

**SFIR**  
Svenska Föreningen för Immaterialrätt

Till Justitiedepartementet  
Enheten för immaterialrätt och transporträtt

Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) har genom remiss den 28 mars 2013 inbjudits att avge yttrande över kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem. SFIR önskar framföra följande.

Sammanfattning

Kommissionens förslag syftar till en ytterligare harmonisering av medlemsstaternas varumärkesrätt genom ett nytt direktiv, som är avsett att ersätta det befintliga varumärkesdirektivet (2008/95/EG) och motsvarande regler i förordningen om gemenskapsvarumärken (207/2009). Direktivförslaget innehåller vissa nya regler avseende materiell varumärkesrätt och även regler som skulle medföra vissa förändringar av förfarandet hos PRV.

Dessutom föreslår kommissionen vissa nya materiella regler och förfaranderegler i förordningen om gemenskapsvarumärken.

SFIR välkomnar en ökad harmonisering mellan medlemsländernas varumärkeslagar i Europa. På ett så handelsrelaterat område kan ökad tillnärmning i princip bara vara av godo. Det innebär också att föreningen kan stöda genomförandet av harmoniserande lagändringar under förutsättning att konsekvenserna för svensk rätt i varje fall inte leder till försämringar av rådande rättsläge.

SFIR kommenterar i det följande sådana delar av förslagen som föreningen ansett särskilt värda att lyfta fram. Det gäller för det första en del sådant som föreningen finner skäl för Sverige att stöda, bland annat eftersom det finns fördelar med att anpassa det nationella ansökningsförfarandet i medlemsstaterna till hur ansökningsförfarandet sker hos OHIM. Det gäller för det andra några regler som SFIR anser att Sverige bör motsätta sig. Arikarna kommenteras i nummerordning.

## Kommentarer till direktivförslaget

### *Artikel 4.6 (förvärv av särskiljningsförmåga)*

Kommissionen föreslår att medlemsstaternas ska få ha regler som tillåter varumärkesregistrering även i sådana fall när varumärkets särskiljningsförmåga har förvärvats efter ansökningsdagen men före registreringsdagen, dvs. en fakultativ bestämmelse.

Nuvarande direktivbestämmelse (artikel 3.3 *in fine*) möjliggör för medlemsstaterna att ha regler som innebär att även särskiljningsförmåga som förvärvats *efter registreringsdagen* ska beaktas (se nuvarande lydelse: "En medlemsstat får dessutom besluta att denna bestämmelse ska gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen."). Den ordning som gäller i Sverige innebär att utredning om ett varumärkets förvärvade särskiljningsförmåga efter registreringsdatumet kan åberopas i ett invändningsförfarande både hos PRV och – efter PRV:s prövning – även i Patentbesvärsträtten.

Inför tillkomsten av varumärkeslagen och ändringarna i fimalagen behandlades frågan utförligt i lagförarbetena, se SOU 2001:26 s. 217 f. och prop. 2009/1 s. 159-163. Medan Varumärkeskommittén ansett att både principiella och praktiska skäl emot att även användning som ägt rum efter tidpunkten för ansökan skall beaktas, stannade regeringen vid att det var rimligt och önskat av tunga remissinstanser att också senare inarbetning skulle beaktas. Regeringen fann år 2009 inte tillräckliga skäl för att införa en regel om att endast användning som har ägt rum fram till ansökningsdagen får beaktas vid bedömningen av om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga. Det är också tveksamt om det senare kan anses ha framkommit beaktansvärda negativa konsekvenser av gällande ordning.

För Varumärkeskommittén var ett principiellt skäl som framförts mot senare förvärv av särskiljningsförmåga att en innehavare som får tillgodoräkna sig användning efter ansökningsdagen får ensamrätt till märket under en tid då märket inte uppfyllde förutsättningarna för varumärkesskydd, eftersom ensamrätten i kraft av registreringen gäller från ansökningsdagen. Ett annat var att innehavaren får en fördel i förhållande till innehavare av äldre ensamrätter, eftersom dessa bedöms med utgångspunkt i det skydd de hade vid tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket; något som visar sig särskilt tydligt i fall där en invändare åberopar ett äldre inarbetat kännetecken.

Det står klart för föreningen att en ordning som endast tar hänsyn till användning fram till ansökningsdagen innebär en mer konsekvent likabehandling av registrerade respektive inarbetade ensamrätter så att inarbetning står mot inarbetning vid ansökningstidpunkten. Detta vore således den logiska ståndpunkten. Men finns samtidigt en viss processekonomi i den gällande ordningen. Det gäller inte bara med hänsyn till att få ändringar är ekonomiskt

för användarna. Men det finns också ekonomiska argument i att inarbetningen kan fortgå medan ansökan så att säga hänger, och det förefaller tveksamt om några rättsförluster på grund av den gällande ordningen har belagts, samtidigt som sökanden ska tvingas göra om sin ansökan.

SFIR har inledningsvis framhållit att det i ljuset av en närmare och mer effektiv harmonisering kan finnas skäl att göra lagändringar, som inte innehåller några andra negativa konsekvenser än att alla förändringar kan upplevas som negativa som sådana. Den här aktuella bestämmelsen är fakultativ. Det finns således viss sannolikhet för att olika regler kommer fortsätta att gälla i medlemsstaterna, med de nackdelar det innebär för ett välfungerande europeiskt varumärkessystem. Men just det förhållandet utgör tills vidare också ett gott skäl för en bibehållen ordning. Synen i medlemsländerna på rättsförvärv genom inarbetning och därmed invändning på grund av inarbetning är olika. Men synsätten är också olika på tröskelvärden för inarbetning som motiverar särskiljningsförmåga att varje EU-harmonisering på den punkten förefaller utesluten under överskådlig tid. Men också mot den bakgrunden har SFIR inte några starka preferenser för att införa ändrade förutsättningar för vid vilken tidpunkt ett varumärke ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga.

*Artikel 10.2 a (varumärkets funktioner vid intrångsbedömning)*

Kommissionen föreslår i artikel 10.2 a ett tillägg i förhållande till nuvarande ordalydelse i motsvarande bestämmelse. I dag anges bland annat att ensamrätten till ett varumärke innebär att innehavaren ska kunna hindra annan från att använda ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster av samma slag (s.k. dubbel identitet). Förslaget innebär ett uttryckligt krav på att användningen av kännetecknet påverkar, eller är ämnad att påverka, en enda av varumärkets funktioner, dvs. funktionen att garantera varornas eller tjänsternas ursprung.

Det kan ifrågasättas om förslaget innebär en fullständig kodifiering av EU-domstolens rättspraxis. Visserligen finns exempel i domstolens praxis där det anges att någon av flera alternativa funktioner kan beaktas, dvs. "när användningen kan skada någon av varumärkets funktioner" (mål C-323/09; Interflora, domslutet punkt 1): varumärkets ursprungsangivelsefunktion, reklamfunktion och investeringsfunktion. Men den osäkerhet som uppkommit beträffande identifikationen av varumärkets rättsliga funktioner och deras rättsliga effekter löses inte genom det föreslagna tillägget, som snarast skapar det vilseledande intrycket av att endast en av funktionerna kunde beaktas vid en intrångsbedömning. Enligt SFIR:s mening bör utgångspunkten för den aktuella bestämmelsen alltså vara att det vid fall av "dubbel identitet" behöver ingen förväxlingsbedömning göras, dvs. det föreligger ett slags presumtion för att ensamrätten kränks. Annars har den delen av artikel 10.2 ingen egen betydelse och kunde utgå. SFIR förordar därför att Sverige driver linjen att direktivtexten i denna del kvarstår oförändrad.

Om någon eller några av varumärkets funktioner ska nämnas i direktivet kan det lämpligen ske genom ett uttalande i ingressen till direktivet – och med ett klargörande att det hela tiden sker en utveckling genom rättstillämpningen.

*Artikel 10.5 (transitvaror)*

Kommissionen föreslår en ny regel som innebär att varumärkeshavaren ska kunna hindra att tredje man transporterar varor – som är märkta med varumärkeshavarens varumärke utan dennes samtycke – inom en medlemsstat, utan att sätta varorna på marknaden i medlemsstaten (transitvaror).

SFIR:s ståndpunkt är att en sådan ny regel är ändamålsenlig och skulle utgöra ett ytterligare verktyg för att förhindra varumärkesförfalskade och piratkopierade varor.

*Artikel 22.3 och artikel 27 (formkrav vid överlåtelse av varumärkesregistreringar och varumärkesansökningar)*

Kommissionen föreslår att ett formkrav ska gälla vid överlåtelse av varumärkesregistreringar och varumärkesansökningar. (Motsvarande formkrav finns redan avseende gemenskapsvarumärken, enligt artiklarna 17.3 och 24 i förordningen om gemenskapsvarumärken.)

Något sådant krav finns inte i gällande svensk varumärkesrätt. Enligt svensk rätt finns det inte heller formkrav avseende överlåtelser av immaterialrätter i övrigt. Som bekant är det endast ett fåtal transaktioner som enligt svensk rätt kräver skriftform. Men inte heller exempelvis dansk, finsk eller tysk rätt ställer upp formkrav för immaterialrättsöverlåtelser. SFIR ser inte att det skulle gagna affärlivet – och inte något skäl i övrigt för – att införa ett formkrav för överlåtelser av nationella varumärkesregistreringar och varumärkesansökningar. Vidare synes det inte heller finnas några övervägande vinster med att överlåtelser av svenska varumärken behandlas på samma sätt som överlåtelser av gemenskapsvarumärken. Även om i praktiken alla viktigare överlåtelser är i skriftform, kan det ligga en större trygghet för små och medelstora svenska företag att också varumärkesöverlåtelser följer de allmänna svenska reglerna, dvs. utan formkrav.

*Artikel 26 (licenstagares intrångstalan)*

Enligt förslaget artikel 26.3 får en licenstagare väcka en intrångstalan endast om varumärkeshavaren (licensgivaren) samtycker till detta. Vidare anges att en exklusiv licenstagare får väcka en intrångstalan om varumärkeshavaren inte väcker en sådan talan inom en viss angiven tid. (Motsvarande regel finns redan i artikel 22.3 i förordningen om gemenskapsvarumärken.)

En sådan ordning skulle innebära en nyhet i svensk varumärkesrätt. Men liknande upplägg förekommer i licensavtalsvillkor på den svenska marknaden. I den mån licensavtalet inte

reglerar frågan vad som ska gälla när en intrångstalan blir aktuell, framstår det som lämpligt att det finns en lagfäst regel med det innehåll som kommissionen föreslår. Enligt föreningen bör Sverige därför kunna stöda förslaget till artikel 26.3. Sverige bör också föreslå att det i direktivbestämmelsen anges att regeln är dispositiv, så att regeln gäller om licenstagaren och varumärkeshavaren inte har avtalat på annat sätt.

I förslagets artikel 26.4 anges vidare att en licenstagare – i syfte att yrka skadestånd – ska ha rätt att intervensera i ett mål där varumärkeshavaren för en intrångstalan.

Förslaget tycks möjliggöra en sådan intervention oavsett vilken rättsföljd som varumärkeshavarens intrångstalan avser. Därmed skulle regeln kunna möjliggöra att licenstagaren för en skadeståndstalan, medan varumärkeshavaren – som initierade rättegången – endast för en förbudstalan. Motsvarande regel finns i artikel 22.4 i förordningen om gemenskapsvarumärken.

SFIR ifrågasätter om frågan om en sådan formell intervention nödvändigtvis måste regleras i direktivet, dvs. bli föremål för nationell harmonisering. Föreningen förordar att det i stället borde anges vad en licenstagare ska få göra. Den synpunkten förstärks av att begreppet intervention knappast har någon enhetlig betydelse i medlemsstaternas processlagar. Redan det gör att den föreslagna bestämmelsen blir oklar utan att leda till den eftersträlvade harmoniseringen. Regler om intervention finns för svenskt vidkommande i rättegångsbalken och ur det perspektivet behövs inte ytterligare regler om intervention i varumärkeslagen.

Dessa aspekter bör således övervägas ytterligare innan Sverige tar ställning. Men för närvarande förefaller det lämpligt att i första hand förorda att det räcker om direktivet anger att licenstagaren har rätt att väcka en skadeståndstalan – även efter det att varumärkeshavaren har väckt en intrångstalan. Om anspråken sedan ska förenas i en enda rättegång, eller föras i parallella rättegångar som eventuellt kan samordnas, får regleras i nationell rätt.

#### *Artikel 41 (officialprövning endast avseende absoluta registreringshinder)*

Kommissionen föreslår i artikel 41 att officialprövningen hos medlemsstaternas registreringsmyndigheter ska avse endast absoluta registreringshinder, dvs. inte relativa registreringshinder. Innehavarna av relativa registreringshinder förutsätts själva bevaka sin rätt. Det är den ordning som gäller för gemenskapsvarumärken hos OHIM, enligt förordningen om gemenskapsvarumärken.

Kommissionen anger vissa skäl för att begränsa officialprövningen till absoluta hinder, bland annat att officialprövning avseende relativa hinder medför onödiga kostnader för sökanden och "artificiella tvister" (*artificial disputes*). Kommissionen anser också att det skapas

**SFIR**  
Svenska Föreningen för Immaterialrätt

rättsosäkerhet eftersom officialprövningen av relativa hinder ändå inte kan garantera att registreringen kan upprätthållas, dvs. att inga ytterligare relativa hinder finns.

Det ska således ställas mot nuvarande svenska ordning där PRV prövar både absoluta och relativa registreringshinder hos ansökan. Vidare bör beaktas att regeringen – efter omfattande utredningsarbeten och beredning (SOU 2001:26 och Ds 2008:28) – beslöt att inte föreslå någon ändring av förprövningssystemet (prop. 2009/10:225 s. 84-97), och officialprövningens omfattning hos PRV behölls i 2010 års lag.

SFIR hade däremot uttalat sitt stöd för att officialprövningen endast skulle avse absoluta, eftersom det skulle förenkla och förbilliga och snabba upp ansökningsförfarandet (se prop. 2009/10:225 s. 93). Enligt SFIR:s mening har kommissionens motivering tyngd, bland annat av det skälet att omfattande officialprövning hos PRV kan leda till långdragen handläggning och ökade kostnader för sökanden. Sökanden tvingas i många fall att framföra omfattande argument hos PRV för att registrering ska kunna ske och även att försöka inhämta samtycken från innehavare av äldre varumärkesregistreringar som inte har något faktiskt intresse av kommersialisering av sina varumärken på den svenska marknaden. Sådana förhållanden innebär att PRV i praktiken bevakar äldre varumärkesrätter i förhållande till nya ansökningar, utan att det ens är säkert att det finns något sådant intresse hos innehavarna av äldre rätter.

Av särskild betydelse är att inte endast äldre svenska varumärkesregistreringar utan även gemenskapsvarumärken omfattas av PRV:s officialprövning. Detta sker trots att någon motsvarande officialprövning av relativa hinder inte förekommer hos OHIM avseende gemenskapsvarumärken. Officialprövning av relativa hinder sker inte heller exempelvis hos registreringsmyndigheterna i Benelux, Danmark, Frankrike, Storbritannien eller Tyskland. Sammantaget tycks det mest ändamålsenligt att innehavare av äldre varumärkesrätter själva bevakar sin rätt och använder sig av invändningsförfarandet hos PRV när så anses påkallat. Det är också den ordning som stämmer överens med den vedertagna utgångspunkten för förhållandet mellan materiella och processuella bestämmelser; dvs. att parternas förfoganderätt på det civilrättsliga planet ska stå samklang mellan deras dispositionsrätt i processen.

SFIR anser att de nämnda skälen talar för att regeringen bör stöda kommissionens förslag till harmonisering, så att registreringsmyndigheterna i samtliga medlemsstater gör samma slags officialprövning – dvs. begränsad till absoluta hinder. Därmed skulle både svenska och utländska företag lättare kunna överblicka vilka regler som gäller vid ansökningar om varumärkesregistreringar i samtliga EU:s medlemsstater. Ett ytterligare skäl för att begränsa officialprövningen till absoluta hinder utgörs av kommissionens förslag om att invändningsförfarandet ska ske före registrering, se om artikel 45 strax nedan. Om den ändringen genomförs, så kommer varumärkesansökningar som blir föremål för invändning

att få en omotiverat lång handläggningstid om officialprövningen dessutom avsåg även relativa hinder.

*Artikel 45 (invändningsförfarandet)*

Kommissionen föreslår som sagt att invändningsförfarandet ska ske *före* registrering. Därmed skulle ordningen för medlemsstaternas invändningsförfaranden vid de nationella registreringsmyndigheterna anpassas till hur invändningsförfarandet vid OHIM är upplagt.

I Sverige lades invändningsförfarandet om på 1990-talet i anpassning till samma ordning för patent till tiden *efter* registreringen, dvs. invändning ska ske inom tre månader från registreringsdatumet. En nackdel med att ändra på denna ordning är att det kan ta längre tid för sökandena att få sina ansökningar beviljade, dvs. om invändning sker och denna invändning avslås efter PRV:s handläggning och beslut. Överklagande kan dessutom ske till Patentbesvärsrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. En fördel med förslaget är att samtliga medlemsstater skulle tillämpa samma princip, som dessutom stämmer med hanteringen av ansökningar om gemenskapsvarumärken och invändningar hos OHIM.

För användarna skulle det förmodligen uppfattas som ett balanserat system om officialprövningen avseende relativa hinder avskaffades hos PRV (se om artikel 41 ovan) och att det i stället blev möjligt för innehavare av äldre rätter att invända mot en ansökan innan registrering sker, dvs. rättshavare som har intresset att bevaka sina rätter på sådant sätt. SFIR är således positiv till att Sverige stöder den föreslagna artikel 45, förutsatt att också artikel 41 genomförs. Invändningsfristens längd bör vara tre månader och anges uttryckligen i artikel 45. Därmed skulle en harmonisering åstadkommas även på denna viktiga punkt och fristens längd skulle överensstämma med vad som redan gäller hos OHIM och PRV.

Kommentar till ändringar i förordningen om gemenskapsvarumärken

*Artikel 9.2 a (varumärkets funktioner vid intrångsbedömning)*

Se synpunkterna ovan beträffande artikel 10.2 a i direktivförslaget.

---

Detta remissvar har utarbetats inom SFIR:s känneteckensgrupp under ledning av advokat Anders Kylhammar, Sandart & Partners. Det har kommunicerats inom SFIR:s styrelse och expedieras av föreningens sekreterare, advokat Erik Sandgren.

Stockholm den 2 maj 2013

Marianne Levin  
Prof. jur. dr, fil. dr *h.c.*  
Ordf. SFIR

Erik Sandgren  
Advokat  
Skr. SFIR