

# Regeringens proposition

## 1999/2000:93

Ändringar i varumärkeslagen

Prop.  
1999/2000:93

---

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 2000

*Göran Persson*

*Laila Freivalds*  
(Justitiedepartementet)

### Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det införs en bestämmelse om regional konsumtion i varumärkeslagen (1960:644). Med konsumtion avses inom varumärkesrätten att ensamrätten att använda ett varukännetecken för en viss vara förbrukas efter det att varan har förts ut på marknaden av rättighetsinnehavaren eller med dennes samtycke. Den föreslagna konsumtionsbestämmelsen innebär att en varumärkesinnehavares ensamrätt att använda ett varukännetecken för en viss vara förbrukas endast om varan av innehavaren eller med dennes samtycke förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I propositionen föreslås vidare att den regel i varumärkeslagen som innehåller undantag från konsumtionsprincipen utvidgas.

De föreslagna ändringarna innebär en anpassning av varumärkeslagen till artikel 7 i rådets första direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 040, 11.2.1989, s. 1, Celex 31989L0104) såsom artikeln tolkats i EG-domstolens praxis.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2000.

1 Förslag till riksdagsbeslut .....	3
2 Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644) .....	4
3 Ärendet och dess beredning .....	6
4 Nuvarande ordning .....	7
4.1 Inledning .....	7
4.2 Konventionsåtaganden .....	8
4.3 EG .....	9
4.4 Varumärkeslagen .....	10
4.4.1 Huvuddragen .....	10
4.4.2 Konsumtion .....	11
5 Reformbehovet .....	11
5.1 Konsumtionsprincipen .....	11
5.2 Undantaget från konsumtionsprincipen .....	13
6 En regel om regional konsumtion införs .....	14
7 Undantaget från konsumtionsprincipen vidgas .....	17
8 Ikraftträdande .....	17
9 Ekonomiska konsekvenser av förslagen .....	18
10 Författningskommentar .....	18
Bilaga 1 RÅDETS FÖRSTA DIREKTIV av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG) .....	21
Bilaga 2 Sammanfattning av Varumärkeskommitténs delbetänkande .....	41
Bilaga 3 Varumärkeskommitténs lagförslag .....	42
Bilaga 4 Förteckning över remissinstanser .....	44
Bilaga 5 Lagrådets yttrande .....	45
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 16 mars 2000 .....	46
Rättsdatablad .....	47

# 1 Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 1999/2000:93

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644).

## 2 Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644) Prop. 1999/2000:93

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Härigenom föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644)

*dels* att 4 § skall ha följande lydelse,

*dels* att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

### 4 §<sup>1</sup>

Rätten till ett varukännetecken enligt 1–3 §§ innebär, att annan än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, däri inbegripet också muntlig användning. Vad som nu sagts skall gälla oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands eller också hit införs. Är i fall som avses i 2 § kännetecknet inte inarbetat i hela landet, gäller rätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat.

Som otillåten användning enligt första stycket anses, att någon vid tillhandahållande av reservdel, tillbehör eller liknande, som lämpar sig för annans vara, åberopar dennes kännetecken på sådant sätt, att det kan gesken av att vad som tillhandahålls kommer från kännetecknets innehavare eller av att denne medgett kännetecknets användning.

*Har en vara tillhandahållits under ett visst kännetecken och har den därefter förändrats eller försämrats, får inte, då varan på nytt tillhandahålls i näringsverksamhet här i landet, kännetecknet användas om inte förändringen tydligt anges eller annars tydligt framgår.*

### 4 a §

*Rätten till ett varukännetecken enligt 1–3 §§ 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 sam-*

<sup>1</sup> Senaste lydelse 1992:1686.

*arbetsområdet.*

Prop. 1999/2000:93

*Första stycket gäller 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.*

---

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

Europeiska gemenskapernas råd antog den 21 december 1988 rådets första direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 040, 11.2.1989, s. 1, Celex 31989L0104), *bilaga 1*.

Sverige åtog sig att genomföra direktivet som en följd av tillträdet till avtalet den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet). Detta föranledde ändringar i varumärkeslagen (1960:644), vilka trädde i kraft den 1 januari 1993 (prop. 1992/93:48, bet. 1992/93:LU17, rskr. 1992/93:125).

Artikel 7.1 i direktivet innehåller en bestämmelse om när en ensamrätt till ett varumärke konsumeras, dvs. när innehavaren av ett varumärke förbrukar rätten att ingripa mot att någon annan använder varumärket för en viss vara när varan omsätts på nytt. I artikel 7.2 finns ett undantag från denna bestämmelse. När direktivet genomfördes i Sverige ansåg riksdagen att någon bestämmelse motsvarande artikel 7.1 inte skulle föras in i varumärkeslagen. Som skäl angavs bl.a. att det rädde en utbredd osäkerhet om direktivets rätta innebörd på denna punkt. Samtidigt konstaterades att frågan fick övervägas på nytt i den mån Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen) skulle komma att uttala sig om artikelns innebörd. I fråga om artikel 7.2 bedömdes denna kunna genomföras genom en mindre ändring av 4 § tredje stycket varumärkeslagen.

Under åren 1997 och 1998 har EG-domstolen meddelat två domar som rör tolkningen av artikel 7 i direktivet. Dessa domar har medfört att frågan om varumärkeslagens anpassning till direktivet har aktualiserats på nytt.

Den 16 oktober 1997 tillkallade regeringen en kommitté med uppdrag att göra en samlad översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen (dir. 1997:118). Kommittén har antagit namnet Varumärkeskommittén. Med anledning av de två domarna från EG-domstolen fick kommittén den 26 november 1998 i uppdrag att särredovisa frågan om konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke (Ju98/4034). Kommittén redovisade detta uppdrag i delbetänkandet Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv – Ändringar i varumärkeslagen (SOU 1999:19).

Delbetänkandet har remissbehandlats. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Regeringskansliet (hos Justitiedepartementet, dnr Ju99/2003).

En sammanfattning av delbetänkandet finns i *bilaga 2*. Det lagförslag som lades fram återges i *bilaga 3*. En förteckning över remissinstanserna finns i *bilaga 4*.

På grundval av förslaget i delbetänkandet lägger regeringen i propositionen fram förslag till en bestämmelse om konsumtion och till vissa andra ändringar i varumärkeslagen. Förslaget har till syfte att anpassa varumärkeslagen till artikel 7 i direktivet såsom artikeln tolkats i EG-domstolens praxis.

Regeringen beslutade den 10 februari 2000 att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslaget. Lagrådets yttrande finns i *bilaga 5*. Lagrådsremissens lagförslag stämmer överens med propositionens lagförslag. Lagrådet har inte haft något att erinra mot förslaget.

## 4 Nuvarande ordning

### 4.1 Inledning

Varumärkesrätten, som hör till den del av immaterialrätten som brukar betecknas industriellt rättsskydd, ger innehavare av varumärke en ensamrätt att använda varumärket som symbol för varor eller tjänster som tillhandahålls i dennes näringsverksamhet. Ensamrätten innebär att någon annan inte i näringsverksamhet får använda ett varumärke som kan förväxlas med det skyddade för varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Genom sitt varumärke kan varumärkesinnehavaren särskilja och framhäva sina varor i förhållande till övriga varor på marknaden. Även för konsumenterna fyller varumärket en viktig funktion genom att underlätta identifieringen av varor.

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

Normalt gäller ensamrätten att använda ett varumärke för en viss vara endast när den varan första gången förs ut på marknaden. I och med att detta sker förbrukas – konsumeras – ensamrätten. Innehavaren av varumärket förlorar därmed rätten att ingripa mot att någon annan använder varumärket vid fortsatt omsättning av just den varan. En förutsättning för att ensamrätten skall anses vara konsumerad är att varan förts ut på marknaden av rättighetsinnehavaren eller med dennes samtycke.

Det finns olika konsumtionsprinciper. Anses ensamrätten konsumerad endast i det land där den konsumtionsgrundande överlåtelsen ägt rum brukar detta betecknas som *nationell konsumtion*. Om ensamrätten anses förbrukad oavsett var i världen varan omsätts för första gången brukar man tala om *global konsumtion*. En annan princip är att ensamrätten anses konsumerad när varan förs ut på marknaden inom en viss region, t.ex. ett visst frihandelsområde. En sådan ordning kallas *regional konsumtion*.

Principen om konsumtion har stor praktisk betydelse. En tillämpning av nationell konsumtion ger innehavaren av ett varumärke möjlighet att motsätta sig att varor som han själv eller någon med hans samtycke har fört ut på marknaden utomlands förs in i det land där han själv har ensamrätt att använda varumärket för dessa varor. Tillämpas i stället en princip om regional konsumtion kan innehavaren motsätta sig att varor som han själv fört ut på marknaden utanför regionen förs in i den eller de

delar av regionen där han har ensamrätt att använda varumärket. En tillämpning av global konsumtion innebär däremot att en varumärkesinnehavare, så snart han har fört ut en viss vara under sitt varumärke på marknaden och oavsett var i världen detta har skett, inte kan hindra andra från att använda sig av varumärket när varan säljs vidare. Om en varumärkesinnehavare säljer sina varor dels i Sverige till ett visst pris, dels i ett annat land till ett lägre pris, innebär detta att var och en fritt kan köpa ett parti av varorna till det lägre priset, föra in partiet till Sverige och här utbjuda det till försäljning i konkurrens med varumärkesinnehavaren. Denna typ av import brukar betecknas parallellimport. Numera skiljer man mellan egentlig parallellimport och reimport. Med egentlig parallellimport avses import av varor som har sitt ursprung utanför importlandet eller, under förutsättning att principen om regional konsumtion gäller, utanför den region i vilken en konsumtionsgrundande överlåtelse kan äga rum. Reimport innebär import av varor med ursprung innanför något av dessa områden.

Det har ofta hävdats att principen om global konsumtion gynnar den fria konkurrensen och motverkar konstlad prisdifferentiering. Frågan har varit föremål för ett flertal studier. Konkurrensverket lade i januari 1999 fram en rapport om ekonomiska konsekvenser av olika principer för konsumtion (Parallellimport till Sverige – effekter av Silhouette-domen). På uppdrag av Europeiska kommissionen presenterade utredningsinstitutet National Economics Research Associates i februari 1999 en utredning om de ekonomiska konsekvenserna av valet av konsumtionsprincip (The Economic Consequences of the Choice of a Regime of Exhaustion in the Area of Trademarks).

## 4.2 Konventionsåtaganden

Som påpekas ovan är ensamrätten till ett varumärke i princip nationellt begränsad. Den omfattande utrikeshandeln har emellertid medfört att varumärkesrätten har en i hög grad internationell prägel. Sverige är anslutet till flera internationella konventioner på området. Den mest grundläggande av dessa är Pariskonventionen för industriellt rättsskydd från år 1883, till vilken närmare 160 stater har anslutit sig. Konventionen bygger på principen om nationell behandling. Detta innebär att stater som är bundna av konventionen är skyldiga att ge skydd åt varumärken från alla andra konventionsländer på samma sätt som man skyddar sina egna varumärken.

På det internationella planet har även vissa system för registrering av varumärken etablerats. De viktigaste av dessa system är det som bygger på Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken och det som bygger på ett protokoll till Madridöverenskommelsen, det s.k. Madridprotokollet. Grundtanken i dessa båda system är att en sökande som uppfyller vissa förutsättningar kan ansöka hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) om registrering av ett varumärke i en eller flera av de stater som har anslutit sig till systemet och därigenom erhålla skydd i de angivna staterna.

Sverige är anslutet till Madridprotokollet men inte till Madridöverenskommelsen.

Prop. 1999/2000:93

Även det internationella avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIP:s-avtalet) innehåller bestämmelser av betydelse för varumärkesrätten. Sverige är bundet till detta avtal genom sin anslutning till Världshandelsorganisationen (World Trade Organization, WTO). I TRIP:s-avtalet finns bl.a. regler om utformningen av medlemsländernas lagstiftning såvitt gäller sanktioner och rättsmedel som syftar till att säkerställa ett fungerande rättsskydd mot intrång i immateriella rättigheter.

Ingen av de nu nämnda konventionerna innehåller några bestämmelser om konsumtion. I TRIP:s-avtalet anges uttryckligen att ingenting i det avtalet skall användas beträffande frågan om konsumtion av immateriella rättigheter (artikel 6).

### 4.3 EG

EG-fördraget har stor betydelse för utformningen och tillämpningen av nationell varumärkesrätt. Av särskild vikt är artikel 12 (f.d. artikel 6) om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet, artikel 28 (f.d. artikel 30) om förbud mot kvantitativa importrestriktioner och liknande åtgärder, artikel 30 (f.d. artikel 36) om skydd för industriell äganderätt samt konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 (f.d. artiklarna 85 och 86).

EG:s varumärkesdirektiv, som grundas på artikel 95 (f.d. artikel 100 a) i EG-fördraget, syftar till att eliminera vissa skillnader i de olika EG-ländernas nationella varumärkeslagar. Direktivet innebär inte att de olika EG-ländernas 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. Alla artiklarna i direktivet är inte obligatoriska utan beträffande en del av dem överläts det åt den enskilda staten att besluta om artikeln skall införas eller inte.

I artikel 7 i direktivet finns bestämmelser om konsumtion. Artikel 7 är obligatorisk. Enligt den svenska officiella översättningen lyder artikel 7 i sin ursprungliga lydelse på följande sätt.

”1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 skall inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden.”

Lydelsen av artikel 7.1 har ändrats genom artikel 65.2 i EES-avtalet, jämförd med bilaga XVII fjärde punkten till avtalet, genom att orden ”inom gemenskapen” ersatts av ”i en avtalsslutande part”. Artikelns geografiska tillämpningsområde omfattar nu således hela EES.

Vidare har Europeiska gemenskapernas råd antagit en förordning om gemenskapsvarumärken, Rådets förordning (EG) 40/94 om gemenskapsvarumärken (EGT L 011, 14.1.1994 s. 1, Celex 31994R0040). Förordningen ersätter inte nationell lagstiftning utan kompletterar denna med ett alternativt europeiskt skydd för s.k. gemenskapsvarumärken. I artikel 13 i förordningen finns en bestämmelse om konsumtion av sådana varumärken, vilken till sitt innehåll överensstämmer med artikel 7.1 i direktivet.

## 4.4 Varumärkeslagen

### 4.4.1 Huvuddragen

Varumärkeslagen ger innehavare av varumärken och andra varukännetecken ensamrätt att använda kännetecknet som symbol för varor eller tjänster som tillhandahålls i deras näringsverksamhet. Ensamrätten till ett varumärke kan förvärfvas antingen genom att varumärket registreras (1 § varumärkeslagen) eller genom att det inarbetas (2 § första stycket varumärkeslagen). Genom inarbetning kan ensamrätt förvärfvas även till andra särskilda varukännetecken än sådana som omfattas av lagens definition av varumärke (2 § andra stycket varumärkeslagen). Inarbetning sker genom att ett varumärke, eller annat varukännetecken, används i sådan omfattning att det i Sverige inom en betydande del av den krets som det riktar sig till, omsättningskretsen, blir känt som beteckning för de varor eller tjänster som det används för (2 § tredje stycket varumärkeslagen).

En varumärkesregistrering gäller i tio år, men kan förnyas ett obegränsat antal gånger (22 § varumärkeslagen). Ensamrätt på grund av inarbetning upphör när varukännetecknet inte längre är så känt som fordras för att det skall anses inarbetat.

Ensamrätten innebär att någon annan inte i näringsverksamhet får använda ett kännetecken som kan förväxlas med det skyddade för varor eller tjänster av samma eller liknande slag (4 § första stycket och 6 § första stycket varumärkeslagen). Innehavaren skall alltså inte behöva tåla att identiska eller liknande kännetecken används för identiska eller liknande varor som de han själv marknadsför.

Utöver detta allmänna skydd finns ett mer omfattande skydd för varukännetecken som är väl ansedda i Sverige. I fråga om sådana kännetecken föreskrivs att ingen annan än innehavaren av varukännetecknet får använda kännetecken som liknar det väl ansedda, om användningen skulle dra otillbörlig fördel av eller skada det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga och anseende (4 § första stycket och 6 § andra stycket varumärkeslagen). Detta skydd gäller oberoende av för vilka varor eller tjänster som det andra kännetecknet används.

Varukännetecknens förmögenhetsvärden kan realiseras på olika sätt. Varukännetecken kan överlätas (32 § varumärkeslagen). Registrerade varumärken kan också mätas ut och pantsättas (34 § femte stycket och 34 a – 34 j §§ varumärkeslagen). Vidare kan innehavaren av ett registrerat

varumärke ge annan licens att använda det (34 § första stycket varumärkeslagen). Prop. 1999/2000:93

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 varumärke (37 och 38 §§ varumärkeslagen). Vidare kan domstol besluta om vissa skydds- och säkerhetsåtgärder.

#### **4.4.2 Konsumtion**

Varumärkeslagen innehåller inte någon uttrycklig regel om konsumtion. I det utredningsbetänkande från Varumärkes- och firmautredningen som låg till grund för varumärkeslagen konstaterades att ensamrätten till ett varukännetecken i princip var konsumerad beträffande den aktuella varan om den under ett visst kännetecken tillhandahållits av innehavaren eller med dennes medgivande. Enligt utredningen kunde innehavaren inte göra ensamrätten gällande mot någon som sålde varan vidare under kännetecknet (SOU 1958:10 s. 238). Varumärkes- och firmautredningen utgick således från en princip om global konsumtion. Principen har bekräftats i rättspraxis, bl.a. genom två domar från Högsta domstolen (NJA 1967 s. 458 och NJA 1988 s. 543).

I samband med varumärkeslagens tillkomst infördes en bestämmelse med undantag från konsumtionsprincipen. Bestämmelsen, som togs in i 4 § tredje stycket varumärkeslagen, avsåg att skydda ett känneteckens renommé mot att ändrade eller försämrade varor tillhandahölls under kännetecknet. Enligt denna fick kännetecknet inte användas när en vara tillhandahållits under ett visst kännetecken och på nytt tillhandahölls i näringsverksamhet, om varan väsentligt förändrats genom bearbetning, reparation eller liknande av annan än kännetecknets innehavare och detta inte tydligt angavs. Bestämmelsen ändrades i samband med att varumärkesdirektivet genomfördes i Sverige. I bestämmelsen föreskrivs nu att om en vara har tillhandahållits under ett visst kännetecken och därefter förändrats eller försämrats, får inte, då varan på nytt tillhandahålls i näringsverksamhet här i landet, kännetecknet användas om inte förändringen tydligt anges eller annars tydligt framgår.

## **5 Reformbehovet**

### **5.1 Konsumtionsprincipen**

När varumärkesdirektivet till följd av Sveriges åtaganden enligt EES-avtalet skulle genomföras aktualiserades frågan om konsumtion. Beredningen av ändringarna i varumärkeslagen skedde i Justitiedepartementet och redovisades i departementspromemorian Ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m. (Ds 1992:13). I promemorian konstaterades att det var omtvistat om artikel 7.1 i direktivet skulle tolkas på så sätt att den innebar en skyldighet att begränsa

konsumtionen till varor som förts ut på marknaden inom EES eller om global konsumtion kunde fortsätta att gälla. Bedömningen i promemorian blev att varumärkesdirektivet inte lade hinder i vägen för Sverige att behålla principen om global konsumtion av varumärkesrättigheter (Ds 1992:13 s. 111 f.). Flera remissinstanser hävdade dock att en bestämmelse motsvarande artikel 7.1 borde införas i varumärkeslagen och att artikelns närmare innebörd sedan fick lämnas öppen för tolkning. Även Lagrådet framförde denna uppfattning. I propositionen gjorde också regeringen bedömningen att en regel motsvarande den i direktivet skulle införas (prop. 1992/93:48 s. 87 f.).

Vid riksdagsbehandlingen av propositionen ställde sig emellertid Lagutskottet avvisande till en särskild konsumtionsregel som man ansåg innebar att principen om global konsumtion övergavs. Lagutskottet konstaterade att förslaget om regional konsumtion inte låg i linje med Sveriges strävanden mot att åstadkomma en friare handel. Lagutskottet menade att det var ett viktigt konsumentintresse att den konkurrens som parallellimporten från länder utanför EES medförde kunde fortgå. Vidare påpekade Lagutskottet att det inom EG rådde delade meningar om vad direktivet på den nu diskuterade punkten innebar och att rättsläget därför fick anses oklart. Denna oklarhet kunde enligt Lagutskottet undanröjas endast genom ett avgörande av EG-domstolen. Lagutskottet gjorde mot denna bakgrund bedömningen att det inte fanns tillräckliga skäl för Sverige att som enda land i Norden överge principen om global konsumtion. Samtidigt uttalade Lagutskottet att frågan fick övervägas på nytt i den mån EG-domstolen skulle avge ett tolkningsbesked som utvisar att global konsumtion är oförenlig med direktivet (bet. 1992/93LU17 s. 7 f.). Någon bestämmelse motsvarande artikel 7.1 i varumärkesdirektivet fördes således inte in i varumärkeslagen.

EG-domstolen har i ett avgörande från 1998 uttalat sig i frågan om nationella bestämmelser om global konsumtion är förenliga med artikel 7.1 i varumärkesdirektivet. Avgörandet är EG-domstolens dom den 16 juli 1998 i målet C-355/96 Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG mot Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, REG 1998, s. I-4799 (Silhouettedomen). Målet inleddes genom en begäran om förhandsbesked från en österrikisk domstol. Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG (Silhouette) är ett företag som tillverkar och säljer exklusiva glasögon under varumärket Silhouette. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (Hartlauer) är en lågpriskedja för glasögon. Under 1995 sålde Silhouette ett parti utgående glasögon till ett företag i Bulgarien. Hartlauer köpte glasögonen och började sälja dem i Österrike. Silhouette gjorde gällande att varumärkesrätten inte hade konsumerats genom att glasögonen sålts i Bulgarien, som ligger utanför EES, och yrkade att Hartlauer skulle förbjudas att fortsätta sin försäljning av glasögonen. EG-domstolen konstaterade i sitt avgörande att artikel 7 i varumärkesdirektivet hör samman med artiklarna 5 och 6 och att dessa skall tolkas så, att de medför en fullständig harmonisering av reglerna om de rättigheter som är knutna till ett varumärke. Enligt EG-domstolen skall varumärkesdirektivet mot denna bakgrund inte tolkas på så sätt att det lämnar medlemsstaterna utrymme att i sin nationella lagstiftning föreskriva

konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke i fråga om varor som förs ut på marknaden i tredje land, dvs. utanför EES. Detta är dessutom, uttalade EG-domstolen, den enda tolkning som gör det fullständigt möjligt att förverkliga varumärkesdirektivets mål, vilket är att säkerställa den inre marknadens funktion. En situation som innebär att vissa medlemsstater skulle kunna lagstifta om global konsumtion medan andra lagstiftar om konsumtion inom gemenskapen skulle nämligen, enligt EG-domstolen, oundvikligen medföra hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster. EG-domstolen påpekade också att artikel 7 inte är avsedd att reglera relationerna mellan medlemsstaterna och tredje land utan att definiera de rättigheter som tillkommer varumärkeshavare i gemenskapen. De behöriga gemenskapsinstitutionerna har alltid möjlighet att genom internationella avtal utvidga konsumtionen till att omfatta varor som förts ut på marknaden i tredje land. Mot bakgrund av det anförda fann EG-domstolen att artikel 7.1 i direktivet hindrar nationella regler enligt vilka rättigheter som är knutna till ett varumärke skall anses konsumerade i fråga om varor som under detta märke av innehavaren eller med dennes samtycke förts ut på marknaden utanför EES.

Genom Silhouettedomen har EG-domstolen avgett ett sådant tolkningsbesked rörande artikel 7.1 i varumärkesdirektivet som Lagutskottet berörde i samband med att direktivet genomfördes i varumärkeslagen. Avgörandet medför att frågan om att införa en bestämmelse om regional, EES-vid, konsumtion i varumärkeslagen bör övervägas på nytt.

## 5.2 Undantaget från konsumtionsprincipen

I fråga om artikel 7.2 i direktivet angavs i den departementspromemoria som omnämns ovan att denna bestämmelse i sak kunde anses vara täckt av 4 § tredje stycket varumärkeslagen (Ds 1992:13 s. 113 f.). Under remissbehandlingen framfördes emellertid kritik mot denna uppfattning. I propositionen påpekades att direktivbestämmelsen till skillnad från bestämmelsen i varumärkeslagen inte var begränsad till fall då en vara förändrats till följd av aktiva åtgärder av annan än kännetecknets innehavare, utan att direktivbestämmelsen även omfattade naturlig förändring och försämring av en varas beskaffenhet. Vidare angavs i propositionen att det krav som fanns i varumärkeslagens bestämmelse att förändringen skulle vara väsentlig måste tas bort, eftersom ett sådant krav saknades i direktivbestämmelsen (prop. 1992/93:48 s. 90). Mot denna bakgrund ändrades 4 § tredje stycket varumärkeslagen som då erhöll sin nuvarande lydelse.

Tolkningen av artikel 7.2 i direktivet behandlas i EG-domstolens dom den 4 november 1997 i målet C-337/95 Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV, REG 1997, s. I-6013 (Diordomen). Målet inleddes genom att en holländsk domstol begärde förhandsbesked från EG-domstolen i flera tolkningsfrågor bl.a. avseende artikel 7.2. Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV (Dior) utvecklar och producerar kosmetiska produkter som anses vara lyxvaror. Evora BV driver en butikskedja där bl.a. parallellimporterade

Diorprodukter såldes. Bakgrunden till målet var att Dior ansåg att Evora BV hade gjort reklam för Diors produkter på ett sätt som inte motsvarade den bild av lyx och prestige som var knuten till varumärket. I sitt avgörande uttalade EG-domstolen att användningen av begreppet ”särskilt” i artikel 7.2 visar att de i denna bestämmelse angivna fallen, dvs. att de märkesskyddade varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de förts ut på marknaden, endast är exempel på vad som kan utgöra skäligen grund för en varumärkeshavare att förbjuda fortsatt marknadsföring av varorna. Vidare uttalade domstolen att när det rör sig om lyxiga och prestigefyllda produkter måste en återförsäljare anstränga sig för att undvika att hans reklam påverkar varumärkets värde genom att skada produkternas dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx.

Med hänsyn till EG-domstolens uttalanden om innebörden av artikel 7.2 i direktivet kan det ifrågasättas om innehållet i bestämmelsen i 4 § tredje stycket varumärkeslagen helt överensstämmer med direktivbestämmelsen. Frågan om en anpassning av 4 § tredje stycket varumärkeslagen till artikel 7.2 i direktivet bör därför tas upp till förnyat övervägande.

## 6 En regel om regional konsumtion införs

**Regeringens förslag:** En bestämmelse om regional konsumtion som motsvarar artikel 7.1 i EG:s varumärkesdirektiv införs i varumärkeslagen.

**Kommitténs förslag:** Överensstämmer med regeringens (se betänkandet s. 29 f.).

**Remissinstanserna:** Det helt övervägande antalet remissinstanser har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran.

*Läkemedelsindustriföreningen* och *Föreningen för parallellimportörer av läkemedel* har ifrågasatt om Silhouettedomen utgör ett sådant klarläggande av rättsläget att den bör föranleda en generell regel om regional konsumtion. De har ansett det tveksamt om Silhouettedomen är vägledande för andra fall än sådana där det är fråga om varor med ursprung inom EES (reimport, jfr avsnitt 4.1). Läkemedelsindustriföreningen har vidare, med hänvisning till medlemsstaternas skyldighet att tolka nationell lagstiftning direktivkonformt, hävdade att det svenska rättsläget redan torde överensstämma med EG-domstolens praxis. Även *Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet* har gett uttryck för denna uppfattning.

Några remissinstanser har haft synpunkter på bestämmelsens utformning. *Göteborgs tingsrätt* har ansett att det bör lyftas fram i lagtexten att ensamrätten skall anses förbrukad *endast* när varan förts ut på marknaden inom EES. Enligt tingsrätten bör vidare rekvisitet ”fört ut på marknaden” ersättas av ”marknadsfört”. *Patentbesvärsträtten* har framfört invändningar mot att det i den av kommittén föreslagna lagtexten

hänvisas till 1–3 §§ varumärkeslagen. Enligt Patentbesvärsrätten är det tveksamt om sådana andra särskilda varukännetecken som avses i 2 § andra stycket varumärkeslagen bör omfattas av konsumtionsbestämmelsen. Hänvisningen till 3 § varumärkeslagen är enligt Patentbesvärsrätten missvisande eftersom den bestämmelsen som kännetecken anger diverse beteckningar som saknar känneteckensfunktion. *Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR)* har betonat vikten av att den nationella lagstiftningen utformas i så nära anslutning till direktivtexten som möjligt.

**Skälen för regeringens förslag:** Som framgår av avsnitt 4.4.2 innehåller varumärkeslagen inte någon särskild bestämmelse om konsumtion. Enligt praxis har emellertid i Sverige gällt att varumärkesrätten konsumeras oavsett i vilket land som varan med rättighetshavarens tillstånd har förts ut på marknaden. Sverige har således tillämpat en princip om global konsumtion.

Enligt artikel 7.1 i EG:s varumärkesdirektiv, i dess lydelse efter EES-avtalets tillkomst, ger ett varumärke inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom EES. Direktivet föreskriver alltså regional, EES-vid, konsumtion. Som närmare utvecklas i avsnitt 5.1 ansågs det när direktivet genomfördes oklart om artikel 7.1 utgjorde en s.k. maximiregel som hindrade nationella bestämmelser om global konsumtion. Artikel 7.1 föranledde därför inte någon ändring i varumärkeslagen.

EG-domstolen har i *Silhouettedomen* gett uttryck för uppfattningen att varumärkesdirektivet hindrar nationella regler om global konsumtion. Läkemedelsindustriföreningen och Föreningen för parallellimportörer av läkemedel har ifrågasatt om domen är vägledande för andra fall än sådana som gäller reimport. I ett senare avgörande (EG-domstolens dom den 1 juli 1999 i målet C 173/98 *Sebago Inc. och Ancienne Maison Dubois et Fils SA mot G-B Unic SA*), som till skillnad från *Silhouettemålet* rörde egentlig parallellimport dvs. import av varor med ursprung utanför EES, har EG-domstolen på nytt gett uttryck för nyssnämnda uppfattning. Det får mot den bakgrunden nu anses stå klart att artikel 7.1 i varumärkesdirektivet medför att EU-medlemsstaterna är skyldiga att generellt tillämpa regional, EES-vid, konsumtion i fråga om varumärkesrättigheter.

Varumärkeskommittén har föreslagit att det förs in en regel om EES-vid konsumtion i varumärkeslagen. Läkemedelsindustriföreningen och Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har anfört att lagstiftning inte är nödvändig eftersom det svenska rättsläget redan torde överensstämma med EG-domstolens praxis. Uppfattningen grundas på medlemsstaternas skyldighet att tolka nationell lagstiftning direktivkonformt. EG-domstolen har dock uttalat att en sådan skyldighet endast föreligger i den mån det är möjligt att tolka den nationella rätten mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte (se t.ex. mål C-91/92, *Paola Faccini Dori*, REG 1994, s. I-3325). Varumärkeslagen innehåller inte någon uttrycklig konsumtionsbestämmelse. Som framgår av avsnitten 4.4.2 och 5.1 har det emellertid i såväl lagförarbeten som praxis uttalats att svensk rätt föreskriver global konsumtion. Mot den bakgrunden kan

det anses tveksamt om det finns utrymme att tillämpa den av Läkemedelsindustriföreningen och Fakultetsnämnden framförda tolkningsregeln. Med hänsyn härtill och till att det under alla förhållanden bör klarläggas i varumärkeslagen vilken konsumtionsprincip som gäller, anser regeringen att en regel om regional, EES-vid, konsumtion bör införas i varumärkeslagen.

Enligt varumärkeslagen kan ensamrätt till ett varumärke förvärfvas dels genom registrering, dels genom inarbetning (1 § första stycket och 2 § första stycket varumärkeslagen). Enligt 2 § andra stycket varumärkeslagen kan genom inarbetning ensamrätt förvärfvas också till andra särskilda varukännetecken än sådana som omfattas av lagens definition av begreppet varumärke. Varumärkesdirektivet är tillämpligt endast på registrerade varumärken. Varumärkeslagen gör, vilket framgår av 4 § första stycket varumärkeslagen, ingen skillnad på ensamrättens innebörd beroende på om ensamrätten förvärfvats genom registrering eller inarbetning. Enligt regeringens mening finns det inte heller när det gäller konsumtion av ensamrätten anledning att göra någon åtskillnad härvidlag. Den föreslagna konsumtionsbestämmelsen bör därför omfatta såväl sådana ensamrätter som förvärfvats genom registrering som sådana vilka uppkommit genom inarbetning. I 3 § varumärkeslagen finns vissa inskränkningar i de ensamrätter som föreskrivs i 1 och 2 §§ varumärkeslagen. Dessa tre bestämmelser hör således samman. Regeringen finner det därför lämpligt att det i konsumtionsbestämmelsen, på samma sätt som i 4 § första stycket varumärkeslagen, hänvisas till rätten till ett varukännetecken enligt 1–3 §§.

Vad gäller regelns utformning i övrigt bör utgångspunkten vara att den bestämmelse som införs i varumärkeslagen helt skall återspegla innebörden av artikel 7.1. Samtidigt bör det svenska författningsspråket och varumärkeslagens struktur beaktas. Såväl i artikel 7.1 som i kommitténs förslag till lagtext anges att innehavaren, när förutsättningarna för konsumtion är uppfyllda, inte har rätt att *förbjuda* användning av kännetecknet. Då detta uttryckssätt passar mindre väl in i varumärkeslagens terminologi bör den nya konsumtionsbestämmelsen ges en något annan lydelse än den som kommittén föreslår.

Det är naturligt att den föreslagna konsumtionsbestämmelsen tas in i en särskild paragraf. Som kommittén föreslår bör denna införas i nära anslutning till 4 § varumärkeslagen, som är den paragraf som reglerar ensamrättens innehåll. På så sätt kommer det enligt regeringens mening till klart uttryck att ensamrätten inte är konsumerad om varan förts ut på marknaden utanför EES.

Som närmare utvecklas i avsnitt 4.1 innebär den föreslagna konsumtionsbestämmelsen att varumärkesinnehavaren kan hindra parallellimport av varor som han har fört ut på marknaden utanför EES. Det bör framhållas att regeringens inställning är att sådan import bör vara tillåten, bl.a. eftersom den medför en positiv priskonkurrens som gynnar konsumenterna. Regeringen verkar därför aktivt inom EU för att få till stånd en ändring som möjliggör parallellimport av varor som varumärkesinnehavaren har fört ut på marknaden utanför EES.

## 7 Undantaget från konsumtionsprincipen vidgas

Prop. 1999/2000:93

**Regeringens förslag:** Undantaget från konsumtionsprincipen vidgas för att bättre svara mot artikel 7.2 i EG:s varumärkesdirektiv.

**Kommitténs förslag:** Överensstämmer med regeringens (se betänkandet s. 30 f.).

**Remissinstanserna:** Det har inte framförts någon remisskritik mot kommitténs förslag.

**Skälen för regeringens förslag:** I artikel 7.2 i varumärkesdirektivet föreskrivs att konsumtionsbestämmelsen i artikel 7.1 inte skall gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de förts ut på marknaden (se avsnitt 4.3). Som framgår av avsnitt 5.2 har artikel 7.2 i direktivet ansetts genomförd genom 4 § tredje stycket varumärkeslagen.

Bestämmelsen i 4 § tredje stycket varumärkeslagen har emellertid enligt sin ordalydelse ett snävare tillämpningsområde än artikel 7.2 i direktivet. Varumärkeslagens bestämmelse behandlar endast förändringar av de omsatta varornas beskaffenhet. Ordalydelsen av artikel 7.2 i direktivet ger däremot närmast vid handen att förändringar av varornas beskaffenhet endast är exempel på fall när varumärkesinnehavaren kan motsätta sig fortsatt marknadsföring. EG-domstolen har i Diordomen uttalat att också sättet en vara marknadsförs på kan utgöra skäl för varumärkesinnehavaren att motsätta sig fortsatt användning av varumärket. Genom Diordomen står det således klart att artikel 7.2 är exemplifierande. Mot denna bakgrund bör bestämmelsen i varumärkeslagen ändras så att den bättre svarar mot artikel 7.2 i direktivet såsom denna tolkats i EG-domstolens praxis.

Regeringen föreslår i avsnitt 6 ovan att en konsumtionsbestämmelse motsvarande artikel 7.1 i direktivet skall införas i en särskild paragraf i varumärkeslagen. Det är naturligt att den regel som avser undantag från vad som föreskrivs om konsumtion placeras i samma paragraf.

Av samma skäl som anförts i avsnitt 6 bör bestämmelsen ges en något annorlunda lydelse jämfört med den som kommittén föreslår.

## 8 Ikraftträdande

**Regeringens förslag:** De föreslagna ändringarna träder i kraft den 1 juli 2000. Några övergångsbestämmelser införs inte.

**Kommitténs förslag:** Kommittén föreslår att ändringarna skall träda i kraft den 1 januari 2000 (se betänkandet s. 12).

**Remissinstanserna:** Det helt övervägande antalet remissinstanser har lämnat förslaget utan synpunkt. *Svenska Industriförbundet* och *SFIR* har efterlyst ett klagörande av från vilken tidpunkt Sverige skall anses ha övergått till principen om regional konsumtion.

**Skälen för regeringens förslag:** Ett direktiv är bindande för medlemsstaterna med avseende på det resultat som skall uppnås men överlåter åt medlemsstaterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet (artikel 249 i EG-fördraget, f.d. artikel 189). De föreslagna ändringarna är bl.a. föranledda av att det nu står klart att den konsumtionsprincip som sedan tidigare ansetts gälla enligt svensk rätt inte överensstämmer med innehållet i artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv. Som framgår av avsnitt 6 kan det anses tveksamt om principen om direktivkonform tolkning av nationell rätt kan tillämpas i detta fall. Det är mot den bakgrunden angeläget att de nya bestämmelserna träder i kraft så snart som möjligt. Lagändringarna föreslås därför träda i kraft den 1 juli 2000.

De föreslagna reglerna bör inte ges retroaktiv verkan. Någon särskild övergångsbestämmelse behöver därför inte införas.

## 9 Ekonomiska konsekvenser av förslagen

**Regeringens bedömning:** Det eventuella merarbete som förslaget kan innebära ryms inom myndigheternas nuvarande kostnadsramar.

**Kommitténs bedömning:** Kommittén har inte uttalat sig om kostnadsaspekten.

**Remissinstanserna:** Remissinstanserna har inte lämnat några synpunkter i denna del.

**Skälen för regeringens bedömning:** Om de föreslagna ändringarna anses medföra en ändring av rättsläget innebär det en utökning av ensamrättens omfattning. Detta skulle i och för sig kunna leda till ett något ökat antal mål i domstol, då fler gärningar blir att betrakta som intrång. Det merarbete som detta skulle medföra är emellertid begränsat. Mot den bakgrunden bedömer regeringen att det merarbete som förslaget kan medföra ryms inom myndigheternas nuvarande kostnadsramar.

## 10 Författningskommentar

### 4 §

Rätten till ett varukännetecken enligt 1–3 §§ innebär, att annan än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, däri inbegripet också muntlig användning. Vad som nu sagts skall gälla oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands

eller också hit införs. Är i fall som avses i 2 § kännetecknet inte inarbetat i hela landet, gäller rätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat.

Som otillåten användning enligt första stycket anses, att någon vid tillhandahållande av reservdel, tillbehör eller liknande, som lämpar sig för annans vara, åberopar dennes kännetecken på sådant sätt, att det kan gesken av att vad som tillhandahålls kommer från kännetecknets innehavare eller av att denne medgett kännetecknets användning.

Paragrafen innehåller bestämmelser om vad ensamrätten till ett varukännetecken innebär.

Paragrafens tredje stycke, som innehåller undantag från konsumtionsprincipen, har utgått. En motsvarande bestämmelse har i stället placerats i 4 a § andra stycket. I övrigt är paragrafen oförändrad.

#### 4 a §

*Rätten till ett varukännetecken enligt 1–3 §§ 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 har förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen.*

Paragrafen, som är ny, innehåller regler om när ensamrätten till ett varukännetecken skall anses konsumerad. Vad som avses med konsumtion har beskrivits i avsnitt 4.1.

Av paragrafens *första stycke* följer att regional, EES-vid, konsumtion skall tillämpas i fråga om varumärkesrättigheter (se avsnitt 6). När innehavaren av ett varukännetecken, eller någon med dennes samtycke, fört ut en vara under kännetecknet på marknaden inom EES gäller således att innehavarens ensamrätt att använda kännetecknet för den varan är konsumerad. Om varan i stället har förts ut på marknaden utanför EES är rekvisiten i bestämmelsen inte uppfyllda, vilket innebär att innehavaren alltså har kvar sin ensamrätt. Konsumtionsbestämmelsen omfattar dels såväl registrerade som inarbetade varumärken, dels sådana andra särskilda varukännetecken som avses i 2 § andra stycket varumärkeslagen. Bestämmelsen får därmed en större räckvidd än EG:s varumärkesdirektiv, som gäller endast registrerade varumärken.

Paragrafens *andra stycke* innehåller undantag från konsumtionsbestämmelsen i första stycket. Undantaget innebär att innehavaren av ett varukännetecken, även om de i första stycket angivna förutsättningarna för konsumtion är uppfyllda, har möjlighet att ingripa mot att någon annan använder sig av kännetecknet vid fortsatt omsättning av varan. Undantaget är tillämpligt om varans skick har förändrats eller försämrats sedan den fördes ut på marknaden eller om det annars föreligger skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen. Även andra förhållanden än sådana som är hänförliga till varans skick kan således medföra att undantagsregeln blir tillämplig, t.ex. det sätt på vilket en vara

marknadsförs (jfr avsnitt 7). Vilka förhållanden i övrigt som kan utgöra skälig grund är ytterst en fråga för EG-domstolen. Prop. 1999/2000:93

Om förutsättningarna för konsumtion inte är uppfyllda har, som påpekas ovan, innehavaren alltjämt kvar sin ensamrätt. Genom hänvisningen i 37 § första stycket varumärkeslagen blir varumärkeslagens sanktionsregler om ansvar och ersättningsskyldighet m.m. tillämpliga om någon begår intrång i ensamrätten.

**RÅDETS FÖRSTA DIREKTIV FIRST COUNCIL DIRECTIVE**  
**av den 21 december 1988 om of 21 December 1988 to**  
**tillnärmningen av medlems- approximate the laws of the**  
**staternas varumärkeslagar Member States relating to trade**  
**(89/104/EEG) marks (89/104/EEC)**

EUROPEISKA THE COUNCIL OF THE  
GEMENSKAPERNAS RÅD HAR EUROPEAN COMMUNITIES,  
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om Having regard to the Treaty  
upprättandet av Europeiska ekono- establishing the European Economic  
miska gemenskapen, särskilt artikel Community, and in particular Article  
100a i detta, 100a thereof,

med beaktande av kommis- Having regard to the proposal  
sionens förslag, from the Commission,

i samarbete med Europaparla- In cooperation with the European  
mentet, Parliament,

med beaktande av Ekonomiska Having regard to the opinion of  
och sociala kommitténs yttrande, the Economic and Social Com-  
och med beaktande av följande: mittee,

Den lagstiftning om varumärken Whereas the trade mark laws at  
som nu gäller i medlemsstaterna present applicable in the Member  
innehåller olikheter som kan States contain disparities which may  
komma att hindra den fria impede the free movement of goods  
rörligheten för varor och det fria and freedom to provide services and  
utbytet av tjänster samt snedvrیدا may distort competition within the  
konkurrensförhållandena på den common market; whereas it is  
gemensamma marknaden. Med therefore necessary, in view of the  
tanke på den inre marknaden establishment and functioning of the  
upprättande och funktion är det internal market, to approximate the  
därför nödvändigt att närma laws of Member States;  
medlemsstaternas lagar till  
varandra.

Det är viktigt att inte förbise de Whereas it is important not to  
lösningar och fördelar som disregard the solutions and  
gemenskapens varumärkessystem advantages which the Community  
kan erbjuda företag som önskar trade mark system may afford to  
förvärva varumärken. undertakings wishing to acquire  
trade marks;

Det förefaller inte nödvändigt att Whereas it does not appear to be  
nu genomföra ett fullständigt necessary at present to undertake  
närmande av medlemsstaternas full-scale approximation of the trade  
lagstiftning om varumärken utan mark laws of the Member States and

det kommer att vara tillräckligt att begränsa den till de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknads funktion.

Direktivet fråntar inte medlemsstaterna deras rätt att fortsätta skydda sådana varumärken som förvärvats genom användning, utan behandlar dem endast med avseende på förhållandet mellan dem och sådana varumärken som förvärvats genom registrering.

Medlemsstaterna förblir också fria att fastställa procedurregler för registrering, upphävande och ogiltighet av varumärken som förvärvats genom registrering. De kan t.ex. bestämma sättet för varumärkesregistrering och ogiltighetsförklaring, bestämma om äldre rättigheter skall åberopas antingen vid registrerings- eller ogiltighetsförfarandet eller i båda förfarandena samt, i det fall de tillåter att äldre rättigheter åberopas i registreringsförfarandet, använda sig av ett invändningsförfarande eller ett obligatoriskt granskningsförfarande eller båda. Medlemsstaterna får även fortsättningsvis bestämma vilka konsekvenser som upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärken skall få.

Detta direktiv utesluter inte att varumärken underkastas andra rättsliga bestämmelser än de varumärkesrättsliga bestämmelser som finns i medlemsstaterna, t.ex. bestämmelser om illojal konkurrens, skadeståndsansvar eller konsumentskydd.

För att uppnå det mål som tillnärmningen av de rättsliga bestämmelserna syftar till krävs att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke är i princip identiska i

it will be sufficient if approximation is limited to those national provisions of law which most directly affect the functioning of the internal market;

Whereas the Directive does not deprive the Member States of the right to continue to protect trademarks acquired through use but takes them into account only in regard to the relationship between them and trade marks acquired by registration;

Whereas Member States also remain free to fix the provisions of procedure concerning the registration, the revocation and the invalidity of trade marks acquired by registration; whereas they can, for example, determine the form of trade mark registration and invalidity procedures, decide whether earlier rights should be invoked either in the registration procedure or in the invalidity procedure or in both and, if they allow earlier rights to be invoked in the registration procedure, have an opposition procedure or an ex officio examination procedure or both; whereas Member States remain free to determine the effects of revocation or invalidity of trade marks;

Whereas this Directive does not exclude the application to trade marks of provisions of law of the Member States other than trade mark law, such as the provisions relating to unfair competition, civil liability or consumer protection;

Whereas attainment of the objectives at which this approximation of laws is aiming requires that the conditions for obtaining and continuing to hold a registered trade mark are, in general, identical in all

de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att upprätta en lista med exempel på tecken som kan utgöra varumärken, under förutsättning att sådana tecken kan särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags. Grunderna för att vägra registrering eller för ogiltighet av seende själva varumärket, t.ex. frånvaro av särskiljande egenskaper, eller avseende konflikter mellan varumärket och äldre rättigheter skall anges på ett uttömmande sätt, även om vissa av grunderna är valfria för medlemsstaterna som därför kan bibehålla eller införa dessa grunder i sina lagstiftningar. Medlemsstaterna kan i sina respektive lagstiftningar bibehålla eller införa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som är kopplade till villkor för att erhålla eller vidmakthålla ett varumärke vilka inte berörs av någon bestämmelse om närmande, t.ex. rörande märkesinnehavaren, förnyelse av varumärket eller avgiftsregler, eller villkor som har samband med bristande iakttagande av procedurbestämmelser.

För att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumärken inom gemenskapen och därmed antalet tvister dem emellan är det av vikt att registrerade varumärken faktiskt används och att de upphävs om så inte är fallet. Det är nödvändigt att se till att ett varumärke inte kan ogiltigförklaras på grund av att ett äldre men inte använt varumärke redan finns, medan medlemsstaterna har full frihet att tillämpa samma princip vid registrering av ett varumärke eller att säkerställa att ett varumärke inte med framgång kan åberopas i ett mål om intrång om det efter invändning av en part slås

Member States; whereas, to this end, it is necessary to list examples of signs which may constitute a trade mark, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; whereas the grounds for refusal or invalidity concerning the trade mark itself, for example, the absence of any distinctive character, or concerning conflicts between the trade mark and earlier rights, are to be listed in an exhaustive manner, even if some of these grounds are listed as an option for the Member States which will therefore be able to maintain or introduce those grounds in their legislation; whereas Member States will be able to maintain or introduce into their legislation grounds of refusal or invalidity linked to conditions for obtaining and continuing to hold a trade mark for which there is no provision of approximation, concerning, for example, the eligibility for the grant of a trade mark, the renewal of the trade mark or rules on fees, or related to the non-compliance with procedural rules;

Whereas in order to reduce the total number of trade marks registered and protected in the Community and, consequently, the number of conflicts which arise between them, it is essential to require that registered trade marks must actually be used or, if not used, be subject to revocation; whereas it is necessary to provide that a trade mark cannot be invalidated on the basis of the existence of a non-used earlier trade mark, while the Member States remain free to apply the same principle in respect of the registration of a trade mark or to provide that a trade mark may not be successfully invoked in infringement

fast att varumärket kan upphävas. I alla dessa fall tillkommer det medlemsstaterna själva att bestämma tillämpliga procedur-regler.

För att underlätta den fria rörlig-heten för varor och tjänster är det av avgörande betydelse att säker-ställa att registrerade varumärken hädanefter har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna. Detta förhållande får emellertid inte hindra medlemsstaterna från att efter eget bedömande ge ett omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända.

Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ur-sprunget, är absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Skyddet gäller också vid likhet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling och 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. Formerna för fast-slående av risk för förväxling och framför allt bevisbördan skall regleras av nationella procedur-regler som inte berörs av detta direktiv.

proceedings if it is established as a result of a plea that the trade mark could be revoked; whereas in all these cases it is up to the Member States to establish the applicable rules of procedure;

Whereas it is fundamental, in order to facilitate the free circulation of goods and services, to ensure that henceforth registered trade marks enjoy the same protection under the legal systems of all the Member States; whereas this should however not prevent the Member States from granting at their option extensive protection to those trade marks which have a reputation;

Whereas the protection afforded by the registered trade mark, the function of which is in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin, is absolute in the case of identity between the mark and the sign and goods or services; whereas the protection applies also in case of similarity between the mark and the sign and the goods or services; whereas it is indispensable to give an interpretation of the concept of similarity in relation to the likelihood of confusion; whereas the likelihood of confusion, the appreciation of which depends on numerous elements and, in parti-cular, on the recognition of the trade mark on the market, of the association which can be made with the used or registered sign, of the degree of similarity between the trade mark and the sign and between the goods or services identified, constitutes the specific condition for such protection; whereas the ways in which likelihood of confusion may be established, and in particular the onus of proof, are a matter for national Procedural rules which are not prejudiced by the Directive;

Av hänsyn till rättssäkerheten, men utan att i orimlig grad skada de intressen som innehavaren av ett äldre märke har, är det viktigt att säkerställa att denne inte längre får begära ogiltighetsförklaring samt att han inte får motsätta sig användningen av ett varumärke som är yngre än hans eget och som han i vetskap därom har tillåtit användning av under en längre tid om inte ansökan om registrering av det yngre varumärket gjorts i ond tro.

Alla medlemsstaterna i gemenskapen är bundna av Pariskonventionen för industriellt rättsskydd. Det är nödvändigt att detta direktivs bestämmelser helt överensstämmer med bestämmelserna i Pariskonventionen. De av medlemsstaternas skyldigheter som är en följd av konventionen berörs inte av detta direktiv. Där så är lämpligt skall artikel 234, andra stycket i fördraget, tillämpas.

Whereas it is important, for reasons of legal certainty and without inequitably prejudicing the interests of a proprietor of an earlier trade mark, to Provide that the latter may no longer request a declaration of invalidity nor may he oppose the use of a trade mark subsequent to his own of which he has knowingly tolerated the use for a substantial length of time, unless the application for the subsequent trade mark was made in bad faith:

Whereas all Member States of the Community are bound by the Paris Convention for the Protection of Industrial Property; whereas it is necessary that the provisions of this Directive are entirely consistent with those of the Paris Convention; whereas the obligations of the Member States resulting from this Convention are not affected by this Directive; whereas, where appropriate, the second subparagraph of Article 234 of the Treaty is applicable,

**HÄRIGENOM FÖRESKRIVS HAS ADOPTED THIS  
FÖLJANDE. DIRECTIVE:  
Artikel 1 Article 1  
Räckvidd Scope**

Detta direktiv skall tillämpas för varumärken avseende varor eller tjänster vilka i en medlemsstat är föremål för registrering eller ansökan om registrering som individuellt varumärke, kollektivmärke eller garanti- eller kontrollmärke, eller vilka är föremål för registrering eller ansökan om registrering hos Benelux varumärkesmyndighet eller föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat.

This Directive shall apply to every trade mark in respect of goods or services which is the subject of registration or of an application in a Member State for registration as an individual trade mark, a collective mark or a guarantee or certification mark, or which is the subject of a registration or an application for registration in the Benelux Trade Mark Office or of an international registration having effect in a Member State.

Artikel 2

**Tecken som kan utgöra ett varumärke**

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.

Article 2

**Signs of which a trade mark may consist**

A trade mark may consist of any sign capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

Artikel 3

**Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder**

1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som 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.

d) 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.

e) Tecken som endast består av  
- en form som följer av varans art, eller

Article 3

**Grounds for refusal or invalidity**

1. The following shall not be registered or if registered shall be liable to be declared invalid:

(a) signs which cannot constitute a trade mark;

(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;

(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;

(d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade;

(e) signs which consist exclusively of:

- the shape which results from the nature of the goods themselves, or

- en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller

- the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, or

- en form som ger varan ett betydande värde.

- the shape which gives substantial value to the goods;

f) Varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmänna moralbegrepp.

(f) trade marks which are contrary to public policy or to accepted principles of morality;

g) Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten t ex med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung.

(g) trade marks which are of such a nature as to deceive the public, for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service;

h) Varumärken som inte har godkänts av behöriga myndigheter och som skall vägras registrering eller ogiltigförklaras i enlighet med artikel 6b i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, i fortsättningen kallad "Pariskonventionen".

(h) trade marks which have not been authorized by the competent authorities and are to be refused or invalidated pursuant to Article 6 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, hereinafter referred to as the 'Paris Convention'.

2. En medlemsstat kan bestämma att ett varumärke inte skall registreras eller, om det redan är registrerat, att det skall kunna förklaras ogiltigt i följande fall:

2. Any Member State may provide that a trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid where and to the extent that:

a) Om användningen av varumärket kan förbjudas med stöd av andra lagbestämmelser än medlemsstatens eller gemenskapens varumärkeslagstiftning.

(a) the use of that trade mark may be prohibited pursuant to provisions of law other than trade mark law of the Member State concerned or of the Community;

b) Om varumärket omfattar ett tecken av högt symbolvärde, särskilt en religiös symbol.

(b) the trade mark covers a sign of high symbolic value, in particular a religious symbol;

c) Om varumärket innehåller andra tecken, emblem eller vapen än de som nämns i artikel 6b, Pariskonventionen, och som är av allmänt intresse, under förutsättning att vederbörande myndigheter inte givit tillstånd till dess registrering i enlighet med medlemsstatens lagstiftning.

(c) the trade mark includes badges, emblems and escutcheons other than those covered by Article 6 of the Paris Convention and which are of Public interest, unless the consent of the appropriate authorities to its registration has been given in conformity with the legislation of the Member State;

d) Om ansökan om registrering av varumärket gjorts i ont uppsåt av den sökande.

(d) the application for registration of the trade mark was made in bad faith by the applicant.

3. Ett varumärke skall inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c

3. A trade mark shall not be refused registration or be declared invalid in accordance with paragraph

eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.

4. En medlemsstat kan med avsteg från punkterna 1, 2 och 3 bestämma att registreringshinder eller grunder för ogiltighetsförklaring gällande i den staten före ikraftträdandet av detta direktivs tvingande bestämmelser skall gälla för ansökan om varumärke som gjorts före den tidpunkten.

#### Artikel 4

#### **Ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter**

1. Ett varumärke skall inte registreras eller om det är registrerat skall det kunna ogiltigförklaras

a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,

b) om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

1 (b), (c) or (d) if, before the date of application for registration and following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character. Any Member State may in addition provide that this provision shall also apply where the distinctive character was acquired after the date of application for registration or after the date of registration.

4. Any Member State may provide that, by derogation from the preceding paragraphs, the grounds of refusal of registration or invalidity in force in that State prior to the date on which the provisions necessary to comply with this Directive enter into force, shall apply to trade marks for which application has been made prior to that date.

#### Article 4

#### **Further grounds for refusal or invalidity concerning conflicts with earlier rights**

1. A trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:

(a) if it is identical with an earlier trade mark, and the goods or services for which the trade mark is applied for or is registered are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected;

(b) if because of its identity with, or similarity to, the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

2. Med "äldre varumärken" i punkt 1 avses

a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av varumärket ifråga, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på företrädesrätt för dessa varumärken:

i) EG-varumärken,

ii) varumärken som har registrerats i medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux varumärkesmyndighet,

iii) varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten ifråga,

b) EG-varumärken som i enlighet med förordningen om EG-varumärken gör befogat anspråk på anciennitet gentemot ett varumärke i a ii och a iii även om det senare varumärket inte har vidmakthållits eller innehavaren inte förnyat registreringen,

c) ansökan om varumärken nämnda i a och b under förutsättning av deras registrering,

d) varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om registrering eller, i förekommande fall, vid tidpunkten för begäran om företrädesrätt med avseende på ansökan om registrering av varumärket, är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet "välkänt" i artikel 6a i Pariskonventionen.

3. Ett varumärke skall inte heller registreras eller, om det är registrerat, skall det kunna ogiltigförklaras om det är identiskt med, eller liknar ett äldre EG-varumärke enligt punkt 2, och det avses bli registrerat för eller har

2. "Earlier trade marks" within the meaning of paragraph 1 means:

(a) trade marks of the following kinds with a date of application for registration which is earlier than the date of application for registration of the trade mark, taking account, where appropriate, of the priorities claimed in respect of those trade marks:

(i) Community trade marks;

(ii) trade marks registered in the Member State or, in the case of Belgium, Luxembourg or the Netherlands, at the Benelux Trade Mark Office;

(iii) trade marks registered under international arrangements which have effect in the Member State;

(b) Community trade marks which validly claim seniority, in accordance with the Regulation on the Community trade mark, from a trade mark referred to in (a) (ii) and (iii), even when the latter trade mark has been surrendered or allowed to lapse;

(c) applications for the trade marks referred to in (a) and (b), subject to their registration;

(d) trade marks which, on the date of application for registration of the trade mark, or, where appropriate, of the priority claimed in respect of the application for registration of the trade mark, are well known in a Member State, in the sense in which the words 'well known' are used in Article 6 bis of the Paris Convention.

3. A trade mark shall furthermore not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid if it is identical with, or similar to, an earlier Community trade mark within the meaning of paragraph 2 and is to be, or has been, registered

registrerats för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre EG-varumärket är registrerat, om det äldre EG-varumärket är känt i gemenskapen och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre EG-varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

4. En medlemsstat kan vidare besluta att ett varumärke inte skall registreras eller, om det är registrerat, skall kunna ogiltigförklaras i följande fall:

a) Om varumärket är identiskt med, eller liknar ett äldre nationellt varumärke enligt punkt 2 och det avses bli registrerat för eller redan har registrerats för varor och tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om det äldre varumärket är känt i medlemsstaten ifråga 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.

b) 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.

c) Om användningen av ett varumärke kan förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet än de

for goods or services which are not similar to those for which the earlier Community trade mark is registered, where the earlier Community trade mark has a reputation in the Community and where the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier Community trade mark.

4. Any Member State may furthermore provide that a trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid where, and to the extent that:

(a) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier national trade mark within the meaning of paragraph 2 and is to be, or has been, registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where the earlier trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark;

(b) rights to a non-registered trade mark or to another sign used in the course of trade were acquired prior to the date of application for registration of the subsequent trade mark, or the date of the priority claimed for the application for registration of the subsequent trade mark and that non-registered trade mark or other sign confers on its proprietor the right to prohibit the use of a subsequent trade mark;

(c) the use of the trade mark may be prohibited by virtue of an earlier right other than the rights referred to

rättigheter som sägs i punkterna 2 och 4 b och särskilt in paragraphs 2 and 4 (b) and in particular:

- i) rätten till ett namn, (i) a right to a name;
- ii) rätten till egen bild, (ii) a right of personal portrayal;
- iii) en upphovsrätt, (iii) a copyright;
- iv) en industriell rättighet. (iv) an industrial property right;

d) Om varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre kollektivmärke till vilket var knutet en rätt som gått ut högst tre år före tidpunkten för ansökan. (d) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier collective trade mark conferring a right which expired within a period of a maximum of three years preceding application;

e) Om varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre garanti- eller kontrollmärke till vilket var knutet en rätt som gått ut inom en tid som fastställts av medlemsstaten ifråga före tidpunkten för ansökan. (e) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier guarantee or certification mark conferring a right which expired within a period preceding application the length of which is fixed by the Member State;

f) Om varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke som registrerats för identiska eller liknande varor och tjänster och till vilka var knutna en rätt som på grund av bristande förnyelse har upphört högst två år före ansökan, förutsatt att innehavaren av det äldre varumärket inte gett sitt tillstånd till registreringen av det yngre varumärket eller inte använt sitt varumärke. (f) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier trade mark which was registered for identical or similar goods or services and conferred on them a right which has expired for failure to renew within a period of a maximum of two years preceding application, unless the proprietor of the earlier trade mark gave his agreement for the registration of the later mark or did not use his trade mark;

g) Om varumärket kan förväxlas med ett märke som användes i utlandet vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används där, under förutsättning att sökande vid tidpunkten för ansökan var i ont uppsåt. (g) the trade mark is liable to be confused with a mark which was in use abroad on the filing date of the application and which is still in use there, provided that at the date of the application the applicant was acting in bad faith?

5. Medlemsstaterna kan om det är lämpligt tillåta att varumärket inte skall vägras registrering eller ogiltigförklaras om innehavaren av det äldre varumärket eller den äldre rättigheten ger sitt medgivande till registreringen av det yngre varumärket. 5. The Member States may permit that in appropriate circumstances registration need not be refused or the trade mark need not be declared invalid where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration of the later trade mark.

6. En medlemsstat kan med avvikelse från punkterna 1-5 6. Any Member State may provide that, by derogation from paragraphs

bestämma att de registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som gällde i den staten före ikraftträdandet av detta direktivs tvingande bestämmelser skall gälla för varumärken för vilka ansökan gjorts före den tidpunkten.

1 to S, the grounds for refusal of registration or invalidity in force in that State prior to the date on which the provisions necessary to comply with this Directive enter into force, shall apply to trade marks for which application has been made prior to that date.

#### Artikel 5

### **Rättigheter som är knutna till ett varumärke**

1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) 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.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skäligen anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

#### Article 5

### **Rights conferred by a trade mark**

1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

4. Om en medlemsstats bestämmelser inte gör det möjligt att förbjuda användningen av ett tecken enligt vad som nämns i punkterna 1 b eller 2 före ikraftträdandet av detta direktivs tvingande bestämmelser, kan den fortsätta användningen av tecknet inte förhindras med stöd av de rättigheter som är knutna till varumärket.

5. Punkterna 1-4 skall inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet ifråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

#### Artikel 6

#### **Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan**

1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att 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

3. The following, inter alia, may be prohibited under paragraphs 1 and 2:

(a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;

(b) offering the goods, or putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder;

(c) importing or exporting the goods under the sign;

(d) using the sign on business papers and in advertising.

4. Where, under the law of the Member State, the use of a sign under the conditions referred to in 1 (b) or 2 could not be prohibited before the date on which the provisions necessary to comply with this Directive entered into force in the Member State concerned, the rights conferred by the trade mark may not be relied on to prevent the continued use of the sign.

5. Paragraphs 1 to 4 shall not affect provisions in any Member State relating to the protection against the use of a sign other than for the purposes of distinguishing goods or services, where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark

#### Article 6

#### **Limitation of the effects of a trade mark**

1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade,

(a) his own name or address;

(b) indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of

framställandet eller andra egen- rendering of the service, or other  
skaper, characteristics of goods or services;

c) varumärket om det är (c) the trade mark where it is  
nödvändigt för att ange en varas necessary to indicate the intended  
eller tjänsts avsedda ändamål, purpose of a product or service, in  
särskilt som tillbehör eller particular as accessories or spare  
reservdel, förutsatt att tredje man parts; provided he uses them in  
handlar i enlighet med god accordance with honest practices in  
affärssed. industrial or commercial matters

2. Varumärket ger inte 2. The trade mark shall not entitle  
innehavaren rätt att förbjuda tredje the proprietor to prohibit a third  
man att i näringsverksamhet party from using, in the course of  
använda en äldre rättighet som trade, an earlier right which only  
endast gäller i ett avgränsat applies in a particular locality if that  
geografiskt område om rättigheten right is recognized by the laws of the  
erkänns av den ifrågavarande Member State in question and within  
medlemsstatens lagstiftning samt the limits of the territory in which it  
används inom gränserna för det is recognized.  
territorium i vilket den är erkänd.

#### Artikel 7<sup>1</sup>

#### **Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke**

1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 skall inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden.

#### Artikel 8 **Licens**

1. Det kan ges licens för ett varumärke för en del eller alla de

#### Article 7<sup>1</sup>

#### **Exhaustion of the rights conferred by a trade mark**

1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trade mark by the proprietor or with his consent.

2. Paragraph 1 shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialization of the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market.

#### Article 8 **Licensing**

1. A trade mark may be licensed for some or all of the goods or

<sup>1</sup> Lydelsen av artikel 7.1 har ändrats genom artikel 65.2 EES-avtalet, jämförd med bilaga XVII fjärde punkten till avtalet, genom att orden "inom gemenskapen" ("in the Community") ersatts av "i en avtalsslutande part" ("in av contracting party"). Artikelns geografiska tillämpningsområde omfattar nu således hela EES.

varor eller tjänster för vilka det är registrerat samt för hela eller del av medlemsstatens territorium. En licens kan vara exklusiv eller icke-exklusiv.

2. Innehavaren av ett varumärke kan åberopa de till varumärket knutna rättigheterna gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på licensens giltighetstid, den av registreringen skyddade formen under vilket varumärket får användas, arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad, området inom vilket varumärket får användas eller kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna.

#### Artikel 9

#### **Begränsningar till följd av passivitet**

1. Om innehavaren av ett i artikel 4.2 nämnt äldre varumärke har funnit sig i att ett yngre varumärke, som är registrerat i en medlemsstat, har använts i medlemsstaten under fem år i följd och han har varit medveten om det, har han inte längre rätt att med åberopande av det äldre varumärket begära att det yngre varumärket skall ogiltigförklaras eller motsätta sig att det används med avseende på de varor eller tjänster för vilka det har brukats, förutsatt att ansökan om registrering av det yngre varumärket inte har gjorts i ond tro.

2. En medlemsstat kan bestämma att punkt 1 skall gälla mutatis mutandis för innehavaren av ett i artikel 4.4 a nämnt äldre varumärke eller annan äldre rättighet som nämns i artikel 4.4 b eller c.

services for which it is registered and for the whole or part of the Member State concerned. A license may be exclusive or non-exclusive.

2. The proprietor of a trade mark may invoke the rights conferred by that trade mark against a licensee who contravenes any provision in his licensing contract with regard to its duration, the form covered by the registration in which the trade mark may be used, the scope of the goods or services for which the licence is granted, the territory in which the trade mark may be affixed, or the quality of the goods manufactured or of the services provided by the licensee.

#### Article 9

#### **Limitation in consequence of acquiescence**

1. Where, in a Member State, the proprietor of an earlier trade mark as referred to in Article 4 (2) has acquiesced, for a period of five successive years, in the use of a later trade mark registered in that Member State while being aware of such use, he shall no longer be entitled on the basis of the earlier trade mark either to apply for a declaration that the later trade mark is invalid or to oppose the use of the later trade mark in respect of the goods or services for which the later trade mark has been used, unless registration of the later trade mark was applied for in bad faith.

2. Any Member State may provide that paragraph 1 shall apply mutatis mutandis to the proprietor of an earlier trade mark referred to in Article 4 (4) (a) or an other earlier right referred to in Article 4 (4) (b) or (c).

3. I de fall som nämns i punkterna 1 och 2 har innehavaren av ett yngre registrerat varumärke inte rätt att motsätta sig användningen av den äldre rättigheten, även om den inte längre kan åberopas gentemot det yngre varumärket.

#### Artikel 10 Bruk av varumärken

1. Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats har gjort verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett under fem år i följd, skall varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i detta direktiv, under förutsättning att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts.

2. Även det följande utgör bruk enligt punkt 1:

a) Användning av varumärket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats.

b) Anbringandet i medlemsstaten ifråga av varumärket på varor eller deras emballage endast för exportändamål.

3. Varje användning av ett varumärke med tillstånd av innehavaren eller en person som är behörig att använda kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke skall anses utgöra bruk av innehavaren.

4. Om ett varumärke registrerats före tidpunkten för ikraftträdandet av detta direktivs tvingande bestämmelser i medlemsstaten ifråga gäller följande:

a) Om en bestämmelse som

3. In the cases referred to in paragraphs 1 and 2, the proprietor of a later registered trade mark shall not be entitled to oppose the use of the earlier right, even though that right may no longer be invoked against the later trade mark.

#### Article 10 Use of trade marks

1. If, within a period of five years following the date of the completion of the registration procedure, the proprietor has not put the trade mark to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Directive, unless there are proper reasons for non-use.

2. The following shall also constitute use within the meaning of paragraph 1:

(a) use of the trade mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered;

(b) affixing of the trade mark to goods or to the packaging thereof in the Member State concerned solely for export purposes.

3. Use of the trade mark with the consent of the proprietor or by any person who has authority to use a collective mark or a guarantee or certification mark shall be deemed to constitute use by the proprietor.

4. In relation to trade marks registered before the date on which the provisions necessary to comply with this Directive enter into force in the Member State concerned:

(a) where a provision in force

gäller före tidpunkten ifråga prior to that date attaches sanctions to non-use of a trade mark during an uninterrupted period, the relevant period of five years mentioned in paragraph 1 shall be deemed to have begun to run at the same time as any period of non-use which is already running at that date;

b) Om ingen bestämmelse om användning trätt i kraft före tidpunkten ifråga, skall de i punkt 1 nämnda femårsperioderna anses börja löpa tidigast från den tidpunkten. (b) where there is no use provision in force prior to that date, the periods of five years mentioned in paragraph 1 shall be deemed to run from that date at the earliest.

#### Artikel 11

#### **Rättsliga eller administrativa sanktioner vid bristande användning av ett varumärke**

#### Article 11

#### **Sanctions for non use of a trade mark in legal or administrative proceedings**

1. Ett varumärke får inte ogiltigförklaras med åberopande av att det står i konflikt med ett äldre varumärke om det sistnämnda inte uppfyller kraven på användning i artikel 10.1-10.3 eller, i förekommande fall, i artikel 10.4.

1. A trade mark may not be declared invalid on the ground that there is an earlier conflicting trade mark if the latter does not fulfil the requirements of use set out in Article 10 (1), (2) and (3) or in Article 10 (4), as the case may be.

2. En medlemsstat får bestämma att registrering av ett varumärke inte får vägras med åberopande av att det står i konflikt med ett äldre varumärke, om det sistnämnda inte uppfyller kraven på användning i artikel 10.1-10.3 eller, i förekommande fall, i artikel 10.4.

2. Any Member State may provide that registration of a trade mark may not be refused on the ground that there is an earlier conflicting trade mark if the latter does not fulfil the requirements of use set out in Article 10 (1), (2) and (3) or in Article 10 (4), as the case may be.

3. Om ett genkärsmål om upphävande av registrering görs, får en medlemsstat bestämma, utan hinder av tillämpningen av artikel 12, att ett varumärke inte med framgång kan åberopas i ett mål om intrång om det efter invändning från en part slås fast att varumärket kan hävas i enlighet med artikel 12.1.

3. Without prejudice to the application of Article 12, where a counter-claim for revocation is made, any Member State may provide that a trade mark may not be successfully invoked in infringement proceedings if it is established as a result of a plea that the trade mark could be revoked pursuant to Article 12 (1).

4. Om det äldre varumärket har använts endast för en del av de varor eller tjänster för vilka det

4. If the earlier trade mark has been used in relation to part only of the goods or services for which it is

registrerats, skall det vid tillämpning av punkterna 1, 2 och 3 anses vara registrerat endast för den delen av varorna eller tjänsterna.

#### Artikel 12

#### **Grunder för upphävande**

1. Ett varumärke skall kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten ifråga för de varor eller tjänster för vilka det registrerats. Emellertid kan ingen kräva att varumärket skall upphävas om varumärket har tagits i verkligt bruk eller dess bruk återupptagits under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om upphävande. Om bruket av varumärket påbörjas eller återupptas inom en tremånadersperiod före ansökan om upphävande, och denna tremånadersperiod inleds tidigast vid utgången av den sammanhängande femårsperiod under vilken märket inte använts, skall emellertid användningen lämnas utan avseende om förberedelserna för att inleda eller återuppta den vidtogs först efter det att innehavaren fick kännedom om att en ansökan om upphävande kunde komma att göras.

2. Ett varumärke skall också kunna bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades,

a) som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilket det är registrerat,

b) som ett resultat av det bruk innehavaren gjort av varumärket

registered, it shall, for purposes of applying paragraphs 1, 2 and 3, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.

#### Article 12

#### **Grounds for revocation**

1. A trade mark shall be liable to revocation if, within a continuous period of five years, it has not been put to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use; however, no person may claim that the proprietor's rights in a trade mark should be revoked where, during the interval between expiry of the five-year period and filing of the application for revocation, genuine use of the trade mark has been started or resumed; the commencement or resumption of use within a period of three months preceding the filing of the application for revocation which began at the earliest on expiry of the continuous period of five years of non-use, shall, however, be disregarded where preparations for the commencement or resumption occur only after the proprietor becomes aware that the application for revocation may be filed.

2. A trade mark shall also be liable to revocation if, after the date on which it was registered,

(a) in consequence of acts or inactivity of the proprietor, it has become the common name in the trade for a product or service in respect of which it is registered;

(b) in consequence of the use made of it by the proprietor of the

eller den användning till vilken trade mark or with his consent in innehavaren gett sitt tillstånd med respect of the goods or services for avseende på varorna eller tjänst- which it is registered, it is liable to erna för vilka det är registrerat, kan mislead the public, particularly as to komma att vilseleda allmänheten, the nature, quality or geographical särskilt vad gäller varornas eller origin of those goods or services. tjänsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung.

#### Artikel 13

**Registreringshinder eller grunder för upphävande eller ogiltighetsförklaring avseende endast en del av varorna eller tjänsterna**

I de fall då registreringshinder eller grunder för upphävande eller ogiltighetsförklaring föreligger endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts eller registrerats, skall vägran att registrera, upphäva eller ogiltigförklara varumärket endast avse dessa varor eller tjänster.

#### Article 13

**Grounds for refusal or revocation or invalidity relating to only some of the goods or services**

Where grounds for refusal of registration or for revocation or invalidity of a trade mark exist in respect of only some of the goods or services for which that trade mark has been applied for or registered, refusal of registration or revocation or invalidity shall cover those goods or services only.

#### Artikel 14

**Beslut i efterhand om ogiltighetsförklaring eller upphävande av ett varumärke**

Om anciennitet för ett äldre varumärke som inte har vidmakt hållits eller som inte förnyats åberopas för ett EGvarumärke, kan det i efterhand beslutas om ogiltighetsförklaring eller upphävande av det äldre varumärket.

#### Article 14

**Establishment a posteriori of invalidity or revocation of a trade mark**

Where the seniority of an earlier trade mark which has been surrendered or allowed to lapse, is claimed for a Community trade mark, the invalidity or revocation of the earlier trade mark may be established a posteriori

#### Artikel 15

**Särskilda bestämmelser för kollektivmärken, garantimärken och kontrollmärken**

1. Utan hinder av artikel 4 kan medlemsstater, vilkas bestämmelser tillåter registrering av kollektivmärken, garanti- eller kontrollmärken, bestämma att

#### Article 15

**Special provisions in respect of collective marks, guarantee marks and certification marks**

1. Without prejudice to Article 4, Member States whose laws authorize the registration of collective marks or of guarantee or certification marks may provide that

sådana märken inte skall registreras, eller att de upphävas eller ogiltigförklaras, med stöd av ytterligare grunder än de som nämns i artiklarna 3 och 12 i de fall dessa märkens funktion kräver det.

2. Oberoende av artikel 3.1 c kan en medlemsstat bestämma att tecken eller upplysningar, som i handeln kan ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, får utgöra kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken. Ett sådant märke ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda sådana tecken eller upplysningar, förutsatt att han brukar dem i överensstämmelse med god affärssed. I synnerhet får ett sådant märke inte åberopas gentemot en tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn.

#### Artikel 16

**Nationella bestämmelser som skall antas för att följa detta direktiv**

#### Article 16

**National provisions to be adopted pursuant to this Directive**

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 28 december 1991. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. På förslag av kommissionen kan rådet med kvalificerad majoritet besluta att skjuta upp tidpunkten i punkt 1 till senast den 31 december 1992.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

1. The Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive not later than 28 December 1991. They shall immediately inform the Commission thereof.

2. Acting on a proposal from the Commission, the Council, acting by qualified majority, may defer the date referred to in paragraph 1 until 31 December 1992 at the latest.

3. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field governed by this Directive.

Artikel 17  
**Mottagare**

Article 17  
**Addressees.**

Prop. 1999/2000:93  
Bilaga 1

Detta direktiv riktar sig till  
medlemsstaterna.

This Directive is addressed to the  
Member States.

Utfärdat i Bryssel den 21 december  
1988.

Done at Brussels, 21 December  
1988.

På rådets vägnar  
V. PAPANDREOU  
Ordförande

For the Council  
The President  
V. PAPANDREOU

## Sammanfattning av Varumärkeskommitténs delbetänkande

Prop. 1999/2000:93  
Bilaga 2

Regeringen har beslutat att Varumärkeskommittén, som arbetar med att se över den varumärkesrättsliga lagstiftningen, skall redovisa en del av sitt uppdrag senast den 1 mars 1999. Redovisningen gäller anpassningen av varumärkeslagen till artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv (Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar). Anledningen är EG-domstolens senare praxis i fråga om parallellimport och konsumtion av varumärkesrätt. Här redovisar kommittén detta uppdrag.

Artikel 7.1 i EG:s varumärkesdirektiv föreskriver att ett varumärke inte ger innehavaren rätt att förbjuda användning av varumärket för varor som av innehavaren eller med dennes samtycke förts ut på marknaden under varumärket inom EES. Vid anpassningen av varumärkeslagen till varumärkesdirektivet år 1992 bedömde riksdagen att den i rättspraxis utvecklade principen att innehavaren inte kunde ingripa mot fortsatt användning av varumärket oavsett var i världen han fört ut varan på marknaden första gången inte stod i strid med artikel 7.1. Någon bestämmelse motsvarande artikel 7.1 infördes därför inte i varumärkeslagen. Genom en dom från EG-domstolen den 16 juli 1998 (mål C-355/96 *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG mot Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*) har det dock klarlagts att direktivbestämmelsen skall tolkas så att innehavaren av varumärket kan motsätta sig fortsatt marknadsföring av en vara under varumärket när varan med hans samtycke marknadsförts endast utanför EES. Varumärkeskommittén föreslår därför att en bestämmelse som motsvarar artikel 7.1 i EG:s varumärkesdirektiv införs i varumärkeslagen.

Artikel 7.2 i varumärkesdirektivet säger att artikel 7.1 inte skall gälla när innehavaren av varumärket har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de förts ut på marknaden. Artikel 7.2 genomfördes genom att man ändrade en sedan tidigare gällande regel i 4 § tredje stycket varumärkeslagen. Enligt den nu gällande ordalydelsen av varumärkeslagen gäller undantaget dock endast när varans beskaffenhet ändrats. EG-domstolen har dock i dom den 4 november 1997 (mål C-337/95, *Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV*, REG 1997, s. I-6013) visat att även förhållandena vid marknadsföringen av en vara kan vara skälig grund för innehavaren av varumärket att motsätta sig fortsatt användning av varumärket, något som inte synes omfattas av bestämmelsen i varumärkeslagen. Varumärkeskommittén föreslår därför att bestämmelsen i varumärkeslagen ändras så att den närmare följer ordalydelsen av artikel 7.2 i varumärkesdirektivet.

Ändringarna föranleder att en ny paragraf, 4 a §, införs i varumärkeslagen.

Härigenom föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644)  
*dels* att 4 § skall ha följande lydelse,  
*dels* att det skall införas en ny paragraf 4 a § med följande lydelse.

## *Nuvarande lydelse*

## *Föreslagen lydelse*

### 4 §<sup>1</sup>

Rätten till ett varukännetecken enligt 1–3 §§ innebär, att annan än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, däri inbegripet också muntlig användning. Vad som nu sagts skall gälla oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands eller också hit införs. Är i fall som avses i 2 § kännetecknet inte inarbetat i hela landet, gäller rätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat.

Som otillåten användning enligt första stycket anses, att någon vid tillhandahållande av resevedel, tillbehör eller liknande, som lämpar sig för annans vara, åberopar dennes kännetecken på sådant sätt, att den kan gesken av att vad som tillhandahålls kommer från kännetecknets innehavare eller av att denne medgett kännetecknets användning.

*Har en vara tillhandahållits under ett visst kännetecken och har den därefter förändrats eller försämrats, får inte, då varan på nytt tillhandahålls i näringsverksamhet här i landet, kännetecknet användas om inte förändringen tydligt anges eller annars tydligt framgår.*

### 4 a §

*Rätten till ett varukännetecken enligt 1–3 §§ ger inte innehavaren rätt att förbjuda användning av kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med dennes samtycke, under kännetecknet fört ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.*

*Innehavaren har dock rätt att förbjuda användning av kännetecknet i näringsverksamhet när*

<sup>1</sup> Senaste lydelse 1992:1686.

*varornas skick förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns annan skälig grund att motsätta sig användningen.*

Prop. 1999/2000:93

Bilaga 3

---

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

## Förteckning över remissinstanser

Prop. 1999/2000:93  
Bilaga 4

Remissyttranden över Varumärkeskommitténs delbetänkande Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv – Ändringar i varumärkeslagen (SOU 1999:19) har avgetts av Göta hovrätt, Göteborgs tingsrätt, Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Konkurrensverket, Patentbesvärsrätten, Kommerskollegium, Stockholms Handelskammare, Konsumentverket, Sveriges advokatsamfund, Svensk Handel, Sveriges Industriförbund, Företagarnas riksorganisation, Svenska Patentombudsforeningen (SPOF), Svenska Foreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR), Läkemedelsindustriforeningen och Foreningen för parallellimportörer av läkemedel.

Patent- och registreringsverket, Sveriges Konsumentråd samt Konsumenter i Samverkan har inte kommit in med något yttrande.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2000-02-24

**Närvarande:** f.d. justitierådet Staffan Vängby, justitierådet Leif Thorsson, regeringsrådet Rune Lavin.

Enligt en lagrådsremiss den 10 februari 2000 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Magnus Eriksson.

Förslaget föranleder följande yttrande av *Lagrådet*:

Frågan huruvida vad som föreslås i lagrådsremissen redan är gällande rätt till följd av principen om fördragskonform tolkning är ytterst en fråga för EG-domstolen och bör därför ankomma på rättstillämpningen. Det är således korrekt, när regeringen inte föreslår någon övergångsbestämmelse till den föreslagna lagändringen. Inte heller i övrigt har Lagrådet något att erinra mot lagförslaget.

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 16 mars 2000

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Freivalds, Thalén, Winberg, Ulvskog, Lindh, Sahlin, Klingvall, Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon, Lövdén, Ringholm

Föredragande: statsrådet Freivalds

---

Regeringen beslutar proposition 1999/2000:93 Ändringar i varumärkeslagen

---

Författningsrubrik	Bestämmelser som inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande	Celexnummer för bakomliggande EG-regler
--------------------	--	---

---

Lag om ändring i lagen  
om varumärkeslagen  
(1960:644)

31989L0104