

# SFIR

## Svenska Föreningen för Immaterialrätt

Justitiedepartementet  
Enheten för immaterialrätt och transporträtt  
103 33 Stockholm

Ju2016/08020/L3

### Förslaget till en känneteckensrättslig reform

Svenska föreningen för Immaterialrätt (SFIR) har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till en känneteckensrättslig reform av 2015 års varumärkesutredning (SOU 2016:79). Föreningen önskar framföra följande.

### Allmänt

SFIR stöder förslaget till ny lag om företagsnamn samt att begreppet firma ersätts med företagsnamn. Den föreslagna lagen har en tydligare och mer pedagogisk struktur än den nuvarande firmalagen. SFIR har emellertid vissa förslag till anpassningar av lagen.

SFIR stöder också förslaget till ny lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter m.m. och delar kommitténs uppfattning att det är mest ändamålsenligt att sanktionerna vid intrång i beteckningar till jordbruksprodukter m.m. läggs i en separat lag.

Vidare välkomnar SFIR en ökad harmonisering mellan medlemsländernas varumärkeslagar i EU samt att varumärkeslagen (2010:1877), VML, därför anpassas i detta syfte. Men de föreslagna ändringarna bör inte leda till försämringar av rådande rättsläge för användarna, givetvis med beaktande av de krav om genomförande som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (2015 års direktiv). Enligt SFIR:s uppfattning bör förslaget därför anpassas i vissa avseenden.

### Ny lag om företagsnamn

Granskning av företagsnamn om verksamheten ändras (avsnitt 13.3, s. 326 ff.)

SFIR finner att förslaget till 2 kap. 10 § i lagen om företagsnamn är en förbättring och utgår från att firman därmed får en ny prioritetsdag avseende den ändrade verksamheten från ansökan om ändringen. För att undvika rättsosäkerhet bör övervägas om inte regleringen

## SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt

ska vara uttrycklig. SFIR vill också framhålla att regeln, som är till för att läka en brist i lagstiftningen utifrån känneteckensrättsliga aspekter, kan få associationsrättsliga konsekvenser om registrering nekas. Alternativet vid ett sådant förhållande blir att byta företagsnamn eller att anmäla ett särskilt företagsnamn.

Kolliderande rättigheter/mellanliggande rättigheter (jfr avsnitt 6.4, s. 237 f.)

För att i största möjliga utsträckning åstadkomma motsvarande regler om varumärken och företagsnamn kan diskuteras om inte den föreslagna regleringen om mellanliggande rättigheter i 1 kap. 16 § VML även bör få sin motsvarighet i lagen om företagsnamn.

Det korsvisa skyddet mellan varukännetecken och företagsnamn

SFIR delar den bedömning och förslag som förts fram i det särskilda yttrandet (av experterna Magnus Ahlgren och Marianne Levin, s. 513 ff.) för att åstadkomma ett mer balanserat korsvist skydd, eftersom detta står i närmare överensstämmelse med EU-rätten än den nuvarande regleringen av förhållandet mellan varumärke och firma. När firmalagstiftningen nu ses över anser SFIR vidare att ytterligare minst två aspekter borde reformeras för att stävja obalansen av det korsvisa skyddet mellan varukännetecken och näringskännetecken. De avser kravet på firmas särskiljningsförmåga och upphävande av firmaregistrering för enbart viss verksamhet (partiell hävning).

Skillnaden i kravet på särskiljningsförmåga och faktum att en firma inte kan hävas partiellt för verksamhet den inte använts för bidrar till det oproportionerligt starka skydd som svenska registrerade firmor får i förhållande till varumärken samt kan leda till ett kringgående av de strängare krav om särskiljningsförmåga och användning som råder för varumärken. Förslagen har behandlats tidigare i SOU 2001:26 avsnitt 9.5.2 (s. 381 ff.) och avsnitt 9.8.2 (s. 414 ff.) samt prop. 2009/10:225 avsnitt 16.2 (s. 351 ff.) och avsnitt 16.7.1 (s. 363 ff.). Anledningen att dessa tidigare förslag bör tas upp till förnyad behandling är att rättsutvecklingen inom varumärkesområdet i EU, med de förtydliganden och begränsningar som framgår av 2015 års direktiv, leder till en ökad obalans mellan varu- och näringskännetecken enligt det svenska systemet. Även om förslaget i det särskilda yttrandet är viktigt för att minska denna obalans, så menar SFIR att det krävs ytterligare lagändring för att uppnå ett mer balanserat korsvist skydd.

### *Slopa kravet på särskiljningsförmåga för registrering av företagsnamn*

SFIR vidhåller sitt tidigare stöd för att slopa (yttrandet över 2001 års utredning daterat 1 oktober 2001, s. 10) kravet på att en firma för att få registreras måste ha särskiljningsförmåga för den verksamhet den avser. Den firma som vid registreringen har särskiljningsförmåga ska även i fortsättningen få ett känneteckensrättsligt skydd genom registreringen (se SOU 2001:26, s. 38). Firmans särskiljningsförmåga skulle på detta sätt bedömas mer förutsättningslöst i förhållande till motstående rättigheter och förhindra att en firmaregistrering används för att kringgå varumärkets strängare krav på särskiljningsförmåga vid registrering.

# SFIR

## Svenska Föreningen för Immaterialrätt

### *Inför partiell hävning av företagsnamn*

SFIR vidhåller också sitt tidigare stöd (yttrandet över 2001 års utredning daterat 1 oktober 2001, s. 10) för att registreringen av en firma ska kunna upphävas för viss verksamhet, så kallad partiell hävning (se SOU 2001:26 s. 414). Detta skulle ge varumärken och firmor en likvärdig reglering och motverka att en firma kan användas för att kringgå gällande krav på användning av varumärken. Särskilt eftersom utredningens förslag innebär att högre krav kommer att ställas på varumärkeshavare att visa verkligt bruk av sitt varumärke för att ensamrättsskyddet ska kunna göras gällande.

### Föreslagna ändringar i VML

Varor i transit (avsnitt 6.4, s. 233 ff.)

SFIR välkomnar den språkliga förenkling som bestämmelsen om varor i transit har erhållit genom förslaget till ny reglering i 1 kap. 10 § andra stycket 4 VML. Det kan emellertid diskuteras om det inte är mer lämpligt att den aktuella regleringen placeras i ett tredje stycke i 10 §, som en egen ensamrätt som ska prövas på självständig grund.

Utredningen pekar på att bestämmelsen i 2015 års direktiv ska förstås som en utvidgning av ensamrättens omfattning (s. 235). SFIR delar den uppfattningen, eftersom direktivet i detta avseende utvidgar den territoriella tillämpligheten av ensamrätten. Genom att placera skyddet för varor i transit i 1 kap. 10 § andra stycket VML, dvs. i samband med exemplifieringen av vad som utgör *användning*, görs ensamrätten beroende av 10 § första stycket. Andra stycket utgör nämligen endast en precisering av vad som omfattas av ensamrätten i första stycket.

Enligt den av utredningen föreslagna lösningen måste bedömningen enligt nationell rätt av om varor i transit innebär ett intrång ta hänsyn till både om användning är varumärkesrättsligt relevant enligt andra stycket samt om förutsättningarna för intrång enligt första stycket är uppfyllda. SFIR finner en mer lämplig lösning därför vara att placera regleringen om varor i transit i ett eget stycke, som en egen ensamrätt som inte är beroende av förutsättningarna i 10 § första stycket. På så sätt kan förutsättningarna för att varor i transit ska anses utgöra intrång prövas på egen grund, i stället för att vara beroende av förutsättningarna enligt första stycket. Det kan noteras att det också är så bestämmelsen har utformats i artikel 10.4 i 2015 års direktiv, dvs. fristående från den exemplifiering av användning som framgår av artikel 10.3.

Användning i jämförande reklam (avsnitt 6.5)

Utredningen förslår att artikel 10.3 f i 2015 års direktiv ska genomföras genom ett nytt tredje stycke i 1 kap. 11 § VML som föreskriver vissa inskränkningar i ensamrätten. Enligt SFIR:s uppfattning har den föreslagna bestämmelsen i VML fått en bättre språklig utformning än

## SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt

direktivets motsvarande bestämmelse. Bestämmelsens placering som en inskränkning i 1 kap. 11 § VML leder emellertid till metodproblem för de tillämpande domstolarna.

Att använda annans varumärke i jämförande reklam utgör visserligen ett undantag från ensamrätten. Men i systematiskt hänseende bör undantaget placeras i ensamrättsbestämmelsen i 1 kap. 10 § VML. Placeringen har nämligen betydelse för i vilken ordning intrånget och inskränkningen ska prövas av en domstol. Av NJA 2014 s. 580 (Layher), punkt 19, följer att det i allmänhet saknas anledning att pröva om en inskränkning är tillämplig innan det har konstaterats att den ifrågasatta användningen innebär ett intrång. Enligt den varumärkesrättsliga ordningen ska följaktligen frågan om intrång enligt 1 kap. 10 § VML prövas först, innan en invändning om inskränkning enligt 1 kap. 11 § VML kan prövas.

Tillåtligheten av jämförande reklam är emellertid i första hand en marknadsföringsrättslig bedömningsfråga i syfte att avgöra om jämförelsen är vederhäftig. En invändning om att användningen utgör tillåten jämförande reklam ska följaktligen prövas först, vilket innebär att varumärkesrätten inte aktualiseras förrän i andra hand (se vidare S. Arnerstål, Användning av annans varumärke i jämförande reklam – en upplösning av gränsen mellan två rättsområden, kommande publicering i *Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971–2016*). Förhållandet kan få betydelse i den praktiska tillämpningen eftersom inskränkningar enligt varumärkesrätten vanligen ska tolkas restriktivt, samtidigt som EU-domstolen har framhållit (C-112/99, Toshiba, punkt 35–37) att de villkor som uppställts för att jämförande reklam ska vara tillåten ska tolkas på det sätt som är mest fördelaktigt för sådan reklam.

En konsekvens av detta är att undantaget för användning i jämförande reklam inte kan behandlas som en inskränkning enligt 1 kap. 11 § VML, utan måste utgöra ett undantag till ensamrätten i 1 kap. 10 § VML.

En lämpligare lösning är därför att placera skrivningen om jämförande reklam i den exemplifiering av *användning* som framgår av 1 kap. 10 § andra stycket VML, eftersom första och andra stycket i 10 § prövas gemensamt. En sådan ordning skulle innebära att användning som inte uppfyller kraven för jämförande reklam därmed anses vara varumärkesrättsligt relevant och följaktligen kan prövas utifrån förutsättningarna i 10 § första stycket. Användning som däremot uppfyller förutsättningarna för jämförande reklam enligt 18 § marknadsföringslagen blir över huvud taget inte varumärkesrättsligt relevant.

Den här föreslagna lösningen skulle innebära att den svenska lagens utformning ligger närmare systematiken i artikel 10.2 och 10.3 2015 års varumärkesdirektiv.

Kravet på särskiljningsförmåga för varumärken (avsnitt 7.2, s. 258 ff.)

SFIR ställer sig positivt till att utredningen har valt att följa utformningen av 2015 års direktiv vid genomförandet av flertalet föreslagna regleringar. Liknande språkbruk i den svenska lagen som i direktivet förenklar den direktivkonforma tolkningen. Men kravet på särskiljningsförmåga i 1 kap. 5 § VML följer inte direktivets utformning i artikel 4.1 b-d. Utredningen har här bedömt att de svenska bestämmelserna uppfyller direktivets krav och att det inte finns skäl att överväga några ändringar i VML. SFIR är av en delvis annan mening.

## SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt

De registreringshinder som föreskrivs in artikel 4.1 b-d i 2015 års direktiv hör till de mest grundläggande kraven för registrerbarhet av ett varumärke. SFIR anser det viktigt att just sådana krav i största möjliga mån är harmoniserade och bidrar till ökad harmonisering inom unionen. Det finns en uppenbar fördel för användarna att varumärkessystemet tillämpas på ett liknande sätt och att detta reflekteras i registreringsmyndigheternas beslut. Avsaknaden av en självständig svensk bestämmelse motsvarande 4.1 c kan i viss mån även försvåra en direktivkonform tolkning av begreppet, som är till nackdel för användarna. SFIR ser inte heller några vägande skäl emot att den svenska lagen i möjligaste mån anpassas till direktivet i denna del.

I varumärkeslagen är det endast kravet på särskiljningsförmåga som utgör ett absolut registreringshinder (jfr artikel 4.1 b i 2015 års direktiv). Att märket är beskrivande (artikel 4.1.c) eller en vedertagen beteckning i handeln (artikel 4.1 d) är inte självständiga hinder utan anges i stället som exempel på avsaknad av särskiljningsförmåga. Även förvärvad särskiljningsförmåga genom användning (artikel 4.4) bedöms som en del av det absoluta hindret särskiljningsförmåga och är inte en självständig grund. Den svenska utformningen skiljer sig därför klart från direktivets utformning. Att det är en skillnad i tillämpning av artikel 4.1 b och c har slagits fast av EU-domstolen vid ett flertal tillfällen (se exempelvis C-304/06 P, EUROHYPO för tolkningen av motsvarande bestämmelser i EU-varumärkesförordningen). Anledningen är att bestämmelserna avser skydda olika allmänintressen som ska beaktas vid prövningen av sådana hinder; konsumentintresset bakom artikel 4.1 b och intresset av en sund konkurrens i artikel 4.1 c. Det kan tyckas att skillnaden i utformning mellan direktiv och lag i detta avseende är av mindre betydelse så länge den praktiska tillämpningen är densamma. Men eftersom märkets beskrivande karaktär inte provas separat utan som en del av särskiljningsförmågan, kan det finnas dels en risk för att fel allmänintresse beaktas i prövningen, dels en risk för att det inte sker en separat prövning av särskiljningsförmågan.

Även beträffande förvärvad särskiljningsförmåga (artikel 4.4) kan det finnas anledning att tydligare knyta an till 2015 års direktiv i den svenska lagen. I nuvarande 1 kap. 5 § tredje stycket VML anges att hänsyn tas till att särskiljningsförmåga kan förvärvas genom användning. Bestämmelsen är inte utformad som ett uttryckligt undantag från registreringshindret i 2 kap. 5 § VML. SFIR ser fördelar för användarna om bestämmelsen i stället utformas på samma sätt som i direktivet för att tydliggöra att det handlar om ett undantag som kan åberopas av sökanden och inte enbart en faktor som ska beaktas vid bedömningen av den ursprungliga särskiljningsförmågan i 1 kap. 5 § första stycket. På detta sätt skulle det tydliggöras att bestämmelsen även gäller som undantag för beskrivande märken och märken som kommit att bli vedertagna beteckningar i branschen.

Ond tro som absolut och relativt registreringshinder (avsnitt 7.4) – samt om registreringar av ombud/agenter i eget namn (avsnitt 7.5)

Föreningen är enig med utredningen om att genom utvecklingen i rättspraxis gett begreppet ond tro en särskild EU-rättslig innebörd, som kräver anpassning. Men genom utredningens förslag införs ond tro som ett absolut registreringshinder i 2 kap. 7 § VML, samtidigt som

## SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt

tillämpningsområdet för det relativa registreringshindret om ond tro i 2 kap. 8 § VML snävas in. Det absoluta registreringshindret om ond tro får därmed enligt förslaget ett bredare tillämpningsområde än det motsvarande relativa hindret (jfr s. 473 i utredningen). Eftersom invändningsförfarandet i Sverige ligger tidsmässigt efter registrering av varumärke och absoluta registreringshinder inte längre kommer att utgöra grund för invändning, bör konsekvenserna av den föreslagna ordningen beaktas. Även om ond tro är en sällan förekommande företeelse, minskas effekten av ett sådant hinder i Sverige. Ond tro som absolut registreringshinder lär endast kunna tillämpas om PRV känner till de bakomliggande (otillbörliga) omständigheterna eller om tredje man lämnar in en "protest" av det slag som beskrivs av utredningen. Därmed kan slutas att hindret främst kan få betydelse vid ett senare hävningsförfarande inför domstol. Hade invändningsförfarandet i stället placerats i tiden före registrering hade dessa negativa konsekvenser till viss del kunnat undvikas.

Nyss nämnda omständigheter, tillsammans med den föreslagna anpassningen av det relativa hindret om ond tro till artikel 5.3 c i 2015 års direktiv, leder till ett försämrat rättsläge vid otillbörlig disposition över så kallade agentvarumärken, dvs. en agent (eller "ombud" som används i den svenska översättningen) registrerar varumärket i eget namn utan tillåtelse av varumärkeshavaren. Försämringen beror på att utredningen har valt att inte införa det relativa hindret i artikel 5.3 b i direktivet, som just träffar den beskrivna situationen. Den bestämmelsen är obligatorisk att genomföra i nationell rätt. Ändå menar utredningen (s. 270) att det inte krävs någon särskild reglering i detta avseende (skrivningarna avser också artikel 13 i 2015 års direktiv, se strax nedan). Det är tveksamt om den slutsatsen är korrekt.

Artikel 43 i 2015 års direktiv förskriver att medlemsstaterna ska tillhandahålla ett förfarande för invändningar mot en registrering på de grunder som anges i artikel 5. Artikel 5.3 b har ett bredare tillämpningsområde än den reviderade bestämmelsen i 2 kap. 8 § VML om ond tro som ett relativt registreringshinder. Samtidigt kan den mer omfattande ond tro-bestämmelsen i 2 kap. 7 § VML inte vara grund för *invändning*, utan endast för en senare ogiltighetstalan vid domstol. Motsvarande anmärkning kan riktas mot det utredningen anför om rätten enligt VML att få en ansökan överförd på grund av bättre rätt (se s. 270). Rätten till överföring pga. bättre rätt enligt 2 kap. 21 § VML gäller fram tills varumärket registrerats, dvs. inte under det efterföljande invändningsförfarandet (se Stojan Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, Uppsala 2014, s. 162 ff.).

Enligt 2015 års direktiv är det visserligen inte obligatoriskt att föreskriva en rätt till överföring av en registrering, eftersom skrivningen "och/eller" i artikel 13.1 a lämnar det till medlemsstaterna att bestämma hur bestämmelsen ska genomföras. Men som just beskrivits uppstår ett glapp mellan bestämmelserna om ond tro och rätten till överföring av varumärkesansökan pga. bättre rätt. Möjligheten att få en varumärkesansökan överförd pga. bättre rätt framstår inte heller som särskilt effektiv, eftersom en sådan rätt inte kan göras gällande under invändningsförfarandet. Det kan påpekas att innehavaren även kommer att sakna möjlighet få ett varumärke överfört pga. bättre rätt i de situationer som omfattas av artikel 13 *efter att registrering skett*. En positiv fastställsetalan om bättre rätt till ett varumärke med stöd av 13 kap. 2 § rättegångsbalken omfattar inte situationen att en agent registrerat varumärket i eget namn utan tillåtelse från varumärkesinnehavaren (se vidare Arnerstål *ibid.*). En begäran om överföring pga. bättre rätt i situationen när en agent utan

## SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt

tillåtelse ansöker om varumärkesregistrering i eget namn är således endast möjlig fram till dess att registrering sker.

Sammanfattningsvis uppfyller varken bestämmelserna om ond tro eller möjligheterna att överföra en varumärkesansökan pga. bättre rätt de krav som följer av artikel 5.3 b och artikel 43 i 2015 års direktiv. Ett korrekt genomförande av artikel 5.3 b förutsätter således att 2 kap. 8 § VML kompletteras med ett ytterligare relativt registreringshinder om ansökningar som gjorts av ombud/agenter i eget namn. Det är viktigt, eftersom sådana registreringar är återkommande i praktiken och skapar påtagliga problem utan en tydlig reglering. Inte heller artikel 13 i direktivet förefaller täckas av bestämmelserna om ond tro eller möjligheten att få en ansökan överförd pga. bättre rätt. Enligt artikel 13.1 a i direktivet ska innehavaren ha rätt att invända mot att hans ombud eller företrädare använder varumärket. En efterföljande ogiltighetsförklaring av registrering i ond tro innebär inte i sig att den rätte innehavaren kan motsätta sig ombudets användning. Det är i vart fall oklart på vilken grund i VML innehavaren i sådant fall kan invända mot användningen, om inte innehavaren själv ger in en senare egen varumärkesansökan. Enligt SFIR:s uppfattning bör det därför övervägas att införa en uttrycklig bestämmelse i VML i enlighet med vad som framgår av artikel 13.1 b i direktivet, dvs. en rätt till överföring av en varumärkesregistrering för varumärken som registrerats i en agents namn utan innehavarens tillstånd. Därmed skulle det stå helt klart att artikel 13 i 2015 års direktiv genomförts på ett korrekt sätt. Vidare skulle en sådan ordning innebära att samma regler i detta avseende gäller både för nationella varumärken och för EU-varumärken (jfr artikel 18 i förordningen om EU-varumärken).

Det administrativa hävningsförfarandet (avsnitt 8.4)

SFIR vill inledningsvis kort kommentera begreppet hävning som genomgående används av utredningen. Det överensstämmer med att i svensk rätt används traditionellt begreppet hävning för både upphävande och ogiltighet av ett varumärke. Mot bakgrund av att ogiltighet och upphävande avser olika förfaranden, som genom förslaget och kommer att leda till olika konsekvenser finns goda skäl att anpassa svensk lags terminologi till direktivet och EU-varumärkesförordningen i detta avseende. Det skulle även förenkla för de svenska användarna som verkar inför EUIPO och är vana vid den terminologi som används där.

SFIR ifrågasätter vidare om det begränsade administrativa förfarande som införts i Sverige för att upphäva varumärken i praktiken verkligen uppfyller de krav på effektivitet och snabbhet som uppställs i artikel 45.1 i 2015 års direktiv. Ytterst få varumärken kommer i fråga för hävning av PRV. Det administrativa förfarandet tycks därför endast utgöra ett försenande moment innan ärendet hänvisas till Patent- och marknadsdomstolen. I tillägg noteras den ändring av invändningsförfarandet som införs genom 2015 års direktiv så att endast relativa hinder kan användas som grund vid invändningsförfarandet. Genom den föreslagna ordningen prövas således ärenden som avser registrering i strid mot de absoluta registreringshindren uteslutande av Patent- och marknadsdomstolen som första instans. Därmed förlorar användarna alternativet att angripa sådana varumärkesregistreringar genom ett förfarande som i många avseenden är billigare, enklare och snabbare.

## **SFIR** **Svenska Föreningen för Immaterialrätt**

Att Patent- och marknadsdomstolen är exklusivt forum för varumärkesmål samt överinstans till PRV bör säkerställa att en prövning i sak inom ramen för det administrativa förfarandet sker på samma sätt som en hävningstalan som väckts direkt vid Patent- och marknadsdomstolen. SFIR vill även understryka de fördelar för användarna som ligger i att de hävningssystem som finns inom EU överensstämmer i så stor utsträckning som möjligt. En sådan "kall harmonisering" utan obligatorium ligger i det nya direktivets syften. Användarna är idag väl förtrogna med det system för hävning och ogiltighet som tillämpas avseende EU-varumärken vid EUIPO. Även i ett stort antal andra EU-länder finns idag möjligheten till att få en ogiltighets- eller hävningstalan prövad vid registreringsmyndigheten, exempelvis Danmark. Även Norge har sedan 2010 ett sådant system som förefaller fungera väl. Därför förordar SFIR att det administrativa hävningsförfarande närmare övervägs med tillnärmning av det förfarande som tillämpas hos EUIPO. Eftersom den frågan har getts en längre införandeperiod (sju år) finns utrymme att utreda frågan särskilt utan att det påverkar genomförandet av 2015 års direktiv i övriga delar.

\* \* \*

Detta remissvar har utarbetats inom SFIR:s känneteckensgrupp under ledning av docent Stojan Arnerstål, med doktorand Merit Berlips Persson och jur. kand. David Leffler. Det har kommunicerats inom SFIR:s styrelse och expedieras av föreningens sekreterare, advokat Erik Sandgren.

Stockholm den 7 mars 2017.

Marianne Levin  
Prof., jur. dr, fil. dr *h.c.*  
Ordförande

Erik Sandgren advokat  
sekr. SFIR