

SFIR

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR
INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD

Justitiedepartementet
Att. rättssakkunnig Göran Söderström
Enheten för immaterialrätt och
transporträtt
103 33 STOCKHOLM

Översynen av Madridsystemet för internationell registrering av varumärken (Ju2005/4715/L3)

Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) har getts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerat förslag. SFIR får härmed avge följande synpunkter på översynen av Madridsystemet för internationell registrering av varumärken.

A. REVIEW OF THE REFUSAL PROCEDURE UNDER THE MADRID PROTOCOL

Artikel 5.2.a-b i Madridprotokollet: De frister inom vilka nationella varumärkesmyndigheter i förekommande fall måste ange vägrat varumärkesskydd är 12 resp. 18 månader. Fristen om 18 månader är avsedd för länder som tillämpar officialgranskning av relativa registreringshinder. Den kortare fristen är avsedd för länder som inte tillämpar sådan granskning.

WIPO:s internationella byrå har anfört att det inte förefaller att krävas någon förändring av dessa frister. SFIR delar denna uppfattning.

SFIR vill samtidigt understryka att det skulle vara önskvärt att granskningen kunde slutföras på kortare tid än den som fristerna tillåter. För att kunna planera sin verksamhet är det angeläget för en sökande att så snart som möjligt få besked om skydd kan påräknas eller inte. SFIR har tidigare, i sitt yttrande över Varumärkeskommitténs slutbetänkande (SOU 2001:26), uttalat stöd för att officialprövningen av varumärkesansökningar hos PRV inte skall

ORDFÖRANDE
Professor Marianne Levin
Juridiska Fakulteten
Stockholms Universitet
106 91 STOCKHOLM
Tel: 08-16 25 44
Fax: 08-612 41 09

SEKRETERARE
Advokat Katarina Strömholm
RydinCarlsten Advokatbyrå AB
Box 1766
111 87 STOCKHOLM
Tel: 08-463 39 00
Fax: 08-611 48 50

SKATTMÄSTARE
Advokat Jonas Gulliksson
Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB
Box 4171
203 13 MALMÖ
Tel: 040-664 44 00
Fax: 040-23 17 65

KLUBBMÄSTARE
Jur kand Sanna Wolk
Juridiska Fakulteten
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM
Tel. 08-674 72 56
Fax. 08-612 41 09

omfatta relativa registreringshinder. Genom en sådan reform skulle handläggningstiderna för både nationella och internationella ansökningar kortas betydligt. Med utgångspunkten att denna reform kan genomföras så snart som möjligt, bör man från svensk sida inom en inte alltför avlägsen framtid kunna förklara att den angivna fristen om 12 månader enligt Madridprotokollet kommer att tillämpas.

Artikel 5.2.c(i): SFIR delar den internationella byråns uppfattning att denna bestämmelse inte kräver någon modifiering.

Det bör observeras att bestämmelsen endast är tillämplig så länge som Sverige vidhåller sin deklARATION enligt artikel 5.2.b, dvs. att tillämpa 18-månadersfristen. Om Sverige återkallar deklARATIONEN kan inte artikel 5.2.c tillämpas vid invändningsärenden.

Artikel 5.2.c(ii): Den internationella byrån hänvisar till att denna bestämmelse har upplevts som alltför komplicerad och tar upp möjligheten att stryka sju månadersfristen. Därmed skulle det vara tillräckligt med en frist om en månad efter utgången av invändningsfristen i varje land.

En sådan lösning synes öppna för längre invändningsfrister än sex månader med tillägg för en månad avsedd för att möjliggöra meddelande till WIPO. SFIR ser det som angeläget att inte alltför långa invändningsfrister medges och anser att den nuvarande sju månadersfristen bör behållas. SFIR förordar därför att Sverige anger denna synpunkt som sin mening.

Om man vill förenkla regeln skulle den kunna få exempelvis följande formulering:

”the notification of the refusal based on an opposition is made within one month from the expiry of the opposition period. However, no such notification may be made later than seven months after the opposition period begins.”

Alternativt kan man i regeln ange:

”No Contracting Party may apply an opposition period exceeding six months.”

Artikel 5.2.d: SFIR delar den internationella byråns uppfattning att denna bestämmelse inte erfordrar någon modifiering.

ORDFÖRANDE	SEKRETERARE	SKATTMÄSTARE	KLUBBMÄSTARE
Professor Marianne Levin	Advokat Katarina Strömholm	Advokat Jonas Gulliksson	Jur kand Sanna Wolk
Juridiska Fakulteten	RydinCarlsten Advokatbyrå AB	Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB	Juridiska Fakulteten
Stockholms Universitet	Box 1766	Box 4171	Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM	111 87 STOCKHOLM	203 13 MALMÖ	106 91 STOCKHOLM
Tel: 08-16 25 44	Tel: 08-463 39 00	Tel: 040-664 44 00	Tel. 08-674 72 56
Fax: 08-612 41 09	Fax: 08-611 48 50	Fax: 040-23 17 65	Fax. 08-612 41 09

Artikel 5.2.e: Den internationella byrån föreslår att ett uttalande om tolkningen av denna bestämmelse upprättas. SFIR finner att ett sådant uttalande kan vara ändamålsenligt.

B. REVIEW OF THE SAFEGUARD CLAUSE

Ur ett användarperspektiv framstår förslaget till stora delar som en (positiv) förenkling, inte minst blir det lättare med endast ett system att hålla reda på. Även möjligheten till omvandling måste upplevas som en fördel med protokollet jämfört med överenskommelsen. Vissa intressenter har dock gett uttryck för att användare anser att den gamla överenskommelsen varit lätt och snabb att använda. En möjlighet att överväga är om den ovan nämnda 18-månadersfristen enligt protokollet kunde förkortas. På så sätt skulle dessa användares intressen beaktas så att en övergång till protokollet framstår som attraktiv.

När det gäller avgifter så kan det generellt anges att överenskommelsen är billigare för sökanden än protokollet, särskilt för de länder som tillämpar individuell avgift. Som framgår av den internationella byråns dokument (s. 12 not 5) är det inte så många länder som blir dyrare att designera. Mot en högre kostnad skall dock vägas de fördelar som användare skulle kunna vinna.

Sammanfattningsvis bör Sverige kunna tillstyrka de förslag som innebär att safeguard-klausulen upphävs i sin helhet.

C. POSSIBLE AMENDMENTS TO THE COMMON REGULATIONS

SFIR förordar att Sverige tillstyrker att regeln om krav på att sökandens ombud måste ha en adress i en medlemsstat upphävs, se den internationella byråns dokument, stycke 118.

SFIR förordar även att Sverige tillstyrker att reglerna 30(3)c och 32(3) upphävs, se den internationella byråns dokument, styckena 131 och 135.

Avslutningsvis förordar SFIR att Sverige tillstyrker även förslaget angivet i den internationella byråns dokument, stycket 138.

ORDFÖRANDE	SEKRETERARE	SKATTMÄSTARE	KLUBBMÄSTARE
Professor Marianne Levin	Advokat Katarina Strömholm	Advokat Jonas Gulliksson	Jur kand Sanna Wolk
Juridiska Fakulteten	RydinCarlsten Advokatbyrå AB	Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB	Juridiska Fakulteten
Stockholms Universitet	Box 1766	Box 4171	Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM	111 87 STOCKHOLM	203 13 MALMÖ	106 91 STOCKHOLM
Tel: 08-16 25 44	Tel: 08-463 39 00	Tel: 040-664 44 00	Tel. 08-674 72 56
Fax: 08-612 41 09	Fax: 08-611 48 50	Fax: 040-23 17 65	Fax. 08-612 41 09

Detta yttrande har utarbetats av en arbetsgrupp inom SFIR bestående av advokat Anders Kylhammar, patenträttsråd Per Carlson, avdelningsjurist Magnus Ahlgren (PRV) och bolagsjurist Helena Woodcock (Electrolux). Yttrandet har cirkulerats inom SFIR:s styrelse. och expedieras av föreningens sekreterare, advokaten Katarina Strömholm.

Stockholm den 10 juni 2005

Katarina Strömholm

ORDFÖRANDE	SEKRETERARE	SKATTMÄSTARE	KLUBBMÄSTARE
Professor Marianne Levin	Advokat Katarina Strömholm	Advokat Jonas Gulliksson	Jur kand Sanna Wolk
Juridiska Fakulteten	RydinCarlsten Advokatbyrå AB	Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB	Juridiska Fakulteten
Stockholms Universitet	Box 1766	Box 4171	Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM	111 87 STOCKHOLM	203 13 MALMÖ	106 91 STOCKHOLM
Tel: 08-16 25 44	Tel: 08-463 39 00	Tel: 040-664 44 00	Tel. 08-674 72 56
Fax: 08-612 41 09	Fax: 08-611 48 50	Fax: 040-23 17 65	Fax. 08-612 41 09