

Justitiedepartementet
L3
103 33 Stockholm

*Med post och e-mail
anna.wernerup@justice.ministry.se*

Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor m.m. (Ds 2008:28) (Dnr Ju2001/2454/L3)

Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) har getts tillfälle att svara på remissen avseende departementspromemorian Ds 2008:28. Föreningens yttrande går sammanfattningsvis ut på att:

- SFIR instämmer i förslaget att avskaffa PRV:s officialprövning av relativa registreringshinder vid registrering av varumärken.
- SFIR föreslår att det i varumärkeslagen införs en allmän bestämmelse om ond tro som registreringshinder, i enlighet med artikel 3.2 d i varumärkesdirektivet 89/104/EEG.
- SFIR motsätter sig förslaget att behålla registreringsmyndigheternas officialprövning av relativa registreringshinder vid registrering av firmor. Enligt SFIR:s mening bör i stället Varumärkeskommitténs förslag om att avskaffa denna prövning genomföras. Vidare bör ett invändningsförfarande avseende registrering av firmor införas.
- SFIR föreslår att överprövning av känneteckensrättsliga firmaärenden ska ske i Patentbesvärsträtten. Denna reform bör genomföras oavsett om

SFIR/AIPPI SWEDEN
c/o RydinCarlsten Advokatbyrå AB
P.O. Box 1766
SE-111 87 Stockholm
Sweden
Phone +46 8 463 39 00
Fax +46 8 611 48 50
katarina.stromholm@rydincarlsten.se (SFIR)
hakan.borgenhall@rydincarlsten.se (AIPPI)

officialprövningen av registreringshinder avseende firmor förändras och ett invändningsförfarande införs.

– SFIR får i sammanhanget också framhålla att utvecklingen i EG-domstolens praxis beträffande varumärken i förhållande till firmor sätter det svenska s.k. korsvisa skyddet i blickpunkten. Framöver bör det bli aktuellt att utvärdera det korsvisa skyddets för- och nackdelar samt att överväga om lagstiftningen i dessa delar bör ändras.

– SFIR instämmer i förslaget att Sverige ska tillträda Singaporekonventionen om varumärkesrätt och förslaget till lagändringar som konventionen föranleder.

1. Bakgrund

SFIR har den 1 oktober 2001 avgett ett yttrande över Varumärkeskommitténs slutbetänkande SOU 2001:26, gemensamt med Föreningen Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare och Svensk Handel. Sedan dess har skett en utveckling i EG-domstolens praxis som ger ytterligare stöd för att avskaffa officialprövningen av relativa registreringshinder vid registrering av firmor (se närmare nedan).

2. Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken

SFIR stödjer förslaget om att begränsa officialprövningen av varumärkesansökningar till att avse endast absoluta registreringshinder. Skälen för detta ställningstagande har framförts genom det tidigare yttrandet år 2001. En stor del av remissinstanserna som då yttrade sig över Varumärkeskommitténs slutbetänkande tillstyrkte förslaget att avskaffa officialprövningen avseende relativa registreringshinder. På senare år har några remissinstanser ändrat inställning i denna fråga, vilket framgår i den nu remitterade departementspromemorian. SFIR vidhåller dock sitt stöd för reformen.

3. Ond tro som registreringshinder

SFIR har noterat att den föreslagna bestämmelsen i 15 § första stycket 4 varumärkeslagen i promemorian inte överensstämmer med artikel 4.4 g i direktivet, eftersom den saknar rekvisitet ”i utlandet”. Genom den föreslagna lydelsen framgår det inte direkt av bestämmelsen att registreringshindret ska gälla vid tredje mans tidigare varumärkesanvändning både utomlands och inom Sverige, men detta är avsikten (jfr prop. 1992/93:48 s. 79 och SOU 2001:26 s. 438). Artikel 4.4 anger inledningsvis att medlemsstaterna får besluta om de registreringshinder som framgår av artikel 4.4. I artikel 4.6 stadgas en möjlighet till vissa avvikelser. Även om det inte direkt framgår av direktivet torde den fakultativa bestämmelsen i artikel 3.2 d möjliggöra sådana registreringshinder både vid tidigare användning utomlands och inom Sverige. Detta bör dock framgå direkt av lagtexten och inte endast i förarbeten.

Registreringshindret som anges i 15 § första stycket 4 i förslaget innehåller rekvisitet "kände till eller borde ha känt till", som är en tolkning av "ond tro/bad faith" som anges i direktivtexten. Det leder till frågan om man för svensk del även borde ha en fristående ond trosregel; det är fullt möjligt enligt artikel 3.2.d i direktivet. (En sådan bestämmelse finns exempelvis i den engelska varumärkeslagstiftningen; se närmare om bestämmelsen i Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 14 uppl. 2005 s. 222-240.) Genom att införa en generell ond trosbestämmelse i svensk rätt skulle också andra fall av ond tro kunna hindra registrering, exempelvis då ett företag ansöker om registrering av ett varumärke efter att i samband med en avtalsrelation ha fått del av någon annans planering inför en tänkt lansering av detta varumärke (se a.a. s. 226-227 styckena 8-258 – 8-262). SFIR förordar således att det i varumärkeslagen införs en allmän bestämmelse om ond tro som registreringshinder. Den närmare tolkningen av en sådan bestämmelse får utvecklas i rättspraxis.

4. Officialprövningens omfattning vid registrering av firmor

På motsvarande sätt som för varumärken är det ändamålsenligt att begränsa officialprövningen till att avse endast absoluta registreringshinder. Även i denna del hänvisar SFIR till det tidigare yttrandet år 2001. Sedan dess har skett en utveckling i EG-domstolens praxis som ger ytterligare stöd för att avskaffa officialprövningen av relativa registreringshinder vid registrering av firmor.

EG-domstolen har i förhandsavgörandet i *Céline*, C-17/06, uttalat sig om innebörden av artiklarna 5.1 och 6.1 a i varumärkesdirektivet 89/104/EEG (se även Budweiser, C-245/02). Beträffande det starka skydd som har ansetts särskilt motivera det absoluta skydd som följer enligt artikel 5.1 a vid s.k. dubbel identitet anförde domstolen att artikel 6.1 a i direktivet endast utgör hinder för ett förbud om tredje man vid användningen av en firma eller näringskännetecken handlar i enlighet med god affärssed.

Frågan om kravet på god affärssed har iakttagits ska bedömas med beaktande av dels i vilken mån omsättningskretsen – eller åtminstone en väsentlig del av denna – har uppfattat tredje mans användning av namnet som en uppgift om att ett samband föreligger mellan tredje mans varor eller tjänster och varumärkeshavaren, eller någon som har dennes tillstånd att använda varumärket, dels i vilken mån tredje man borde ha varit medveten om detta. Vid bedömningen ska också beaktas om det är fråga om ett varumärke som till viss del är känt i den medlemsstat där varumärket är registrerat och om tredje man kan dra fördel av det förhållandet för att saluföra sina varor eller tjänster (punkt 34). Vidare angav domstolen att det ankommer på den nationella domstolen att göra en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter i målet för att särskilt bedöma om tredje man kan anses bedriva illojal konkurrens i förhållande till varumärkeshavaren (punkt 35).

Genom EG-domstolens dom i *Céline* står det klart att bedömningen av om en firmanvändning kan förbjudas med stöd av en åberopad varumärkesrätt måste

SFIR/AIPPI SWEDEN
c/o RydInCarlsten Advokatbyrå AB
P.O. Box 1766
SE-111 87 Stockholm
Sweden
Phone +46 8 463 39 00
Fax +46 8 611 48 50
katarina.stromholm@rydincarlsten.se (SFIR)
hakan.borgenhall@rydincarlsten.se (AIPPI)

innefatta en prövning av om firman används i enlighet med god affärssed. Vidare framgår det att denna bedömning förutsätts vara tämligen ingående, beroende av både objektiva och subjektiva element. Det är således en sådan bedömning som en svensk domstol måste göra vid en tillämpning av det korsvisa skyddet enligt 5 § firmalagen, jämförd med 3 § första stycket samt 4, 6 och 37 b §§ varumärkeslagen.

Förutsättningarna för en förbudsmöjlighet enligt EG-rätten avviker därmed betydligt från det relativa hinder mot registrering av firmor avseende äldre varumärken som stadgas i 10 § första stycket 6 firmalagen. Enligt lagrummet krävs endast att registreringsmyndigheten bedömer att den ifrågavarande firman är "förväxlingsbar" med ett äldre varumärke. Vid tillämpningen kan det förutsättas att firmor vägras registrering, trots att det inte skulle vara möjligt att utverka ett förbud mot användning av firman vid en prövning enligt varumärkesdirektivet. En sådan ordning är inte ändamålsenlig, bland annat eftersom den kan antas försvåra registrering av svenska företags firmor i en oönskad utsträckning.

Det sagda visar att en officialprövning som omfattar även relativa registreringshinder vid *firmaregistrering* riskerar att "halta" betydligt, jämfört med den reella ensamrätt som varumärkeshavare kan påräkna gentemot en viss *firmaanvändning*. Sammantaget har rättsutvecklingen på senare år förstärkt argumenten för att avskaffa officialprövningen avseende relativa hinder vid registrering av firmor.

5. Invändningsförfarande avseende registrering av firmor, överprövning av känneteckensrättsliga firmaärenden

SFIR har tidigare uttalat sitt stöd för att införa en möjlighet till invändning mot firmaregistreringar. I remissvaret år 2001 framhölls också uppfattningen att överprövningen av känneteckensrättsliga firmaärenden bör ske i Patentbesvärsrätten, dvs. inte i allmän förvaltningsdomstol.

6. Det korsvisa skyddet mellan varumärken och firmor

Den nämnda utvecklingen i EG-domstolens praxis beträffande varumärken i förhållande till firmor (se 4 ovan) sätter som sagt det korsvisa skyddet särskilt i blickpunkten, inte minst som det också just antagits att svenska firmasökande/-havare riskerar att jämförelsevis missgynnas. Det svenska korsvisa skyddet saknar motsvarighet i så gott som alla övriga medlemsländer i EU. SFIR menar att det är en viktig aspekt som måste beaktas. I varje fall borde en vidare utvärdering göras av det korsvisa skyddets för- och nackdelar i samband med ny eller ändrad lagstiftning.

7. Singaporekonventionen om varumärkesrätt

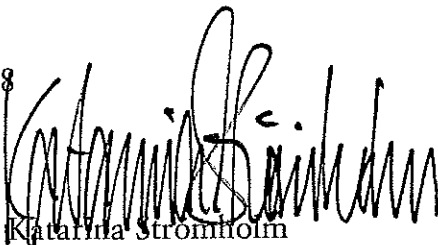
SFIR instämmer i förslaget att Sverige ska tillträda Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Vidare tillstyrker SFIR förslaget till lagändringar som konventionen föranleder, som kommer att medföra förenklingar vid varumärkesregistrering hos PRV.

SFIR/AIPPI SWEDEN
c/o RydinCarlsten Advokatbyrå AB
P.O. Box 1766
SE-111 87 Stockholm
Sweden
Phone +46 8 463 39 00
Fax +46 8 611 48 50
katarina.stromholm@rydincarlsten.se (SFIR)
hakan.borgenhall@rydincarlsten.se (AIPPI)

Detta yttrande avges av SFIR:s styrelse, efter förslag från föreningens känneteckensgrupp.

Stockholm den 23 juni 2008

Marianne Levin



Katarina Strömholm

SFIR/AIPPI SWEDEN
c/o RydinCarlsten Advokatbyrå AB
P.O. Box 1766
SE-111 87 Stockholm
Sweden
Phone +46 8 463 39 00
Fax +46 8 611 48 50
katarina.stromholm@rydincarlsten.se (SFIR)
hakan.borgenhall@rydincarlsten.se (AIPPI)