

Föreningen Svenskt Näringsliv
Stockholms Handelskammare
Svensk Handel
Svenska Föreningen för Industriellt
Rättsskydd

2001-10-01

Justitiedepartementet
Enheten för immaterialrätt och
Transporträtt (L3)
103 33 STOCKHOLM

Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen (SOU 2001:26)

Undertecknade organisationer som var för sig beretts tillfälle att yttra sig över Varumärkeskommitténs slutbetänkande ”Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen” får härmed avge följande gemensamma yttrande.

Beredningen av remissyttrandet

Med hänsyn till kommittéförslagets synnerliga vikt från såväl näringslivets som allmänt samhällsekonomiska synpunkter har remissyttrandet beretts dels internt inom de fyra organisationerna, dels gemensamt. Samråd har skett med Sveriges Advokatsamfund, som dock avger ett eget yttrande. Informella kontakter har också ägt rum med vissa andra sammanslutningar verksamma inom det industriella rättsskyddets område.

Sammanfattning

- Organisationerna tillstyrker i huvudsak förslaget, men anser att det finns starka skäl att överväga en integration av reglerna om varumärken respektive firma till en ny känneteckenslag.
- De föreslagna ändringarna vad gäller Patent- och registreringsverkets (PRV) officialprövning av relativa registreringshinder tillstyrks, men organisationerna framhåller vikten av tydlig information till användarna i samband med en sådan förändring.
- Vad gäller bestämmelserna om skadestånd finner organisationerna att det förslag om viss bevislättning som lagts fram av Mönsterskyddsutredningen omgående bör utredas för hela det immaterialrättsliga området.
- Organisationerna beklagar att de internetrelaterade problemen på känneteckensområdet inte givits den mer ingående belysning som kunnat förväntas med hänsyn till direktiven för utredningen.
- Stockholms tingsrätt bör göras till exklusivt forum för allmänna mål om varumärke och firma. Stockholms tingsrätt bör också göras till fakultativt forum i mål om upphovsrätt för att underlätta kumulation av varumärkesmål och upphovsrättsmål. Vidare bör PRVs beslut i ärenden om registrering av firma överklagas i samma ordning som verkets beslut i varumärkesärenden, dvs. för närvarande till Patentbesvärsträtten.

Allmänt omdöme om betänkandet

Krav på en tidsenlig lagreglering av känneteckensrätten har framförts från många håll inom det svenska näringslivet liksom från andra berörda kretsar sedan lång tid tillbaka. Kraven har fått ökad tyngd under det senaste decenniet. Som anføres redan i direktiven till Varumärkeskommittén och närmare belyses i betänkandet har kännetecknen kommit att spela en ökad roll och få en vidgad betydelse inom det ekonomiska livet. Den internationella rättsutvecklingen inom känneteckensrätten och immaterialrätten i stort har präglats av stark dynamik.

Nuvarande varumärkeslag (1960:644, nedan VmL) – resultatet av ett mer än tioårigt utredningsarbete i nordisk samverkan – var en för sin tid framstående lagstiftningsprodukt. Det väl genomarbetade betänkandet SOU 1958:10 har spelat stor roll i rättspraxis. Men den gällande VmL, liksom den senare tillkomna firmalagen (1974:156, nedan FL), baserades på en ekonomisk-politisk verklighet som ligger ett halvsekel tillbaka i tiden. Trots viktiga partiella reformer motsvarar den gällande lagstiftningen inte dagens och den förutsebara morgondagens behov.

Mot denna bakgrund välkomnar organisationerna Varumärkeskommitténs betänkande med förslag till ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Kommittén har på kort tid presterat ett väl genomarbetat betänkande inom de ramar som direktiven dragit upp.

Den föreslagna lagens disposition är väl avvägd. Från praktiska synpunkter är det särskilt värdefullt att bestämmelserna om internationell varumärkesregistrering, som numera har och i framtiden kommer att få än större betydelse, integrerats i lagen.

Lagtexten är förhållandevis utförlig och är mestadels lättläst. När så inte är fallet beror det på det behandlade ämnets komplicerade beskaffenhet. Bestämmelser som har internationell anknytning ansluter, i enlighet med den teknik som numera är etablerad i svensk lagstiftning, nära till de internationella texternas formulering, vilket stundom kan leda till skrivningar som är mindre eleganta men ändå måhända bör accepteras av juridiska skäl. De talrika mellanrubrikerna underlättar i hög grad för läsaren att orientera sig i lagen.

Sammanfattningsvis finner organisationerna att lagförslaget från redaktionell synpunkt sett är väl ägnat att ligga till grund för lagstiftning. Organisationerna lämnar dock i en bilaga till detta yttrande vissa förslag till smärre redaktionella ändringar, och ansluter sig dessutom till de redaktionella synpunkter som lämnats i Mönsterutredningens yttrande över betänkandet.

De förslag till ändringar i FL som kommittén lagt fram föranleder som sådana inte heller några särskilda kommentarer vad gäller den redaktionella utformningen.

Motiven till lagförslagen är klara och precisa och ger en god bild av hur kommittén resonerat och skälen till att kommittén stannat för den föreslagna lösningen. Från pedagogiska synpunkter är det en fördel att huvuddelen av motiven till de olika bestämmelserna samlats i betänkandets ”allmänna del” och att författningskommentarerna därigenom kunnat begränsas till omfånget och ges formen av ett slags översikt av lagtextens materiella innehåll.

Organisationerna ansluter sig i övrigt till Mönsterutredningens förslag (SOU 2001:64 s. 65 f.) om att bestämmelserna om intrångsundersökning och pantsättning med fördel kunde lyftas ut till gemensamma särskilda lagar för berörda immaterialrättsområden.

En samlad känneteckenslag?

Redan på 1950-talet under Varumärkes- och firmautredningens arbete påyrkades från industrihåll att lagstiftningen om firma som ”företagsmärke” skulle på ett eller annat sätt infogas i den kommande varumärkeslagen. Förespråkarnas huvudargument var att firma och varumärke ofta fyllde samma marknadsmässiga funktion. Utredningen avvisade idén av skäl som inte närmare utvecklades i betänkandet. Inte heller inom de nordiska systerutredningarna synes idén ha väckt någon entusiasm. Tiden var troligtvis inte mogen för ett radikalt omtänkande.

I direktiven till Varumärkeskommittén betonas det funktionella samband som råder mellan varumärkes- och firmarätten. Det sägs uttryckligen att ”[k]ommittén skall undersöka vilka samordningsbehov som finns och överväga hur en lämplig ordning kan uppnås i detta avseende.” Detta ligger väl i linje med den uppfattning som fått ett allt starkare fotfäste inom såväl näringslivet som rättsvetenskapen i Sverige.

Inom organisationerna finns i dag en stark opinion för ett samlat grepp på lagstiftningen om kännetecken. Anledningen är att marknadstänkandet alltmera kommit att genomsyra uppfattningen om kännetecknens funktion. Marknadsföringen i vidsträckt mening (marketing) inriktas mindre på varan än på varans funktion. Litet tillspetsat uttryckt ses varumärket mera som ett tjänsteprestationskännetecken (service mark) än som ett varunamn, dvs än ett slags varustämpel i traditionell betydelse. Dessutom kommer redan i en nära framtid ”varu”märken för tjänster att spela en allt viktigare roll. Gränsen emellan kännetecken och firma i känneteckensfunktion suddas också ut. Starka sakskäl talar därför för att en gemensam känneteckenslagstiftning bör vara målet.

Den fråga som man nu står inför är om man redan i dagens läge kan och bör förverkliga ambitionerna och önskemålen om en total integration av märkes- och firmalagstiftningen. Att en integration är praktiskt genomförbar visar, som kommittén noterar, den tyska känneteckenslagen, Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen från 1995.

Organisationerna har ingående dryftat frågan och kommit till den slutsatsen att ett förverkligande skulle kräva ett omfattande arbete och därmed inte oväsentligt fördröja genomförandet av de viktiga reformer av varumärkes- och firmalagarna som kommittéförslaget innehåller. En sådan omstöpning synes knappast kunna genomföras på departementsnivå och torde förutsätta ytterligare en remissomgång. Detta och andra skäl talar enligt organisationernas mening för att en total sammansmältning av märkes- och känneteckenslagstiftningen bör få anstå till nästa lagrevision, som med hänsyn till den fortgående snabba utvecklingen på det internationella och immateriella rättsskyddets område sannolikt inte ligger så långt fram i tiden.

Organisationerna anser emellertid att det är både önskvärt och möjligt att i lagen starkare markera det nära funktionella sambandet mellan märke och firma även om man inte går så långt som till en total integrering. En modell som vore värd att pröva skulle vara att i skilda avdelningar i en och samma lag införa bestämmelser om både varumärken och firma. Modellen bör inte kräva någon större arbetsinsats och borde

kunna genomföras utan att rubba resultatet av det nordiska samarbetet vad gäller varumärkeslagen. Lagens rubrik skulle ge sig självt: Känneteckenslag.

På tal om lagrubrik vill organisationerna uttala viss förvåning över att kommittén inte redovisat skälen för att man i sitt lagförslag bibehållit titeln ”Varumärkeslag”. Av ovan angivna skäl vore ”Känneteckenslag” en mer rättvisande och tidsenlig innehålls-angivelse, som därtill pekar framåt.

En annan terminologisk fråga som organisationerna vill peka på är skillnaden i språkbruk mellan såväl den nuvarande som den föreslagna varumärkeslagen och marknadsföringslagen. I varumärkeslagstiftningen används begreppet ”vara”, och det anges i 1 § att bestämmelserna om varor i tillämpliga delar också gäller tjänster. I marknadsföringslagen används istället begreppet ”produkt”, vilket enligt definition i lagens tredje paragraf innefattar såväl varor som tjänster (m.m.). Detta språkbruk framstår som väl anpassat till den ovan beskrivna utvecklingen av känneteckens funktion, och det finns enligt organisationernas uppfattning skäl att överväga om det är möjligt och lämpligt att införa Marknadsföringslagens begrepp också i den känneteckensrättsliga lagstiftningen.

Bevisning och bevisvärdering

På känneteckensrättens område har man länge sett sig nödsakad att lita till normativ bedömning grundad på juridisk tradition och ”common sense”. Möjligheterna att på empirisk väg klarlägga ett känneteckens faktiska marknadsposition och faktiskt föreliggande risker för förväxling eller vilseledande har länge varit begränsade. Man har varit hänvisad till indirekta bevismedel ofta av ganska tvivelaktig karaktär och till skönsmässig, subjektiv bedömning av de verkliga marknadsförhållandena och osäkra skälighetsuppskattningar av skador och förluster.

Landvinningar på marknadsforskningens område under tiden efter andra världskriget har emellertid medfört att möjligheter öppnats för att direkt undersöka inte bara ett känneteckens position/grad av notoritet på marknaden utan också hur omsättningskretsen uppfattar risker för förväxling och vilseledande. Undersökningsmetoderna utvecklas och förfinas fortlöpande. Som Varumärkeskommittén framhåller har marknadsundersökningar som bevismedel fått ett betydande genomslag i praxis när det gäller inarbetning.

Detta är till stor del en följd av det arbete inom industri och handel som den för ändamålet särskilt upprättade Varumärkesnämnden inom Stockholms Handelskammare bedrivit under det senaste halvsekle. Utgångspunkten för Varumärkesnämndens arbete har varit och är att det från marknadssynpunkt är angeläget att bevisningen om känneteckens marknadspåverkan och marknadseffekter liksom beräkningen av goodwillpåverkan präglas av rationalitet och att utrymmet för intuitiva bedömningar och skattningar minimeras. Denna inställning torde numera delas av alla insiktsfulla bedömare.

Kritiken mot marknadsundersökningar som bevismedel tar numera oftast sikte på kostnaderna. Det görs på sina håll gällande att mindre kapitalstarka företag därigenom skulle stängas ute från att utnyttja bevismedlet. Även om det i och för sig är riktigt att en marknadsundersökning, när den omfattar en stor population, vilket i praktiken ofta inte alls är fallet, kostar ganska mycket är emellertid argumentet i flertalet fall mindre träffande. Kostnaden måste nämligen ses i relation till företagets marknadsförings- och

PR-investeringar i syfte att vidmakthålla eller uppnå en eftersträvad marknadsposition inom ett givet marknadssegment; redan en blygsam marknadsförings- eller PR-insats drar ganska betydande kostnader. När känneteckensrättsliga problem aktualiserats för ett företag är för övrigt ett hållbart bevisunderlag en nödvändig förutsättning för ett rationellt strategival och i många situationer kommer kostnaderna helt eller delvis att ersättas av förlorande motpart.

Organisationerna finner det angeläget att Regeringen i den kommande propositionen uppmärksammar de särskilda bevisproblemen inom känneteckensrätten och ställer sig bakom strävandena att främja användningen och vidareutvecklandet av rationella bevismedel inom detta rättsområde.

Ensamrättens uppkomst

Officialprövningen av relativa registreringshinder

Kommittén föreslår i betänkandet att PRVs officialprövning vid registrering av varumärken skall inskränkas till att avse de absoluta hindren för registrering. Organisationerna tillstyrker förslaget.

Officialprövningen av relativa hinder har varit föremål för överväganden och diskussioner under åtminstone det senaste decenniet. En rad skäl av såväl principiell som mer praktisk karaktär har anförts för och emot att inte bibehålla PRVs prövning av de relativa hindren. Kommittén redovisar utförligt de argument som anförts i debatten och analyserar dem ingående och på ett nyanserat sätt i betänkandet. Organisationerna ställer sig bakom kommitténs slutsats att klart övervägande skäl numera talar för att officialprövningen i framtiden endast bör omfatta de absoluta registreringshindren.

Organisationerna vill understryka betydelsen av att den ordning som kommittén föreslår gör det möjligt för företagen att låta de verkliga konkurrensförhållandena mellan berörda företag i det konkreta fallet avgöra om och i vad mån ett relativt hinder faktiskt föreligger och inte låta en abstrakt, normativ myndighetsbedömning fälla avgörandet.

De skäl som hittills ansetts väga tyngst till förmån för systemet med officialprövning hos PRV även av relativa registreringshinder har varit att prövningen leder till en högre grad av säkerhet vad beträffar de registrerade märkenas giltighet. Prövningen utgör en viss garanti för att inte nya varumärken registreras i strid med redan existerande ensamrätter. Denna fördel har hittills bedömts uppväga de nackdelar som den mera ingående och omfattande myndighetsprövningen ofrånkomligen för med sig, såsom högre kostnader, längre handläggningstider och otillräcklig anpassning till marknadsförhållandena i det konkreta fallet.

För ett väl fungerande förprövningssystem fordras emellertid för det första att underlaget för officialprövningen är fullständigt och kan hanteras på ett tillförlitligt sätt. Som kommittén framhåller har PRVs förutsättningar i detta avseende försämrats på flera sätt. De viktigaste faktorerna är den starka utvecklingen av internationella registreringar och gemenskapsregistreringar med verkan i Sverige, men också de utökade – och allt oftare utnyttjade – möjligheterna att hävda skydd utanför varuslaget för väl ansedda märken. Enligt organisationernas uppfattning är dessa förändringar så väsentliga att officialprövningen inte längre kan sägas utgöra någon garanti för att de märken som godkänns för registrering av PRV inte är förväxlingsbara med äldre registrerade kännetecken.

För det andra är inte längre PRVs prövning ensam avgörande för om nya registreringar med verkan här i landet tillkommer i strid med redan existerande registrerade varumärken. PRV saknar möjlighet att förhindra registrering av gemenskapsvarumärken som är förväxlingsbara med äldre svenska ensamrätter. Det är således redan idag otillräckligt att förlita sig på PRVs bevakning av den egna rättigheten. I ett mer principiellt perspektiv bör dessutom poängteras att det för innehavaren avgörande är att ingen otillåten *användning* av förväxlingsbara kännetecken äger rum – något som inte är möjligt för PRV att bevaka eller förhindra.

Den prövning som sker idag ger således av flera skäl en närmast illusorisk trygghet, i synnerhet för de näringsidkare som inte har klart för sig vilka begränsningar som finns i det ansvar PRV kan ta. Enligt vår uppfattning kan under dessa omständigheter fördelarna med officialprövningen inte anses uppväga de ovan beskrivna nackdelarna.

Organisationerna vill också påpeka att det faktum att ett varumärke registreras trots att märket är förväxlingsbart med ett tidigare registrerat märket inte medför någon rättsförlust för innehavaren av det äldre märket, då ju registreringen av det yngre märket inte ger innehavaren någon rätt att använda märket i strid med tidigare rättigheter. Passivitetensverkningarna enligt förslaget 8 § inträder först fem år efter det innehavaren av det äldre märket fick kunskap om att det yngre märket används. Innehavaren av det äldre märket har således god tid på sig att begära hävning av registreringen av det yngre märket och ingripa mot användning av detta.

Det bör dock observeras att svenska rättighetshavare under en följd av år vant sig vid en ordning med officialprövning av relativa registreringshinder. En övergång till en ny ordning, där ett större ansvar läggs på sökanden respektive rättighetshavaren, ställer krav både på tydlig och pedagogisk information i samband med övergången och på tillgång till fungerande alternativa lösningar för förprövning och bevakning. Det är således av stor vikt att PRV informerar såväl sökande som innehavare av registrerade varumärken om vad ändringarna innebär. Informationen måste utformas med särskilt beaktande av behoven hos mindre erfarna användare av det varumärkesrättsliga systemet, särskilt bland mindre företag. Utan sådan information finns en risk att i synnerhet nämnda företag uppfattar borttagandet av förprövningen som en negativ förändring som ökar risken för rättsförluster, och som därmed minskar värdet av att alls skaffa sig varumärkesskydd.

En viktig faktor i detta sammanhang är vilken roll PRV skall ha vad gäller information till de rättighetshavare vars äldre rättigheter kommer fram vid verkets undersökningar i samband med nyansökningar och som sökanden underrättas om. Kommittén har valt att föreslå en lagstiftning som lämnar det öppet för regeringen att genom förordning fastställa omfattningen av PRVs arbete i detta avseende. Som kommittén påpekar kan PRV åläggas att lämna sådan information till alla rättighetshavare, men det är också möjligt att låta PRV erbjuda denna tjänst som en valfri och avgiftsbelagd service till dem som så önskar och/eller att låta det bli en uppgift för privata företag. Om kommitténs förslag till ändring av förprövningen genomförs, bör denna fråga så tidigt som möjligt bli föremål för särskilda överväganden i samråd med användarna. Det är angeläget att såväl varumärkeshavarna som de företag som erbjuder tjänster inom detta område, t ex varumärkesombuden, får möjlighet att i god tid förbereda sig på den ordning som väljs.

Registrering i ond tro

Organisationerna stöder kommitténs förslag till skärpning av bestämmelsen om skydd mot att någon i ond tro registrerar ett kännetecken som redan tagits i bruk av annan (15 § första stycket p. 2 i förslaget till ny varumärkeslag). Organisationerna delar kommitténs uppfattning att bestämmelsen kan tillämpas också på märken som tagits i bruk endast i Sverige.

Skydd genom inarbetning

Organisationerna har tidigare uttryckt önskemål om att vid värderingen av om en beskrivande beteckning uppnått känneteckenskvalitet det bör krävas att fler i omsättningskretsen uppfattar beteckningen som kännetecken än som en allmän/generisk beteckning. Organisationerna avser att inom kort återkomma med en närmare redovisning av vår aktuella inställning till den frågan och i anslutning till det med synpunkter på omfattningen av skyddet för oregistrerade/registrerade kännetecken.

Ensamrättens omfattning

I kap 6 Ensamrättens omfattning omtalas i betänkandet på s. 264 ff. dels det grundläggande skyddet, dels det utökade skyddet över varuslagsgränserna. Där framhålls på s. 267 att snyltning och påföljande skada på en varumärkesrätt mycket väl kan förekomma utan att det föreligger någon risk för förväxling. Bl.a. kan det förekomma förfång, t.ex. i form av urvattning, och sådant bör omfattas av skyddet. Organisationerna delar kommitténs värderingar i dessa avseenden.

Att snyltning kan förekomma utan förväxlingsrisk har visserligen även uppmärksamats av Högsta domstolen (HD) i NJA 1995 s. 635 (GAETANO#GALLIANO). HD fann dock att det inte var fråga om intrång i det fallet, främst mot bakgrund av att de tvistiga tecknen inte var identiska. Organisationerna vill därför betona att det inte krävs identitet enligt EG-direktivet för tillämpning av utökat skydd. Något sådant krav gäller varken enligt det utökade skyddet inom varuslagslikheten (associationsskyddet) eller enligt det utökade skyddet utanför varuslagslikheten. I båda fallen gäller på samma sätt att det skall vara fråga om identiska eller liknande märken. Detta har också tydligt kommit till uttryck i EG-domstolens praxis, t.ex. i det s.k. Pumafallet av den 11 november 1997 (C-251/95) och i det s.k. Canonfallet av den 29 september 1998 (C-39/97). Det är alltså viktigt att fastslå att NJA s. 635 inte är att anse som prejudikat för svensk rätt.

Skadestånd vid varumärkesintrång

Frågor om skadeståndberäkningen vid intrång i industriella rättigheter har behandlats bl.a. vid det XXV mötet om Nordiskt Industriellt Rättsskydd den 28-30 augusti 2000 i Åbo (se NIR 2000 s. 565 ff.) och i flera andra sammanhang under senare år. Den uppfattning som då framförts är att de skadestånd som dömts ut ofta inte kan anses i tillräcklig mån ersätta rättighetshavaren. Dessutom har ifrågasatts vad som egentligen avses i de immaterialrättsliga skadeståndsbestämmelserna med att hänsyn skall tas till ”övriga omständigheter av annat än rent ekonomisk betydelse”. Formuleringen har i doktrinen uppfattats som en uppmaning till domstolarna att vara generösa vid uppskattningen av ersättning, eftersom det allmänt uppfattas som att rättighetshavarna har svårt att visa sin verkliga förlust. Men om domstolarna uppfattat lokutionen på samma sätt är tveksamt. Några prejudikat finns inte.

Det framstår alltså som att sanktionsreformen 1994 (och dess förebild i 1986 års ändring av patentlagen) inte lett till någon påtaglig förändring av nivån på de svenska skadestånden, oavsett att en successiv utveckling skett mot något högre nominella skadestånd som en effekt av penningvärdets fall och även att det idag finns en större medvetenhet om de stora värden immaterialrätter generellt står för. Om man syftar till att åstadkomma en reell förändring av ersättningsberäkningen vid immaterialrättsintrång, såsom det framhållits i prop. 1993/94:122 s. 49 ff., och dessförinnan i prop. 1985/86 s. 29 ff., så har uppenbart de sanktionsreformer som då följde inte varit tillräckliga.

Organisationerna noterar att skadeståndsregeln i 67 § förslaget till ny varumärkeslag fått en något ändrad formulering genom att de omständigheter som enligt lagförarbetena särskilt skall beaktas vid bestämmandet av ersättningen nu anges i lagtexten. Det har skett för att ge eftertryck åt den rättstillämpning som åsyftats och som inte lika tydligt ansetts komma till uttryck i formuleringen av 38 § VmL. Vidare har goodwillskada lyfts fram i lagtexten. Kommittén framhåller att med dessa förändringar behövs inte längre formuleringen att även ”övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse” skall beaktas vid uppskattningen av ersättningens storlek. Enligt vår uppfattning kan emellertid den föreslagna variationen av lagtexten knappast förväntas leda till något nytänkande vid skadeståndsberäkningen. Svenska domstolar konsulterar ändå regelmässigt lagförarbetena. Också den optiska fokuseringen på goodwill är vällovlig i varumärkessammanhanget. Men inte heller den har kanske så stora förutsättningar att reellt påverka utdömandet av ersättningar, om det varit syftet.

Vi har därför med särskilt intresse uppmärksammat att Mönsterutredningen i sitt betänkande SOU 2001:68 inte endast anammat Varumärkeskommitténs idé att utforma förarbetsuttalandena som lagtext. Mönsterutredningen har också i 43 § andra och tredje styckena föreslagit att därtill foga en bevislätnadsregel. Enligt Mönsterutredningen har uppskattningsregeln i RB 35:5 visat sig vara otillräcklig i samband med immaterialrättsintrång. Utredningen pekar också på att det är som om rättighetshavare inte förstod att regeln i RB 35:5 förutsätter att bevisning om skadans storlek, varför det inte är att förvånas över att domstolarna är tillbakahållna.

Genom den föreslagna bevislätnadsregeln vill Mönsterutredningen därför uppnå både en bevislätnad och en betoning av att bevisning om skada måste presenteras, allt i syfte att få ett bättre genomslag för principen om rätt till full ersättning vid intrång. Det framhålls med åberopande av HD-praxis att den föreslagna bevislätnadsregeln står i samklang med utvecklingen på skadeståndsområdet i övrigt, i fall där orsakssammanhangen är invecklade och svårgripbara.

En bevislätnad i immaterialrätten är särskilt motiverad, eftersom det vid intrång många gånger kan vara svårt för rättighetshavare att visa det förlopp som lett till en viss skada. Det har inte endast varit svårigheterna att beräkna en utebliven försäljning, utan också att det kan vara stora skillnader mellan parternas organisatoriska och ekonomiska resurser och rättighetshavares möjlighet att över huvud taget komma i besittning av den bevisning som krävs för att styrka skadan och dess omfattning. Det gäller i synnerhet som företagshemligheter kan vara berörda.

Den uppmjukning av bevisbördan som föreslås av Mönsterutredningen framstår vid våra överväganden om skadeståndsfrågan som attraktiv och intressant som sådan. Att införa någon form av övergripande bevislätnad är sannolikt det enda sättet att anpassa praxis till verklighetens krav. Om just den för design valda formuleringen direkt låter sig överföras med motsvarande effekt på det varumärkesrättsliga sammanhanget kan

visserligen diskuteras. Det är t.ex. inte helt givet att en viss lättnad att visa just en nedgång i försäljningen eller uppskattningen av inträngarens vinst, som föreslagits i designsammanhanget och som där är primärt eftersträvansvärd, skulle ha samma balanserande effekt på varumärkesområdet, patentområdet eller upphovsrättsområdet.

På varumärkesområdet bör kanske bevislättningen i första hand avse goodwillskador i bred bemärkelse, inklusive anseende, t.ex. med en regel om sannolika rimliga kostnader för att återetablera ett märke efter ett skadligt intrång. Men sådant har knappast intresse för design eller patent. Från varumärkesområdet kan som vidare exempel nämnas att behovet av en bevislättning avseende counterfeiting ser annorlunda ut än när det gäller ett ”normalt intrång”. På liknande sätt gäller att ett intrång som består i annans olaga användning av ett registrerat men ännu inte använt märke kan få allvarliga och svårbestämda skador till följd, men en bevislättning avseende utebliven försäljning hjälper föga. Innehavaren har inte ens hunnit introducera sina varor.

Mycket talar därför för att införandet av en bevislättning kräver en särskild anpassning för skilda typer av rättigheter och intrångstyper och bör nyanseras därefter för att ge det eftersträvade resultatet av rimlig kompensation vid intrång. Sådana regler behöver utformas mot bakgrund av de speciella och delvis skilda bevissvårigheter som framträder på och inom respektive immaterialrättsområde. Dessa måste alltså identifieras och analyseras och skilda moment lyftas fram för varje rättsobjekt för att uppnå en anpassad och rimlig bevislättande effekt. Därtill bör övervägas i vilken utsträckning förekomsten av subjektiva rekvisit bör påverka graden av bevislättning.

Vi anser att detta är en så viktig och angelägen fråga för hela immaterialrättsområdet att den *omgående* borde utredas särskilt.

Användning av varukännetecken på Internet

Kommittén anför i betänkandet att det för närvarande inte bör införas några särskilda bestämmelser om skyddet för varukännetecken vid användning på Internet. Som skäl för sin inställning anför kommittén att WIPOs arbete avseende internationella principer för användning av varumärken på Internet bör avvaktas innan en reglering på det nationella planet övervägs. Under kommitténs arbete med betänkandet förelåg WIPOs förslag endast i utkastform. Beslut om att anta förslaget som en rekommendation kommer emellertid enligt uppgift att fattas i september 2001. Det är därför aktuellt att inom kort överväga en nationell reglering. WIPOs förslag innebär att användning av ett varumärke på Internet skall anses ske i ett visst medlemsland endast under förutsättning att användningen har kommersiell effekt i det medlemslandet. Huruvida användningen har kommersiell effekt skall enligt förslaget avgöras genom ett antal anknytningskriterier.

Även om kommitténs inställning att en nationell reglering bör ske i ljuset av gällande internationella principer får anses välgrundad, är det enligt vår uppfattning angeläget att det tydligt framgår att användning på Internet av ett varukännetecken omfattas av VmL. På motsvarande sätt som framgår av förslagets 4 § sista stycket att muntlig användning kan utgöra varumärkesanvändning, bör det därför anges att elektronisk användning kan utgöra varumärkesanvändning.

I utredningsdirektiven anges användning av varumärkesrättigheter på Internet som en särskild fråga för kommittén att utreda. Denna fråga inbegriper enligt vår uppfattning inte endast användning av varumärken på Internet, utan också frågor om domännamn,

bl a såvitt avser domännamns rättsliga status och inte minst konflikter mellan domännamn och kännetecken. Med hänsyn till dessa frågors allt ökande praktiska betydelse hade det varit förtjänstfullt om utredningen ägnat dem ett fördjupat studium. Möjligen har kommittén inte velat föregripa statsmakternas ställningstagande till Domännamnsutredningens betänkande ”.se?” (SOU 2000:30).

Ändringar i firmalagen

Allmänt

I betänkandet diskuteras bl a den för firmarätten grundläggande frågan om det alls finns ett behov av ett särskilt skydd för firma som kännetecken, vid sidan av det varumärkesrättsliga skyddet. Organisationerna anser att redogörelsen för företagens skiftande behov av känneteckensskydd är klargörande och korrekt, och delar kommitténs bedömning att ett särskilt känneteckensrättsligt skydd för firma behövs.

Organisationerna välkomnar vidare de förslag som syftar till att förbättra samspelet mellan skyddet för firma respektive varumärken. Frågan om det skulle vara möjligt gå ett steg längre och reglera varumärkesrätten och firmarätten i en och samma lag har behandlats ovan under rubriken ”*En samlad känneteckenslag?*” och kommenteras därför inte ytterligare här.

Organisationerna tillstyrker i allt väsentligt de föreslagna ändringarna i FL, men finner sig föranlåtna att lämna följande kommentarer och förslag.

Förfarandet för registrering och invändning

Organisationerna tillstyrker förslagen att dels avskaffa kravet på särskiljningsförmåga som förutsättning för registrering av firma, dels begränsa PRVs officialprövning till absoluta hinder. Båda dessa förändringar är ägnade att spara tid och kostnader för de sökande genom förenkling av handläggningen hos PRV. Vad gäller prövningen av de relativa registreringshindren gör sig samma synpunkter gällande som beträffande varumärken (se ovan).

Som kommittén konstaterar är det med det föreslagna registreringsförfarandet nödvändigt att införa en möjlighet till invändning. Härigenom får äldre rättighetshavare möjlighet att i ett tidigt skede och på ett relativt enkelt sätt ingripa mot registrering av kolliderande firmor. Invändningen gör också innehavaren av den nyregistrerade firman uppmärksam på att innehavare av äldre rättigheter anser att användningen av den nya firman utgör ett problem, och han kan då anpassa sitt agerande efter detta innan han hunnit göra några större investeringar i den tänkta firman.

Invändningsförfarandet kommer således att spela en viktig roll för att på ett tidigt stadium lösa konflikter mellan näringsidkare med kolliderande rättigheter. Förfarandet kommer att innefatta t ex bedömning av särskiljningsförmågan hos registrerade firmor och prövning av skyddsomfånget hos befintliga firmor och varumärken. Det är därför av stor vikt att bedömningarna görs av personer med kunskap om och erfarenhet av känneteckensrättsliga bedömningar. Med den föreslagna begränsningen av PRVs förprovning av firmor finns det anledning att befara att denna kompetens kommer att minska inom PRVs bolagsavdelning.

Organisationerna föreslår därför att invändningsärendena, som ju kommer att ha en känneteckensrättslig karaktär, istället prövas av PRVs varumärkesavdelning. Härigenom uppnås dessutom en önskvärd samordning av praxis mellan varumärken och firmor. Som vi utvecklar i avsnittet om processuella frågor bör enligt vår uppfattning också överprövningen av känneteckensrättsliga firmaärenden ske i Patentbesvärsträtten.

Slutligen skall påpekas att det föreslagna systemet med kungörande och invändning inte förefaller nödvändigt för firmasubjekt där kungörelse inte förekommer idag, såsom samfällighetsföreningar, vattenvårdsförbund, arbetslöshetskassor etc. Enligt organisationernas uppfattning saknas anledning att belasta dessa subjekt med ett kungörelseförfarande som inte krävs av associationsrättsliga skäl.

Verkan av förbud mot användning av firma

Bifall till en invändning eller talan om hävning av firma (helt eller delvis) innebär endast att det känneteckensrättsliga skyddet, ensamrätten, för firman upphör. Den som också vill hindra att firman används måste liksom idag föra talan om förbud mot användningen. Verkan av ett sådant förbud är givetvis avgörande för hur effektivt förbudet hindrar användning till skada för äldre rättighetshavare.

I anslutning till betänkandets förslag angående partiell hävning av firma anförs att användning av en huvudfirma som enbart syftar till att uppfylla aktiebolagslagens krav på korrekt firmateckning inte kan anses utgöra sådan användning som omfattas av ett förbud mot användning av firman. Organisationerna delar inte denna uppfattning. Användningen av firma på brevpapper, fakturor eller orderblanketter fungerar i praktiken också som känneteckensanvändning. Organisationerna anser därför att sådan användning bör omfattas av förbud enligt FL eller VmL.

Processuella frågor

Exklusivt forum i allmänna mål om kännetecken

Av Varumärkeskommitténs betänkande framgår att kommittén utgått från att 1999 års Patentprocessutredning skulle ta upp frågorna om forum för allmänna mål om varumärken och överklagande av PRVs beslut i ärenden om registrering av firma. I sitt betänkande har utredningen också berört frågan om exklusivt forum när det gäller allmänna varumärkesmål. Utredningen har dock inte lämnat något förslag i den delen med hänvisning till att delade meningar hade kommit till uttryck inom utredningen och att ”processuella komplikationer” hade påstått kunna uppkomma (SOU 2001:33 s. 87 f.). Utredningen har över huvud taget inte tagit upp frågan om överklagande av PRVs beslut i firmaärenden.

Stockholms tingsrätt är sedan länge exklusivt forum i de flesta allmänna mål om patent enligt 65 § patentlagen(1967:837, nedan PL). De skäl som legat till grund för en ordning med specialforum har framför allt varit behovet av både juridisk och teknisk kompetens hos de domare som sysslar med patentmål. Vid de tillfällen då utformningen av patentprocessen har diskuterats har också behovet av juridisk och teknisk kompetens hos domstolen framhållits.

Mönsterutredningen har föreslagit att allmänna mål om formskydd skall koncentreras till Stockholms tingsrätt samt att det skall införas en särskild regel enligt vilken mål om

upphovsrätt och mål om varumärke skall kunna kumuleras med sådana mål. Angående mönsterutredningens överväganden, se SOU 2001:68 s. 145 f.

Varu- och näringskännetecken har likartade funktioner på marknaden. Mellan rätten till sådana kännetecken råder också ett i lag reglerat samband genom det s.k. korsvisa skyddet. Den som är näringsidkare har således ett självständigt skydd för sin firma som varukännetecken och för sitt varukännetecken som firma. Varumärkeskommittén har föreslagit att det korsvisa skyddet skall bestå.

I mål om varukännetecken är, enligt huvudregeln, de allmänna forumreglerna i 10 kap. RB tillämpliga. I mål om upphävande av varumärkesregistrering är dock Stockholms tingsrätt behörig om varumärkeshavaren saknar hemvist i Sverige. Vidare är Stockholms tingsrätt exklusiv domstol i mål om bl.a. intrång i gemenskapsvarumärke. I förarbetena till denna bestämmelse anförs att avsikten med den EG-rättsliga forumregeln måste antas vara att mål om gemenskapsvarumärken skall koncentreras i första instans i syfte att få en ordning med så enhetlig praxis som möjligt (prop. 1995/96:26 s. 25).

Även i mål om firma är de allmänna forumreglerna i RB enligt huvudregeln tillämpliga. Om det inte finns någon behörig domstol enligt dessa regler är Stockholms tingsrätt behörig i mål om upphävande av firmaregistrering, om förbud mot användning av näringskännetecken, om firmaintrång och om fastställelse angående näringskännetecken.

Varumärkesmål och firmamål är, på motsvarande sätt som patentmål och mönstermål, av en speciell karaktär och kräver ingående kännedom om känneteckensrätten och dess samspel med bl.a. konkurrensrätten och marknadsrätten. Ett genomgående drag i den moderna känneteckensrätten är att ensamrättens omfattning i dag bestäms med beaktande av vad som är förenligt med en effektiv konkurrens. Tillräcklig kännedom om rättsområdet kan i praktiken endast vinnas genom kontinuerligt arbete med sådana mål. Av särskild betydelse är numera behovet av att kunna följa den allt snabbare internationella rättsutvecklingen, främst inom EU men också i t.ex. länder som USA och Japan.

De flesta tingsrätter i landet och särskilt de mindre domstolarna kommer endast i enstaka fall i kontakt med mål av detta slag. Det medför att domarna vid dessa domstolar endast undantagsvis har någon erfarenhet av denna måltyp. De har därför i praktiken inte några möjligheter att vare sig sätta sig in i rättsområdet eller följa den allt snabbare rättsutvecklingen. Även de flesta hovrätter har så få mål om kännetecken att domarna där i praktiken inte har tillräcklig kännedom om rättsområdet. Inte heller har HD möjlighet att pröva mål om kännetecken i den omfattning som behövs för att leda praxisutvecklingen. Den nuvarande ordningen har medfört svårigheter att uppnå en enhetlig praxis och därmed minskat möjligheterna att förutse utgången i mål om kännetecken.

Antalet allmänna mål om kännetecken är i Sverige så begränsat att det knappast ger underlag för att upprätthålla kompetens hos mer än ett fåtal domare. Under åren 1998 och 1999 kom det t.ex. in sammanlagt 74 respektive 57 varumärkesmål till landets tingsrätter, varav 45 respektive 32 till Stockholms tingsrätt (SOU 2001:33 bilaga 3). Med hänsyn särskilt till det begränsade målunderlaget bör alla varumärkes- och firmamål koncentreras till en tingsrätt. En sådan koncentration skulle också leda till att de mål som överklagas samlas i en och samma hovrätt. Med en ordning där endast en tingsrätt och en hovrätt prövar varumärkes- och firmamål skapas rimliga möjligheter för de domare som sysslar med känneteckensrätt att följa utvecklingen på rättsområdet. Det

skapar i sin tur goda förutsättningar för en enhetlig och välgrundad praxis och ökad förutsebarhet. Det skapar också förutsättningar för en snabbare och effektivare process i mål om kännetecken.

Stockholms tingsrätt är redan exklusiv domstol i mål om bl.a. intrång i gemenskapsvarumärke. Vidare har tingsrätten betydligt fler mål om kännetecken än någon annan tingsrätt. Stockholms tingsrätt torde också ha fler mål om firma än någon annan tingsrätt i landet. Till detta kommer att tingsrätten är exklusiv underrätt i mål om patent och föreslås bli det i mål om formskydd. Stockholms tingsrätt bör därför göras till exklusiv domstol också i mål om andra varukännetecken än EG-varumärken och i mål om näringskännetecken.

Till skillnad mot vad som gäller enligt patentlagen och förslaget till formskyddslag bör Stockholms tingsrätt vara exklusivt forum i alla mål som rör varu- och näringskännetecken. Ur principiell synvinkel är det viktigt att alla mål om kännetecken handläggs av en domstol som har den speciella kompetens som ligger till grund för dess ställning som exklusivt forum. Vidare skulle en inskränkande uppräkningslista som den i PL eller förslaget till formskyddslag inte bli meningsfull, eftersom den i praktiken täcker alla de måltyper som kan komma i fråga när det gäller kännetecken.

En förutsättning för att Stockholms tingsrätt skall kunna fullgöra de uppgifter som föreslås är dock att erforderliga resurser tillförs den aktuella avdelningen, samt att interna regler om cirkulation m.m. utformas på ett sätt som tillgodoser de nya kraven.

Kumulation

Som kommittén framhåller har utvecklingen inom immaterialrätten medfört att de olika formerna av skydd i betydligt högre grad än tidigare överlappar varandra. Det är därför av rationalitetsskäl påkallat att immaterialrättsliga mål kan handläggas i en rättegång om detta är till fördel för utredningen. Om Stockholms tingsrätt görs till exklusivt forum för såväl mål om formskydd som mål om varu- och näringskännetecken kommer sådana mål också att kunna kumuleras enligt 14 kap. 1-6 §§ RB. Det är emellertid viktigt att också mål om upphovsrätt kan handläggas gemensamt med dessa måltyper.

Även i mål om upphovsrätt är enligt huvudregeln de allmänna bestämmelserna i 10 kap. RB tillämpliga. I mål om dels ljudradio- och televisionsutsändning och dels ersättning vid utnyttjande av vissa avtals- och tvångslicenser är dock Stockholms tingsrätt exklusivt forum (58 § URL). Ett mål om upphovsrätt där talan väcks vid en tingsrätt kan kumuleras med ett mål som väckts vid en annan tingsrätt enligt 14 kap. 7 a § RB. En sådan kumulation kan dock endast beslutas av HD och under förutsättning att detta har väsentliga fördelar för handläggningen av målen och att det inte medför betydande olägenhet för någon av parterna.

Det bör betonas att en kumulation enligt 7 a § RB förutsätter att målen är anhängiga vid olika domstolar. Talan vid olika domstolar förutsätter i sin tur att de inte avser samma sak, dvs. att det inte råder lis pendens. I fall där det är fråga om samma sak kan käranden således inte väcka en ny talan vid en annan domstol. I sådana fall kan käranden i stället få hela saken prövad inom ramen för den första rättegången. En talan som grundas på en upphovsrätt skall väckas vid den domstol som enligt huvudregeln i 10 kap. RB är behörig, dvs. normalt den tingsrätt där svaranden har sitt hemvist. En sådan talan kan sedan i de flesta fall där det framstår som angeläget enligt 14 kap. 7 a § RB kumuleras med ett mål där talan grundas på en känneteckensrätt och

som handläggs vid en annan domstol. Det behövs därför inte någon särskild regel om kumulation för att ett mål om upphovsrätt skall kunna handläggas gemensamt med ett mål om känneteckensrätt.

Den allmänna ordningen för kumulation av mål som handläggs vid olika domstolar och som innebär att saken prövas av HD framstår emellertid som förhållandevis omständlig. Till detta kommer att bedömningen av frågor om vad som utgör ett käromål och huruvida detta käromål rör samma sak som ett annat käromål är ofta komplicerad. Mot den denna bakgrund föreslår organisationerna att det ändå införs en särskild kumulationsregel i lagstiftningen om varumärke och firma enligt vilken talan i mål om upphovsrätt alltid får väckas vid Stockholms tingsrätt.

Överklagande av registreringsmyndigheternas beslut i firmaärenden

PRVs beslut i varumärkesärenden överklagas till Patentbesvärsrätten, vars beslut i sin tur kan överklagas till Regeringsrätten. De olika registreringsmyndigheternas beslut i firmaärenden överklagas däremot till allmän förvaltningsdomstol (se t.ex. 18 kap. 7 § 3 st. ABL). Det innebär att PRVs beslut i firmaärenden överklagas till Länsrätten i Västernorrlands län, vars beslut i sin tur kan överklagas till Kammarrätten i Sundsvall och vidare till Regeringsrätten.

Med det samband som råder mellan varu- och näringskännetecken är det angeläget att administrativa beslut om registrering av varumärken och firmor prövas i samma ordning. Om prövningen sker i olika domstolar innebär det en stor risk för att förutsättningarna för skydd och skyddets omfattning bedöms på olika sätt. I den nuvarande ordningen ligger visserligen att Regeringsrätten skall kunna svara för en enhetlig praxis. Regeringsrätten har dock i praktiken inte möjlighet att pröva mål om kännetecken i den omfattning som behövs för att leda praxisutvecklingen.

I detta sammanhang bör påpekas att firmaregistrering ofta sker i samband med associationsrättsliga registreringsåtgärder. Det finns dock inga hinder mot en ordning som innebär att beslut om firmaregistrering överklagas till en domstol och beslut om andra registreringsåtgärder överklagas till en annan domstol. I en sådan ordning får de olika frågorna helt enkelt prövas var för sig. Enligt uppgift från PRVs bolagsavdelning är det emellertid ytterst sällsynt att en sökande som vill överklaga ett beslut om firmaregistrering samtidigt vill överklaga ett beslut om någon annan registreringsåtgärd.

På grund av det anförda föreslår organisationerna att PRVs och övriga registreringsmyndigheters beslut angående firma skall överklagas till samma domstol, dvs. för närvarande Patentbesvärsrätten.

Avslutande anmärkningar

Organisationerna vill avslutningsvis framhålla att betänkandet innehåller en rad förslag vars genomförande är av stor vikt för företagen. Det är således angeläget att arbetet med en ny lagstiftning på det känneteckensrättsliga området ges en hög prioritet. Organisationerna står givetvis gärna till förfogande för information och samråd under den fortsatta beredningen.