlemsstat om användningen har kommersiell effekt i staten i fråga (se artikel 2 i WIPO-rekommendationen). Det kan konstateras att begreppet ”användning som har kommersiell effekt” har en vidare betydelse än begreppet ”användning i näringsverksamhet”, se noten till artikel 2 i WIPO-rekommendationen, jfr 4 § varumärkeslagen (1960:644) och artikel 5 i rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25), förkortad varumärkesdirektivet.

Kravet på att användningen har kommersiell effekt vilar på bedömningen att inte all slags användning av kännetecken på Internet bör behandlas som användning i en medlemsstat, även om Internetanvändare i den staten har tillgång till kännetecknet via Internet (se not 2.02 till artikel 2 i WIPO-rekommendationen).

Begreppet ”användning som har kommersiell effekt” har valts i stället för begreppet ”användning i näringsverksamhet” i syfte att inkludera sådana situationer där icke vinstgivande företag har åstadkommit kommersiell effekt i ett särskilt land genom att använda kännetecknet på Internet utan att använda det i näringsverksamhet (se not 2.04 till artikel 2 i WIPO-rekommendationen). Därmed har man dock inte klargjort hur de bägge begreppen förhåller sig till varandra. För det fall begreppet kommersiell effekt ska ersätta begreppet i näringsverksamhet finns en risk för att skyddet för kännetecken blir större när de kännetecken som gör intrång har använts just på Internet och att ett större antal handlingar anses utgöra intrång enligt WIPO-rekommendationen än vad som skulle vara fallet vid tillämpning av den harmoniserade nationella rätten inom EU. För det fall man däremot vid användning på Internet ska uppställa krav på såväl användning i näringsverksamhet som kommersiell effekt är följden snarast en begränsning av ensamrätten. Oavsett hur de bägge begreppen förhåller sig till varandra kan det konstateras att WIPO-rekommendationen griper in i själva ensamrättens innehåll såvitt gäller användning på Internet. Dessutom introduceras i WIPO-rekommendationen ett ”förfarande för notifiering och undvikande av konflikt”. Förfarandet innebär att användaren under vissa förutsättningar inte ska hållas ”ansvarig” för användningen trots att användningen i och för sig uppfyller kravet på kommersiell effekt. Detta ska gälla dels för användning i tiden innan rättighetshavaren i det andra landet notifierat användaren om att denne gör sig skyldig till ett intrång och under ytterligare förutsättningar även efter det att sådan notifiering ägt rum (se artiklarna 9 och 10 i WIPO-rekommendationen).

Utöver de frågeställningar som behandlas i WIPO-rekommendationen har domännamnen och hur deras användning och eventuella konflikter med kännetecken ska hanteras uppmärksamats både nationellt och internationellt. Användningen av sådana elektroniska adresser har inte fått någon heltäckande internationell lösning, även om frågan finns på agendan för WIPO:s ständiga kommitté för varumärken, mönster och geografiska ursprungsbeteckningar.

Regeringen konstaterar att användningen av kännetecken på Internet är en komplicerad fråga som kräver omfattande analyser, varvid internationellt arbete måste beaktas och komparativa studier förmodligen måste göras. När kommittén lämnade sitt förslag var WIPO-rekommendationen fortfarande inte antagen. Framför allt mot den bakgrunden valde kommittén att inte lämna förslag till nya bestämmelser om skyddet för kännetecken vid användning på Internet. Regeringen konstaterar dessutom att UDRP processen (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/>), som hanteras av ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), fungerar väl. WIPO är i dag en av de fyra godkända tvistlösningsorganen enligt ICANN's UDRP process. Motsvarande regelverk för specifikt toppdomänen .se hanteras av Stiftelsen för Internetinfrastruktur, operatör av den svenska toppdomänen och kallas ATF (Alternativt Tvistlösningsförfarande).

WIPO-rekommendationen griper, som konstaterats, in i själva ensamrättens innehåll, ett område där harmonisering skett inom EU genom varumärkesdirektivet när det gäller registrerade varumärken (artiklarna 1 och 5 i varumärkesdirektivet). De förslag till nya bestämmelser om ensamrättens innehåll för såväl varukännetecken som näringskännetecken som regeringen lagt fram ligger också mycket nära motsvarande bestämmelse i varumärkesdirektivet. Med tanke på den harmonisering som skett beträffande registrerade varumärken är det inte möjligt för Sverige att ensidigt företa större ändringar i den nationella lagstiftningen beträffande sådana rättigheter för att genomföra de lösningar som föreslås i WIPO-rekommendationen. Ensamrätten till kännetecken bör så långt som möjligt vara densamma för registrerade varumärken, som för övriga kännetecken. Det är därför inte en framkomlig väg att gå fram med lagstiftning bara för övriga kännetecken. Ingående analyser måste också, som konstaterats, företas innan sådana ändringar kan genomföras.

En fråga som emellertid kan klargöras redan nu och som också påtalats av några remissinstanser, är frågan om användning av kännetecken på Internet omfattas av varumärkeslagen respektive firmalagen. Dessa remissinstanser har ansett att det uttryckligen bör framgå av varumärkeslagen att även elektronisk användning omfattas av ensamrätten.

Det kan konstateras att varken varumärkesdirektivet eller rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), förkortad varumärkesförordningen, innehåller några särskilda bestämmelser om elektronisk användning i förhållande till ensamrättens innehåll när det gäller varumärken (artikel 5.3 a–d i varumärkesdirektivet och artikel 9.2 a–d varumärkesförordningen). Uppräkningen i dessa rättsakter över vad

som ska anses utgöra användning är emellertid inte uttömmande och detsamma gäller bestämmelsen om ensamrättens innehåll i den nuvarande och även i den föreslagna varumärkeslagen.

Att elektronisk användning omfattas av ensamrätten framstår i dagens läge som okontroversiellt och är också skälet till att WIPO-rekommendationen utformades (jfr. Norges Høyesteretts dom HR-2004-01671-A och rättsfallet NJA 2004 s. 624).

Mot denna bakgrund och särskilt med beaktande av att regeringen nu föreslår att skrivningen om muntlig användning ska utmönstras ur varumärkeslagen (se avsnitt 8.1.3), saknas skäl att införa en särskild skrivning om elektronisk användning. En sådan ändring av lagtexten skulle också, som konstaterats, avvika från motsvarande bestämmelser i varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen.

Den nuvarande och den föreslagna regeln om ensamrättens innehåll för näringskännetecken innehåller över huvud taget inte någon uppräknning över vad som kan vara användning. Här finns alltså om möjligt ännu starkare skäl mot att i lagtexten ange att även elektronisk användning omfattas. Dessutom gäller här lika mycket som för varukännetecken att det framstår som klart att elektronisk användning omfattas av ensamrätten. Inte heller för näringskännetecken finns därför skäl att särskilt i lagtexten tydliggöra att elektronisk användning omfattas.

Sammanfattningsvis anser regeringen alltså att det saknas skäl att införa skrivningar i den nya varumärkeslagen respektive i firmalagen om att ensamrätten ska omfatta elektronisk användning eftersom det i dag är helt klart att detta ändå kommer att gälla.

17.2 Sekretess i mål och ärenden om varukännetecken och näringskännetecken

17.2.1 Nuvarande ordning

I den sedan den 30 juni 2009 gällande offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) finns det inte några särskilda bestämmelser om sekretess när det gäller varukännetecken eller näringskännetecken. Det fanns det inte heller i den tidigare gällande sekretesslagen (1980:100) (SekrL). Några sådana bestämmelser finns inte heller i den varumärkesrättsliga eller firmarättsliga lagstiftningen. Detta innebär bl.a. att det inte finns någon möjlighet för exempelvis PRV eller Bolagsverket att besluta om sekretess för uppgifter i ett ärende om registrering av ett varumärke eller en firma.

I OSL finns emellertid allmänna bestämmelser om sekretess hos domstol som är tillämpliga också i mål eller ärenden som rör varukännetecken eller näringskännetecken. Detsamma gällde enligt SekrL.

Enligt 36 kap. 2 § första stycket OSL gäller 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. Denna bestämmelse är inte tillämplig om en annan sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse är tillämplig på

uppgiften och innebär att sekretess inte ska gälla (36 kap. 2 § andra stycket OSL). I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år (36 kap. 2 § fjärde stycket OSL).

Patentbesvärsrätten har i ett avgörande ansett att bestämmelsen om domstolssekretess bör tillämpas med den begränsningen att sekretessen inte får avse uppgifter som kan ha betydelse för bedömningen av ett varukänneteckens giltighet och omfattning, se Patentbesvärsrättens beslut den 16 oktober 1997 i mål nr 96–778 N.V. Duracell Batteries S.A. mot Detalj- och Maskinförsäljning i Oskarshamn AB. I beslutet anförde Patentbesvärsrätten 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 och att denna princip måste ges företräde framför en formell tolkning av sekretesslagen.

När det gäller det industriella rättskyddets område i övrigt finns det särskilda sekretessbestämmelser.

Enligt 31 kap. 20 § OSL gäller sekretess i ärende om ansökan om patent för uppgift om uppfinning eller företagshemlighet, om inte annat följer av patentlagen (1967:837). Det innebär med andra ord att det enligt huvudregeln råder sekretess och att det finns bestämmelser i patentlagen som utgör undantag från denna huvudregel.

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 ska handlingarna dock, utom i vissa fall, hållas tillgängliga för var och en efter 18 månader från den dag då ansökan gjordes eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs. På begäran av sökanden kan handlingarna hållas tillgängliga tidigare (22 § första–tredje styckena patentlagen).

I 22 § femte stycket patentlagen finns bestämmelser om sekretess för företagshemligheter i vissa fall, som gäller trots att övriga handlingar i ansökningsärendet blivit allmänt tillgängliga. Om en handling innehåller en företagshemlighet som inte rör en uppfinning som det har sökts eller meddelats patent på, får PRV på yrkande besluta att handlingen inte får lämnas ut, om det finns särskilda skäl. Om det har framställts ett sådant yrkande, får handlingen inte lämnas ut förrän yrkandet har ogillats genom ett beslut som har vunnit laga kraft.

Av förarbetena framgår att bestämmelsen om att en handling i vissa fall inte behöver lämnas ut huvudsakligen syftar till att hindra att sådana uppfinningselement som framgår av patentansökan men på vilka patent inte sökts i det aktuella ärendet ska bli offentliga. Vidare framgår att det vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för att handlingen inte ska lämnas ut, bör krävas att handlingen inte innehåller upplysningar som är av värde för bedömningen eller förståelsen av den patentsökta uppfinningen samt att ett offentliggörande kan medföra påtagliga olägenheter för den som har gett in handlingen (se Nordisk utredningsserie 1963:6 s. 252 och prop. 1966:40 s. 129).

Också när det gäller mönster finns särskilda bestämmelser om sekretess.

Enligt 31 kap. 22 § OSL gäller sekretess i ärende om registrering av mönster för uppgift om mönstret, om sökanden har begärt det och annat

inte följer av mönsterskyddslagen (1970:485). Bestämmelsen motsvarar 8 kap. 13 § tredje stycket SekrL.

Det är bara uppgifter om mönstret som kan omfattas av sekretess. Det finns inte något utrymme att förordna om sekretess för t.ex. företagshemligheter enligt denna bestämmelse. I propositionen anförde departementschefen att det inte fanns något övertygande skäl att låta sekretesskyddet omfatta också andra handlingar, se prop. 1969:168 s. 95.

Enligt 19 § mönsterskyddslagen får en handling som omfattas av sekretess inte lämnas ut utan sökandens samtycke förrän den av honom eller henne begärda fristen löpt ut eller sex månader förflutit från den dag ansökningen gjordes eller, om prioritet yrkas enligt 8 § första stycket mönsterskyddslagen, från prioritetdagen. Om PRV har avskrivit eller avslagit en ansökan innan tiden för hemlighållande gått ut får handlingen lämnas ut endast om sökanden begär att ansökan återupptas eller överklagar avskrivningsbeslutet.

I ärenden om mönsterskydd är alltså, till skillnad mot vad som gäller i patentärenden, handlingarna enligt huvudregeln i 31 kap. 22 § OSL offentliga. Men om sökanden begär det ska handlingarna hållas hemliga upp till en sexmånadersperiod, utan något krav på att det ska föreligga särskilda skäl.

17.2.2 Överväganden

Regeringens förslag: Det införs en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen om att sekretess ska gälla i mål eller ärende om varu- eller näringskännetecken för uppgift om en myndighets eller en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om någon av parterna begär detta och det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Sekretess ska dock inte gälla för sådana uppgifter som har betydelse för bedömningen av ensamrättens giltighet eller skyddets omfattning. För uppgift i en allmän handling ska sekretessen gälla i högst tjugo år. Sekretessen ska inte inskränka den rätt som finns enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

(31 kap. 22 a § offentlighets- och sekretesslagen).

Kommitténs förslag innehöll inte någon bestämmelse om längsta sekretesstid för uppgift i en allmän handling. I övrigt överensstämmer förslaget i stort sett med regeringens (se SOU 2001:26 s. 341 f.).

Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. *PRV* har bl.a. anförut att avgörande för verkets inställning i denna fråga har varit att förslaget inte innebär någon begränsning i offentligheten vad avser uppgifter som har betydelse för ensamrättens uppkomst, omfattning eller bestånd.

Skälen för regeringens förslag

En enhetlig sekretessreglering

Enligt gällande ordning finns det inte några särskilda bestämmelser om sekretess när det gäller varukännetecken eller näringskännetecken vare sig i sekretesslagstiftningen eller i lagstiftningen på varumärkes- och firmaområdet. Detta innebär att det inte finns någon möjlighet för exempelvis PRV eller Bolagsverket att besluta om sekretess för uppgifter i ett ärende om registrering av ett varumärke eller en firma. Om ett sådant ärende överklagas till domstol blir däremot den generella bestämmelsen om domstolssekretess i 36 kap. 2 § första stycket OSL tillämplig. Enligt denna bestämmelse gäller sekretess hos domstol i mål eller ärende i domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet för uppgift om en myndighets eller en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs.

I mål eller ärenden om varukännetecken eller näringskännetecken kan det finnas uppgifter om affärs- eller driftförhållanden. Ett exempel är när en näringsidkare har ansökt om registrering av ett varumärke som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga, dvs. i sig inte kan särskilja näringsidkarens varor eller tjänster från de som andra näringsidkare tillhandahåller. Ett sådant varumärke kan registreras om det genom användning har förvärvat särskiljningsförmåga (se avsnitt 9.4). För att visa att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga kan det bli nödvändigt för sökanden att ge in utredning om detta till PRV, exempelvis en marknadsundersökning. Ett annat exempel är om innehavaren av ett registrerat varumärke eller en registrerad firma anser att varumärket eller firman har ett utökat skydd (jfr avsnitt 8.1). Även i ett sådant fall kan innehavaren behöva ge in en marknadsundersökning eller liknande för att visa att förutsättningarna för att varumärket eller firman ska anses ha ett utökat skydd är uppfyllda. I den typen av undersökningar kan uppgifter framkomma som rör sökandens affärs- eller driftförhållanden men som inte är av direkt relevans för prövningen av den aktuella ansökan.

Uppgifter av det slag som nu beskrivits kan, som framgått, enligt nuvarande ordning inte omfattas av sekretess när ärendet handläggs vid registreringsmyndigheten, men däremot om ärendet överklagas till domstol.

Som kommittén påpekat är behovet av att kunna skydda uppgifterna detsamma oavsett vid vilken instans ärendet handläggs. Det är därför inkonsekvent att möjligheten till skydd skiljer sig åt beroende på om det rör sig om ett ärende som handläggs vid registreringsmyndigheten eller om samma fråga prövas i ett mål eller ärende vid domstol. Vidare innebär den nuvarande ordningen en risk för att tyngdpunkten i t.ex. ärenden om registrering av varumärken där uppgifter om sökandens affärs- eller driftförhållanden utgör en del av utredningen förskjuts från PRV till dess överinstanser. Den som vill åberopa utredning av det nu aktuella slaget i ett registreringsärende kan ju förhindra att uppgifterna blir offentliga genom att helt enkelt vänta med att åberopa dem tills saken överklagats till domstol.

Regeringen anser mot denna bakgrund och då förslaget har tillstyrkts av remissinstanserna, i likhet med kommittén, att regleringen i fråga om vilka uppgifter som omfattas av sekretess bör vara enhetlig. Det bör därför som kommittén föreslog införas en särskild bestämmelse om sekretess för mål och ärenden om varukännetecken och näringskännetecken. Bestämmelsen bör gälla för alla slags mål och ärenden om varukännetecken och näringskännetecken. I det följande behandlar regeringen frågan om hur en sådan reglering bör vara utformad.

Hur bör sekretessbestämmelsen vara utformad?

När det gäller bestämmelsens materiella innehåll föreslog kommittén att sekretess skulle gälla 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. Vidare föreslog kommittén att sekretess inte skulle gälla för sådana uppgifter som har betydelse för bedömning av ensamrättens uppkomst, omfattning eller bestånd i fråga om varukännetecken eller näringskännetecken.

När det gäller vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess – dvs. uppgift om enskildas affärs- eller driftförhållanden – överensstämmer förslaget i stort sett med vad som gäller i dag enligt bestämmelsen om domstolssekretess i 36 kap. 2 § första stycket OSL. Regeringen ansluter sig till kommitténs bedömning att den nya sekretessbestämmelsen bör utformas på detta sätt. Den bör dock, på samma sätt som bestämmelsen om domstolssekretess, vara tillämplig även på uppgift om myndighets affärs- eller driftförhållanden.

En viktig begränsning i kommitténs förslag jämfört med bestämmelsen om domstolssekretess är att uppgifter som har betydelse för bedömningen av ensamrättens omfattning m.m. inte skulle omfattas av sekretess. En sådan begränsning skulle sannolikt innebära att många av de uppgifter för vilka sekretess annars skulle gälla utesluts. Som kommittén pekat på förekommer det dock i praktiken ofta marknadsundersökningar som omfattar flera olika kännetecken eller andra frågeställningar som rör ett företags affärs- eller driftförhållanden där alla uppgifter inte är relevanta för det aktuella kännetecknet.

I likhet med kommittén anser regeringen att det vid utformningen av bestämmelserna bör göras en avvägning 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. I praxis har bestämmelsen i den äldre SekrL som motsvarade den nuvarande bestämmelsen om domstolssekretess (8 kap. 17 § första stycket SekrL, 36 kap. 2 § första stycket OSL) också tillämpats på så sätt att sekretess inte har gällt för uppgifter som kan ha betydelse för bedömningen av ett varukänneteckens giltighet och omfattning, se Patentbesvärshövdingens beslut den 16 oktober 1997 i mål nr 96–778 N.V. Duracell Batteries S.A. mot Detalj- och Maskinförsäljning i Oskarshamn AB.

Ett liknande synsätt finns även på patentområdet. Som redogjorts för i föregående avsnitt kan PRV under vissa förutsättningar besluta att en handling som innehåller en företagshemlighet som inte rör en uppfinning som det har sökts eller meddelats patent på, inte får lämnas ut. För att ett utlämnande ska vägras bör det dock krävas att handlingen inte innehåller upplysningar som är av värde för bedömningen eller förståelsen av den patentsökta uppfinningen (se Nordisk utredningsserie 1963:6 s. 252 och prop. 1966:40 s. 129).

Regeringen delar mot denna bakgrund kommitténs uppfattning att sekretessen inte bör omfatta uppgifter som har betydelse för ensamrättens uppkomst, omfattning och bestånd beträffande det aktuella kännetecknet.

Vidare innebar kommitténs förslag att frågan om sekretess bara skulle aktualiseras på yrkande av part. Som kommittén anförde kan det vara svårt för PRV att självmant bedöma om det finns någon uppgift i ärendet som omfattas av sekretess, särskilt med hänsyn till den stora mängd ärenden som verket handlägger. Detsamma gäller beträffande de myndigheter som handhar firmaregistrering. Regeringen ansluter sig därför till kommitténs uppfattning i denna fråga. Frågan om sekretess bör därför tas upp till prövning bara om det begärs av någon part.

Slutligen aktualiseras ett par ytterligare frågor. Det rör dels frågan om det bör finnas någon tidsbegränsning av sekretessen, dels om det bör finnas någon inskränkning i den rätt som finns enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. I den generella bestämmelsen om domstolssekretess är sekretessen för uppgifter som finns i allmänna handlingar begränsad till högst tjugo år (36 kap. 2 § andra stycket OSL). Av 36 kap. 8 § OSL framgår motsatsvis att den tystnadsplikt som följer av bestämmelsen om domstolssekretess inte inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Enligt regeringens uppfattning bör detsamma gälla för den nya sekretessregleringen för varu- och näringskännetecken i dessa avseenden.

Sammanfattningsvis anser regeringen alltså att det bör införas en bestämmelse om att sekretess ska gälla i mål eller ärende om varukännetecken eller näringskännetecken för uppgift om myndighets eller enskilda affärs- eller driftförhållanden, om någon av parterna begär detta och det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Sekretess ska dock inte gälla för sådana uppgifter som har betydelse för bedömningen av ensamrättens giltighet eller för bedömningen av skyddets omfattning. För en uppgift i en allmän handling ska sekretessen gälla i högst tjugo år. Den tystnadsplikt som följer av den föreslagna bestämmelsen ska inte inskränka den rätt som finns enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Bestämmelsen bör placeras i OSL.

Regeringens förslag: *Den nya varumärkeslagen* ska träda i kraft den 1 januari 2011. Varumärkeslagen och kollektivmärkeslagen upphör då att gälla. Följande övergångsbestämmelser införs:

- Den nya varumärkeslagen ska, med nedan angivna undantag, vara tillämplig även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet.

- Varumärken som registrerats före ikraftträdandet ska inte kunna hävas på grund av bestämmelsen om att ett varumärke som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker, inte får registreras om varumärket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.

- Bestämmelserna om informationsföreläggande och spridning av information om dom i mål om varumärkesinstrång ska inte tillämpas när intrånget, eller försöket eller förberedelsen till intrånget, har begåtts före den 1 april 2009.

- Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.

- Nationella eller internationella varumärken som har beviljats skydd i Sverige enligt äldre föreskrifter ska anses utgöra sådana varukännetecken som avses i bestämmelsen om relativa registreringshinder.

De föreslagna ändringarna i *firmalagen* ska träda i kraft den 1 januari 2011. Följande övergångsbestämmelser införs:

- De nya bestämmelserna ska, med nedan angivna undantag, vara tillämpliga även på näringskännetecken som har inarbetats, firmor som har registrerats eller firmaregistreringar som har sökts före ikraftträdandet.

- Äldre föreskrifter ska fortfarande tillämpas i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.

- Nationella och internationella varumärken som har beviljats skydd i Sverige enligt äldre föreskrifter ska anses utgöra sådana varumärken som avses i bestämmelsen om relativa registreringshinder.

Ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen samt följdändringen i lagen om Patentbesvärshinder ska också träda i kraft den 1 januari 2011.

Kommitténs förslag innebär att det till den nya varumärkeslagen införs en övergångsbestämmelse om att för det fall det i en lag eller i en annan författning hänvisas till föreskrifter som har ersatts med bestämmelser i den nya varumärkeslagen, ska hänvisningen avse de nya bestämmelserna. Kommittén föreslår vidare en övergångsbestämmelse om att ansökningar om registrering av varumärken som har kommit in till Patent- och registreringsverket (PRV) före ikraftträdandet av lagen ska handläggas med tillämpning av äldre föreskrifter. Samma förslag lämnas beträffande ansökningar om registrering av firmor. Kommitténs förslag innebär slutligen att det till den nya varumärkeslagen ska införas en

övergångsbestämmelse om att äldre föreskrifter ska gälla i fråga om invändningar mot registreringar som gjorts på grundval av ansökningar som kommit in till PRV före ikraftträdandet av den nya lagen.

Remissinstanserna: *Kammarrätten i Sundsvall* har framfört att den föreslagna övergångsbestämmelsen om tillämpning av äldre regler på ansökningar som har kommit in till PRV före ikraftträdandet av den nya varumärkeslagen bör förtydligas så att det klart framgår att bestämmelsen även gäller prövningen i förvaltningsdomstolarna vid överklagande av registreringsärenden som handlagts med tillämpning av de äldre bestämmelserna.

Skälen för regeringens förslag: De myndigheter som registrerar varumärken och firmor bör få tid på sig att anpassa sina handläggningsrutiner till den nya varumärkeslagen och till ändringarna i firmalagen (1974:156), förkortad FL. Även övriga som påverkas av nu föreslagna reformer av känneteckensrätten, t.ex. de som avser att ansöka om registrering av varumärke eller firma eller de som redan innehar varu- eller näringskännetecken, bör ges tid för de olika slags överväganden som de nya bestämmelserna kan föranleda. Regeringen föreslår därför att den nya varumärkeslagen ska träda i kraft den 1 januari 2011. Detsamma bör gälla ändringarna i firmalagen, ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och följdändringarna i lagen om Patentbesvärsträtten (1977:729).

Genom den nya varumärkeslagen upphävs varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML och kollektivmärkeslagen (1960:645). Därför uppkommer frågan hur rättigheter som har sökts eller förvärvats enligt äldre föreskrifter ska behandlas när den nya lagen träder i kraft.

Det är en allmän princip inom immaterialrätten att en ny lag blir tillämplig också på rättigheter som har uppkommit dessförinnan (se t.ex. prop. 1996/97:128 s. 105 f., prop. 2001/02:121 s. 105 f. och prop. 2006/07:56 s. 131 f.) På detta sätt undviker man att två skyddssystem parallellt blir gällande för lång tid framöver. Denna princip bör utgöra utgångspunkten även när det gäller den nya varumärkeslagen. Det innebär att den nya varumärkeslagens bestämmelser som huvudprincip ska tillämpas på alla de varukännetecken som erhållit skydd enligt äldre föreskrifter. Det bör införas en övergångsregel som klargör detta förhållande beträffande varukännetecken som har inarbetats och varumärken som har registrerats före tidpunkten för ikraftträdandet. Motsvarande bör gälla på firmaområdet.

När det gäller sådana ansökningar om registrering av varumärken och firmor där beslut om registrering ännu inte meddelats när den nya varumärkeslagen träder i kraft, föreslog Varumärkeskommittén att det skulle finnas övergångsbestämmelser av vilka skulle framgå att sådana ansökningar skulle handläggas enligt äldre bestämmelser.

Det finns olika tänkbara sätt att reglera frågan om tillämpligt regelverk för sådana ännu inte avgjorda ansökningar. Ett sätt är att låta ansökningar som nått ett visst skede i handläggningen omfattas av gamla föreskrifter, medan sådana ansökningar som inte nått detta skede omfattas av nya bestämmelser. På detta sätt hanterade man t.ex. ännu inte avgjorda ansökningar om växtförädlarrätt när 1971 års växtförädlarrättslag (1971:392) upphävdes och ersattes av 1997 års växtförädlarrättslag (1997:306). Enligt övergångsbestämmelserna till 1997 års

växtförädlarrättslag skulle således de ansökningar som inte avgjorts innan ikraftträdandet, men hunnit kungöras innan ikraftträdandet, behandlas och avgöras enligt äldre föreskrifter. De nya bestämmelserna tillämpades på övriga ansökningar.

När 1960 års varumärkeslag infördes valde man ett annat sätt. Huvuddelen av bestämmelserna i 1960 års lag blev tillämplig även på sådana ansökningar som vid ikraftträdandet inte var avgjorda. Däremot infördes övergångsbestämmelser om att äldre bestämmelser i vissa fall kunde eller skulle tillämpas. Det som talar för att göra på detta sätt även när det gäller den nya varumärkeslagen är att man därmed i så hög grad som möjligt undviker att dubbla regelverk existerar sida vid sida. Det skulle dessutom innebära att de förbättringar som införs genom den nya varumärkeslagen, t.ex. möjligheten till återupptagande av en avskrivna ansökan och möjligheterna till överföring av en ansökan på grund av bättre rätt, får full genomslagskraft så tidigt som möjligt. Detta är till fördel för användarna av det varumärkesrättsliga systemet. Även förbättringar och förenklingar för PRV – t.ex. möjligheten att snabbare och enklare avgöra invändningar som är uppenbart ogrundade – skulle därmed kunna aktualiseras så tidigt som möjligt. Motsvarande argument gör sig gällande även på firmaområdet. De ansökningar om varumärkes- respektive firmaregistrering som inte är avgjorda vid ikraftträdandet av de nya bestämmelserna bör mot denna bakgrund handläggas enligt bestämmelserna i den nya varumärkeslagen respektive de nya bestämmelserna i firmalagen om inte annat föreskrivs. I och med att äldre föreskrifter alltså inte ska tillämpas på dessa ansökningar saknas skäl till en övergångsbestämmelse av det slag som *Kammarrätten i Sundsvall* har efterfrågat.

Varumärkeskommittén föreslog att äldre föreskrifter skulle gälla även för invändningar som görs mot registreringar som skett i anledning av ansökningar som kommit in till PRV före ikraftträdandet av den nya lagen. Förslaget hade sannolikt sin grund i kommitténs förslag att ansökningar som inte var avgjorda vid lagens ikraftträdande skulle handläggas enligt äldre föreskrifter och förslaget skulle kunna utgöra ett sätt att undvika att ett annat regelverk tillämpades vid prövning av invändningar mot en beviljad registrering än det som tillämpades vid prövning av själva ansökan om registrering. Eftersom regeringen kommit fram till att inte avgjorda ansökningar bör handläggas enligt den nya varumärkeslagen, saknas dock skäl att införa en övergångsbestämmelse beträffande invändningar av detta slag.

När det så gäller frågan om hävning är det viktigt för innehavare av registreringar som beviljats enligt den nuvarande varumärkeslagen att införandet av en ny varumärkeslag inte innebär ökade risker för hävning av registreringar för vilka de lagliga förutsättningarna var uppfyllda när beslutet om registrering fattades. Registreringshindren – och därmed hävningsgrunderna – har emellertid inte utvidgats enligt den nya varumärkeslagen, utan snarare begränsats med ett undantag. Det har införts ett nytt absolut hinder mot registrering genom att ett varumärke som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbezeichnung för vin eller spritdrycker inte, enligt den nya varumärkeslagen kommer att få registreras, om varumärket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.

Det finns därför skäl att i en övergångsbestämmelse föreskriva att varumärken som registrerats före tidpunkten för ikraftträdandet av den nya varumärkeslagen inte kan hävas på grund av bestämmelsen om att ett varumärke som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbezeichnung för vin eller spritdrycker, inte får registreras om varumärket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung. Eftersom det inte föreslagits att något motsvarande absolut hinder för vin eller spritdrycker ska införas i firmalagen, finns inte något behov av att införa en övergångsbestämmelse av detta slag i förslaget till lag om ändring i firmalagen.

Det bör även finnas en övergångsbestämmelse till den nya varumärkeslagen som innebär att bestämmelserna om informationsföreläggande och spridning av information om dom i mål om varumärkesintrång inte ska tillämpas när intrånget, eller försöket eller förberedelsen till intrånget, har begåtts före ikraftträdandet av de ändringar i 1960 års lag som gjordes genom SFS 2009:110 (jfr punkt 2 i övergångsbestämmelserna till den lagändringen och se prop. 2008/09:67 s. 253 f.).

En annan princip som vanligen tillämpas inom immaterialrätten är att nya regler inte bör tillämpas såvitt gäller åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet (se t.ex. prop. 1996/97:128 s. 106 f. och prop. 2004/05:110 s. 373). Även denna princip bör tillämpas i förhållande till den nya varumärkeslagen. Principen bör tas in i en särskild övergångsbestämmelse. En effekt av bestämmelsen är att de nya reglerna inte påverkar ingångna avtal. En motsvarande bestämmelse bör även införas för firmalagens del.

Enligt den föreslagna bestämmelsen om relativa registreringshinder i den nya varumärkeslagen avses med tidigare varukännetecken bl.a. varumärken som registrerats enligt bestämmelserna i andra kapitlet i den nya varumärkeslagen och varumärken som registrerats genom en internationell registrering enligt bestämmelserna i femte kapitlet i den nya varumärkeslagen. Det bör mot denna bakgrund införas en övergångsbestämmelse som klargör att registreringshinder också föreligger om det tidigare registrerade nationella eller internationella varumärket har registrerats i enlighet med äldre bestämmelser. Därmed kommer det också att finnas grund för hävning i en situation där den nya varumärkeslagen är tillämplig men den äldre rättigheten som åberopas till grund för hävningen avser en rättighet som registrerats i enlighet med äldre föreskrifter. Motsvarande övergångsbestämmelse bör införas i firmalagen när det gäller registreringshindren avseende äldre registrerade nationella och internationella varumärken.

Slutligen föreslog Varumärkeskommittén en övergångsbestämmelse om att för det fall det i en lag eller i en annan författning hänvisades till föreskrifter som har ersatts med bestämmelser i den nya varumärkeslagen, skulle hänvisningen avse de nya bestämmelserna. Eftersom det endast är en följdändring som behöver göras i en annan författning på grund av den nya varumärkeslagen – närmare bestämt en följdändring i lagen om Patentbesvärätten – bör ändringen göras direkt i denna författning. Det finns därför inget behov av en övergångsbestämmelse av det slag som kommittén föreslog.

Regeringens bedömning: Den nya varumärkeslagen innebär en generell modernisering av varumärkesrätten och även redaktionella förbättringar. Ändringarna i firmalagen innebär att firmarätten bättre samordnas med varumärkesrätten. Dessa förändringar innebär ett regelverk som är lättare att tillämpa såväl för användarna som för registreringsmyndigheterna och domstolarna.

För användarnas del får fördelarna med en bibehållen officialprövning av relativa hinder vid registrering av varumärken och firmor anses överväga nackdelarna. I den mån ytterligare resurser på längre sikt måste tas i anspråk hos registreringsmyndigheterna för att genomföra prövningen och detta förhållande inte kan lösas genom effektiviseringar hos myndigheterna, kan en rimlig höjning av ansökningsavgifterna bli konsekvensen av att den service som användarna anser att prövningen utgör bibehålls.

I övrigt innebär förslagen en rad förenklingar och effektiviseringar när det gäller framför allt möjligheterna att invända mot registrerade varumärken och att häva registrerade varumärken och firmor. Även handläggningen vid skydd av internationella varumärkesregistreringar förenklas och effektiviseras. Åtgärderna har positiv effekt såväl för användare som för registreringsmyndigheter och domstolar.

För alla förslag gäller att de inte medför några ökade kostnader för det allmänna.

Kommitténs bedömning utgår från att officialprövningen av relativa hinder vid registrering av varumärken och firmor avskaffas, varvid prövningen begränsas till absoluta hinder. Följden av en sådan reform skulle, enligt kommittén, bli att handläggningen av registreringsärenden blir billigare och flertalet varumärken och firmor registreras snabbare än i dag. Även med en förväntad ökning av antalet invändningsärenden skulle avgifterna i ärenden om registrering av varumärken och firmor kunna sänkas något, eller i vart fall hållas på oförändrad nivå. Möjligheten till återupptagning av en avskrivna ansökan om registrering skulle kunna leda till en minskning av antalet varumärkesmål i Patentbesvärslagen. I övrigt överensstämmer kommitténs bedömning huvudsakligen med regeringens (SOU 2001:26 s. 499 f.).

Promemorians bedömning utgår från att officialprövning av relativa registreringshinder avskaffas vid registrering av varumärken, medan officialprövningen av relativa registreringshinder på firmaområdet bibehålls. Följden av en sådan reform på varumärkessidan skulle, enligt promemorian, innebära att Patent- och registreringsverkets (PRV) handläggning av registreringsärenden skulle förenklas och påskyndas. Antalet invändningsärenden skulle öka från dagens 2,4 procent av alla ansökningar till – högt räknat – 4,8 procent. Ökningen av kostnaderna för att hantera invändningsärendena skulle dock inte bli så stor som den kostnadsminskning som skulle bli följden av den förenklade handläggningen av registreringsärendena och totalt sett skulle kostnaderna för PRV alltså bli lägre. PRV:s avgifter skulle därmed kunna hållas på en låg

nivå. I övrigt överensstämmer promemorians bedömning huvudsakligen med regeringens. (Ds 2008:28 s. 141 f.).

Remissinstanserna: De synpunkter som framförts har främst tagit sikte på de konsekvenser som en reform av officialprövningen av relativa registreringshinder skulle kunna få, dels i förhållande till kommitténs förslag (att avskaffa prövningen både på varumärkes- och på firmaområdet), dels i förhållande till förslagen i Ds 2008:28 (att avskaffa prövningen endast på varumärkesområdet).

Bolagsverket har emellertid anfört att för det fall officialprövningen av relativa registreringshinder inte avskaffas på firmaområdet kommer detta att leda till ökade kostnader både för verket och för företagarna. Detta genom att handläggningen av firmaärenden ytterligare försvåras och fördröjs i och med det ständigt växande antalet relativa hinder. Verket skulle också behöva öka antalet medarbetare av denna anledning. En utebliven reform skulle enligt verket också innebära en ökad administrativ börda för företagarna eftersom den nuvarande ordningen leder till att företagarna tvingas besvara förelägganden och eventuellt presentera nya firmaförslag eller inkomma med annan typ av dokumentation.

I övrigt har *Svea hovrätt* anfört att hovrätten inte delar uppfattningen att det administrativa förfarandet för hävning skulle minska arbetsbelastningen vid de allmänna domstolarna eftersom det administrativa förfarande som kommittén föreslagit enbart avser otvistiga ärenden.

Skälen för regeringens bedömning: Den nya varumärkeslag som föreslås i lagrådsremissen syftar till att modernisera varumärkesrätten och även till en redaktionell förbättring av lagstiftningen. Bestämmelserna i den föreslagna varumärkeslagen har dessutom anpassats ytterligare till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) – varumärkesdirektivet – och därmed indirekt även till rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1) – varumärkesförordningen. En sådan utformning av lagtexten, där kopplingen till varumärkesdirektivet blir tydligare än i dag, är ägnad att underlätta såväl användarnas som PRV:s och domstolarnas tillämpning och tolkning av lagen i enlighet med direktivet. Att de svenska bestämmelserna i ännu högre grad ansluter sig till bestämmelserna i varumärkesförordningen bör upplevas som regelförenklande, särskilt för företagare som nyttjar både det svenska nationella registreringsförfarandet och gemenskapsregistreringsförfarandet.

Ändringarna i firmalagen innebär att firmarätten bättre samordnas med varumärkesrätten.

I lagrådsremissen föreslås att de nuvarande reglerna om officialprövning vid varumärkesregistreringar förs över oförändrade till den nya varumärkeslagen, dvs. att såväl absoluta som relativa hinder prövas på initiativ av PRV under registreringsförfarandet. Vidare görs bedömningen att nuvarande regler om officialprövning vid firmaregistreringar bör bibehållas, dvs. att såväl absoluta som relativa hinder även fortsättningsvis prövas på initiativ av registreringsmyndigheterna under registreringsförfarandet. Ytterligare en bedömning som görs är att det inte bör inrättas något invändningsförfarande för registrerade firmor.

De synpunkter som har framförts när det gäller Varumärkeskommitténs bedömning av ekonomiska och andra konsekvenser har, som beskrivits, främst tagit sikte på de konsekvenser som en reform av officialprövningen av relativa registreringshinder både på varumärkes- och på firmaområdet skulle kunna få. Vissa synpunkter har också framförts när det gäller förslagen i Ds 2008:28 att avskaffa prövningen endast på varumärkesområdet. I lagrådsremissen föreslås alltså att inget av dessa reformförslag ska genomföras (se vidare avsnitt 6.3). Skäl saknas därför att behandla remissinstansernas synpunkter i denna del.

Bolagsverket har emellertid fört fram vissa synpunkter som blir relevanta nu när det föreslås att officialprövningen av relativa registreringshinder ska bibehållas. En sådan situation kommer enligt verket att leda till ökade kostnader både för verket och för företagen. Detta genom att handläggningen av firmaärenden ytterligare försåras och fördröjs i och med det ständigt växande antalet relativa hinder. Verket har framfört att verket också skulle behöva öka antalet medarbetare av denna anledning.

Som konstaterats i avsnitt 6.3 kan ett bibehållande av prövningen innebära längre handläggningstider än om prövningen hade tagits bort. Handläggningstiderna har emellertid till synes inte påverkats i någon mer besvärande omfattning. Handläggningstiderna är visserligen, som har konstaterats i Ds 2008:28 och som har framhållit av t.ex. *Stockholms handelskammare*, längre än önskvärt. De är dock kortare än när Varumärkeskommittén lade fram sitt betänkande och större merparten av användarna synes kunna acceptera handläggningstidernas nuvarande längd, särskilt på firmaområdet.

När det gäller frågan om den gällande ordningen kan upprätthållas med befintlig personalstyrka hos Bolagsverket kan konstateras att just det faktum att handläggningstiderna är acceptabla för användarkollektivet talar för att verket i alla fall för närvarande klarar av prövningen med nuvarande personalstyrka. Behovet av personalstyrka varierar också sett över tiden eftersom antalet firmor som registreras skiftar över tid. Det finns troligen också i viss mån utrymme för andra effektiviseringar inom verket än just ett avskaffande av officialprövningen av relativa registreringshinder, något som t.ex. *Stockholms handelskammare* framfört.

På längre sikt kan dock den prövning av ansökningar som görs mot relativa registreringshinder, vilka hinder kontinuerligt växer i antal, leda till att ytterligare resurser måste tas i anspråk hos de myndigheter som registrerar varumärken och firmor. Eftersom registreringsverksamheten är helt avgiftsfinansierad leder förhållandet inte till några kostnadsökningar för staten. Däremot kan det på längre sikt möjligen innebära behov av vissa justeringar av ansökningsavgifterna för registrering av varumärken och firmor. Användarna har emellertid förklarat sig införstådda med detta förhållande och har angett att de anser att prövningen utgör en värdefull service, speciellt för små och medelstora företag. *Svenskt Näringsliv* och *Svensk handel* har också konstaterat att en reformering av officialprövningen skulle ha lett till kostnadshöjningar för företagen i form av tjänster som måste köpas för att utföra såväl förundersökningar inför registreringar, som bevakning av nya registreringar efter en egen registrering. Dessa kostnader skulle,

enligt remissinstanserna, vida överstiga de nuvarande avgifterna. Detta förhållande skulle kvarstå även vid en eventuell framtida rimlig höjning av avgifterna.

Bolagsverket har vidare påtalat att ett bibehållande av officialprövningen av relativa registreringshinder på firmaområdet skulle innebära en ökad administrativ börda genom att företagarna tvingas besvara förelägganden och eventuellt presentera nya firmaförslag eller inkomma med annan typ av dokumentation. Användarna har emellertid uttryckt starka önskemål om att prövningen ska bibehållas i sin nuvarande form och angett att de anser att fördelarna med det nuvarande systemet klart överväger nackdelarna. Användarna har med andra ord själva uttalat att den administrativa bördan totalt sett blir lättare med ett bibehållande av prövningen än med ett avskaffande av den.

Slutsatsen blir att fördelarna för användarna med att behålla officialprövningen av relativa hinder vid registrering av varumärken och firmor får anses överväga nackdelarna. I den mån ytterligare resurser på längre sikt måste tas i anspråk hos registreringsmyndigheterna för att genomföra prövningen och detta förhållande inte kan lösas genom effektiviseringar hos myndigheterna, kan en rimlig höjning av ansökningsavgifterna bli konsekvensen av att den service som användarna anser att prövningen utgör bibehålls.

I lagrådsremissen föreslås vidare att PRV ska ges möjlighet att snabbare och enklare avgöra invändningar som är uppenbart ogrundade. Det innebär i sin tur att innehavare av registrerade varumärken inte belastas med onödiga invändningar och även viss lättnad i arbetsbörda för PRV.

I lagrådsremissen föreslås också att ett förfarande för administrativ hävning av varumärkes- och firmaregistreringar ska införas. En ansökan om administrativ hävning ska för varumärkenas del ges in till PRV. För firmornas del ska en sådan ansökan ges in till den myndighet som har ansvar för det register i vilket firman är införd.

Såsom *Svea hovrätt* har påpekat överlämnas ärendet till tingsrätt om innehavaren av registreringen bestrider ansökan om hävning och sökanden begär att överlämnande ska ske. Sådana bestridanden och begäran om överlämnande kommer självklart att göras i många fall. I vissa situationer, t.ex. om ett varumärke inte längre används av innehavaren och innehavaren därför inte har något intresse av det, kommer emellertid hävningsfrågan troligtvis endast att hanteras av registreringsmyndigheten. I viss mån kan alltså det nya förfarandet beräknas minska arbetsbelastningen vid de allmänna domstolarna.

Det nya förfarandet innebär således att användarna erbjuds ett alternativ till det nuvarande hävningsförfarandet i domstol för registrerade varumärken och firmor. Detta alternativ kommer förmodligen att anses vara särskilt attraktivt för mindre företag som inte har vana vid eller resurser att tvista vid domstol och som är relativt säkra på att ett yrkande om hävning inte kommer att bestridas.

Förslaget innebär att en ny typ av förfarande tillskapas och att registreringsmyndigheterna alltså tillförs nya arbetsuppgifter. Förfarandet finansieras genom de avgifter som myndigheterna tar ut för ansökningar om hävning och leder alltså inte till några kostnadsökningar för staten.

De förändringar som föreslås i lagrådsremissen beträffande internationella registreringar innebär att PRV:s handläggning av dessa ärenden förenklas. Det ska bl.a. bli möjligt för en innehavare av en internationell varumärkesregistrering som grundar sig på en svensk varumärkesansökan eller varumärkesregistrering att direkt vända sig till Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (World Intellectual Property Organisation, WIPO) vid en senare utsträckning av skyddet (s.k. senare designering). Innehavaren slipper alltså att först vända sig till PRV. Detta utgör en förenkling för den enskilde innehavaren och en viss lättnad i arbetsbördan för PRV. Även när det gäller internationella varumärkesregistreringar där Sverige har designerats förenklas och effektiviserats PRV:s handläggning.

I lagrådsremissen föreslås att sanktionsbestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen ska överföras i sak oförändrade till den föreslagna varumärkeslagen och att de firmarättsliga sanktionsbestämmelserna så långt möjligt anpassas till motsvarande bestämmelser i den föreslagna varumärkeslagen. Detta förhållande leder inte till några ekonomiska konsekvenser för det allmänna.

I lagrådsremissen föreslås att det ska införas en möjlighet att återuppta handläggningen av en avskrivna ansökan. Detta utgör en förbättring av registreringssystemet för användarna, som inte längre behöver få en avskrivning ändrad av överklagandeinstansen (Patentbesvärslagen) för att sedan – om överklagandet inte vann framgång – göra en ny ansökan. Åtgärden kommer sannolikt att medföra att endast ett fåtal avskrivningsbeslut kommer att överklagas i fortsättningen, vilket i sin tur kommer att innebära att Patentbesvärslagen får en något minskad måltillströmning. Eftersom måltypen är av enklare beskaffenhet bör dock arbetsbelastningen i stort hos domstolen inte påverkas mer än marginellt av förslaget.

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

Sammanfattningsvis innebär förslagen inte några ökade kostnader för det allmänna.

20 Författningskommentar

20.1 Förslaget till varumärkeslag

Den nya varumärkeslagen ersätter den tidigare varumärkeslagen (1960:644), som varit i kraft sedan den 1 januari 1961.

Den nya lagen är indelad i kapitel med paragrafnumrering för varje kapitel.

De grundläggande bestämmelserna finns i 1 kap., bl.a. om hur ensamrätt förvärfvas, vilken innebörd den har och vilka begränsningar som gäller. I 2 kap. regleras svensk varumärkesregistrering. Bestämmelser om hävning av en registrering finns i 3 kap. Bestämmelser som rör situationer där sökanden eller innehavaren av ett svenskt varumärke har internationell anknytning har tagits in i sitt eget kapitel, 4 kap. Internationell varumärkesregistrering behandlas sedan i 5 kap. Vissa bestämmelser om överlåtelse och licens finns i 6 kap. Därefter regleras pantsättning av registrerade varumärken i 7 kap. I 8 kap. finns bestämmelser om straffansvar, vitesförbud, skadestånd m.m. och i 9 kap. regleras informationsföreläggande och intrångsundersökning. I det sista kapitlet, 10 kap., har övriga bestämmelser samlats, bl.a. om gemenskapsvarumärken, behörig domstol och överklagande.

Tillämpningsområdet har utvidgats genom att de bestämmelser som tidigare fanns i kollektivmärkeslagen (1960:645) har integrerats i varumärkeslagen. En annan förändring är att ett antal bestämmelser som tidigare fanns i varumärkesförordningen (1960:648) har tagits in i lagen. I några fall har dock skett en motsatt förändring på så sätt att vissa föreskrifter har utmönstrats ur lagen, vilka i stället kan ges i förordning eller myndighetsföreskrifter.

Många bestämmelser i lagen har sin motsvarighet i 1960 års varumärkeslag och har förts över med endast redaktionella och språkliga ändringar. Förarbetena till 1960 års varumärkeslag och till de ändringar som gjorts i lagen sedan dess tillkomst kan alltså fortfarande i stor utsträckning tjäna till vägledning. De ursprungliga förarbetena till lagen finns i Varumärkes- och firmautredningens betänkande Förslag till ny varumärkeslag (SOU 1958:10) och prop. 1960:167 med förslag till ny varumärkeslag m.m.

När det gäller förarbeten till tidigare ändringar i varumärkeslagen, se prop. 1976/77:96, prop. 1992/93:48, bet. 1992/93:LU17, prop. 1993/94:122, prop. 1994/95:59, prop. 1995/96:26, prop. 1998/99:11, prop. 1999/2000:93, prop. 2004/05:135 och prop. 2008/09:67.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25), förkortad varumärkesdirektivet, reglerar hur medlemsstaternas lagstiftning ska vara utformad när det gäller registrerade varumärken. Varumärkesdirektivet utgör en kodifiering av alla de ändringar som gjorts i rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 (EGT L 40, 11.2.1989, s. 1).

Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), förkortad varumärkesförordningen, utgör en kodifiering av alla de ändringar som gjorts i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 14.1.1994, s. 1). Varumärkesförordningen ger en möjlighet att genom en ansökan hos Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (OHIM) få registrering av ett gemenskapsvarumärke, som har rättsverkan i hela EU.

1 kap. Grundläggande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

Varumärken och andra varukännetecken m.m.

1 kap. 1 §

I denna lag finns bestämmelser om varumärken och andra varukännetecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet. Var och en kan förvärva ensamrätt till varumärken och andra varukännetecken.

Lagen innehåller också bestämmelser om särskilda beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel som är skyddade inom den europeiska unionen.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.2, reglerar lagens tillämpningsområde. Den motsvarar delvis 1 § första och tredje styckena i 1960 års varumärkeslag.

Av *första stycket* framgår att lagen innehåller bestämmelser om varumärken och andra varukännetecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet. Detta överensstämmer i sak med 1960 års varumärkeslag. En bestämmelse om vad som kan utgöra ett *varumärke* finns i 4 §. Begreppet *varukännetecken* är mer vidsträckt och omfattar alla slags kännetecken för varor eller tjänster, dvs. inte bara registrerade varumärken utan även inarbetade varukännetecken och s.k. naturliga varukännetecken (se vidare 7 och 8 §§). Att ensamrätt kan förväras genom registrering framgår av 6 §.

Vidare anges uttryckligen att var och en kan förvärva ensamrätt till varumärken och andra varukännetecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet. Detta följde motsatsvis av 1 § första stycket och 2 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag.

I *andra stycket* finns en upplysning om att lagen också innehåller bestämmelser om särskilda beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel som är skyddade inom EU. Sådana bestämmelser finns i 10 kap. 7 §.

Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken

1 kap. 2 §

En förening eller annan sammanslutning kan förvärva ensamrätt för sina medlemmar att använda gemensamma varumärken (*kollektivmärken*) och andra varukännetecken i näringsverksamhet.

En myndighet som meddelar föreskrifter om eller kontrollerar varor eller tjänster kan förvärva ensamrätt till varumärken (*garanti- eller kontrollmärken*) och andra varukännetecken för användning för sådana varor eller tjänster som föreskrifterna eller kontrollerna avser. Detsamma gäller för stiftelser, föreningar och andra sammanslutningar som fastställer krav för eller kontrollerar varor eller tjänster.

Det som föreskrivs i denna lag om varumärken och inarbetade varukännetecken gäller också för varumärken och andra varukännetecken enligt denna paragraf, om inte något annat är föreskrivet i lagen.

Paragrafen innehåller definitioner av och bestämmelser om kollektiv-, garanti- och kontrollmärken. Den har behandlats i avsnitt 5.2.

Paragrafen motsvarar 1 § i 1960 års kollektivmärkeslag. Det finns dock vissa skillnader i sak. Som redovisas närmare nedan har det också gjorts

vissa förändringar av terminologin i syfte att anpassa lagtexten till artikel 1 i varumärkesdirektivet.

I *första stycket* finns en bestämmelse om att föreningar och andra sammanslutningar kan förvärva ensamrätt för sina medlemmar att i näringsverksamhet använda varumärken – kollektivmärken – och andra varukännetecken. Till skillnad från i 1 § första stycket i 1960 års kollektivmärkeslag framgår det att inte bara föreningar utan även andra sammanslutningar kan förvärva ensamrätt till ett kollektivmärke eller annat varukännetecken. Med sammanslutning avses även t.ex. ett aktiebolag. En annan skillnad är att det inte krävs att det måste vara fråga om en förening eller sammanslutning av näringsidkare.

Begreppet kollektivmärke har en snävare innebörd än tidigare. I 1960 års kollektivmärkeslag användes begreppet kollektivmärke som en samlingsbenämning för alla typer av märken som omfattades av lagen.

Andra stycket reglerar garanti- och kontrollmärken. En i huvudsak motsvarande bestämmelse fanns i 1 § andra stycket i 1960 års kollektivmärkeslag. Förevarande bestämmelse är dock tillämplig även i de fall där innehavaren endast utfärdar föreskrifter om eller fastställer krav för t.ex. de egenskaper varorna eller tjänsterna ska ha och inte själv genomför någon kontroll av dessa. En annan nyhet är att begreppet garanti- eller kontrollmärken har införts i lagen; denna terminologi används i artikel 1 i varumärkesdirektivet.

Av stycket framgår vidare att föreningar och andra sammanslutningar kan förvärva ensamrätt till de kännetecken som avses här. Detta gällde även tidigare och innebär alltså inte någon saklig ändring (se SOU 1958:10 s. 367 och prop. 1960:167 s. 215 f.).

Enligt *tredje stycket* ska det som i lagen föreskrivs om varumärken och inarbetade varukännetecken gälla också för varumärken och andra varukännetecken enligt denna paragraf, om inte annat är föreskrivet. Detta innebär att reglerna om ensamrättens uppkomst och innebörd och om hävning av registrering m.m. tillämpas även beträffande kollektiv-, garanti- och kontrollmärken.

Ensamrätt kan liksom tidigare förvärfvas genom registrering eller inarbetning.

Lagens bestämmelser om varumärken och inarbetade varukännetecken gäller inte i den mån det finns särskilda bestämmelser. En särskild bestämmelse om begränsning av ensamrätten för kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken finns i 11 § tredje stycket. Vidare finns särskilda bestämmelser om registreringen av sådana märken m.m. i 2 kap. 1 § andra stycket, 6 §, 23 § andra stycket och 31 §. Även när det gäller hävning av en registrering av ett sådant märke finns särskilda bestämmelser, se 3 kap. 3 § och 5 § andra stycket. Se också 10 kap. 9 § första stycket 3 angående underrättelseskyldighet för den som är berättigad att använda ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke och som vill väcka talan om intrång.

Lagens reglering för kollektiv-, garanti- och kontrollmärken är densamma för alla tre typerna av märken. Lagen innehåller alltså inte några bestämmelser som bara omfattar någon av dessa typer av märken.

1 kap. 3 §

Lagen innehåller även vissa bestämmelser om gemenskapsvarumärken.

Med gemenskapsvarumärken avses varumärken enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken.

I paragrafen finns en upplysning om att lagen också innehåller vissa bestämmelser om gemenskapsvarumärken samt en definition av vad som avses med begreppet gemenskapsvarumärken. Den motsvarar 1 § femte stycket i 1960 års varumärkeslag.

Varumärkesförordningen gör det möjligt att genom registrering förvärva ensamrätt till gemenskapsvarumärken, vilka gäller inom hela EU. Det är enligt förordningen också möjligt att förvärva ensamrätt till s.k. kollektiva gemenskapsvarumärken. En övergripande beskrivning av förordningen finns i avsnitt 4.7.1.

Vad som gäller för gemenskapsvarumärken regleras huvudsakligen i varumärkesförordningen. Dit hör frågor om registreringen av gemenskapsvarumärken, vilka rättigheter som är knutna till ensamrätten till ett gemenskapsvarumärke samt under vilka förutsättningar ett gemenskapsvarumärke kan hävas.

I lagen finns dock vissa kompletterade bestämmelser om gemenskapsvarumärken. Ett gemenskapsvarumärke kan på samma sätt som ett nationellt registrerat varumärke utgöra hinder mot registrering av ett senare varumärke (se 2 kap. 8 § andra stycket 4) eller en firma (se 10 § andra stycket 2 firmalagen). Av 10 kap. 5 § framgår vidare att lagens sanktionsbestämmelser m.m. gäller även för gemenskapsvarumärken. Lagen innehåller därutöver vissa kompletterande bestämmelser beträffande avgifter för vidarebefordrade ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärken och om behörig domstol för mål om gemenskapsvarumärken, se 10 kap. 4 § respektive 10 kap. 6 § andra stycket.

Vad som kan utgöra ett varumärke

1 kap. 4 §

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har särskiljningsförmåga.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.3.2, reglerar vad som kan utgöra ett varumärke. Bestämmelsen motsvarar 1 § andra stycket i varumärkesdirektivet. Begreppet särskiljningsförmåga definieras numera i en egen paragraf, se 5 §.

Särskiljningsförmåga

1 kap. 5 §

Ett varukännetecken anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Vid bedömningen av om ett

varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.4.2 och 9.5.2, innehåller en definition av begreppet särskiljningsförmåga. Någon sådan definition fanns inte i 1960 års varumärkeslag. I sak motsvarar paragrafen dock vad som framgick av 1 § andra stycket i 1960 års lag.

Bestämmelsen är tillämplig på alla slags varukännetecken. Begreppet särskiljningsförmåga är centralt inom varumärkesrätten och förekommer i flera andra bestämmelser i lagen, se t.ex. 1 kap. 8 §, 1 kap. 10 §, 1 kap. 11 §, 2 kap. 5 §, 2 kap. 8 § och 3 kap. 2 § (se även författningskommentaren till 1 kap. 7 §).

Av paragrafens andra mening framgår uttryckligen att särskiljningsförmåga kan uppkomma med tiden genom att varukännetecknet används. I sak har detta gällt även tidigare. Äldre praxis är således relevant även fortsättningsvis.

Frågan om förvärv av särskiljningsförmåga har prövats av EU-domstolen bl.a. i en dom den 4 maj 1999 i mål C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger, REG 1999 I-02779 och i en dom den 7 juli 2005 i mål C-353/03 Société des produits Nestlé SA mot Mars UK Ltd, REG 2005 I-06135.

Förvärv av ensamrätt

Ensamrätt genom registrering

1 kap. 6 §

Ensamrätt till varumärken kan förvärvas genom registrering i varumärkesregistret enligt 2 kap. Registret förs av Patent- och registreringsverket.

Ensamrätt till varumärken kan också förvärvas genom internationell registrering enligt 5 kap.

Paragrafen innehåller grundläggande regler om att ensamrätt till varumärken kan förvärvas genom registrering. Den behandlas i avsnitt 9.2.2 och 11. I huvudsak motsvarande bestämmelser fanns i 1 § första stycket och 12 § i 1960 års varumärkeslag.

Enligt *första stycket* kan ensamrätt förvärvas genom nationell registrering i varumärkesregistret. Registreringsförfarandet regleras i 2 kap. En nationell varumärkesregistrering gäller bara i Sverige.

I *andra stycket* anges att ensamrätt till varumärken också kan förvärvas genom internationell registrering enligt 5 kap. Den internationella registreringen sker enligt det s.k. Madridprotokollet, se vidare 5 kap. 1 §. Med stöd av bestämmelserna i 5 kap. är det möjligt för den som innehar en varumärkesregistrering (eller ansökan om varumärkesregistrering) i ett annat land att få ensamrätt till varumärket även i Sverige.

Det är därutöver möjligt att genom registrering förvärva ensamrätt till gemenskapsvarumärken, jfr 3 §.

Ensamrätt genom inarbetning behandlas i 7 § och ensamrätt till s.k. naturliga varukännetecken i 8 §.

Ensamrätt genom inarbetning

1 kap. 7 §

Ensamrätt till varukännetecken kan förvärfvas utan registrering genom inarbetning.

Ett varukännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 7.1.3, innehåller bestämmelser om ensamrätt till varumärken och andra varukännetecken till följd av inarbetning. Paragrafen motsvarar i huvudsak 2 § i 1960 års varumärkeslag.

I paragrafens *första stycke* finns en bestämmelse om ensamrätt till varukännetecken genom inarbetning. Regleringen motsvarar 2 § första och andra styckena i 1960 års varumärkeslag. I förevarande bestämmelse används endast begreppet varukännetecken medan den tidigare regleringen innehöll begreppen varumärke respektive ”andra särskilda varukännetecken”. Det sistnämnda begreppet används numera inte i lagen. I sak är det inte fråga om någon ändring eftersom termen varukännetecken innefattar såväl varumärken som det som i 1960 års lag betecknades som andra särskilda varukännetecken. På samma sätt som tidigare kan alla typer av varukännetecken som används i näringsverksamhet få skydd genom inarbetning.

I *andra stycket* regleras vad som krävs för att ett varukännetecken ska bli inarbetat. Första meningen överensstämmer med 2 § tredje stycket i 1960 års varumärkeslag, med den redaktionella förändringen att begreppet omsättningskretsen har tagits in i lagtexten. Andra meningen motsvaras i sak av 4 § första stycket tredje meningen i 1960 års varumärkeslag. I kravet på inarbetning ligger att varukännetecknet måste ha särskiljningsförmåga (jfr SOU 1958:10 s. 223). När det gäller innebörden av begreppet särskiljningsförmåga hänvisas till 5 §.

I 2 kap. 8 § finns bestämmelser om i vilka fall ett inarbetat varukännetecken utgör hinder mot registrering av ett yngre varumärke.

Ensamrätt till näringskännetecken och namn som varukännetecken

1 kap. 8 §

Den som innehar en firma eller ett annat näringskännetecken har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken. Om näringskännetecknet är skyddat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Den som använder sitt namn som varukännetecken har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken, om namnet har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det används för. Om namnet används endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 7.2.3, finns bestämmelser om skyddet för s.k. naturliga varukännetecken. Den behandlar det varumärkesrättsliga skydd som finns dels för firmor och andra näringskännetecken (det s.k. korsvisa skyddet), dels för namn som

används som varukännetecken. En i huvudsak motsvarande reglering fanns i 3 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag. Adress har dock numera inte något skydd som naturligt varukännetecken.

Enligt *första stycket* har innehavaren av en firma eller ett annat näringskännetecken ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken. Med näringskännetecken avses såväl en firma som är skyddad genom registrering eller genom inarbetning, som ett s.k. sekundärt kännetecken (se 1 § firmalagen, 1974:156). Ett sekundärt kännetecken kan exempelvis utgöras av en firmadominant, dvs. ett dominerande led eller en dominerande del av firman, eller en symbol som näringsidkaren använder för sin verksamhet. Även en förkortning av en firma, t.ex. NK för Aktiebolaget Nordiska Kompaniet, kan utgöra ett sekundärt kännetecken. Enligt 1960 års varumärkeslag var det endast firma som hade ett skydd som naturligt varukännetecken. Tillämpningsområdet har nu utvidgats så att alla näringskännetecken omfattas. Det krävs inte att näringskännetecknet ska ha använts som varukännetecken för att det ska vara skyddat som naturligt varukännetecken. Däremot måste den bakomliggande rätten till näringskännetecknet bestå. Om en firma upphör att gälla eller ett sekundärt kännetecken inte längre är inarbetat på sätt som krävs enligt 2 § firmalagen, upphör också skyddet som naturligt varukännetecken.

I första stycket finns till skillnad från i andra stycket inte något krav på att näringskännetecknet ska ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det används för. Av 9 § firmalagen följer dock att en firma måste ha särskiljningsförmåga för att kunna registreras. För att ett sekundärt kännetecken ska vara skyddat krävs att det är inarbetat (se 2 § första stycket firmalagen) och därigenom alltså ha förvärvat särskiljningsförmåga.

Det har vidare förtydligats att skyddet som naturligt varukännetecken endast gäller inom det område där näringskännetecknet är skyddat.

I *andra stycket* regleras skyddet för namn som naturligt varukännetecken. Av bestämmelsen framgår att ensamrätten bara gäller sådana namn som faktiskt används som varukännetecken. Andra namn omfattas alltså inte av skyddet. Vidare gäller ensamrätten bara inom det område där namnet används. Begreppet släktnamn i 1960 års varumärkeslag har bytts ut mot uttrycket sitt namn.

I bestämmelsen har det också klargjorts att en förutsättning för att ett eget namn ska kunna vara föremål för ensamrätt är att namnet har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det används för. Detta ansågs även tidigare gälla (jfr SOU 1958:10 s. 231).

I 11 § finns bestämmelser om rätt att använda sitt namn eller sin firma i näringsverksamhet.

I 2 kap. 9 § finns bestämmelser om i vilka fall ett näringskännetecken och ett eget namn som är skyddade som naturligt varukännetecken utgör hinder mot registrering av ett yngre varumärke.

Kännetecken som inte kan omfattas av ensamrätt

1 kap. 9 §

Ensamrätt kan inte förvärfvas till kännetecken 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.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.4.2, föreskrivs att det inte är möjligt att förvärva ensamrätt till vissa slags kännetecken. Bestämmelsen bygger på artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet. Paragrafen slår fast de grundläggande gränserna för varumärkesrätten, bl.a. i relation till andra immateriella rättigheter såsom patenträtt och mönsterskydds rätt.

Bestämmelsen ersätter den mer restriktivt utformade regel som fanns i 5 § i 1960 års varumärkeslag.

Bestämmelsen är tillämplig på alla slags varumärken och varukännetecken. I 2 kap. 4 § finns av tydlighetsskäl en bestämmelse om att kännetecken som avses i förevarande paragraf inte heller kan registreras som varumärken.

Ensamrättens innebörd

1 kap. 10 §

Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 6–8 §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är

1. identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag,

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

3. identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skäligen anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Som användning anses bland annat

1. att förse varor eller deras förpackningar med tecknet,
2. att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet,

3. att importera eller exportera varor under tecknet, eller

4. att använda tecknet i affärshandlingar och reklam.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.1.3, finns bestämmelser om vad ensamrätten till ett varukännetecken innefattar. De motsvarar i sak 4 och 6 §§ i 1960 års varumärkeslag. Paragrafen har dock utformats så att den närmare knyter an till utformningen av artikel 5.1–5.3 i varumärkesdirektivet. Bestämmelserna ska tolkas med ledning av den praxis som utvecklas av EU-domstolen i fråga om dessa bestämmelser.

I *första stycket* regleras det grundläggande skyddet för ett varukännetecken. Regleringen bygger på artikel 5.1 i varumärkesdirektivet. Hänvisningen till 6–8 §§ innebär att paragrafen gäller för registrerade varumärken, inarbetade varukännetecken samt näringskännetecken och namn som är skyddade som varukännetecken.

Den gäller endast sådan användning av tredje man som sker obehörigen, dvs. utan innehavarens tillstånd. Liksom tidigare omfattar ensamrätten endast användning som sker i näringsverksamhet. Privat användning av ett varukännetecken omfattas alltså inte. För att en innehavare ska kunna hindra användningen av ett tecken krävs också att tecknet i fråga används för varor eller tjänster, dvs. som varukännetecken för att särskilja varor eller tjänster.

Enligt *första stycket 1* omfattar ensamrätten användning av tecken som är identiska med varukännetecknet och som avser varor eller tjänster av samma slag. Bestämmelsen har sin motsvarighet i artikel 5.1 a i direktivet, vilken har varit föremål för prövning bl.a. i EU-domstolens dom den 11 september 2007 i mål nr C-17/06, Céline SARL mot Céline SA, REG 2007 I-07041. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs det att det ifrågasatta tecknet är identiskt med innehavarens varukännetecken och att det används för samma slags varor eller tjänster. Till skillnad från vad som gäller enligt första stycket 2 innehåller bestämmelsen inte något krav på att det ska finnas risk för förväxling.

Enligt *första stycket 2* omfattar ensamrätten därutöver användning av tecken som är identiska med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det därför finns en risk för förväxling. Bedömningen av om det finns en förväxlingsrisk ska göras utifrån en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.

Förväxlingsrisk kan föreligga om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band (se bl.a. EU-domstolens domar den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc., REG 1998 I-05507, punkterna 29–30, den 22 juni 1999 i mål nr C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV, REG 1999 I-03819, punkt 17, och den 6 oktober 2005 i mål nr C-120/04, Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, REG 2005 I-08551, punkt 26).

I lagtexten anges uttryckligen att det i förväxlingsbedömningen ingår att ta ställning till om det finns en risk för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet. Att det finns en sådan risk är alltså inte någon fristående grund för att någon annans användning av ett visst tecken ska kunna hindras, utan det krävs att det finns en risk för förväxling (se t.ex. EU-domstolens dom den 22 juni 2000 i mål nr C-425/98, Marca Mode CV mot Adidas AG m.fl., REG 2000 I-04861, punkt 34). Det förhållandet att ett tecken för tankarna till varukännetecknet genom att det finns en överensstämmelse mellan tecknens ordmässiga innebörd är inte i sig tillräckligt för att det ska anses föreligga en risk för förväxling (se EU-domstolens dom den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, REG 1997 I-06191, punkt 26).

I *första stycket 3* regleras under vilka förutsättningar ett varukännetecken har ett utökat skydd. Regleringen i 1960 års varumärkeslag innebar att ett varukännetecken som var ”väl ansett här i landet” hade ett utökat skydd. Detta begrepp har ersatts med kravet att varukännetecknet här i landet ska vara känt inom en betydande del av

omsättningskretsen. Med begreppet omsättningskretsen avses den krets till vilket kännetecknet riktar sig. Samma krav på kännedom gäller enligt denna bestämmelse som i fråga om när ett varukännetecken ska anses vara inarbetat, se 7 §.

Utformningen av kännedomskravet bygger på den tolkning av artikel 5.2 i varumärkesdirektivet som EU-domstolen gjort i dess dom den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors Corporation mot Yplon SA, REG 1999 I-05421. Enligt domen anses ett varumärke tillräckligt känt för att kravet i artikeln ska vara uppfyllt när det är känt för en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket. EU-domstolen har även i domen uttalat att det inte krävs att varumärket är känt i hela den aktuella medlemsstaten, utan det är tillräckligt att det är känt i en väsentlig del av medlemsstaten. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs det vidare att det ifrågasatta tecknet är identiskt med eller liknar varukännetecknet. Det måste finnas ett visst mått av likhet mellan tecknet och varukännetecknet som medför att omsättningskretsen förknippar dem. Det behöver inte föreligga sådan grad av likhet att det finns en risk för förväxling, utan det är tillräckligt att graden av likhet får till följd att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och varukännetecknet (se EU-domstolens domar den 10 april 2008 i mål C-102/07, adidas AG m.fl. mot Marca Mode CV m.fl., REG 2008 I-02439 och den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon AG m.fl. mot Fitnessworld Trading Ltd, REG 2003 I-12537).

För att bestämmelsen om det utökade skyddet ska vara tillämplig krävs att användningen avser varor eller tjänster, dvs. att det ifrågasatta tecknet används som ett varukännetecken. Av EU-domstolens praxis framgår att artikel 5.2 är tillämplig såväl inom som utom varuslagsgränserna (se EU-domstolens domar den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff & Cie SA m.fl. mot Gofkid Ltd, REG 2003 I-00389 och den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon AG m.fl. mot Fitnessworld Trading Ltd). Bestämmelsen är alltså tillämplig oavsett om tecknet används för varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag.

En förutsättning för att denna punkt ska vara tillämplig är slutligen att användningen av tecknet i fråga drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Rekvisitet utan skälig anledning har förts in i lagtexten för att ytterligare anpassa ordalydelsen till direktivet, men det har i förhållande till direktivets ordalydelse förtydligats att det endast blir relevant i förhållande till rekvisitet avseende skada. Vid prövningen av om dessa rekvisit är uppfyllda ska det göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se EU-domstolens dom den 27 november 2008 i mål C-252/07, Intel Corporation Inc. mot CPM United Kingdom Ltd). Det är bl.a. av betydelse hur känt det äldre varukännetecknet är. Den närmare innebörden av dessa rekvisit har också behandlats av EU-domstolen i en dom den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC m.fl. mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd m.fl.

Andra stycket innehåller en exemplifierande uppräkningslista av vad som anses utgöra användning. I huvudsak motsvarande bestämmelser fanns i 4 § första stycket i 1960 års varumärkeslag. Förevarande bestämmelse

har dock utformats så att den i högre grad överensstämmer med artikel 5.3 i varumärkesdirektivet.

Till skillnad från vad som gällde tidigare anges det numera, med hänsyn till direktivets utformning, inte uttryckligen att även muntlig användning omfattas. Någon saklig förändring är dock inte avsedd. På samma sätt som tidigare omfattas alltså även muntlig användning av ett kännetecken av bestämmelsen.

Begränsning av ensamrätten

1 kap. 11 §

Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.

Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder

1. sin firma, sitt namn eller sin adress,
2. uppgifter om varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller när varan eller tjänsten är framställd, eller
3. varukännetecknet, om det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar.

Ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke hindrar inte att någon annan i näringsverksamhet använder sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet med god affärssed. Ett sådant märke hindrar inte någon som har rätt att använda ett geografiskt namn att göra det.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.2.2, innehåller bestämmelser om begränsning av ensamrätten till ett varukännetecken.

I *första stycket* finns en bestämmelse som föreskriver att ensamrätten till ett varukännetecken inte ger något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga. Bestämmelsen är tillämplig på alla slags varukännetecken. I 1960 års varumärkeslag fanns en liknande regel i 15 § första stycket som dock bara gällde för registrerade varumärken.

Andra stycket innehåller vissa generella begränsningar i den ensamrätt som är knuten till ett varukännetecken. Också dessa begränsningar gäller för såväl registrerade varumärken som andra varukännetecken. De bygger på artikel 6.1 i varumärkesdirektivet. Bestämmelserna i *punkterna 1 och 2* motsvarar i sak regleringen i 3 § första stycket i 1960 års varumärkeslag. I 2 kap. 5 § andra stycket 1 finns bestämmelser om att sådana uppgifter som avses i andra stycket 2 normalt inte är möjliga att registrera som varumärken.

Begränsningen i *punkt 3* följde motsatsvis av 4 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag. I denna del har regleringen anpassats till ordalydelsen i direktivet. I praktiken har bestämmelsen störst betydelse för tillbehör och reservdelar och de fall där någon erbjuder service och andra tjänster för andras varor.

Enligt 2 kap. 6 § kan tecken eller benämningar som i näringsverksamhet används för att ange varors eller tjänsters geografiska ursprung registreras som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. För begreppen

kollektiv-, garanti- och kontrollmärke hänvisas till 1 kap. 2 §. Där framgår att ensamrätt till denna typ av märken också kan förvärvas genom inarbetning. *Tredje stycket*, som saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag, klargör att ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke är begränsad när det gäller angivelser av geografiskt ursprung. Bestämmelsen har sin motsvarighet i artikel 15.2 andra och tredje meningarna i varumärkesdirektivet. Även om en förening, myndighet eller liknande genom registrering eller inarbetning har förvärvat ensamrätt att använda ett tecken eller en benämning som anger en varus eller tjänsts geografiska ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke, kan tredje man alltså inte förhindras att ange samma geografiska ursprung om det sker i enlighet med god affärssed. Särskilt kan tredje man inte förhindras att göra detta om han eller hon har rätt att använda ett geografiskt namn.

Konsumtion av ensamrätten

1 kap. 12 §

Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan än innehavaren använder kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med innehavarens samtycke, fört ut under varukännetecknet på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (konsumtion av ensamrätten).

Första stycket gäller inte när varornas skick förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skäligen grund för innehavaren att motsätta sig användningen.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.5, regleras frågan om konsumtion av ensamrätten till ett varukännetecken. Paragrafen motsvarar 4 a § i 1960 års varumärkeslag.

Kolliderande rättigheter

Företrädesrätt

1 kap. 13 §

Gör flera anspråk på ensamrätt till varukännetecken som är identiska eller liknande på det sätt som anges i 10 §, ska den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 14 eller 15 §.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.6.2, finns en bestämmelse om företrädesrätt i de fall där flera innehavare gör anspråk på ensamrätt för identiska eller liknande varukännetecken. Bestämmelsen ger uttryck för en grundläggande princip inom immaterialrätten, nämligen att företräde som huvudregel ges åt den rättighet som uppstod först. Undantag från denna princip finns i 14 och 15 §§. En motsvarande reglering fanns i 7 § i 1960 års varumärkeslag.

Paragrafen är tillämplig på alla slags varukännetecken. Om ensamrätten grundas på registrering, är tidpunkten då ansökan gavs in i regel avgörande (jfr 2 kap. 32 §). I enlighet med bestämmelserna om konventionsprioritet i 2 kap. 14 § respektive utställningsprioritet i 2 kap. 16 § kan ansökan dock i vissa fall anses vara ingiven vid en tidigare

tidpunkt. I sådana fall är prioritetdagen avgörande för frågan om vem som har företrädesrätt.

Om det är fråga om ett inarbetat varukännetecken, är den avgörande tidpunkten när ensamrätt uppstod enligt 7 §, dvs. den tidpunkt då kännetecknet blev känt i sådan omfattning att det anses inarbetat. För näringskännetecken som enligt 8 § har ett skydd som varukännetecken räknas företrädesrätten från den tidpunkt då rätten till näringskännetecknet uppstod. När det däremot gäller namn som är skyddade som varukännetecken enligt 8 § uppkommer skyddet först då namnet används som varukännetecken. Den avgörande tidpunkten vid bedömningen av vem som har företräde är därför den tidpunkt då namnet började användas som varukännetecken.

Verkan av passivitet (registrerade varumärken)

1 kap. 14 §

Rätten till ett registrerat varumärke ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken som är identiskt eller liknande på det sätt som anges i 10 §, om

1. ansökan om registrering gjorts i god tro, och
2. 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 eller tjänster som det är registrerat för, ska rätten gälla endast för dessa varor eller tjänster.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.6.2, innehåller en passivitetsregel som är tillämplig då det yngre kännetecknet utgörs av ett registrerat varumärke. Regeln bygger på artikel 9.1 i och motsvarar 8 § i 1960 års varumärkeslag. I paragrafen har det dock klargjorts att med uttrycket användning avses användning som skett efter registreringsdagen (jfr prop. 1992/93:48 s. 93 f.).

Av paragrafen följer att rätten till det yngre varumärket under vissa förutsättningar ska gälla vid sidan av ett äldre varukännetecken. I 16 § första stycket finns en bestämmelse som erinrar om att även det äldre kännetecknet får användas i dessa situationer.

Verkan av passivitet (inarbetade varukännetecken)

1 kap. 15 §

Rätten till ett inarbetat varukännetecken ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken som är identiskt eller liknande på det sätt som anges i 10 §, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.6.2, innehåller en passivitetsregel som är tillämplig då det yngre kännetecknet utgörs av ett inarbetat varukännetecken. Den motsvarar 9 § i 1960 års varumärkeslag.

Bedömningen av om innehavaren ska anses ha agerat inom rimlig tid ska göras med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. I de fall då det äldre kännetecknet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen kan man i normala fall ha som utgångspunkt att ett handlande

som sker inom fem år ska anses ha skett inom rimlig tid (jfr artikel 4.4 i 1999 års WIPO-rekommendation angående bestämmelser om skydd för välkända varumärken).

I 16 § finns dels en bestämmelse som erinrar om att även det äldre kännetecknet får användas i dessa situationer, dels föreskrifter om möjlighet att besluta om att kännetecknen endast får användas på särskilt sätt.

Samexistens

1 kap. 16 §

I de fall som avses i 14 och 15 §§ hindrar inte rätten till det yngre varukännetecknet användningen av det äldre.

Om någon av parterna yrkar det, får en domstol i de fall som avses i 15 § om det är skäligt besluta 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. Ett sådant beslut får dock inte avse ett registrerat varumärke.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.6.2, finns bestämmelser om samexistens mellan kolliderande kännetecken. Den motsvarar delvis 10 § i 1960 års varumärkeslag.

I *första stycket*, som saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag, finns en bestämmelse som klargör att i de situationer där det finns en kollision mellan två kännetecken på vilken 14 eller 15 § är tillämplig så hindrar inte rätten till det yngre varukännetecknet att det äldre varukännetecknet används. Att det yngre varukännetecknet också får användas i dessa situationer framgår av 14 respektive 15 §. Bestämmelsen bygger på artikel 9.3 i varumärkesdirektivet.

Andra stycket innebär att det i de fall som avses i 15 § finns en möjlighet för domstol att besluta att ett av kännetecknen i fråga eller båda bara får användas på särskilt sätt. Till skillnad från 1960 års varumärkeslag gäller denna möjlighet bara om det yngre kännetecknet utgörs av ett inarbetat varukännetecken. Det har också förts in en regel om att ett sådant beslut inte får avse ett registrerat varumärke. Om det äldre kännetecknet utgörs av ett registrerat varumärke, är det bara möjligt att fatta sådant beslut med avseende på det yngre inarbetade varukännetecknet. Av tydlighetsskäl har det i lagtexten vidare angetts att det bara är på yrkande av någon av parterna som domstolen får fatta ett sådant beslut.

Uppgiftsskyldighet

1 kap. 17 §

Vid utgivning av lexikon, handböcker eller andra liknande tryckta skrifter är skriftens författare, 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 det är skyddat genom registrering. Detsamma gäller om en sådan skrift görs tillgänglig elektroniskt av någon som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen.

Den som inte följer 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.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.7.2, motsvarar med ett undantag 11 § i 1960 års varumärkeslag. En nyhet är att uppgiftsskyldigheten även omfattar de situationer då ett lexikon m.m. görs tillgängligt elektroniskt, exempelvis på Internet. Bestämmelsen omfattar dock bara de situationer då en sådan skrift görs tillgänglig av någon som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen, dvs. sådana tillhandahållanden som görs av t.ex. en utgivare av en tryckt skrift eller där det finns ett utgivningsbevis för verksamheten.

2 kap. Nationell registrering av varumärken

Ansökan om registrering

Ansökans innehåll

2 kap. 1 §

Den som vill registrera ett varumärke ska ansöka om detta hos Patent- och registreringsverket. Ansökan ska innehålla

1. uppgifter om sökandens namn eller firma och adress,
2. om sökanden är företrädd av ombud, ombudets namn och adress,
3. en tydlig återgivning av varumärket, och
4. en förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser och vilka klasser dessa tillhör (varu- eller tjänsteförteckning).

En ansökan om registrering av ett kollektiv-, kontroll- eller garantimärke ska dessutom innehålla uppgifter om de villkor som gäller för att varumärket ska få användas.

Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.2.2, innehåller bestämmelser om vad en ansökan om registrering av ett varumärke ska innehålla.

I *första stycket* anges vissa grundläggande krav på vad en ansökan om registrering ska innehålla. Den motsvarar 17 § i 1960 års varumärkeslag och vissa bestämmelser i 9 § i 1960 års varumärkesförordning.

I *andra stycket* finns en bestämmelse som innebär att en ansökan om registrering av ett kollektiv-, kontroll- eller garantimärke också ska innehålla uppgifter om de villkor enligt vilka varumärket får användas. Bestämmelsen motsvarar 3 § första stycket i 1960 års kollektivmärkeslag.

I *tredje stycket* anges att sökanden måste betala föreskriven ansökningsavgift.

Samtliga bestämmelser om vad en ansökan ska innehålla har inte tagits in i lagen. Detsamma gäller i fråga om på vilket sätt ansökan ska ges in, t.ex. om det får ske genom elektronisk ingivning. Sådana mer detaljerade bestämmelser ges i stället i föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. En upplysning om detta har tagits in i *fjärde stycket*.

Ändring av ansökan

2 kap. 2 §

Sökanden får göra sådana oväsentliga ändringar i det sökta varumärket som inte påverkar helhetsintrycket. Vidare får sökanden begränsa varu- eller tjänsteförteckningen i ansökan.

Paragrafen, som saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag, reglerar i vilken utsträckning sökanden kan göra ändringar i det varumärke för vilket en ansökan om registrering har gjorts. Paragrafen har behandlats i avsnitt 9.2.2.

I 24 § i 1960 års varumärkeslag fanns en bestämmelse om ändringar i ett redan registrerat varumärke som i sak överensstämmer med *första meningen* i förevarande bestämmelse och som tillämpades analogt på märken som ännu inte hade registrerats. Bestämmelsen om ändringar i ett registrerat varumärke finns i 29 §. Genom förevarande bestämmelse har det i lagen klargjorts att ändringar i märket under ansökningsskedet, dvs. innan registrering har skett, kan göras i samma utsträckning som ändringar i ett redan registrerat varumärke.

I *andra meningen* förtydligas att sökanden därutöver kan inskränka sin ansökan genom att begränsa varu- eller tjänsteförteckningen (jfr 1 § första stycket 4).

Delning av ansökan

2 kap. 3 §

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

Paragrafen har behandlats i avsnitt 15.7. Den motsvarar 7 § fjärde stycket i 1960 års varumärkesförordning.

Den som har ansökt om registrering av ett varumärke för flera varor eller tjänster kan dela ansökan i två eller flera ansökningar som varorna eller tjänsterna fördelas på. Det måste vara fråga om just en uppdelning av varorna eller tjänsterna. De delade ansökningarna kan således inte, helt eller delvis, innehålla samma varor eller tjänster.

Paragrafen är tillämplig under handläggningen av en registreringsansökan hos Patent- och registreringsverket till dess att verket har fattat ett beslut om registrering. När ett beslut om registrering har fattats kan innehavaren i stället ansöka om delning av registreringen med stöd av 30 §.

Bestämmelser om prioritet finns i 14–16 §§.

Allmänna registreringsvillkor

2 kap. 4 §

Ett varumärke får inte 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.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.7.3, finns en bestämmelse som innebär att ett varumärke inte får registreras om det märke som avses i ansökan 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. Paragrafen motsvarar 13 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag, vilken infördes i lagen vid genomförandet av varumärkesdirektivet i svensk rätt. Den motsvarar artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet.

Av 18 § framgår att Patent- och registreringsverket självmant ska avslå ansökan om det finns något hinder som avses i förevarande paragraf.

I 1 kap. 9 § finns en motsvarande bestämmelse om att ensamrätt inte kan förvärfvas till sådana märken som avses i denna paragraf.

2 kap. 5 §

Ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser.

Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varumärke endast består av tecken eller benämningar som

1. i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller när varan eller tjänsten är framställd, eller

2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

Bestämmelsen handlar om krav på särskiljningsförmåga och den närmare innebörden av detta krav. Den har behandlats i avsnitt 9.4.2 och 9.5.2. Av 18 § framgår att Patent- och registreringsverket självmant ska avslå ansökan om kraven enligt förevarande paragraf inte är uppfyllda.

Första stycket motsvarar 13 § första stycket första meningen i 1960 års varumärkeslag. Bestämmelsen har sin motsvarighet i artikel 3.1 b i varumärkesdirektivet. I förhållande till 13 § i 1960 års lag och utformningen av direktivbestämmelsen har det dock tagits in ett förtydligande om att varumärket ska ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser. Detta tillägg har gjorts för att förtydliga att ett varumärke kan anses ha särskiljningsförmåga för en viss eller vissa varor eller tjänster men däremot inte för andra. Begreppet särskiljningsförmåga definieras i 1 kap. 5 §. Där framgår bl.a. att särskiljningsförmåga kan förvärfvas genom användning. När det gäller den närmare innebörden av begreppet hänvisas till kommentaren till 1 kap. 5 §.

Andra stycket 1 motsvarar i väsentliga delar 13 § första stycket andra meningen i 1960 års varumärkeslag. Bestämmelsen har sin motsvarighet i artikel 3.1 c i varumärkesdirektivet.

Till skillnad från 1960 års varumärkeslag är bestämmelsen inte utformad som en presumtion för att de varumärken som är beskrivande (t.ex. genom att ange varans eller tjänstens geografiska ursprung eller liknande) inte har särskiljningsförmåga. I stället finns det som huvudregel ett registreringshinder i en sådan situation. I sak är det emellertid inte fråga om någon egentlig ändring. Bestämmelsen ska läsas tillsammans med 1 kap. 5 §. Ett beskrivande varumärke kan registreras om det genom användning har förvärvat särskiljningsförmåga, se artikel 3.3 i varumärkesdirektivet och EU-domstolens dom den 4 maj 1999 i mål

C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger, REG 1999 I-02779. Vidare har uppräknningen av olika typer av beskrivande varumärken anpassats ytterligare till varumärkesdirektivets ordalydelse.

Se 6 § angående möjligheten att som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke få registrera tecken eller benämningar som i näringsverksamhet används för att ange varors eller tjänsters geografiska ursprung. Se även 1 kap. 11 § andra stycket 2 samt tredje stycket angående begränsningar i ensamrätten i de fall registrering av de nu aktuella tecknen eller benämningarna ändå har kunnat ske, antingen på grund av att särskiljningsförmåga har förvärvats genom användning, eller som kollektiv-, garanti-, eller kontrollmärke.

Andra stycket 2 saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag och utgör en anpassning till artikel 3.1 d i varumärkesdirektivet. Liksom för beskrivande varumärken gäller att särskiljningsförmåga kan uppnås genom användning. Precis som i varumärkesdirektivet saknar andra stycket 2 motsvarighet i 1 kap. 11 § angående begränsning av ensamrätten (se artikel 6).

2 kap. 6 §

Trots bestämmelsen i 5 § andra stycket 1 får tecken eller benämningar, som i näringsverksamhet används för att ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, registreras som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke.

Bestämmelsen handlar om möjlighet att registrera varumärken som endast anger geografiskt ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken. Den saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag och i 1960 års kollektivmärkeslag och har behandlats i avsnitt 9.6.2. Bestämmelsen har sin motsvarighet i artikel 15.2 första meningen i varumärkesdirektivet.

För begreppen kollektiv-, garanti- och kontrollmärke hänvisas till 1 kap. 2 §.

I 5 § andra stycket 1 anges att bristande särskiljningsförmåga hos ett varumärke kan bero på att märket endast består av tecken eller benämningar som anger varans eller tjänstens geografiska ursprung. I en sådan situation föreligger hinder mot registrering enligt 5 § första stycket. Bestämmelsen i förevarande paragraf innebär att ett sådant varumärke kan registreras som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. Således krävs inte att sökanden visar att märket genom användning förvärvat särskiljningsförmåga när denna typ av märke registreras som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. Ensamrätten till ett sådant märke hindrar emellertid inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung. Ett sådant märke hindrar inte någon som har rätt att använda ett geografiskt namn att göra det (1 kap. 11 § tredje stycket).

Hinder mot registrering på grund av hänsyn till allmänna intressen

2 kap. 7 §

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 eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller

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

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

Bestämmelsen, som delvis motsvarar 14 § första stycket 1–3 i 1960 års varumärkeslag, har behandlats i avsnitt 9.6.2 och 9.7.3. Den innehåller bestämmelser om i vilka fall ett varumärke inte får registreras med hänsyn till allmänna intressen, s.k. absoluta hinder. Av 18 § framgår att Patent- och registreringsverket självmant ska avslå ansökan om det finns något hinder som avses i förevarande paragraf.

Bestämmelsen i *första stycket 1* motsvarar i sak 14 § första stycket 3 i 1960 års varumärkeslag. Den bygger på artikel 3.1 f och 3.2 a i varumärkesdirektivet. I artikel 3.1 f anges att registrering inte får ske av ett tecken som strider mot ”allmänna moralbegrepp” och i den tidigare varumärkeslagen användes uttrycket ”ägnat att väcka förargelse”. I förevarande bestämmelse används ”goda seder” vilket är det begrepp som finns i bl.a. 4 § 1 mönsterskyddslagen (1970:485). Någon saklig ändring är inte avsedd.

Första stycket 2 motsvarar 14 § första stycket 2 i 1960 års varumärkeslag. Bestämmelsen har dock anpassats ytterligare till ordalydelsen i artikel 3.1 g i varumärkesdirektivet. Frågan om hur direktivbestämmelsen ska tolkas har prövats i EU-domstolens dom den 30 mars 2006 i mål C-259/04 Elizabeth Florence Emanuel mot Continental Shelf 128 Ltd, REG 2006 I-03089.

Första stycket 3 motsvarar 14 § första stycket 1 i 1960 års varumärkeslag och bygger på artikel 3.1 h och 3.2 c i varumärkesdirektivet.

Andra stycket saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag. Bestämmelsen genomför de internationella förpliktelser som följer av artikel 23 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, TRIPs-avtalet. Bestämmelsen innebär att ett varumärke inte får registreras, oberoende av om märket är vilseledande eller inte, om det är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungs-beteckning för vin eller spritdrycker och det avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.

Med geografiska ursprungs-beteckningar menas beteckningar som anger att en vara har sitt ursprung i ett 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 (artikel 22.1 i TRIPs-avtalet).

När det gäller de beteckningar som skyddas inom EU enligt de förordningar som anges i 10 kap. 7 § finns det normalt sett

registreringshinder enligt första stycket 1 om annan än innehavaren av beteckningen i en senare ansökan försöker registrera ett varumärke i Sverige som innehåller beteckningen.

Hinder mot registrering på grund av andra rättigheter

2 kap. 8 §

Ett varumärke får inte registreras om det

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

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

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

4. kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Med ett varukännetecken avses i första stycket 1–3

1. ett varumärke som är registrerat enligt detta kapitel,
2. ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap. fått giltighet i Sverige,
3. ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet, samt
4. ett gemenskapsvarumärke.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.7.3, motsvarar med vissa förändringar 14 § första stycket 6–9, andra och tredje styckena samt 6 § i 1960 års varumärkeslag. Den behandlar sådana relativa registreringshinder som består av äldre varukännetecken av olika slag.

Paragrafen rör alltså vissa av de hinder som skyddar enskildas rättigheter, i detta fall tidigare varukännetecken. Andra relativa hinder i form av övriga rättigheter behandlas i 9 och 10 §§. Av 18 § framgår att Patent- och registreringsverket självmant ska avslå ansökan om det finns något hinder som avses i förevarande paragraf.

Bestämmelserna i *första stycket 1–3* motsvarar delvis 14 § första stycket 6 och 6 § i 1960 års varumärkeslag och har utformats i nära anslutning till artikel 4.1 och 4.4 a i varumärkesdirektivet. Såväl i varumärkesdirektivet som i den svenska lagtexten finns bestämmelser om ensamrättens omfattning som i princip motsvarar dessa registreringshinder (artikel 5.1 och 5.2 i direktivet). När det gäller den närmare innebörden av de nu aktuella bestämmelserna hänvisas till kommentaren till 1 kap. 10 § första stycket.

När det gäller bestämmelsen i första stycket 3 framgår att det äldre varukännetecknet ska vara ”känt inom en betydande del av omsättningskretsen”. Detta uttryck har samma innebörd som i 1 kap. 7 § och 1 kap. 10 § första stycket 3. Till skillnad från 1 kap. 10 § första stycket 3, saknas här lokutionen ”här i landet”. Detta beror på att denna paragraf också är tillämplig när hindret utgörs av ett gemenskapsvarumärke. I sådant fall ska prövningen avse om

gemenskapsvarumärket är känt i EU (se artikel 4.3 i varumärkesdirektivet). När det gäller nationella varukännetecken är däremot kravet detsamma som anges i 1 kap. 10 § första stycket 3, dvs. att det ska vara känt här i landet.

Första stycket 4 motsvarar delvis bestämmelsen i 14 § första stycket 7 i 1960 års varumärkeslag. Den bygger på regleringen i artikel 4.4 g jämfört med artikel 3.2 d i varumärkesdirektivet. Förevarande bestämmelse har utformats i närmare anslutning till ordalydelsen i direktivet på så sätt att rekvisitet vetskap har utgått och i stället ersatts med rekvisitet att sökanden ska ha varit i ond tro. I förhållande till den tidigare gällande bestämmelsen har det klargjorts att både användning i Sverige och utomlands är relevant. Detta ansågs gälla även tidigare (jfr prop. 1992/93:48 s. 79). Innebörden av motsvarande bestämmelse om ond tro i artikel 52.1 b i varumärkesförordningen har prövats av EU-domstolen i dess dom den 11 juni 2009 i mål C-529/07, Chocoddefabriken Lindt & Sprüngli AG mot Franz Hauswirth GmbH. Enligt domen ska man vid prövningen av om sökanden varit i ond tro i den mening som avses i den bestämmelsen beakta samtliga relevanta faktorer som i det enskilda fallet förelåg vid den tidpunkt då ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke gavs in. Domstolen angav tre faktorer som i synnerhet ska beaktas. Den första är den omständigheten att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man i minst en medlemsstat använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det sökta gemenskapsvarumärket. Den andra är om sökandens avsikt är att hindra denna tredje man från att fortsätta använda ett sådant kännetecken. Den tredje faktorn är graden av rättsskydd för tredje mans kännetecken och för det sökta gemenskapsvarumärket.

I *andra stycket* finns bestämmelser om vad som avses med termen varukännetecken i första stycket 1–3. Bestämmelsen bygger på artikel 4.2 i varumärkesdirektivet. Till att börja med innefattas alla typer av registrerade varumärken om registreringen gäller i Sverige. Det kan alltså vara fråga om en nationell registrering, en internationell varumärkesregistrering som fått giltighet i Sverige eller ett gemenskapsvarumärke (andra stycket 1, 2 och 4). Paragrafen innehåller, till skillnad från 1960 års varumärkeslag (14 § andra stycket), inte någon särskild regel om att hinder föreligger även om det äldre varukännetecknet utgörs av ett gemenskapsvarumärke som registrerats efter en senare ansökan men som kan göra anspråk på företräde enligt bestämmelserna i varumärkesförordningen. Bedömningen enligt första stycket av om ett gemenskapsvarumärke är äldre ska nämligen göras med beaktande av reglerna om företräde i artiklarna 34 och 35 i förordningen. Detta följer redan av förordningen och har därför bedömts inte behöva anges särskilt i lagen.

Vidare innefattas även inarbetade varukännetecken, dock endast om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet (andra stycket 3). Kravet på att inarbetningen ska gälla inom en väsentlig del av landet är nytt i förhållande till 1960 års varumärkeslag. Frågan om vad som utgör en väsentlig del av landet måste bedömas i det enskilda fallet. En förhållandevis stor geografisk del av landet måste förstas anses utgöra en väsentlig del av landet. Även ett geografiskt sett mindre område bör

dock kunna betraktas som en väsentlig del av landet, om denna del inrymmer en stor del av befolkningen, t.ex. något av storstadsområdena i landet. Vid tolkningen av bestämmelsen bör även – i tillämpliga delar – den praxis som utvecklats i EU-rätten beaktas (jfr EU-domstolens dom den 22 november 2007 i mål C-328/06, Alfredo Nieto Nuño mot Leonci Monlleó Franquet, REG 2007 I-10093).

Ett varukännetecken vars inarbetade skydd inte gäller i en väsentlig del av landet utgör alltså inte hinder mot en senare varumärkesregistrering, om inte förutsättningarna i första stycket 4 (ond tro) är uppfyllda (det sistnämnda fallet kräver inte inarbetning). Det förhållandet att kännetecknet inte utgör hinder för registrering av ett yngre varumärke innebär dock inte att innehavaren går miste om sin ensamrätt till varukännetecknet inom den del av landet där det är inarbetat. Innehavaren kan t.ex. föra talan om förbud mot innehavaren av det registrerade varumärket att använda sitt märke inom det område där varukännetecknet är inarbetat (jfr 1 kap. 7 §).

2 kap. 9 §

De hinder för registrering av varumärken som anges i 8 § första stycket 1–3 gäller på motsvarande sätt i fråga om

1. en registrerad firma som används i näringsverksamhet, och
2. ett sådant namn eller ett sådant annat näringskännetecken än en registrerad firma som är skyddat enligt 1 kap. 8 §, om skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.7.3, innehåller bestämmelser om s.k. naturliga varukännetecken som registreringshinder. Paragrafen motsvarar delvis 14 § första stycket 6 i 1960 års varumärkeslag.

Hänvisningen till 8 § första stycket 1–3 innebär att det på motsvarande sätt föreligger hinder mot registrering av ett varumärke också när det finns ett äldre naturligt varukännetecken. Även i dessa fall ska Patent- och registreringsverket avslå registreringsansökan.

Enligt *punkten 1* utgör en registrerad firma som används i näringsverksamhet hinder mot registrering av ett varumärke i de situationer som anges 8 § första stycket 1–3. Detta registreringshinder har sin motsvarighet i 14 § första stycket 6 i 1960 års varumärkeslag, dock med den skillnaden att hindret enligt förevarande punkt är begränsat till registrerade firmor. Det behöver inte vara fråga om en firmaregistrering som gäller i hela landet utan även en firmaregistrering som avser exempelvis en enskild näringsidkare eller ett handelsbolag omfattas av bestämmelsen. En sådan firma utgör alltså registreringshinder på samma sätt som exempelvis ett tidigare registrerat varumärke.

I *punkten 2* finns en bestämmelse som innebär att hinder mot registrering föreligger också när det gäller namn som används som varukännetecken samt andra näringskännetecken än registrerade firmor, dvs. inarbetade firmor och sekundära kännetecken. Av 1 kap. 8 § följer att skyddet för sådana näringskännetecken och namn kan vara begränsat till en viss del landet. På samma sätt som när det gäller inarbetade varukännetecken kan sådana näringskännetecken ha ett skydd så som för varukännetecken i en del av landet. Om skyddet omfattar en väsentlig del av landet, utgör de också registreringshinder och grund för hävning av en

senare varumärkesregistrering av ett likadant eller förväxlingsbart varumärke. Om skyddet som naturligt varukännetecken inte gäller i en väsentlig del av landet, utgör det skyddade namnet eller näringskännetecknet inte hinder mot varumärkesregistrering. När det gäller innebörden av begreppet väsentlig del av landet hänvisas till 8 §.

Firma och namn kan utgöra hinder mot varumärkesregistreringar även i vissa andra situationer, se 10 §.

2 kap. 10 §

Ett varumärke får inte registreras om det innehåller eller består av

1. något som är ägnat att uppfattas som någon annans firma,
2. något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartat namn, om användningen av märket skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden,
3. en bild av någon annan som uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden, eller
4. något som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett mönster.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.7.3 och 9.8.2, motsvarar väsentligen 14 § första stycket 4 och 5 i 1960 års varumärkeslag.

Paragrafen innehåller vissa relativa registreringshinder. Bestämmelserna bygger på artikel 4.4 b och c i varumärkesdirektivet. Av 18 § följer att Patent- och registreringsverket ska avslå en ansökan om det finns ett hinder enligt denna paragraf. Andra relativa hinder i form av tidigare varukännetecken m.m. behandlas i 8 och 9 §§.

Punkten 1 motsvarar den regel om annans firma som fanns i 14 § första stycket 4 i 1960 års varumärkeslag. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs normalt att märket är identiskt med firman eller att det endast föreligger obetydliga tillägg eller förändringar (jfr SOU 1958:10 s. 285). Däremot finns det inte något krav på att de varor eller tjänster som ansökan om registrering avser överensstämmer med firmans verksamhet. Regelen kan aktualiseras i situationer då ett sökt varumärke inte är förväxlingsbart med en firma på grund av att märket avser andra slags varor eller tjänster, men där märket är så likt firman att märket är ägnat att uppfattas som denna firma. I praktiken är alltså tillämpningsområdet för bestämmelsen begränsat.

Bestämmelsen i *punkten 2* stämmer delvis överens med vad som gällde i fråga om hinder på grund av släktnamn, konstnärsnamn och likartade namn enligt 14 § första stycket 4 i 1960 års varumärkeslag. När det gäller terminologin har begreppet släktnamn ersatts med efternamn, vilket är det begrepp som används i namnlagen (1982:670). Därutöver har det gjorts vissa sakliga förändringar. För det första föreligger numera hinder mot varumärkesregistrering endast i de situationer då ett varumärke innehåller något som är ägnat att uppfattas som ett *egenartat* efternamn. Förändringen utgör en anpassning till den regel om skydd för egenartade efternamn som finns i 20 § namnlagen. Begreppet egenartat efternamn har samma betydelse i varumärkeslagen som i namnlagen.

För det andra gäller att det numera krävs att ett konstnärsnamn eller likartat namn måste vara allmänt känt för att det ska föreligga hinder mot

registrering av ett varumärke som innehåller ett sådant namn. För det tredje uppställs det numera ett krav på att användningen av ett varumärke som innehåller ett namn skulle medföra nackdel för bäraren av namnet för att namnet ska utgöra registreringshinder. Detta gäller alltså för såväl egenartade efternamn som för allmänt kända konstnärsnamn och likartade namn. Samma rekvisit återfinns i 20 § respektive 23 § namnlagen och rekvisiten i förevarande bestämmelse ska tillämpas på motsvarande sätt.

I *punkten 3* har en modernisering av lagtexten skett på så sätt att orden annans porträtt, som fanns i 14 § första stycket 4 i 1960 års varumärkeslag, har ersatts med orden bild av någon annan.

Punkten 4 överensstämmer med bestämmelsen i 14 § första stycket 5 i 1960 års varumärkeslag när det gäller hinder på grund av annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster. En skillnad i förhållande till vad som gällde tidigare är att det förhållandet att ett varumärke innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk inte längre utgör hinder mot registrering. Om en titel anses ha verkshöjd och alltså uppfyller kraven för att erhålla upphovsrättsrättsligt skydd enligt 1 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, föreligger dock hinder, såvida märket innehåller något som innebär en kränkning av upphovsrätten till titeln.

2 kap. 11 §

Bestämmelserna i 8–10 §§ utgör inte hinder mot registrering, om den som innehar den äldre rättigheten medger registreringen.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.7.3, finns en bestämmelse om att registrering kan ske trots att det finns ett relativt registreringshinder, om den som innehar den äldre rättigheten medger detta. Den bygger på artikel 4.5 i varumärkesdirektivet.

Paragrafen motsvarar i sak 14 § fjärde stycket i 1960 års varumärkeslag. Precis som tidigare gäller att ett medgivande till registrering saknar betydelse om det finns något absolut hinder mot registrering, se 7 §.

Undantag från skydd för en del av ett varumärke

2 kap. 12 §

Om ett varumärke innehåller en beståndsdel som inte kan registreras ensam för sig, och det finns en uppenbar risk för att registreringen av märket leder till ovisshet om ensamrättens omfattning, får denna beståndsdel uttryckligen undantas från skyddet vid registreringen.

Om beståndsdelen senare uppfyller kraven för registrering, får delen eller varumärket i sin helhet registreras efter ny ansökan utan sådant undantag som avses i första stycket.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.2.2, finns bestämmelser om anteckning av s.k. disclaimer vid registrering av ett varumärke. Bestämmelser om disclaimer fanns tidigare i 15 § andra och tredje styckena i 1960 års varumärkeslag.

I paragrafens *första stycke* anges förutsättningarna för när en anteckning om disclaimer får göras. Tidigare gällde att det skulle finnas

särskild anledning att anta att registreringen av märket kan föranleda ovisshet om ensamrättens omfattning. Detta krav har nu skärpts på så sätt att en anteckning om disclaimer bara kan aktualiseras om det finns en uppenbar risk för att registreringen av märket leder till ovisshet om ensamrättens omfattning. Exempelvis kan det vid registrering av förpackningsutstyrlar som varumärken eller varumärken som innehåller ett geografiskt namn i undantagsfall finnas skäl att göra en anteckning om att ensamrätten inte omfattar själva förpackningen som sådan respektive det geografiska namnet.

Bestämmelsen är fakultativ. Det är alltså inte obligatorisk för Patent- och registreringsverket att göra en anteckning om disclaimer även om det finns förutsättningar för detta. Det är alltså upp till verket att avgöra när det finns anledning att göra en sådan anteckning.

Andra stycket motsvarar i sak 15 § tredje stycket i 1960 års varumärkeslag.

När det gäller den bestämmelse som fanns i 15 § första stycket i 1960 års varumärkeslag hänvisas till 1 kap. 11 §.

Varu- och tjänsteklasser

2 kap. 13 §

Varumärken registreras i en eller flera klasser av varor eller tjänster. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om indelningen i klasser.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.2.2, anges att varumärken registreras för varor eller tjänster i en eller flera klasser. Klassificeringen sker enligt överenskommelsen i Nice den 15 juni 1957 rörande den internationella klassificeringen av varor och tjänster för vilka varumärken gälla (senast ändrad den 1 januari 2007). Paragrafen motsvarar i sak 16 § i 1960 års varumärkeslag. I den bestämmelsen angavs dock att klassindelningen skulle fastställas av Patent- och registreringsverket. I den nu aktuella bestämmelsen har det i stället tagits in en upplysning om att bestämmelser om klassindelningen meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Prioritet

2 kap. 14 §

En ansökan om registrering av ett varumärke i Sverige ska, i förhållande till andra ansökningar eller användning som skett av andra varukännetecken, anses gjord samtidigt med en ansökan om registrering av varumärket som först gjorts i ett annat land, om förutsättningarna i andra–fjärde styckena är uppfyllda.

Den tidigare ansökan ska ha gjorts i

1. ett annat land som är anslutet till Pariskonventionen den 20 mars 1883 om skydd för den industriella äganderätten (SÖ 1970:60),
2. en stat som är ansluten till eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (SÖ 1995:30), eller
3. en annan stat eller ett annat område, om svenska ansökningar ger rätt till motsvarande prioritet där, och om lagstiftningen där i huvudsak stämmer överens med Pariskonventionen.

Ansökan om registrering av varumärket i Sverige ska göras inom sex månader från det att ansökan gjordes i det andra landet eller området.

En sökande som vill ha prioritet ska begära det innan varumärket har registrerats. Sökanden ska lämna uppgifter om

1. vem som gjorde den tidigare ansökan,
2. var och när den tidigare ansökan gjordes, och
3. den tidigare ansökans nummer, så snart det är möjligt.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.9.2, innehåller bestämmelser om s.k. konventionsprioritet. Paragrafen bygger huvudsakligen på artikel 4 i Pariskonventionen. Den motsvarar i allt väsentligt 30 § i 1960 års varumärkeslag samt 3 § förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m. En nyhet jämfört med dessa bestämmelser är dock att paragrafen omfattar även ansökningar som har gjorts i stater eller områden som är anslutna till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO-avtalet). Bakgrunden till denna förändring är att TRIPs-avtalet anses medföra en skyldighet att medge prioritet även för ansökningar som gjorts i sådana stater och områden. I praktiken blir ändringen dock knappast av någon större betydelse eftersom de flesta WTO-stater redan tidigare omfattades av regleringen i varumärkeslagen, antingen på grund av att de också är anslutna till Pariskonventionen eller på grund av att de uppfyller kraven för reciprocitetsbehandling (se prop. 2000/01:13 s. 35). Motsvarande bestämmelser finns i 6 § patentlagen (1967:837), 8 § mönsterskyddslagen (1970:485) och 3 kap. 6 § växtförädlarrättslagen (1997:306).

I *första stycket* klargörs innebörden av begreppet konventionsprioritet och förutsättningarna för sådan prioritet. Med konventionsprioritet avses att en ansökan om registrering av ett varumärke som ges in här ska anses ha kommit in vid en tidigare tidpunkt. Att en ansökan ges prioritet innebär att ansökan anses ha kommit in till Patent- och registreringsverket vid den tidpunkt då ansökan gjordes vid den utländska registreringsmyndigheten. Denna tidpunkt är avgörande för bl.a. frågan om företrädesrätt i de situationer då flera rättigheter kolliderar med varandra (jfr 1 kap. 13 §).

Det är bara den första ansökan som ger rätt till prioritet. Det är alltså inte möjligt att få prioritet från en ansökan som gjorts därefter.

Av *andra stycket* framgår var den tidigare ansökan ska ha getts in för att den ska ge prioritet. Den tidigare ansökan ska ha getts in i en stat som är ansluten till Pariskonventionen eller WTO-avtalet (eller ett område anslutet till WTO-avtalet). Prioritet kan dock ges även i de fall då den tidigare ansökan gjorts i en stat som varken är ansluten till Pariskonventionen eller WTO-avtalet. Av bestämmelsen framgår att detta förutsätter att en ansökan som gjorts i Sverige skulle beviljas prioritet i den staten och att lagstiftningen där i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen (reciprocitetsbehandling).

I *tredje stycket* anges att ansökan ska ges in inom sex månader från det att den tidigare ansökan gjordes i det andra landet. Som framgår av första stycket är det bara den första ansökan som ger rätt till prioritet.

Av *fjärde stycket* framgår att, för att en ansökan ska medges prioritet, sökanden måste begära detta innan Patent- och registreringsverket har fattat beslut om registrering av varumärket. Det är alltså inte möjligt att begära prioritet efter det att varumärket har registrerats. Vidare anges vilka uppgifter sökanden ska lämna.

När det gäller Patent- och registreringsverkets möjlighet att förelägga sökanden att ge in handlingar, se 15 §.

2 kap. 15 §

Patent- och registreringsverket får förelägga sökanden att inom en viss tid styrka rätten till prioritet genom att ge in

1. ett bevis om sökandens namn och om ingivningsdagen, utfärdat av den myndighet som har mottagit den tidigare ansökan, och

2. en av samma myndighet styrkt kopia av ansökan och, i förekommande fall, en bild som visar varumärket.

Den förelagda tiden får inte löpa ut tidigare än tre månader från ingivandet av ansökan om registrering av varumärket i Sverige.

Följer sökanden inte föreläggandet, gäller inte rätten till prioritet. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.9.2, finns bestämmelser om att Patent- och registreringsverket får förelägga sökanden att ge in vissa handlingar för att styrka rätten till prioritet. Om ett sådant föreläggande inte följs, gäller inte rätten till prioritet. Paragrafen överensstämmer i sak med 4 § förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m. Det har dock förtydligats att sökanden i föreläggandet ska upplysas om att rätten till prioritet inte gäller om föreläggandet inte följs.

2 kap. 16 §

En ansökan om registrering av ett varumärke ska i förhållande till andra ansökningar eller till användning som skett av andra varukännetecken anses gjord första gången varumärket använts för en vara eller tjänst i samband med visning på en internationell utställning enligt den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar (SÖ 1996:30), om förutsättningarna i andra och tredje styckena är uppfyllda.

Ansökan om registrering av varumärket ska göras inom sex månader efter det att varumärket första gången användes på utställningen.

En sökande som vill ha prioritet ska begära detta innan varumärket har registrerats samt visa när varumärket användes på utställningen. Sökanden ska då också ge in de handlingar som sökanden vill åberopa för att visa att utställningen var sådan som avses i första stycket.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.9.2, innehåller bestämmelser om s.k. utställningsprioritet.

Första och andra styckena motsvarar i huvudsak 18 § i 1960 års varumärkeslag. En nyhet är dock att det i förevarande bestämmelse klargörs att bara sådana internationella utställningar som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar ger rätt till prioritet.

Tredje stycket motsvarar väsentligen 16 § i 1960 års varumärkesförordning. Det har gjorts ett tillägg om att sökanden ska visa när varumärket användes på utställningen.

Om förutsättningarna i paragrafen inte är uppfyllda, gäller inte rätten till prioritet.

Handläggningen av en ansökan om registrering

Prövningen av ansökan

2 kap. 17 §

Uppfyller ansökan inte kraven i 1 § första och andra styckena och 2 § eller finns det något hinder mot registrering enligt 4–10 §§, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna eller att yttra sig inom en viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften. I föreläggandet ska upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas om sökanden inte svarar i rätt tid.

Svarar sökanden inte i rätt tid på ett föreläggande enligt första stycket, eller underlåter sökanden att betala ansökningsavgiften efter föreläggande om att betala den, får Patent- och registreringsverket avskriva ansökan.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.2.2, finns bestämmelser om Patent- och registreringsverkets initiala prövning av en ansökan om registrering av ett varumärke. Paragrafen motsvarar i huvudsak 19 § första stycket i 1960 års varumärkeslag. Förevarande paragraf anger dock något utförligare än tidigare vilka åtgärder Patent- och registreringsverket ska vidta.

I *första stycket* klargörs att Patent- och registreringsverket ska kontrollera att ansökan uppfyller de krav som ställs enligt 1 § första och andra styckena och 2 §. Det ska också kontrolleras att ansökningsavgiften har betalats. Denna del av granskningen är av formell natur. Därutöver ska verket kontrollera om det sökta varumärket kan registreras enligt bestämmelserna i 4–10 §§ om registreringsvillkor och registreringshinder. Det ska alltså också göras en materiell granskning av ansökan.

Om ansökan brister i något avseende, eller om det finns något hinder mot den, ska Patent- och registreringsverket utfärda ett kompletteringsföreläggande till sökanden. Hur lång tid sökanden ska ges för att yttra sig och hur föreläggandet ska utformas är givetvis beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Det bör noteras att det i Singaporekonventionen om varumärkesrätt finns bestämmelser om den kortaste tidsfrist som måste ges för vissa slags kompletteringar. Detta rör kompletteringar avseende fullmakt där tidsfristen ska vara minst en månad om sökanden har hemvist i Sverige och i annat fall minst två månader (se vidare avsnitt 15.5.3). För kompletteringsförelägganden som avser att sökanden ska ge in en handling i original som tidigare getts in elektroniskt ska tidsfristen vara minst en månad från det att Patent- och registreringsverket tog emot den elektroniska handlingen (se vidare avsnitt 15.8). Vidare följer av konventionen att sökanden måste ges rimlig tid att yttra sig innan ett avslagsbeslut meddelas (se avsnitt 15.15).

Föreläggandet ska alltid innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avskrivas om sökanden inte svarar i rätt tid.

I den situationen att det finns registreringshinder bara för vissa av de varor eller tjänster som ansökan avser (jfr 18 §) ska detta framgå av föreläggandet.

I *andra stycket* finns en bestämmelse om att Patent- och registreringsverket får avskriva ansökan, om sökanden inte svarar i rätt tid eller om sökanden underlåter att följa ett föreläggande om att betala ansökningsavgift. Även om bristen i ansökan är av formell natur, ska

ansökan avskrivs och inte avvisas. Om sökanden har svarat efter den tidsfrist som angavs i föreläggandet men innan verket har fattat beslut, ska ansökan naturligtvis inte avskrivs. I ett sådant fall får ansökan prövas enligt 18 §.

Som erinras om i 1 § fjärde stycket kan det finnas närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet som har meddelats av regeringen eller av den myndighet som regeringen har bestämt. Patent- och registreringsverket bör i det fall det är aktuellt göra sökanden uppmärksam på om ansökan inte överensstämmer med dessa föreskrifter och vid behov på lämpligt sätt se till att sökanden avhjälpas bristerna. Det förhållandet att ansökan inte följer dessa föreskrifter kan dock inte i sig medföra att ansökan avskrivs med stöd av förevarande paragraf, se dock ovan angående ansökningsavgiften.

2 kap. 18 §

Finns det en brist eller ett hinder enligt 17 § första stycket även efter det att sökanden har yttrat sig, ska ansökan helt eller delvis avslås, om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.2.2, motsvarar delvis 19 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag. I paragrafen anges att Patent- och registreringsverket ska avslå ansökan om det fortfarande finns någon brist eller något hinder efter det att sökanden har yttrat sig. Paragrafen har utformats så att det framgår att ansökan kan avslås helt eller delvis. Ett beslut att avslå en ansökan helt eller delvis ska innehålla en motivering för var och en av de varor eller tjänster som ansökan inte har beviljats för. Om samma registreringshinder föreligger för flera varor eller tjänster, kan motiveringen i beslutet dock vara gemensam för dessa varor (se EU-domstolens dom den 15 februari 2007 i mål nr C-239/05 BVBA Management, Training en Consultancy mot Benelux-Merkenbureau, REG 2007 I-01455, p. 34–38).

Det bör noteras att det fordras att sökanden har yttrat sig för att ett avslagsbeslut ska kunna meddelas. Om sökanden inte har yttrat sig över huvud taget, får Patent- och registreringsverket i stället avskriva ansökan, se 17 § andra stycket. Avslagsbeslut ska inte heller meddelas om det finns skäl att utfärda ett nytt föreläggande till sökanden. Ett skäl att utfärda ett nytt föreläggande kan exempelvis vara att sökanden har rättat till flera brister i ansökan men av förbiseende missat någon brist som framgick i föreläggandet. En annan sådan situation är givetvis om verket vid sin granskning skulle anse att det finns ytterligare hinder som inte har uppmärksamrats tidigare.

Det förhållandet att en ansökan inte uppfyller sådana föreskrifter som avses i 1 § fjärde stycket kan inte i sig medföra att ansökan avslås, jfr kommentaren till 17 §.

Avskrivning vid återkallelse

2 kap. 19 §

Återkallar sökanden ansökan, ska ärendet avskrivs.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.2.2, finns en bestämmelse om avskrivning av ärendet vid återkallelse av ansökan. Den saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag. Bestämmelsen är tillämplig i det fallet att sökanden återkallar ansökan i sin helhet. I en sådan situation ska Patent- och registreringsverket avskriva ärendet. Återkallelsen kan ske när som helst under handläggningen.

Det är inte möjligt att återuppta handläggningen av ett ärende som har avskrivits enligt denna paragraf (jfr 20 §).

Återupptagande av en avskriven ansökan

2 kap. 20 §

Patent- och registreringsverket ska återuppta en ansökan som avskrivits enligt 17 § andra stycket, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan.

Sökanden ska betala föreskriven återupptagningsavgift.

I paragrafen, som saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag, finns en bestämmelse om återupptagande av en avskriven ansökan. Den har behandlats i avsnitt 15.13.

Bestämmelsen har utformats efter samma modell som sedan tidigare finns på patent- och mönsterskyddsområdet (se 15 § tredje stycket patentlagen, 1967:837, och 14 § fjärde stycket mönsterskyddslagen, 1970:485). Den gör det möjligt för en sökande, vars ansökan har avskrivits enligt 17 § andra stycket, att få handläggningen av ansökan återupptagen. En ansökan som återupptas behåller sin ursprungliga ingivningsdag. Detta har betydelse när det gäller bl.a. företrädesrätten mellan kolliderande rättigheter (se 1 kap. 13 §) och tidpunkten för registreringen (se 32 §). För att ansökan ska återupptas måste sökanden komplettera den och betala föreskriven avgift för återupptagande. En ansökan om återupptagande måste göras inom två månader efter det att den frist som angavs i föreläggandet löpt ut. I vilken utsträckning en ansökan är möjlig att ändra regleras i 2 §.

I bestämmelsen finns – till skillnad från i motsvarande bestämmelse i mönsterskyddslagen – inte någon begränsning att en ansökan bara kan återupptas en gång. Skälet till detta är att artikel 14 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt inte medger en sådan begränsning.

Överföring av ansökan på grund av bättre rätt

2 kap. 21 §

Om någon påstår inför Patent- och registreringsverket att han eller hon har bättre rätt till varumärket än sökanden, och är saken tveksam, får verket förelägga honom eller henne att väcka talan vid domstol inom en viss tid. Om talan inte väcks i tid, får påståendet lämnas utan avseende vid den fortsatta prövningen av ansökan. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.

Pågår ett mål om bättre rätt till varumärket vid domstol, får Patent- och registreringsverket förklara ärendet om registrering vilande tills målet avgjorts slutligt.

Paragrafen, som saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag, innehåller regler om förfarandet när någon påstår sig ha bättre rätt än

sökanden till det varumärke som avses med ansökan. Paragrafen har behandlats i avsnitt 14.3.3. Motsvarande bestämmelser finns på det industriella rättsskyddets område i övrigt, förutom vad gäller firmor, se 17 § patentlagen (1967:837), 16 § mönsterskyddslagen (1970:485) och 5 kap. 7 § växtförädlarrättslagen (1997:306).

Paragrafen möjliggör, tillsammans med 22 §, för annan än sökanden att under ansökningsförfarandet göra påståenden om bättre rätt till varumärket och att yrka att ansökan om varumärkesregistrering ska överföras till honom eller henne.

Alla omständigheter som kan konstituera bättre rätt, och som därmed kan läggas till grund för en överföring, kan åberopas. Som exempel kan anges överlåtelse, bolagsbildning, arv och tidigare användning av varukännetecken (jfr på patentområdet prop. 1966:40 s. 115 och på mönsterområdet prop. 1969:168 s. 181). Vid ett påstående om bättre rätt som grundar sig på sådana omständigheter som t.ex. överlåtelse eller bolagsbildning kan rättsföljden endast bli att ansökan överförs till den som har visat sig ha bättre rätt. Ett påstående om bättre rätt som grundar sig på sådana omständigheter bör därför normalt sett uppfattas som ett yrkande om överföring. Påståenden om bättre rätt som grundar sig på tidigare användning kan dock syfta till att uppmärksamma Patent- och registreringsverket på förekomsten av ett relativt hinder mot registrering av ansökan. Är det oklart om personen som framfört påståenden om bättre rätt verkligen vill få till stånd en överföring eller endast vill påtala att ett hinder föreligger mot registrering, får Patent- och registreringsverket försöka klargöra vad som yrkas.

Enligt *första stycket* får Patent- och registreringsverket förelägga den som påstår sig ha bättre rätt att väcka talan vid domstol om saken är tveksam. Bestämmelsen är fakultativ. Även om frågan är tveksam, får verket alltså underlåta att ge ett föreläggande (se motsvarande på patentområdet prop. 1966:40 s. 116 och på mönsterområdet prop. 1969:168 s. 182).

Ett föreläggande att väcka talan är inte ett slutligt beslut och får inte överklagas särskilt, 10 kap. 10 §.

Om den som påstår sig ha bättre rätt inte följer föreläggandet, får påståendet lämnas utan avseende vid den fortsatta prövningen av ansökan. Underrättelse om denna påföljd måste tas in i föreläggandet att väcka talan. Även om ett sådant föreläggande inte har följts, får Patent- och registreringsverket dock beakta påståendet om bättre rätt. Detta kan vara motiverat om verket efter det att föreläggandet gavs har fått ytterligare utredning i frågan som styrker påståendet.

Om talan om bättre rätt bifalls i domstol, styrks den bättre rätten inför Patent- och registreringsverket genom att en dom som har vunnit laga kraft företes (jfr på patentområdet prop. 1966:40 s. 117 och på mönsterområdet prop. 1969:168 s. 183).

När det gäller i vilken situation frågan om bättre rätt ska anses tveksam och därför får föranleda ett föreläggande att väcka talan vid domstol, bör den praxis som finns på det industriella rättsskyddets område i övrigt kunna vara vägledande. Bestämmelserna har tillkommit för att bereda Patent- och registreringsverket möjlighet att slippa avgöra frågor, vilkas behandling och avgörande ligger bättre till för de allmänna domstolarna.

Prövning av bättre rätt direkt hos verket är avsett att komma i fråga främst i de uppenbara fallen (jfr rättsfallet RÅ82 ref. 2:69).

Bestämmelserna om bättre rätt är tillämpliga oavsett om rättigheten har uppkommit innan ansökan gjordes eller om den har uppkommit därefter (jfr på patentområdet prop. 1966:40 s. 362 och på mönsterområdet prop. 1969:168 s. 182). Ett påstående om bättre rätt kan göras när som helst under prövningen av en ansökan, även i Patentbesvärsrätten och Regeringsrätten (jfr på patentområdet prop. 1966:40 s. 362 och på mönsterområdet prop. 1969:168 s. 183). Däremot kan ett sådant yrkande inte prövas under invändningsförfarandet.

I *andra stycket* regleras möjligheten för Patent- och registreringsverket att vilandeförklara registreringsärendet i avvaktan på att målet om bättre rätt avgjorts av domstolen. Bestämmelsen om vilandeförklaring är fakultativ och verket får med hänsyn till omständigheterna avgöra om ansökan ska förklaras vilande (jämför på patentområdet prop. 1966:40 s. 116). Ett exempel på när det kan finnas skäl att låta registreringsärendet ha sin gång är om det är förhållandevis uppenbart att det finns ett absolut hinder mot registreringen. Även när undersökningen av om det finns några absoluta hinder mot registrering kräver ett mer omfattande arbete kan det finnas skäl att låta handläggningen av registreringsärendet fortskrida. Denna prövning måste göras av Patent- och registreringsverket oavsett utgången i domstolsprocessen, och för att inte domstolsförfarandet ska försena ansökningsförfarandet mer än nödvändigt kan det vara effektivare att låta de bägge förfarandena pågå parallellt.

Om någon inför Patent- och registreringsverket visar att han eller hon har bättre rätt till varumärket, ska verket överföra ansökan på honom eller henne (se 22 §).

2 kap. 22 §

Om någon visar inför Patent- och registreringsverket att han eller hon har bättre rätt till varumärket än sökanden, ska verket på yrkande överföra ansökan på honom eller henne. Den som ansökan överförs till ska betala ny ansökningsavgift.

Ansökan får inte ändras, avskivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet har prövats slutligt.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 14.3.3. Paragrafen, som saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag, innehåller bestämmelser om överföring på annan av en ansökan om registrering av ett varumärke. Motsvarande bestämmelser finns på det industriella rättsskyddets område i övrigt, förutom vad gäller firmor, se 18 § patentlagen (1967:837), 17 § mönsterskyddslagen (1970:485) och 5 kap. 8 § växtförädlarrättslagen (1997:306).

Av *första stycket* framgår att en överföring endast kan ske om den som påstår sig ha bättre rätt yrkar det. Det är ansökan och inte delar av den som kan bli föremål för överföring. Man kan alltså inte få en ansökan överförd endast såvitt avser vissa av de varor eller tjänster som omfattas av ansökan.

Ett beslut av Patent- och registreringsverket angående överföring är ett slutligt beslut som kan överklagas på sedvanligt sätt (10 kap. 10 §).

Att Patent- och registreringsverket anser att bättre rätt har blivit styrkt i registreringsärendet och lägger detta till grund för ett beslut om överföring hindrar givetvis inte att frågan om bättre rätt senare kan prövas av allmän domstol. Om verket anser att frågan om bättre rätt är tveksam, kan verket enligt 21 § utfärda föreläggande för den som påstår bättre rätt att väcka talan vid domstol.

Av *andra stycket* framgår att vissa åtgärder inte får vidtas med ansökan förrän yrkandet om bättre rätt slutligt har prövats eftersom sådana åtgärder kan vara till nackdel för den som eventuellt får ansökan överförd till sig. Jfr 18 § andra stycket patentlagen, 17 § andra stycket mönsterskyddslagen och 5 kap. 8 § andra stycket växtförädlarrättslagen. (Se på mönsterområdet prop. 1969:168 s. 183 f.) Ändringar som annars är tillåtna – ändringar i ett varumärke som inte påverkar helhetsintrycket och begränsningar av varu- eller tjänsteförteckningen (2 §) – får alltså inte göras innan yrkandet om bättre rätt har prövats slutligt.

Av 7 kap. 8 § framgår att en panträtt till ett varumärke förfaller om rätten till varumärkesansökan överförs på någon annan.

Registrering

2 kap. 23 §

Om ansökan om registrering av ett varumärke uppfyller de krav som avses i 1 § första–tredje styckena och 2 § och det inte finns något hinder mot registrering enligt 4–10 §§, ska Patent- och registreringsverket föra in varumärket i varumärkesregistret. Beslutet ska kungöras.

Om en ansökan har avslagits delvis, ska införande i varumärkesregistret och kungörelse göras för återstående varor eller tjänster när beslutet har vunnit laga kraft.

När ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke registreras ska också uppgifter om de villkor som gäller för att varumärket ska få användas föras in i registret och kungöras.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.2.2, innehåller bestämmelser om införande av varumärket i varumärkesregistret samt kungörelse.

Första stycket motsvarar 20 § första stycket i 1960 års varumärkeslag. Om ansökan uppfyller de krav som ställs på den och det inte finns något registreringshinder, ska Patent- och registreringsverket besluta att registrera varumärket och föra in det i varumärkesregistret samt kungöra beslutet. När kungörelse skett inleds invändningsfristen, se 24 §. När det gäller frågan om vilka slags brister i en ansökan som kan leda till att ansökan ska avskrivas eller avslås, se 17 och 18 §§. Av 18 § följer att en ansökan om registrering kan avslås helt eller delvis.

I det fallet att en ansökan om registrering har avslagits delvis ska enligt *andra stycket* införandet i varumärkesregistret och kungörandet endast avse återstående varor eller tjänster, dvs. i de delar det inte finns något hinder. I dessa fall har sökanden möjlighet att överklaga beslutet och Patent- och registreringsverket måste därför avvakta med att föra in varumärket i varumärkesregistret och kungöra beslutet till dess att beslutet har vunnit laga kraft mot sökanden.

Tredje stycket motsvarar 3 § första stycket i 1960 års kollektivmärkeslag.

Invändning

Tidsfrist för invändning och invändningens innehåll

2 kap. 24 §

När Patent- och registreringsverket har kungjort en registrering av ett varumärke får invändning göras mot den. Invändningen ska ha kommit in till verket inom tre månader från kungörelsedagen. Om invändningen inte har kommit in i rätt tid, ska den avvisas.

Invändningen ska innehålla

1. uppgifter om invändarens namn eller firma och adress,
2. om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och adress,
3. uppgift om den registrering som invändningen avser, och
4. uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om invändningsförfarandet.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.3.2, innehåller bestämmelser om invändning och vad en invändning ska innehålla.

Första stycket motsvarar 20 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag. Invändningsfristen har dock förlängts från två till tre månader. Detta innebär att invändningsfristen vid registrering av varumärken i Sverige är densamma som vid registrering av gemenskapsvarumärken, se artikel 41.1 i varumärkesförordningen. Det har vidare klargjorts att en invändning som inte har gjorts i tid ska avvisas.

I *andra stycket* finns bestämmelser om vad en invändning ska innehålla, vilka motsvarar 11 § första stycket i 1960 års varumärkesförordning, med det förtydligande tillägget att invändningen ska innehålla uppgift om den registrering som den avser.

I *tredje stycket* finns en upplysning om att ytterligare bestämmelser om invändningsförfarandet finns i föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Brister i invändningen

2 kap. 25 §

Om invändningen är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en prövning av ärendet, ska Patent- och registreringsverket förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Följer invändaren inte föreläggandet, ska invändningen avvisas. Invändaren ska upplysas om detta i föreläggandet.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.3.2, finns bestämmelser om Patent- och registreringsverkets hantering av en bristfällig invändning. Paragrafen saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag.

Bestämmelsen gör det möjligt att i vissa fall förelägga invändaren att avhjälpa brister och att avvisa invändningen om föreläggandet inte följs. För att bestämmelsen ska vara tillämplig måste det vara fråga om en brist som är av sådant slag att det inte är möjligt att pröva ärendet på grundval av invändningen. I praktiken rör det sig om brister av formellt slag, t.ex. då det av invändningen inte är möjligt att utröna vilken registrering den riktas mot eller vilka omständigheter som åberopas till stöd för den. Bestämmelsen är avsedd att tillämpas restriktivt.

Om invändningen skulle innehålla brister som inte är av sådant slag att de kan leda till avvisning, kan Patent- och registreringsverket förstås genom kontakt med invändaren eller på annat lämpligt sätt se till att dessa brister rättas till.

Kommunicering av invändningen

2 kap. 26 §

Patent- och registreringsverket ska underrätta innehavaren av det registrerade varumärket om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig inom en viss tid.

Om det är uppenbart att invändningen är ogrundad, ska invändningen inte kommuniceras utan i stället genast avslås.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.3.2, reglerar hur Patent- och registreringsverket ska kommunicera invändningen med innehavaren.

Första stycket motsvarar 20 § tredje stycket i 1960 års varumärkeslag.

Regeln i *andra stycket* saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag. Patent- och registreringsverket ska enligt denna bestämmelse inte kommunicera invändningen med innehavaren om invändningen är uppenbart ogrundad. I kravet på att invändningen ska vara uppenbart ogrundad ligger att bestämmelsen är avsedd att endast tillämpas i klara och tydliga fall. Ett exempel på när bestämmelsen kan aktualiseras är om de omständigheter som åberopas till stöd för invändningen uppenbarligen inte kan leda till hävning av en registrering.

Prövning av en återkallad invändning

2 kap. 27 §

Återkallas invändningen, får den ändå prövas om det finns särskilda skäl. Invändningen får dock inte prövas om det till grund för invändningen endast har åberopats hinder som avses i 8–10 §§.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.3.2, reglerar i vilka situationer Patent- och registreringsverket får fullfölja prövningen av en invändning trots att den har återkallats.

Regeln i paragrafens *första mening* överensstämmer med 20 § fjärde stycket i 1960 års varumärkeslag. *Andra meningen* innebär att en invändning som endast har grundats på att det förelegat ett relativt registreringshinder som avses i 8–10 §§ inte får prövas i sak av Patent- och registreringsverket om den återkallas. Denna bestämmelse är ny i förhållande till 1960 års varumärkeslag. Bakgrunden till att denna regel införts är att det i dessa situationer är fråga om enskildas rättigheter som parterna själva bör disponera över.

Om en återkallad invändning grundats på såväl absoluta som relativa registreringshinder, får invändningsförfarandet, förutsatt att det finns särskilda skäl, fullföljas endast när det gäller det absoluta hindret.

2 kap. 28 §

Patent- och registreringsverket ska efter en invändning häva registreringen helt eller delvis, om det finns något sådant hinder mot registreringen som avses i 4–10 §§. Om det inte finns något sådant hinder, ska invändningen avslås.

En invändning som helt eller delvis grundas på ett hinder som avses i 8–10 §§ ska avslås i dessa delar om den har gjorts av någon som inte invänder i eget intresse och innehavaren av det registrerade varumärket begär det.

Om registreringen på grund av en invändning har hävts helt eller delvis, ska varumärket avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning när avgörandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungöras.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.3.2, finns bestämmelser om Patent- och registreringsverkets beslut vid prövning av invändningen. Paragrafen motsvarar delvis 21 § i 1960 års varumärkeslag.

Första stycket innehåller en nyhet. Bestämmelsen i 1960 års varumärkeslag om att innehavaren måste begära att registreringen ska hävas endast för vissa varor eller tjänster har tagits bort. Patent- och registreringsverket ska alltså pröva om det föreligger hinder för var och en av de varu- eller tjänsteklasser som registreringen avser och som det gjorts invändning mot. Om innehavaren har motsatt sig att registreringen hävs endast delvis, bör verket dock häva registreringen i dess helhet. Man får i det fallet se det som att innehavaren vill avstå från registreringen för det fall den inte kan upprätthållas i dess helhet.

Andra stycket saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag. För att en invändning som grundas på ett relativt registreringshinder ska kunna bifallas, krävs det att invändningen har gjorts av någon som invänder i eget intresse. Regeln har utformats så att den stämmer överens med vad som gäller i fråga om rätten att väcka talan vid domstol i dispositiva mål. Bakgrunden är att de relativa hindren är sådana hinder som skyddar enskildas intressen och det bör därför vara parterna som i första hand disponerar över dem. Typfallet är att det åberopade relativa hindret, t.ex. ett äldre varumärke, innehas av invändaren. Ett exempel på när invändaren inte har ett eget intresse är när denne påstår att registreringen ska hävas på grund av ett äldre varumärke som tillhör någon annan. Om det till grund för invändningen bara har åberopats relativa hinder och invändaren inte har ett eget intresse i saken, ska Patent- och registreringsverket avslå invändningen utan någon ytterligare materiell prövning. Om invändaren i ett sådant fall i stället har åberopat både absoluta och relativa hinder till stöd för invändningen, ska verket pröva om de åberopade absoluta hindren ska leda till hävning och avslå invändningen i övrigt utan ytterligare materiell prövning.

Patent- och registreringsverket ska bara pröva frågan om invändaren har invänt i eget intresse om innehavaren av registreringen begär det. Verket behöver alltså inte regelmässigt ta ställning till frågan om invändningen har gjorts i eget intresse. Syftet med denna regel är att invändningsförfarandet ska fungera effektivt. I vissa fall kan det också vara så att frågan om invändaren har ett eget intresse är mer komplicerad än själva sakfrågan. För att invändningsförfarandet inte ska fördröjas kan

innehavaren av registreringen i en sådan situation avstå från att begära verkets prövning av frågan om invändaren har ett eget intresse.

Tredje stycket behandlar situationen att en invändning leder till att Patent- och registreringsverket fattar beslut om att häva ett registrerat varumärke helt eller delvis. Varumärket ska då avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning och det beslutet ska kungöras. Ett beslut att delvis häva en varumärkesregistrering kan t.ex. avse att registreringen hävs för vissa varor.

Ändringar i ett registrerat varumärke

Oväsentliga ändringar av ett registrerat varumärke

2 kap. 29 §

På ansökan av innehavaren av ett registrerat varumärke får det i varumärkesregistret göras sådana oväsentliga ändringar i varumärket som inte påverkar helhetsintrycket.

Den som ansöker om ändring av ett varumärke ska betala föreskriven avgift.

När ett registrerat varumärke ändras ska detta antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.10.2, finns bestämmelser som innebär att en innehavare i viss begränsad utsträckning har möjlighet att ändra i det märke som registreringen avser. Paragrafen motsvarar 24 § i 1960 års varumärkeslag. När det gäller ändring av ett sökt varumärke under ansökningsförfarandet, se 2 §.

Delning av en registrering

2 kap. 30 §

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

Paragrafen har behandlats i avsnitt 15.7 och gäller delning av en registrering. Den motsvarar 13 § tredje stycket i 1960 års varumärkesförordning.

Paragrafen ger den som innehar en varumärkesregistrering möjlighet att dela registreringen i flera registreringar på vilka de ursprungliga varorna eller tjänsterna fördelas. För att paragrafen ska kunna tillämpas måste Patent- och registreringsverket alltså ha fattat ett beslut om registrering. Bestämmelsen är en spegelbild av vad som gäller i fråga om delning av en ansökan om registrering, se 3 §.

Angående prioritet, se 14–16 §§.

Ändring av villkor för användning av kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken

2 kap. 31 §

Om det efter registreringen görs någon ändring av de villkor som gäller för att ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska få användas, ska innehavaren anmäla detta till Patent- och registreringsverket.

De ändrade villkoren ska föras in i varumärkesregistret och kungöras.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.10.2, föreskriver en skyldighet att anmäla ändringar av villkor för användningen av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. Paragrafen motsvarar 3 § andra stycket i 1960 års kollektivmärkeslag.

Om anmälningsskyldigheten inte följs, kan detta utgöra grund för att häva registreringen, se 3 kap. 3 §.

Registreringens varaktighet

2 kap. 32 §

Registreringen gäller från den dag då ansökan om registrering kom in till Patent- och registreringsverket och i tio år från registreringsdagen.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.11.2, anger hur länge en registrering av ett varumärke varar. Den motsvarar 22 § första stycket i 1960 års varumärkeslag.

Av 33 § framgår att en registrering kan förnyas.

Förnyelse av en registrering

2 kap. 33 §

Registreringen kan förnyas för en period av tio år åt gången räknat från utgången av föregående registreringsperiod. En ansökan om förnyelse ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång.

Den som ansöker om förnyelse ska betala föreskriven förnyelseavgift. En inbetalning av förnyelseavgiften som görs inom den frist som anges i första stycket ska anses utgöra en ansökan om förnyelse.

Ett beslut att förnya en registrering ska föras in i varumärkesregistret och kungöras.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.11.2 och 15.12, finns bestämmelser om förnyelse av en registrering. Bestämmelserna i *första och andra styckena* motsvarar 22 § andra stycket och 23 § första och andra styckena i 1960 års varumärkeslag. Enligt *tredje stycket* ska ett beslut att förnya en registrering föras in i varumärkesregistret och kungöras.

Om en ansökan om förnyelse görs av någon annan än den som är antecknad som innehavare, ska det inte ställas krav på att sökanden ska styrka sin rätt till märket som ett villkor för att ansökan om förnyelse ska beviljas (jfr artikel 13 i Singaporekonventionen om varumärkesrätt och avsnitt 15.12). Frågan om det ska göras någon ändring av uppgiften om innehavare i varumärkesregistret får i ett sådant fall prövas separat i enlighet med 6 kap. 2 §.

2 kap. 34 §

Om det inte framgår vilken varumärkesregistrering som ansökan om förnyelse avser eller om förnyelseavgiften inte har betalats, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna. I föreläggandet ska det upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas om sökanden inte svarar i rätt tid.

Svarar sökanden inte i rätt tid på ett föreläggande enligt första stycket, eller underlåter sökanden att betala förnyelseavgift efter föreläggande om att betala den, får Patent- och registreringsverket avskriva ansökan. Finns det en brist enligt första stycket även efter att sökanden har yttrat sig, ska ansökan om förnyelse avslås, om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.

Patent- och registreringsverket ska återuppta en ansökan som avskrivits enligt andra stycket, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar sin ansökan. Sökanden ska betala föreskriven återupptagningsavgift.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 15.13 i fråga om återupptagande och i avsnitt 9.11.2 i övrigt, innehåller bestämmelser om Patent- och registreringsverkets handläggning av en ansökan om förnyelse. Den motsvarar delvis 23 § tredje stycket i 1960 års varumärkeslag och är utformad på i huvudsak samma sätt som motsvarande bestämmelser för handläggningen av en ansökan om registrering av ett varumärke (17 och 18 §§).

Om det av en ansökan om förnyelse inte framgår vilken varumärkesregistrering som ansökan avser, ska Patent- och registreringsverket enligt *första stycket* förelägga sökanden att avhjälpa bristerna. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat förnyelseavgiften. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avskrivas om sökanden inte svarar i rätt tid.

Andra stycket anger att Patent- och registreringsverket får avskriva ansökan om sökanden inte svarar eller betalar förnyelseavgiften i rätt tid. Ansökan får avslås om sökanden yttrar sig men bristen kvarstår, om det inte finns skäl att ge ett nytt föreläggande.

En nyhet i förhållande till 1960 års varumärkeslag är att det, enligt *tredje stycket*, är möjligt att återuppta handläggningen av en ansökan om förnyelse som har avskrivits på samma sätt som det enligt 20 § är möjligt att återuppta en avskriven registreringsansökan.

Avförande av registrering

2 kap. 35 §

Om innehavaren inte förnyar registreringen eller om han eller hon begär att den ska tas bort helt eller delvis, ska varumärket avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning. Beslutet ska kungöras.

Paragrafen, som delvis motsvarar 27 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag, innehåller regler om registrerings avförande ur registret på grund av innehavarens agerande. Den har behandlats i avsnitt 9.11.2.

En begäran om begränsning av varu- eller tjänsteförteckningen innebär en begäran om att registreringen delvis ska tas bort. Jämfört med 1960 års varumärkeslag framgår av lagtexten att en begäran om att varumärket delvis ska tas bort ska medföra att märket avförs ur registret till den delen och att denna ändring ska kungöras.

Se 3 kap. 21 § angående avförande ur varumärkesregistret av ett varumärke som har hävts av Patent- och registreringsverket efter ansökan om administrativ hävning eller av domstol.

3 kap. Hävning av registrering

Grunder för hävning

Allmänna grunder

3 kap. 1 §

En registrering av ett varumärke får hävas om

1. märket har registrerats i strid mot denna lag,
2. registreringen fortfarande strider mot lagen, och
3. rätten till märket ändå inte kan bestå enligt 1 kap. 14 eller 15 §.

En registrering får vidare hävas om

1. varumärket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser,

2. varumärket har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning, eller

3. varumärket är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet och detta är en följd av det bruk innehavaren eller någon med hans eller hennes samtycke gjort av märket för sådana varor eller tjänster som det är registrerat för.

I fall som avses i första stycket får registreringen inte hävas på den grunden att det enligt 2 kap. 8 § finns ett hinder mot den, om hindret utgörs av ett äldre registrerat varumärke och det äldre märket inte uppfyller kraven på användning enligt 2 §.

Paragrafen innehåller allmänna grunder för hävning av varumärkesregistreringar och den har behandlats i avsnitt 10.1.3.

Första stycket motsvarar 25 § första stycket första meningen i 1960 års varumärkeslag.

Ett märke som registrerats i strid mot de i lagen angivna hindren mot registrering har registrerats i strid mot lagen. En konsekvens av kopplingen mellan registreringshindren och hävningsmöjligheten är att endast sådana inarbetade varukännetecken som har skydd inom en väsentlig del av landet utgör grund för hävning av en varumärkesregistrering; rättigheter som inte gäller inom en väsentlig del av landet utgör inte hinder mot en varumärkesregistrering (se 2 kap. 8 § andra stycket 3). Samma krav på skydd inom en väsentlig del av landet gäller för namn och andra näringskännetecken än registrerad firma, i båda fallen behandlade i 1 kap. 8 § (se 2 kap. 9 § 2).

Andra stycket avser omständigheter som inte förelåg vid tidpunkten för registrering av varumärket utan som inträffat därefter. En liknande regel som den som återfinns i *andra stycket 1* fanns i 25 § andra stycket 2 i 1960 års varumärkeslag. En ytterligare anpassning har dock gjorts till artikel 12.2 a i varumärkesdirektivet. I stycket anges uttryckligen att det måste bero på innehavarens handlande eller passivitet att varumärket har förlorat sin särskiljningsförmåga på så sätt att det har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser (s.k. degenerering), för att märket ska kunna hävas. Exempel på fall då innehavarens handlande kan leda till att varumärket förlorar sin

särskiljningsförmåga är om innehavaren använder märket på ett sätt som medför att det beskriver varan eller tjänsten som sådan snarare än att utgöra ett kännetecken för det kommersiella ursprunget. Innehavaren bör således undvika att använda märket som en typbeteckning, t.ex. genom att böja ord som ingår i varumärket, använda sådana ord som adjektiv eller liknande i reklam etc.

När det gäller nya och innovativa varor är det inte sällsynt att allmänheten, utan innehavarens medverkan, använder märket på ett mera beskrivande sätt. Innehavaren kan försöka förhindra att särskiljningsförmågan går förlorad genom att i sin marknadsföring m.m. använda ett beskrivande namn för den nya varan vid sidan av själva varumärket. Innehavaren kan också, för att undvika att särskiljningsförmågan går förlorad, behöva utverka förbud för tredje man att använda ett varukännetecken som är förväxlingsbart med innehavarens (se punkt 34 i EU-domstolens dom den 27 april 2006 i mål C-145/05, Levi Strauss & Co mot Casucci SpA, REG 2006 I-03703).

Andra stycket 2 motsvarar delvis 25 § andra stycket 3 och 4 i 1960 års varumärkeslag men har ändrats till följd av utformningen av bestämmelsen om registreringshinder i 2 kap. 7 § första stycket 1.

Andra stycket 3 motsvarar delvis 25 § andra stycket 1 i 1960 års varumärkeslag men har anpassats ytterligare till artikel 12.2 b i varumärkesdirektivet. I stycket anges uttryckligen att det måste bero på det bruk som innehavaren eller någon med dennes samtycke har gjort av varumärket att detta har kommit att bli vilseledande, för att märket ska kunna hävas. Ett varumärke kan bli vilseledande genom överlåtelse eller licensiering av märket som skett genom innehavarens försorg (jfr EU-domstolens dom den 30 mars 2006 i mål C-259/04, Elizabeth Florence Emanuel mot Continental Shelf 128 Ltd, REG 2006 I-03089). Till skillnad från vad som gäller vid förlorad särskiljningsförmåga (andra stycket 1) kan hävning inte ske enbart på grund av passivitet från innehavarens sida. Samtidigt är det tillräckligt att någon agerar med innehavarens samtycke; det krävs alltså inte alltid aktivitet från innehavaren själv.

Som beskrivits behandlar andra stycket 1–3 situationer där det vid tidpunkten för registreringen av ett varumärke inte förelåg några hinder mot registreringen men där omständigheter inträffat därefter som kan leda till hävning av registreringen. Om ett varumärke registrerats trots att det redan vid registreringstidpunkten t.ex. var ägnat att vilseleda allmänheten kan hävning ske med stöd av första stycket.

Tredje stycket motsvarar 25 § första stycket andra meningen i 1960 års varumärkeslag och har sin grund i artikel 11.1 i varumärkesdirektivet.

Underlåten användning

3 kap. 2 §

En registrering av ett varumärke får hävas om innehavaren inte gjort verkligt bruk av märket i Sverige för de varor eller tjänster som det registrerats för inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts. Detsamma gäller om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av varumärket inom en period av fem år i följd. Registreringen får dock inte hävas på grund av underlåten användning om det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts.

Som sådant bruk som avses i första stycket anses också

1. att varumärket används i en annan form än den registrerade, om avvikelserna avser endast detaljer som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga, och

2. att varor eller deras emballage har försetts med varumärket här i landet endast för exportändamål.

Med att ett varumärke används av innehavaren likställs att varumärket används av någon annan med innehavarens samtycke.

Registreringen får inte hävas om varumärket har använts 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 ska dock lämnas utan avseende, om förberedelserna för att påbörja eller återuppta användningen vidtoges efter det att innehavaren fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras.

Paragrafen innehåller bestämmelser om användningstvång avseende registrerade varumärken och motsvarar med vissa ändringar som behandlas i det följande 25 a § i 1960 års varumärkeslag (jfr prop. 1992/93:48 s. 97 f.). Paragrafen har behandlats i avsnitt 10.1.3.

I *första stycket*, som har sin grund i artikel 10.1 i varumärkesdirektivet, har förtydligats att femårsfristen börjar löpa då frågan om registrering slutligt har avgjorts. Med detta menas att invändningsfristen löpt ut eller att invändningsförfarandet är avslutat och beslutet om att varumärkesregistreringen ska bestå vunnit laga kraft (se EU-domstolens dom den 14 juni 2007 i mål C-246/05, Armin Häupl mot Lidl Stiftung & Co. KG, REG 2007 I-04673 samt rättsfallet NJA 2006 s. 7).

I *andra stycket* används ”som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga” i stället för ”som inte förändrar märkets egenartade karaktär” (se 25 a § andra stycket 1 i 1960 års varumärkeslag). Ändringen innebär en ytterligare anpassning till motsvarande bestämmelse i varumärkesdirektivet.

Kollektiv-, kontroll- och garantimärken

3 kap. 3 §

En registrering av ett kollektiv-, kontroll- eller garantimärke får hävas, förutom på de grunder som anges i 1 eller 2 §, om

1. villkoren för användning av märket har ändrats och innehavaren inte har anmält detta till Patent- och registreringsverket enligt 2 kap. 31 §, eller

2. märket har använts på ett sätt som inte är förenligt med villkoren för användningen och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra den användningen.

Paragrafen innehåller bestämmelser om ytterligare hävningsgrunder för kollektiv-, kontroll- eller garantimärken utöver de grunder som finns i 1 och 2 §§. Paragrafen har behandlats i avsnitt 10.1.3.

Första punkten motsvarar första ledet av första meningen i 5 § i 1960 års kollektivmärkeslag.

Andra punkten har utformats med artikel 73.a i varumärkesförordningen som förebild. Märket kan endast hävas om det har använts på ett sätt som inte är förenligt med villkoren för användningen och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra detta. Vilsedande användning av märket av mer allmänt slag

torde ofta kunna leda till hävning enligt bestämmelsen om hävning av varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten till följd av innehavarens bruk (eller det bruk som någon annan med innehavarens samtycke ägnat sig åt), se 1 § andra stycket 3.

Partiell hävning

3 kap. 4 §

Om det finns grund för hävning av en registrering endast för en del av de varor eller tjänster som ett varumärke har registrerats för, ska registreringen hävas bara för dessa varor eller tjänster.

Paragrafen gör det möjligt att häva en registrering endast för vissa av de varor eller tjänster som varumärket registrerats för. Den motsvarar 25 b § i 1960 års varumärkeslag (jfr prop. 1992/93:48 s. 97 och 100). Paragrafen har behandlats i avsnitt 10.1.3 och har sin grund i artikel 13 i varumärkesdirektivet.

Tillvägagångssätt

3 kap. 5 §

Den som vill inleda ett förfarande för hävning av en registrering kan föra talan vid domstol enligt reglerna i rättegångsbalken, eller ansöka om hävning av registreringen hos Patent- och registreringsverket enligt 6–19 §§ (administrativ hävning). I 2 kap. 28 § finns det bestämmelser om att en registrering av ett varumärke får hävas efter det att någon gjort en invändning mot registreringen.

Ett förfarande för hävning av en registrering med stöd av 1 § andra stycket, 2, 3 eller 4 § eller 2 kap. 4, 5 eller 7 § får också inledas av en myndighet. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får göra detta.

Paragrafen, som innehåller regler om tillvägagångssättet för att häva en varumärkesregistrering, motsvarar delvis 26 § första stycket i 1960 års varumärkeslag och 5 § andra meningen i 1960 års kollektivmärkeslag. Paragrafen har behandlats i avsnitt 10.2.2, 10.3.1 och 10.4.3.

Första stycket innebär att varumärkesregistreringar (inklusive kollektiv-, garanti- och kontrollmärkesregistreringar) kan hävas dels av domstol efter ansökan om stämning, dels av Patent- och registreringsverket efter ansökan om s.k. administrativ hävning. Därutöver kan verket häva en varumärkesregistrering efter det att invändning har gjorts mot registreringen (2 kap. 28 §).

Det är inte aktuellt med ärenden om administrativ hävning för gemenskapsvarumärken; talan om hävning av sådana kan endast föras genastämningsvis i intrångsmål, se artiklarna 99 och 100 i varumärkesförordningen.

Av *andra stycket* framgår att också en myndighet får föra talan om hävning med stöd av vissa angivna bestämmelser till skydd för allmänna intressen. Vilken myndighet som får föra sådan talan framgår av förordning. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 26 § första stycket andra meningen i 1960 års varumärkeslag. Det finns nu ytterligare ett absolut hinder mot registrering då ett varumärke 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 (2 kap. 7 § andra stycket). En hänvisning till detta nya hinder har därför gjorts i andra stycket.

Det förfångsrekvisit som tidigare gällde enligt 26 § första stycket första meningen i 1960 års varumärkeslag har inte förts över till den nya lagen. När det är fråga om en talan om hävning som grundar sig på ett relativt hinder (2 kap. 8–10 §§) gäller den civilprocessuella principen att käranden måste yrka något för egen del. Det innebär att en sådan talan inte kan vinna framgång om käranden inte är behörig företrädare för den skyddade rättigheten. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan en sådan situation behöva behandlas på olika sätt i processuellt hänseende. När det från början står klart att käranden för talan i någon annans intresse än sitt eget, har detta i praxis lett till avvisning av talan (se rättsfallet NJA 1984 s. 215). Om käranden däremot påstår att talan förs för egen räkning, och saken är sådan att frågan om talerätt inte kan avgöras utan en mera ingående prövning av omständigheterna, kan frågan behöva behandlas som en del av saken. Bristande talerätt i sådana fall bör då leda till ogillande (Fitger, Rättegångsbalken I, s. 13.10 v f.).

En förändring i sak till följd av det borttagna förfångsrekvisitet är dock att det är möjligt för var och en att åberopa en hävningsgrund som syftar till att skydda allmänna intressen. Det behöver inte göras någon prövning av om den som vill få registreringen hävd verkligen är att anse som företrädare för det intresse som uppbär den åberopade grunden för talan.

Ytterligare en följd av det borttagna förfångsrekvisitet är att det inte finns anledning att ange särskilt i lagtexten att sammanslutningar har rätt att föra hävningstalan grundad på hinder som syftar till att skydda allmänna intressen. Precis som för enskilda gäller alltså att det är möjligt för sammanslutningar att åberopa sådana hävningsgrunder. Det behöver inte göras någon prövning av om sammanslutningen är att anse som företrädare för det intresse som uppbär den åberopade grunden för talan.

Genom hänvisningen i 5 kap. 16 § klargörs att reglerna om administrativ hävning även är tillämpliga när det gäller internationella registreringar med verkan i Sverige.

Administrativ hävning

Ansökans innehåll

3 kap. 6 §

En ansökan om administrativ hävning ska innehålla

1. uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken,
2. ett yrkande om hävning och uppgift om den registrering som yrkandet avser, och
3. en redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet om hävning.

Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad ansökan i övrigt ska innehålla.

I paragrafen anges vad en ansökan om administrativ hävning ska innehålla. Den har behandlats i avsnitt 10.3.1.

Första stycket 1 hänvisar till reglerna i 33 kap. 1 § rättegångsbalken om vad en inlaga i en rättegång ska innehålla för uppgifter. Reglerna i 33 kap. 1 § rättegångsbalken föreskriver bl.a. att en inlaga i rättegång ska innehålla parternas namn och hemvist. Är det fråga om den första inlagan i rättegången, ska inlagan innehålla ytterligare uppgifter, bl.a. postadress och telefonnummer. I 33 kap. 1 § fjärde stycket föreskrivs att en stämningsansökan ska innehålla vissa uppgifter om svaranden. Även dessa regler blir tillämpliga på ansökan i förfarandet för administrativ hävning. Allvarliga brister när det gäller uppgifterna om parterna medför att ansökan kan avvisas med stöd av 7 §. Första stycket 1 har sin förebild i 18 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, förkortad lagen om betalningsföreläggande.

I *första stycket 2 och 3* föreskrivs att ansökan ska innehålla ett yrkande om hävning och uppgift om den registrering som yrkandet avser samt en redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för ansökan om hävning. I 7 § första och andra styckena finns bestämmelser om den fortsatta hanteringen av en bristfällig ansökan. En ansökan kan bara gå ut på att en registrering helt eller delvis ska hävas. I 7 § tredje stycket finns bestämmelser som reglerar hur man ska hantera en situation då en ansökan avser någon annan åtgärd än just en hävning. Första stycket 2 och 3 har sin förebild i 10 § lagen om betalningsföreläggande.

I *andra stycket* anges att sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift. Avgiftens storlek bestäms av regeringen genom förordning. Bestämmelser om den fortsatta hanteringen för det fall sökanden inte betalar avgiften finns i 7 § första och andra styckena.

I *tredje stycket* erinras om att det finns närmare föreskrifter om ansökan som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Brister i ansökan

3 kap. 7 §

Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för handläggning av ärendet, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften.

Följer sökanden inte föreläggandet, ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Ansökan ska också avvisas om den avser någon annan åtgärd än hävning av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp.

Paragrafen tar upp föreskrifter om när en ansökan om hävning ska avvisas på grund av att den är bristfällig eller av andra skäl. Den har behandlats i avsnitt 10.3.1.

Första stycket tar upp formella brister – dvs. situationen att ansökan inte uppfyller de villkor som ställs upp i 6 §. När en brist i ansökan har konstaterats ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen, oavsett om bristen avser något i fråga om ansökans innehåll, eller om det rör sig om att ansökningsavgift inte har betalats. Om sökanden inte följer ett föreläggande att avhjälpa en konstaterad brist, ska enligt *andra stycket* ansökan avvisas. Sökanden ska

i förläggandet ha upplysts om att denna rättsföljd kan inträffa. Första och andra styckena har 20 § första stycket lagen om betalningsföreläggande som förebild.

Tredje stycket tar upp brister av mer materiell natur och har sin förebild i 21 § lagen om betalningsföreläggande. Det kan röra sig om att ansökan innehåller ett yrkande om något annat än att registreringen ska hävas. Det kan också röra sig om att det finns något annat hinder, t.ex. att saken är föremål för tvist vid domstol.

Att en varumärkesregistrering är föremål för ett invändningsförfarande utgör inte hinder mot att väcka talan vid domstol om hävning av registreringen. Invändningsförfarandet jämföras alltså inte med en rättegång vid tillämpning av reglerna i rättegångsbalken om s.k. litis pendens (13 kap. 6 § rättegångsbalken). Inte heller finns det några förvaltningsrättsliga regler eller principer som innebär att ett inlett domstolsförfarande för hävning av en registrering utgör hinder mot att ett invändningsförfarande inleds beträffande samma registrering.

I och för sig utgör det förhållandet att en registrering är föremål för ett invändningsförfarande inte hinder mot att ta upp en ansökan om administrativ hävning till prövning, inte heller hindrar ett påbörjat förfarande om administrativ hävning att ett invändningsförfarande inleds. Sannolikt uppstår situationen sällan, men om så skulle bli fallet kan det ändå finnas skäl för Patent- och registreringsverket att med stöd av allmänna förvaltningsrättsliga principer låta ett av förfarandena anstå.

Av 13 kap. 6 § rättegångsbalken följer att en talan om hävning ska avvisas av tingsrätten om det framkommer att det redan pågår ett administrativt ärende avseende hävning mellan samma parter hos Patent- och registreringsverket.

Patent- och registreringsverket ska ta upp frågan om avvisning enligt tredje stycket endast om det finns någon särskild omständighet som föranleder det, t.ex. när hindret framgår direkt av ansökan om hävning av registrering. Liksom i fråga om mål enligt lagen om betalningsföreläggande gäller efter överlämnande till domstol att tingsrätten inte har möjlighet att avvisa målet på den grunden att det funnits något hinder att ta upp frågan som ett ärende enligt reglerna om administrativ hävning, se rättsfallen NJA 2000 s. 245 och NJA 1971 s. 427.

Ett avvisningsbeslut får enligt 10 kap. 11 § överklagas av sökanden hos tingsrätt. Av 17 § framgår att Patent- och registreringsverket alltid ska underrätta sökanden om ansökan avvisas.

Avskrivning vid återkallelse

3 kap. 8 §

Återkallar sökanden ansökan, ska ärendet avskrivas.

Paragrafen behandlar avskrivning av ärenden om administrativ hävning efter återkallelse. Den har behandlats i avsnitt 10.3.1

Angående Patent- och registreringsverkets skyldighet att informera parterna om ett avskrivningsbeslut, se 17 §.

3 kap. 9 §

Om det kan antas att ansökan är ogrundad, ska ansökan behandlas som om innehavaren har bestritt den. Då ska 13 § tillämpas.

Paragrafen handlar om ogrundade ansökningar om hävning av registrering. Den har behandlats i avsnitt 10.3.1. Paragrafen har sin förebild i 23 § lagen om betalningsföreläggande.

Skälen till att en ansökan anses som ogrundad kan variera. Ett skäl kan vara att något annat förhållande än grunderna för hävning enligt 1–3 §§ åberopas till stöd för att varumärket ska hävas.

Patent- och registreringsverkets prövning är inskränkt till fall där ansökan redan vid en översiktlig kontroll verkar vara ogrundad. Krävs en mer ingående prövning innan det kan fastställas att sökanden inte har grund för sitt yrkande, ska alltså verket inte tillämpa bestämmelsen utan förelägga innehavaren att yttra sig enligt 10 §.

Om Patent- och registreringsverket vid sin granskning av ansökan kommer fram till att det kan antas att den är ogrundad, får verket självmant ta upp frågan om överlämnande till tingsrätt utan att först utfärda föreläggande för innehavaren enligt 10 §. Verket får också självmant ta upp samma fråga om det senare under handläggningen framstår som antagligt att ansökan är ogrundad. Även om innehavaren inte uttryckligen bestrider ansökan, kan han eller hon lämna sådana uppgifter att verket finner att beslut om hävning inte bör meddelas i enlighet med ansökan.

För att överlämnande ska ske i de nu aktuella fallen krävs dock att sökanden begär det. I paragrafen föreskrivs att ansökan ska behandlas som om innehavaren bestritt den och att 13 § ska tillämpas. Det innebär i detta sammanhang att verket ska underrätta sökanden dels om sitt antagande att ansökan är ogrundad, dels om att ärendet kommer att avskrivs, om sökanden inte inom en månad från den dag underrättelsen sändes begär att ärendet överlämnas till tingsrätt.

Föreläggande för innehavaren att yttra sig

3 kap. 10 §

Tar Patent- och registreringsverket upp ansökan om administrativ hävning, ska verket förelägga innehavaren av registreringen att yttra sig inom en viss tid från det att ansökan delgavs innehavaren.

I föreläggandet ska innehavaren uppmanas att

1. ange om ansökan medges eller bestrids och, om ansökan bestrids, skälen för bestridandet, och

2. lämna de uppgifter om sig själv som avses i 33 kap. 1 § första–tredje styckena rättegångsbalken, i den utsträckning uppgifterna i ansökan är ofullständiga eller felaktiga.

I föreläggandet ska upplysas om att ärendet kan komma att avgöras även om innehavaren inte svarar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad föreläggandet i övrigt ska innehålla.

Paragrafen behandlar skyldigheten för Patent- och registreringsverket att utfärda ett föreläggande för innehavaren att yttra sig över ansökan samt vilken information som innehavaren ska få i samband med föreläggandet.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 10.3.1 och har som förebild 25 § första meningen, 26 § första stycket och andra stycket första meningen samt 28 § lagen om betalningsföreläggande.

Om ansökan inte avvisas eller avskrivs direkt, ska Patent- och registreringsverket enligt *första stycket* utfärda ett föreläggande för innehavaren att yttra sig över ansökan. Av 6 kap. 3 § första stycket framgår att den som föreläggandet ska rikta sig mot när det gäller ett nationellt registrerat varumärke är den som i varumärkesregistret är antecknad som innehavare. För ett internationellt registrerat varumärke gäller enligt andra stycket i samma paragraf att föreläggandet ska rikta sig mot den som i det internationella registret är antecknad som innehavare.

Innehavaren ska enligt *andra stycket 1* uppmanas att ange om ansökan medges eller bestrids. Om ansökan bestrids, ska också skälen för bestridandet anges.

De uppgifter som innehavaren ska lämna enligt *andra stycket 2*, som hänvisar till 33 kap. 1 § första–tredje styckena rättegångsbalken, är bl.a. uppgifter om namn, personnummer eller organisationsnummer och adress. Dessa uppgifter ska dock lämnas bara om motsvarande uppgifter i sökandens ansökan är ofullständiga eller felaktiga.

I *tredje stycket* anges den information i föreläggandet som måste bedömas vara av särskild betydelse för innehavaren, nämligen upplysningen att ärendet kan komma att avgöras även om han eller hon inte hör av sig till Patent- och registreringsverket. Av detta följer att innehavaren riskerar ett beslut om hävning av registreringen i enlighet med ansökan, om han eller hon inte bestrider den. Av tredje stycket framgår också att föreläggandet i övrigt ska uppfylla de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Eftersom föreläggandet (tillsammans med bifogade handlingar) är den enda handling i förfarandet som ska delges innehavaren enligt reglerna i delgivningslagen, är det viktigt att denne i samband med föreläggandet ges en förhållandevis fullständig information om förfarandet och vad det kan innebära.

Delgivning av föreläggandet

3 kap. 11 §

Föreläggandet ska delges innehavaren. Delgivningen ska ske på det sätt som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål.

En kopia av ansökningshandlingarna ska fogas till föreläggandet när handlingarna innehåller någonting utöver vad som framgår av föreläggandet.

Ska sökanden ombesörja delgivningen, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken.

Paragrafen behandlar delgivning av det föreläggande som enligt 10 § ska tillställas innehavaren av varumärket. Paragrafen har behandlats i avsnitt 10.3.1 och har 29 § lagen om betalningsföreläggande som förebild.

Att föreläggandet, enligt *första stycket*, ska delges enligt de regler som gäller för delgivning av stämningar i tvistemål innebär att delgivningslagen (1970:428) är tillämplig. Vidare gäller att 33 kap. 6 §

andra stycket rättegångsbalken ska tillämpas. Där sägs att stämning i tvistemål inte får delges enligt 12 § delgivningslagen, om det inte finns anledning att anta att den sökta har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

För den summariska processen gäller att möjligheterna till kungörelsedelgivning enligt 15 § delgivningslagen är begränsade till mål om särskild handräckning och vissa specificerade mål om betalningsföreläggande (se 29 § lagen om betalningsföreläggande). Begränsningen har främst motiverats av att det anses olämpligt att delge föreläggandet för svaranden att yttra sig genom kungörelsedelgivning om svaranden inte har känt hemvist i Sverige (prop. 1989/90:85 s. 60 f.). Någon begränsning av möjligheten till kungörelsedelgivning finns däremot inte när det gäller delgivning av föreläggande om administrativ hävning. En innehavare som inte har hemvist i Sverige ska ha ett ombud med behörighet att ta emot delgivning av bl.a. en ansökan om administrativ hävning (se 4 kap. 4 §). Att delge innehavare genom kungörelsedelgivning är som huvudregel aktuellt endast när det gäller innehavare som har känt hemvist här.

Enligt *andra stycket* ska kopia av ansökningshandlingarna bifogas föreläggandet till innehavaren endast om handlingarna innehåller någonting utöver vad som framgår av föreläggandet. En sådan situation kan vara för handen om samtliga omständigheter som sökanden åberopat inte återges i föreläggandet. En annan situation är då ansökan innehåller påståenden som inte är av omedelbar betydelse för yrkandet och påståendena inte framgår av föreläggandet. Ytterligare en situation när ansökningshandlingarna måste tillställas sökanden är när det i ansökan hänvisas till bifogade handlingar och innehållet i dessa inte återges i föreläggandet.

Fullständig identitet mellan ansökningshandlingen och föreläggandet krävs inte. Däremot krävs att det sakliga innehållet i ansökan framgår av föreläggandet för att man ska kunna underlåta att bifoga även själva ansökningshandlingen till föreläggandet. Genom bestämmelsen ges alltså Patent- och registreringsverket rätt att från fall till fall avgöra om det merarbete som ett återgivande av ansökningshandlingarnas innehåll i föreläggandet innebär uppvägs av de fördelar som ett sådant förfarande medför.

I *tredje stycket* anges att 32 kap. 2 § rättegångsbalken ska tillämpas vid s.k. partsdelgivning. Om delgivning ska ske i ett mål eller ärende vid en myndighet, är det normalt myndigheten som ombesörjer delgivningen (2 § delgivningslagen). En part kan emellertid begära att själv få ombesörja delgivningen, och myndigheten kan då under vissa förutsättningar medge detta.

Om parten inte lyckas med delgivningen inom utsatt tid, ska myndigheten normalt själv ta över delgivningsförsöken. Denna ordning följer av delgivningslagen. Genom hänvisningen till 32 kap. 2 § rättegångsbalken klargörs emellertid att Patent- och registreringsverket inte ska ta över delgivningsförsöken för det fall sökanden begärt och beviljats partsdelgivning, men inte kunnat prestera bevis om delgivning inom utsatt tid. Om parten inte lyckas prestera ett bevis om delgivning inom utsatt tid och inte heller yttrande inkommer från innehavaren, förfaller alltså i stället ansökan om hävning. I så fall ska verket skriva av

ärendet. En upplysning om vad som blir konsekvenserna av att delgivning inte skett ska enligt 32 kap. 2 § rättegångsbalken tas in i medgivandet till sökanden att ombesörja delgivningen.

Av 12 § framgår att en part även kan erbjudas att sköta om delgivningen i vissa fall.

3 kap. 12 §

Har Patent- och registreringsverket inte kunnat delge föreläggandet, ska verket bedöma om försöken till delgivning ska fortsätta eller om sökanden ska erbjudas att själv sköta om delgivningen. Hänsyn ska tas till det arbete och den kostnad som dithills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök ska lyckas samt omständigheterna i övrigt. Antar sökanden inte erbjudandet, ska ansökan avvisas.

Ska sökanden ombesörja delgivningen, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken.

Paragrafen behandlar möjligheten att erbjuda sökanden att ta över försöken att delge innehavaren föreläggandet enligt 10 §. Paragrafen har behandlats i avsnitt 10.3.1. Den har sin förebild i 30 § lagen om betalningsföreläggande samt 33 kap. 6 § tredje stycket rättegångsbalken.

Det kan inträffa att Patent- och registreringsverket trots upprepade försök inte lyckas delge innehavaren föreläggandet. Det kan vara så att kraven för s.k. spikning inte är uppfyllda eller att förutsättningar för delgivning genom kungörelse inte finns. I den situationen ska verket pröva om försöken till delgivning ska fortsätta eller om sökanden ska erbjudas att själv sköta om delgivningen. Här är det alltså inte fråga om att sökanden själv erbjudit sig att sköta om delgivningen, utan tvärtom fråga om sökanden ska erbjudas göra det.

Patent- och registreringsverket får i varje enskilt fall pröva om verket ska fortsätta delgivningsförsöken eller om sökanden ska erbjudas att ombesörja delgivningen. Vid denna avvägning ska verket beakta å ena sidan det arbete och den kostnad som dithills lagts ned på delgivningen och å andra sidan utsikterna till att fortsatta försök lyckas. Arbetet och kostnaderna bör ses i relation till ansökningsavgiften men även andra omständigheter kan beaktas (jfr prop. 1989/90:85 s. 122). Huvudregeln är emellertid att verket sköter delgivningen och att denna form av partsdelgivning bara ska komma till användning när verket gjort aktningvärda delgivningsförsök men misslyckats (jfr prop. 1994/95:188 s. 25 f.).

Om sökanden inte antar erbjudandet, ska ansökan avvisas. Ansökan ska avvisas inte bara när sökanden uttryckligen avslår erbjudandet, utan även när han eller hon inte svarar alls. Självfallet bör sökanden upplysas om risken för avvisning. Ett avvisningsbeslut får enligt 10 kap. 11 § överklagas av sökanden hos tingsrätt. Av 17 § framgår att verket alltid ska underrätta sökanden om ansökan avvisas.

I *andra stycket* klargörs att om sökanden ska ombesörja delgivningen, ska 32 kap. 2 § rättegångsbalken tillämpas. Det innebär att sökandens talan förfaller, om denne antar erbjudandet att ombesörja delgivningen av ansökan men inte inom viss tid inkommer med bevis om att delgivning skett och inte heller yttrande inkommer från innehavaren. Ärendet ska då skrivas av. En upplysning om detta ska enligt bestämmelsen i

rättegångsbalken tas in i erbjudandet till sökanden att sköta om delgivningen.

Överlämnande till tingsrätt

3 kap. 13 §

Om innehavaren i rätt tid bestrider ansökan om administrativ hävning helt eller delvis, ska Patent- och registreringsverket underrätta sökanden om detta. Vill sökanden vidhålla sitt yrkande helt eller delvis, kan sökanden begära att ärendet överlämnas till tingsrätt i den del innehavaren har bestritt ansökan.

En begäran om överlämnande ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket inom en månad från den dag då underrättelsen om bestridandet sändes till sökanden. I sin begäran ska sökanden ange de omständigheter och de bevis som åberopas, samt ange vad som ska styrkas med varje bevis. Sökanden ska samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som åberopas.

Har sökanden begärt överlämnande i rätt tid, ska Patent- och registreringsverket överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. Har sökanden inte begärt överlämnande i rätt tid, ska ärendet avskrivs i den del det är bestritt.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 10.3.1. Den handlar om överlämnande av bestridda ansökningar till tingsrätt och har sin förebild i 33–37 §§ lagen om betalningsföreläggande.

I paragrafens *första stycke* anges vad som sker när innehavaren i rätt tid har bestritt ansökan (jfr 33 § första stycket lagen om betalningsföreläggande). Sökanden ska alltid underrättas om ett bestridande och får då möjlighet att begära att ärendet överlämnas till tingsrätt för prövning. En praktisk ordning är att en kopia av bestridandet bifogas underrättelsen. Att en ogrundad ansökan i vissa fall kan behandlas som om innehavaren har bestritt den följer av 9 §.

Angående innehållet i underrättelsen från Patent- och registreringsverket till sökanden, se 14 §.

Enligt *andra stycket*, som har 34 och 35 §§ lagen om betalningsföreläggande som förebild, ska sökandens begäran om att ärendet ska överlämnas till tingsrätt ha kommit in till Patent- och registreringsverket inom en månad från den dag då underrättelsen sändes till sökanden. Någon möjlighet för verket att förlänga tiden finns inte.

Sökanden kan begära att bara en del av ett bestritt ärende ska överlämnas till tingsrätt. I så fall ska ärendet i resterande delar avskrivs (se tredje stycket).

En sökande är inte skyldig att omedelbart i samband med sin ansökan ge in de skriftliga bevis som styrker yrkandet om hävning. Sådana bevis är ju normalt inte av betydelse vid den prövning som sker inom ramen för administrativ hävning. När sökanden begär att ärendet ska överlämnas till tingsrätt måste han eller hon emellertid ange de omständigheter och bevis som åberopas och ge in sina skriftliga bevis m.m. Även om sökanden inte anger de omständigheter och bevis som åberopas eller ger in sina skriftliga bevis, ska ärendet överlämnas till tingsrätten. I sådana fall ankommer det i stället på tingsrätten att i enlighet med föreskrifterna i rättegångsbalken undersöka om sökandens

uppgifter sammantagna uppfyller de krav som ställs på en stämningsansökan i tvistemål (se 19 §).

Tredje stycket har 36 och 37 §§ lagen om betalningsföreläggande som förebild och reglerar vad som sker dels om sökanden begärt överlämnande i rätt tid, dels om sökanden inte gjort detta.

Om sökanden begärt överlämnade i rätt tid, ska ärendet överlämnas till en tingsrätt som enligt vad handlingarna utvisar är behörig att handlägga målet. Då ska Patent- och registreringsverket tillämpa 10 kap. rättegångsbalken samt den bestämmelse om s.k. reservforum som finns i denna lag (10 kap. 6 § första stycket). Att verkets beslut om överlämnande av ett ärende till tingsrätt inte får överklagas framgår av 10 kap. 11 §. Däremot ska parterna normalt underrättas om överlämnandet. Detta framgår av 3 kap. 17 §.

Om tingsrätten finner att det inte framgår av handlingarna att den är behörig att handlägga målet, kan tingsrätten i sin tur enligt 20 § överlämna målet till annan tingsrätt. Vissa regler som rör handläggningen i övrigt vid tingsrätten finns i 19 §.

Om sökanden inte i rätt tid begärt att ärendet ska överlämnas till tingsrätt, ska ärendet skrivas av i den del det är bestritt. Att avskrivningsbeslutet inte får överklagas framgår av 10 kap. 11 §.

När det gäller Patent- och registreringsverkets skyldighet att informera parterna om ett avskrivningsbeslut, se 17 §.

3 kap. 14 §

En underrättelse om ett bestridande enligt 13 § första stycket ska innehålla en upplysning om

1. att sökanden kan begära överlämnande till tingsrätt,
2. inom vilken tid en sådan begäran ska ges in,
3. vad en sådan begäran ska innehålla, och
4. vad som i övrigt anges i 13 §.

Paragrafen behandlar vad en underrättelse till sökanden enligt 13 § ska innehålla. Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 10.3.1, har utformats med 33 § andra stycket lagen om betalningsföreläggande som förebild.

Hävning av registreringen

3 kap. 15 §

Har innehavaren inte bestritt ansökan i rätt tid, ska Patent- och registreringsverket häva registreringen i enlighet med ansökan. Har innehavaren endast bestritt en del av ansökan, ska verket häva registreringen i motsvarande utsträckning.

Paragrafen behandlar hävning av registrering. Den har behandlats i avsnitt 10.3.1. Paragrafen har sin förebild i 42 § lagen om betalningsföreläggande.

Om innehavaren inte har bestritt ansökan, ska registreringen hävas. Om innehavaren bara har bestritt en del av ansökan, ska verket häva registreringen i enlighet med den obestridda delen av ansökan. Någon materiell prövning av anspråket ska inte göras. Hävning ska också ske när innehavaren i och för sig har kommit in med yttrande över ansökan, men yttrandet inte bedöms ha karaktär av bestridande och, förstas, i fall då ansökan medges. Hävningsbeslutet får inte överklagas (10 kap. 11 §).

Innehavaren kan emellertid ansöka om återvinning mot beslutet (3 kap. 16 §).

Angående Patent- och registreringsverkets skyldighet att informera parterna om ett beslut om hävning, se 17 § första stycket.

Återvinning

3 kap. 16 §

Innehavaren av en registrering som hävts enligt 15 § får ansöka om återvinning mot beslutet. En sådan ansökan ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket inom en månad från dagen för beslutet.

Har innehavaren ansökt om återvinning i rätt tid, ska Patent- och registreringsverket överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. I annat fall ska verket avvisa ansökan.

Paragrafen handlar om återvinning av ett beslut om hävning av en registrering enligt det administrativa förfarandet. Paragrafen har behandlats i avsnitt 10.3.2.

Förebilden för *första stycket* är 52 och 53 §§ lagen om betalningsföreläggande.

Enligt *andra stycket*, vars förebild är 54 § lagen om betalningsföreläggande, ska ärendet överlämnas till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig, under förutsättning att ansökan om återvinning gjorts i rätt tid. Då ska Patent- och registreringsverket tillämpa 10 kap. rättegångsbalken samt den bestämmelse om s.k. reservforum som finns i denna lag (10 kap. 6 § första stycket). Att verkets beslut om överlämnande av ett ärende till tingsrätt inte får överklagas framgår av 10 kap. 11 §.

Om tidsfristen i paragrafens första stycke inte har följts, ska Patent- och registreringsverket avvisa ansökan. Avvisningsbeslutet får enligt 10 kap. 11 § överklagas av innehavaren hos tingsrätt. Av 3 kap. 17 § framgår att verket alltid ska underrätta innehavaren om ansökan om återvinning avvisas.

Underrättelser

3 kap. 17 §

Underrättelse om hävning ska sändas till sökanden och innehavaren.

Avvisas en ansökan om hävning, ska Patent- och registreringsverket underrätta sökanden om detta. Avvisas en ansökan om återvinning, ska verket underrätta innehavaren om detta. Meddelar verket något annat beslut som innebär att ärendet avgörs, ska både sökanden och innehavaren underrättas om beslutet, om det inte är uppenbart onödigt.

Paragrafen handlar om underrättelse till parterna vid olika typer av beslut. Den har behandlats i avsnitt 10.3.3. Den har delvis sin förebild i 44 och 59 §§ lagen om betalningsföreläggande.

Av *första stycket* framgår att en underrättelse om ett beslut om hävning alltid ska sändas till sökanden och innehavaren.

I *andra stycket* anges att Patent- och registreringsverket ska underrätta sökanden om beslut att avvisa ansökan om hävning, innehavaren om beslut att avvisa ansökan om återvinning och båda parterna om övriga typer av beslut som innebär att ärendet avgörs. När avvisning av ansökan

om hävning någon gång beslutas efter det att föreläggande enligt 10 § utfärdats för innehavaren, kan det vara lämpligt att trots allt underrätta innehavaren om avvisningsbeslutet.

Underrättelse om andra typer av beslut än avvisningsbeslut får underlåtas om åtgärden är uppenbart onödig. Härmed avses exempelvis den situationen att innehavaren inte behöver underrättas i fall då ärendet avskrivs innan något föreläggande har skickats ut.

Paragrafen tillämpas även när endast del av ansökan avvisas eller avskrivs eller när endast en del av varumärkesregistreringen hävs.

Även när det gäller beslut under handläggningen kan parterna självfallet behöva underrättas. Det ankommer på Patent- och registreringsverket att efter en lämplighetsbedömning i det enskilda fallet i enlighet med förvaltningsrättsliga principer avgöra om underrättelse bör ske.

Rättskraft

3 kap. 18 §

Sedan tiden för återvinning löpt ut, får ett beslut om hävning enligt 15 § rättskraft i enlighet med vad som gäller för en dom i ett tvistemål som har vunnit laga kraft.

Paragrafen handlar om rättskraft avseende Patent- och registreringsverkets hävningsbeslut. Den har behandlats i avsnitt 10.3.3. Paragrafen har sin förebild i 64 § lagen om betalningsföreläggande.

Rättskraften innebär i princip att beslutet om hävning kan angripas endast med s.k. extraordinära rättsmedel som exempelvis resning eller återställande av försutten tid och att saken inte får tas upp på nytt i en rättegång vid domstol. Frågor om resning och besvär över domvilla, liksom ansökningar om återställande av försutten tid, prövas av hovrätten (jfr prop. 1989/90:85 s. 144, 11 kap. 11 § regeringsformen, 58 kap. 10 a § och 13 §§, 59 kap. 5 § rättegångsbalken och rättsfallet NJA 1993 s. 427).

Den fortsatta handläggningen vid tingsrätten

3 kap. 19 §

Om ett ärende har överlämnats till en tingsrätt, ska talan anses väckt när ansökan om administrativ hävning kom in till Patent- och registreringsverket. De handlingar som sökanden gett in ska anses som stämningsansökan. Stämning ska anses utfärdad när rätten beslutar om målets handläggning.

Paragrafen handlar om den fortsatta handläggningen vid tingsrätten efter ett överlämnande av ett ärende om hävning. Den har behandlats i avsnitt 10.3.3. Paragrafen har sin förebild i 60 § lagen om betalningsföreläggande.

Om ett ärende har överlämnats till en tingsrätt, ska talan anses väckt när ansökan om hävning kom in till Patent- och registreringsverket. Det gäller alltså ärenden som överlämnats på begäran av sökanden efter bestridande från innehavaren (13 §), ärenden där det kunnat antas att ansökan var ogrundad och sökanden begärt ärendets överlämnande

(9 och 13 §§) och ärenden som överlämnats efter ansökan om återvinning (16 §).

De handlingar som sökanden gett in ska anses som stämningsansökan. Handlingarna måste således uppfylla de krav som enligt 42 kap. rättegångsbalken ställs på en stämningsansökan. Trots att målet har överlämnats till tingsrätten, kan alltså ansökan komma att avvisas av tingsrätten. Att detta inte gäller föreskriften att sökanden ska ange de omständigheter som gör rätten behörig (42 kap. 2 § första stycket 4 rättegångsbalken) följer av 20 §.

Stämning i målet ska anses utfärdad i och med att rätten beslutar om målets handläggning.

3 kap. 20 §

Om en tingsrätt, som får ett mål från Patent- och registreringsverket eller en annan tingsrätt, finner att det inte framgår av handlingarna att tingsrätten är behörig att handlägga målet, ska rätten överlämna målet till en annan tingsrätt som kan vara behörig. Tingsrättens beslut om överlämnande får inte överklagas.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 10.3.3. Den reglerar situationen att en tingsrätt som har mottagit ett mål från Patent- och registreringsverket eller en annan tingsrätt finner att det inte framgår av handlingarna att tingsrätten är behörig att handlägga målet. Den har sin förebild i 61 § lagen om betalningsföreläggande.

Paragrafen handlar alltså om fall då en tingsrätt inte kan se att den är behörig att handlägga ett mål som startat som ett ärende om administrativ hävning hos Patent- och registreringsverket. Den är tillämplig när överlämnandet från verket skett på grund av att innehavaren bestritt ansökan och sökanden begärt ett överlämnande (13 §), när det kunnat antas att ansökan var ogrundad och sökanden begärt ett överlämnande (9 och 13 §§) och när överlämnandet skett på grund av innehavarens ansökan om återvinning (16 §).

Överlämnande ska ske när det inte finns någon uppgift om sådana omständigheter som kan göra rätten behörig enligt någon forumregel i 10 kap. rättegångsbalken eller i bestämmelsen om s.k. reservforum i 10 kap. 6 § i denna lag.

Den tingsrätt som därefter mottar målet får göra motsvarande prövning av sin behörighet. Tingsrättens beslut att lämna målet vidare får inte överklagas. Däremot bör parterna naturligtvis underrättas om åtgärden.

Paragrafens regler om överlämnande av mål till annan tingsrätt är tillämpliga endast när tingsrätten tar emot målet. I ett senare skede, när skriftväxling och annan kommunikation med parterna har börjat, kan målet inte överlämnas till annan tingsrätt. I stället gäller då de vanliga reglerna om avvisning av talan.

Avförande av registrering

3 kap. 21 §

Om registreringen av ett varumärke har hävts helt eller delvis av Patent- och registreringsverket enligt 15 § eller av en domstol, ska märket avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning när avgörandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungöras.

Paragrafen, som delvis motsvarar 27 § första stycket i 1960 års varumärkeslag, innehåller regler om registrerings avförande ur registret efter ett avgörande om hävning av domstol eller av Patent- och registreringsverket. Paragrafen har behandlats i avsnitt 10.3.3.

Av paragrafen framgår att även en hävning av en varumärkesregistrering som gjorts av Patent- och registreringsverket enligt det administrativa förfarandet för hävning ska medföra att märket avförs ur registret. Avförandet ska ske när avgörandet har vunnit laga kraft. Ett beslut av verket om att en varumärkesregistrering ska hävas enligt 15 § vinner laga kraft när fristen för ansökan om återvinning löper ut, dvs. en månad efter dagen för beslutet om hävning (16 och 18 §§). Eftersom en varumärkesregistrering kan hävas partiellt (4 §), har som förtydligande tillagts att märket kan avföras ur registret helt eller delvis.

Se 2 kap. 35 § angående avförande av registrering när innehavaren inte förnyar registreringen eller om innehavaren begär att den ska tas bort helt eller delvis.

4 kap. Registrering såsom i hemlandet och ombud för utländska sökande och innehavare

Registrering såsom i hemlandet

4 kap. 1 §

Är sökandens hemland en stat som är ansluten till Pariskonventionen den 20 mars 1883 om skydd för den industriella äganderätten, eller en stat som är ansluten eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen, ska ett varumärke som är registrerat för sökanden i hemlandet registreras i Sverige såsom det är registrerat där, om det inte finns hinder enligt 2 §.

Är sökandens hemland någon annan stat eller något annat område än som avses i första stycket, ska ett varumärke som är registrerat för sökanden i hemlandet registreras i Sverige såsom det är registrerat där, om

1. motsvarande rätt ges i fråga om en svensk registrering i den staten eller i det området,
2. där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen, och
3. det inte finns hinder enligt 2 §.

En sökande som begär registrering enligt denna paragraf ska visa att varumärket är registrerat för sökanden i hemlandet för de varor eller tjänster som ansökan omfattar. Detsamma gäller vid förnyelse av ett varumärke som registrerats enligt denna paragraf.

Paragrafen innehåller bestämmelser om i vilka fall ett varumärke kan registreras såsom det är registrerat i sökandens hemland (s.k. telle-quelle-registrering). Den har behandlats i avsnitt 14.5.2. Bestämmelsen bygger på artikel 6*quinquies* i Pariskonventionen. Paragrafen motsvarar 29 § i 1960 års varumärkeslag och 2 § första och fjärde styckena i förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m. Vissa ändringar har dock gjorts.

Enligt *första stycket* ska ett varumärke registreras såsom det är registrerat i sökandens hemland, om sökandens hemland är anslutet till Pariskonventionen. Med hemland avses detsamma som i

Pariskonventionen, se artikel *6quinquies*. En nyhet är att även en varumärkesregistrering i en stat (eller ett område) som är ansluten till WTO-avtalet ger rätt till *telle-quelle*-registrering. En annan förändring är att det numera anges att varumärket *ska* registreras såsom i hemlandet om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda (jfr artikel *6quinquies* A.1 i Pariskonventionen). Bestämmelsen är alltså inte fakultativ. En förutsättning för att registrering ska få ske såsom i hemlandet är att det inte finns hinder enligt 2 §. Vidare måste sökanden begära detta, se vidare tredje stycket.

Enligt *andra stycket* ska, till skillnad från 1960 års varumärkeslag, även ett varumärke som är registrerat i någon annan stat eller område som avses i första stycket registreras såsom i hemlandet. Detta förutsätter dock att den staten eller det området ger motsvarande rätt för en svensk registrering (reciprocitet), att där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen och att det inte finns hinder enligt 2 §. Även i dessa fall måste sökanden begära att varumärket registreras såsom i hemlandet, se vidare tredje stycket.

Eftersom de flesta länder är anslutna till Pariskonventionen eller WTO-avtalet, aktualiseras en tillämpning av *andra stycket* endast i undantagsfall.

I *tredje stycket* anges att en sökande som vill att ett varumärke ska registreras såsom i hemlandet ska visa att varumärket är registrerat för sökanden i hemlandet för de varor eller tjänster som ansökan omfattar (s.k. hemlandsbevis). Detsamma gäller vid förnyelse av en sådan registrering.

4 kap. 2 §

Ett varumärke får inte registreras enligt 1 § om det helt saknar särskiljningsförmåga eller om det finns något hinder mot registrering enligt 2 kap. 4 §, 5 § *andra stycket* och 6–11 §§.

Ett varumärke som har registrerats enligt 1 §, 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.

Paragrafen innehåller bestämmelser om hinder mot att ett varumärke registreras såsom i hemlandet (s.k. *telle-quelle*-registrering) och om begränsningar av ett sådant varumärkes rättsverkan. Den har behandlats i avsnitt 14.5.2. Paragrafen motsvarar i huvudsak 29 § *andra meningen* i 1960 års varumärkeslag och 2 § *andra och tredje styckena* i förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m. Vissa förändringar har dock gjorts.

I *första stycket* regleras de hinder som finns mot att ett varumärke registreras såsom i hemlandet. Hindersprövningen är – med ett undantag – densamma som vid prövningen av en ansökan om registrering av ett nationellt varumärke. För att en ansökan om nationell registrering av ett varumärke ska beviljas krävs enligt 2 kap. 5 § *första stycket* att märket har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som märket avser. Detta krav gäller inte vid registrering av ett varumärke enligt förevarande paragraf. I stället gäller att varumärket inte får registreras såsom i hemlandet om det *helt* saknar särskiljningsförmåga. Enligt 1960 års varumärkeslag gällde att en sådan registrering inte skulle medges om det

aktuella varumärket saknade egenartad karaktär. Kravet på att varumärket helt ska sakna särskiljningsförmåga har utformats för att ansluta närmare till texten i artikel 6*quinquies* i Pariskonventionen.

Det bör påpekas att även i de nu aktuella fallen kan ett varumärke som saknar den särskiljningsförmåga som krävs förvärva sådan förmåga genom användning (se 1 kap. 5 §).

Av *andra stycket* följer att ett varumärke som registreras enligt tellequelle-reglerna inte har mer omfattande skydd än motsvarande registrering i innehavarens hemland. Om t.ex. sistnämnda registrering upphör att gälla, upphör även skyddet i Sverige.

Ombud och delgivning

Ombud för den som ansöker om varumärkesregistrering

4 kap. 3 §

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

Om sökanden inte följer föreläggandet, får delgivning ske genom att handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste kända adress. Delgivning ska anses ha skett när detta har gjorts. Sökanden ska i föreläggandet upplysas om följden av att föreläggandet inte följs.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 15.5.3. Paragrafen, som saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag, innehåller bestämmelser om när en sökande måste anlita ombud. Bestämmelsen är fakultativ och dess innebörd överensstämmer – med ett undantag som behandlas nedan – med vad som gäller på patent-, växtförädlarrätts- och mönsterskyddsområdet.

Paragrafen är tillämplig under registreringsförfarandet, dvs. från och med det att ansökan ges in till dess att invändningsförfarandet har avslutats. För tiden därefter gäller i stället 4 §.

I *första stycket* regleras i vilka fall Patent- och registreringsverket får kräva att en sökande ställer ombud för sig. Skyldigheten gäller när sökanden inte har hemvist i Sverige. I detta avseende stämmer bestämmelsen överens med 12 § patentlagen (1967:837), 5 kap. 4 § växtförädlarrättslagen (1997:306) och 12 § mönsterskyddslagen (1970:485). Enligt förevarande bestämmelse får Patent- och registreringsverket dock inte heller förelägga en sökande som bedriver näringsverksamhet som har etablerats i Sverige att ställa ombud för sig. Detta undantag är motiverat av artikel 4.2 a i Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

I rekvisitet ”näringsverksamhet som har etablerats i Sverige” krävs således dels att det är fråga om näringsverksamhet ligger att verksamhet i princip ska bedrivas från en industri- eller affärslokal som är belägen i Sverige. Det bör därutöver krävas att det är fråga om en reell verksamhet som bedrivs kontinuerligt och inte endast tillfälligtvis. Däremot kan det inte krävas att verksamheten ska ha en viss omfattning. Det finns heller något krav på att verksamheten ska bedrivas i viss form, exempelvis som en filial. En bedömning av om en sökande omfattas av

regeln måste göras i varje enskilt fall. I normalfallet bör Patent- och registreringsverket kunna grunda sin bedömning på de uppgifter som sökanden lämnat. Om uppgifterna av särskild anledning framstår som oriktiga, bör verket förstas kontrollera dem på lämpligt sätt.

Det krav som Patent- och registreringsverket får ställa är att ombudet ska vara behörigt att ta emot delgivning i ärendet. Verket kan alltså inte kräva att ombudet ska ha behörighet att företräda sökanden i allt som rör ansökan.

Det är bara om Patent- och registreringsverket finner det motiverat som sökanden kan bli skyldig att ställa ett ombud för sig. I många fall torde kommunikationen med en sökande kunna ske utan problem. I sådana situationer bör verket naturligtvis inte förelägga sökanden att ställa ett ombud för sig.

Om en sökande inte följer ett föreläggande att ställa ett ombud för sig, får enligt *andra stycket* delgivning ske genom att handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste kända adress. Delgivning anses i så fall ha skett när Patent- och registreringsverket skickat handlingen.

I ett föreläggande enligt denna paragraf ska det lämnas en upplysning om följden av att sökanden inte följer föreläggandet, dvs. att delgivning då får ske genom att handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste kända adress.

Ombud för en innehavare av en varumärkesregistrering

4 kap. 4 §

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

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

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 15.5.3, innehåller bestämmelser om när det krävs att en innehavare av en varumärkesregistrering ska ha ett ombud som har hemvist här i landet. Bestämmelsen är obligatorisk och dess innebörd överensstämmer – med ett undantag som behandlas nedan – med motsvarande regler på patent-, växtförädlarrätts- och mönsterskyddsområdet. I 1960 års varumärkeslag fanns bestämmelser om skyldighet att ha ombud i 31 §.

I *första stycket* regleras i vilka fall en innehavare måste anlita ett ombud som har hemvist här i landet. Skyldigheten gäller då innehavaren inte har hemvist i Sverige. I detta avseende stämmer bestämmelsen överens med 71 § patentlagen (1967:837), 11 kap. 1 § växtförädlarrätts-

lagen (1997:306) och 45 § mönsterskyddslagen (1970:485). Enligt förevarande bestämmelse finns det dock inte heller skyldighet att ha ett ombud om innehavaren bedriver näringsverksamhet som har etablerats i Sverige. Detta undantag är motiverat av artikel 4.2 a i Singaporekonventionen om varumärkesrätt. När det gäller innebörden av rekvisitet ”näringsverksamhet som har etablerats i Sverige” hänvisas till kommentaren till 3 §.

Ombudet ska vara behörigt att ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden om varumärket med undantag av stämning i brottmål och föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Det krävs alltså inte, som enligt 1960 års varumärkeslag, att ombudet ska ha behörighet att företräda innehavaren i allt som rör märket.

Av *andra stycket* framgår att konsekvenserna av att en innehavare inte har ett behörigt ombud är att delgivning får ske genom att handlingen sänds med posten till innehavaren under den i varumärkesregistret antecknade adressen. Om någon fullständig adress inte finns antecknad i registret, får kungörelsedelgivning i stället tillämpas. Då ska handlingen hållas tillgänglig hos Patent- och registreringsverket och ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll kungöras. Kungörelse sker i Svensk varumärkestidning, se 10 kap. 13 §. Delgivning anses i så fall ha skett när meddelandet kungjorts.

5 kap. Internationell varumärkesregistrering

Vad som avses med internationell varumärkesregistrering

5 kap. 1 §

Med en internationell varumärkesregistrering avses en registrering av ett varumärke som den internationella byrån hos Världspannsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Internationella byrån) har gjort i det internationella varumärkesregistret enligt protokollet den 27 juni 1989 till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891 (SÖ 1994:82).

Patent- och registreringsverket är varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.7, innehåller en övergripande bestämmelse om internationell varumärkesregistrering. Paragrafen motsvarar 50 § i 1960 års varumärkeslag. Regleringen om internationell varumärkesregistrering gör det möjligt för de som innehar eller har ansökt om en nationell varumärkesregistrering i något av de anslutna länderna att genom en enda ansökan få skydd för varumärket i ett eller flera andra länder som är med i systemet.

I paragrafens *första stycke* definieras begreppet internationell varumärkesregistrering. Protokollet (det s.k. Madridprotokollet) beskrivs närmare i avsnitt 11.1.

Vidare anges i *andra stycket* att Patent- och registreringsverket ska handha de uppgifter som ankommer på en nationell varumärkesmyndighet.

Ansökan om internationell varumärkesregistrering

Vem som får ansöka om internationell varumärkesregistrering

5 kap. 2 §

Den som innehar eller har ansökt om en svensk varumärkesregistrering, och som antingen är svensk medborgare, har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats här, får ansöka om internationell registrering av varumärket.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.7, anges under vilka förutsättningar den som antingen innehar en svensk varumärkesregistrering eller har ansökt om en sådan registrering får ansöka om internationell registrering av varumärket. Paragrafen bygger på bestämmelserna i artikel 2.1 i Madridprotokollet. Paragrafen motsvarar i huvudsak 51 § första stycket i 1960 års varumärkeslag. Att ansökan ska ges in till Patent- och registreringsverket framgår av 3 §.

Var ansökan ges in och dess innehåll

5 kap. 3 §

En ansökan om internationell varumärkesregistrering ska vara ställd till Internationella byrån men ges in till Patent- och registreringsverket. Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla

1. uppgifter om sökandens namn eller firma och adress,
2. om sökanden är företrädd av ombud, ombudets namn och adress,
3. uppgifter om nummer och datum för den svenska registrering eller ansökan om registrering som den internationella ansökan bygger på,
4. en tydlig återgivning av varumärket,
5. en förteckning över de varor eller tjänster som varumärket begärs registrerat för och vilka klasser dessa tillhör (varu- eller tjänsteförteckning),
6. uppgift om i vilka länder den internationella varumärkesregistreringen ska gälla, och
7. de övriga uppgifter om återgivningen av varumärket, sökandens anknytning till Sverige och annat som en ansökan ska innehålla enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.7, finns bestämmelser om var en ansökan om internationell varumärkesregistrering ska göras och om dess innehåll. Paragrafen bygger på artikel 3.1 i Madridprotokollet. Den motsvarar delvis 52 § i 1960 års varumärkeslag.

I *första stycket* framgår att en ansökan ska vara ställd till Internationella byrån men ges in till Patent- och registreringsverket. Det är alltså inte möjligt att ge in ansökan direkt till Internationella byrån. Till skillnad från 52 § i 1960 års varumärkeslag anges vidare vad en ansökan ska innehålla. Bestämmelsen är dock inte uttömmande. Av artikel 3.1 i Madridprotokollet följer bl.a. att en ansökan måste utformas i enlighet med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna (se regel 9). Där finns bl.a. särskilda krav för vissa slags varumärken. Samtliga dessa bestämmelser har inte tagits in i lagen. Dessa mer detaljerade bestämmelser kan i stället vid behov tas in i föreskrifter som meddelas av

regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer. I punkt 7 klargörs att ansökan måste uppfylla de krav som följer av sådana föreskrifter. En upplysning om att det kan finnas förordnings- eller myndighetsföreskrifter har tagits in i paragrafens *tredje stycke*.

I *andra stycket* anges vidare att sökanden måste betala föreskriven ansökningsavgift.

Behandlingen av ansökan

5 kap. 4 §

Patent- och registreringsverket ska kontrollera om ansökan uppfyller kraven i 3 § och om uppgifterna i ansökan stämmer överens med uppgifterna i den varumärkesregistrering som sökanden har eller har ansökt om i Sverige.

Uppfyller ansökan inte de krav som avses i första stycket, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften. Följer sökanden inte föreläggandet, ska ansökan avskrivas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Uppfyller ansökan kraven, ska Patent- och registreringsverket skicka ett intyg om detta till Internationella byrån tillsammans med ansökan.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.5, finns bestämmelser om hur Patent- och registreringsverket ska behandla en ansökan om internationell varumärkesregistrering som grundas på en svensk varumärkesregistrering eller ansökan om svensk varumärkesregistrering. Bestämmelserna bygger på artikel 3 i Madridprotokollet, som anger vilka åtgärder en nationell varumärkesmyndighet ska vidta i fråga om en internationell ansökan. Paragrafen motsvarar, med vissa skillnader som behandlas nedan, 53 § i 1960 års varumärkeslag.

Av *första stycket* framgår att Patent- och registreringsverket ska kontrollera att ansökan uppfyller de formella krav som anges i 3 §. Kontrollen omfattar även att ansökan uppfyller de krav som följer av bestämmelser som har meddelats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer när det gäller ansökans innehåll (se 3 § första stycket 7, jfr även 3 § tredje stycket). Vidare ska verket kontrollera att uppgifterna i ansökan stämmer överens med uppgifterna i den bakomliggande svenska varumärkesregistreringen eller ansökan.

Patent- och registreringsverket ska inte göra någon ytterligare granskning av ansökan, utan den uppgiften åvilar Internationella byrån. Verkets granskning är alltså uteslutande av formell natur.

Av *andra stycket* framgår att om ansökan inte uppfyller kraven eller om ansökningsavgiften inte har betalats ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Hur lång tid som sökanden bör ges får avgöras från fall till fall. Följs inte föreläggandet, ska ansökan avskrivas. Självklart kan det förekomma fall när en sökande svarar, men det ändå kvarstår mindre brister och där det är lämpligt med underhandskontakter för att avhjälpa dessa. I paragrafen har det tydliggjorts att sökanden ska upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas om föreläggandet inte följs.

Enligt *tredje stycket* ska Patent- och registreringsverket när ansökan uppfyller kraven enligt första stycket utfärda ett intyg om detta som tillsammans med ansökan ska översändas till Internationella byrån. Till

skillnad från 53 § tredje stycket i 1960 års varumärkeslag anges det inte i lagtexten inom vilken tid verket ska översända ansökan till Internationella byrån. Sådana regler kan vid behov i stället tas in i kompletterande förordningsbestämmelser.

5 kap. 5 §

Återkallar sökanden ansökan om internationell varumärkesregistrering, ska ärendet avskrivast.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.5, innehåller en bestämmelse om att ärendet ska avskrivas om sökanden återkallar sin ansökan om internationell varumärkesregistrering. Någon sådan bestämmelse fanns inte i 1960 års varumärkeslag. I den praktiska hanteringen har dock handläggningen ändå hanterats på så sätt att avskrivning skett vid återkallelse. Nu tas det alltså in en uttrycklig bestämmelse om vad som gäller.

Bestämmelsen kan bara tillämpas så länge Patent- och registreringsverket inte har överlämnat ansökan till Internationella byrån.

Återupptagande av en avskriven ansökan

5 kap. 6 §

Patent- och registreringsverket ska återuppta en ansökan som avskrivits enligt 4 § andra stycket, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan.

Sökanden ska betala föreskriven återupptagningsavgift.

I paragrafen, som saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag, finns bestämmelser om återupptagande efter avskrivning av en ansökan om internationell varumärkesregistrering. Paragrafen har behandlats i avsnitt 15.13.

Paragrafen innebär att en ansökan om internationell varumärkesregistrering som har avskrivits kan återupptas på samma sätt som en avskriven ansökan om nationell registrering (jfr 2 kap. 20 §). För att ansökan ska återupptas måste sökanden komplettera sin ansökan och betala föreskriven avgift för återupptagande.

Ansökan om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i ytterligare länder

5 kap. 7 §

Den som innehar en internationell varumärkesregistrering grundad på en svensk registrering eller ansökan om registrering får ansöka om att den internationella varumärkesregistreringen ska gälla i ytterligare länder.

En ansökan enligt första stycket ges in till Internationella byrån.

Om sökanden har hemvist i Sverige, får en ansökan enligt första stycket i stället ges in till Patent- och registreringsverket. En sådan ansökan ska vara skriven på engelska. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ansökans innehåll.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.5, finns bestämmelser om förfarandet när någon som har en internationell varumärkesregistrering

vill ansöka om att den internationella varumärkesregistreringen ska gälla i ytterligare länder, s.k. senare designering. Paragrafen motsvarar delvis 51 § andra stycket och 52 § i 1960 års varumärkeslag. Senare designering kan ha betydelse om innehavarens verksamhet utvidgas. Det är alltså inte nödvändigt att redan från början ansöka om skydd i alla de länder där det framöver kan finnas behov av att skydda varumärket.

Möjligheten till senare designering framgår av *första stycket*.

Enligt *andra stycket* ges en ansökan om senare designering in till Internationella byrån. Detta är en nyhet i förhållande till vad som gällde tidigare. Enligt 51 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag skulle en sådan ansökan alltid ges in till Patent- och registreringsverket. En sökande som väljer att ge in ansökan direkt till Internationella byrån måste se till att ansökan uppfyller de krav som följer av tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet (se särskilt regel 24.3) och betala föreskriven avgift till Internationella byrån.

I *tredje stycket* föreskrivs att en sökande som har hemvist i Sverige har möjlighet att i stället ge in en ansökan om senare designering till Patent- och registreringsverket. En sådan ansökan ska vara skriven på engelska. I paragrafen finns en upplysning om att närmare bestämmelser om hur ansökan ska vara utformad kan finnas i förordningsbestämmelser eller i myndighetsföreskrifter. Patent- och registreringsverket översänder i sin tur ansökan till Internationella byrån med en anteckning om vilken dag ansökan gavs in till verket.

Någon ansökningsavgift ska inte betalas till Patent- och registreringsverket om en ansökan om senare designering ges in till verket. Däremot måste sökanden betala föreskriven avgift till Internationella byrån på samma sätt som om ansökan hade getts in direkt dit. Regler om detta finns i Madridprotokollet och i tillämpningsföreskrifterna till protokollet.

Ansökan om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige

Prövningen av ansökan

5 kap. 8 §

Om Patent- och registreringsverket får en underrättelse från Internationella byrån om att någon har ansökt om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige, ska verket pröva om det finns något hinder mot detta.

Det finns hinder mot att den internationella varumärkesregistreringen ska gälla i Sverige om det skulle ha funnits något hinder mot en nationell registrering av varumärket enligt 2 kap. 4–11 §§.

Om Patent- och registreringsverket anser att det finns hinder enligt andra stycket, ska verket ge Internationella byrån besked om att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte kan gälla i Sverige. Ett sådant besked ska ges inom 18 månader från dagen för underrättelsen enligt första stycket samt innehålla skälen till att registreringen inte kan gälla här.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.6, finns bestämmelser om vilka åtgärder Patent- och registreringsverket ska vidta när någon har begärt att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige.

Första och andra styckena motsvarar i huvudsak 54 § i 1960 års varumärkeslag. De ändringar som gjorts i villkoren för registrering och hinder för registrering i 2 kap. 4–10 §§ när det gäller nationell registrering av varumärken medför motsvarande ändringar vid prövningen av om en internationell varumärkesregistrering kan gälla i Sverige.

Tredje stycket motsvarar i huvudsak 55 § första stycket i 1960 års varumärkeslag. En nyhet är att det föreskrivs att beskedet om att den internationella varumärkesregistreringen inte kan gälla i Sverige kan avse registreringen i dess helhet eller delvis. Denna förändring har föranletts av regel 17.2 vi i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet. Enligt denna tillämpningsföreskrift ska det bl.a. framgå om de grunder som anges som skäl för att en internationell varumärkesregistrering inte kan gälla i ett land gäller för samtliga varor eller tjänster eller endast vissa av dem.

Patent- och registreringsverket bör samtidigt med beskedet om det eller de hinder verket funnit också meddela Internationella byrån att ytterligare hinder kan tillkomma till följd av ett eventuellt invändningsförfarande.

Om Patent- och registreringsverket anser att det inte finns något hinder mot att den internationella varumärkesregistreringen ska gälla i Sverige, ska verket göra en anteckning om detta i varumärkesregistret och utfärda en kungörelse, se 10 §.

Beslut om att den internationella varumärkesregistreringen inte ska gälla i Sverige

5 kap. 9 §

Har Patent- och registreringsverket lämnat ett besked till Internationella byrån enligt 8 § tredje stycket, ska verket tidigast tre månader efter det att beskedet lämnades besluta att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, om det då fortfarande finns något hinder som avses i 2 kap. 4–11 §§.

I paragrafen finns en bestämmelse om avslagsbeslut på en ansökan om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige. Paragrafen har behandlats i avsnitt 11.6. Den överensstämmer delvis med 56 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag.

En förutsättning för att paragrafen ska vara tillämplig är att Patent- och registreringsverket vid den initiala prövningen av ansökan enligt 8 § ansett att det finns hinder mot att den internationella varumärkesregistreringen ska gälla i Sverige och lämnat besked om detta till Internationella byrån. Detta besked vidarebefordrar byrån i sin tur enligt artikel 5.3 i Madridprotokollet till sökanden, som därigenom ges möjlighet att t.ex. komplettera sin ansökan med ett medgivande från en innehavare av en äldre rättighet eller redovisa sin uppfattning om verkets bedömning.

I en sådan situation ska Patent- och registreringsverket tidigast tre månader efter det att beskedet lämnades till Internationella byrån besluta att den internationella registreringen inte ska gälla i Sverige, om det vid den tidpunkten fortfarande finns hinder mot detta. Tremånadersfristen

syftar till att ge sökanden rimlig tid att inkomma med kompletteringar eller synpunkter. Beslutet kan avse registreringen i dess helhet eller bara delvis. Till skillnad från i 1960 års varumärkeslag anges det inte uttryckligen att beslutet ska innehålla de skäl som har bestämt utgången. Eftersom det är fråga om ett avslagsbeslut, ska beslutet enligt 20 § förvaltningslagen (1986:223) innehålla en motivering.

Att Patent- och registreringsverket kan besluta att en internationell varumärkesregistrering inte ska gälla i Sverige efter det att en invändning har gjorts mot den framgår av 15 §.

Införande av varumärket i varumärkesregistret

5 kap. 10 §

Finns det inte något hinder som avses i 2 kap. 4–11 §§, ska Patent- och registreringsverket föra in varumärket i varumärkesregistret och kungöra att den internationella varumärkesregistreringen gäller i Sverige.

Om Patent- och registreringsverket har beslutat att den internationella varumärkesregistreringen delvis inte kan gälla i Sverige, ska införande i varumärkesregistret och kungörelse göras för återstående varor eller tjänster när beslutet har vunnit laga kraft.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.6, finns regler om anteckning av internationella varumärkesregistreringar i varumärkesregistret. Paragrafen motsvarar delvis 55 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag.

Om det inte finns något hinder mot att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige, ska Patent- och registreringsverket enligt *första stycket* föra in varumärket i varumärkesregistret och kungöra detta. Efter det att kungörelse skett kan invändning framställas mot att registreringen gäller i Sverige, se 11 §.

I *andra stycket* regleras de situationer där det delvis finns hinder mot att den internationella varumärkesregistreringen gäller här. Varumärket ska då föras in i varumärkesregistret för återstående varor eller tjänster. Införandet i varumärkesregistret och kungörelsen ska ske först när beslutet att den internationella registreringen inte kan gälla i Sverige för dessa varor eller tjänster har vunnit laga kraft mot sökanden (jfr 2 kap. 23 §).

Invändning

5 kap. 11 §

När Patent- och registreringsverket har kungjort att den internationella varumärkesregistreringen gäller i Sverige, får invändning göras mot att den gäller här. Invändningen ska ha kommit in till verket inom tre månader från kungörelsedagen. Om invändningen inte har kommit in i rätt tid, ska den avvisas.

Invändningen ska innehålla

1. uppgifter om användarens namn eller firma och adress,
2. om användaren är företräd av ombud, ombudets namn och adress,
3. uppgift om den internationella varumärkesregistrering som invändningen avser, och
4. uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om invändningsförfarandet.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.6, finns bestämmelser om att invändning får göras mot att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige och vad en invändning ska innehålla. Den motsvarar delvis 55 § tredje stycket i 1960 års varumärkeslag.

Av *första stycket* framgår att invändning framställs mot Patent- och registreringsverkets beslut att den internationella varumärkesregistreringen ska gälla i Sverige. Till skillnad från i 1960 års lag ligger invändningsförfarandet, på motsvarande sätt som vid nationell varumärkesregistrering, efter beslutet. Vidare har invändningsfristen även här förlängts från två till tre månader.

Andra och tredje styckena överensstämmer med vad som gäller för nationella registreringar, se 2 kap. 24 §.

5 kap. 12 §

Om invändningen är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en prövning av ärendet, ska Patent- och registreringsverket förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Följer invändaren inte föreläggandet, ska invändningen avvisas. Invändaren ska upplysas om detta i föreläggandet.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.6, finns bestämmelser om Patent- och registreringsverkets hantering av en bristfällig invändning. Paragrafen saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag. Den överensstämmer med motsvarande bestämmelse för invändningsförfarandet vid nationell varumärkesregistrering, se 2 kap. 25 §.

5 kap. 13 §

Patent- och registreringsverket ska underrätta innehavaren av den internationella varumärkesregistreringen om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig inom en viss tid.

Om det är uppenbart att invändningen är ogrundad, ska invändningen inte kommuniceras utan i stället genast avslås.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.6, reglerar hur Patent- och registreringsverket ska kommunicera invändningen med innehavaren av den internationella varumärkesregistreringen. Den saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag. Paragrafen överensstämmer med motsvarande bestämmelse för invändningsförfarandet vid nationell varumärkesregistrering, se 2 kap. 26 §.

5 kap. 14 §

Återkallas invändningen, får den ändå prövas om det finns särskilda skäl. Invändningen får dock inte prövas om det till grund för invändningen endast har återopats hinder som avses i 2 kap. 8–10 §§.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.6, reglerar i vilka situationer Patent- och registreringsverket får fullfölja prövningen av en invändning trots att den har återkallats. Den saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag. Paragrafen överensstämmer med motsvarande bestämmelse för invändningsförfarandet vid nationell varumärkesregistrering, se 2 kap. 27 §.

5 kap. 15 §

Patent- och registreringsverket ska efter en invändning besluta att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, om det finns något hinder som avses i 2 kap. 4–11 §§ mot att den gäller här. Om det inte finns något sådant hinder, ska invändningen avslås.

En invändning som helt eller delvis grundas på ett hinder som avses i 2 kap. 8–10 §§ ska avslås i dessa delar, om den har gjorts av någon som inte invänder i eget intresse och innehavaren av registreringen begär det.

Ett beslut att registreringen inte ska gälla i Sverige får grundas endast på en omständighet som meddelas till Internationella byrån inom 18 månader från dagen för underrättelsen enligt 8 § första stycket. Har tiden för invändning enligt 11 § löpt ut efter denna frist, får beslutet dock grundas på omständigheter som meddelas till Internationella byrån inom en månad från det att tiden för invändning löpt ut. Detta gäller under förutsättning att Patent- och registreringsverket inom 18-månadersfristen har underrättat Internationella byrån om att ett meddelande om ett sådant beslut kan komma att översändas senare.

Om Patent- och registreringsverket på grund av en invändning beslutar att registreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, ska varumärket avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning när avgörandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungöras.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.6, finns bestämmelser om Patent- och registreringsverkets beslut när en invändning har framställts mot att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige. Paragrafen motsvarar delvis 56 § i 1960 års varumärkeslag. Regleringen har utformats så att verkets beslut i invändningsärenden går till på i huvudsak samma sätt som för nationella varumärkesregistreringar.

Bestämmelserna i *första* och *andra styckena* har samma sakliga innehåll som motsvarande bestämmelser i 2 kap. 28 § första och andra styckena när det gäller beslut om invändningar mot en nationell registrering. Det hänvisas till kommentaren till 2 kap. 28 §.

I *tredje stycket* regleras tidsfristerna som gäller i förhållande till Internationella byrån när det gäller vilka omständigheter som Patent- och registreringsverket får lägga till grund för ett beslut om en invändning. Bestämmelsen bygger på artikel 5.2 i Madridprotokollet och motsvarar 56 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag.

Av paragrafens *fjärde stycke* framgår att om Patent- och registreringsverket på grund av en invändning beslutat att en registrering helt eller delvis inte ska gälla i Sverige ska varumärket avföras ur varumärkesregistret när avgörandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungöras. Bestämmelsen överensstämmer med vad som gäller när en nationell registrering hävs på grund av en invändning, se 2 kap. 28 §.

Följden av ett beslut att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige

5 kap. 16 §

Ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige har verkan från den dag som Internationella byrån har angett för den internationella varumärkesregistreringen eller för en senare begäran om att registreringen ska gälla i Sverige i underrättelsen enligt 8 § första stycket.

En internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige gäller på samma sätt som en nationell varumärkesregistrering. Bestämmelserna i 4 kap. ska dock inte tillämpas.

Det som sägs i 7 kap. om pantsättning av en ansökan om registrering av ett varumärke ska tillämpas även i fråga om en ansökan enligt 8 § första stycket om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige.

Ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige kan hävas enligt 3 kap. Det som föreskrivs i 3 kap. om registrering av ett varumärke ska då i stället avse beslutet om att den internationella varumärkesregistreringen ska gälla i Sverige.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.7, regleras vilken verkan som tillkommer en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige. Paragrafen reglerar också hävning av ett beslut om en sådan registrering. Den bygger på artikel 4 i Madridprotokollet som anger att verkan av en internationell varumärkesregistrering som gäller i ett visst land ska vara densamma som om märket hade registrerats direkt vid den nationella varumärkesmyndigheten. Paragrafen motsvarar i allt väsentligt 57 § i 1960 års varumärkeslag.

I *första stycket* anges att en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige har verkan från den dag som Internationella byrån har angett för registreringen. Denna tidpunkt anges i den underrättelse som Internationella byrån lämnar till Patent- och registreringsverket (se 8 § första stycket). I de fall då en innehavare av en internationell varumärkesregistrering senare begär att registreringen ska gälla även i Sverige (s.k. senare designering, jfr 7 §) är tidpunkten som Internationella byrån har angett för denna begäran avgörande. Att en internationell varumärkesregistrering gäller i tio år följer av artikel 6 i Madridprotokollet. Angående förnyelse, se 17 §.

Enligt *andra stycket* har en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige samma verkan som en svensk varumärkesregistrering. Detta innebär att bestämmelserna i lagen om de rättigheter som är knutna till varumärket, de begränsningar som finns i ensamrätten, anteckning av licens, pant samt sanktioner även tillämpas för den internationella varumärkesregistreringen. Bestämmelserna i 4 kap. om rätt till registrering såsom i hemlandet och om ombud är dock inte tillämpliga på en internationell varumärkesregistrering.

I *tredje stycket* finns en bestämmelse som innebär att pantsättning kan ske av en begäran om att en internationell ansökan ska gälla i Sverige i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. Bestämmelsen motsvarar 57 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag.

Enligt *fjärde stycket* är bestämmelserna om hävning i 3 kap. tillämpliga också på en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige. En nyhet jämfört med 1960 års varumärkeslag är att det är möjligt att häva ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige i administrativ ordning. Bestämmelser om administrativ hävning av en nationell registrering finns i 3 kap. 6–20 §§. Dessa bestämmelser är tillämpliga även på ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige. En beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige kan liksom tidigare hävas också genom att talan väcks i allmän domstol. Se vidare kommentaren till 3 kap. 5 §.

En dom eller ett beslut om administrativ hävning, som innebär att ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige

hävs, har endast verkan i Sverige och inte i andra länder som omfattas av den internationella varumärkesregistreringen. Jfr även 20 §.

5 kap. 17 §

Om en internationell varumärkesregistrering har förnyats, ska detta antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.7, innehåller en bestämmelse om anteckning i varumärkesregistret och kungörelse när en internationell varumärkesregistrering har förnyats. En internationell varumärkesregistrering kan enligt artikel 7 i Madridprotokollet förnyas för ett obegränsat antal perioder om vardera tio år. Internationella byrån ska i ett sådant fall underrätta de nationella varumärkesmyndigheterna om detta (regel 31.3 i tillämpningsföreskrifterna). Patent- och registreringsverket ska sedan göra en anteckning om detta i det svenska varumärkesregistret. Bestämmelsen motsvarar delvis 62 § i 1960 års varumärkeslag.

Utbyte av en nationell varumärkesregistrering mot en internationell varumärkesregistrering

5 kap. 18 §

När någon innehar både en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och en svensk registrering av samma varumärke, ersätter den internationella varumärkesregistreringen den svenska, om den internationella varumärkesregistreringen gäller här i landet från en senare tidpunkt än den svenska och alla varor eller tjänster som omfattas av den svenska registreringen ingår i förteckningen över de varor eller tjänster som omfattas av den internationella varumärkesregistreringen. Detta innebär ingen inskränkning i de rättigheter som kan ha förvärvats på grund av den svenska registreringen.

På begäran av innehavaren ska Patent- och registreringsverket anteckna att den internationella varumärkesregistreringen ersätter den svenska samt kungöra detta.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.7, innehåller bestämmelser om s.k. utbyte av en nationell varumärkesregistrering mot en internationell varumärkesregistrering. Paragrafen bygger på artikel 4*bis* i Madridprotokollet och motsvarar 58 § i 1960 års varumärkeslag.

Följden av att en internationell varumärkesregistrering upphör

5 kap. 19 §

Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör att gälla helt eller delvis, upphör dess giltighet här i landet i motsvarande utsträckning. En anteckning om detta ska göras i varumärkesregistret och kungöras.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.7, reglerar följden av att en internationell varumärkesregistrering upphör att gälla. Den motsvarar 59 § i 1960 års varumärkeslag.

Paragrafen är tillämplig i de fall då den internationella varumärkesregistreringen som sådan upphör att gälla, exempelvis på grund av att giltighetstiden har löpt ut utan att den har förnyats.

Enligt 5 kap. 16 § fjärde stycket kan ett beslut att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige hävas på samma sätt som en nationell varumärkesregistrering.

Omvandling av en internationell varumärkesregistrering till en nationell varumärkesregistrering

5 kap. 20 §

Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör att gälla helt eller delvis inom fem år från den dag Internationella byrån angett för registreringen i underrättelsen enligt 8 § första stycket på grund av att den ursprungliga registreringen eller ansökan om registrering inte längre kan utgöra grund för en internationell varumärkesregistrering, och innehavaren därefter ansöker om registrering av samma varumärke i Sverige, ska denna ansökan anses gjord den dag som Internationella byrån har angett för den internationella varumärkesregistreringen. Detta gäller under förutsättning att

1. ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella varumärkesregistreringen upphörde, och

2. de varor eller tjänster som anges i ansökan också omfattades av den internationella varumärkesregistreringens verkan i Sverige.

Uppgift om att en internationell varumärkesregistrering har upphört att gälla eller om att en sådan ansökan som avses i första stycket har gjorts ska antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.7, innehåller bestämmelser som gör det möjligt att med bibehållen prioritet omvandla en internationell varumärkesregistrering till en nationell registrering i den situationen att den nationella registrering eller ansökan om registrering som låg till grund för den internationella varumärkesregistreringen har upphört att gälla. Paragrafen bygger på artikel 9*quinquies* i Madridprotokollet och motsvarar, med ett undantag, 60 § i 1960 års varumärkeslag.

I 60 § första stycket 3 i 1960 års varumärkeslag fanns ett krav på att ansökan i övrigt skulle uppfylla de krav som lagen ställde på en registreringsansökan och att ansökningsavgiften skulle betalas. Någon motsvarande bestämmelse har inte tagits in i den nya varumärkeslagen, eftersom dessa krav redan framgår av 2 kap. 1 §.

5 kap. 21 §

Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör att gälla på grund av en uppsägning av protokollet den 27 juni 1989 till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891, och innehavaren därefter ansöker om registrering av samma varumärke i Sverige, ska denna ansökan anses gjord den dag som Internationella byrån har angett för den internationella varumärkesregistreringen. Detta gäller under förutsättning att

1. ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen fick verkan, och

2. de varor eller tjänster som anges i den svenska ansökan också omfattades av den internationella varumärkesregistreringens verkan i Sverige.

Uppgift om att en internationell varumärkesregistrering har upphört att gälla, eller om att en sådan ansökan som avses i första stycket har gjorts, ska antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 11.7, innehåller bestämmelser om omvandling med bibehållen prioritet av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige till en nationell registrering i det fallet att den internationella varumärkesregistreringen upphör att gälla på grund av en uppsägning av Madridprotokollet. Paragrafen bygger på artikel 15.5 i Madridprotokollet och motsvarar, med ett undantag, 61 § i 1960 års varumärkeslag. Av samma skäl som angetts i kommentaren till 20 § har bestämmelsen i 61 § första stycket 3 i 1960 års varumärkeslag om krav på ansökan m.m. inte tagits med i den nya varumärkeslagen.

6 kap. Överlåtelse och licens

Överlåtelse

Allmänt om överlåtelse

6 kap. 1 §

Ett sådant varukännetecken som avses i 1 kap. 6 och 7 §§ kan överlåtas, separat eller i samband med en överlåtelse av den näringsverksamhet där det används.

Vid överlåtelse av en näringsverksamhet ingår ett sådant varukännetecken som avses i första stycket och som hör till näringsverksamheten i överlåtelsen, om inte något annat har avtalats.

Paragrafen innehåller regler om överlåtelse av varukännetecken. Den har behandlats i avsnitt 14.2.3.

Första stycket saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag men utgör endast ett förtydligande om att rätten till ett registrerat varumärke (1 kap. 6 §) och att rätten till ett sådant varumärke eller annat varukännetecken som fått skydd genom inarbetning (1 kap. 7 §), kan överlåtas. Överlåtelse kan ske antingen separat eller i samband med en överlåtelse av den näringsverksamhet där kännetecknet används.

Andra stycket motsvarar 32 § i 1960 års varumärkeslag.

Anteckning av en ny innehavare i varumärkesregistret

6 kap. 2 §

En överlåtelse av ett registrerat varumärke ska på begäran antecknas i varumärkesregistret och kungöras. En sådan anteckning och kungörelse ska också göras på begäran av den som genom en dom som har vunnit laga kraft fått fastställt att han eller hon har bättre rätt till ett registrerat varumärke.

Den som begär att en ny innehavare antecknas ska betala föreskriven avgift.

Paragrafen, som delvis motsvarar 33 § första stycket i 1960 års varumärkeslag, innehåller regler om anteckning i varumärkesregistret när rätten till ett registrerat varumärke övergått på annan. Paragrafen har behandlats i avsnitt 14.2.3, 14.3.3 och 15.10.

Av första stycket framgår att överlåtelser av registrerade varumärken på begäran ska antecknas i varumärkesregistret och kungöras. I stycket förtydligas nu att utöver anteckning om ny innehavare på grund av överlåtelse kan anteckning även ske vid sådan övergång av rätten till ett

varumärke som fastställts genom en dom som har vunnit laga kraft i vilken talan om bättre rätt bifallits. Sådan anteckning har redan tillåtits i praxis genom en analog tillämpning av 33 § i 1960 års varumärkeslag.

Av *andra stycket* framgår att den som begär anteckning av en ny innehavare ska betala avgift för detta.

Verkan av anteckning om innehavare

6 kap. 3 §

I mål eller ärenden om ett nationellt registrerat varumärke ska den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret anses vara innehavare av varumärket.

I mål eller ärenden om ett internationellt registrerat varumärke ska den som är antecknad som innehavare i det internationella varumärkesregistret anses vara innehavare av varumärket.

Paragrafen innehåller en legitimationsregel som blir relevant i fall av överlåtelse av varumärkesrätt. Den har behandlats i avsnitt 14.2.3.

Första stycket motsvarar i sak 33 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag.

Andra stycket saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag och utgör ett förtydligande av vem som ska anses vara innehavare om frågan rör ett internationellt registrerat varumärke. Angående internationellt registrerade varumärken respektive det internationella varumärkesregistret, se 5 kap. 1 §. Av betydelse här är alltså vem som är antecknad som innehavare i det internationella varumärkesregistret som förs av den internationella byrån hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten. De anteckningar om innehavare av ett internationellt registrerat varumärke som Patent- och registreringsverket gör i det svenska varumärkesregistret saknar alltså verkan och ska ses som information till allmänheten.

Licens

Allmänt om licens

6 kap. 4 §

Innehavaren av ett varukännetecken som avses i 1 kap. 6 och 7 §§ kan ge någon annan rätt att använda kännetecknet (licens) för en del av eller alla de varor eller tjänster som kännetecknet är registrerat eller inarbetat för samt för hela eller en del av landet. Licensen kan vara exklusiv eller icke-exklusiv. En licenstagare får inte överlåta sin rätt vidare utan samtycke från innehavaren av kännetecknet.

Innehavaren av varukännetecknet kan åberopa de rättigheter som ensamrätten innebär gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på

1. licensens giltighetstid,
2. den form under vilken kännetecknet får användas,
3. arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad,
4. det geografiska område inom vilket kännetecknet får användas, eller
5. kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna.

Paragrafen innehåller allmänna bestämmelser om licens. Den har behandlats i avsnitt 14.2.3.

Av paragrafen framgår att de allmänna bestämmelserna om licens, till skillnad från 1960 års varumärkeslag, inte bara omfattar registrerade varumärken utan också inarbetade varumärken och varukännetecken. (Däremot omfattas inte s.k. naturliga varukännetecken enligt 1 kap. 8 §.) *Första stycket* motsvarar i övrigt 34 § första och fjärde styckena i 1960 års lag, och *andra stycket* motsvarar 34 § andra stycket i 1960 års lag.

Angående vissa sakrättsliga frågor vid pantsättning av ett registrerat varumärke eller en varumärkesansökan, se 7 kap. 10 § andra stycket, 11 § andra stycket och 12 § andra stycket.

Anteckning om licens

6 kap. 5 §

En licens som avser ett registrerat varumärke ska på begäran antecknas i varumärkesregistret och kungöras. En licens som avser ett varumärke som är föremål för en ansökan om registrering ska på begäran antecknas i Patent- och registreringsverkets diarium. Den som begär att en licens antecknas ska betala föreskriven avgift.

Om det visas att licensen har upphört att gälla, ska anteckningen tas bort. Ett beslut att ta bort en anteckning ur registret ska kungöras.

Paragrafen innehåller bestämmelser om anteckning om licens. Den har behandlats i avsnitt 14.2.3 och 15.14.

Första stycket motsvarar 34 § tredje stycket första meningen i 1960 års varumärkeslag. En nyhet är att inte endast licensupplåtelser som avser registrerade varumärken kan antecknas hos Patent- och registreringsverket, utan också sådana licensupplåtelser som avser varumärken som är föremål för en ansökan om registrering. Anteckningar om licens som avser ett registrerat varumärke görs i varumärkesregistret, medan anteckningar om licens som avser en varumärkesansökan görs i verkets diarium.

Andra stycket motsvarar 34 § tredje stycket tredje meningen i 1960 års varumärkeslag.

7 kap. Pantsättning av ett registrerat varumärke

Om panträttens uppkomst

7 kap. 1 §

Ett registrerat varumärke eller en ansökan om registrering av ett varumärke kan pantsättas enligt detta kapitel.

Av paragrafen, som har behandlats i avsnitt 14.4.2, framgår att utgångspunkten är att registrerade varumärken och ansökningar om varumärkesregistrering kan bli föremål för pantsättning. Den motsvarar 34 a § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1995/96:26 s. 41).

7 kap. 2 §

Panträtt i ett registrerat varumärke eller i en ansökan om registrering av ett varumärke uppkommer genom registrering av ett skriftligt avtal om pantsättning av egendomen. Registrering görs i varumärkesregistret eller, om avtalet avser en varumärkesansökan, i Patent- och

registreringsverkets diarium. Den som ansöker om registrering ska betala föreskriven avgift.

Har en registrerad panträtt övergått till någon annan, ska detta på begäran antecknas i varumärkesregistret, om det är fråga om ett registrerat varumärke, eller i Patent- och registreringsverkets diarium, om det är fråga om en varumärkesansökan. Den som begär en anteckning ska betala föreskriven avgift.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 14.4.2, innehåller bestämmelser om hur panträtten uppkommer. Den motsvarar 34 b § första och andra stycket i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1995:96:26 s. 41 f.).

Företrädesordning vid flera pantupplåtelser

7 kap. 3 §

Har panträtt upplåtits till flera var för sig, har den upplåtelse företräde för vilken ansökan om registrering först kom in till Patent- och registreringsverket, om inte något annat har avtalats.

Görs samma dag ansökan om registrering av flera upplåtelser, har de sinsemellan företräde efter den tidsföljd i vilken de har ägt rum, om inte något annat har avtalats. Är upplåtelseerna samtidiga eller kan det inte utredas i vilken tidsföljd de har skett, har de lika rätt.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 14.4.2, innehåller bestämmelser om företrädesordningen för det fall flera panträttsupplåtelser har gjorts. Den motsvarar 34 b § tredje och fjärde styckena i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1995:96:26 s. 41 f.).

Vem som får ansöka om registrering

7 kap. 4 §

En ansökan om registrering enligt 2 § får göras av den som har rätten till varumärket eller varumärkesansökan eller av den som panträtten har upplåtits till. Sökanden ska styrka pantupplåtarens rätt till varumärket eller varumärkesansökan.

Vid tillämpning av första stycket ska 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, ska den som i Patent- och registreringsverkets diarium har registrerats som sökande anses ha rätt till varumärkesansökan, om inte något annat framgår i ärendet.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 14.4.2, innehåller bestämmelser om legitimation vid registrering av pantsättningar. Den motsvarar 34 c § första och andra styckena i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1995:96:26 s. 42 f.). I *andra stycket* har det förtydligats att legitimationsverkan av innehavaruppgiften i varumärkesregistret enligt första stycket endast gäller registrering av pantupplåtelse.

I 6 kap. 3 § finns en bestämmelse om legitimationsverkan av innehavaruppgiften i varumärkesregistret när det gäller mål och ärenden om ett registrerat varumärke.

Hinder på grund av upplåtarens bristande behörighet

7 kap. 5 §

En ansökan om registrering enligt 2 § får inte bifallas om upplåtaren, när ansökan om registrering görs, inte är behörig att förfoga över den pantförskrivna egendomen på grund av utmätning, konkurs, betalningssäkring, kvarstad eller någon annan anledning.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 14.4.2, anger att Patent- och registreringsverket inte får bifalla en ansökan på grund av bristande behörighet hos upplåtaren. Den motsvarar i sak 34 c § tredje stycket i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1995:96:26 s. 42 f.).

När en pantupplåtelse kan registreras

7 kap. 6 §

Ett avtal om pantsättning kan registreras när varumärket har registrerats eller, om avtalet avser en varumärkesansökan, när ansökan har registrerats i Patent- och registreringsverkets diarium.

Om en pantsatt varumärkesansökan leder till att varumärket registreras, gäller därefter rätten till det registrerade varumärket som pantobjekt.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 14.4.2, anger vid vilken tidpunkt registrering av pantupplåtelse tidigast kan äga rum. Vidare klargörs att panträten till en ansökan som leder till registrering av varumärket i stället gäller rätten till det registrerade varumärket. Paragrafen motsvarar 34 d § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1995:96:26 s. 43 f.).

Ogiltiga pantavtal

7 kap. 7 §

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, som har behandlats i avsnitt 14.4.2, rör situationen att pantavtalet av någon anledning är ogiltigt. Den motsvarar 34 e § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1995:96:26 s. 44).

Förfallen panträtt

7 kap. 8 §

Panträten är förfallen, om varumärkesansökan har överförts på någon annan eller rätten till varumärket eller varumärkesansökan på grund av bestämmelserna i denna lag inte vidare ska gälla.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 14.4.2, anger när panträten till ett varumärke eller en varumärkesansökan är förfallen. Den motsvarar med ett tillägg 34 f § i 1960 års varumärkeslag.

I lagen har det införts en möjlighet att överföra en ansökan om varumärkesregistrering på grund av bättre rätt till ett varumärke, se 2 kap. 21 och 22 §§. Denna möjlighet fanns inte på detta sätt i 1960 års lag. I förevarande bestämmelse har det därför gjorts ett tillägg som innebär att

panträtten förfaller om ansökan överförs. Bestämmelsen har i huvudsak utformats med 99 § patentlagen (1967:837) som förebild.

Borttagande av en registrering

7 kap. 9 §

Registreringen av en panträtt ska tas bort, 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, som har behandlats i avsnitt 14.4.2, anger när registreringen av en panträtt ska tas bort ur varumärkesregistret. Den motsvarar 34 g § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1995:96:26 s. 45).

Sakrättsligt skydd för pantsättningen

7 kap. 10 §

Pantsättning gäller från tiden för ansökan om registrering enligt 2 § mot den som senare förvärvar äganderätt eller annan rätt till egendomen.

Ett licensavtal gäller mot panthavaren, om avtalet har ingåtts före ansökan om registrering av pantavtalet.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 14.4.2, reglerar det sakrättsliga skyddet för pantsättningen gentemot den som senare förvärvar äganderätt eller annan rätt till varumärket eller varumärkesansökan. Vidare finns i andra stycket en bestämmelse om skyddet för licensavtal som har ingåtts före ansökan om registrering av pantsättningen. Paragrafen motsvarar 34 h § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1995:96:26 s. 45 f.).

7 kap. 11 §

Bestämmelser i annan lag om handpanträtt vid utmätning eller i konkurs gäller också för panträtt i ett varumärke eller en varumärkesansökan. När ansökan om registrering enligt 2 § kommer in till Patent- och registreringsverket 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 10 § andra stycket.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 14.4.2, innehåller bestämmelser om panthavarens sakrättsliga skydd mot pantsättarens borgenärer. Den motsvarar 34 i § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1995:96:26 s. 46 f.).

Försäljning av panten

7 kap. 12 §

Pantborgenären får sälja panten och ta ut sin fordran ur köpeskillingen endast om borgenären dessförinnan har underrättat gäldenären och andra kända sakägare om försäljningen och dessa har fått skäligen tid att bevaka sin rätt.

Vid en försäljning enligt första stycket består sådana licensavtal som avses i 10 § andra stycket.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 14.4.2, rör pantborgenärens rätt att realisera det pantsatta varumärket eller varumärkesansökan. Vidare finns i andra stycket en bestämmelse om att ett licensavtal, som har ingåtts före det att ansökan om registrering av pantavtalet gjorts, består efter en sådan försäljning. Paragrafen motsvarar 34 j § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1995:96:26 s. 47).

8 kap. Straffansvar, vitesförbud, skadestånd m.m.

Straffansvar

8 kap. 1 §

Gör någon intrång i rätten till ett varukännetecken (varumärkesintrång) och sker det uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, ska han eller hon dömas till böter eller fängelse i högst två år. Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 3 § får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.

För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är motiverat från allmän synpunkt.

Paragrafen innehåller bestämmelser om straffansvar vid varumärkesintrång och motsvarar 37 § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1960:167 s. 173 f., prop. 1966:40 s. 277 f. och prop. 1993/94:122 s. 65 f.). Paragrafens första två stycken har behandlats i avsnitt 12.4 och paragrafens tredje stycke har behandlats i avsnitt 12.3.2.

Förverkande av egendom och av hjälpmedel vid brott

8 kap. 2 §

Egendom med avseende på vilken brott föreligger enligt 1 § ska förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat. Även utbyte av sådant brott ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt 1 §.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 1 § får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt 1 §, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, innehåller bestämmelser om förverkande vid brott enligt 1 § och motsvarar 37 a § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 2004/05:135 s. 167 f.).

Vitesförbud

8 kap. 3 §

På yrkande av den som innehar ett varukännetecken enligt 1 kap. 6–8 §§, eller av den som på grund av licens har rätt att utnyttja ett

varukännetecken, får domstolen vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till varumärkesintrång att fortsätta med det.

Om käranden visar sannolika skäl för att varumärkesintrång, eller medverkan till intrång, förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget, eller medverkan till det, 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 ska svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

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 sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt andra stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Talan om utdömning av vite förs av den som har ansökt om förbudet. Talan ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, innehåller bestämmelser om vitesförbud. Den motsvarar 37 b § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 2008/09:67 s. 276 f.).

Skadestånd

8 kap. 4 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till

1. utebliven vinst,
2. vinst som den som har begått intrånget har gjort,
3. skada på varukännetecknets anseende,
4. ideell skada, och
5. rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås.

Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.2.2, innehåller regler om skadestånd vid varumärkesintrång. Den motsvarar 38 § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 2008/09:67 s. 279 f.).

Begränsning av straffansvar och skadeståndsskyldighet i vissa fall

8 kap. 5 §

Grundas en talan om varumärkesintrång på registrering enligt denna lag, ska 1 och 2 §§ inte tillämpas för tid före registreringsdagen. Inte heller 4 § ska i dessa fall tillämpas för tid före registreringsdagen, om inte intrånget skett uppsåtligen.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, innehåller bestämmelser om begränsning av straffansvar och ersättningsskyldighet i vissa fall. Den motsvarar 39 § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1960:167 s. 180 och prop. 2004/05:135 s. 170). Andra meningen har förtydligats så att det framgår att det är för tiden före registreringsdagen som möjligheten att få skadestånd för intrång i ett registrerat varumärke är begränsad. Precis som tidigare gäller att skadestånd då endast utgår om intrånget skett uppsåtligt (jfr 19 § tredje stycket firmalagen, 1974:156).

Preskription av rätten till skadestånd

8 kap. 6 §

Rätten till ersättning för skada preskriberas, om talan inte väcks inom fem år från det att skadan uppkom. Rätten till ersättning med anledning av intrång i ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering preskriberas dock inte i något fall tidigare än ett år från registreringsdagen.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, innehåller bestämmelser om preskription av rätten till ersättning vid varumärkesintrång. Den motsvarar 40 § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1960:167 s. 181) men har utformats efter mönster av 19 § fjärde stycket firmalagen (1974:156).

Åtgärder till förebyggande av fortsatt intrång

8 kap. 7 §

På yrkande av den som har lidit varumärkesintrång får domstolen, efter vad som är skäligt, besluta att egendom på vilken varukännetecken olovligen förekommer ska återkallas från marknaden, ändras eller förstöras eller att någon annan åtgärd ska vidtas med den. Detsamma gäller i fråga om hjälpmedel som har använts eller varit avsett att användas vid intrånget.

Sådan egendom som avses i första stycket får tas i beslag om det skäligen kan antas att ett brott enligt 1 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Ett beslut om åtgärd enligt första stycket får inte innebära att den som har lidit varumärkesintrång ska betala ersättning till den som åtgärden riktas mot.

Åtgärder enligt första stycket ska bekostas av svaranden om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Ett beslut som avses i denna paragraf ska inte meddelas, om förverkande eller någon åtgärd till förebyggande av missbruk ska beslutas enligt 2 § eller enligt brottsbalken.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, innehåller bestämmelser om s.k. korrigeringsåtgärder, dvs. åtgärder med egendom på vilken varukännetecken olovligen förekommer och hjälpmedel som har använts eller varit avsett att användas vid ett varumärkesintrång. Den motsvarar 41 § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 2008/09:67 s. 280 f.).

Spridning av information om dom i mål om varumärkesintrång

8 kap. 8 §

På yrkande av käranden får domstolen, i mål om varumärkesintrång, besluta att den som har gjort eller medverkat till intrånget ska bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, innehåller regler om offentliggörande av domar. Den motsvarar 37 h § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 2008/09:67 s. 279).

9 kap. Informationsföreläggande och intrångsundersökning

Informationsföreläggande

Grundläggande bestämmelser

9 kap. 1 §

Om en sökande visar sannolika skäl för att någon har gjort ett varumärkesintrång, får domstolen vid vite besluta att någon eller några av dem som anges i andra stycket ska ge sökanden information om ursprung och distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget gäller (informationsföreläggande). Ett sådant beslut får meddelas på yrkande av den som innehar varukännetecknet enligt 1 kap. 6–8 §§ eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja detta. Det får bara meddelas om informationen kan antas underlätta utredning av ett intrång som avser varorna eller tjänsterna.

Skyldigheten att lämna information omfattar den som

1. har gjort eller medverkat till intrånget,
2. i kommersiell skala har förfogat över en vara som intrånget gäller,
3. i kommersiell skala har använt en tjänst som intrånget gäller,
4. i kommersiell skala har tillhandahållit en elektronisk kommunikationstjänst eller en annan tjänst som har använts vid intrånget, eller
5. har identifierats av någon som anges i 2–4 såsom delaktig i tillverkningen eller distributionen av en vara eller tillhandahållandet av en tjänst som intrånget gäller.

Information om varors eller tjänsters ursprung och distributionsnät kan särskilt avse

1. namn på och adress till producenter, distributörer, leverantörer och andra som innehaft varorna eller tillhandahållit tjänsterna,
2. namn på och adress till avsedda grossister och detaljister, och
3. uppgifter om hur mycket som har producerats, levererats, mottagits eller beställts och om vilket pris som har bestämts för varorna eller tjänsterna.

Bestämmelserna i första–tredje styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, innehåller grundläggande bestämmelser om informationsföreläggande. Den motsvarar 37 c § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 2008/09:67 s. 277 f.).

9 kap. 2 §

Ett beslut om informationsföreläggande 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.

Skyldigheten att lämna information enligt 1 § omfattar inte uppgifter vars yppande skulle röja att uppgiftslämnaren eller någon honom eller

hennes närstående som avses i 36 kap. 3 § rättegångsbalken har begått en brottslig handling.

I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser som begränsar hur mottagna personuppgifter får behandlas.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, innehåller bl.a. bestämmelser som begränsar möjligheterna för domstolen att meddela ett informationsföreläggande. Den motsvarar 37 d § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 2008/09:67 s. 278).

Handläggningen av frågor om informationsföreläggande

9 kap. 3 §

Ett beslut om informationsföreläggande får meddelas av den domstol där rättegången om intrånget pågår. I övrigt gäller i fråga om behörig domstol det som föreskrivs i 10 kap. 6 § för där avsedda mål och i rättegångsbalken om tvistemål för andra fall som rör intrång. Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av en domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol, ska dock inte tillämpas.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot den som är sökandens motpart i ett mål om intrång, ska bestämmelserna om rättegång som gäller för det målet tillämpas. Ett beslut om informationsföreläggande får överklagas särskilt.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot någon annan än den som anges i andra stycket, ska lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas. För prövning av frågan får det även hållas förhör enligt 37 kap. rättegångsbalken. Domstolen får bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader.

Talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om föreläggandet. Talan ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med en sådan talan får talan föras om nytt informationsföreläggande.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, innehåller bestämmelser om handläggningen av en fråga om informationsföreläggande och motsvarar 37 e § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 2008/09:67 s. 278).

I *första stycket* finns beträffande behörig domstol en hänvisning till forumbestämmelserna i 10 kap. 6 §. Bestämmelsen om reservforum (10 kap. 6 § första stycket) omfattar även intrångsmål, till skillnad från vad som gällde enligt motsvarande bestämmelse i 1960 års varumärkeslag (26 § andra stycket). Hänvisningen till 10 kap. 6 § innebär att lagens bestämmelse om reservforum även är tillämplig för talan om informationsföreläggande som avser ett nationellt varukännetecken. Liksom enligt 1960 års varumärkeslag gäller en särskild bestämmelse om behörig domstol när talan om informationsföreläggande avser ett gemenskapsvarumärke (10 kap. 6 § andra stycket).

Rätt till ersättning och underrättelseskyldighet

9 kap. 4 §

Den som på grund av 1 § andra stycket 2–5 har förelagts att enligt första stycket samma paragraf lämna information, har rätt till skälig ersättning för kostnader och besvär. Ersättningen ska betalas av den som har framställt yrkandet om informationsföreläggande.

Den som tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst och som till följd av ett informationsföreläggande har lämnat ut information som avses i 6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska sända en skriftlig underrättelse om detta till den som uppgifterna gäller tidigast efter en månad och senast efter tre månader från det att informationen lämnades ut. Kostnaden för underrättelsen ersätts enligt första stycket.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, innehåller dels regler om ersättning för kostnader och besvär i samband med tillhandahållande av information, dels regler om underrättelse i vissa fall. Den motsvarar 37 f § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 2008/09:67 s. 279).

Intrångsundersökning

Grundläggande bestämmelser

9 kap. 5 §

Om det skäligen kan antas att någon har gjort eller medverkat till ett varumärkesintrång, får domstolen för att bevisning ska 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 en utredning om intrånget (intrångsundersökning). Ett sådant beslut får meddelas på yrkande av den som innehar varukännetecknet enligt 1 kap. 6–8 §§ eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja detta. Om rättegång inte är inledd, ska yrkandet framställas skriftligen.

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 eller förberedelse till intrång.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, innehåller de grundläggande förutsättningarna för att en domstol ska kunna besluta om intrångsundersökning. Den motsvarar 41 a § och 41 b § andra stycket i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1998/99:11 s. 95 och prop. 2008/09:67 s. 283 f.)

Handläggningen av frågor om intrångsundersökning

9 kap. 6 §

Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas av den domstol där rättegången om intrånget pågår. Om rättegång inte är inledd, gäller i fråga om behörig domstol det som föreskrivs i 10 kap. 6 § för där avsedda mål och i rättegångsbalken om tvistemål för andra fall som rör intrång. Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av en domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol, ska dock inte tillämpas.

Innan ett beslut om undersökning meddelas ska 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 ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då rättegång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan uppkommit under rättegång.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, reglerar handläggningen av en intrångsundersökning. Den motsvarar 41 b § första, tredje och fjärde styckena i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1998/99:11 s. 95 och prop. 2008/09:67 s. 284). Bestämmelsen i 41 b § andra stycket i 1960 års varumärkeslag finns i 5 § första stycket.

I *första stycket* finns beträffande behörig domstol en hänvisning till forumbestämmelserna i 10 kap. 6 §. Bestämmelsen om reservforum (10 kap. 6 § första stycket) omfattar även intrångsmål, till skillnad från vad som gällde enligt motsvarande bestämmelse i 1960 års varumärkeslag (26 § andra stycket). Hänvisningen till 10 kap. 6 § innebär att lagens bestämmelse om reservforum även är tillämplig för talan om intrångsundersökning som avser ett nationellt varukännetecken.

Liksom enligt 1960 års varumärkeslag gäller en särskild bestämmelse om behörig domstol när talan om intrångsundersökning avser ett gemenskapsvarumärke (10 kap. 6 § andra stycket).

Ställande av säkerhet och överklagande av beslut

9 kap. 7 §

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 sökanden från det. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av motparten.

I fråga om överklagande av domstolens beslut om intrångsundersökning och i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, innehåller bestämmelser om handläggningen av en fråga om intrångsundersökning och regler om överklagande. Paragrafen motsvarar 41 c § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1998/99:11 s. 95).

Innehållet i ett beslut om intrångsundersökning

9 kap. 8 §

Ett beslut om intrångsundersökning ska innehålla uppgifter om

1. vilket ändamål undersökningen ska ha,
2. vilka föremål och handlingar som det får sökas efter, och
3. vilka utrymmen som får genomsökas.

Om det behövs, ska domstolen även besluta om andra villkor för verkställandet.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, anger vilka villkor domstolen ska ställa upp för verkställandet. Paragrafen motsvarar 41 d § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1998/99:11 s. 95).

Verkställighet av ett beslut om intrångsundersökning

9 kap. 9 §

Ett beslut om intrångsundersökning gäller omedelbart. Om ansökan om verkställighet inte har gjorts inom en månad från beslutet, förfaller det.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, innehåller bestämmelser om från vilken tidpunkt ett beslut om intrångsundersökning gäller samt om tidsfrist för ansökan om verkställighet och vad som händer om fristen inte följs. Den motsvarar 41 e § första stycket i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1998/99:11 s. 95).

9 kap. 10 §

Ett beslut om intrångsundersökning verkställs av Kronofogdemyndigheten enligt de villkor som domstolen har beslutat och med tillämpning av 1–3 kap., 17 kap. 1–5 §§ samt 18 kap. utsökningsbalken. Sökandens motpart ska underrättas om verkställigheten endast om beslutet om intrångsundersökning 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 intrångsundersökning får inte omfatta en skriftlig handling som avses i 27 kap. 2 § rättegångsbalken.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, innehåller bestämmelser om verkställighet av beslut om intrångsundersökning. Den motsvarar 41 f § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1998/99:11 s. 95).

Juridiskt biträde och rätt att närvara vid intrångsundersökningen

9 kap. 11 §

När ett beslut om intrångsundersökning ska 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, ska 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, som har behandlats i avsnitt 12.4, innehåller bestämmelser om verkställighet av beslut om intrångsundersökning. Den motsvarar 41 g § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1998/99:11 s. 95).

Återgång av en åtgärd vid intrångsundersökning

9 kap. 12 §

Om sökanden inte inom en månad från det att verkställigheten avslutats väcker talan eller på något annat sätt inleder ett förfarande om saken, ska en åtgärd som företagits vid verkställigheten av intrångsundersökningen omedelbart gå åter, i den utsträckning det är möjligt. Detsamma gäller om ett beslut om intrångsundersökning hävs sedan verkställighet genomförts.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, innehåller bestämmelser om sökandens skyldighet att efter en intrångsundersökning väcka talan

eller annars inleda ett förfarande om saken samt om återgång av intrångsundersökning om detta inte sker. Den motsvarar 41 e § andra stycket i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1998/99:11 s. 95).

Hantering av material från intrångsundersökningen

9 kap. 13 §

Kronofogdemyndigheten ska förteckna fotografier och film- och ljudupptagningar av föremål samt kopior av och utdrag ur handlingar från intrångsundersökningen. Materialet ska hållas tillgängligt för sökanden och motparten.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, reglerar hur Kronofogdemyndigheten ska hantera material från verkställigheten av en intrångsundersökning. Den motsvarar 41 h § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 1998/99:11 s. 95).

10 kap. Övriga bestämmelser

Förbud mot att döma till påföljd

10 kap. 1 §

Om en registrering av ett varumärke har hävts genom ett beslut eller en dom som har vunnit laga kraft, får domstolen inte döma till påföljd eller besluta om ersättning eller annan åtgärd enligt 8 eller 9 kap.

Paragrafen innehåller förbud att döma till påföljd m.m. för varumärkesintrång när registreringen av varumärket har hävts. Den motsvarar 42 § första stycket i 1960 års varumärkeslag och har behandlats i avsnitt 12.4.

Invändning om ogiltighet

10 kap. 2 §

Förs talan om intrång i ett registrerat varumärke och gör den mot vilken talan förs gällande att registreringen är ogiltig, får frågan om ogiltighet prövas endast sedan talan om hävning har väckts. Domstolen får förelägga den som gör gällande att registreringen är ogiltig att inom viss tid väcka sådan talan.

Första stycket ska också tillämpas om det i ett mål som gäller fastställsetalan avseende ett registrerat varumärke görs gällande att registreringen är ogiltig.

Paragrafen innehåller föreskrifter om förfarandet när den mot vilken talan förs i ett mål om varumärkesintrång eller ett mål rörande fastställsetalan gör gällande att registreringen är ogiltig. Den har behandlats i avsnitt 13.2.

Första stycket motsvarar delvis 42 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag. Liksom tidigare gäller att den mot vilken talan förs om intrång i ett registrerat varumärke och som gör gällande att registreringen är ogiltig (dvs. att det föreligger grund för att häva registreringen) inte kan få sin invändning upptagen till prövning i själva intrångsmålet (prop. 1960:167 s. 185 f.). I stället får denne väcka talan om hävning av registreringen. I de flesta fall förs intrångstalan som ett tvistemål (och

inte ett brottmål). Intrångsmålet och målet om hävning kan då normalt handläggas i samma rättegång (jfr på patentområdet prop. 1966:40 s. 227). Bestämmelsen avviker från 42 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag i så måtto att den inte innehåller någon regel om vilandeförklaring och att det alltså inte är obligatoriskt för domstolen att vilandeförklara ett mål om intrång i ett registrerat varumärke om den mot vilken talan förs gör gällande att registreringen är ogiltig. I stället kan ett intrångsmål vilandeförklaras med stöd av den allmänna bestämmelsen om vilandeförklaring i 32 kap. 5 § rättegångsbalken.

I den nu aktuella bestämmelsen anges vidare att domstolen får förelägga den som gör gällande att registreringen är ogiltig att inom viss tid väcka talan om hävning av registreringen. Det är förstas lämpligt med ett sådant föreläggande om vilandeförklaring sker.

Andra stycket, som saknar motsvarighet i 1960 års varumärkeslag, klargör att det inte heller i mål som gäller fastställsetalan avseende ett registrerat varumärke är möjligt att få prövad en invändning om att varumärket är ogiltigt. Den som talan förs mot är således hänvisad till att väcka talan om hävning av registreringen. Liksom i intrångsmålen kan ett mål om fastställsetalan vilandeförklaras med stöd av rättegångsbalken för det fall den mot vilken talan förs gör gällande att det registrerade varumärket ska hävas. Likaså gäller även i dessa fall att domstolen får förelägga den som gör gällande att registreringen är ogiltig att inom viss tid väcka talan om hävning av registreringen.

Den särskilda bestämmelsen om fastställsetalan i 44 § första stycket i 1960 års varumärkeslag har inte förts över till den nya varumärkeslagen. I stället tillämpas 13 kap. 2 § rättegångsbalken.

Behandling av personuppgifter

10 kap. 3 §

Trots förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) får personuppgifter om lagöverträdelse som innefattar brott enligt 8 kap. 1 § behandlas om detta är nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, innehåller en bestämmelse om behandling av personuppgifter. Den motsvarar 37 g § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 2008/09:67 s. 279).

Särskilda bestämmelser om gemenskapsvarumärken

Avgifter för vidarebefordrade ansökningar m.m.

10 kap. 4 §

Föreskriven avgift ska betalas av den som

1. ger in en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Patent- och registreringsverket för vidare befordran enligt artikel 25.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken,

2. begär omvandling av en registrering av ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationell registrering av ett varumärke, eller

3. begär ett intyg enligt artikel 93.3 i rådets förordning.

Paragrafen innehåller bestämmelser om avgifter som ska betalas för vissa åtgärder rörande gemenskapsvarumärken. Den motsvarar 65 § i 1960 års varumärkeslag.

Bestämmelser som tillämpas för gemenskapsvarumärken

10 kap. 5 §

Vid intrång i ett gemenskapsvarumärke tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 1 § om ansvar för varumärkesintrång. I den utsträckning inte något annat följer av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken gäller i övrigt 3 §, 8 kap. 2–8 §§ och 9 kap. I dessa fall ska vad som sägs om varumärkesintrång gälla intrång i gemenskapsvarumärke.

I paragrafen regleras frågan om straffansvar vid intrång i ett gemenskapsvarumärke. Vidare framgår att lagens bestämmelser om förbud, skadestånd, säkerhetsåtgärd eller annan åtgärd enligt 3 §, 8 kap. 2–8 §§ och 9 kap. tillämpas också vid intrång i ett gemenskapsvarumärke. Om något annat följer av varumärkesförordningen, ska dock det tillämpas. Paragrafen har behandlats i avsnitt 12.4.

Paragrafen motsvarar 66 § i 1960 års varumärkeslag.

Behörig domstol

10 kap. 6 §

Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol för en talan om hävning av registreringen av ett varumärke, om varumärkesintrång eller om fastställelse, ska talan väckas vid Stockholms tingsrätt.

Stockholms tingsrätt är också behörig domstol i de mål som avses i 5 § och i artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 10.3.1 och 10.3.2, innehåller forumregler och motsvarar delvis 26 § andra stycket och 67 § i 1960 års varumärkeslag.

En nyhet i *första stycket* är att Stockholms tingsrätt inte utgör reservforum endast såvitt gäller mål om hävning av varumärkesregistrering utan också mål om varumärkesintrång och fastställsetalan. Därmed har en anpassning skett till vad som gäller på det industriella rättsskyddets område i övrigt, jfr främst 24 § firmalagen (1974:156) men också 43 § mönsterskyddslagen (1970:485) och 10 kap. 3 § växtförädlar-rättslagen (1997:306).

Beträffande mål om hävning av varumärkesregistrering är bestämmelsen tillämplig oavsett om förfarandet inletts direkt vid domstol eller om förfarandet påbörjats som ett ärende om administrativ hävning vid Patent- och registreringsverket, för att därefter ha överlämnats till allmän domstol. När det gäller ett mål som börjat som ett ärende om hävning av registrering hos Patent- och registreringsverket, är bestämmelsen tillämplig oavsett om överlämnandet från verket skett på grund av att innehavaren bestritt ansökan och sökanden begärt ett överlämnande (3 kap. 13 §), om det kunnat antas att ansökan var ogrundad och sökanden begärt ett överlämnande (3 kap. 9 och 13 §§), eller om

överlämnandet skett på grund av innehavarens ansökan om återvinning (3 kap. 16 §).

Eftersom bestämmelsen om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken (35 § i 1960 års varumärkeslag) inte förts över till den nya varumärkeslagen, kan endast förbudstalan som har intrång som grund föras (8 kap. 3 §). Mål om varumärkesintrång omfattar förbudstalan som grundar sig på intrång och förevarande bestämmelse om reservforum gäller alltså därför även för sådan förbudstalan.

Den särskilda bestämmelsen om fastställsetalan i 1960 års varumärkeslag (44 §) har inte förts över till den nya varumärkeslagen. Talan om fastställelse prövas enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken. Bestämmelsen om reservforum är tillämplig när sådan fastställsetalan förs. Det gäller även sådana mål om bättre rätt som av part anhängiggjorts vid domstol efter föreläggande från Patent- och registreringsverket enligt 2 kap. 21 §.

Andra stycket innebär att Stockholms tingsrätt är exklusivt forum i mål om gemenskapsvarumärken. Bestämmelsen motsvarar 67 § i 1960 års varumärkeslag.

Särskilda beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

10 kap. 7 §

Bestämmelserna i 3 §, 8 kap. 3–8 §§ och 9 kap. ska tillämpas vid intrång i den rätt till en beteckning som följer av

1. rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel,

2. rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel,

3. rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89,

5. rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, eller

6. rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, om ändring av förordningarna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 12.4, innehåller bestämmelser om sanktioner m.m. vid intrång i geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar som är skyddade inom EU.

Paragrafen motsvarar 68 § i 1960 års varumärkeslag (se prop. 2008/09:67 s. 284 f.).

Skyldighet för licenstagare och andra att underrätta innehavaren

10 kap. 8 §

Innehavaren av ett varukännetecken eller av en sådan särskild beteckning som avses i 7 § ska underrättas innan en talan om varumärkesintrång väcks. Detta gäller dock endast om den som vill väcka talan är

1. en licenstagare,
2. en panthavare som vill väcka talan med anledning av intrång i den pantsatta egendomen,
3. någon som är berättigad att använda ett sådant varukännetecken som avses i 1 kap. 2 §, eller
4. någon som är berättigad att använda en sådan särskild beteckning som avses i 7 § och som vill väcka talan enligt 8 kap. 4–7 §§.

Underrättelse enligt första stycket ska också ske när en licenstagare eller en panthavare vill väcka talan om fastställelse avseende ett varukännetecken.

Om någon underrättelse enligt första eller andra stycket inte har skett, ska talan avvisas.

Paragrafen, som innehåller regler om underrättelseskyldighet i vissa fall, har behandlats i avsnitt 13.2.

Första stycket motsvarar delvis 43 § i 1960 års varumärkeslag.

En underrättelseskyldighet gäller för licenstagare enligt *första stycket 1*. Underrättelseskyldigheten gäller såväl för licenstagare som innehar enkel licens (dvs. licensupplåtelser som innebär att licensgivaren är fri att upplåta rätt att utnyttja varukännetecknet till andra) som för licenstagare som har exklusiv licens (dvs. licensupplåtelser som innebär att licensgivaren inte är fri att upplåta rätt att utnyttja varukännetecknet till andra).

Vidare gäller en underrättelseskyldighet för panthavare som vill väcka talan med anledning av intrång i den pantsatta egendomen enligt *första stycket 2*.

Till skillnad från 1960 års kollektivmärkeslag finns enligt varumärkeslagen inte någon generell begränsning i talerätten för dem som är berättigade att använda sådana varukännetecken som avses i 1 kap. 2 § när det gäller intrångsmål. Vissa begränsningar följer dock direkt av att det i flera av sanktionsbestämmelserna anges att talan endast får väckas av innehavaren eller av en licenstagare. Om den som är berättigad att använda ett sådant varukännetecken som avses i 1 kap. 2 § vill väcka talan om intrång, måste innehavaren av kännetecknet enligt *första stycket 3* underrättas innan talan väcks.

Enligt 7 § ska bl.a. bestämmelserna om de civilrättsliga sanktionerna tillämpas vid intrång i den rätt till en beteckning som följer av de EU-förordningar som anges i 7 § 1–6. Någon generell begränsning i rätten att föra talan om sådana sanktioner finns inte för dem som är berättigade att använda sådana beteckningar. Vissa begränsningar följer dock direkt av att det i flera av sanktionsbestämmelserna anges att talan endast får väckas av innehavaren eller en licenstagare (prop. 2008/09:67 s. 95 f. och s. 244 f.). Även den som är berättigad att använda en sådan beteckning kan föra talan om skadestånd (enligt 8 kap. 4 §) och om åtgärder till förebyggande av fortsatt intrång (enligt 8 kap. 7 §). Också i sådana fall gäller att innehavaren av beteckningen måste underrättas (*första stycket 4*).

Andra stycket motsvarar 44 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag. Den särskilda bestämmelsen om fastställsetalan i 1960 års varumärkeslag (44 § första stycket) har inte förts över till den nya varumärkeslagen. Talan om fastställelse prövas enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken.

Om underrättelseskyldigheten inte följs, ska enligt *tredje stycket* talan avvisas.

Förbud mot utmätning av inarbetade varukännetecken

10 kap. 9 §

Rätten till ett varukännetecken enligt 1 kap. 7 § får inte utmätas. Försätts innehavaren i konkurs, ingår dock rätten i konkursboet.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 14.6.3, innehåller en särregel om vad som gäller för inarbetade varukännetecken vid utmätning och konkurs hos innehavaren. Paragrafen motsvarar 34 § femte stycket i 1960 års varumärkeslag.

Överklagande

10 kap. 10 §

Ett slutligt beslut av Patent- och registreringsverket enligt denna lag får överklagas till Patentbesvärsrätten inom två månader från dagen för beslutet.

Ett slutligt beslut i ett ärende om registrering av ett varumärke får överklagas endast av sökanden. Detsamma gäller för ett slutligt beslut i ett ärende om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige.

Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot en registrering får överklagas endast av innehavaren av varumärket och av invändaren. Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige får överklagas endast av innehavaren av den internationella varumärkesregistreringen och av invändaren. Återkallar en invändare sin talan, får denna ändå prövas, om det finns särskilda skäl. Talan får dock inte prövas om det till grund för den endast har åberopats hinder som avses i 2 kap. 8–10 §§.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Regeringsrätten inom två månader från dagen för beslutet. Vid ett överklagande till Regeringsrätten tillämpas 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Regeringsrätten och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Denna paragraf gäller inte för beslut i ärenden om administrativ hävning av en registrering.

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av slutliga beslut i ärenden om såväl nationell som internationell varumärkesregistrering. Bestämmelsen i tredje stycket om prövning av en återkallad talan i ett överklagat invändningsärende har behandlats i avsnitt 9.3.2 och i övrigt finns övervägandena i avsnitt 14.7. Paragrafen motsvarar delvis 47 och 63 §§ i 1960 års varumärkeslag.

Enligt *första stycket* får de slutliga beslut som Patent- och registreringsverket fattar enligt lagen överklagas. Någon motsvarande bestämmelse fanns inte i 1960 års varumärkeslag. Första stycket innebär

att även slutliga beslut när det gäller exempelvis ärenden om anteckning av ny innehavare kan överklagas. Av 22 § förvaltningslagen (1986:223) framgår att de överklagbara besluten får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. I andra och tredje styckena finns begränsningar i fråga om vem som får överklaga vissa slags beslut.

I *andra stycket* anges att ett slutligt beslut i ett ärende om registrering av varumärken eller i ett ärende om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige får överklagas endast av sökanden. När det gäller ärenden om internationell varumärkesregistrering innefattas i begreppet sökanden även den som sedan tidigare innehar en internationell varumärkesregistrering som gäller i andra länder och som ansöker om att registreringen också ska gälla i Sverige (s.k. senare designering).

Även i dessa fall gäller att beslutet måste ha gått sökanden emot för att det ska kunna överklagas. Detta innebär att det inte går att överklaga ett beslut av Patent- och registreringsverket att helt bifalla en ansökan om registrering eller en ansökan om att internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige. Den som anser att beslutet är felaktigt kan i stället göra invändning mot beslutet.

I *tredje stycket* regleras överklagande med anledning av slutliga beslut i invändningsärenden. Bestämmelsen motsvarar 47 § första stycket andra och tredje meningarna samt 63 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag. Invändningsförfarandet i ärenden om internationell varumärkesregistrering sker, på samma sätt som för nationella registreringar, efter det att Patent- och registreringsverket har kungjort att den internationella registreringen ska gälla i Sverige (se 5 kap. 11 §). Överklagandebestämmelserna för dessa invändningsärenden har därför ändrats och överensstämmer med vad som gäller för överklaganden i invändningsärenden rörande nationella registreringar. För att ett beslut i ett invändningsärende ska få överklagas måste det ha gått den som vill klaga emot. Om en invändare återkallar sin talan får denna ändå prövas, förutsatt att det finns särskilda skäl. Till skillnad från vad gällde enligt 1960 års varumärkeslag får en återkallad talan dock inte prövas om det till grund för den endast har åberopats relativa registreringshinder, se vidare kommentaren till 2 kap. 27 §.

Fjärde stycket motsvarar 47 § tredje stycket och 63 § tredje stycket i 1960 års varumärkeslag.

Enligt *femte stycket* är paragrafen inte tillämplig i ärenden om administrativ hävning av en registrering. Bestämmelser om överklagande i sådana ärenden finns i 11 §.

10 kap. 11 §

Ett beslut enligt 3 kap. 15 § om administrativ hävning av en registrering av ett varumärke får inte överklagas. Detsamma gäller ett beslut genom vilket ett ärende har överlämnats till tingsrätt eller avskrivits enligt 3 kap. 13 § tredje stycket. Ett beslut som innebär att ett ärende om administrativ hävning har avgjorts på något annat sätt får överklagas hos tingsrätt inom tre veckor från dagen för beslutet. Beslut under handläggningen av ett sådant ärende får inte överklagas särskilt.

Paragrafen reglerar vilka beslut i ett ärende om administrativ hävning av registrering som får överklagas och hur ett överklagande ska gå till. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 10.3.2 och har delvis 56 och 57 §§ lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, förkortad lagen om betalningsföreläggande, som förebild.

Av paragrafen framgår att ett beslut om administrativ hävning inte får överklagas. Ett sådant beslut angrips i stället av innehavaren genom återvinning enligt 3 kap. 16 §. Sökanden har inte någon anledning att angripa ett beslut om hävning eftersom det inte kan gå honom eller henne emot.

Övriga beslut genom vilket ett sådant ärende avgjorts får överklagas, med vissa undantag. Det ena undantaget gäller Patent- och registreringsverkets beslut att överlämna ett ärende till tingsrätt. Undantaget gäller beslut om överlämnande som grundar sig på en i rätt tid gjord ansökan om återvinning (3 kap. 16 §) och beslut om överlämnande som grundar sig på att sökanden i rätt tid begärt ett överlämnande av ett bestritt ärende (3 kap. 13 §), liksom när det kunnat antas att ansökan var ogrundad och sökanden begärt ett överlämnande (3 kap. 9 och 13 §§).

Det andra undantaget gäller avskrivningsbeslut som meddelas på grund av att sökanden inte i rätt tid begärt överlämnande till tingsrätt av ett bestritt ärende. Eftersom en ansökan som kunnat antas vara ogrundad enligt 3 kap. 9 § ska behandlas som om innehavaren har bestritt den, blir överklagandeförbudet även aktuellt i sådana fall där sökanden inte i rätt tid begärt överlämnande till tingsrätt.

Av 22 § förvaltningslagen (1986:223) framgår att de överklagbara besluten får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.

I paragrafens sista mening klargörs att Patent- och registreringsverkets beslut under handläggningen av ett ärende om administrativ hävning inte får överklagas särskilt. Det kan gälla t.ex. beslut att ta upp en ansökan om hävning till handläggning.

I övrigt föreskrivs i paragrafen att överklagande ska ske inom tre veckor från dagen för beslutet och att det ska göras till tingsrätt. Angående behörig tingsrätt, se 12 §.

10 kap. 12 §

Ett överklagande enligt 11 § görs hos den tingsrätt som enligt vad handlingarna utvisar är behörig enligt 10 kap. rättegångsbalken att pröva frågan om hävning av registrering. Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol, ska beslutet överklagas hos Stockholms tingsrätt.

Överklagandet ges in till Patent- och registreringsverket. Verket prövar om överklagandet har gjorts i rätt tid och ska avvisa ett överklagande som har gjorts för sent. Om överklagandet inte avvisas, ska det tillsammans med övriga handlingar i ärendet sändas över till tingsrätten.

Vid handläggningen i domstol tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. Patent- och registreringsverket ska dock inte vara part i domstolen.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 10.3.2. Den reglerar vilken domstol som är behörig att pröva ett enligt 11 § överklagbart beslut i ett ärende om administrativ hävning. Paragrafen föreskriver också vilken

processordning som ska tillämpas vid tingsrättens prövning av ett överklagat beslut.

Enligt *första stycket* gäller de allmänna reglerna om behörig domstol i tvistemål. För det fall det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol utgör Stockholms tingsrätt s.k. reservforum.

Av *andra stycket* framgår att ett överklagande som har getts in till Patent- och registreringsverket för sent ska avvisas. Det är verket som prövar om överklagandet kommit in i rätt tid och som fattar avvisningsbeslut i förekommande fall. Om överklagandet har gjorts i rätt tid, ska det, tillsammans med övriga handlingar i ärendet, sändas över till tingsrätten.

Tredje stycket har sin sakliga motsvarighet i 58 § lagen om betalningsföreläggande, med däri gjord hänvisning till 18 kap. 1 § utsökningsbalken. Den tingsrätt som prövar ett från Patent- och registreringsverket överklagat beslut angående administrativ hävning ska tillämpa lagen om domstolsärenden. Patent- och registreringsverket ska dock inte vara part i domstolsprocessen (jfr 11 § lagen om domstolsärenden).

Kungörande

10 kap. 13 §

Kungörelser enligt denna lag ska göras i en särskild publikation som ges ut av Patent- och registreringsverket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om kungörelser enligt denna lag.

Paragrafen anger att kungörelser enligt denna lag, exempelvis en kungörelse av ett beslut om registrering av ett varumärke enligt 2 kap. 23 §, ska göras i en särskild publikation som ges ut av Patent- och registreringsverket (Svensk varumärkestidning). Den motsvarar i huvudsak 20 § i 1960 års varumärkesförordning. Närmare föreskrifter om kungörelserna meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

Vid kungörelsedelgivning av förelägganden i ärenden om administrativ hävning enligt 3 kap. 11 § sker kungörelsen inte i Svensk varumärkestidning. I dessa fall sker kungörelsen på det sätt som gäller för kungörelsedelgivning av stämning i tvistemål.

Bemyndigande

10 kap. 14 §

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna lag.

I paragrafen bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011, då varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645) ska upphöra att gälla.

2. Lagen ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3–5.

3. Ett varumärke som har registrerats före ikraftträdandet får inte hävas på grund av att det strider mot 2 kap. 7 § andra stycket.

4. Bestämmelserna i 8 kap. 8 § och 9 kap. 1–4 §§ ska inte tillämpas när intrånget, eller försöket eller förberedelsen till intrånget, har begåtts före den 1 april 2009.

5. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.

6. Nationella och internationella varumärken som har beviljats skydd i Sverige enligt äldre föreskrifter ska anses utgöra sådana varukännetecken som avses i 2 kap. 8 § andra stycket 1 och 2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna har behandlats i avsnitt 18.

Enligt *punkt 1* träder varumärkeslagen i kraft den 1 januari 2011. 1960 års varumärkeslag och 1960 års kollektivmärkeslag upphör då att gälla.

I *punkt 2* anges huvudregeln att den nya lagen blir tillämplig även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts (inklusive kollektivmärken) före ikraftträdandet. Detta överensstämmer med den inom immaterialrätten allmänna principen om nya lagars tillämplighet på äldre rättigheter. Bestämmelsen innebär att redan ingivna ansökningar om varumärkesregistrering som inte har avgjorts vid lagens ikraftträdande ska handläggas enligt de nya bestämmelserna. Undantag från denna regel samt skydd för tredje mans intressen finns i punkterna 3–5.

För det fall ett varumärke innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker och varumärket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung föreligger ett absolut registreringshinder enligt 2 kap. 7 § andra stycket. För att klargöra att det nya registreringshindret inte tillämpas på registreringar som gjorts enligt äldre föreskrifter och för vilka de lagliga förutsättningarna var uppfyllda när beslutet om registrering fattades, har bestämmelsen i *punkt 3* införts. Av bestämmelsen framgår att varumärken som registrerats före ikraftträdandet inte kan hävas på grund av 2 kap. 7 § andra stycket.

Punkt 4 innebär att den övergångsbestämmelse som infördes genom SFS 2009:110 i anledning av genomförandet av det s.k. civilrättsliga sanktionsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter) och som innebär att bestämmelserna om informationsföreläggande och spridning av information om dom i mål om varumärkesintrång inte ska tillämpas när intrånget, eller försöket eller förberedelsen till intrånget, har begåtts före 1 april 2009 även gäller i fortsättningen (se *punkt 2* i övergångsbestämmelserna till SFS 2009:110 samt prop. 2008/09:67 s. 253 f.).

I *punkt 5* finns en bestämmelse som skyddar tredje mans intressen vad gäller förfoganden som gjorts innan de nya reglerna träder i kraft. Den nya lagen tillämpas inte på åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet. I den mån den nya lagen ger en starkare ensamrätt kan alltså denna inte användas gentemot åtgärder som vidtagits före ikraftträdandet. Inte heller tillämpas den nya lagen i fråga om rättigheter

som har förvärvats före ikraftträdandet. Lagen griper sålunda inte in i rådande avtalsförhållanden.

Enligt bestämmelsen om relativa registreringshinder avses med tidigare varukännetecken bl.a. varumärken som registrerats genom en nationell registrering enligt 2 kap. och varumärken som registrerats genom en internationell registrering enligt 5 kap. (se 2 kap. 8 § andra stycket 1 och 2). Mot denna bakgrund har en bestämmelse införts i *punkt 6* som klargör att registreringshinder också föreligger om det tidigare registrerade nationella eller internationella varumärket har registrerats i enlighet med äldre föreskrifter.

20.2 Förslaget till lag om ändring i firmalagen

2 §

Näringsidkare förvärvar ensamrätt till firma genom registrering eller inarbetning. Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärvas genom inarbetning.

Firma registreras enligt bestämmelserna i denna lag och vad som föreskrivs i annan författning om registrering av visst slags firma. *Ensamrätten till en registrerad firma gäller inom det område som den har registrerats för.*

Ett näringskännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för den verksamhet som bedrivs under kännetecknet. Om näringskännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 16.8, innehåller bestämmelser om förvärv av ensamrätt till näringskännetecken.

I *andra stycket* har första meningen endast ändrats språkligt. Enligt andra meningen gäller ensamrätten till en registrerad firma inom det område som den har registrerats för. Att ensamrätten kan vara begränsad geografiskt framgick tidigare av 3 § första stycket. Den geografiska omfattningen av ensamrätten för en registrerad firma beror på vilken slags juridisk person firman är registrerad för. Exempelvis gäller en firmaregistrering för ett aktiebolag i hela landet, medan en firmaregistrering för en enskild näringsidkare gäller i det län där den är registrerad. Se även 3 § andra stycket.

Bestämmelsen i *tredje stycket* har anpassats till motsvarande bestämmelse i 1 kap. 7 § andra stycket i den nya varumärkeslagen. Regeln i andra meningen fanns tidigare i 3 § andra stycket firmalagen. Någon förändring i sak är inte avsedd.

2 a §

Den som innehar ett varumärke eller ett annat varukännetecken har ensamrätt till kännetecknet som näringskännetecken. Om varukännetecknet är skyddat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Den som använder sitt namn som näringskännetecken har ensamrätt till kännetecknet som näringskännetecken, om namnet har särskiljningsförmåga för den verksamhet som det används för. Om namnet används endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

I paragrafen, som är ny, regleras det skydd som varumärken och andra varukännetecken har som näringskännetecken genom det s.k. korsvisa skyddet. Vidare regleras i paragrafen skyddet för namn som näringskännetecken. Den har behandlats i avsnitt 16.8.

Bestämmelser om skydd för varumärken och namn som näringskännetecken fanns tidigare i 4 och 5 §§. Skyddet har nu utvidgats på så sätt att alla sorters varukännetecken skyddas, dvs. inte bara registrerade varumärken. Den nya bestämmelsen är utformad på motsvarande sätt som 1 kap. 8 § i den nya varumärkeslagen, se vidare kommentaren till den bestämmelsen. Även tidigare krävdes att ett namn skulle ha särskiljningsförmåga för att få skydd. Normalt sett är bedömningen av ett namns särskiljningsförmåga inte direkt beroende av vilken slags verksamhet det är fråga om, utan främst av andra faktorer, t.ex. hur vanligt namnet är. När det gäller vissa typer av namn, t.ex. namn med dubbel betydelse, kan namnet dock sakna särskiljningsförmåga för en viss slags verksamhet. I sådana fall är det tillräckligt att namnet har särskiljningsförmåga för den verksamhet som det används för.

3 §

Ensamrätten till ett näringskännetecken enligt 2 och 2 a §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är

- 1. identiskt med näringskännetecknet för verksamhet av samma slag,*
- 2. identiskt med eller liknar näringskännetecknet för verksamhet av samma eller liknande slag, om det därför finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av näringskännetecknet, eller*
- 3. identiskt med eller liknar ett näringskännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen drar otillbörlig fördel av eller utan skäligen anledning är till skada för näringskännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.*

Ensamrätten till en registrerad firma hindrar inte att någon annan i näringsverksamhet använder ett tecken som avses i första stycket inom det område där firman är skyddad, om det visas att innehavaren av firman inte kan lida skada av detta.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 16.8, reglerar vad ensamrätten till ett näringskännetecken innebär. Bestämmelser om detta fanns tidigare i 3–6 §§.

Paragrafens *första stycke* har utformats så att den i sak överensstämmer med 1 kap. 10 § första stycket i den nya varumärkeslagen, se vidare kommentaren till den paragrafen. När det gäller ensamrättens geografiska omfattning, se 1 §.

Andra stycket motsvarar i sak den regel beträffande registrerade firmor som tidigare fanns i sista ledet i 3 § första stycket.

4 §

Ensamrätten till ett näringskännetecken ger inte något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.

Ensamrätten till ett näringskännetecken hindrar inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder

- 1. sitt namn eller sin adress,*
- 2. uppgifter om verksamhetens art eller en i verksamheten utbjuden varus eller tjänsts art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde,*

geografiska ursprung eller andra egenskaper eller när varan eller tjänsten är framställd, eller
3.ett allmänt brukat Ortsnamn.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 16.8, innehåller bestämmelser om begränsningar av ensamrätten till ett näringskännetecken. Någon motsvarande bestämmelse fanns inte tidigare i firmalagen.

Bestämmelserna i *första stycket* och i *andra stycket 1 och 2* överensstämmer sakligt sett med motsvarande bestämmelser i 1 kap. 11 § första stycket och andra stycket 1 och 2 i den nya varumärkeslagen, se vidare kommentaren till dessa bestämmelser.

I *andra stycket 3* finns en bestämmelse som anger att ensamrätten till ett näringskännetecken inte hindrar att någon annan i näringsverksamhet använder ett allmänt brukat Ortsnamn, förutsatt att det sker i enlighet med god affärssed. Det kan exempelvis röra sig om situationer då en registrerad firma innehåller namnet på den ort där firmainnehavaren bedriver sin verksamhet. I ett sådant fall hindrar ensamrätten till firman alltså normalt inte att andra näringsidkare i sin verksamhet också använder sig av Ortsnamnet.

7 §

Gör flera anspråk på ensamrätt till näringskännetecken som är identiska eller liknande på det sätt som anges i 3 §, ska den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 8 §.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 16.8, reglerar frågan om företrädesrätt mellan kolliderande näringskännetecken. Paragrafen har ändrats så att den överensstämmer med motsvarande bestämmelse i 1 kap. 13 § i den nya varumärkeslagen.

8 §

Rätten till ett inarbetat näringskännetecken ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett näringskännetecken som är identiskt eller liknande på det sätt som anges i 3 §, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet. I dessa fall hindrar inte rätten till det yngre näringskännetecknet användningen av det äldre.

Om någon av parterna yrkar det, får en domstol i de fall som avses i första stycket om det är skäligt besluta 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.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 16.8, innehåller en passivitetsregel som är tillämplig när det yngre kännetecknet utgörs av ett inarbetat näringskännetecken. Paragrafen har ändrats något så att dess *första stycke* första mening överensstämmer med motsvarande bestämmelse i 1 kap. 15 § i den nya varumärkeslagen. Innebörden av uttrycket rimlig tid är densamma som i varumärkeslagen. Bestämmelsen i andra meningen är ny. Den är utformad i enlighet med motsvarande bestämmelse i 1 kap. 16 § första stycket i den nya varumärkeslagen, se vidare kommentaren till den bestämmelsen. I övrigt är någon saklig förändring inte avsedd. Paragrafens *andra stycke* har ändrats för att uppnå överensstämmelse med motsvarande bestämmelse i 1 kap. 16 § andra stycket i den nya varumärkeslagen.

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 sådan statlig eller internationell beteckning som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen som firma, eller något som lätt kan förväxlas med en sådan beteckning,

3. i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten,

4. är identisk med ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma slag,

5. är identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma eller liknande slag, om det därför finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av firman leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder firman och innehavaren av näringskännetecknet,

6. är identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av firman skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för näringskännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende,

7. kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan,

8. innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärnamn eller likartat namn, om användningen av firman skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden,

9. innehåller något som kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk, eller

10. innehåller något som är ägnat att uppfattas som benämning på en stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning.

De hinder för registrering som anges i första stycket 4–6 gäller på motsvarande sätt för

1. ett varumärke som är registrerat enligt 2 kap. varumärkeslagen (2010:000) eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige,

2. ett gemenskapsvarumärke som är registrerat enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i den Europeiska unionen, samt

3. ett inarbetat varukännetecken.

Om den firma som ansökan om registrering avser ska gälla i hela landet och den äldre rättigheten utgörs av ett inarbetat näringskännetecken eller av ett sådant namn eller inarbetat varukännetecken som är skyddat enligt 2 a §, finns det hinder mot registrering endast om skyddet för den äldre rättigheten gäller inom en väsentlig del av landet.

Trots första stycket 4–10 och andra stycket får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och hinder inte finns enligt första stycket 1–3.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 16.5.2, innehåller bestämmelser om hinder mot firmaregistrering. Den omfattar såväl absoluta registreringshinder (första stycket 1–3) som relativa registreringshinder (första stycket 4–10 samt andra stycket).

I första stycket 1–3 finns bestämmelser om absoluta registreringshinder. När det gäller punkt 1 anges det nu, till skillnad från vad som föreskrevs tidigare, inte uttryckligen att man vid bedömningen även ska ta hänsyn till hur firman ska användas. Någon saklig skillnad är

emellertid inte avsedd. I övrigt har bestämmelserna endast ändrats språkligt.

Första stycket 4–6 innehåller bestämmelser om hinder på grund av äldre näringskännetecken. I huvudsak motsvarande bestämmelser fanns tidigare i första stycket 6 i paragrafen jämförd med 6 §. Den nya utformningen av bestämmelserna överensstämmer både innehållsmässigt och redaktionellt med motsvarande bestämmelser avseende äldre varukännetecken som hinder mot varumärkesregistreringar i 2 kap. 8 § första stycket 1–3 i den nya varumärkeslagen, se vidare kommentaren till dessa bestämmelser. En firmaregistrering kan gälla i hela landet eller i en del av landet, se 2 § andra stycket. Prövningen av om det finns något hinder mot registrering ska göras med hänsyn till ensamrättens geografiska omfattning för såväl den sökta firmaregistreringen som den äldre rättigheten. När det gäller inarbetade näringskännetecken krävs i vissa fall att kännetecknet är skyddat inom en väsentlig del av landet för att det ska utgöra registreringshinder, se nedan angående tredje stycket.

I *första stycket 7–9* finns bestämmelser om registreringshinder i vissa andra fall. Denna reglering fanns tidigare i första stycket 4, 5 och 7. Även dessa bestämmelser har utformats på motsvarande sätt som i den nya varumärkeslagen, se vidare 2 kap. 8 § första stycket 4 och 10 § 1, 2 och 4 i den nya varumärkeslagen och kommentarerna till dessa bestämmelser. De sakliga ändringar som gjorts i den nya varumärkeslagen när det gäller hinder på grund av efternamn och kännetecken som sedan tidigare används av någon annan har gjorts även här.

Bestämmelsen i *första stycket 10* fanns tidigare i sista ledet i första stycket 4. Bestämmelsen saknar motsvarighet i den nya varumärkeslagen.

Enligt *andra stycket* utgör även äldre varukännetecken hinder mot registrering av en firma på motsvarande sätt som ett äldre näringskännetecken. Av punkt 1 och 2 framgår att bestämmelsen omfattar alla slag av registrerade varumärken som gäller i Sverige. Vidare framgår av punkt 3 att även inarbetade varukännetecken omfattas. När det gäller inarbetade varukännetecken krävs dock enligt tredje stycket i vissa fall att det måste vara skyddat inom åtminstone en väsentlig del av landet för att det ska utgöra registreringshinder, se vidare nedan.

Tidigare fanns en i sak motsvarande reglering i första stycket 6 och 8 och andra stycket jämförda med 6 §.

Tredje stycket innebär en nyhet i förhållande till vad som gällt hittills. I bestämmelsen regleras i vilka situationer dels inarbetade näringskännetecken, dels inarbetade varukännetecken eller namn som är skyddade som s.k. naturliga näringskännetecken enligt 2 a § utgör registreringshinder. För att den ska vara tillämplig krävs att den sökta firmaregistreringen ska gälla i hela landet, t.ex. att den sökta firmen avser ett aktiebolag. I ett sådant fall krävs att skyddet för den äldre rättigheten gäller åtminstone inom en väsentlig del av landet för att den ska utgöra registreringshinder. Motsvarande reglering för varumärkesregistrering finns i 2 kap. 8 § andra stycket 3 och 9 § 2 i den nya varumärkeslagen. Begreppet väsentlig del av landet har samma innebörd som i den nya varumärkeslagen. I 2 kap. 9 § 1 i den nya varumärkeslagen finns en särskild bestämmelse om hinder på grund av registrerade firmor. Någon

motsvarande bestämmelse för registrerade varumärken finns inte här, eftersom registrerade varumärken alltid gäller i hela landet.

Om den sökta firmaregistreringen inte ska gälla i hela landet, utan exempelvis bara i ett visst län, är bestämmelsen i tredje stycket alltså inte tillämplig. I sådana fall utgör inarbetade näringskännetecken m.m. registreringshinder i samma utsträckning som tidigare.

Bestämmelsen i *fjärde stycket* om medgivande till registrering fanns tidigare i tredje stycket. Endast redaktionella ändringar har gjorts.

15 §

På yrkande av den som har lidit firmaintrång får domstolen vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till intrånget att fortsätta med det.

Om käranden visar sannolika skäl för att firmaintrång, eller medverkan till intrång, förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget, eller medverka till det, förringar 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 ska svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Bestämmelserna i *första och andra* styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

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 sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt *andra* stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt *andra* eller *fjärde* stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Talan om utdömmande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. Talan ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 16.8, innehåller bestämmelser om vitesförbud. Den har ändrats genom att paragrafens tidigare första stycke – som möjliggjorde vitesförbud bl.a. då ett näringskännetecken är vilseledande – har tagits bort. Vidare har paragrafens tidigare talerätsregel i tredje stycket tagits bort och paragrafen har anpassats till motsvarande bestämmelser om vitesförbud i den nya varumärkeslagen (8 kap. 3 § i den nya varumärkeslagen).

Det tidigare första stycket har alltså utgått eftersom det förhållandet att ett näringskännetecken eller dess användning strider mot goda seder, allmän ordning eller är vilseledande inte längre kan utgöra grund för ett vitesförbud (se avsnitt 14.1.2). Ingripanden i dessa fall får fortsättningsvis göras enligt marknadsföringslagen (2008:486). Det tidigare andra stycket har därför blivit paragrafens *första stycke*.

Talerätsregeln i tredje stycket har utgått och därför har paragrafens styckeindelning ändrats.

Grunder för hävning

16 §

En registrering av en firma får hävas om

1. *firman har registrerats i strid mot denna lag eller mot vad i annan författning är föreskrivet om firma,*

2. *registreringen fortfarande strider mot lagen, och*

3. *rätten till firman ändå inte kan bestå enligt 8 §.*

En registrering får vidare hävas om

1. *innehavaren har upphört att vara näringsidkare,*

2. *firman har förlorat sin särskiljningsförmåga,*

3. *firman har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning, eller*

4. *firman har blivit vilseledande.*

I fall som avses i första stycket får registreringen inte hävas på den grunden att det enligt 10 § första stycket 4–6 finns ett hinder mot den, om hindret utgörs av en äldre registrerad firma och den äldre firman inte uppfyller kraven på användning enligt 16 a §.

Paragrafen innehåller allmänna grunder för hävning av firmaregistreringar och den har behandlats i avsnitt 16.7.2. Paragrafen har delvis utformats i överensstämmelse med 3 kap. 1 § i den nya varumärkeslagen.

Ändringarna i första stycket utgör anpassningar till 3 kap. 1 § första stycket i den nya varumärkeslagen. Ändringarna är också en följd av att firmaregistreringar inte längre enbart kan hävas av domstol, utan också i administrativ ordning av registreringsmyndigheten (se 16 b § första stycket).

Andra stycket 1, 2 och 4 har endast genomgått redaktionella förändringar. Andra stycket 3 har ändrats som en följd av att bestämmelsen om registreringshinder i 10 § första stycket 1 har förändrats. Det tidigare andra stycket 5 har förts till 16 a §.

I tredje stycket har en ny bestämmelse lagts in. Av den framgår att en äldre firmaregistrering inte kan utgöra grund för hävning av en yngre firmaregistrering om den äldre registreringen inte uppfyller de krav på användning som finns i 16 a §. I övrigt hänvisas till kommentaren till 3 kap. 1 § tredje stycket varumärkeslagen.

Delar av det tidigare tredje stycket har flyttats till 16 b § andra stycket.

16 a §

En registrering av en firma får hävas om innehavaren inte gjort verkligt bruk av firman i Sverige för den verksamhet som den registrerats för inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts. Detsamma gäller om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av firman inom en period av fem år i följd. Registreringen får dock inte hävas på grund av underlåten användning om det finns giltiga skäl till att firman inte har använts.

Som sådant bruk som avses i första stycket anses också att firman används

1. *i en annan form än den registrerade, om avvikelsen avser endast detaljer som inte förändrar firmans särskiljningsförmåga, och*

2. *av någon annan med innehavarens samtycke.*

Registreringen får inte hävas om firman har använts 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 ska dock lämnas utan avseende, om förberedelserna för att påbörja eller

återuppta användningen vidtogs efter det att innehavaren fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras.

Paragrafen innehåller bestämmelser om användningstvång avseende registrerade firmor och har utformats i överensstämmelse med 3 kap. 2 § i den nya varumärkeslagen. Paragrafen, som till en del motsvarar tidigare lydelse av 16 § andra stycket 5, har behandlats i avsnitt 16.7.2.

I övrigt hänvisas till författningskommentaren till 3 kap. 2 § i den nya varumärkeslagen.

Tillvägagångssätt

16 b §

Den som vill inleda ett förfarande för hävning av en registrering kan föra talan vid domstol enligt reglerna i rättegångsbalken, eller ansöka om hävning av registreringen hos registreringsmyndigheten enligt 16 c–16 q §§ (administrativ hävning).

Ett förfarande för hävning av en registrering med stöd av 9 §, 10 § första stycket 1–3, 16 § andra stycket eller 16 a § får också inledas av en myndighet. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får göra detta.

Paragrafen innehåller regler om tillvägagångssätt för att häva en firmaregistrering. Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 16.7.3 och 16.8, har utformats i överensstämmelse med 3 kap. 5 § i den nya varumärkeslagen.

Tidigare har det av 16 § första stycket firmalagen framgått att domstol kan häva firmaregistreringar. Nu kommer sådana registreringar också att kunna hävas i administrativ ordning av den myndighet som har ansvar för det register i vilket firman är införd. Att hävning av en firmaregistrering kan göras såväl hos domstol som av registreringsmyndigheten kommer alltså fortsättningsvis att framgå av förevarande paragraf och hänvisningen till hävning av domstol i 16 § har följaktligen tagits bort.

I övrigt hänvisas till författningskommentaren till 3 kap. 5 § i den nya varumärkeslagen.

Administrativ hävning

16 c §

En ansökan om administrativ hävning ska innehålla

- 1. uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken,*
- 2. ett yrkande om hävning och uppgift om den registrering som yrkandet avser, och*
- 3. en redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet om hävning.*

Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad ansökan i övrigt ska innehålla.

I paragrafen anges vad en ansökan om administrativ hävning ska innehålla. Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 16.7.3, har utformats i överensstämmelse med 3 kap. 6 § i den nya varumärkeslagen.

Det är inte möjligt att häva en firmaregistrering endast för viss del av den verksamhet som firman är registrerad för (se avsnitt 16.7.1). Någon motsvarighet till möjligheten att häva en varumärkesregistrering för vissa varor eller tjänster finns alltså inte för firmor (jfr 3 kap. 4 § i den nya varumärkeslagen). En ansökan om hävning av en firmaregistrering kan därför endast avse hävning av registreringen i dess helhet.

I övrigt hänvisas till författningskommentaren till 3 kap. 6 § i den nya varumärkeslagen.

16 d §

Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för handläggning av ärendet, ska registreringsmyndigheten förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften.

Följer sökanden inte föreläggandet, ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Ansökan ska också avvisas om den avser någon annan åtgärd än hävning av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp.

Se författningskommentaren till 3 kap. 7 § i den nya varumärkeslagen.

16 e §

Återkallar sökanden ansökan, ska ärendet avskrivas.

Se författningskommentaren till 3 kap. 8 § i den nya varumärkeslagen.

16 f §

Om det kan antas att ansökan är ogrundad, ska ansökan behandlas som om innehavaren har bestritt den. Då ska 16 j § tillämpas.

Se författningskommentaren till 3 kap. 9 § i den nya varumärkeslagen.

16 g §

Tar registreringsmyndigheten upp ansökan om administrativ hävning, ska myndigheten förelägga innehavaren av registreringen att yttra sig inom en viss tid från det att ansökan delgavs innehavaren.

I föreläggandet ska innehavaren uppmanas att

1. ange om ansökan medges eller bestrids och, om ansökan bestrids, skälen för bestridandet, och

2. lämna de uppgifter om sig själv som avses i 33 kap. 1 § första–tredje styckena rättegångsbalken, i den utsträckning uppgifterna i ansökan är ofullständiga eller felaktiga.

I föreläggandet ska upplysas om att ärendet kan komma att avgöras även om innehavaren inte svarar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad föreläggandet i övrigt ska innehålla.

Se författningskommentaren till 3 kap. 10 § i den nya varumärkeslagen.

16 h §

Föreläggandet ska delges innehavaren. Delgivningen ska ske på det sätt som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål.

En kopia av ansökningshandlingarna ska fogas till föreläggandet när handlingarna innehåller någonting utöver vad som framgår av föreläggandet.

Ska sökanden ombesörja delgivningen, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken.

Se författningskommentaren till 3 kap. 11 § i den nya varumärkeslagen.

16 i §

Har registreringsmyndigheten inte kunnat delge föreläggandet, ska myndigheten bedöma om försöken till delgivning ska fortsätta eller om sökanden ska erbjudas att själv sköta om delgivningen. Hänsyn ska tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök ska lyckas samt omständigheterna i övrigt. Antar sökanden inte erbjudandet, ska ansökan avvisas.

Ska sökanden ombesörja delgivningen, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken.

Se författningskommentaren till 3 kap. 12 § i den nya varumärkeslagen.

16 j §

Om innehavaren i rätt tid bestrider ansökan om administrativ hävning, ska registreringsmyndigheten underrätta sökanden om detta. Vill sökanden vidhålla sitt yrkande, kan sökanden begära att ärendet överlämnas till tingsrätt.

En begäran om överlämnande ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad från den dag då underrättelsen om bestridandet sändes till sökanden. I sin begäran ska sökanden ange de omständigheter och de bevis som åberopas, samt ange vad som ska styrkas med varje bevis. Sökanden ska samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som åberopas.

Har sökanden begärt överlämnande i rätt tid, ska registreringsmyndigheten överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. Har sökanden inte begärt överlämnande i rätt tid, ska ärendet avskrivas.

Paragrafen handlar om överlämnande av bestridda ansökningar till tingsrätt och den har behandlats i avsnitt 16.7.3. Paragrafen har utformats i överensstämmelse med 3 kap. 13 § i den nya varumärkeslagen med ett undantag. Det är inte möjligt att häva en firmaregistrering endast för viss del av den verksamhet som firman är registrerad för (se avsnitt 16.7.1). Någon motsvarighet till möjligheten att häva en varumärkesregistrering för vissa varor och tjänster finns alltså inte för firmor (jfr 3 kap. 4 § i den nya varumärkeslagen). En ansökan om hävning av en firmaregistrering kan därför endast avse hävning av registreringen i dess helhet. Till skillnad från 3 kap. 13 § i den nya varumärkeslagen är det således enligt förevarande paragraf vare sig möjligt för innehavaren att bestrida ansökan delvis eller för sökanden att vidhålla ansökan delvis. Ett bestridande eller ett vidhållande kan endast avse yrkandet om hävning i dess helhet.

I övrigt hänvisas till författningskommentaren till 3 kap. 13 § i den nya varumärkeslagen.

16 k §

En underrättelse om ett bestridande enligt 16 j § första stycket ska innehålla en upplysning om

- 1. att sökanden kan begära överlämnande till tingsrätt,*
- 2. inom vilken tid en sådan begäran ska ges in,*
- 3. vad en sådan begäran ska innehålla, och*
- 4. vad som i övrigt anges i 16 j §.*

Se författningskommentaren till 3 kap. 14 § i den nya varumärkeslagen.

16 l §

Har innehavaren inte bestritt ansökan i rätt tid, ska registreringsmyndigheten häva registreringen i enlighet med ansökan.

Paragrafen handlar om hävning av registrering och den har behandlats i avsnitt 16.7.3 Paragrafen har utformats i överensstämmelse med 3 kap. 15 § i den nya varumärkeslagen med ett undantag. Det är inte möjligt att häva en firmaregistrering endast för viss del av den verksamhet som firman är registrerad för (se avsnitt 16.7.1). Någon motsvarighet till möjligheten att häva en varumärkesregistrering för vissa varor och tjänster (3 kap. 4 § i den nya varumärkeslagen) finns alltså inte för firmor. Till skillnad från vad som gäller enligt 3 kap. 15 § i den nya varumärkeslagen kan därför ett bestridande av ansökan och en hävning av registreringen bara göras för registreringen i dess helhet.

I övrigt hänvisas till författningskommentaren till 3 kap. 15 § i den nya varumärkeslagen.

16 m §

Innehavaren av en registrering som hävts enligt 16 l § får ansöka om återvinning mot beslutet. En sådan ansökan ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad från dagen för beslutet.

Har innehavaren ansökt om återvinning i rätt tid, ska registreringsmyndigheten överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. I annat fall ska registreringsmyndigheten avvisa ansökan.

Se författningskommentaren till 3 kap. 16 § i den nya varumärkeslagen.

16 n §

Underrättelse om hävning ska sändas till sökanden och innehavaren.

Avvisas en ansökan om hävning, ska registreringsmyndigheten underrätta sökanden om detta. Avvisas en ansökan om återvinning, ska myndigheten underrätta innehavaren om detta. Meddelar myndigheten något annat beslut som innebär att ärendet avgörs, ska både sökanden och innehavaren underrättas om beslutet, om det inte är uppenbart onödigt.

Se författningskommentaren till 3 kap. 17 § i den nya varumärkeslagen.

16 o §

Sedan tiden för återvinning löpt ut, får ett beslut om hävning enligt 16 l § rättskraft i enlighet med vad som gäller för en dom i ett tvistemål som har vunnit laga kraft.

Se författningskommentaren till 3 kap. 18 § i den nya varumärkeslagen.

16 p §

Om ett ärende har överlämnats till en tingsrätt, ska talan anses väckt när ansökan om administrativ hävning kom in till registreringsmyndigheten. De handlingar som sökanden gett in ska anses som stämningsansökan. Stämning ska anses utfärdad när rätten beslutar om målets handläggning.

Se författningskommentaren till 3 kap. 19 § i den nya varumärkeslagen.

16 q §

Om en tingsrätt, som får ett mål från en registreringsmyndighet eller en annan tingsrätt, finner att det inte framgår av handlingarna att tingsrätten är behörig att handlägga målet, ska rätten överlämna målet till en annan tingsrätt som kan vara behörig. Tingsrättens beslut om överlämnande får inte överklagas.

Se författningskommentaren till 3 kap. 20 § i den nya varumärkeslagen.

Avförande av registrering

17 §

Om registreringen av en firma har hävts av registreringsmyndigheten enligt 16 l § eller av en domstol, ska firman avföras ur registret när avgörandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungöras.

Om en registrering hävs, 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 innehåller regler om registrerings avförande ur registret. Den har behandlats i avsnitt 16.7.3. Paragrafen har i huvudsak utformats i överensstämmelse med 3 kap. 21 § i den nya varumärkeslagen.

I första stycket har ändring gjorts så att det framgår att även en hävning av en firmaregistrering som gjorts av en registreringsmyndighet enligt det administrativa förfarandet för hävning ska medföra att firman avförs ur registret. Avförandet ska ske när avgörandet har vunnit laga kraft. Ett beslut av myndigheten om att en firmaregistrering ska hävas enligt 16 l § vinner laga kraft när fristen för ansökan om återvinning löper ut, dvs. en månad efter dagen för beslutet om hävning (16 m och 16 o §§).

Andra stycket har ändrats eftersom ett beslut om att firman ska få stå kvar i registret under viss tid nu ska kunna meddelas inte endast av domstol, utan också av registreringsmyndigheten för det fall firmaregistreringen hävts av den myndigheten.

18 §

Gör någon firmaintrång och sker det uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, ska han eller hon 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, ska inte dömas till ansvar för det intrång som gjorts före registreringsdagen.

Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 15 § 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 av särskilda skäl är motiverat från allmän synpunkt.

Paragrafen innehåller bestämmelser om straffansvar vid firmaintrång. Ändringen i *fyärde stycket* är en följd av att det tidigare första stycket i 15 § – som möjliggjorde vitesförbud bl.a. då ett näringskännetecken är vilseledande – har tagits bort. Paragrafen har behandlats i avsnitt 16.8.

20 §

På yrkande av den som har lidit firmaintrång får domstolen, efter vad som är skäligt, besluta att egendom på vilken näringskännetecken olovligen förekommer ska återkallas från marknaden, ändras eller förstöras eller att någon annan åtgärd ska vidtas med den. Detsamma gäller i fråga om hjälpmedel som har använts eller varit avsett att användas vid intrånget.

Sådan egendom som avses i första stycket 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 och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Ett beslut om åtgärd enligt första stycket får inte innebära att den som har lidit firmaintrång ska betala ersättning till den som åtgärden riktas mot.

Åtgärder enligt första stycket ska bekostas av svaranden om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Ett beslut som avses i denna paragraf ska inte meddelas, om förverkande eller någon åtgärd till förebyggande av missbruk ska beslutas enligt 18 a § eller enligt brottsbalken.

Paragrafen innehåller bestämmelser om s.k. korrigeringsåtgärder, dvs. åtgärder med egendom på vilken näringskännetecken olovligen förekommer och hjälpmedel som har använts eller varit avsedda att användas vid ett firmaintrång. Paragrafen har behandlats i avsnitt 16.8.

Ändringarna av paragrafen har föranletts av att den tidigare bestämmelsen i 15 § första stycket om vitesförbud när ett näringskännetecken eller dess användning strider mot goda seder eller allmän ordning eller är vilseledande, har utgått. Ändringarna av paragrafen innebär att den i stort sett blivit identisk med 8 kap. 7 § i den nya varumärkeslagen.

Eftersom det tidigare första stycket om överträdelse av vitesförbud enligt 15 § första stycket utmönstrats, har paragrafens styckeindelning ändrats.

22 §

Förs talan om intrång i en registrerad firma och gör den mot vilken talan förs gällande att registreringen är ogiltig, får frågan om ogiltighet prövas endast sedan talan om hävning har väckts. Domstolen får förelägga den som gör gällande att registreringen är ogiltig att inom viss tid väcka sådan talan.

Första stycket ska också tillämpas om det i ett mål som gäller fastställsetalan avseende en registrerad firma görs gällande att registreringen är ogiltig.

Paragrafen innehåller föreskrifter om förfarandet när den mot vilken talan förs i ett mål om firmaintrång eller ett mål rörande fastställsetalan gör gällande att registreringen är ogiltig. Den har behandlats i avsnitt 16.8.

Beträffande ändringarna i första stycket hänvisas till författningskommentaren till 10 kap. 2 § första stycket i den nya varumärkeslagen.

Andra stycket är nytt och motsvarar andra stycket i den numera upphävda 23 §. Vilandeförklaring av mål som gäller fastställsetalan är inte längre är obligatorisk. Vilandeförklaring kan fortsättningsvis ske enligt den allmänna bestämmelsen om vilandeförklaring i 32 kap. 5 §

rättegångsbalken. Se vidare författningskommentaren till 10 kap. 2 § andra stycket i den nya varumärkeslagen.

Den särskilda bestämmelsen om fastställsetalan i firmarättsliga mål har upphävts (tidigare 23 § första stycket). I stället tillämpas 13 kap. 2 § rättegångsbalken.

24 §

Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol för en talan om hävning av registreringen av en firma, om firmaintrång eller om fastställsetala, ska talan väckas vid Stockholms tingsrätt.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 16.7.3, innehåller forumregler. Jfr 10 kap. 6 § i den nya varumärkeslagen.

Beträffande mål om hävning av firmaregistrering är bestämmelsen tillämplig oavsett om förfarandet inlets direkt vid domstol eller om förfarandet påbörjats som ett ärende om administrativ hävning vid registreringsmyndigheten, för att därefter ha överlämnats till allmän domstol.

Eftersom bestämmelsen om förbud mot användning av vilseledande näringskännetecken (15 § första stycket i tidigare lydelse) utmönstrats ur lagen, har hänvisningen till sådan talan i förevarande paragraf strukits. I fortsättningen kan därmed endast sådan förbudstalan som har intrång som grund föras (15 §). Mål om firmaintrång omfattar förbudstalan som grundar sig på intrång och förevarande bestämmelse om reservforum gäller alltså därför även för sådan förbudstalan.

Den särskilda bestämmelsen om fastställsetalan (den tidigare bestämmelsen i 23 § första stycket) har utmönstrats ur lagen. I stället tillämpas 13 kap. 2 § rättegångsbalken. Bestämmelsen om reservforum gäller när sådan fastställsetalan förs.

25 §

En domstol ska underrätta registreringsmyndigheten om domen gäller

- 1. hävning av en registrering av en firma, eller*
- 2. intrång i en registrerad firma.*

Domstolen ska även underrätta registreringsmyndigheten efter en fastställsetalan avseende en registrerad firma.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 16.7.3, reglerar i vilka fall en domstol har att underrätta registreringsmyndigheten om domar i firmamål.

Av bestämmelsen framgår att domstolen endast behöver underrätta registreringsmyndigheterna om meddelade domar. Det finns alltså inte någon skyldighet att skicka underrättelser om slutliga beslut. Dessutom behöver inte heller någon underrättelse skickas till Bolagsverket om annan myndighet utgör registreringsmyndighet.

När det gäller domstols underrättelseskyldighet vid talan om hävning av en registrering av en firma i *första stycket 1* innebär bestämmelsen ingen ändring i sak.

När det gäller mål där intrångstalan förts är domstolen underrättelseskyldig gentemot registreringsmyndigheten endast om talan förts beträffande en registrerad firma (*första stycket 2*).

Domstolens skyldighet att underrätta registreringsmyndigheten om dom i ett mål där fastställsetalan förts gäller endast om fastställsetalan förts beträffande en registrerad firma (*andra stycket*).

Eftersom det inte längre går att föra talan enligt denna lag om förbud mot användning av vilseledande näringskännetecken (tidigare lydelse av 15 § första stycket), har den underrättelseskyldighet som tidigare gällde för den typen av domar tagits bort.

Överklagande

28 §

Ett beslut enligt 16 l § om administrativ hävning av en registrering av en firma får inte överklagas. Detsamma gäller ett beslut genom vilket ett ärende har överlämnats till tingsrätt eller avskrivits enligt 16 j § tredje stycket. Ett beslut som innebär att ett ärende om administrativ hävning har avgjorts på något annat sätt får överklagas hos tingsrätt inom tre veckor från dagen för beslutet. Beslut under handläggningen av ett sådant ärende får inte överklagas särskilt.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 16.7.3, reglerar vilka beslut i ett ärende om administrativ hävning av registrering som får överklagas och hur ett överklagande ska gå till. Bestämmelsen har utformats i överensstämmelse med 10 kap. 11 § i den nya varumärkeslagen och har delvis 56 och 57 §§ lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, förkortad lagen om betalningsföreläggande, som förebild.

Av paragrafen framgår att ett beslut om administrativ hävning inte får överklagas. Ett sådant beslut angrips i stället av innehavaren genom återvinning enligt 16 m §. Sökanden har inte någon anledning att angripa ett beslut om hävning eftersom det inte kan gå honom eller henne emot.

Övriga beslut genom vilket ett sådant ärende avgjorts får överklagas, med vissa undantag. Det ena undantaget gäller registreringsmyndighetens beslut att överlämna ett ärende till tingsrätt. Undantaget gäller beslut om överlämnande som grundar sig på en i rätt tid gjord ansökan om återvinning (16 m §) och beslut om överlämnande som grundar sig på att sökanden i rätt tid begärt ett överlämnande av ett bestritt ärende (16 j §), liksom när det kunnat antas att ansökan var ogrundad och sökanden begärt ett överlämnande (16 f och 16 j §§).

Det andra undantaget gäller avskrivningsbeslut som meddelas på grund av att sökanden inte i rätt tid begärt överlämnande till tingsrätt av ett bestritt ärende. Eftersom en ansökan som kunnat antas vara ogrundad enligt 16 f § ska behandlas som om innehavaren har bestritt den, blir överklagandeförbudet även aktuellt i sådana fall där sökanden inte i rätt tid begärt överlämnande till tingsrätt. Av 22 § förvaltningslagen (1986:223) framgår att de överklagbara besluten får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.

I paragrafens sista mening klargörs att registreringsmyndighetens beslut under handläggningen av ett ärende om administrativ hävning inte får överklagas särskilt. Det kan gälla t.ex. beslut att ta upp en ansökan om hävning till handläggning.

I övrigt föreskrivs i paragrafen att överklagande ska ske inom tre veckor från dagen för beslutet och att det ska göras till tingsrätt. Angående behörig tingsrätt, se 29 §.

29 §

Ett överklagande enligt 28 § görs hos den tingsrätt som enligt vad handlingarna utvisar är behörig enligt 10 kap. rättegångsbalken att pröva frågan om hävning av registrering. Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol, ska beslutet överklagas hos Stockholms tingsrätt.

Överklagandet ges in till registreringsmyndigheten. Myndigheten prövar om överklagandet har gjorts i rätt tid och ska avvisa ett överklagande som har gjorts för sent. Om överklagandet inte avvisas, ska det tillsammans med övriga handlingar i ärendet sändas över till tingsrätten.

Vid handläggningen i domstol tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. Registreringsmyndigheten ska dock inte vara part i domstolen.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 16.7.3. Den reglerar vilken domstol som ska vara behörig att pröva ett enligt 28 § överklagbart beslut i ett ärende om administrativ hävning av en registrering. Paragrafen föreskriver också vilken processordning som ska tillämpas vid tingsrättens prövning av ett överklagat beslut. Paragrafen har utformats i överensstämmelse med 10 kap. 12 § i den nya varumärkeslagen, se vidare den författningskommentaren.

Bemyndigande

30 §

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om administrativ hävning av firmaregistrering enligt denna lag.

Paragrafen, som är ny, har behandlats i avsnitt 16.7.3. Den gäller endast avgifter i ärenden om administrativ hävning av firmaregistrering. Avgifter i övrigt avseende firmafrågor regleras i de olika associationsrättsliga författningarna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas även på näringskännetecken som har inarbetats, firmor som har registrerats eller firmaregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.
4. Nationella och internationella varumärken som har beviljats skydd i Sverige enligt äldre föreskrifter ska anses utgöra sådana varumärken som avses i 10 § andra stycket 1.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna har behandlats i avsnitt 18. I övrigt hänvisas till författningskommentaren till ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till den nya varumärkeslagen i relevanta delar.

20.3 Förslaget till lag om ändring i lagen om Patentbesvärsrätten

1 §

Patentbesvärsrätten prövar som förvaltningsdomstol överklagande av beslut av Patent- och registreringsverket enligt vad som föreskrivs i patentlagen (1967:837) eller med stöd därav utfärdade bestämmelser samt i mönsterskyddslagen (1970:485), *varumärkeslagen (2010:000)*, namnlagen (1982:670) och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Vidare prövar Patentbesvärsrätten överklagande av beslut av Statens jordbruksverk enligt vad som föreskrivs i växtförädlarrättslagen (1997:306).

Paragrafen har ändrats till följd av den nya varumärkeslagen.

17 §

I fråga om överklagande av ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten finns bestämmelser i patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), *varumärkeslagen (2010:000)*, namnlagen (1982:670), lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden samt i växtförädlarrättslagen (1997:306).

Ett beslut av Patentbesvärsrätten, som inte är slutligt, får överklagas endast i samband med överklagande av beslut i själva målet. Ett beslut får dock överklagas särskilt när rätten har

1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om att hinder föreligger för talans prövning,
2. avvisat ombud eller biträde,
3. utdömt vite eller straff för underlåtenhet att iakttä föreläggande eller ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller tredska,
4. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,
5. utlåtit sig i annat fall än som avses i 4 i fråga som gäller rättshjälp.

Sådant särskilt överklagande som avses i andra stycket får göras av den som beslutet angår, om det har gått honom *eller henne* emot. Beslutet överklagas till Regeringsrätten. Därvid tillämpas bestämmelserna i 6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) och i 35–37 §§ samma lag om överklagande av kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut *ska* innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning av överklagande till Regeringsrätten och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Paragrafen har ändrats till följd av den nya varumärkeslagen. Vidare har vissa språkliga ändringar gjorts.

20.4 Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Varu- eller näringskännetecken

31 kap. 22 a §

Sekretess gäller i ett mål eller ärende om varu- eller näringskännetecken för uppgift om en myndighets eller en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om någon av parterna begär detta och det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Sekretess gäller dock inte för uppgift som har betydelse för bedömningen av ensamrättens giltighet eller skyddets omfattning.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 17.2.2, finns en särskild bestämmelse om sekretess i mål och ärenden om varu- eller näringskännetecken. Bestämmelsen motsvarar vad gäller mål eller ärenden i domstol delvis 36 kap. 2 § första stycket.

Bestämmelsen gäller för alla slags mål eller ärenden om varu- eller näringskännetecken som handläggs vid myndigheter, t.ex. Patent- och registreringsverket eller Bolagsverket, eller vid domstolar. När det gäller domstolar leder den nya bestämmelsen till sekretess i färre fall än 36 kap. 2 § och ska i dessa fall tillämpas, jfr 36 kap. 2 § andra stycket. Den allmänna bestämmelsen om domstolssekretess i 36 kap. 2 § ska alltså inte tillämpas i de fallen.

I sak stämmer den nya bestämmelsen överens med vad som föreskrivs i den allmänna bestämmelsen om domstolssekretess, förutom på två punkter.

På samma sätt som i 36 kap. 2 § första stycket är bestämmelsen tillämplig på uppgift om en myndighets eller en enskilds affärs- eller driftförhållanden, under förutsättningen att det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. En skillnad är dock att det i den nu aktuella paragrafen föreskrivs att frågan om sekretess bara ska prövas på begäran av någon av parterna.

En annan skillnad i förhållande till bestämmelsen om domstolssekretess är att det har tagits in en föreskrift om att sekretess inte gäller för sådana uppgifter som har betydelse för bedömningen av ensamrättens giltighet eller skyddets omfattning. Det kan exempelvis röra sig om uppgifter som har betydelse för bedömningen av hur känt det aktuella kännetecknet är.

I *andra stycket* finns en bestämmelse om att för sådana uppgifter som finns i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Den tystnadsplikt som följer av denna bestämmelse inskränker inte den rätt som finns enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter (jfr 31 kap. 26 §).

Allmänt

Inledning

Varumärkeskommittén föreslår att en ny varumärkeslag skall ersätta den nuvarande varumärkeslagen från år 1960. Kommittén föreslår också ändringar i firmalagen. Dessa har till stor del samband med kommitténs förslag till ny varumärkeslag. Men de innebär också en del andra nyheter.

Redan här skall sägas att reglerna om varumärken inte bara gäller märken som används för varor, utan även märken som används för tjänster.

Nordisk samverkan för att samordna varumärkeslagstiftningen i de nordiska länderna

En övergripande uppgift för kommittén har varit att i största möjliga utsträckning uppnå harmoniserade lagar på varumärkesrättens område. Parallellt med kommitténs arbete har motsvarande arbete skett i Finland och Norge. Länderna har samarbetat nära och i dessa två länder finns det också förslag till nya varumärkeslag. De tre ländernas lagförslag är till största delen disponerade på samma sätt och de innehåller samma lösningar i flertalet av de centrala varumärkesrättsliga frågorna.

I Danmark finns en ny varumärkeslag som trädde i kraft den 1 januari 1992 och i Island har man reviderat sin lag med verkan från och med den 1 juli 1997 så att den i stora drag stämmer överens med den danska. I dessa länder har det alltså inte funnits samma behov av att ta fram ett nytt lagförslag. Finland, Norge och Sverige har i strävandena att uppnå harmoniserande lagar ansett det naturligt att i stor utsträckning följa den danska lagens disposition.

I en bilaga till betänkandet redovisas Finlands och Norges lagförslag tillsammans med det svenska lagförslaget och den danska lagen.

Det finns en tradition att samarbeta inom Norden om lagstiftning på det känneteckensrättsliga området. I betänkandet finns det ett bidrag från Norge som behandlar det tidigare samarbetet. Författaren, professor Birger Stuevold Lassen, analyserar och diskuterar olika frågor som ett nordiskt samarbete aktualiserar. Bland frågorna som behandlas är i vad mån likalydande lagbestämmelser faktiskt också innebär en materiell rättslighet. En annan fråga som diskuteras är vilken betydelse likartad lagstiftning kan få också för framtiden. I det sammanhanget betonas vikten av likartad rättstillämpning.

EG-rättens inverkan på förslaget

EG:s varumärkesdirektiv från år 1989 syftar till att närma medlemsstaternas varumärkeslagar till varandra. Direktivet präglar stora delar av förslaget till ny varumärkeslag.

Varumärkesdirektivets tvingande regler gäller bara registrerade varumärken, alltså inte varumärken eller andra varukännetecken som har

fått ett skydd genom att innehavaren har använt dem på ett sådant sätt att de, med den terminologi som man använder inom varumärkesrätten, är inarbetade.

Kommittén anser att inarbetade varukännetecken bör ha samma skydd som registrerade varumärken. Lagförslaget innebär att inarbetade varukännetecken jämställs med registrerade varumärken så långt det är möjligt.

Utvecklingen inom handeln och näringslivet sedan tillkomsten av den nuvarande varumärkeslagen

I ett särskilt bidrag från två av kommitténs ledamöter, Birgitta Hermansson och Bertil Strömberg, analyseras utvecklingen inom handeln och näringslivet sedan den nuvarande varumärkeslagen trädde i kraft. Författarna konstaterar att utvecklingen, särskilt vad det gäller snabbbrörliga konsumentprodukter, har kännetecknats av en ökande globalisering och samtidigt av en ökande koncentration både inom producent- och distributionsledet. Författarna framhåller också att produktutvecklingstakten ständigt har ökat och livscykeln för enskilda produkter förkortats.

Ett annat förhållande som nämns är att företagen strävar efter att minska sina produktsortiment, vilket kan möjliggöra längre produktionsserier och också mindre lager. Detta har lett till att produkter i allt större utsträckning förpackas i enhetliga internationella förpackningar, vilket i sin tur kräver att varumärket är detsamma i alla länder där produkten säljs.

Författarna pekar också på internationaliseringen av medierna som ytterligare ett skäl till användningen av internationellt enhetliga varumärken.

En annan utvecklingstendens är koncentrationen inom distributionsledet och det faktum att dagligvaruhandeln tagit över distributionen av många produkter som tidigare såldes endast genom fackhandeln. Stora kedjor har vuxit fram inom dagligvaruhandeln och de internationaliseras i ökande takt. Det föreligger en tendens för kedjorna att profilera sig och bl.a. detta leder till att det skapas starka varumärken för själva kedjan.

I fråga om marknadsföring som riktar sig till professionella förbrukare framhåller författarna bl.a. tendensen att producenterna försöker marknadsföra inte endast en produkt eller en tjänst utan ett system av produkter eller tjänster.

Författarna pekar också på att det finns en del leverantörer som snarare har ett behov av skydd för ett näringskännetecken som kännetecknar företaget som sådant, än av ett varumärke som kännetecknar olika varor och tjänster som företaget erbjuder.

Den moderna varumärkesrätten under utveckling

En av kommitténs ledamöter, Marianne Levin, behandlar i ett särskilt bidrag den moderna varumärkesrättens utveckling. Författaren konstaterar att varumärken och kännetecken under senare år väsentligt

har accentuerat i ekonomisk och kulturell betydelse. Etableringen på marknaden har också fått allt större betydelse. Och eftersom varumärket i mångt och mycket kan ses som företagets upparbetade värde i form av en image, är det också viktigt att skydda sådana uttryck för reklamvärde och goodwill.

Författaren pekar också på att var den mer precisa gränsen för ensamrätten och skyddsobjekt skall dras avgörs i interaktion mellan lagstiftare, domstolar och omvärld i en ständig omvandlingsprocess. Rättsområdet är trendkänsligt och enligt författaren känns det som om vi befinner oss i ett – ännu ofullgånget – systemskifte.

Författaren behandlar också tendensen att se immaterialrätten som ett investeringsskydd och menar att med detta synsätt följer naturligt ett utvidgat skydd för välkända och väl ansedda märken.

Vidare belyser författaren effekter av att globala hänsyn och beroenden mera än någonsin präglar känneteckensrätten och teknikutvecklingens påverkan på rättsområdet. Författaren diskuterar också frågor om individualisering och goodwillsskydd. Avslutningsvis konstaterar författaren att ett missbruk av dagens välutvecklade och generösa skyddsmöjligheter riskerar att pulvrисera ensamrättssystemet.

Varumärken och andra varukännetecken

Ensamrättens uppkomst m.m.

Patentverkets officialprövning inskränks

Ensamrätt till ett varumärke kan uppnås genom registrering eller genom inarbetning. Registrering i det svenska varumärkesregistret ger en ensamrätt som gäller i Sverige. I detta avsnitt behandlas endast sådana rent inhemska registreringar. Det är Patent- och registreringsverket (Patentverket) som för varumärkesregistret.

Kommittén föreslår att man förenklar den prövning som Patentverket skall göra innan ett märke registreras. Dagens system innebär att Patentverket undersöker om det finns hinder för registreringen. Det finns två huvudgrupper av hinder som Patentverket skall ta hänsyn till. Den ena består av hinder som är uppställda av allmänna hänsyn, s.k. absoluta registreringshinder. Den andra består av hinder som är uppställda av hänsyn till äldre ensamrätter, s.k. relativa registreringshinder. Om det finns ett hinder av något av dessa slag registrerar Patentverket inte märket.

Kommitténs förslag innebär att Patentverket inte skall vägra registrering på grund av något relativt hinder. Kommitténs förslag innebär med andra ord att Patentverkets s.k. officialprövning av relativa hinder tas bort.

Det finns flera skäl för detta förslag. Ett skäl är att det numera inte går att göra en tillräckligt tillförlitlig prövning av sådana hinder, eftersom det blivit allt svårare att få till stånd ett någorlunda fullständigt prövningsunderlag. Det viktigaste skälet hänger dock samman med systemet med s.k. gemenskapsregistreringar. Det systemet innebär att det

genom ett särskilt förfarande går att få varumärken registrerade med verkan i hela EU, och utan att EU:s varumärkesmyndighet (OHIM) i sitt förfarande självant tar hänsyn till relativa hinder.

Kommitténs förslag innebär dock inte att Patentverkets undersökning av relativa hinder ovillkorligen skall upphöra. Det förutsätts att verket även i fortsättningen skall kunna göra en viss undersökning, men i vilken omfattning detta skall ske blir för regeringen att besluta om. Det kan bli fråga om att göra en automatisk identitets- eller likhetssökning i varumärkes- och andra känneteckensdatabaser. Om det vid en sådan undersökning kommer fram något som på givna bedömningsgrunder skulle vara till hinder för en ny registrering skall Patentverket underrätta sökanden. Han får på det sättet möjlighet att bedöma om det finns skäl för honom att vidhålla sin ansökan. Väljer han att göra det skall märket registreras.

Om någon anser att märket inte bör vara registrerat, t.ex. för att det inkräktar på någon annans ensamrätt, kan han – liksom i dag – göra en invändning mot registreringen. Eftersom Patentverket inte självant kommer att ta hänsyn till de relativa hindren kommer invändningsförfarandet att få ökad betydelse.

I stort sett skall samma relativa hinder som hittills utgjort hinder mot varumärkesregistrering kunna läggas till grund för upphävande av en registrering efter invändning. Kommittén föreslår dock att bestämmelserna om det s.k. släktnamnshindret ändras samt att det s.k. titelskyddet avskaffas. Även i övrigt föreslår kommittén vissa ändringar i bestämmelserna om hinder.

Om den som ansöker om en registrering får ett meddelande om att det kan finnas ett absolut hinder men inte hör av sig till Patentverket skall hans ansökan avskrivas. En ansökan som har avskrivits skall kunna återupptas. Det är en nyhet inom varumärkesrätten, men den möjligheten finns bl.a. i fråga om patentansökningar.

Invändningsförfarandet

När ett varumärke har registrerats kan, som nämnts, invändning framställas mot registreringen. I denna del innebär förslaget två nyheter. Den ena är att fristen för att framställa en invändning förlängs från två till tre månader, vilket är den frist som gäller enligt EG:s varumärkesförordning. Den andra innebär att en invändare som åberopar ett relativt hinder själv måste företräda det intresse som hindret avser för att Patentverket skall kunna lägga hindret till grund för ett beslut om att upphäva registreringen.

Under invändningsförfarandet får Patentverket inte pröva andra hinder än sådana som invändaren har åberopat. Om invändaren återkallar sin invändning får Patentverket ändå pröva den om det finns särskilda skäl. Som exempel på sådana särskilda skäl nämner kommittén att ett registrerat varumärke innehåller ett element som är rasistiskt. Ett relativt hinder bör aldrig kunna prövas när invändningen har återkallats.

I Patentlagen har man nyligen gjort den ändringen att det inte längre i lagen finns något krav på att ansökningar om patent skall vara skriftliga. I stället skall de formella kraven på ansökningar uteslutande regleras i en regeringsförordning. Kommittén föreslår i huvudsak samma ordning för ansökningar om registrering av varumärken och för invändningar mot varumärkesregistreringar.

Ombudskrav

I patentlagen har man nyligen ändrat reglerna om skyldighet för utländska patentsökande att ha ombud. Syftet med ändringen var att få överensstämmelse med EG-fördragets bestämmelser om etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster. Kommittén föreslår motsvarande ändring när det gäller varumärken. Det innebär att Patentverket skall kunna kräva att sökanden i ett ärende om varumärkesregistrering utser ett ombud med hemvist i Sverige och med behörighet att ta emot delgivning. En innehavare av en varumärkesregistrering som inte har hemvist i Sverige skall vara skyldig att utse ett sådant delgivningsombud med hemvist här.

Konventionsprioritet och utställningsprioritet

Avgörande för vem som kan få ensamrätt till ett varumärke är normalt beroende av vilken ansökan om registrering som först kom in till Patentverket. Men i en del fall kan en ansökan få tillgodoräkna sig företrädesrätt från en annan dag än då ansökan kom in till Patentverket. Sverige har nämligen genom internationella åtaganden utfäst sig att under vissa villkor ge ansökningar företräde från den tidigare dag en ansökan getts in för registrering i en annan stat, s.k. konventionsprioritet. Det finns detaljerade regler om detta i varumärkesförordningen.

Kommittén föreslår att huvuddelen av dessa regler i stället tas in i lag. Bakgrunden är att regeringen i ett ärende om ändring av patentlagen gjort bedömningen att detta är sådana regler som riksdagen måste besluta om enligt regeringsformen.

Kommittén föreslår vidare, också med hänvisning till regeringsformen, att de regler om s.k. utställningsprioritet som i dag finns i en förordning tas in i lag och att de förtydligas.

Överföring av ansökningar till den som har bättre rätt till varumärket

Kommittén föreslår att det skall bli möjligt att föra över en ansökan om registrering av ett varumärke till någon som har bättre rätt till märket. Detta är en nyhet inom varumärkesrätten, men möjligheten finns på annat håll, bl.a. inom i patenträtten.

För att Patentverket skall kunna föra över ansökan på någon annan än den som har ansökt om registreringen skall det krävas att denne visar att han har bättre rätt till varumärket än sökanden. Är saken tveksam får Patentverket förelägga honom att väcka talan vid domstol inom viss tid. Om han inte följer föreläggandet får Patentverket lämna påståendet om

bättre rätt utan avseende vid den fortsatta prövningen av Bilaga 1 registreringsärendet.

Om det inleds en rättegång om bättre rätt till märket skall Patentverket normalt förklara registreringsärendet vilande. Om någon yrkar att en ansökan skall överföras får den inte ändras, avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkande har prövats.

Om någon under invändningsförfarandet gör gällande att han har bättre rätt till märket skall bestämmelserna om överföring tillämpas på i princip samma sätt som under ansökningsstadiet.

Förvärv av särskiljningsförmåga

En grundläggande förutsättning för att något skall kunna registreras som varumärke är att det har särskiljningsförmåga. Brister i ett märkes ursprungliga särskiljningsförmåga kan botas genom användning.

Vid prövningen i ett registreringsärende av om ett märke har särskiljningsförmåga tar man i dag hänsyn till all användning som har skett fram till registreringsdagen. Ensamrätten till märket gäller dock redan från ansökningdagen. En effekt av denna ordning är att innehavaren kan få ensamrätt till ett märke under en tid då märket inte uppfyllde förutsättningarna för varumärkesskydd.

Kommittén föreslår att man endast skall ta hänsyn till användning som har skett innan ansökan kom in till Patentverket.

Inarbetning

Ensamrätt till varumärken och andra varukännetecken skall på ungefär samma sätt som nu kunna förvärvas genom inarbetning. Ett kännetecken skall även i fortsättningen anses inarbetat om det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen.

När inarbetningen omfattar hela landet innebär ensamrätten, liksom nu, samma rättsföljder som ensamrätten på grund av en registrering.

Ensamrätten på grund av bara lokal inarbetning skall också innebära samma rättsföljder, men bara inom det geografiska område där ensamrätten består. Ett lokalt inarbetat kännetecken skall inte längre kunna utgöra grund för upphävande av en registrering, som ju alltid gäller i hela landet.

Kommittén anser nämligen att det inte är sakligt motiverat att ensamrätten på grund av en lokal inarbetning får följder utanför det område som inarbetningen avser. Ett lokalt inarbetat kännetecken skall dock kunna utgöra grund för förbud mot användning av ett registrerat märke inom det område där inarbetningen består.

Skydd oberoende av registrering eller inarbetning

Den som använder ett eget namn med särskiljningsförmåga som varukännetecken inom ett viss geografiskt område skall även i fortsättningen ha skydd för namnet som naturligt varukännetecken inom det området. Vidare skall innehavaren av ett näringskännetecken, t.ex. en

firma, med skydd inom ett visst område ha ett skydd för detta som ett naturligt varukännetecken inom samma område.

Skyddet för naturliga varukännetecken skall till sitt innehåll också i fortsättningen i princip vara detsamma som det grundläggande skyddet för registrerade varumärken. Ett naturligt varukännetecken som endast har skydd inom ett visst geografiskt område skall dock inte kunna vara ett hinder mot att en varumärkesregistrering består.

Adresser skall inte längre ha något skydd som naturliga varukännetecken.

Ensamrättens innebörd

EG:s varumärkesdirektiv innehåller tvingande bestämmelser om innebörden av det grundläggande skyddet för registrerade varumärken. Enligt dessa skall registrerade varumärken utgöra grund för förbud mot användningen av identiska varumärken för samma slags av varor. Vidare skall registrerade märken utgöra grund för förbud mot användning av identiska eller liknande varumärken som avser varor av samma eller liknande slag om det finns risk för att allmänheten förväxlar märkena, inbegripet risken för att ett yngre varumärke associeras med ett äldre. Även registreringshinder och grund för ogiltigförklaring skall föreligga i dessa situationer.

Direktivet innehåller också bestämmelser om ett utökat skydd för kända märken. Detta skydd gäller även om varorna inte liknar varandra. Kommittén diskuterar innebörden av dessa bestämmelser. Kommitténs slutsats är att lydelsen av den svenska lagen bör följa direktivet närmare än i dag.

Ensamrättens upphörande

Patentverket skall kunna upphäva varumärkesregistreringar

Den som vill att någon annans registrering av ett varumärke skall upphävas måste i dag väcka talan vid allmän domstol. Kommittén föreslår att det skall införas ett enklare förfarande som innebär att Patentverket skall kunna upphäva varumärkesregistreringar, även efter det att invändningsförfarandet har avslutats.

Det förfarande som kommittén föreslår har lånat sina huvuddrag från den summariska processen, dvs. den förenklade process i vilken man t.ex. hanterar ansökningar om betalningsförelägganden. Gången blir följande.

Den som vill att en registrering skall upphävas skall kunna ansöka om detta hos Patentverket. Om innehavaren av registreringen medger ansökan eller låter bli att bestrida den, skall Patentverket upphäva registreringen utan någon prövning i sak.

Om innehavaren däremot bestrider ansökan skall Patentverket underrätta sökanden om detta. Om sökanden i det läget vill gå vidare med sin ansökan om att registreringen skall upphävas kan han begära att Patentverket lämnar över ansökan till en tingsrätt. Tingsrätten behandlar

sedan frågan på samma sätt som om sökanden hade väckt talan där direkt. Bilaga 1

Innehavaren av en registrering kan angripa ett beslut av Patentverket om att upphäva en registrering genom att ansöka om återvinning. Kommitténs förslag innebär att registreringar kan upphävas på ett enklare och billigare sätt än i dag. Systemets utformning innebär att de fall som kräver en materiell prövning kommer att lämnas över till tingsrätt och alltså få den mera allsidiga prövning som förfarandet där medger.

Övriga frågor som gäller varumärken och andra varukännetecken

Internationell registrering

Genom Madridsystemet, som innefattar Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet, kan en varumärkesinnehavare få skydd för sitt varumärke i flera olika länder genom ett enda förfarande. Sverige har anslutit sig till Madridprotokollet, men inte Madridöverenskommelsen.

Kommitténs bedömning är att nackdelarna med ett tillträde till Madridöverenskommelsen överväger fördelarna och anser därför att Sverige inte bör ansluta sig till den.

När det gäller förfarandet i ärenden om internationell registrering föreslår kommittén några mindre ändringar.

Geografiska ursprungsbeteckningar

En geografisk ursprungsbeteckning kan något förenklat beskrivas som en benämning som pekar ut varor med ett bestämt geografiskt ursprung – nationellt, regionalt eller lokalt.

Kommittén föreslår att det i lagen införs en särskild bestämmelse om att geografiska ursprungsbeteckningar kan registreras som kollektivmärken och som garanti- och kontrollmärken.

Kommittén föreslår också att det i lagen införs en särskild bestämmelse enligt vilken ett varumärke som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller sprit inte får registreras om det avser vin eller sprit av annat ursprung. Detta skall gälla oberoende av om märket är vilseledande eller inte.

Kollektivmärkeslagen

Kommittén föreslår att kollektivmärkeslagen upphävs och att regleringen där förs över till den nya varumärkeslagen.

Ersättning vid varumärkesintrång m.m.

Kommittén anser att reglerna om ersättning vid varumärkesintrång bör förtydligas. Kommittén föreslår inga ändringar när det gäller skyldigheten att betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet. Däremot föreslår kommittén en annan utformning av regeln om

ersättning för den skada som intrånget medfört i övrigt. Enligt kommitténs uppfattning finns det nämligen anledning att tydligare lyfta fram vilka kriterier som skall tillmätas betydelse vid bedömningen av den frågan.

Kommittén anser att man vid bedömningen särskilt skall ta hänsyn till

- den skada som hänför sig till varukännetecknets anseende (goodwill)
- rättighetshavarens uteblivna försäljning
- den vinst som intrångsgöraren har gjort till följd av intrånget
- rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås

Vidare föreslår kommittén att förutsättningarna för allmänt åtal ändras vid varumärkesintrång så att åtal skall väckas om det är påkallat från allmän synpunkt. Särskilda skäl skall alltså inte längre krävas som förutsättning för åtal.

Sekretess

Det finns inga bestämmelser om sekretess i ärenden om varumärken hos Patentverket. För förfarandet i domstol gäller däremot sådana regler, både i mål som överklagats från Patentverket till förvaltningsdomstol och i mål som handläggs vid allmän domstol.

Kommittén föreslår att det införs en möjlighet till skydd för företagshemligheter i ärenden om registrering av varumärken som handläggs i Patentverket samt att bestämmelserna om sekretess i domstol ändras. Uppgifter som är av betydelse för bedömningen av ensamrättens uppkomst, omfattning eller bestånd skall dock aldrig kunna bli föremål för sekretess.

Talerätt. Fastställsetalan.

I varumärkeslagen finns särskilda regler om talerätt och en särskild regel om fastställsetalan. Kommittén föreslår att det inte tas in några sådana regler i den nya lagen. Detta innebär att de allmänna processrättsliga reglerna kommer att gälla.

Firma och andra näringskännetecken

Allmänna utgångspunkter

Kommitténs arbete har visat att det finns fördelar med att reglera varumärkesrätten och firmarätten i en och samma lag. En sådan reglering skulle dock få långtgående konsekvenser som är svåra att överblicka. Och regeringen utgår i sina direktiv till kommittén snarast från att firmarätten och varumärkesrätten även i fortsättningen skall vara reglerade i skilda lagar. En gemensam reglering i samma lag skulle också bryta den nordiska rättslikheten.

Många frågor är reglerade på samma sätt i varumärkeslagen och firmalagen. En del av de nyheter som kommittén föreslår i fråga om varumärken har därför sin motsvarighet i förslaget till ändringar i firmalagen.

Kommittén föreslår att man avskaffar kravet på att en firma för att få registreras skall ha särskiljningsförmåga för den verksamhet den avser. En firma som har särskiljningsförmåga skall dock även i fortsättningen få ett känneteckensrättsligt skydd genom registreringen.

Förslaget påverkar inte bedömningen av ensamrättens omfattning för firmor som har särskiljningsförmåga och därmed ett berättigat anspråk på skydd. En registrerad firma som saknar särskiljningsförmåga skall dock inte längre ha något skydd på grund av registreringen. Förändringen kan uppfattas som en försämring för sådana firmor. Men detta är bara skenbart, eftersom förekomsten av särskiljningsförmåga utgör en grundförutsättning för registreringens bestånd och därmed ensamrättens omfattning.

Utformningen av verksamhetsbeskrivningar

Kommittén diskuterar om det finns skäl att kräva större precision i verksamhetsbeskrivningarna än man gör i dag. Det finns många fördelar med att göra detta, men kommittén stannar för att inte föreslå några nya krav.

Det finns dock skäl att närmare överväga att i företagsregistren klassificera verksamhetsbeskrivningarna med utgångspunkt i Svensk näringsgrensindelning (SNI 92). En sådan klassificering skulle på olika sätt kunna användas som administrativt hjälpmedel.

Officialprövningens omfattning. Registreringsförfarandet

Kommittén föreslår, på i princip samma sätt som i fråga om varumärken, att registreringsmyndigheternas officialprövning begränsas till absoluta registreringshinder.

Invändningsförfarandet

I dag finns det inte något invändningsförfarande vid registrering av firmor. Men med ett system där firmor registreras utan någon officialprövning av relativa hinder måste det finnas ett sätt för innehavarna av äldre rättigheter att angripa registreringen. Kommittén föreslår att det införs en möjlighet att göra invändning mot registreringen. Invändningsförfarandet skall vara utformat på samma sätt i fråga om firmor som i fråga om varumärken.

Förhandsprövning av firma

I en rapport som Patentverket har gjort och som har lämnats över till kommittén har föreslagits ett system som skulle möjliggöra en förhandsgranskning av firmor. Kommittén gör bedömningen att ett sådant system inte bör införas. Denna bedömning har bl.a. samband med kommitténs förslag att det inte skall krävas att en firma har

särskiljningsförmåga för att den skall få registreras, och med förslaget att avskaffa officialprövningen av relativa hinder. Bilaga 1

Att registrera en firma och att registrera det rättssubjekt som firman avser är olika saker

Kommittén förslår att det i firmalagen införs en ny paragraf av vilken uttryckligen 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.

Kommittén föreslår också att det införs en särskild bestämmelse som klargör att upphävande av en firmaregistrering inte påverkar registreringen av den näringsidkare (det rättssubjekt) som firman avser. På det sättet blir det tydligt att registreringen av en firman kan upphävas medan rättssubjektet som sådant består.

Partiell hävning

Kommittén föreslår att registreringen av en firma skall kunna upphävas för viss verksamhet.

Upphävande av en firma efter beslut av en registreringsmyndighet

Kommittén föreslår att en firmaregistrering skall kunna upphävas genom ett beslut av registreringsmyndigheten. Förslaget är detsamma som kommittén tidigare har redogjort för när det gäller varumärken.

Ersättning vid firmaintrång m.m.

De regler som kommittén föreslår om ersättning vid varumärkesintrång och åtal vid sådant intrång skall också gälla vid firmaintrång.

Konsekvenser av förslagen

Kommittén bedömer att förslagen innebär att Patentverkets handläggning av registreringsärenden blir billigare. En annan följd är att flertalet varumärken och firmor kommer 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 att kunna sänkas något, eller i vart fall hållas på en oförändrad nivå.

Förslagen torde inte medföra några större konsekvenser för vare sig förvaltningsdomstolar, allmänna domstolar eller några andra myndigheter

1 Förslag till varumärkeslag

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

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 förvärfas enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.

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 varas form, utstyrsel 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.

Förvärv av ensamrätt

3 § Ensamrätt till varumärken kan förvärfas enligt bestämmelserna i 2 kap. genom registrering i varumärkesregistret, som förs av Patent- och registreringsverket (Patentverket).

Ensamrätt till varumärken kan också förvärfas genom internationell registrering enligt vad som framgår av bestämmelserna i 5 kap.

Ensamrätt till varumärken och till andra varukännetecken kan utan registrering förvärfas 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 kännetecken 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 varukännetecken inom ett visst geografiskt område, har ett skydd för namnet som för varukännetecken inom samma område. Vidare har innehavaren av ett näringskännetecken med skydd inom ett visst geografiskt område, ett skydd för kännetecknet som för varukännetecken inom samma område.

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 skälig 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.

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.

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.

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 §.

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.

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 kännetecken.

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.

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.

Upplysningsskyldighet

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.

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.

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 ursprungs-beteckning kan utan hinder av bestämmelsen i andra stycket första meningen registreras som kollektivmärke eller garanti- eller kontrollmärke.

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 ursprungs-beteckning för vin eller spritdrycker och märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.

Hinder mot en registrerings bestånd

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

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

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

3. märket innehåller något som är ägnat att uppfattas som annans näringskännetecken eller annans egenartade efternamn, allmänt känt konstnärnamn 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.

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.

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.

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.

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.

Behandlingen av ansökan

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

Uppfyller ansökan inte de krav som avses i 12 § eller finns det något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patentverket förelägga sökanden att komplettera eller ändra sin ansökan inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. I föreläggandet skall sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas om han inte svarar i rätt tid.

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

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

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

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

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, avskrivs, avslås eller bifallas förrän yrkandet har prövats slutligt.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 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 Patentverket förelägga honom att inom viss tid komma in med ett bevis om delgivning. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.

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 stämningsansökan 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.

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.

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.

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.

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.

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.

5 kap. Internationell varumärkesregistrering

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.

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.

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.

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 §.

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 §§.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Överlåtelse

52 § Rätten till sådana varukännetecken som avses i 3 § första–tredje styckena kan överlåtas 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.

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.

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 framställda 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.

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. Bilaga 2

7 kap. Pant m.m.

Panträtt i registrerat varumärke

56 § Rätten till ett registrerat varumärke eller till en ansökan om registrering av ett varumärke kan pantsättas enligt 57–65 §§.

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 upplåtelser, har de sinsemellan företräde efter den tidsföljd i vilken de har ägt rum, om inte något annat har avtalats. Är upplåtelseerna samtidiga eller kan det inte utredas i vilken tidsföljd de har skett, har de lika rätt.

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.

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.

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.

61 § Panträtten är förfallen, om rätten till varumärket eller varumärkesansökan på grund av bestämmelserna i denna lag inte vidare skall gälla.

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.

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.

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.

65 § Pantborgenären får sälja panten och ta ut sin fordran ur köpeskillingen endast om han dessförinnan har underrättat gäldenären och andra kända sakägare om försäljningen och dessa har fått skäligt rådrom att bevaka sin rätt.

Vid en försäljning enligt denna paragraf består sådana licensavtal som avses i 63 § andra stycket.

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 utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

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.

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.

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. brottbalken.

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.

70 § Avser intrånget ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering, skall inte dömas till ansvar för intrång som gjorts före registreringsdagen.

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 varukännetecken 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.

9 kap. Intrångsundersökning m.m.

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.

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.

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 intrångsundersökning och i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

75 § Ett beslut om intrångsundersökning 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.

76 § Ett beslut om intrångsundersökning 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 intrångsundersökningen omedelbart gå åter, i den utsträckning det är möjligt. Detsamma gäller om ett beslut om intrångsundersökning upphävs sedan verkställighet genomförts.

77 § Ett beslut om intrångsundersökning 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 intrångsundersökning 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 intrångsundersökning får inte omfatta en skriftlig handling som avses i 27 kap. 2 § rättegångsbalken.

78 § När ett beslut om intrångsundersökning 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.

79 § Fotografier och film- och ljudupptagningar av föremål samt kopior av och utdrag ur handlingar skall förtecknas och hållas tillgängliga för sökanden och motparten.

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.

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.

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 Bilaga 2 artikel 92 i rådets förordning om gemenskapsvarumärken.

Skyldighet för licenstagare 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.

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.

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.

Övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den...
2. Genom lagen upphävs varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645).
3. Om det i en lag eller i en annan författning hänvisas till föreskrifter som har ersatts med bestämmelser i den nya varumärkeslagen, skall hänvisningen avse de nya bestämmelserna.
4. Ansökningar om registrering av varumärken som har kommit in till Patentverket före ikraftträdandet skall handläggas med tillämpning av äldre bestämmelser.
5. I fråga om invändningar mot registreringar som gjorts på grundval av ansökningar som kommit in till Patentverket före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Härigenom föreskrivs i fråga om firmalagen (1974:156)

dels att 2–10, 12, 15–20, 23–25 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tio nya paragrafer, 2 a, 8 a, 10 a, 11 a, 12 a, 12 b och 16 a–d §§ samt närmast före 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §¹⁹

Näringsidkare förvärvar ensamrätt till firma genom registrering eller inarbetning. Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärvas genom inarbetning.

Firma registreras enligt bestämmelserna i denna lag och vad i annan författning kan vara särskilt föreskrivet om registrering av visst slags firma.

Ett näringskännetecken anses inarbetat, om det är känt som beteckning för innehavarens verksamhet inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig.

Ensamrätt till firma förvärvas genom registrering eller genom inarbetning.

En förutsättning för ensamrätt till firma på grund av registrering är att firman har särskiljningsförmåga.

Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärvas 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.

¹⁹ Senaste lydelse 1994:1509

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.

3 §

Ensamrätt till registrerad firma innebär att annan än innehavaren ej får använda ett med firman förväxlingsbart näringskännetecken inom det område för vilket firman registrerats, om det ej visas att innehavaren icke kan lida skada därav.

Ensamrätt till näringskännetecken på grund av inarbetning innebär att annan än innehavaren ej får använda ett med dennes kännetecken förväxlingsbart näringskännetecken inom det område där inarbetningen består.

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 skälig anledning 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

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.

4 §

Näringsidkare får utan registrering och oberoende av inarbetning använda sitt släktnamn som näringskännetecken, om icke detta är ägnat att framkalla förväxling med annans skyddade närings- eller varukännetecken.

Inom område där näringsidkare enligt vad i första stycket sägs använder sitt släktnamn som näringskännetecken får annan ej använda ett med namnet förväxlingsbart näringskännetecken.

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.

5 §

Inom område där näringsidkare enligt 3 § åtnjuter skydd för näringskännetecken får annan ej obehörigen använda näringskännetecken som är förväxlingsbart med näringsidkarens släktnamn eller skyddade varumärke.

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 §.

6 §²⁰

Kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser verksamhet av samma eller liknande slag.

Förväxlingsbarhet kan åberopas

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

²⁰ Senaste lydelse 1994:1509

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

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.

7 §

Vid tvist om rätt till kännetecken som är förväxlingsbara har den företrädare som kan åberopa tidigaste rättsgrund, om ej annat följer av 8 §.

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.

8 §

Har näringskännetecken inarbetats, får rätt därtill bestå vid sidan av äldre rätt till förväxlingsbart kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten ej inom rimlig tid inskridit mot användningen av det förstnämnda kännetecknet.

I fall som avses i första stycket kan domstol på yrkande av part efter vad som är skäligen föreskriva att något av kännetecknen eller båda får användas endast på särskilt sätt, såsom med tillfogande av ortsangivelse eller med annat förtydligande.

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 skäligen, 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.

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.

9 §²¹

Firma registreras endast om den är ägnad att särskilja innehavarens verksamhet från andras.

Vid bedömning av om firma har särskiljningsförmåga skall hänsyn tagas till den tid och omfattning firman varit i bruk. Består firma av enbart allmän benämning på verksamhetens art eller på däri utbudet vara eller tjänst eller utgöres den enbart av allmänt brukat Ortsnamn eller annat sådant namn, skall firman i och för sig ej anses ha särskiljningsförmåga. Ingår i firma sådan beteckning som aktieföretag, handelsbolag eller ekonomisk förening eller förkortning därav, skall vid bedömningen bortses från denna.

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.

10 §²²

En firma får inte registreras,

1. om firman eller dess användning strider mot goda seder eller allmän ordning,

2. om det i firman utan tillstånd tagits in en sådan statlig eller internationell benämning eller förkortning som enligt lag eller annan författning inte får obehörigen användas som firma, eller något som lätt kan förväxlas därmed,

3. om firman i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten,

4. om firman innehåller något

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 regi-

²¹ Senaste lydelse 1994:1509

²² Senaste lydelse 1995:1276

som är ägnat att uppfattas som någon annans släktnamn, konstnärsmamn eller likartat namn, såvida inte namnet uppenbarligen avser någon sedan länge avliden person, eller är ägnat att uppfattas som benämning på en stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning,

5. om firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk och titeln är egenartad, eller om firman innehåller något som kränker någon annans upphovsrätt till sådant verk,

6. om firman är förväxlingsbar med någon annan näringsidkares släktnamn eller skyddade närings- eller varukännetecken,

7. om firman i annat fall är förväxlingsbar med ett närings- eller varukännetecken, som vid tiden för ansökan användes av någon annan, samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sin firma innan det andra kännetecknet togs i bruk, eller

8. om firman är förväxlingsbar med någon annans gemenskapsvarumärke som är skyddat enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.

I fall som avses i första stycket 8 kan, även om kännetecknen inte avser verksamhet av samma eller liknande slag, förväxlingsbarhet åberopas till förmån för ett gemenskapsvarumärke som är väl ansett i gemenskapen, om användningen av en annan liknande firma skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.

Trots första stycket 4–8 och andra stycket får registrering ske,

streras om den innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbezeichnung för vin eller spritdrycker och firman avser verksamhet med vin eller spritdrycker av annat ursprung.

om den vars rätt är i fråga medger
det och hinder inte finns enligt
första stycket 1–3.

10 a § *Hinder mot att en
firmaregistrering består finns om
någon begär att den skall upp-
håvas och*

*1. användning av firman i
näringsverksamhet skulle utgöra
intrång i en äldre ensamrätt enligt
3 § eller i ett äldre gemenskaps-
varumärke 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 närings-
kännetecken som någon annan
tagit i bruk före innehavaren och
använde vid tidpunkten för an-
sökans 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 konstnärnamn 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 upphovs-
rätt, 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.*

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.

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.

Registrering gäller från den dag då ansökan kom in till registreringsmyndigheten.

Ensamrätten till en registrerad firma gäller från den dag då ansökan kom in till registreringsmyndigheten.

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.

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

ytra 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.

15 §²³

Om ett näringskännetecken eller dess användning strider mot goda seder eller allmän ordning eller är vilseledande, får domstolen vid vite förbjuda innehavaren att använda kännetecknet.

Ett sådant förbud får även meddelas, om någon gör intrång i någon annans rätt till näringskännetecken (firmaintrång).

Talan om förbud får föras av var och en som lider skada av kännetecknet eller dess användning. Talan om förbud enligt första stycket får föras även av den myndighet som regeringen bestämmer och av sammanlutning av berörda näringsidkare.

Om käranden visar sannolika skäl för att firmaintrång förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar 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

Om någon gör intrång i annans rätt till näringskännetecken (firmaintrång), får domstol vid vite förbjuda honom att fortsätta intrånget.

²³ Senaste lydelse 1996:850

svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Förbud enligt *fjärde* stycket får meddelas endast om kändanden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar kändanden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom från detta. I fråga om slaget av säkerheten 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 *fjärde* stycket fortfarande skall bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt *fjärde* eller *femte* 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 förs av den som har ansökt om förbudet *eller, om detta meddelats enligt första stycket, av den myndighet som regeringen bestämmer*. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

Förbud enligt *andra* stycket får meddelas endast om kändanden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar kändanden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen befria honom från detta. I fråga om slaget av säkerheten 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 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 förs av den som har ansökt om förbudet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

16 §

Har firma registrerats i strid mot denna lag eller mot vad i annan författning är föreskrivet om firma och föreligger alltjämt hinder mot registrering, kan domstol häva registreringen, om ej rätten till firman ändå skall bestå enligt 8 §.

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 registreringen 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.

Registrering får även hävas,

En registrering får vidare upphävas om

1. om innehavaren upphört att vara näringsidkare,

1. innehavaren har upphört att vara näringsidkare,

2. om firman förlorat sin särskiljningsförmåga,

2. firman har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning, eller

3. om firman blivit stridande mot goda seder eller allmän ordning,

3. firman har kommit att bli vilseledande.

4. om firman blivit 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.

5. om firman ej varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren icke visar skäl för sin underlåtenhet att använda firman.

Med sådan användning som avses i tredje stycket likställs att firman används i en annan form än den registrerade om avvikelsen avser endast detaljer som inte förändrar firmans särskiljningsförmåga.

Talan om hävande av registrering får föras av var och en som lider förfång av registreringen. Talan som ej grundas på 10 § första stycket 4–7 får föras även av myndighet som Konungen bestämmer och av sammanslutning av berörda näringsidkare.

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 förbere-

delser 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.

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.

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 över-

lämnas 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 tredskodom.

17 §

Sedan dom om hävande av registrering vunnit laga kraft, skall firman avföras ur registret. I domen kan dock förordnas, att firman får stå kvar i registret under viss tid som skäligen behövs för att antaga ny firma och ansöka om dess registrering.

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 firma- registrering 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.

18 §²⁴

Gör någon firmaintrång och sker det uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, skall han dömas till böter eller fängelse i högst två år.

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 av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.

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.

19 §²⁵

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör firmaintrång skall betala skälig ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Vid bestämmande av ersättningens storlek skall hänsyn tas även till rättighetshavarens intresse av att firmaintrång inte begås och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

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

²⁴ Senaste lydelse 1994:237

²⁵ Senaste lydelse 1994:237

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.

Rätten till ersättning för skada preskriberas, om talan inte väcks inom fem år från det att skadan uppkom. Rätten till ersättning med anledning av intrång i firma som är skyddad enbart på grund av registrering preskriberas dock inte i något fall tidigare än ett år från registreringsdagen.

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.

20 §²⁶

Vid överträdelse av ett vitesförbud som meddelats enligt 15 § första stycket kan domstol efter vad som är skäligt besluta att näringskännetecknen, som i strid mot förbudet förekommer på skyltar, varor, förpackningar, reklamtryck, affärshandlingar eller liknande skall utplånas eller ändras så att det inte längre strider mot goda seder eller allmän ordning eller är vilseledande. Kan en sådan åtgärd inte ske utan att egendomen på vilken kännetecknet förekommer förstörs eller ändras på visst sätt, får domstolen besluta om detta.

Vid överträdelse av ett vitesförbud som meddelats enligt 15 § andra stycket eller annars vid firmaintrång kan domstol på yrkande av den som har lidit intrånget efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta om en åtgärd som anges i första stycket eller besluta att egendomen skall lämnas ut mot lösen till den som har lidit

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

²⁶ Senaste lydelse 1994:237

intrånget, samt att ett föremål vars användande skulle innebära firmaintrång, skall förstöras eller ändras på visst sätt.

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.

Om ett vitesförbud överträtts eller om det skäligen kan antas att ett brott enligt 18 § har begåtts, får egendom som avses i första eller andra stycket tas i beslag. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.

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 andra och tredje styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till brott.

Bestämmelserna i första–tredje styckena tillämpas också i fråga om försök och förberedelse till brott enligt 18 § andra stycket.

23 §

Talan om fastställelse, huruvida rätt till näringskännetecken består eller icke består eller om visst förfarande utgör intrång i sådan rätt eller ej, får av domstol upptagas till prövning, såvida ovisshet råder om förhållandet och denna medför förfång för käranden.

I fråga om överklagande av beslut i ärende om registrering av firma finns särskilda bestämmelser.

Grundas rätt till firma enbart på registrering och göres vid fastställesetalan gällande att registreringen bör hävas, äger 22 § motsvarande tillämpning.

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.

24 §

Finnes ej enligt rättegångsbalken behörig domstol för talan om förbud mot användning av näringskännetecken, om hävande av firmaregistrering, om firmaintrång eller om fastställelse enligt 23 §, väckes talan vid Stockholms tingsrätt.

Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol för en talan om upphävande av registrering, skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt.

25 §

Dom eller slutligt beslut i mål om förbud mot användning av firma, om hävande av firmaregistrering, om firmaintrång eller om fastställelse enligt 23 § skall genom domstolens försorg i avskrift sändas till patent- och registreringsverket samt till annan berörd registreringsmyndighet.

En domstol som har meddelat dom angående upphävande av en firmaregistrering eller intrång i en registrerad firma skall underrätta registreringsmyndigheten om detta.

Övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den...
2. Ansökningar om registrering av firmor som har kommit in till Patentverket före ikraftträdandet skall handläggas med tillämpning av äldre bestämmelser.

Häri genom föreskrivs att 8 kap. 13 § sekretesslagen (1980:100) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

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.

Varumärkeskommitténs slutbetänkande Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, SOU 2001:26, har remitterats till Riksdagens ombudsmän, Svea hovrätt, Kammarrätten i Sundsvall, Stockholms tingsrätt, Länsrätten i Västernorrlands län, Justitiekanslern, Riksåklagaren, Mönsterutredningen, IT-kommissionen, Patent- och registreringsverket, Patentbesvärsrätten, Generaltullstyrelsen, Kommerskollegium, Stockholms handelskammare, Konkurrensverket, Konsumentverket, Marknadsdomstolen, Lunds universitet (juridiska fakultetsstyrelsen), Handelshögskolan i Stockholm, Företagarnas riksorganisation (numera Företagarna), Svensk Handel, Sveriges advokatsamfund, Sveriges Industriförbund, Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR), Svenska Patentombudsforeningen, Svenska Industrins Patentingenjörernas Förening (numera Svenska Industrins IP Förening), Finansinspektionen, Lantmäteriverket (numera Lantmateriet), Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Instanser utöver remisslistan som har lämnat synpunkter: Kommissionären, Annonsörföreningen, Språk- och folkminnesinstitutet, Sveriges Reklamförbund, Försvarets Materielverk, Sveriges Marknadsförbund.

Article 1 *Abbreviated Expressions*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(xxi) references to an “Article” or to a “paragraph”, “subparagraph” or “item” of an Article shall be construed as including references to the corresponding rule(s) under the Regulations; Bilaga 4

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

Article 2
Marks to Which the Treaty Applies

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

(2) [*Kinds of Marks*]

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

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

Article 3
Application

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

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

(i) a request for registration;

(ii) the name and address of the applicant;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(b) The applicant may file, instead of or in addition to the declaration of intention to use the mark referred to in subparagraph (a)(xvi), a declaration of actual use of the mark and evidence to that effect, as required by the law of the Contracting Party.

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office in the course of the examination of the application where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication or element contained in the application. Bilaga 4

Article 4
Representation; Address for Service

(1) [*Representatives Admitted to Practice*]

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

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

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

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

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

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

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

(3) [*Power of Attorney*]

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

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

(c) The power of attorney may limit the powers of the representative to certain acts. Any Contracting Party may require that any power of attorney under which the representative has the right to withdraw an

application or to surrender a registration contain an express indication to that effect.

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

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

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

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

Article 5 *Filing Date*

(1) [*Permitted Requirements*]

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

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

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

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

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

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

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

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

received them in a language other than the language required under Article 8(2). Bilaga 4

(2) [*Permitted Additional Requirement*]

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

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

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

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

Article 6

Single Registration for Goods and/or Services in Several Classes

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

Article 7

Division of Application and Registration

(1) [*Division of Application*]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

provided that a Contracting Party may exclude the possibility of the division of registrations if its law allows third parties to oppose the registration of a mark before the mark is registered. Bilaga 4

Article 8
Communications

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

(2) [*Language of Communications*]

(a) Any Contracting Party may require that any communication be in a language admitted by the Office. Where the Office admits more than one language, the applicant, holder or other interested person may be required to comply with any other language requirement applicable with respect to the Office, provided that no indication or element of the communication may be required to be in more than one language.

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that, in respect of paragraphs (1) to (5), requirements other than those referred to in this Article be complied with. Bilaga 4

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

Article 9 *Classification of Goods and/or Services*

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

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

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

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

Article 10 *Changes in Names or Addresses*

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

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

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

(i) the name and address of the holder;

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

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

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

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

(2) [*Change in the Name or Address of the Applicant*] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, where the change concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the application number of any

application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.

(3) [*Change in the Name or Address of the Representative or in the Address for Service*] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, to any change in the name or address of the representative, if any, and to any change relating to the address for service, if any.

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

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

Article 11 *Change in Ownership*

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

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

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

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

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

(iii) an uncertified certificate of transfer drawn up in the form and with the content as prescribed in the Regulations and signed by both the holder and the new owner;

(iv) an uncertified transfer document drawn up in the form and with the content as prescribed in the Regulations and signed by both the holder and the new owner.

(c) Where the change in ownership results from a merger, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied by a copy of a document, which document originates from the competent authority and evidences the merger, such as a copy of an extract from a register of commerce, and that that copy be certified by the authority which issued the document or by a notary public or any other

competent public authority, as being in conformity with the original document. Bilaga 4

(d) Where there is a change in the person of one or more but not all of several co-holders and such change in ownership results from a contract or a merger, any Contracting Party may require that any co-holder in respect of which there is no change in ownership give its express consent to the change in ownership in a document signed by it.

(e) Where the change in ownership does not result from a contract or a merger but from another ground, for example, from operation of law or a court decision, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied by a copy of a document evidencing the change and that that copy be certified as being in conformity with the original document by the authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority.

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

(i) the name and address of the holder;

(ii) the name and address of the new owner;

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

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

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

(vi) where the holder has an address for service, such address;

(vii) where the new owner has a representative, the name and address of that representative;

(viii) where the new owner is required to have an address for service under Article 4(2)(b), such address.

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

(h) A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one registration, provided that the holder and the new owner are the same for each registration and that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.

(i) Where the change of ownership does not affect all the goods and/or services listed in the holder's registration, and the applicable law allows the recording of such change, the Office shall create a separate registration referring to the goods and/or services in respect of which the ownership has changed.

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

(3) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (2) and in Article 8 be complied with in respect of the request referred to in this Article. In particular, the following may not be required:

(i) subject to paragraph (1)(c), the furnishing of any certificate of, or extract from, a register of commerce;

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

(iii) an indication of the new owner's carrying on of an activity corresponding to the goods and/or services affected by the change in ownership, as well as the furnishing of evidence to either effect;

(iv) an indication that the holder transferred, entirely or in part, its business or the relevant goodwill to the new owner, as well as the furnishing of evidence to either effect.

(4) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence, or further evidence where paragraph (1)(c) or (e) applies, be furnished to the Office where that Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request or in any document referred to in the present Article.

Article 12 *Correction of a Mistake*

(1) [*Correction of a Mistake in Respect of a Registration*]

(a) Each Contracting Party shall accept that the request for the correction of a mistake which was made in the application or other request communicated to the Office and which mistake is reflected in its register of marks and/or any publication by the Office be made by the holder in a communication indicating the registration number of the registration concerned, the mistake to be corrected and the correction to be entered.

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

(i) the name and address of the holder;

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

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

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

(d) A single request shall be sufficient even where the correction relates to more than one registration of the same person, provided that the mistake and the requested correction are the same for each registration and that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.

(2) [*Correction of a Mistake in Respect of an Application*] Paragraph (1) shall apply, *mutatis mutandis*, where the mistake concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to

the applicant or its representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations. Bilaga 4

(3) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (2) and in Article 8 be complied with in respect of the request referred to in this Article.

(4) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may reasonably doubt that the alleged mistake is in fact a mistake.

(5) [*Mistakes Made by the Office*] The Office of a Contracting Party shall correct its own mistakes, ex officio or upon request, for no fee.

(6) [*Uncorrectable Mistakes*] No Contracting Party shall be obliged to apply paragraphs (1), (2) and (5) to any mistake which cannot be corrected under its law.

Article 13 Duration and Renewal of Registration

(1) [*Indications or Elements Contained in or Accompanying a Request for Renewal; Fee*]

(a) Any Contracting Party may require that the renewal of a registration be subject to the filing of a request and that such request contain some or all of the following indications:

- (i) an indication that renewal is sought;
- (ii) the name and address of the holder;
- (iii) the registration number of the registration concerned;
- (iv) at the option of the Contracting Party, the filing date of the application which resulted in the registration concerned or the registration date of the registration concerned;
- (v) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
- (vi) where the holder has an address for service, such address;
- (vii) where the Contracting Party allows the renewal of a registration to be made for some only of the goods and/or services which are recorded in the register of marks and such a renewal is requested, the names of the recorded goods and/or services for which the renewal is requested or the names of the recorded goods and/or services for which the renewal is not requested, grouped according to the classes of the Nice Classification, each group preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said Classification;
- (viii) where a Contracting Party allows a request for renewal to be filed by a person other than the holder or its representative and the request is filed by such a person, the name and address of that person.

(b) Any Contracting Party may require that, in respect of the request for renewal, a fee be paid to the Office. Once the fee has been paid in respect of the initial period of the registration or of any renewal period, no further payment may be required for the maintenance of the registration in respect of that period. Fees associated with the furnishing of a declaration and/or evidence of use shall not be regarded, for the

purposes of this subparagraph, as payments required for the maintenance of the registration and shall not be affected by this subparagraph.

(c) Any Contracting Party may require that the request for renewal be presented, and the corresponding fee referred to in subparagraph (b) be paid, to the Office within the period fixed by the law of the Contracting Party, subject to the minimum periods prescribed in the Regulations.

(2) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraph (1) and in Article 8 be complied with in respect of the request for renewal. In particular, the following may not be required:

- (i) any representation or other identification of the mark;
- (ii) the furnishing of evidence to the effect that the mark has been registered, or that its registration has been renewed, in any other register of marks;
- (iii) the furnishing of a declaration and/or evidence concerning use of the mark.

(3) [*Evidence*] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office in the course of the examination of the request for renewal where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication or element contained in the request for renewal.

(4) [*Prohibition of Substantive Examination*] No Office of a Contracting Party may, for the purposes of effecting the renewal, examine the registration as to substance.

(5) [*Duration*] The duration of the initial period of the registration, and the duration of each renewal period, shall be 10 years.

Article 14

Relief Measures in Case of Failure to Comply with Time Limits

(1) [*Relief Measure Before the Expiry of a Time Limit*] A Contracting Party may provide for the extension of a time limit for an action in a procedure before the Office in respect of an application or a registration, if a request to that effect is filed with the Office prior to the expiry of the time limit.

(2) [*Relief Measures After the Expiry of a Time Limit*] Where an applicant, holder or other interested person has failed to comply with a time limit (“the time limit concerned”) for an action in a procedure before the Office of a Contracting Party in respect of an application or a registration, the Contracting Party shall provide for one or more of the following relief measures, in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, if a request to that effect is filed with the Office:

- (i) extension of the time limit concerned for the period prescribed in the Regulations;
- (ii) continued processing with respect to the application or registration;
- (iii) reinstatement of the rights of the applicant, holder or other interested person with respect to the application or registration if the Office finds that the failure to comply with the time limit concerned occurred in spite of due care required by the circumstances having been

taken or, at the option of the Contracting Party, that the failure was unintentional. Bilaga 4

(3) [*Exceptions*] No Contracting Party shall be required to provide for any of the relief measures referred to in paragraph (2) with respect to the exceptions prescribed in the Regulations.

(4) [*Fee*] Any Contracting Party may require that a fee be paid in respect of any of the relief measures referred to in paragraphs (1) and (2).

(5) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in this Article and in Article 8 be complied with in respect of any of the relief measures referred to in paragraph (2).

Article 15
Obligation to Comply with the Paris Convention

Any Contracting Party shall comply with the provisions of the Paris Convention which concern marks.

Article 16
Service Marks

Any Contracting Party shall register service marks and apply to such marks the provisions of the Paris Convention which concern trademarks.

Article 17
Request for Recordal of a License

(1) [*Requirements Concerning the Request for Recordal*] Where the law of a Contracting Party provides for the recordal of a license with its Office, that Contracting Party may require that the request for recordal

(i) be filed in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, and

(ii) be accompanied by the supporting documents prescribed in the Regulations.

(2) [*Fee*] Any Contracting Party may require that, in respect of the recordal of a license, a fee be paid to the Office.

(3) [*Single Request Relating to Several Registrations*] A single request shall be sufficient even where the license relates to more than one registration, provided that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request, the holder and the licensee are the same for all registrations, and the request indicates the scope of the license in accordance with the Regulations with respect to all registrations.

(4) [*Prohibition of Other Requirements*]

(a) No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (3) and in Article 8 be complied with in respect of the recordal of a license with its Office. In particular, the following may not be required:

(i) the furnishing of the registration certificate of the mark which is the subject of the license;

(ii) the furnishing of the license contract or a translation of it;

(iii) an indication of the financial terms of the license contract.

(b) Subparagraph (a) is without prejudice to any obligations existing under the law of a Contracting Party concerning the disclosure of information for purposes other than the recording of the license in the register of marks.

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

(6) [*Requests Relating to Applications*] Paragraphs (1) to (5) shall apply, mutatis mutandis, to requests for recordal of a license for an application, where the law of a Contracting Party provides for such recordal.

Article 18

Request for Amendment or Cancellation of the Recordal of a License

(1) [*Requirements Concerning the Request*] Where the law of a Contracting Party provides for the recordal of a license with its Office, that Contracting Party may require that the request for amendment or cancellation of the recordal of a license

(i) be filed in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, and

(ii) be accompanied by the supporting documents prescribed in the Regulations.

(2) [*Other Requirements*] Article 17(2) to (6) shall apply, mutatis mutandis, to requests for amendment or cancellation of the recordal of a license.

Article 19

Effects of the Non-Recordal of a License

(1) [*Validity of the Registration and Protection of the Mark*] The non-recordal of a license with the Office or with any other authority of the Contracting Party shall not affect the validity of the registration of the mark which is the subject of the license or the protection of that mark.

(2) [*Certain Rights of the Licensee*] A Contracting Party may not require the recordal of a license as a condition for any right that the licensee may have under the law of that Contracting Party to join infringement proceedings initiated by the holder or to obtain, by way of such proceedings, damages resulting from an infringement of the mark which is the subject of the license.

(3) [*Use of a Mark Where License Is Not Recorded*] A Contracting Party may not require the recordal of a license as a condition for the use of a mark by a licensee to be deemed to constitute use by the holder in proceedings relating to the acquisition, maintenance and enforcement of marks.

Article 20
Indication of the License

Bilaga 4

Where the law of a Contracting Party requires an indication that the mark is used under a license, full or partial non-compliance with that requirement shall not affect the validity of the registration of the mark which is the subject of the license or the protection of that mark, and shall not affect the application of Article 19(3).

Article 21
Observations in Case of Intended Refusal

An application under Article 3 or a request under Articles 7, 10 to 14, 17 and 18 may not be refused totally or in part by an Office without giving the applicant or the requesting party, as the case may be, an opportunity to make observations on the intended refusal within a reasonable time limit. In respect of Article 14, no Office shall be required to give an opportunity to make observations where the person requesting the relief measure has already had an opportunity to present an observation on the facts on which the decision is to be based.

Article 22
Regulations

- (1) [*Content*]
 - (a) The Regulations annexed to this Treaty provide rules concerning
 - (i) matters which this Treaty expressly provides to be “prescribed in the Regulations”;
 - (ii) any details useful in the implementation of the provisions of this Treaty;
 - (iii) any administrative requirements, matters or procedures.
 - (b) The Regulations also contain Model International Forms.
- (2) [*Amending the Regulations*] Subject to paragraph (3), any amendment of the Regulations shall require three-fourths of the votes cast.
- (3) [*Requirement of Unanimity*]
 - (a) The Regulations may specify provisions of the Regulations which may be amended only by unanimity.
 - (b) Any amendment of the Regulations resulting in the addition of provisions to, or the deletion of provisions from, the provisions specified in the Regulations pursuant to subparagraph (a) shall require unanimity.
 - (c) In determining whether unanimity is attained, only votes actually cast shall be taken into consideration. Abstentions shall not be considered as votes.
- (4) [*Conflict Between the Treaty and the Regulations*] In the case of conflict between the provisions of this Treaty and those of the Regulations, the former shall prevail.

(1) [*Composition*]

(a) The Contracting Parties shall have an Assembly.

(b) Each Contracting Party shall be represented in the Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts. Each delegate may represent only one Contracting Party.

(2) [*Tasks*] The Assembly shall

(i) deal with matters concerning the development of this Treaty;

(ii) amend the Regulations, including the Model International Forms;

(iii) determine the conditions for the date of application of each amendment referred to in item (ii);

(iv) perform such other functions as are appropriate to implementing the provisions of this Treaty.

(3) [*Quorum*]

(a) One-half of the members of the Assembly which are States shall constitute a quorum.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), if, in any session, the number of the members of the Assembly which are States and are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly which are States, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly which are States and were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect, provided that at the same time the required majority still obtains.

(4) [*Taking Decisions in the Assembly*]

(a) The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus.

(b) Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. In such a case,

(i) each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name; and

(ii) any Contracting Party that is an intergovernmental organization may participate in the vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Treaty. No such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote and vice versa. In addition, no such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States party to this Treaty is a Member State of another such intergovernmental organization and that other intergovernmental organization participates in that vote.

(5) [*Majorities*]

(a) Subject to Articles 22(2) and (3), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.

(b) In determining whether the required majority is attained, only votes actually cast shall be taken into consideration. Abstentions shall not be considered as votes. Bilaga 4

Article 24
International Bureau

(1) [*Administrative Tasks*]

(a) The International Bureau shall perform the administrative tasks concerning this Treaty.

(b) In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the secretariat of the Assembly and of such committees of experts and working groups as may be established by the Assembly.

(2) [*Meetings Other than Sessions of the Assembly*] The Director General shall convene any committee and working group established by the Assembly.

(3) [*Role of the International Bureau in the Assembly and Other Meetings*]

(a) The Director General and persons designated by the Director General shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the committees and working groups established by the Assembly.

(b) The Director General or a staff member designated by the Director General shall be ex officio secretary of the Assembly, and of the committees and working groups referred to in subparagraph (a).

(4) [*Conferences*]

(a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for any revision conferences.

(b) The International Bureau may consult with Member States of the Organization, intergovernmental organizations and international and national non-governmental organizations concerning the said preparations.

(c) The Director General and persons designated by the Director General shall take part, without the right to vote, in the discussions at revision conferences.

(5) [*Other Tasks*] The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Treaty.

(6) [*Sessions*] The Assembly shall meet upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.

(7) [*Rules of Procedure*] The Assembly shall establish its own rules of procedure, including rules for the convocation of extraordinary sessions.

Article 25
Revision or Amendment

This Treaty may only be revised or amended by a diplomatic conference. The convocation of any diplomatic conference shall be decided by the Assembly.

Article 26
Becoming Party to the Treaty

Bilaga 4

(1) [*Eligibility*] The following entities may sign and, subject to paragraphs (2) and (3) and Article 28(1) and (3), become party to this Treaty:

(i) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered with its own Office;

(ii) any intergovernmental organization which maintains an Office in which marks may be registered with effect in the territory in which the constituting treaty of the intergovernmental organization applies, in all its Member States or in those of its Member States which are designated for such purpose in the relevant application, provided that all the Member States of the intergovernmental organization are members of the Organization;

(iii) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through the Office of another specified State that is a member of the Organization;

(iv) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through the Office maintained by an intergovernmental organization of which that State is a member;

(v) any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through an Office common to a group of States members of the Organization.

(2) [*Ratification or Accession*] Any entity referred to in paragraph (1) may deposit

(i) an instrument of ratification, if it has signed this Treaty,

(ii) an instrument of accession, if it has not signed this Treaty.

(3) [*Effective Date of Deposit*] The effective date of the deposit of an instrument of ratification or accession shall be,

(i) in the case of a State referred to in paragraph (1)(i), the date on which the instrument of that State is deposited;

(ii) in the case of an intergovernmental organization, the date on which the instrument of that intergovernmental organization is deposited;

(iii) in the case of a State referred to in paragraph (1)(iii), the date on which the following condition is fulfilled: the instrument of that State has been deposited and the instrument of the other, specified State has been deposited;

(iv) in the case of a State referred to in paragraph (1)(iv), the date applicable under item (ii), above;

(v) in the case of a State member of a group of States referred to in paragraph (1)(v), the date on which the instruments of all the States members of the group have been deposited.

Article 27
Application of the TLT 1994 and This Treaty

(1) [*Relations Between Contracting Parties to Both This Treaty and the TLT 1994*] This Treaty alone shall be applicable as regards the mutual relations of Contracting Parties to both this Treaty and the TLT 1994.

(2) [*Relations Between Contracting Parties to This Treaty and Contracting Parties to the TLT 1994 That Are Not Party to This Treaty*] Any Contracting Party to both this Treaty and the TLT 1994 shall continue to apply the TLT 1994 in its relations with Contracting Parties to the TLT 1994 that are not party to this Treaty.

Article 28
Entry into Force;
Effective Date of Ratifications and Accessions

(1) [*Instruments to Be Taken into Consideration*] For the purposes of this Article, only instruments of ratification or accession that are deposited by entities referred to in Article 26(1) and that have an effective date according to Article 26(3) shall be taken into consideration.

(2) [*Entry into Force of the Treaty*] This Treaty shall enter into force three months after ten States or intergovernmental organizations referred to in Article 26(1)(ii) have deposited their instruments of ratification or accession.

(3) [*Entry into Force of Ratifications and Accessions Subsequent to the Entry into Force of the Treaty*] Any entity not covered by paragraph (2) shall become bound by this Treaty three months after the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession.

Article 29
Reservations

(1) [*Special Kinds of Marks*] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that, notwithstanding Article 2(1) and (2)(a), any of the provisions of Articles 3(1), 5, 7, 8(5), 11 and 13 shall not apply to associated marks, defensive marks or derivative marks. Such reservation shall specify those of the aforementioned provisions to which the reservation relates.

(2) [*Multiple-class Registration*] Any State or intergovernmental organization, whose legislation at the date of adoption of this Treaty provides for a multiple-class registration for goods and for a multiple-class registration for services may, when acceding to this Treaty, declare through a reservation that the provisions of Article 6 shall not apply.

(3) [*Substantive Examination on the Occasion of Renewal*] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that, notwithstanding Article 13(4), the Office may, on the occasion of the first renewal of a registration covering services, examine such registration as to substance, provided that such examination shall be limited to the elimination of multiple registrations based on applications filed during a period of six months following the entry into force of the law of such State or organization that introduced, before the entry into force of this Treaty, the possibility of registering service marks.

(4) [*Certain Rights of the Licensee*] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that, notwithstanding Article 19(2), it requires the recordal of a license as a condition for any

right that the licensee may have under the law of that State or intergovernmental organization to join infringement proceedings initiated by the holder or to obtain, by way of such proceedings, damages resulting from an infringement of the mark which is the subject of the license.

(5) [*Modalities*] Any reservation under paragraphs (1), (2), (3) or (4) shall be made in a declaration accompanying the instrument of ratification of, or accession to, this Treaty of the State or intergovernmental organization making the reservation.

(6) [*Withdrawal*] Any reservation under paragraphs (1), (2), (3) or (4) may be withdrawn at any time.

(7) [*Prohibition of Other Reservations*] No reservation to this Treaty other than the reservations allowed under paragraphs (1), (2), (3) and (4) shall be permitted.

Article 30 *Denunciation of the Treaty*

(1) [*Notification*] Any Contracting Party may denounce this Treaty by notification addressed to the Director General.

(2) [*Effective Date*] Denunciation shall take effect one year from the date on which the Director General has received the notification. It shall not affect the application of this Treaty to any application pending or any mark registered in respect of the denouncing Contracting Party at the time of the expiration of the said one-year period, provided that the denouncing Contracting Party may, after the expiration of the said one-year period, discontinue applying this Treaty to any registration as from the date on which that registration is due for renewal.

Article 31 *Languages of the Treaty; Signature*

(1) [*Original Texts; Official Texts*]

(a) This Treaty shall be signed in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.

(b) An official text in a language not referred to in subparagraph (a) that is an official language of a Contracting Party shall be established by the Director General after consultation with the said Contracting Party and any other interested Contracting Party.

(2) [*Time Limit for Signature*] This Treaty shall remain open for signature at the headquarters of the Organization for one year after its adoption.

Article 32 *Depositary*

The Director General shall be the depositary of this Treaty.

Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks Bilaga 5

Rule 1 *Abbreviated Expressions*

(1) [*Abbreviated Expressions Defined in the Regulations*] For the purposes of these Regulations, unless expressly stated otherwise:

- (i) "Treaty" means the Singapore Treaty on the Law of Trademarks;
- (ii) "Article" refers to the specified Article of the Treaty;
- (iii) "exclusive license" means a license which is only granted to one licensee and which excludes the holder from using the mark and from granting licenses to any other person;
- (iv) "sole license" means a license which is only granted to one licensee and which excludes the holder from granting licenses to any other person but does not exclude the holder from using the mark;
- (v) "non-exclusive license" means a license which does not exclude the holder from using the mark or from granting licenses to any other person.

(2) [*Abbreviated Expressions Defined in the Treaty*] The abbreviated expressions defined in Article 1 for the purposes of the Treaty shall have the same meaning for the purposes of these Regulations.

Rule 2 *Manner of Indicating Names and Addresses*

(1) [*Names*]

(a) Where the name of a person is to be indicated, any Contracting Party may require,

(i) where the person is a natural person, that the name to be indicated be the family or principal name and the given or secondary name or names of that person or that the name to be indicated be, at that person's option, the name or names customarily used by the said person;

(ii) where the person is a legal entity, that the name to be indicated be the full official designation of the legal entity.

(b) Where the name of a representative which is a firm or partnership is to be indicated, any Contracting Party shall accept as indication of the name the indication that the firm or partnership customarily uses.

(2) [*Addresses*]

(a) Where the address of a person is to be indicated, any Contracting Party may require that the address be indicated in such a way as to satisfy the customary requirements for prompt postal delivery at the indicated address and, in any case, consist of all the relevant administrative units up to, and including, the house or building number, if any.

(b) Where a communication to the Office of a Contracting Party is in the name of two or more persons with different addresses, that Contracting Party may require that such communication indicate a single address as the address for correspondence.

(c) The indication of an address may contain a telephone number, a telefacsimile number and an e-mail address and, for the purposes of

correspondence, an address different from the address indicated under subparagraph (a). Bilaga 5

(d) Subparagraphs (a) and (c) shall apply, *mutatis mutandis*, to addresses for service.

(3) [*Other Means of Identification*] Any Contracting Party may require that a communication to the Office indicate the number or other means of identification, if any, with which the applicant, holder, representative or interested person is registered with its Office. No Contracting Party may refuse a communication on grounds of failure to comply with any such requirement, except for applications filed in electronic form.

(4) [*Script to Be Used*] Any Contracting Party may require that any indication referred to in paragraphs (1) to (3) be in the script used by the Office.

Rule 3

Details Concerning the Application

(1) [*Standard Characters*] Where the Office of a Contracting Party uses characters (letters and numbers) that it considers as being standard, and where the application contains a statement to the effect that the applicant wishes that the mark be registered and published in the standard characters used by the Office, the Office shall register and publish that mark in such standard characters.

(2) [*Mark Claiming Color*] Where the application contains a statement to the effect that the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark, the Office may require that the application indicate the name or code of the color or colors claimed and an indication, in respect of each color, of the principal parts of the mark which are in that color.

(3) [*Number of Reproductions*]

(a) Where the application does not contain a statement to the effect that the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark, a Contracting Party may not require more than

(i) five reproductions of the mark in black and white where the application may not, under the law of that Contracting Party, or does not contain a statement to the effect that the applicant wishes the mark to be registered and published in the standard characters used by the Office of the said Contracting Party;

(ii) one reproduction of the mark in black and white where the application contains a statement to the effect that the applicant wishes the mark to be registered and published in the standard characters used by the Office of that Contracting Party.

(b) Where the application contains a statement to the effect that the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark, a Contracting Party may not require more than five reproductions of the mark in black and white and five reproductions of the mark in color.

(4) [*Three-Dimensional Mark*]

(a) Where the application contains a statement to the effect that the mark is a three-dimensional mark, the reproduction of the mark shall consist of a two-dimensional graphic or photographic reproduction.

(b) The reproduction furnished under subparagraph (a) may, at the option of the applicant, consist of one single view of the mark or of several different views of the mark.

(c) Where the Office considers that the reproduction of the mark furnished by the applicant under subparagraph (a) does not sufficiently show the particulars of the three-dimensional mark, it may invite the applicant to furnish, within a reasonable time limit fixed in the invitation, up to six different views of the mark and/or a description by words of that mark.

(d) Where the Office considers that the different views and/or the description of the mark referred to in subparagraph (c) still do not sufficiently show the particulars of the three-dimensional mark, it may invite the applicant to furnish, within a reasonable time limit fixed in the invitation, a specimen of the mark.

(e) Paragraph (3)(a)(i) and (b) shall apply *mutatis mutandis*.

(5) [*Hologram Mark, Motion Mark, Color Mark, Position Mark*] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a hologram mark, a motion mark, a color mark or a position mark, a Contracting Party may require one or more reproductions of the mark and details concerning the mark, as prescribed by the law of that Contracting Party.

(6) [*Mark Consisting of a Non-Visible Sign*] Where the application contains a statement to the effect that the mark consists of a non-visible sign, a Contracting Party may require one or more representations of the mark, an indication of the type of mark and details concerning the mark, as prescribed by the law of that Contracting Party.

(7) [*Transliteration of the Mark*] For the purposes of Article 3(1)(a)(xiii), where the mark consists of or contains matter in script other than the script used by the Office or numbers expressed in numerals other than numerals used by the Office, a transliteration of such matter in the script and numerals used by the Office may be required.

(8) [*Translation of the Mark*] For the purposes of Article 3(1)(a)(xiv), where the mark consists of or contains a word or words in a language other than the language, or one of the languages, admitted by the Office, a translation of that word or those words into that language or one of those languages may be required.

(9) [*Time Limit for Furnishing Evidence of Actual Use of the Mark*] The time limit referred to in Article 3(3) shall not be shorter than six months counted from the date of allowance of the application by the Office of the Contracting Party where that application was filed. The applicant or holder shall have the right to an extension of that time limit, subject to the conditions provided for by the law of that Contracting Party, by periods of at least six months each, up to a total extension of at least two years and a half.

*Rule 4**Details Concerning Representation and Address for Service*

(1) [*Address Where a Representative Is Appointed*] Where a representative is appointed, a Contracting Party shall consider the address of that representative to be the address for service.

(2) [*Address Where No Representative Is Appointed*] Where no representative is appointed and an applicant, holder or other interested person has provided as its address an address on the territory of the Contracting Party, that Contracting Party shall consider that address to be the address for service.

(3) [*Time Limit*] The time limit referred to in Article 4(3)(d) shall be counted from the date of receipt of the communication referred to in that Article by the Office of the Contracting Party concerned and shall not be less than one month where the address of the person on whose behalf the communication is made is on the territory of that Contracting Party and not less than two months where such an address is outside the territory of that Contracting Party.

*Rule 5**Details Concerning the Filing Date*

(1) [*Procedure in Case of Non-Compliance with Requirements*] If the application does not, at the time of its receipt by the Office, comply with any of the applicable requirements of Article 5(1)(a) or (2)(a), the Office shall promptly invite the applicant to comply with such requirements within a time limit indicated in the invitation, which time limit shall be at least one month from the date of the invitation where the applicant's address is on the territory of the Contracting Party concerned and at least two months where the applicant's address is outside the territory of the Contracting Party concerned. Compliance with the invitation may be subject to the payment of a special fee. Even if the Office fails to send the said invitation, the said requirements remain unaffected.

(2) [*Filing Date in Case of Correction*] If, within the time limit indicated in the invitation, the applicant complies with the invitation referred to in paragraph (1) and pays any required special fee, the filing date shall be the date on which all the required indications and elements referred to in Article 5(1)(a) have been received by the Office and, where applicable, the required fees referred to in Article 5(2)(a) have been paid to the Office. Otherwise, the application shall be treated as if it had not been filed.

*Rule 6**Details Concerning Communications*

(1) [*Indications Accompanying Signature of Communications on Paper*] Any Contracting Party may require that the signature of the natural person who signs be accompanied by

(i) an indication in letters of the family or principal name and the given or secondary name or names of that person or, at the option of that person, of the name or names customarily used by the said person;

(ii) an indication of the capacity in which that person signed, where such capacity is not obvious from reading the communication.

(2) [*Date of Signing*] Any Contracting Party may require that a signature be accompanied by an indication of the date on which the signing was effected. Where that indication is required but is not supplied, the date on which the signing is deemed to have been effected shall be the date on which the communication bearing the signature was received by the Office or, if the Contracting Party so allows, a date earlier than the latter date.

(3) [*Signature of Communications on Paper*] Where a communication to the Office of a Contracting Party is on paper and a signature is required, that Contracting Party

(i) shall, subject to item (iii), accept a handwritten signature;

(ii) may permit, instead of a handwritten signature, the use of other forms of signature, such as a printed or stamped signature, or the use of a seal or of a bar-coded label;

(iii) may, where the natural person who signs the communication is a national of the Contracting Party and such person's address is on its territory, or where the legal entity on behalf of which the communication is signed is organized under its law and has either a domicile or a real and effective industrial or commercial establishment on its territory, require that a seal be used instead of a handwritten signature.

(4) [*Signature of Communications on Paper Filed by Electronic Means of Transmittal*] A Contracting Party that provides for communications on paper to be filed by electronic means of transmittal shall consider any such communication signed if a graphic representation of a signature accepted by that Contracting Party under paragraph (3) appears on the communication as received.

(5) [*Original of a Communication on Paper Filed by Electronic Means of Transmittal*] A Contracting Party that provides for communications on paper to be filed by electronic means of transmittal may require that the original of any such communication be filed

(i) with the Office accompanied by a letter identifying that earlier transmission and

(ii) within a time limit which shall be at least one month from the date on which the Office received the communication by electronic means of transmittal.

(6) [*Authentication of Communications in Electronic Form*] A Contracting Party that permits the filing of communications in electronic form may require that any such communication be authenticated through a system of electronic authentication as prescribed by that Contracting Party.

(7) [*Date of Receipt*] Each Contracting Party shall be free to determine the circumstances in which the receipt of a document or the payment of a fee shall be deemed to constitute receipt by or payment to the Office in cases in which the document was actually received by or payment was actually made to

(i) a branch or sub-office of the Office,

(ii) a national Office on behalf of the Office of the Contracting Party, where the Contracting Party is an intergovernmental organization referred to in Article 26(1)(ii),

(iii) an official postal service,

(iv) a delivery service, or an agency, specified by the Contracting Party,

(v) an address other than the nominated addresses of the Office.

(8) [*Electronic Filing*] Subject to paragraph (7), where a Contracting Party provides for the filing of a communication in electronic form or by electronic means of transmittal and the communication is so filed, the date on which the Office of that Contracting Party receives the communication in such form or by such means shall constitute the date of receipt of the communication.

Rule 7

Manner of Identification of an Application Without Its Application Number

(1) [*Manner of Identification*] Where it is required that an application be identified by its application number but where such a number has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative, that application shall be considered identified if the following is supplied:

(i) the provisional application number, if any, given by the Office, or

(ii) a copy of the application, or

(iii) a representation of the mark, accompanied by an indication of the date on which, to the best knowledge of the applicant or the representative, the application was received by the Office and an identification number given to the application by the applicant or the representative.

(2) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraph (1) be complied with in order for an application to be identified where its application number has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative.

Rule 8

Details Concerning Duration and Renewal

For the purposes of Article 13(1)(c), the period during which the request for renewal may be presented and the renewal fee may be paid shall start at least six months before the date on which the renewal is due and shall end at the earliest six months after that date. If the request for renewal is presented and/or the renewal fees are paid after the date on which the renewal is due, any Contracting Party may subject the acceptance of the request for renewal to the payment of a surcharge.

Relief Measures in Case of Failure to Comply with Time Limits

(1) [*Requirements Concerning Extension of Time Limits Under Article 14(2)(i)*] A Contracting Party that provides for the extension of a time limit under Article 14(2)(i) shall extend the time limit for a reasonable period of time from the date of filing the request for extension and may require that the request

(i) contain an identification of the requesting party, the relevant application or registration number and the time limit concerned, and

(ii) be filed within a time limit which shall not be less than two months from the date of expiry of the time limit concerned.

(2) [*Requirements Concerning Continued Processing Under Article 14(2)(ii)*] A Contracting Party may require that the request for continued processing under Article 14(2)(ii)

(i) contain an identification of the requesting party, the relevant application or registration number and the time limit concerned, and

(ii) be filed within a time limit which shall not be less than two months from the date of expiry of the time limit concerned. The omitted act shall be completed within the same period or, where the Contracting Party so provides, together with the request.

(3) [*Requirements Concerning Reinstatement of Rights Under Article 14(2)(iii)*]

(a) A Contracting Party may require that the request for reinstatement of rights under Article 14(2)(iii)

(i) contain an identification of the requesting party, the relevant application or registration number and the time limit concerned, and

(ii) set out the facts and evidence in support of the reasons for the failure to comply with the time limit concerned.

(b) The request for reinstatement of rights shall be filed with the Office within a reasonable time limit, the duration of which shall be determined by the Contracting Party from the date of the removal of the cause of failure to comply with the time limit concerned. The omitted act shall be completed within the same period or, where the Contracting Party so provides, together with the request.

(c) A Contracting Party may provide for a maximum time limit for complying with the requirements under subparagraphs (a) and (b) of not less than six months from the date of expiry of the time limit concerned.

(4) [*Exceptions Under Article 14(3)*] The exceptions referred to in Article 14(3) are the cases of failure to comply with a time limit

(i) for which a relief measure has already been granted under Article 14(2),

(ii) for filing a request for a relief measure under Article 14,

(iii) for payment of a renewal fee,

(iv) for an action before a board of appeal or other review body constituted in the framework of the Office,

(v) for an action in inter partes proceedings,

(vi) for filing the declaration referred to in Article 3(1)(a)(vii) or the declaration referred to in Article 3(1)(a)(viii),

(vii) for filing a declaration which, under the law of the Contracting Party, may establish a new filing date for a pending application, and

Rule 10

Requirements Concerning the Request for Recordal of a License or for Amendment or Cancellation of the Recordal of a License

(1) [*Content of Request*]

(a) A Contracting Party may require that the request for recordal of a license under Article 17(1) contain some or all of the following indications or elements:

- (i) the name and address of the holder;
- (ii) where the holder has a representative, the name and address of that representative;
- (iii) where the holder has an address for service, such address;
- (iv) the name and address of the licensee;
- (v) where the licensee has a representative, the name and address of that representative;
- (vi) where the licensee has an address for service, such address;
- (vii) the name of a State of which the licensee is a national if he/she is a national of any State, the name of a State in which the licensee has his/her domicile, if any, and the name of a State in which the licensee has a real and effective industrial or commercial establishment, if any;
- (viii) where the holder or the licensee is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;
- (ix) the registration number of the mark which is the subject of the license;
- (x) the names of the goods and/or services for which the license is granted, grouped according to the classes of the Nice Classification, each group preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said Classification;
- (xi) whether the license is an exclusive license, a non-exclusive license or a sole license;
- (xii) where applicable, that the license concerns only a part of the territory covered by the registration, together with an explicit indication of that part of the territory;
- (xiii) the duration of the license.

(b) A Contracting Party may require that the request for amendment or cancellation of the recordal of a license under Article 18(1) contain some or all of the following indications or elements:

- (i) the indications specified in items (i) to (ix) of subparagraph (a);
- (ii) where the amendment or cancellation concerns any of the indications or elements specified under subparagraph (a), the nature and scope of the amendment or cancellation to be recorded.

(2) [*Supporting Documents for Recordal of a License*]

(a) A Contracting Party may require that the request for recordal of a license be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:

(i) an extract of the license contract indicating the parties and the rights being licensed, certified by a notary public or any other competent public authority as being a true extract of the contract; or

(ii) an uncertified statement of license, the content of which corresponds to the statement of license Form provided for in the Regulations, and signed by both the holder and the licensee.

(b) Any Contracting Party may require that any co-holder who is not a party to the license contract give its express consent to the license in a document signed by it.

(3) *[Supporting Documents for Amendment of Recordal of a License]*

(a) A Contracting Party may require that the request for amendment of the recordal of a license be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:

(i) documents substantiating the requested amendment of the recordal of the license; or

(ii) an uncertified statement of amendment of license, the content of which corresponds to the statement of amendment of license Form provided for in these Regulations, and signed by both the holder and the licensee.

(b) Any Contracting Party may require that any co-holder who is not a party to the license contract give its express consent to the amendment of the license in a document signed by it.

(4) *[Supporting Documents for Cancellation of Recordal of a License]*

A Contracting Party may require that the request for cancellation of the recordal of a license be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:

(i) documents substantiating the requested cancellation of the recordal of the license; or

(ii) an uncertified statement of cancellation of license, the content of which corresponds to the statement of cancellation of license Form provided for in these Regulations, and signed by both the holder and the licensee.

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

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

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

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

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

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

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

Förslag till varumärkeslag (vissa paragrafer)

Delning av en ansökan

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

Registreringshinder

14 § Ett varumärke får inte registreras om märket

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

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

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

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

Hinder mot att registreringen består på grund av andra rättigheter

Rättigheter som skyddas som varukännetecken

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

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

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

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

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

Med varukännetecken avses i första stycket 1–3

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

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

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

4. gemenskapsvarumärken.

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

Övriga rättigheter

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

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

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

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

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

Prövningen av ansökan

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

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

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

Återupptagande av en avskriven ansökan

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

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

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

Delning av en registrering

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

Hemlandsbevis

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

Bestämmelsen i första stycket gäller inte om sökandens hemland

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

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

Ombud

Ombud för den som ansöker om varumärkesregistrering

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

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

Ombud för den som innehar en varumärkesregistrering

37 a § En innehavare av en varumärkesregistrering som varken har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats i Sverige ska ha ett ombud som har hemvist här i landet. Ombudet ska ha behörighet att för innehavaren ta emot delgivning av stämning, kallelser

och andra handlingar i mål och ärenden om varumärket med undantag av stämning i brottmål och av föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Ombudet ska anmälas till Patent- och registreringsverket och antecknas i varumärkesregistret.

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

Justitiedepartementets promemoria Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor m.m., Ds 2008:28, har remitterats till Riksdagens ombudsmän, Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt, Kammarrätten i Sundsvall, Länsrätten i Västernorrlands län, Justitiekanslern, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Kommerskollegium, Stockholms handelskammare, Försvarets materielverk, Tullverket, Stockholms universitet (Juridiska fakulteten, Lunds universitet (juridiska fakulteten), Handelshögskolan i Stockholm, Konkurrensverket, Patent- och registreringsverket, Patentbesvärsrätten, Bolagsverket, Marknadsdomstolen, Konsumentverket, Institutet för språk och folkminnen, Svenska Förläggareföreningen, Sveriges advokatsamfund, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Näringslivets Regelnämnd (NNR), Svenska Tidningsutgivareföreningen Tidningsutgivarna, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS), Kommissionären för Aktiebolagsärenden AB, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS), Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR), Svenska Industrins Patentingenjörers Förening (numera Svenska Industrins IP-Förening, SIPF), Svenska Patentombudsföreningen, Sveriges Annonörer, Sveriges Marknadsförbund, Sveriges Reklamförbund.

Instanser utöver remisslistan som har lämnat synpunkter: Svenska Patentbyråers Förening.