

SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd

REMISS: Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken

Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Föreningen konstaterar med viss uppgivenhet att den svenska språkversionen delvis är svårförståelig och på sina ställen vilseledande eller förvirrande. I artikel 60.1 är det t.ex. svårt att hålla reda på alla direktörer och insolvensförordningens vokabulär med likvidatorer är främmande och inadekvat för svensk rätt. När det vidare gäller bristande tillfredsställelse med lagstiftningstekniken kan särskilt pekas på utformningen av de föreslagna artiklarna 60 och 60 a.

Föreningen lägger därtill ett antal synpunkter på de följande ändringsförslagen:

Innehavare (Artikel 5)

SFIR kan visserligen ställa sig bakom förslaget till förenkling och ökad flexibilitet när det gäller kravet på innehavare av gemenskapsvarumärken och föreningen ser inte att de föreslagna förändringarna medför några egentliga nackdelar för svenska eller andra innehavare av gemenskapsvarumärken. Alla de viktiga länderna omfattas av de världsomspännande avtalen. Men från föreningens perspektiv och målsättningar är det ändå inte så självklart att reciprocitetsreglerna bör tas bort, eftersom de syftar till att påverka länder som inte tillhör Parisunionen och Världshandelsorganisationen att uppfylla de minimikrav som följer av avtalen. På det internationella planet pågår också arbete för att förmå sådana länder att införa sådana ordningar. Ur principiell synvinkel kan det därför vara betänkligt att ta bort reglerna om reciprocitet, eftersom de i praktiken bidrar till att påskynda rättsutvecklingen i berörda länder.

Ordförande
Professor Marianne Levin
Juridiska Fakulteten
Stockholms Universitet
106 91 STOCKHOLM
Tel: 08-16 25 44
Fax: 08-61241 09

Sekreterare
Advokat Katarina Strömholm
Rydin & Carlsten Adv byrå
Box 1766
111 87 STOCKHOLM
Tel: 08-4633900
Fax: 08-611 48 50

Skattmästare
Jur kand Bo Davidsson
Awapatent
Box 45086
104 30 STOCKHOLM
Tel: 08-440 95 07
Fax: 08-440 95 50

Klubbmästare
Advokat Johan Ramberg
Magnusson Wallin Adv byrå
Box 7009
103 86 STOCKHOLM
Tel: 08-407 09 00 Fax: 08-612
Fax: 08-407 09 10

Att det i vissa fall kan vara svårt att tillämpa bestämmelserna kan då anses väga ganska lätt mot de principiella skäl som bär upp den nuvarande regleringen liksom att motsvarande regler saknas i EGs mönsterförordning. Föreningen noterar också att Varumärkeskommittén i förslaget till ny varumärkeslag (SOU 2001:26) av principiella skäl valt att upprätthålla en bestämmelse om reciprocitet.

Granskning (Artikel 39)

Artikel 39 i EG-förordningen utformades som en kompromiss mellan medlemsstater som förordade obligatorisk undersökning i nationella register och stater som var helt emot att sådan granskning skulle ske. Det kunde också tyckas som en god tanke att sökande hos OHIM skulle till rimlig kostnad kunna få vägledning i nationella rapporter. En inbyggd svaghet i systemet var dock att inga garantier gavs för granskning i samtliga EU-stater. Det har också blivit så att Tyskland, Frankrike och Italien valt att stå utanför. Frågan är om det i längden kan försvaras att sökandena måste betala för nationella granskningsrapporter, när ingen som helst information ges om registreringssituationen i tre av de viktigaste länderna.

Erfarenheten visar att de rapporter som kommer från medlemsstaterna har olika täckningsgrad, är olikformiga, delvis svårtolkade och över huvud taget av varierande kvalitet. Rapporterna blir därmed av begränsat värde för sökandens bedömning av om ett gemenskapsvarumärke kommer att stå sig. I praktiken krävs att sökanden på egen hand skaffar kompletterande information, dels för att kunna bedöma om de registreringar som anförts verkligen utgör ett hinder för gemenskapsmärket, dels för att få upplysning om huruvida det finns några registreringar utöver dem som kommit fram i ärendet.

Ju mer omfattande en sådan uppdragsgranskning görs, desto mindre värde för sökanden har

de nationella rapporter som lämnas enligt art. 39. Kostnaden för dessa rapporter från nationella myndigheter kan sägas bli helt onyttig i de fall sökanden låter sin uppdragsgranskning täcka samtliga medlemsstater. Och eftersom kostnaden för att utsträcka uppdragsgranskningen till gemenskapsregistret är mer eller mindre försumbar, är också motiven för att särskilt behålla granskningen hos OHIM enligt art. 39.1 svaga.

När unionen utvidgas med nya medlemsstater kan, om art. 39 behålls intakt, de obligatoriska kostnaderna för en ansökan om gemenskapsvarumärke komma att öka med 632 €. En sådan kostnadsökning, som motsvarar ungefär 60 procent av nuvarande ansökningsavgift, riskerar att leda till att vägen via gemenskapsvarumärke blir för dyr för de flesta sökande, allra helst om en uppdragsgranskning bekostas särskilt.

Vad som kunde finnas skäl att överväga är en möjlighet för sökandena att i sin ansökan hos OHIM ange om, och i så fall från vilka medlemsstater, granskningsrapporter önskas. En sådan valfrihet för sökanden måste dock förutsätta att systemet inte blir administrativt mer svårhanterat. Om nya kostnader eller längre handläggningstider kan befaras, anser SFIR det vara bättre att undersökningssystemet enligt art. 39 helt avskaffas i enlighet med Kommissionens förslag.

Företrädare (Artikel 89)

SFIR tillstyrker förslaget.

Överklagandenämnder (Artiklarna 130 och 131)

Tillsättning av ledamöter m.m.

Det är förvisso önskvärt att ledamöterna är självständiga i förhållande till myndigheten. Det är naturligtvis viktigt vid tillsättning, men det är än viktigare vid återkallelse av förordnanden. Man får inte heller glömma bort att ledamöterna vid OHIM trots allt har anställning hos och arbetar vid myndigheten. Det kan därför principiellt inte ställas samma krav på deras oberoende som på domare. Det var sådana skäl som en gång i tiden bidrog till att PBR inrättades som ersättning för besvärsavdelningen.

Mot denna bakgrund anser SFIR det vara godtagbart att styrelsen, och inte rådet, i fortsättningen skall förordna ledamöter i nämnderna. Däremot sätter föreningen i fråga om de befogenheter som direktören för överklagandenämnderna skulle få enligt artikel 131.1 (b) kan anses förenliga med den självständighet som ledamöterna bör tillförsäkras.

Direktörens för överklagandenämnderna ställning

Föreningen har inga synpunkter på direktörens ställning.

Sammansättning

Det ligger i sakens natur att en överinstans (andra instans) i princip skall ha en högre kompetens än en underinstans. Föreningen har inte heller några betänkligheter mot att ärenden avgörs i utökad sammansättning. Det kan t.ex. vara sakligt motiverat i fall av prejudiciell betydelse (som inte ens nämns uttryckligen i artikel 130.3), men kan vara mer tveksamt i de övriga fall som anges (t.ex. den juridiska svårighetsgraden). Den högre kompetensen anses normalt tillförsäkrad genom att det är fler ledamöter i överinstansen, inte genom ett krav på att dessa skall vara skickligare än ledamöterna i första instans. Möjligen förhåller det sig annorlunda vid t.ex. OHIM. Men SFIRs syn är att undantag från principen om att fler skall sitta i rätten i överinstansen bör göras endast i fall som inte innebär ett avgörande av själva saken, t.ex. vid vissa beslut under handläggningen och vid beslut om avskrivning.

Det kan tilläggas att eftersom nämndernas sammansättning enligt förslaget skall följa av tillämpningsförrordningen, är det svårt att bilda sig en uppfattning om hur väl en nämnd i utökad sammansättning kommer att fungera. Sammansättningen borde dock enligt SFIR uppfattning vara en så viktig fråga att den uttömmande reglerades i själva förordningen.

I sak vore det vidare önskvärt att den utökade sammansättningen bestod av alla ledamöter vid nämnderna eller åtminstone att den utökade sammansättningen innehåller en representation från samtliga nämnder. Det kan därför anses otillfredsställande om förstärkningen endast skulle bestå av direktören för överklagandenämnderna.

Sammanfattningsvis framstår kommissionens förslag som både byråkratiskt och svårtillämpat. En förutsättning för att en ledamot skall få besluta ensam är sålunda att avdelningen först enhälligt skall besluta detta. Vidare är de rekvisit som anges både oprecisa (t.ex. att rättsfrågorna och sakfrågorna får inte vara svåra) och svårbegripliga (att sårället får inte vara alltför betydande). Det ger dålig förutsebarhet.

Procedurfrågor

a) Absoluta registreringshinder (Artikel 7)

Förhållandet mellan skyddade geografiska beteckningar eller ursprungsbeteckningar och varumärken har delvis framstått som oklart. Det kunde mot den bakgrunden anses önskvärt med en tydlig reglering. Men den föreslagna artikel 7.1 k framstår enligt SFIRs uppfattning som en närmast onödig och förvirrande komplettering och föreningen ifrågasätter om den över huvud taget behövs med hänsyn till innehållet i artikel 7.1 c.

Förslaget tar endast sikte på det fallet att ett varumärke som begärs registrerat består av eller innehåller en beteckning som också har begärts skyddad som geografisk eller ursprungsbeteckning enligt förordningen (EEG) nr 2081/92 och som senare också blir registrerad som sådan. Med andra ord skulle bestämmelsen ta sikte på sådana geografiska ursprungsbeteckningar som inte är skyddade när varumärkesansökan ges in men som senare blir skyddade. Att sådana beteckningar har ett företräde i förhållande till ett sökt varumärke följer av den grundläggande principen inom immaterialrätten att den som är först till kvarn får först mala, som också ligger till grund för EGs varumärkesförordning, se t.ex. artikel 8.4. Det får vidare anses framgå av artikel 14 förordning (EEG) nr 2081/92 att det inte går att få individuellt varumärkesskydd för vad som ansöks som en skyddad geografisk beteckning eller en ursprungsbeteckning.

Om det skall göras en särskild reglering av förhållandet mellan varumärken på ena sidan och skyddade geografiska och ursprungsbeteckningar på den andra, så bör den vara uttömmande och innehålla följande huvuddrag:

- Bestämmelserna i varumärkesförordningen bör utformas så att de bidrar till att tjäna de syften som framgår av artikel 14 förordning (EEG) nr 2081/92, men inte därutöver inskränka möjligheterna att få registrering av tecken som anger ett geografiskt ursprung.
- I de fall ett märke avser varor som uppfyller de krav som ställs måste en skillnad göras mellan dels individuella varumärken och kollektivmärken (garanti- och kontrollmärken

och kollektivmärken), dels mellan fall där ett varumärke utgörs av en geografisk eller en ursprungsbeteckning och fall där ett märke endast innehåller ett geografiskt ursprung.

– Hinder mot registrering av (även) skyddade geografiska och ursprungsbeteckningar följer redan av artikel 7.1 c, där det stadgas förbud mot registrering av märken som endast består av något som visar varornas geografiska ursprung. Det kan i sammanhanget bortses ifrån möjligheten att få registrering efter visad användning, se mål C-109/97 (Windsurfing Chiemsee).

– Ingen bör följaktligen genom registrering av ett individualmärke kunna få ensamrätt till en skyddad geografisk ursprungsbeteckning (som dessutom är generisk till sin karaktär). Något hinder för tredje man att marknadsföra sina varor med angivande av ett geografiskt ursprung blir det dock inte med hänsyn till artikel 12.

– Ingen bör heller genom registrering av ett kollektivmärke kunna få en ensamrätt till en geografisk ursprungsangivelse som utestänger någon annan som är behörig att använda beteckningen. Men det bör t.ex. inte finnas något hinder mot registrering av ett kollektivmärke om alla de som är berättigade att använda beteckningen också får tillgång till det registrerade märket. I artikel 64.2 finns också ett undantag när det gäller kollektivmärken (men inte garanti- eller kontrollmärken) från förbudet mot registrering enligt artikel 7.1 c. En sammanslutning som står öppen för alla näringsidkare i en viss region bör t.ex. kunna få registrering av namnet på denna som kollektivmärke.

Det vore vidare önskvärt att en eventuell reglering av förhållandet mellan varumärkesförordningen och förordning (EEG) nr 2081/92 innehöll också de bestämmelser om upphävande som nu finns i förordning (EEG) nr 2081/92. I den senare förordningen, som är under revision, bör det därför finnas regler om förbud mot användning av geografiska och ursprungsbeteckningar som varumärke, medan reglerna om förbud mot registrering av sådana beteckningar som varumärke och upphävande av en varumärkesregistrering bör finnas i varumärkeslagstiftningen och således bl.a. i varumärkesförordningen. Denna lagstiftningsteknik med förbud i en lag och förbud mot registrering och möjlighet till upphävande i varumärkeslagstiftningen är ju den som används i EG:s varumärkesrätt, jfr EG:s varumärkesdirektiv, t.ex. artikel 3.2 a.

b) Registreringshinder (Artikel 8.4)

SFIR anser det närmast vara självklart att inte bara rättigheter som har sin grund i nationell rätt skall kunna utgöra hinder.

d) Ingivande av ansökan (Artikel 25)

SFIR stöder den föreslagna ordningen i artikel 25.3. Möjligheten att göra den nationella ansökningsdagen prioritetsgrundande också efter tvåmånadersfristen borde dock övervägas, eftersom det är myndigheten och inte sökanden som förorsakat skadan.

e) Avdelad ansökan och registrering (Artiklarna 44 a och 48 a)

SFIR stöder förslaget.

f) Omprövning av beslut ... (Artiklarna 60 och 60 a)

SFIR har inga invändningar mot bestämmelserna i sak, särskilt som ändringen i tvåpartsfallet är beroende av samtycke. Men de är otillfredsställande till sin utformning, särskilt som rättsföljderna är beroende av vad OHIM faktiskt gör inom en viss tid. Möjligen skall tidsfristerna som anges i artikel 60 a anses bli styrande för artikel 60.

g) Återkallande av beslut Artikel 77 a

Den föreslagna artikel 77 a omfattar enligt sin lydelse alla sakfel som strider mot förordningen och således även upphävande av registreringar. Med hänsyn till de rättsverkningar upphävande av en registrering kan ha för innehavaren finner SFIR det principiellt tveksamt om OHIM bör få fatta sådana beslut, även med beaktande av att felet skall var uppenbart. Till detta kommer att den föreslagna bestämmelsen framstår som ytterst svårtillämpad, eftersom det skall göras en proportionalitetsbedömning. Föreningen anser därför att OHIMs möjligheter att ändra ett beslut bör inskränka sig till rättelser av rena felskrivningar.

j) Fortsatt behandling (Artikel 78 a)

Föreningen välkomnar möjligheten till återupptagande, oavsett att mönsterförordningen inte innehåller någon sådan möjlighet.

n) Beslut om invändning eller annullering (Artiklarna 127 och 129)

SFIR har inga invändningar mot det förenklade förfarandet, men vill framhålla att juridiska beslut, som här är fråga om, bör fattas av jurister.

Avgifter (Artikel 140)

Föreningen välkomnar borttagandet av avgifter, som inte ger byrån några inkomster.

Detta yttrande har utarbetats av patenträttsråd Per Carlson, chefsjurist Per Holmstrand, professor Marianne Levin och direktör Bertil Strömberg. Det har diskuterats vid SFIRs styrelsemöte den 10 mars 2003. Det expedieras av föreningens sekreterare, advokat Katarina Strömholm.

Stockholm den 13 mars 2003

Katarina Strömholm