

Regeringens proposition

1994/95:59



Översyn av varumärkeslagen m.m.
Madridsystemet

Prop.
1994/95:59

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 oktober 1994

Ingvar Carlsson

Laila Freivalds
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Sverige i enlighet med åtagandet i EES-avtalet ansluter sig till 1989 års protokoll till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken. En anslutning till protokollet gör det möjligt för svenska företag att få skydd för sina varumärken i flera olika länder genom ett enda registreringsförfarande hos den internationella byrån hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) i Genève i stället för att, som i dag, behöva göra ett antal nationella registreringar. Propositionen innehåller förslag till den lagstiftning som behövs för ett tillträde till protokollet.

I propositionen görs också en översyn av vissa andra frågor. Det föreslås bl.a. att kretsen av varukännetecken som kan få skydd genom inarbetning skall vidgas och att invändningsförfarandet skall komma efter själva registreringen i stället för som nu före.

Det föreslås att de ändringar som rör tillträdet till Madridprotokollet skall träda i kraft den dag regeringen bestämmer och övriga ändringar den 1 januari 1995.

1	Förslag till riksdagsbeslut	4
2	Lagtext	5
2.1	Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)	5
2.2	Förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156) . .	18
3	Ärendet	20
3.1	Översyn av varumärkeslagen	20
3.2	Lagrådet	21
4	Internationella system för registrering av varumärke	22
4.1	Bakgrund	22
4.2	Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken (Madridöverens- kommelsen)	22
4.3	Protokollet till Madridöverenskommelsen (Madrid- protokollet)	26
4.4	Förhållandet mellan Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet	32
4.5	Frågan om tillträde till Madridsystemet	33
4.6	Förfarandet i Sverige vid en internationell registrering	36
5	Översyn av vissa bestämmelser i varumärkeslagen	38
5.1	Officialgranskning av relativa registreringshinder . . .	38
5.2	Krav på att sökanden skall vara näringsidkare	42
5.3	Skydd för varukännetecken utan registrering	43
5.4	Angivande av varor och tjänster i registrerings- ansökan	45
6	Firmalagen	46
7	Ikraftträdande och övergångsbestämmelser	49
8	Kostnader	49
9	Författningskommentarer	49
9.1	Förslaget till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)	49
9.2	Förslaget till lag om ändring i firmalagen (1974:156)	61

Bilaga 1	Sammanfattning av promemorian	62	Prop. 1994/95:59
Bilaga 2	Promemorians lagförslag	63	
Bilaga 3	Förteckning över remissinstanser	75	
Bilaga 4	Madridprotokollet (engelsk version)	76	
Bilaga 5	Madridprotokollet (inofficiell svensk översättning) . . .	95	
Bilaga 6	Lagrådsremissens lagförslag	114	
Bilaga 7	Lagrådet	129	
	Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde	130	
	Rättsdatablad	131	

Regeringen föreslår att riksdagen

1. antar regeringens förslag att godkänna protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891, med förklaring

a) att även senare designeringar som grundas på en svensk nationell ansökan om registrering eller en svensk nationell registrering skall inges till Patent- och registreringsverket,

b) att tidsfristen för att medge verkan av en internationell varumärkesregistrering i Sverige skall vara 18 månader och att, i fall då en vägran att medge verkan grundas på en invändning, sådan underrättelse kan komma att lämnas efter 18-månadersfristens utgång,

c) att engelska skall användas som arbetsspråk, och

d) att Sverige i fråga om internationella varumärkesregistreringar som skall gälla här i landet och i fråga om förnyelse av en sådana registrering i stället för en andel av inkomsten från tilläggsavgifter och kompletterande avgifter önskar erhålla en individuell avgift,

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644),

3. antar regeringens förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156).

2.1 Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen
(1960:644)

Härigenom föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644)

dels att 1, 2, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 42 och 47 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas 15 nya paragrafer, 50 - 64 §§, av följande lydelse,

dels att det närmast före 50 § skall införas en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §¹

Genom registrering enligt denna lag *förvärvar näringsidkare* ensamrätt till varumärke såsom särskilt kännetecken för *att från andras varor skilja sådana* varor, som *de tillhandahåller i sin rörelse*.

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja *en näringsidkares* varor från *andra näringsidkares*.

Vad som sägs i denna lag om varor skall *i tillämpliga delar* gälla även tjänster.

Om kollektivmärken finns särskilda bestämmelser.

Genom registrering enligt denna lag *förvärvas* ensamrätt till ett varumärke såsom särskilt kännetecken för varor som *tillhandahålls i en näringsverksamhet*.

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som *tillhandahålls i en näringsverksamhet* från *sådana som tillhandahålls i en annan*.

Vad som sägs i denna lag om varor skall gälla även tjänster.

2 §²

En näringsidkare har även utan registrering ensamrätt till varumärke, då märket blivit inarbetat.

Genom inarbetning *förvärvar han* ensamrätt också till andra särskilda varukännetecken som

Även utan registrering *förvärvas* ensamrätt till ett varumärke, då märket *har* blivit inarbetat.

Genom inarbetning *förvärvas* ensamrätt också till andra särskilda varukännetecken som

¹ Senaste lydelse 1992:1686.

² Senaste lydelse 1992:1686.

används i *närningen*.

Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i *Sverige bland dem som det riktar sig till* är allmänt känt som beteckning för *innehavarens* varor.

används i *en näringsverksamhet*.

Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i *landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig* är känt som beteckning för *de varor som tillhandahålls under kännetecknet*.

Prop. 1994/95:59

13 §³

Ett varumärke får registreras endast om det är *ägnat att särskilja innehavarens varor från andras*. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömande av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla *föreliggande* omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk.

Som varumärke får inte registreras kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.

14 §⁴

Ett varumärke får inte registreras:

1) om i märket utan tillstånd tagits in sådan statlig eller internationell beteckning eller sådant kommunalt vapen, som enligt lag eller författning inte får obehörigen brukas som varumärke, eller också något som lätt kan förväxlas därmed;

2) om märket är ägnat att vilseleda allmänheten;

3) om märket på annat sätt strider mot lag eller författning eller allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse;

4) om märket innehåller eller består av något, som är ägnat att uppfattas som annans firma eller som annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn eller annans porträtt, där namnet eller porträttet uppenbarligen inte åsyftar någon sedan länge avliden;

5) om märket innehåller något, som är ägnat att uppfattas som titel på

³ Senaste lydelse 1992:1686.

⁴ Senaste lydelse 1992:1686.

annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är egenartad, eller kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster;

6) om märket är förväxlingsbart med *annan näringsidkares* namn eller firma, med annans varumärke, som är registrerat efter tidigare ansökan, eller med annans varukännetecken, som är inarbetat då ansökan om registrering görs; *eller*

7) om märket är förväxlingsbart med varukännetecken, som vid tiden för *ansökningen* används av annan, samt *ansökningen* gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

I fall som avses under 4), 5), 6) och 7) får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och det inte i övrigt *möter* hinder enligt första stycket.

6) om märket är förväxlingsbart med *ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet*, med *någon* annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med *någon* annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs;

7) om märket är förväxlingsbart med *ett* varukännetecken som vid tiden för *ansökan* används av *någon* annan, samt *ansökan* gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk; *eller*

8) om märket är förväxlingsbart med *ett* varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och i fråga om vilket den dag som avses i 55 § andra stycket ligger före tiden för *ansökningen*.

I fall som avses under 4, 5, 6, 7 och 8 får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och det inte i övrigt *finns* hinder enligt första stycket.

17 §⁵

Den som vill låta registrera ett varumärke skall ge in en skriftlig ansökan om detta till registreringsmyndigheten. *Ansökningen* skall innehålla uppgift om sökandens namn eller firma *och de slag eller klasser av varor för vilka märket är avsett*; dessutom skall märket tydligt anges.

Den som vill låta registrera ett varumärke skall ge in en skriftlig ansökan om detta till registreringsmyndigheten. *Ansökan* skall innehålla uppgift om sökandens namn eller firma *samt uppgift om de varor för vilka märket är avsett och de klasser varorna tillhör*; dessutom skall märket tydligt anges.

⁵ Senaste lydelse 1992:1686.

20 §

Äro ansökningshandlingarna fullständiga och finnes ej hinder för registrering föreligga, skall registreringsmyndigheten kungöra ansökningshandlingen.

Den som vill framställa invändning mot ansökningshandlingen skall göra detta skriftligen till registreringsmyndigheten inom två månader från kungörelsedagen.

Är ansökningshandlingarna fullständiga och finns det inte något hinder för registrering, skall varumärket tas in i registret och en kungörelse om detta utfärdas.

Den som vill framställa invändning mot registreringen skall göra detta skriftligen till registreringsmyndigheten inom två månader från kungörelsedagen.

Registreringsmyndigheten skall underrätta innehavaren av varumärket om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig.

Återkallas invändningen får invändningsförfarandet ändå fullföljas, om det finns särskilda skäl.

21 §

Efter utgången av tid, som sägs i 20 §, skall registreringsmyndigheten företaga ansökningshandlingen till fortsatt prövning.

Bifalles ansökningshandlingen skall, sedan beslutet härom vunnit laga kraft, märket intagas i registret samt kungörelse därom utfärdas.

Avslås eller avskrivs ansökningshandlingen, som kungjorts enligt 20 §, skall beslutet härom, sedan det vunnit laga kraft, kungöras.

Registreringsmyndigheten skall efter invändning upphäva registreringen, om det finns något hinder mot denna. Finns det hinder endast för en del av de varor som varumärket har registrerats för, skall myndigheten i stället upphäva registreringen enbart för dessa varor, om varumärkesinnehavaren begär det.

Registreringsmyndigheten skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot registreringen.

När registreringsmyndighetens beslut om en invändning har vunnit laga kraft, skall det kungöras. Om beslutet innebär att registreringen helt eller delvis upphävs, skall en anteckning om detta göras i registret.

25 §⁶

Har ett varumärke registrerats i strid mot denna lag och föreligger alltså skälet mot registrering, får registreringen hävas i den ordning som föreskrivs nedan, om inte rätt till märket ändå får bestå enligt 8

⁶ Senaste lydelse 1992:1686.

eller 9 §. Är ett registrerat varumärke förväxlingsbart med någon annans varumärke, får dock registreringen av det förstnämnda varumärket inte hävas på denna grund, om det andra varumärket inte uppfyller kraven på användning enligt 25 a §.

Registreringen får också hävas, Registreringen får också hävas,
om innehavaren inte längre är om märket
näringsidkare eller om märket

- | | |
|--|--|
| 1) är vilseledande, | 1) är vilseledande, |
| 2) inte längre har någon särskiljningsförmåga, | 2) inte längre har någon särskiljningsförmåga, |
| 3) strider mot allmän ordning, eller | 3) strider mot allmän ordning, eller |
| 4) är ägnat att väcka förargelse. | 4) är ägnat att väcka förargelse. |

Att registreringen får hävas även vid utebliven användning av varumärket framgår av 25 a §.

42 §

Häves registrering av varumärke må, sedan domen därom vunnit laga kraft, påföljd för intrång i rätten till varumärket enligt 37-41 §§ ej ådömas.

Om en registrering av ett varumärke har upphävts genom ett beslut eller en dom som har vunnit laga kraft, får rätten inte döma till påföljd eller besluta om annan åtgärd enligt 37-41 §§.

I mål om sådant intrång skall rätten, på yrkande av den mot vilken talan föres, förklara målet vilande i avbidan på att frågan om registreringens hävande slutligen avgöres. Är talan härom icke väckt, skall rätten i samband med vilandeförklaringen förelägga honom viss tid inom vilken sådan talan skall väckas.

47 §⁷

Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten enligt denna lag får överklagas av sökanden, om beslutet har gått honom emot. Beslut, som innebär att en ansökan bifalls trots att en invändning har framställts, får överklagas av den som har gjort invändningen. Återkallar denne sin talan får invändningen ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten om en ansökan om registrering av ett varumärke får överklagas av sökanden, om det har gått honom emot. Ett slutligt beslut om en invändning mot registrering får överklagas av varumärkeshavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invändaren återkallar sin talan får denna ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

Ett beslut enligt första stycket får överklagas till patentbesvärsrätten genom besvär inom två

Överklagande enligt första stycket görs hos Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets

⁷ Senaste lydelse 1986:234.

månader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av *patentbesvärsrätten* får överklagas till *regeringsrätten* genom besvär inom två månader från beslutets dag. Därvid tillämpas bestämmelserna i 35-37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) om besvär över *kammarrättens* beslut. Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning av besvär till *regeringsrätten* och om de grunder på vilka sådant tillstånd meddelas.

dag.

Ett slutligt beslut av *Patentbesvärsrätten* får överklagas till *Regeringsrätten* inom två månader från beslutets dag. Vid ett överklagande till *Regeringsrätten* tillämpas bestämmelserna i 35-37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i *Regeringsrätten* och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Prop. 1994/95:59

Om internationell varumärkesregistrering

50 §

Med en internationell varumärkesregistrering avses en registrering av ett varumärke som är gjord av den internationella byrån hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten enligt protokollet den 27 juni 1989 till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891.

Patent- och registreringsverket är varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.

51 §

Om någon som i Sverige innehar eller har ansökt om en varumärkesregistrering och antingen är svensk medborgare, har hemvist i Sverige eller driver rörelse här i landet vill få en internationell varumärkesregistrering, skall han ge in en ansökan om detta till varumärkesmyndigheten.

Har en ansökan om en internationell registrering getts in till varumärkesmyndigheten enligt första stycket, skall även en senare

begäran om att den internationella registreringen skall gälla i ytterligare länder ges in till varumärkesmyndigheten, om sökanden eller innehavaren har hemvist i Sverige.

52 §

Ansökan skall vara skriftlig samt vara avfattad på engelska språket och innehålla de uppgifter som föreskrivs av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

53 §

Varumärkesmyndigheten skall kontrollera om uppgifterna i ansökan om den internationella varumärkesregistreringen stämmer överens med uppgifterna i den varumärkesregistrering som sökanden har eller har ansökt om i Sverige.

Om uppgifterna inte stämmer överens, skall sökanden föreläggas att inom viss tid rätta uppgifterna i ansökan om den internationella registreringen. Gör han inte det, skall denna ansökan avskrivas.

Om det finns en sådan överensstämmelse som avses i första stycket, skall varumärkesmyndigheten sända ett intyg om detta till den internationella byrån tillsammans med ansökan inom en månad från den dag då ansökan kom in till myndigheten eller, om ett föreläggande enligt andra stycket har meddelats, inom en månad från det tiden för föreläggandet gick ut.

54 §

Om varumärkesmyndigheten får en underrättelse från den internationella byrån med begäran från någon som inte avses i 51 § att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige, skall

myndigheten pröva om det finns något hinder mot detta. Prop. 1994/95:59

Sådant hinder finns, om det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller förutsättningarna enligt 13 § eller om något hinder mot en nationell registrering skulle ha funnits enligt 14 §.

55 §

Om det finns något hinder enligt 54 § andra stycket, skall varumärkesmyndigheten inom 18 månader från dagen för den under rättelse som avses i 54 § första stycket ge den internationella byrån ett besked om att den internationella varumärkesregistreringen inte kan gälla i Sverige samt ange skälen för detta.

Om det inte finns något hinder enligt 54 § andra stycket, skall underrättelsen från den internationella byrån kungöras. I kungörelsen skall anges den dag som den internationella byrån har angett för den internationella registreringen.

Den som vill framställa invändning mot att den internationella registreringen blir gällande i Sverige skall göra detta skriftligen till varumärkesmyndigheten inom två månader från kungörelsedagen.

56 §

Varumärkesmyndigheten skall efter utgången av den i 55 § tredje stycket angivna tiden besluta att den internationella varumärkesregistreringen skall gälla i Sverige, om det inte finns något hinder mot detta. Sedan beslutet har vunnit laga kraft skall varumärket tas in i registret och en kungörelse om detta utfärdas.

Om det finns något hinder mot

att den internationella varumärkesregistreringen skall gälla i Sverige, skall varumärkesmyndigheten besluta att den internationella registreringen inte skall gälla här i landet. Beslutet skall innehålla de skäl som har bestämt utgången. Har varumärkesmyndigheten inte tidigare lämnat ett besked enligt 55 § första stycket, skall beslutet översändas till den internationella byrån inom 18 månader från dagen för den underrättelse som avses i 54 § första stycket eller, om den i 55 § tredje stycket angivna tiden löper ut senare, inom en månad efter det att den tiden har löpt ut. I sistnämnda fall skall varumärkesmyndigheten inom 18 månader från dagen för den underrättelse som avses i 54 § första stycket lämna ett meddelande till den internationella byrån om att ett beslut som nyss sagts kan komma att översändas senare. När beslutet att den internationella varumärkesregistreringen inte skall gälla i Sverige har vunnit laga kraft, skall det kungöras.

57 §

Ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige har verkan från den dag som den internationella byrån har angett för den internationella registreringen. I fråga om en sådan registrering skall 1 § tredje stycket, 3-11, 25-27 och 32-45 §§ tillämpas. Vad som där sägs om registrering skall i stället avse beslut att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige.

58 §

Om ett varumärke som är registrerat i Sverige blir omfattat även

av en internationell varumärkesregistrering som gäller här i landet, skall den internationella registreringen, utan att inskränkning sker i de rättigheter som kan ha förvärvats på grund av registreringen här i landet, träda i stället för den svenska, om innehavaren är densamme och samuliga de varor som omfattas av registreringen här i landet också omfattas av den internationella registreringen.

Uppgift om ett förhållande som avses i första stycket skall på begäran av innehavaren antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

59 §

Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige helt eller delvis upphör, skall dess giltighet här i landet upphöra i motsvarande utsträckning. En anteckning om detta skall göras i varumärkesregistret och kungöras.

60 §

Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör inom fem år från den dag som avses i 55 § andra stycket på grund av att den nationella registreringen eller ansökan om den inte längre kan utgöra grund för en internationell varumärkesregistrering och varumärkets innehavare därefter ansöker om registrering av samma varumärke i Sverige, skall denna ansökan anses gjord den dag som avses i 55 § andra stycket, under förutsättning att

1. ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella registreringen upphörde,
2. de varor som anges i den

svenska ansökan också omfattades av den internationella registreringens verkan i Sverige, och Prop. 1994/95:59

3. ansökan i övrigt uppfyller de krav för en registrering som ställs i denna lag samt föreskrivna avgifter betalas.

Uppgift om upphörande av registrering eller om ansökan som avses i första stycket skall antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

61 §

Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör på grund av att någon som i förhållande till det protokoll som avses i 50 § är en avtalsslutande part har sagt upp sin anslutning till protokollet och varumärkets innehavare därefter ansöker om registrering av samma varumärke i Sverige, skall denna ansökan anses gjord den dag som avses i 55 § andra stycket, under förutsättning att

1. ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen fick verkan,

2. de varor som anges i den svenska ansökan också omfattades av den internationella registreringens verkan i Sverige, och

3. ansökan i övrigt uppfyller de krav för en registrering som ställs i denna lag samt föreskrivna avgifter betalas.

Uppgift om upphörande av registrering eller om ansökan som avses i första stycket skall antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

62 §

Förnyelse av registreringsperiod, avförande enligt 57 och 27 §§ av beslut att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i

63 §

Ett slutligt beslut av varumärkesmyndigheten i ett ärende om internationell varumärkesregistrering får överklagas av den som har ansökt om en sådan registrering och av den som har begärt att en sådan registrering skall gälla här i landet, om beslutet har gått den som vill klaga emot.

Ett beslut som innebär att en internationell registrering skall gälla här i landet trots att en invändning har gjorts får överklagas av invändaren. Återkallar han sin talan får invändningen ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

I fråga om överklaganden enligt första och andra styckena skall 47 § andra och tredje styckena tillämpas.

64 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om kungörande som sägs i 55, 56 och 58-62 §§ samt om förfarandet i övrigt i ärenden om internationell varumärkesregistrering.

Vid ansökan om en internationell varumärkesregistrering, vid prövning om en sådan registrering skall gälla i Sverige samt vid begäran om en anteckning i registret av en överlåtelse eller en licens liksom om ett förhållande som avses i 58, 60 eller 61 § skall betalas avgift med belopp som regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft i fråga om 14 § första stycket 8) och andra stycket samt 50-64 §§ den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1995. Om en ansökan om registrering av ett varumärke har kungjorts före den 1 januari 1995, skall den behandlas och avgöras enligt lagen i dess äldre lydelse.

2.2 Förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156)

Härigenom föreskrivs att 2, 6 och 9 §§ firmalagen (1974:156) skall ha följande lydelse.

*Nuvarande lydelse**Föreslagen lydelse*

2 §

Näringsidkare förvärvar ensamrätt till firma genom registrering eller inarbetning. Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärvas genom inarbetning.

Firma registreras enligt bestämmelserna i denna lag och vad i annan författning kan vara särskilt föreskrivet om registrering av visst slags firma.

Näringskännetecken anses inarbetat, om det är allmänt känt bland dem till vilka näringsidkarens verksamhet riktar sig.

Ett näringskännetecken anses inarbetat, om det är känt som beteckning för innehavarens verksamhet inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig.

6 §

Kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser verksamhet av samma eller liknande slag.

Även i annat fall får dock förväxlingsbarhet åberopas till förmån för

1. kännetecken, som är synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket, om med hänsyn härtill användningen av ett annat liknande kännetecken skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av det förras goodwill,

2. kännetecken, som är inarbetat, om med hänsyn till verksamhetens särskilda art användningen av ett annat liknande kännetecken uppenbarligen skulle minska det förras goodwill.

Förväxlingsbarhet kan åberopas även till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

9 §

Firma registreras endast om den är ägnad att särskilja innehavarens verksamhet från andras.

Vid bedömning av om firma har särskiljningsförmåga skall hänsyn

tagas till den tid och omfattning firman varit i bruk. Består firma av enbart allmän benämning på verksamhetens art eller på däri utbjuden vara eller tjänst eller utgöres den enbart av allmänt brukat Ortsnamn eller annat sådant namn, skall firman i och för sig ej anses ha särskiljningsförmåga. Ingår i firma sådan beteckning som aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening eller förkortning därav, skall vid bedömningen bortses från denna.

Prop. 1994/95:59

Firma som består enbart av bokstäver eller siffror, vilka icke kan uppfattas som ord, registreras endast om firman är inarbetad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

3.1 Översyn av varumärkeslagen

Varumärkeslagen trädde i kraft den 1 januari 1961 och har i sina huvuddrag inte ändrats sedan dess. Allmänt sett anses den ha stått sig väl och ha tjänat sitt syfte att ge näringslivet ett enkelt, effektivt och förhållandevis billigt system för skydd av varukännetecken. Under den tid som har förflutit efter lagens tillkomst har emellertid en betydande utveckling ägt rum.

Varumärkenas funktion i det moderna samhället har delvis ändrats i jämförelse med vad förhållandena var vid den tid när lagen tillkom. Varumärket betraktades tidigare som ett tillbehör till en rörelse ägnat att särskilja innehavarens varor och tjänster från andras. Många varumärken används dock numera inte på samma sätt för att utmärka ett kommersiellt ursprung, dvs. att särskilja varumärkeshavarens varor från andras. I allmänhetens ögon är det ofta likgiltigt vem som har producerat de varor som bär ett visst varumärke. I stället har många märken erhållit en självständig symbolisk karaktär och en karakteristisk profil som är oberoende av de varor eller tjänster för vilka de används eller avses bli använda. De har utvecklat ett självständigt kommersiellt värde, ofta på grundval av betydande investeringar, vilket kan vara skyddsvärt gentemot annans utnyttjande även om detta faller utanför bestämda varu- eller tjänstekategorier. En annan sak är att även sådana märken likväl kan uppfattas som bärare av ett slags kvalitetsgaranti.

Genom en ändring i varumärkeslagen, vilken trädde i kraft den 1 januari 1993 (1992:1686) infördes i lagen sådana ändringar som till följd av åtagandena i avtalet om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) behövdes inför ikraftträdandet av avtalet, då planerat till den 1 januari 1993. Ändringarna innebar att ett EG-direktiv om varumärken, som syftar till att eliminera vissa skillnader i de olika EG-ländernas nationella varumärkeslagar, införlivades med svensk rätt.

EES-avtalet ställer krav på att Sverige vidtar åtgärder på varumärkesområdet även efter det att själva avtalet har trätt i kraft. Sverige har sålunda åtagit sig att senast den 1 januari 1995 ansluta sig till det s.k. Madridprotokollet om internationell registrering av varumärken. Ett sådant tillträde kräver ändringar i varumärkeslagen.

I anslutning till frågan om ett svenskt tillträde till Madridprotokollet har Sveriges Industriförbund i en skrivelse den 24 april 1992 hemställt att övervägandena om ett sådant tillträde skall omfatta inte bara protokollet utan också den ursprungliga Madridöverenskommelsen.

I skrivelser den 15 juni 1990 och den 16 maj 1991 har Industriförbundet vidare hemställt att varumärkeslagen skall ses över för att göra Patentverkets granskning av varumärkesansökningar mera effektiv, särskilt i vad gäller den granskning av s.k. relativa registreringshinder som verket gör på eget initiativ.

Patentverket har i en skrivelse den 28 mars 1991 pekat på en rad frågor som enligt verkets mening bör ses över. Dessa frågor rör

användningstvånget, skyddet för välkända märken, ex officioprövningen av relativa registreringshinder, kravet på angivande av rörelse för vilken ett varumärke är avsett, disclaimers, förtydligande av reglerna om namn som registreringshinder, angivande av varor och tjänster i varumärkesansökningar, förnyelse av varumärkesregistreringar genom inbetalning av avgift och slutligen tiden för angivande av prioritet. Av dessa frågor har användningstvånget och angivandet av rörelse i varumärkesansökningar samt förnyelse genom inbetalning av avgift härför redan avgjorts genom de ändringar i varumärkeslagen som trädde i kraft den 1 januari 1993. Detsamma gäller delvis också reglerna om namn som registreringshinder.

Vid en hearing med berörda kretsar som Justitiedepartementet anordnade den 28 oktober 1992 diskuterades de frågor som ovan har berörts och som inte redan är avgjorda. Den 10 februari 1993 hölls överläggningar i motsvarande frågor med berörda departement i Danmark, Finland, Island och Norge.

Inom Justitiedepartementet utarbetades därefter promemorian Översyn av varumärkeslagen (Ds 1993:97). Promemorian har remissbehandlats. Remissyttrandena finns tillgängliga i Justitiedepartementet (dnr 93-4720). En sammanfattning av promemorians innehåll finns i *bilaga 1*. De lagförslag som lades fram i promemorian finns i *bilaga 2*. En förteckning över remissinstanserna finns i *bilaga 3*.

Fortsatta överläggningar hölls den 9 maj och den 7 september 1994 med de berörda departementen i de övriga nordiska länderna.

Flera av de frågor som diskuteras i promemorian utmynnar inte i några förslag till ändringar i varumärkeslagen. Det är bl.a. släktnamnens ställning i varumärkesrätten (se promemorians avsnitt 5.4), disclaimers (avsnitt 5.7), återupplivande av en avskrivna ansökan (avsnitt 5.8) och hävande av en registrering i administrativ ordning (avsnitt 5.9). Promemorian har fått ett blandat mottagande av remissinstanserna i dessa delar. Flera instanser har anfört att det är angeläget att det kommer till stånd en mer övergripande översyn av hela känneteckensrätten, särskilt förhållandet mellan varumärkeslagen och firmalagen, samt att en sådan om möjligt bör göras i samarbete med övriga nordiska länder. Regeringen ansluter sig till remissinstansernas bedömning att det finns skäl att ytterligare överväga dessa frågor. De tas därför inte upp i det följande. Den i promemorian föreslagna ändringen rörande den s.k. telle-quelle-regeln tas inte heller upp eftersom den rör en förordningsändring.

3.2 Lagrådet

Regeringen beslutade den 1 september 1994 att inhämta Lagrådets yttrande över de förslag som finns i *bilaga 6*.

Lagrådet har lämnat förslagen utan erinran. Lagrådets yttrande finns i *bilaga 7*.

Vissa redaktionella ändringar har gjorts i lagtexten.

4.1 Bakgrund

Skydd genom registrering för ett varumärke i ett land förutsätter som huvudregel att en nationell ansökan görs hos landets varumärkesmyndighet. Myndigheten beslutar sedan om registrering av märket för en tid som är bestämd i landets varumärkeslag. Vill en varumärkeshavare ha skydd för sitt märke i flera länder måste ett motsvarande antal nationella ansökningar göras enligt de formkrav och på de språk som gäller i varje land och mot betalning av de föreskrivna nationella avgifterna. De registreringar som blir resultatet av sådana nationella ansökningar löper ofta ut vid olika tider.

För en varumärkeshavare som önskar skydda sitt märke i flera länder kan systemet med nationella ansökningar och nationella registreringar upplevas som komplicerat, tidsödande och dyrbart. Mot bakgrund härav har vissa internationella registreringssystem för varumärken etablerats. I sådana system behöver varumärkeshavaren bara göra en enda ansökan och betala en enda avgift för att erhålla en registrering med samma giltighetstid i alla de länder i vilka varumärket skall ha skydd.

De fördelar som sådana internationella system för registrering av varumärken kan föra med sig har fått en större betydelse allt eftersom den internationella handeln av varor och tjänster ökat. Den utveckling som har skett av internationell handel och samfärdsel under de senaste årtiondena har över huvud taget gjort att frågan om skydd för varumärken har kommit i ett annat ljus och fått en helt annan betydelse än tidigare, särskilt som en betydande del av handeln består i varor och tjänster som saluförs under varumärken eller andra typer av varukännetecken med därtill knuten goodwill.

De viktigaste av dessa internationella system är de som bygger på Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken och det som grundar sig på protokollet till Madridöverenskommelsen.

4.2 Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken (Madridöverenskommelsen)

Madridöverenskommelsen undertecknades den 14 april 1891 och trädde i kraft den 15 juli 1892 och har sedan dess reviderats ett antal gånger, senast i Nice år 1957 och i Stockholm år 1967.

Den 1 juli 1994 var 41 stater bundna av överenskommelsen, nämligen Algeriet, Armenien, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Demokratiska Folkrepubliken Korea, Egypten, Frankrike, Italien, Kazakstan, Kina, Kirgistan, Kroatien, Kuba, Liechtenstein, Luxemburg, Makedonien, Marocko, Moldavien, Monaco, Mongoliet, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska Federationen, San Marino, Schweiz, Slovakiska republiken, Slovenien, Spanien, Sudan, Tadjikistan, Tjeckis-

ka republiken, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uzbekistan, Vietnam, Vitryssland och Österrike. Belgien, Nederländerna och Luxemburg (Benelux) betraktas i vad angår Madridöverenskommelsen som en enhet. Överenskommelsen är öppen för tillträde av alla stater som är bundna av Pariskonventionen för industriellt rättsskydd. Tillträdesinstrumentet deponeras hos generaldirektören i Världsgöransorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).

Huvudtanken enligt Madridöverenskommelsen är att en sökande som uppfyller vissa förutsättningar kan ansöka om registrering av märken för varor eller tjänster hos den internationella byrån hos WIPO och därigenom erhålla skydd för märket i de stater som är bundna av överenskommelsen.

Den internationella ansökningsen måste grundas på en nationell registrering av ett varumärke hos en avtalsslutande stats eller organisations varumärkesmyndighet.

Rätt att göra ansökan om en internationell registrering av ett märke har sådana personer som är medborgare i en stat som är ansluten till överenskommelsen. Med medborgare i en sådan avtalsslutande stat jämföras sådana personer som har sitt hemvist i en sådan stat eller företag som har sitt säte där eller sådana personer eller företag som har ett industri- eller handelsföretag i en sådan stat.

Den internationella ansökningsen skall ges in till varumärkesmyndigheten i ursprungslandet och alltså inte direkt till den internationella byrån. Den nationella myndigheten skall kontrollera att det märke som anges i ansökan är registrerat hos myndigheten i sökandens namn för samma varor och tjänster som anges i den internationella ansökan.

Vid tillämpningen av Madridöverenskommelsen används franska som arbetsspråk.

I samband med ansökan skall en internationell avgift betalas till den internationella byrån. Enligt den lydelse som tillämpningsföreskrifterna till överenskommelsen har sedan den 1 juli 1994 utgörs dessa avgifter av en grundavgift om 846 schweizerfranc (CHF), en tilläggsavgift om 94 CHF för varje land där skydd begärs, och, i fall då förteckningen av varor och tjänster för vilka skydd söks omfattar mer än tre klasser enligt den s.k. Niceöverenskommelsen, en avgift om 94 CHF för varje klass utöver den tredje.

Grundavgiften är avsedd att täcka den internationella byråns kostnader medan de två andra avgifterna varje år fördelas mellan Madridöverenskommelsens medlemsländer i förhållande till antalet registreringar som har skydd i landet i fråga (i fråga om länder med förgranskning multipliceras beloppet med en faktor varierande mellan 2 och 4 beroende på omfattningen av förgranskningen).

Utöver den internationella avgiften som fastställs i överenskommelsen respektive dess tillämpningsföreskrifter ger överenskommelsen den nationella myndigheten också möjlighet att ta ut en särskild avgift i samband med att en ansökan om internationell registrering eller en ansökan om förnyelse görs. Det finns emellertid ingen möjlighet att ta ut någon individuell avgift för den granskning som myndigheten gör av sådana registreringar för vilka verkan begärts ("designerats") i det

aktuella landet. Den nationella myndigheten kan således inte få någon annan ersättning för det arbetet än en andel i inkomsterna från tilläggs- och designeringsavgifterna.

Sedan den nationella varumärkesmyndigheten har fullgjort sin granskning skall den sända ansökan till den internationella byrån. Denna skall i sin tur göra en granskning av huruvida ansökan uppfyller de formella kraven enligt Madridöverenskommelsen och dess tillämpningsföreskrifter. Någon materiell granskning av förutsättningarna för skydd i de berörda staterna görs däremot inte.

Om varorna eller tjänsterna inte alls är grupperade i klasser i ansökan eller om denna klassificering enligt den internationella byråns uppfattning är felaktig eller oklart angiven, skall byrån sända över sitt förslag till klassificering till den nationella varumärkesmyndigheten. Om varorna eller tjänsterna är angivna i termer som är oklara, skall byrån begära ett klagörande från den nationella myndigheten. Har byrån inte inom tre månader fått in någon erinran mot sitt förslag till klassificering, skall den internationella registreringen verkställas, om övriga förutsättningar är uppfyllda. Har en sådan erinran kommit in, kan byrån antingen utarbeta ytterligare ett förslag till klassificering, om tremånadersfristen så medger, eller också registrera märket med den klassificering som byrån anser riktig, under förutsättning att övriga förutsättningar för registrering är uppfyllda.

När registrering har skett, underrättas de berörda länderna om detta och registreringen kungörs i byråns publikation "Les Marques internationales".

Den internationella registreringen har inte någon verkan i ursprungslandet. Där skyddas varumärket således endast genom den nationella registreringen. För andra länder som är medlemmar av Madridöverenskommelsen har den internationella registreringen verkan i de länder där skydd uttryckligen har begärts. När sådant skydd har begärts, är skyddet för varumärket i dessa länder detsamma som om skydd för märket hade begärts direkt hos den nationella varumärkesmyndigheten.

Om den nationella lagen ger rätt därtill, har den nationella varumärkesmyndighet som får in en underrättelse från den internationella byrån om att skydd enligt den internationella registreringen gäller i detta land möjlighet att underrätta byrån om att skydd inte kan medges för märket i landet i fråga. Som grund för en sådan vägran kan anföras samma skäl som skulle ha kunnat anföras för vägran att medge en nationell registrering. Underrättelse om en sådan vägran och om skälen härför måste lämnas till den internationella byrån inom den tidsfrist som anges i den nationella lagen. Fristen får inte överstiga ett år från den dag då märket fördes in i det internationella registret, dvs. från den internationella registreringsdagen.

När den internationella byrån får in en underrättelse om vägrat skydd skall den granska om underrättelsen är formellt riktig. Finner byrån att inga formella brister föreligger, skall kungörelse om vägran att medge skydd föras in i det internationella registret och en kopia av underrättelsen sändas till varumärkesmyndigheten i ursprungslandet och till registreringshavaren. Innehavaren av den internationella registreringen skall

ha tillgång till samma rättsmedel mot beslutet om vägran att medge skydd som en nationell sökande skulle ha haft. Om den internationella byrån finner att formella brister föreligger, skall underrättelsen inte föras in i det internationella registret. En underrättelse skall emellertid sändas för kännedom till registreringshavaren och till varumärkesmyndigheten i ursprungslandet med uppgift om att underrättelsen inte har lett till någon åtgärd.

Om något beslut om att vägra skydd inte har meddelats, skall skyddet för varumärket i den aktuella staten vara detsamma som om märket hade registrerats i den nationella varumärkesmyndigheten.

I vart och ett av de länder där skydd har begärts gäller rättsverkan enligt den internationella registreringen under en tid av 20 år från den internationella registreringen. Detta gäller även om den nationella skyddstiden är annorlunda för varumärken som har registrerats nationellt. Om registreringsavgift har betalats bara för tio år och ingen tilläggsbetalning sker vid utgången av denna period, hävs registreringen på varumärkesmyndighetens eget initiativ vid 10-årsperiodens utgång.

Det skydd som erhålls enligt den internationella registreringen förblir beroende av skyddet i ursprungslandet under en period av fem år från registreringsdagen. Om märket under denna tid upphör att vara skyddat i detta land, kan skyddet enligt den internationella registreringen inte göras gällande i något av de andra länderna ("central attack"). Och det finns inte heller någon möjlighet att omvandla en sådan internationell registrering till en nationell registrering. Detsamma gäller om ett rättsligt förfarande har inletts före femårsperiodens utgång och leder till den nationella registreringens upphävande. Den nationella varumärkesmyndigheten skall underrätta den internationella byrån om den nationella registreringens upphävande och begära att också den internationella registreringen skall hävas. Om ett rättsligt förfarande gentemot den nationella registreringen har inletts före femårsperiodens utgång, skall den nationella varumärkesmyndigheten på eget initiativ eller på begäran av sökanden till den internationella byrån översända handlingar som visar att ett sådant förfarande har inletts och även översända en kopia av det slutliga beslutet. Den internationella byrån skall därefter vidta erforderliga åtgärder i registret.

Olika typer av ändringar kan göras i den internationella registreringen under dess giltighetstid. Ett exempel på detta är att registreringshavaren kan utsträcka dess verkan till andra länder som är bundna av överenskommelsen än det eller dem där registreringen gäller sedan tidigare. Vidare kan registreringen överlåtas eller begäras hävd i vissa länder eller också kan förteckningen över de varor eller tjänster för vilka den gäller begränsas. Sådana ändringar kan föras in i det internationella registret. Om registreringen överlåts till någon som inte har rätt att själv ansöka om en internationell registrering skall dock överlåtelsen inte föras in i registret. Det innebär i praktiken att registreringen förlorar sin verkan. Vidare är det inte möjligt att ändra märket som sådant. Den som vill erhålla skydd för en ändring av sitt märke måste därför ansöka om en ny registrering.

Den internationella registreringen kan förnyas för ett obegränsat antal

20-årsperioder. Sex månader före löpande registreringsperiods utgång skickar den internationella byrån en påminnelse till registreringshavaren. Förnyelse sker genom betalning av den föreskrivna avgiften. Denna är densamma som för en förstagsregistrering. Vid förnyelsen får ingen ändring ske i registreringen i dess då gällande form. Som en sådan ändring anses emellertid inte en begränsning av antalet länder där registreringen skall gälla.

Den internationella byrån skall underrätta de nationella varumärkesmyndigheterna i berörda länder om alla registreringar, ändringar i dessa, underrättelser om vägran att medge skydd och andra omständigheter som antecknats i det internationella registret. Kungörande sker också i "Les Marques internationales". Vad som publiceras i den publikationen anses som kungjort i alla de avtalsslutande staterna så att inget ytterligare kungörande behövs.

Sedan Madridöverenskommelsens tillkomst har över 570 000 varumärken registrerats internationellt. Ungefär 280 000 sådana registreringar gäller fortfarande.

4.3 Protokollet till Madridöverenskommelsen (Madrid-protokollet)

Som framgått av redogörelsen i det föregående är antalet medlemmar av Madridöverenskommelsen relativt litet trots att överenskommelsen har varit i kraft i mer än 100 år. Flera länder med ett stort antal varumärken, bland dem Förenta Staterna, Japan och Storbritannien, har inte anslutit sig till överenskommelsen. Inte heller de nordiska länderna har gjort så.

Mot bakgrund härav inledde WIPO:s internationella byrå år 1986 ett arbete på två protokoll till Madridöverenskommelsen. Det ena av dessa avsåg att skapa en länk till EG:s kommande gemensamma varumärkes-system. Det andra protokollet avsåg att underlätta för länder utanför Madridöverenskommelsen att ansluta sig till denna.

Den 27 juni 1989 antog en diplomatkonferens ett protokoll till Madridöverenskommelsen bestående av 16 artiklar. Protokollet får tillträdas av stater som tillträtt Pariskonventionen för industriellt rättskydd. Vidare får under vissa förutsättningar mellanstatliga organisationer tillträda protokollet. Vid utgången av år 1989, då tiden för underskrift löpte ut, hade protokollet skrivits under av 28 stater, bland dem de nordiska länderna utom Island och Norge.

Protokollet träder i kraft tre månader efter det att fyra tillträdesinstrument har deponerats hos WIPO:s generaldirektör, under förutsättning att ett av dessa instrument kommer från ett land som är medlem av Madridöverenskommelsen och ett annat från ett land som inte är sådan medlem eller från en mellanstatlig organisation. För stater eller organisationer som tillträder senare, träder protokollet i kraft tre månader efter att ett sådant instrument kommit in till WIPO:s generaldirektör.

I samband med deponeringen av sitt tillträdesinstrument kan ett land eller en organisation förklara att utsträckning till dess område inte får

Protokollet har hittills ratificerats endast av Spanien och således ännu inte trätt i kraft.

Protokollet skapar ett system för internationell varumärkesregistrering vilket i sina huvuddrag stämmer överens med systemet enligt Madrid-överenskommelsen. På grundval av en s.k. internationell ansökan görs en internationell registrering hos WIPO:s internationella byrå som får verkan på de avtalsslutande parter områden som har angivits i ansökan, om inte inom en viss tid vederbörande parts varumärkesmyndighet underrättar byrån om att denna verkan inte medges.

Den internationella ansökningen måste grundas på antingen en nationell ansökan om registrering av ett varumärke hos en avtalsslutande stats eller organisations varumärkesmyndighet eller en nationell registrering av märket hos en sådan stat eller organisation. Den internationella ansökningen måste göras av samma person som den som gjort den nationella ansökningen eller är innehavare av den nationella registreringen. Vidare måste märket vara detsamma som i den nationella ansökningen eller registreringen och förteckningen över varor och tjänster i den internationella ansökan måste vara täckt av den förteckning som gäller för den nationella ansökan eller registreringen. En internationell ansökan behöver således inte omfatta alla de varor som den nationella ansökan eller registreringen avser.

Rätt att göra en internationell ansökan om registrering enligt protokollet föreligger i följande tre situationer, nämligen

1. om sökanden i fråga om den ursprungliga ansökan eller innehavaren av den ursprungliga registreringen är medborgare i en avtalsslutande stat eller i en stat som är medlem av en avtalsslutande mellanstatlig organisation,

2. oberoende av nationalitet, om sökanden resp. innehavaren har hemvist i en sådan stat som nämns under 1, eller

3. oberoende av nationalitet och hemvist, om sökanden respektive registreringshavaren har ett industri- eller handelsföretag i en sådan stat som nämns under 1.

Sökanden skall i sin ansökan ange de varor eller tjänster som denna avser och bör, där så är möjligt, också ange den eller de klasser i Nice-klassificeringen dit varorna eller tjänsterna hör. Om färg åberopas som särskiljande element, skall det särskilt anges i ansökan.

Den internationella ansökan skall vara ställd till den internationella byrån men skall ges in till den nationella varumärkesmyndigheten. Myndigheten skall granska ansökan och intyga att uppgifterna i denna stämmer överens med dem som ingår i den ursprungliga nationella ansökan eller nationella registreringen (exempelvis att sökanden är densamme), att märket är detsamma och att de varor eller tjänster som anges i ansökan täcks av de varor eller tjänster som anges i den ursprungliga ansökan eller registreringen. Därutöver skall myndigheten ange datum och nummer för den ursprungliga ansökan eller registreringen (i det senare fallet också datum och nummer för den ansökan som registreringen grundar sig på) samt ange datum för den

När den nationella varumärkesmyndigheten har utfört sin granskning skall den sända ansökningshandlingarna till den internationella byrån. Den internationella byrån skall, i samråd med den nationella myndigheten, kontrollera att klassificeringen av varor och tjänster är riktig. Om det råder oenighet mellan den internationella byrån och den nationella myndigheten skall byråns uppfattning gälla. Den internationella byrån skall därefter omedelbart registrera det sökta märket och utan dröjsmål underrätta de berörda varumärkesmyndigheterna om detta. Vidare skall registreringen publiceras i en periodisk publikation som ges ut av den internationella byrån ("Gazette"). Det bör anmärkas att det inte finns någon möjlighet att överklaga de beslut som den internationella byrån meddelar i samband med en internationell registrering.

Den internationella registreringen får verkan i de länder eller områden för vilka sökanden har begärt skydd. Om skydd vägras i något av de designerade länderna, får dock registreringen naturligtvis ingen verkan i det landet. Skyddet gäller från den dag som den internationella byrån angivit för den internationella registreringen. Av detta följer att uttrycklig uppgift måste lämnas om de geografiska områden (stater eller mellanstatliga organisationer) där skydd begärs enligt den internationella registreringen. En sådan uppgift torde oftast komma att lämnas i den internationella ansökningshandling. Den kan emellertid också lämnas efter det att den internationella registreringen är verkställd och då genom en särskild ansökan ställd till den internationella byrån. Denna skall genast föra in uppgift om denna utsträckning av det territoriella skyddet i registret och utan dröjsmål underrätta varumärkesmyndigheterna i de stater eller organisationer som berörs av utsträckningen.

När registrering har skett är skyddet för varumärket i de berörda staterna detsamma som om skydd för märket hade begärts direkt hos respektive nationella varumärkesmyndighet. Den internationella registreringen har dock ingen verkan i det land där den nationella ansökan eller registrering finns som ligger till grund för den internationella registreringen. I ursprungslandet skyddas märket således endast av den nationella registreringen.

Sökanden har rätt till den prioritet som föreskrivs i artikel 4 i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd.

Om det skydd som följer av en internationell registrering utsträcks till en stat i vilket det redan finns en nationell registrering, skall den internationella registreringen anses ersätta den nationella eller regionala registreringen i den staten. En förutsättning är att båda registreringarna står i samma persons namn och att samtliga varor och tjänster som omfattas av den nationella eller regionala registreringen också är upptagna i den internationella registreringen. Om innehavaren begär det skall varumärkesmyndigheten göra en anteckning i det nationella registret om att den internationella registreringen ersatt den nationella. Innehavaren av en internationell registrering kan på det sättet ordna så att han bara behöver bevaka förnyelsefrister och andra åtgärder i fråga om en enda registrering.

En nationell varumärkesmyndighet som från den internationella byrån

har erhållit en underrättelse om att skydd för ett märke begärts på partens territorium (vare sig begäran om sådant skydd har gjorts i den ursprungliga ansökningsen eller genom en senare designering) har som tidigare nämnts rätt att förklara att sådant skydd inte kan medges. En förutsättning är att den nationella lagen tillåter sådan vägran att medge skydd. Vägran kan grundas på samma skäl som enligt Paris-konventionen skulle ha kunnat åberopas vid prövning av en nationell ansökan om registrering av samma märke. Det är emellertid inte tillåtet att som skäl för vägran anföra att den nationella lagen tillåter registrering bara i ett begränsat antal klasser eller för ett begränsat antal varor eller tjänster (exempelvis att en registrering krävs för varje klass).

En underrättelse om att skydd vägras skall lämnas inom viss tid och innehålla uppgift om alla de skäl som anförs för vägran. Det innebär att skäl som inte nämns i underrättelsen inte kan utgöra grund för vägran. Tiden får bestämmas nationellt men får enligt huvudregeln inte vara längre än ett år från den dag då den internationella byrån sände underrättelsen till varumärkesmyndigheten om utsträckningen av skyddet till den statens eller organisationens område. En avtalspart kan dock avge en förklaring om att den önskar ersätta denna ettårsperiod med en period om 18 månader.

Det finns även en möjlighet att lämna underrättelse om ett beslut om att vägra skydd efter 18-månadersfristens utgång. Detta gäller dock bara i fall när vägran är resultatet av en invändning. Vidare måste två andra förutsättningar vara uppfyllda. Den ena är att varumärkesmyndigheten före den nämnda fristens utgång har underrättat den internationella byrån om att en invändning kan komma att göras efter fristens utgång. Den andra är att underrättelsen om vägran att medge skydd lämnas inom sju månader från invändningsfristens början. Om denna frist är kortare än sju månader, måste underrättelsen lämnas inom en månad från fristens utgång.

En förklaring om att en avtalsslutande part önskar tillämpa 18-månadersfristen eller den nämnda längre fristen kan lämnas i tillträdesinstrumentet till protokollet men också senare. Om den lämnas i tillträdesinstrumentet, träder den i kraft samtidigt som protokollet träder i kraft för parten. Om den däremot lämnas senare, träder den i kraft tre månader efter den dag den kommit in till WIPO:s generaldirektör eller den senare dag som anges i förklaringen.

Den internationella byrån skall omedelbart sända över ett exemplar av beslutet om att vägra skydd till innehavaren av den internationella registreringen. Innehavaren skall ha samma möjlighet till omprövning och överprövning som om han hade ansökt om en nationell registrering av märket hos den varumärkesmyndighet som har meddelat beslutet om att vägra skydd. Byrån skall också till varumärkeshavaren sända över de underrättelser som den kan ha erhållit från berörda varumärkesmyndigheter om att invändningar kan komma att framställas efter 18-månadersfristens utgång.

Alla beslut om vägran att medge skydd kungörs i den internationella byråns publikation "Gazette". Där anges dock inte skälen för beslutet. Var och en som så önskar skall emellertid kunna få besked om skälen

Om något beslut om att vägra skydd inte har meddelats, skall skyddet för varumärket i den aktuella staten vara detsamma som om märket hade registrerats av den nationella varumärkesmyndigheten.

En internationell registrering av ett varumärke enligt protokollet är giltig i tio år från registreringsdagen med möjlighet till förnyelse för ett obegränsat antal tioårsperioder. Under de första fem åren av sin existens är den internationella registreringen beroende av den ursprungliga ansökan eller den ursprungliga registreringen i hemlandet. Det innebär att verkan av den internationella registreringen upphör, om den ursprungliga ansökningen inte resulterar i en registrering. Detsamma är fallet om den ursprungliga registreringen hävs eller eljest förlorar sin verkan.

Vid tillämpningen av Madridprotokollet används engelska eller franska som arbetsspråk. Varumärkesmyndigheten i varje enskilt land får välja vilket av de båda språken som skall användas vid kommunikationen mellan myndigheten och den internationella byrån. Beslut om registrering och beslut om vägran att medge skydd skall dock hos den internationella byrån finnas tillgängliga på både engelska och franska. Översättning av sådana beslut ombesörjs av byrån.

För en internationell registrering enligt protokollet och för förnyelse av en sådan registrering betalas två typer av avgifter, nämligen en nationell (eller regional) avgift och en internationell avgift.

Den nationella eller regionala avgiften betalas till den nationella varumärkesmyndigheten och fastställs av denna. Den internationella avgiften betalas till den internationella byrån och fastställs i tillämpningsföreskrifterna till protokollet. Den internationella avgiften består av tre delar; en grundavgift (enligt ett förslag till tillämpningsföreskrifter 423 CHF samt, i fall märket är i färg, ytterligare 250 CHF), en tilläggsavgift för varje klass utöver tre för vilken registrering av märket söks (i det följande kallad "klassavgift"; enligt förslaget till tillämpningsföreskrifter utgör denna avgift 47 CHF), och en kompletterande avgift (kallad "complementary fee") för varje begäran om utsträckning av skyddet till visst land eller visst regionalt område (i det följande kallad "designeringsavgift"; enligt förslaget till tillämpningsföreskrifter utgör denna avgift 47 CHF för varje land).

Betalning av den internationella avgiften är en förutsättning för att registrering skall kunna ske. Ett undantag gäller om den internationella byrån har fastställt antalet klasser för de varor eller tjänster för vilka registreringen skall gälla eller ifrågasatt sökandens angivelse i detta hänseende. I så fall kan avgiften betalas senare inom en tidsfrist som fastställs i tillämpningsföreskrifterna utan att dagen för den internationella registreringen påverkas. Betalas inte avgiften inom denna tid eller begränsas inte förteckningen över varor eller tjänster, skall den internationella ansökningen anses ha återtagits.

De avgifter som den internationella byrån har erhållit fördelas på olika sätt. Grundavgiften och andra internationella avgifter (med undantag för klassavgifterna och designeringsavgifterna) fördelas lika mellan de avtalsslutande parterna sedan den internationella byråns omkostnader

har dragits av. De övriga avgifterna, dvs. klassavgifterna och designeringsavgifterna, fördelas vid utgången av varje år mellan de avtalsslutande parterna i proportion till det antal varumärken för vilka skydd har sökts där under året. Detta antal multipliceras med en viss koefficient som anges i tillämpningsföreskrifterna. Enligt det föreliggande förslaget till sådana föreskrifter är denna koefficient två i fråga om avtalsslutande parter som granskar bara med avseende på absoluta registreringshinder, tre för sådana parter som också granskar med avseende på relativa registreringshinder på grundval av ett invändningsförfarande och fyra för dem som ex officio granskar med avseende på såväl absoluta som relativa hinder.

Klassavgiften och designeringsavgiften kan i vissa fall ersättas av en "individuell avgift". Ett land kan nämligen avge en förklaring att landet i stället för en del i klassavgifterna och designeringsavgifterna önskar erhålla en sådan individuell avgift vars storlek skall anges i förklaringen. Storleken kan ändras i en senare förklaring men får inte vara högre än det belopp som den avtalsslutande partens varumärkesmyndighet skulle vara berättigad till från en sökande i fråga om en tioårig nationell registrering (eller förnyelse) med avdrag för de besparingar som följer av det internationella förfarandet. Om ett land har avgett en sådan förklaring, skall ingen designeringsavgift betalas med avseende på det landet. Inte heller skall någon klassavgift betalas, om registreringen bara skall gälla med avseende på sådana avtalsslutande länder som har avgett en sådan förklaring. Härav följer att så snart något av de länder som designers i en ansökan inte har avgett en sådan förklaring skall vanlig klassavgift betalas.

En förklaring som avses här kan lämnas antingen i tillträdesinstrumentet till protokollet eller senare. Tiden för ikraftträdande av en sådan förklaring motsvarar den som har nämnts i det föregående i fråga om förklaringar om en utsträckning av tiden för underrättelse om vägran att medge skydd till 18 månader.

Sedan ett märke har registrerats kan olika omständigheter inträffa med avseende på registreringen. Sålunda kan innehavaren av registreringen växla med avseende på alla eller vissa av de avtalsslutande parter där registreringen gäller och med avseende på alla eller vissa av de varor eller tjänster som den omfattar. Uppgift härom kan föras in i registret under förutsättning att den nye innehavaren är berättigad att ansöka om en internationell registrering.

Utöver sådana anteckningar som nu har nämnts skall även vissa andra uppgifter antecknas i det internationella registret, nämligen ändringar i registreringshavarens namn eller adress, ombud för innehavaren (eller annan relevant omständighet rörande ombudet), begränsningar i förteckningen över de varor eller tjänster för vilka registreringen gäller, avstående, hävande eller ogiltigförklaring av den internationella registreringen med avseende på alla eller vissa avtalsslutande parter och slutligen andra relevanta omständigheter med avseende på rätten till märket vilka anges närmare i tillämpningsföreskrifterna (exempelvis rättelser av införda uppgifter).

En viktig regel i protokollet rör möjligheten till registrering med

regional verkan, exempelvis inom det framtida varumärkessystemet i EG. I det föregående har nämnts att en sådan mellanstatlig organisation kan vara fördragsslutande part i fråga om protokollet. I detta föreskrivs också att avtalsslutande stater, om de kommer överens om att förenhetliga sina nationella varumärkeslagar, kan underrätta WIPO:s generaldirektör om att en gemensam varumärkesmyndighet skall ersätta motsvarande nationella myndigheter och att staternas områden skall anses utgöra ett enda område för tillämpningen av protokollet. En sådan förklaring skall få verkan först tre månader efter den dag då generaldirektören har underrättat de övriga avtalsslutande parterna.

Protokollet innehåller dessutom regler som gör det möjligt att omvandla en internationell registrering som har upphört till nationella (eller regionala) ansökningar med bibehållande av prioritet från den internationella registreringen. På grund av en framgångsrik "central attack" som sker inom fem år från den internationella registreringen kan en internationell registrering upphöra på begäran av den ursprungliga varumärkesmyndigheten med avseende på alla eller vissa av de varor eller tjänster för vilka registreringen gäller. I en sådan situation har dock den person som innehade den internationella registreringen möjlighet att göra en ansökan om nationell (eller regional) registrering av samma märke hos varumärkesmyndigheten hos vilken som helst av de avtalsslutande parter där registreringen hade verkan. En sådan ansökan skall behandlas som om den hade gjorts den dag då den internationella registreringen fick verkan där. Den skall också ha samma prioritet som denna registrering under förutsättning att den görs inom tre månader efter det att registreringen upphörde. Vidare skall de varor och tjänster som ansökan avser omfattas av den krets av varor och tjänster för vilka den internationella registreringen gällde för den avtalsslutande parten. Slutligen måste ansökan uppfylla kraven enligt den nationella lagen, inbegripet krav på avgifter.

Protokollet gäller utan begränsning i tiden. En fördragsslutande part kan dock säga upp det med verkan ett år från den dag då WIPO:s generaldirektör har mottagit en underrättelse härom. Uppsägning kan inte ske förrän fem år har gått från det att vederbörande part blev bunden av protokollet. Särskilda bestämmelser gäller om behandlingen av sådana registreringar som vid tiden för uppsägningen har verkan inom den uppsägande partens område; möjlighet finns bl.a. att med bibehållande av den internationella ansökningens datum och den prioritet som gällde för denna ansöka om nationell registrering av märken som hade sådant internationellt skydd.

4.4 Förhållandet mellan Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet

Det är vanligt att det i internationella instrument som täcker samma ämnesområde finns bestämmelser om förhållandet mellan de båda instrumenten och särskilt om vilket av instrumenten som skall ha företräde i händelse av konflikt. En sådan "safeguard clause" finns intagen

också i protokollet (artikel 9sexies). Bestämmelsen innebär i korthet att protokollet - om den nationella varumärkesmyndigheten hör hemma i ett land som är bundet av både protokollet och den ursprungliga överenskommelsen - saknar verkan i varje annat land som är bundet av dessa båda instrument. Mellan de länder som tillhör den ursprungliga överenskommelsen skall med andra ord endast överenskommelsen tillämpas, även om dessa länder är bundna också av protokollet. Av det följer bland annat att mellan länder som är bundna av båda instrumenten kan en internationell ansökan grundas bara på en nationell registrering och inte på en nationell ansökan, att tiden för att vägra att tillerkänna verkan av en internationell registrering endast är ett år, att varumärkesmyndigheten inte kan ta ut individuella avgifter för sitt granskningsarbete och att en internationell registrering som har upphört inte kan omvandlas till nationella ansökningar. Anledningen till att en sådan "safeguard clause" finns är främst att de nuvarande medlemmarna av Madridöverenskommelsen och de intresserade kretsar som använder denna överenskommelse säger sig vara fullt tillfredsställda med denna och hur den fungerar och inte önskar göra några ändringar i förhållandena mellan sig.

När tio år har gått från ikraftträdandet av protokollet kan Madridunionens församling under vissa förutsättningar upphäva eller ändra regeln i artikel 9sexies.

Självfallet skall protokollets bestämmelser tillämpas i relationerna mellan å ena sidan en stat som är bunden av både överenskommelsen och protokollet och å andra sidan en stat som är bunden bara av protokollet.

4.5 Frågan om tillträde till Madridsystemet

Regeringens förslag: Sverige skall ansluta sig till Madridprotokollet.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 39 f.).

Remissinstanserna: Det helt övervägande antalet remissinstanser har tillstyrkt eller inte haft någonting att erinra mot att Sverige tillträder Madridprotokollet. Stockholms Universitet, Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) samt Sveriges Industriförbund och Stockholms Handelskammare har emellertid förordat att Sverige tillträder också Madridöverenskommelsen.

Skälen för regeringens förslag: För svenska företag med internationell verksamhet är det en nackdel att Sverige inte är med i Madridsystemet. Att göra nationella registreringar i alla de länder där man önskar ett skydd innebär högre kostnader och större administration än en internationell registrering enligt Madridsystemet.

Som tidigare nämnts har det i EES-avtalet tagits in en förpliktelse för samtliga stater i EG och EFTA att tillträda Madridprotokollet. För

Sveriges del skall detta ske senast den 1 januari 1995. Motsvarande tidpunkt för Finlands och Norges del är den 1 januari 1996 och för Islands del den 1 januari 1997. Sedan EES-avtalet har trätt i kraft är Sverige alltså skyldigt att se till att Madridprotokollet kan få verkan här i landet. Härigenom uppnås en möjlighet för svenska företag att erhålla en internationell registrering inom hela EES-området. Bland EU-länderna diskuteras för närvarande frågan om protokollet skall tillträdas per den 1 januari 1995 eller måhända först vid en senare tidpunkt. Det är naturligt att Sverige följer den diskussionen och beaktar det handlingsätt som man bland EU-länderna kan komma överens om.

Flertalet remissinstanser har anslutit sig till promemorians bedömning att Sverige bör stanna vid ett tillträde till protokollet och alltså inte tillträda överenskommelsen. Några remissinstanser, däribland Sveriges Industriförbund och Stockholms Handelskammare, har dock förordat att också överenskommelsen tillträds. Ett skäl som talar för en sådan ordning är naturligtvis att det därigenom skapas en möjlighet för svenska företag att till en lägre kostnad erhålla en registrering i länder som är bundna av överenskommelsen men som inte har tillträtt eller står i begrepp att tillträda protokollet. De länder som det kan bli fråga om är Algeriet, Armenien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Demokratiska Folkrepubliken Korea, Egypten, Kazakstan, Kina, Kirgistan, Kuba, Makedonien, Marocko, Moldavien, Monaco, Mongoliet, Polen, Rumänien, Ryska Federationen, San Marino, Schweiz, Slovakiska republiken, Sudan, Tadjikistan, Tjeckiska republiken, Ukraina, Ungern, Uzbekistan, Vietnam och Vitryssland. Det bör emellertid i detta sammanhang anmärkas att det i flera av dessa länder finns ett intresse för tillträde till protokollet, bl.a. i Kina och i vissa östeuropeiska länder. Också vissa länder som står utanför överenskommelsen har visat ett intresse för tillträde till protokollet.

Även om vissa av de länder som tillträtt överenskommelsen måhända inte för närvarande tillhör de för svensk industri och handel mest betydelsefulla kan det naturligtvis med hänsyn till den utveckling inom svensk exportindustri som kan komma att äga rum, inte minst för enskilda företag, vara en fördel om en internationell registrering av ett "svenskt" varumärke täcker också dessa länder.

Ett annat och viktigare skäl för ett tillträde till överenskommelsen är att svenska företag därigenom skulle kunna förvärva märken som registrerats enligt denna. Frågan är därför om det finns några bärande invändningar mot ett tillträde till den ursprungliga överenskommelsen.

De skäl som brukar åberopas emot ett sådant tillträde tar sikte dels på vissa brister i själva överenskommelsen och dels på vissa konsekvenser i övrigt som ett sådant tillträde för med sig. I det förstnämnda avseendet brukar man peka på att en internationell registrering enligt överenskommelsen förutsätter en nationell registrering, medan det enligt protokollet räcker med en ansökan om nationell registrering. En nationell registrering tar ofta längre tid än den under vilken märkesinnehavaren är beredd att vänta för att få skydd för sitt märke även utomlands. Om den nationella registreringsproceduren tar mer än sex månader, går också möjligheten att för den internationella ansökan åberopa prioritet från

den nationella ansökningsdagen förlorad.

Vidare brukar man peka på följderna av systemet med "central attack". Det innebär, som tidigare nämnts, att den internationella registreringens verkan i de designerade staterna upphör om den ursprungliga nationella registreringen i hemlandet upphör inom viss tid. Registreringen upphör således även om det inte föreligger något hinder mot den i de designerade staterna. Och det finns som nämnts ingen möjlighet att omvandla den internationella registreringen till en nationell.

Det torde vara en allmän uppfattning att de nu nämnda förhållandena utgör mindre lyckade inslag i överenskommelsen. Men någon avgörande invändning mot ett tillträde, om ett sådant av andra skäl skulle anses önskvärt, kan de knappast utgöra.

En förutsättning för tillträde till den ursprungliga överenskommelsen är vidare att Patentverket kan handlägga frågor om hinder föreligger mot att en internationell ansökan skall ges verkan i Sverige inom sådan tid att besked kan ges till den internationella byrån inom ett år. Med de handläggningstider som Patentverket numera har torde detta dock inte vara något problem.

Ett problem för ett svenskt tillträde till överenskommelsen torde ligga i avgiftssystemet och då med avseende på Patentverkets intäkter och inte sökandenas utgifter. Visserligen torde ansökningsavgifterna enligt protokollet bli något högre än enligt överenskommelsen men de väsentliga utgifterna för en sökande i fråga om en internationell registrering ligger nog mindre i själva avgifterna och mera i andra omständigheter, t.ex. kostnaderna för ombud i fall då motstående rättigheter finns i ett designerat land.

De avgiftsbelopp som nu gäller enligt överenskommelsen skulle inte ge Patentverket en kostnadstäckning för handläggningen av sådana ärenden som avses med överenskommelsen. Någon möjlighet att ta ut en tilläggsavgift för granskningen av sådana ärenden finns inte heller.

Ett alternativ som kan ge Patentverket täckning för dess kostnader för registreringar enligt överenskommelsen är att differentiera avgifterna så att sökande av nationella registreringar får subventionera sökande av internationella registreringar. En sådan ordning kan dock knappast anses acceptabel.

Ett annat alternativ är att minska verkets granskning i registreringsärenden så att arbete inte läggs ned i vidare mån än som svarar mot de avgifter som kommer in. Det betyder att något inslag i granskningen måste slopas. Vad som då närmast skulle kunna komma i fråga är officialgranskningen av relativa registreringshinder. Det är också en sådan ordning som Industriförbundet föreslagit för att Patentverket skall få tillräcklig kostnadstäckning. Som kommer att utvecklas senare (avsnitt 5.1) framstår dock ett slopande av officialgranskningen av relativa registreringshinder inte som lämpligt, särskilt i betraktande av de nackdelar det innebär för de små och medelstora företagen.

Vid de inledningsvis nämnda nordiska departementsöverläggningarna har det från Danmark, Finland, Island och Norge upplysts att man för dessa länders vidkommande - bl.a. mot bakgrund av ovan redovisade förhållanden - gör den bedömningen att Madridöverenskommelsen inte

Det är naturligtvis av värde att ha nordisk rättslikhet på ett område som detta. För delar av svensk industri skulle det emellertid kunna vara en fördel om Sverige tillträder överenskommelsen. För svensk del bör därför frågan om ett tillträde till överenskommelsen övervägas ytterligare innan ställning tas. Ett sådant övervägande kan dock inte ske i detta lagstiftningsärende och påverkas för övrigt inte heller av bedömningen att Sverige skall tillträda protokollet till överenskommelsen; att tillträda protokollet är ju en förpliktelse enligt EES-avtalet. I stället får frågan om ett eventuellt svenskt tillträde till Madridöverenskommelsen prövas separat. En sådan prövning bör ske förutsättningslöst. Det betyder bl.a. att frågan om officialgranskningen och dess utformning får tas upp på nytt.

4.6 Förfarandet i Sverige vid en internationell registrering

Regeringens förslag: Vid prövningen av om en internationell registrering enligt Madridprotokollet skall ges verkan i Sverige skall samma krav gälla som för en nationell ansökan om registrering. Sverige skall vid anslutning protokollet förklara att även senare designeringar som grundas på en nationell ansökan eller registrering skall inges till Patentverket, att tidsfristen för underrättelse om vägrat skydd skall vara 18 månader och att en sådan underrättelse - i fall då en vägran att ge skydd grundas på en invändning - kan komma att lämnas efter 18-månadersfristens utgång. Vid tillträdet skall vidare en förklaring lämnas om att engelska skall användas som arbetsspråk och att Sverige i stället för en andel i inkomsten från tilläggsavgifter och kompletterande avgifter önskar få en individuell avgift.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens (se promemorian s. 42 f.).

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte haft någonting att erinra mot förslagen.

Skälen för regeringens förslag: En ansökan om internationell registrering som grundas på en svensk nationell ansökan eller en svensk nationell registrering skall som tidigare nämnts ges in till Patentverket men vara ställd till den internationella byrån. Vidare finns enligt regel 7 (1) i tillämpningsföreskrifterna en möjlighet för den nationella varumärkesmyndigheten att föreskriva att även senare designeringar av en sådan registrering skall ges in till den myndigheten. En förutsättning är att den nationella myndigheten förklarar för WIPO:s generaldirektör att den ordningen skall tillämpas. Sverige bör utnyttja den möjligheten och således avge en sådan förklaring.

Artikel 5 (1) i protokollet föreskriver att om den tillämpliga lagstiftningen så medger kan den nationella varumärkesmyndigheten hos en avtalsslutande part som har erhållit underrättelse om att verkan av en

internationell registrering har utsträckts till detta land (antingen vid registreringsstillfället eller genom en senare designering) förklara att sådan verkan inte kan medges. Till stöd för en sådan förklaring får anföras sådana skäl som enligt Pariskonventionen skulle kunna tillämpas i fråga om ett varumärke för vilket registrering söks direkt hos den nationella varumärkesmyndigheten. Skydd får emellertid inte under några omständigheter vägras av det skälet att den tillämpliga lagen tillåter registrering bara i ett begränsat antal klasser eller för ett begränsat antal varor eller tjänster.

De bestämmelser i Pariskonventionen som är relevanta i sammanhanget är av tre slag. Det första omfattar sådana som anger grunder vilka inte alls får åberopas för att vägra att meddela registrering. Det rör sig om bestämmelser enligt artikel 6 om skyddets oberoende av registrering i hemlandet, artikel 6quinquies A om den s.k. telle-quelle-regeln och 6quinquies C om förbud mot att vägra registrering på den grunden att märket i oväsentliga detaljer skiljer sig från det som är registrerat i hemlandet. Det andra utgörs av bestämmelser om grunder enligt vilka registrering skall vägras och omfattar artiklarna 6 bis om skydd för välkända märken och 6 ter om skydd för statliga emblem etc. Den tredje gruppen slutligen innehåller regler vilka anger omständigheter på grund av vilka registrering kan men inte måste vägras. Den omfattar reglerna i artikel 6quinquies B. Huvudinnehållet i denna artikel är att registrering av ett varumärke får vägras - eller en registrering av ett märke ogiltigförklaras - endast i tre fall, nämligen om märkena skulle inkräkta på tredje mans rätt, om de inte har särskiljningsförmåga eller om de strider mot lag eller goda seder eller är vilseledande.

I varumärkeslagen finns regler som motsvarar artikel 6quinquies B, artikel 6 bis och 6 ter. Det finns inte anledning att ha andra krav vid prövningen av om en internationell registrering skall ges verkan i Sverige än dem som gäller för prövningen av en nationell ansökan om registrering.

Om prövningen av den internationella registreringens verkan utfaller så att hinder mot att ge sådan verkan anses föreligga, skall varumärkesmyndigheten inom en viss tid från den internationella byråns under rättelse lämna ett meddelande om detta till byrån. Denna tid är enligt artikel 5(2)(a) som huvudregel ett år. Avtalsslutande part kan emellertid enligt artikel 5(2)(b) ersätta denna ettårsfrist med en frist om 18 månader. Tiden kan till och med utsträckas ytterligare, nämligen om vägran att medge verkan grundas på en invändning. En förutsättning är emellertid i så fall att den internationella byrån inom 18-månadersfristen har blivit underrättad om att verkan kan komma att vägras på grund av en invändning och att dessutom vissa andra förutsättningar är uppfyllda.

Enligt artikel 5(2) i protokollet skall den varumärkesmyndighet som har meddelat ett beslut om att vägra verkan av en internationell registrering underrätta den internationella byrån om det. Denna underrättelse skall ange samtliga skäl för beslutet och skall ske inom den tidigare nämnda 12- eller 18-månadersfristen. Om beslutet kan komma att grundas på en invändning och denna fråga inte hinnet slutligt avgöras före 18-månadersfristens utgång, skall en underrättelse lämnas om att verkan

kan komma att vägras ("underrättelse om möjlig vägran").

Prop. 1994/95:59

Det är önskvärt att det så snart som möjligt blir klart om en internationell registrering slutgiltigt får verkan i Sverige. Med tanke på invändningsförfarandet och den skriftväxling som detta kan föra med sig är det dock knappast realistiskt att tänka sig att i alla situationer tillämpa 12-månadersregeln.

Mot denna bakgrund bör Sverige vid tillträdet till protokollet i enlighet med dess artikel 5(2)(b) till (d) förklara att tidsfristen för underrättelse om vägran att medge verkan skall vara 18 månader och att, i fall då en vägran att medge verkan grundas på en invändning, sådan underrättelse kan komma att lämnas efter 18-månadersfristens utgång.

Det är för Sveriges del naturligt att de ansökningar om internationella registreringar som ges in i Sverige och den skriftväxling som äger rum mellan den internationella byrån och Patentverket sker på engelska. Sverige bör därför vid tillträdet förklara att engelska skall användas som arbetsspråk.

Det kan inte antas att de avgifter som Patentverket skulle få från den internationella byrån är tillräckliga för att täcka verkets kostnader för åtgärder i samband med internationella varumärkesregistreringar. Vid tillträdet bör det därför lämnas en förklaring om att Sverige i stället för en andel i inkomsten från tilläggsavgifter och kompletterande avgifter önskar erhålla en individuell avgift.

5 Översyn av vissa bestämmelser i varumärkeslagen

5.1 Officialgranskning av relativa registreringshinder

Regeringens förslag: Officialgranskningen av relativa registreringshinder behålls. Registreringsförfarandet ändras så att registrering sker omedelbart efter det att officialgranskningen avseende såväl absoluta som relativa registreringshinder har skett och invändningsförfarandet placeras efter registreringen.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 44).

Remissinstanserna: Det helt övervägande antalet remissinstanser har tillstyrkt eller inte haft något att erinra mot att officialgranskningen av relativa registreringshinder behålls samt att registrering sker direkt efter officialgranskningen och att invändningsförfarandet placeras efter registreringen. Sveriges Industriförbund och Stockholms Handelskammare vill dock avskaffa officialgranskningen, medan Patentbesvärsrätten har ställt sig tveksam till förslaget att placera invändningsförfarandet efter registreringen.

Skälen för regeringens förslag: Regler om prövningen av en ansökan om registrering av ett varumärke finns i 19 - 21 §§ varumärkeslagen. Om sökanden inte har iakttagit vad som är föreskrivet om ansökan eller om registreringsmyndigheten annars finner hinder för bifall föreligga, skall sökanden enligt 19 § föreläggas att inom viss tid avge ett yttrande eller vidta rättelse. Sker inte detta kan ansökan avskrivas. Anser myndigheten även efter det att yttrande har avgetts att hinder mot registrering föreligger, skall ansökan avslås, om det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt föreläggande. Är ansökningshandlingarna fullständiga och finns det inte något hinder mot registrering, skall registreringsmyndigheten kungöra ansökan (20 §). Därefter har den som vill framställa invändning möjlighet att göra detta skriftligen till registreringsmyndigheten inom två månader från kungörelsedagen. Efter utgången av denna tid skall registreringsmyndigheten enligt 21 § pröva ansökan på nytt. Om ansökan bifalls och beslutet vinner laga kraft, skall märket införas i varumärkesregistret.

Detta system innebär alltså att Patentverket redan före kungörandet på eget initiativ företar en granskning (officialgranskning) av s.k. relativa registreringshinder, dvs. om hinder mot registrering föreligger av hän-syn till tidigare existerande rättigheter.

Frågan om det lämpliga i ett system med officialgranskning av relativa registreringshinder har diskuterats i många sammanhang. Ett par remissinstanser har också velat avskaffa officialgranskningen.

Som skäl mot ett sådant system brukar anföras i huvudsak två typer av invändningar. Den ena går ut på att handläggningstiderna förlängs. Patentverket hade tidigare en genomsnittlig handläggningstid från det att ansökan kom in till kungörandet av denna ansökan av omkring två år. Verket har emellertid gjort betydande ansträngningar för att förkorta dessa tider. Enligt uppgift från Patentverket uppgår för närvarande den genomsnittliga tiden från det att en ansökan kommer in till dess ett första föreläggande lämnas till cirka sex månader och den genomsnittliga tiden från ansökan till dess registrering sker är i okomplicerade fall ungefär tio månader. De handläggningstider som Patentverket numera tillämpar torde vara fullt acceptabla även enligt internationell standard och kan därför knappast åberopas som skäl för att slopa officialgranskningen i fråga om relativa registreringshinder.

Den andra invändningen som brukar åberopas mot officialgranskning är att en sådan i vissa avseenden är olämplig eller onödig. Det har sålunda sagts att det är olämpligt att en offentlig tjänsteman skall bedöma om en existerande privaträttslig rättighet utgör ett hinder mot att tillskapa en annan rättighet. Det har anförts att det i många fall inte föreligger någon egentlig konflikt, exempelvis därför att innehavaren av den existerande rättigheten inte är intresserad av denna eller därför att den inte har utnyttjats och skulle kunna hävas enligt reglerna om användningstvång. Det har också gjorts gällande att Patentverket kan tvingas att på invändningsstadiet ånyo ta upp frågan om konflikt med ett märke där man tidigare har frånfallit att konflikt föreligger. Dessa faktorer är naturligtvis inte utan relevans men måste vägas mot de skäl som kan tala för ett system med officialgranskning av relativa nyhets-

Till en början undviker man därigenom en osäkerhet om innebörden och styrkan av varumärkesrättigheterna och erhåller en större säkerhet för de investeringar som måste göras i samband med lanseringen av ett varumärke. Det är av särskild betydelse för sådana typer av näringsverksamhet som i speciellt hög grad är beroende av varumärken, såsom livsmedels- och beklädnadsindustrierna. Inom dessa branscher händer det nämligen ofta att rättigheter till märken för nya produkter måste säkras inom kort tid och det kan ibland vara svårt att finna nya och goda märken för de produkter som skall föras i marknaden.

Vidare kan antalet invändningar hållas relativt lågt genom att man redan på förprövningsstadiet kan få klarhet i om det i registret finns motstående rättigheter. Detta är av speciellt värde eftersom erfarenheten visat att invändningsärenden är relativt kostnadskrävande och kan ta lång tid.

En ytterligare omständighet som talar för officialgranskningen är att innehavarna av registrerade varumärken till stor del slipper att själva bevaka sina rättigheter. Det är särskilt betydelsefullt för små och medelstora företag, för vilka det är betungande att anlita professionell hjälp. Utan en sådan förgranskning är företagen hänvisade till att själva - eller genom ett annat företag som mot en avgift sköter denna bevakning - granska varumärkeskungörelserna och göra invändningar i fall de anser att deras rättigheter är kränkta.

Härtill kommer att en officialgranskning med avseende på relativa registreringshinder sker inte bara i de andra nordiska länderna utan också i ett antal viktiga industriländer, bl.a. Storbritannien och Förenta Staterna. Och inte i något av dessa länder synes det för närvarande finnas några planer på att överge den nuvarande formen av officialprövning.

Med hänsyn till det nu anförda anser regeringen i likhet med det helt övervägande antalet remissinstanser att övervägande skäl talar för att åtminstone tills vidare behålla officialgranskningen.

Den omständigheten att officialgranskningen behålls hindrar emellertid inte att man bör undersöka vilka möjligheter som finns att göra registreringsförfarandet snabbare och mera effektivt.

Det nuvarande förfarandet innebär, som tidigare nämnts, att en registreringsansökan kungörs när förgranskningen har skett. Därefter finns det en möjlighet till invändning mot ansökan under en tid av två månader. Efter utgången av denna tid tas ansökan upp till fortsatt prövning. Föreligger inget hinder mot registrering, verkställs denna.

Vad som här kan övervägas är om man bör förenkla och förkorta förfarandet genom att verkställa registreringen omedelbart efter det att förgranskningen har skett och låta invändningsförfarandet följa efter registreringen.

Med en sådan ordning kan den som har sökt ett varumärke snabbt få tillgång till de rättigheter som varumärket ger och snabbare reagera mot intrång. En sådan ordning har också den 1 januari 1994 införts i patentlagen (1967:837). Visserligen är, som bl.a. Patentbesvärsrätten har anfört, varumärkesförfarandet betydligt snabbare än patentförfarandet

både ifråga om fristlängder och den praktiska tillämpningen. Men det är ändå förhållandevis många märken som registreras efter ett invändningsförfarande och överprövning som av olika skäl dragit ut på tiden.

Internationellt är det också vanligt att invändningsförfarandet kommer efter varumärkets registrering. I den nya danska varumärkeslagen är invändningsförfarandet placerat efter registreringen. Och vid de överläggningar som hållits mellan de nordiska länderna har framgått att Norge har för avsikt att införa en sådan ordning och att den saken också är föremål för övervägande i Finland.

Om invändningsförfarandet placeras efter registreringen blir handläggningen i Patentverket enklare och billigare. Enligt uppgift från Patentverket görs invändning i mindre än tre procent av ansökningsärendena. Även i det stora flertalet ärenden i vilka invändning inte gjorts måste emellertid verket ta upp frågan om registrering till slutlig prövning sedan invändningstiden löpt ut. Den åtgärden skulle verket inte behöva göra om förfarandet ändrades.

Med hänsyn till det nu anförda delar regeringen den uppfattning som har förts fram i promemorian och som godtagits av det stora flertalet remissinstanser om att invändningsförfarandet bör placeras efter registreringen.

Ansökningsförfarandet bygger på den förutsättningen att ett varumärke inte får registreras i ett utförande eller omfatta varor eller tjänster som sökanden inte godkännt. Av det följer att ett beslut om bifall till en ansökan inte kan gå sökanden emot. Det innebär i princip att ett sådant beslut vinner laga kraft direkt. Sökanden kan således inte klaga på ett beslut att registrera ett varumärke. Den som är missnöjd med beslutet om bifall till ansökan kan dock enligt den ordning som regeringen föreslår göra en invändning, och inom ramen för det förfarandet begära en ändring av beslutet. Om Patentverket avslår invändningen kan invändaren klaga på det beslutet.

Hovrätten över Skåne och Blekinge har anförts att det av promemorians förslag inte framgår huruvida registreringsmyndigheten, utan att invändning har skett, ex officio kan uppta ett hinder mot ansökan till prövning under invändningstiden. På motsvarande sätt som vid prövningen av en patentansökan (jfr prop. 1993/94:22 s. 56) disponerar inte varumärkesinnehavaren och invändaren helt över invändningsförfarandet. Det innebär att registreringsmyndigheten får fortsätta prövningen även om invändaren återkallar sin invändning. En förutsättning för att förfarandet skall få fullföljas bör emellertid vara att det, liksom vid fortsatt prövning enligt 47 § första stycket, föreligger särskilda skäl. Det är lämpligt att detta klargörs genom en särskild bestämmelse i 20 §. Myndigheten bör i ett pågående invändningsförfarande också självmant få ta upp nya omständigheter till prövning. Myndigheten bör emellertid inte självmant få ta initiativ till ett invändningsförfarande.

Regeringens förslag: Det nuvarande kravet på att sökanden skall vara näringsidkare för att kunna förvärva varumärkesrätt utgår.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 47 f).

Remissinstanserna: Det övervägande antalet remissinstanser har lämnat förslaget utan erinran. Några instanser har emellertid ifrågasatt behovet av ändring och anfört att möjligheten att häva en registrering i fall där innehavaren upphört att vara näringsidkare har en praktisk funktion.

Skälen för regeringens förslag: Enligt 1 § varumärkeslagen skall den som vill förvärva en varumärkesrätt genom registrering vara näringsidkare. Detsamma gäller enligt 2 § i fråga om den som förvärvar sådan rätt genom inarbetning.

Varumärkesrätten betraktades tidigare som ett tillbehör till en rörelse. Det var med en sådan utgångspunkt naturligt med ett krav på att innehavaren skulle vara näringsidkare. Med hänsyn till den utveckling som ägt rum när det gäller synen på varumärkesrätten (jfr avsnitt 3) finns det emellertid anledning att överväga om det finns skäl att behålla kravet på att innehavaren skall vara näringsidkare.

En annan ordning skulle i och för sig innebära något principiellt nytt och de nuvarande bestämmelserna om att innehavaren skall vara näringsidkare har som några remissinstanser påpekat inte medfört några direkta tillämpningssvårigheter. En förklaring till det är dock att de tillämpats mycket liberalt, vilket i praktiken gjort det möjligt även för subjekt som inte är näringsidkare i egentlig mening att förvärva eller inneha varumärken. Det gäller t. ex. ideella föreningar som inte har bedrivit någon direkt näringsverksamhet. Och den internationella trenden synes också vara att slopa detta krav. Något sådant krav finns sålunda varken i EG:s varumärkesdirektiv eller i Madridprotokollet. Inte heller finns det i den nya danska varumärkeslagen eller i den föreslagna nya finska lagen. I de förslag till en internationell överenskomst på varumärkesområdet som diskuteras inom WIPO finns till och med tankar på ett förbud både mot att kräva uppgift om att sökanden driver en industriell eller kommersiell verksamhet och mot att kräva bevis i detta hänseende.

Mot denna bakgrund anser regeringen liksom flertalet remissinstanser att kravet i nuvarande 1 och 2 §§ varumärkeslagen om att förvärv av varumärkesrätt förutsätter att sökanden är näringsidkare bör utgå.

Även om innehavaren av ett varumärke inte längre behöver vara näringsidkare måste varumärket alltså uppfylla det grundläggande kravet på särskiljningsförmåga. Det finns emellertid inte skäl att behålla kravet att märket skall kunna särskilja innehavarens varor från andras, eftersom det inte längre förutsätts att innehavaren själv bedriver näringsverksamhet. Märket måste dock kunna särskilja de varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en

annan.

Som en följd av att kravet på att sökanden skall vara näringsidkare slopas har i promemorian föreslagits att också bestämmelsen i 25 § andra stycket, enligt vilken en registrering kan hävas av domstol om varumärkeshavaren inte längre är näringsidkare, skall upphävas. Bestämmelsen infördes för att sanktionera kravet på att innehavaren skall vara näringsidkare. Den omständigheten att detta krav nu föreslås utgå talar således för att bestämmelsen bör upphävas. Denna uppfattning har också tillstyrkts eller lämnats utan erinran av flertalet remissinstanser. Regeringen biträder förslaget.

5.3 Skydd för varukännetecken utan registrering

Regeringens förslag: Ett kännetecken skall anses inarbetat när det är känt som ett varumärke för de varor det avser inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig. Det skall inte längre fordras att märket är "allmänt" känt som en beteckning för innehavarens varor.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag (se promemorian s. 48 f.)

Remissinstanserna: Det övervägande antalet remissinstanser har tillstyrkt förslaget med ett lägre inarbetningskrav än tidigare.

Skälen för regeringens förslag: I 2 § tredje stycket varumärkeslagen anges att inarbetning föreligger när ett kännetecken "här i Sverige bland dem som det riktar sig till, är allmänt känt som beteckning för innehavarens varor". Inarbetningsdefinitionen utgör en transformering av bestämmelsen i artikel 6 bis i Pariskonventionen. Enligt denna åtar sig de stater som är bundna av konventionen att vägra eller ogiltigförklara registrering av, samt förbjuda användning av, märken som utgör kopior, efterbildningar eller översättningar av ettärke som är "notoriskt känt" i landet i fråga och används för samma eller liknande varor. Uttrycket "notoriskt känt" är en översättning av konventionstextens uttryck "well-known" resp. "notoirement connus".

Oavsett om rättsgrunden för skyddet av ettärke är registrering eller inarbetning gäller som allmän regel att skyddet endast gäller gentemot förväxlingsbara kännetecken. Förväxlingsbarhet föreligger enligt 6 § första stycket varumärkeslagen bara i förhållande till varor av samma eller liknande slag, dvs. inom varuslagsgränserna. Ett vidare skyddsomfång som gäller även utanför området för liknande varor eller tjänster kan emellertid erhållas under vissa förutsättningar, nämligen de som anges i 6 § andra stycket varumärkeslagen.

I sin lydelse före den 1 januari 1993 angav denna regel att förväxlingsbarhet undantagsvis skulle kunna åberopas till förmån för ett kännetecken som är synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i landet, om med hänsyn härtill användningen av ett annat liknande kännetecken skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av

det förras goodwill. Bestämmelsen fick en ändrad lydelse från nämnda datum. Enligt den nya lydelsen kan förväxlingsbarhet åberopas även till förmån för ett kännetecken som är "väl ansett" här i landet. Detta uttryck utgör en översättning av EG-direktivets uttryck "has a reputation". En förutsättning för att förväxlingsbarhet skall kunna åberopas till förmån för sådana märken är att användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Avsikten med bestämmelsens nya utformning är att ge ett vidgat skydd för kända märken i jämförelse med den tidigare lydelsen. Det bör emellertid ännu en gång betonas att detta inte är en självständig grund för uppkomst av skydd utan en regel om skyddsomfånget för vissa märken.

I propositionen med förslag till de nyssnämnda ändringarna i varumärkeslagen (prop. 1992/93:48 s. 85) uttalas att det inte finns någon risk för att det genom det utökade skyddet för kända varukännetecken skapas ett "haltande" system mellan detta skydd och den ensamrätt till ett varumärke som uppkommer genom inarbetning. Det nämns emellertid också att det för att säkerställa ett gott samspel mellan de olika bestämmelserna är angeläget att se över bestämmelserna i 2 § tredje stycket varumärkeslagen men att detta dock inte kunde göras i det nämnda lagstiftningsärendet.

Principiellt sett föreligger en skillnad mellan regeln i 2 § varumärkeslagen som handlar om rättsgrunden för varumärkesskydd, och bestämmelsen i 6 § andra stycket som handlar om skyddsomfånget. När det gäller inarbetningsskyddet enligt 2 § läggs närmast en kvantitativ bedömning till grund. Märket måste vara känt inom en viss del av omsättningskretsen och det avgörande är att undvika att allmänheten vilseleds med avseende på varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. De "väl ansedda" märkena varom 6 § andra stycket talar är däremot sådana som i sig har förvärvat ett kommersiellt värde både för den aktuella och den framtida användningen, vilket värde gör annans utnyttjande av märkena otillbörligt. Det kan här sägas vara fråga om en kvalitativ bedömning eftersom detta kommersiella värde kan föreligga oberoende av om märket är allmänt känt i den mening som avses i 2 §, dvs. inom omsättningskretsen.

Självfallet kan de märken som omfattas av inarbetning enligt 2 § varumärkeslagen och de på vilka 6 § andra stycket är tillämpligt till stor del sammanfalla. Ettärke som är skyddat enligt den senare bestämmelsen är oftast också inarbetat men behöver inte i och för sig vara det. Ett sådantärke kan vara "väl ansett" men behöver inte för den skull vara "allmänt känt".

Den utveckling som har skett avseende varumärkenas roll inom omsättningen och inom samhället i stort under det senaste årtiondet har medfört bl.a. att även märken som inte är "allmänt kända" i den mening som uttrycket har i 2 § varumärkeslagen kan ha ett betydande förmögenhetsvärde och därför förtjäna skydd enligt denna lag.

Att ge inarbetningsskyddet och skyddet utanför området för varuslagslikhet en principiellt likartad utformning är inte lämpligt, bl.a. därför att - som ovan nämnts - inarbetning enligt 2 § är en rättsgrund för skydd

medan 6 § andra stycket anger skyddsomfånget för vissa märken. Lika så torde det föra alltför långt att - såsom har gjorts i Danmark - ge ett skydd redan vid ett rent ibruktage, utöver det skydd som finns enligt 14 § första stycket 7.

En lämplig ordning synes i stället vara att, vilket har föreslagits i promemorian och vunnit flertalet remissinstansers gillande, utforma lagtexten så att ett varukännetecken skall anses inarbetat, om det är känt som sådant inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig. Därigenom kommer ett antal skyddsvärda märken som i dag faller utanför det tillämpade notoritetsskravet att kunna erhålla varumärkeskydd. Bedömningen av vad som är en "betydande del" kan inte anges generellt enligt någon speciell notoritetsskala utan får bero på omständigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse för den bedömningen är bl.a. om det är många personer som uppfattar märket som en beskrivande beteckning. I så fall måste naturligtvis kravet på antalet personer som uppfattar märket som ett kännetecken ställas högre. Det får ankomma på rättstillämpningen att i det enskilda fallet avgöra hur bestämmelsen bör tillämpas.

5.4 Angivande av varor och tjänster i registreringsansökan

Regeringens förslag: Sökanden skall i registreringsansökan ange de varor eller tjänster för vilka märket söks registrerat och de klasser till vilka varorna eller tjänsterna hör. Enbart angivande av de klasser till vilka dessa hör skall inte längre vara tillräckligt.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 53 f.).

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot att förslaget genomförs.

Skälen för regeringens förslag: Enligt den nu gällande lydelsen av 17 § varumärkeslagen skall en ansökan om registrering av ett varumärke bl.a. innehålla en uppgift om de slag eller de klasser av varor eller tjänster för vilka märket söks registrerat. Uppgiften om varor eller tjänster kan alltså enligt gällande lag lämnas genom en hänvisning endast till de varor eller tjänster som ingår i viss eller vissa klasser (SOU 1958:10 s. 295 och prop. 1960:167 s. 122).

I den departementspromemoria (Ds 1992:13) som låg till grund för de ändringar som infördes i varumärkeslagen med verkan från och med den 1 januari 1993 anfördes att det som en konsekvens av det skärpta användningstvång som då infördes borde ankomma på sökanden att noga ange de varor eller tjänster eller slag av varor eller tjänster för vilka märket önskades registrerat och att det därför inte skulle vara tillräckligt att hänvisa till de varor som ingår i en eller vissa varuklasser.

Vid remissbehandlingen välkomnade Patentverket i och för sig principen att en ansökan bör innehålla en förteckning över de varor eller tjänster för vilka märket är avsett men anförde att en ändring av detta

slag i ansökningsförfarandet inte fick medföra att varu- och tjänsteförteckningarna blev ohanterligt långa. Det kunde därför enligt verkets uppfattning erfordras att avgifterna i ärenden om varumärkesansökningar utformades så att avgifterna sattes i relation till antalet sökta varor eller tjänster. Enligt Patentverket krävde denna fråga noggranna överväganden och borde lösas i nordiskt samarbete. Verket föreslog därför att frågan skulle tas upp till behandling vid en fortsatt översyn av varumärkeslagstiftningen. I propositionen anslöt sig föredragande statsrådet till det synsätt som Patentverket redovisat (prop 1992/93:48 s. 104).

I anledning av det nu anförda har frågan om angivande i ansökan av de varor eller tjänster för vilka märket är avsett diskuterats vid de nordiska departementsöverläggningar som har hållits i detta ärende. Det har därvid framkommit att övriga nordiska länder har en mer restriktiv syn på angivelser av varor eller tjänster genom klasshänvisningar än den svenska lagen för närvarande har. I den nya danska varumärkeslagen anges sålunda uttryckligen att i registreringsansökan skall anges de varor eller tjänster för vilka ett märke söks registrerat. Det kan i sammanhanget också nämnas att ansökningar om internationell registrering enligt protokollet till Madridöverenskommelsen måste ange de varor eller tjänster för vilka registrering söks.

Mot den bakgrund som nu har angetts torde tiden vara mogen att även i Sverige gå över till en ordning enligt vilken i ansökan skall anges såväl de varor eller tjänster för vilka registrering söks som de klasser till vilka varorna eller tjänsterna hör.

Det är naturligtvis önskvärt att förteckningen över varor och tjänster så långt som möjligt avser de varor eller tjänster för vilka märket faktiskt är avsett att användas. Om förteckningarna skulle visa sig bli ohanterligt långa får det problemet lösas genom ett lämpligt utformat avgiftssystem.

6 Fimalagen

Regeringens förslag: Fimalagens regler om inarbetning och förväxlingsbarhet ändras så att de stämmer överens med varumärkeslagens regler. På motsvarande sätt som har gjorts i varumärkeslagen tas också det särskilda kravet på särskiljningsförmåga för bokstäver och siffror bort.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 61 f.).

Remissinstanserna: Det helt övervägande antalet remissinstanser har tillstyrkt förslagen eller lämnat dem utan erinran.

Skälen för regeringens förslag: Rätten till firma regleras i firmalagen (1974:156). Med firma avses den benämning under vilken en näringsidkare driver sin verksamhet. Om denne är ett aktiebolag eller

ett handelsbolag, utgörs firman av bolagets namn. En fysisk person kan begagna sitt eget namn som firma men har också möjlighet att använda en firma av annat innehåll.

Firmans användningsområde och funktion skiftar mellan olika näringsidkare. I somliga fall tjänar firma enbart som en benämning för näringsidkaren vid ingående av avtal, vid kontakter med myndigheter och i andra privata och offentliga sammanhang. Detta gäller ofta i fråga om sådana näringsidkare som bedriver en utpräglat lokal verksamhet såsom detaljhandel, hantverk eller liknande och inte är så beroende av reklam för att nå kontakt med sin kundkrets. Deras firmor har i allmänhet konventionell utformning och består av sådana element som personnamn, ortnamn och verksamhetsbeteckning. Andra näringsidkare, särskilt sådana som bedriver en aktiv marknadsföring med bred inriktning, utnyttjar ofta firman som kännetecken på ungefär samma sätt som ett varumärke. Särskilt gäller detta om firman i och för sig har stark särprägel, t.ex. om den innehåller ett fantasiord eller ett ovanligt personnamn. I fall som dessa blir firman ofta bärare av en till näringsverksamheten knuten good-will.

Firmarätt kan förvärfvas genom registrering eller inarbetning. Den ensamrätt till en registrerad firma som firmalagen ger innebär att någon annan än innehavaren inte får använda ett med firman förväxlingsbart näringskännetecken inom det område för vilket firman har registrerats, om det inte kan visas att innehavaren inte kan lida skada därav. Ett inarbetat näringskännetecken har på motsvarande sätt skydd mot att någon annan använder ett näringskännetecken som är förväxlingsbart med det inarbetade.

Det finns, som redan det nu anförda ger vid handen, ett nära samband mellan firmarätt och varumärkesrätt. Firmalagen har också utformats i nära anslutning till varumärkeslagen (se prop. 1974:4 s. 159).

I avsnitt 5.3 har diskuterats huruvida reglerna om inarbetning i varumärkeslagen bör ändras. Enligt varumärkeslagen föreligger inarbetning, om kännetecknet bland dem som det riktar sig till är allmänt känt som beteckning för innehavarens varor. Det förslag som förs fram går ut på att inarbetning av ett varumärke i fortsättningen skall anses föreligga när varumärket är känt som sådant inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig.

Firmalagen innehåller också regler om inarbetning. Ett näringskännetecken anses enligt 2 § andra stycket inarbetat om det är allmänt känt bland dem till vilka näringsidkarens verksamhet riktar sig. Det är lämpligt att utforma firmalagens regel på motsvarande sätt som varumärkeslagens. Ett näringskännetecken bör sålunda anses inarbetat, om det är känt som beteckning för den verksamhet det avser inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig.

I 6 § varumärkeslagen finns regler om förväxlingsbarhet. Som berörts i avsnitt 5.3 anger regeln i första stycket att kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Andra stycket innehåller två undantag. I sin lydelse före den 1 januari 1993 angav dessa att förväxlingsbarhet fick åberopas även i fråga om kännetecken som var synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar

av allmänheten här i riket, om med hänsyn härtill användningen av ett annat liknande kännetecken skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av det förras goodwill, och i fråga om kännetecken som var inarbetat, om med hänsyn till den särskilda arten av varorna användningen av ett annat liknande kännetecken uppenbarligen skulle förringa det förras goodwill. Genom de ändringar som trädde i kraft nämnda dag (prop. 1992/93:48, bet. 1992/93:LU17, rskr. 1992/93: 125, SFS 1992:1686) ändrades andra stycket så att förväxlingsbarhet i stället kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

I 6 § firmalagen finns en bestämmelse som nära ansluter till den lydelse som 6 § varumärkeslagen hade före den 1 januari 1993. Eftersom firmalagens bestämmelse har utformats med förebild i varumärkesrätten (prop. 1974:4 s. 207) bör den ändras på motsvarande sätt som har skett i varumärkeslagen.

Genom de nyssnämnda ändringarna i varumärkeslagen den 1 januari 1993 avskaffades också det speciella registreringshinder i 13 § andra stycket som förelåg i fråga om icke inarbetade märken bestående av bokstäver eller siffror utan särskiljningsförmåga. Skälet för detta var att det allmänna kravet på särskiljningsförmåga ansågs täcka denna situation. Firmalagen innehåller i 9 § tredje stycket en regel motsvarande den som avskaffats i varumärkeslagen och det ligger i sakens natur att det allmänna kravet på särskiljningsförmåga generellt sett innebär, att en firma som består av bokstäver eller siffror som inte har särskiljningsförmåga inte kan registreras. För att få samstämmighet med varumärkeslagen bör därför bestämmelsen i 9 § tredje stycket firmalagen upphävas.

Genom de ändringar av varumärkeslagen som genomfördes den 1 januari 1993 infördes en regel i 25 a § varumärkeslagen om hävning av en registrering vid underlåten användning. Denna regel torde dock inte utan vidare kunna överföras till firmalagen. En anledning därtill är att angivelsen av den verksamhet för vilken en firma skall användas kan vara synnerligen vidsträckt och inte behöver vara så specificerad som en varuuppgift i en varumärkesregistrering. Vidare skall enligt såväl aktiebolagslagen som handelsregisterlagen en firma för att få registreras tydligt skilja sig från andra i registret registrerade firmor oavsett branschlikhet. Dessa omständigheter gör att hävning på grund av underlåten användning får en betydligt mindre betydelse än enligt varumärkeslagen. Dessutom är behovet av en hävning av detta skäl mindre i firmarätten, eftersom dess förbud mot att använda ett förväxlingsbart kännetecken inte gäller om det visas att innehavaren inte kan lida skada.

Det finns dock remissinstanser som har gett uttryck för uppfattningen att den ifrågavarande regeln i varumärkeslagen bör föras över till firmalagen. Denna fråga bör därför göras till föremål för ytterligare överväganden. Det kan lämpligen ske i samband med den översyn som nämnts i avsnitt 3.1.

Som inledningsvis nämnts har Sverige genom EES-avtalet åtagit sig att med verkan senast den 1 januari 1995 tillträda Madridprotokollet. Motsvarande gäller för många andra länder inom EES-området. Det torde emellertid vara osäkert om så många länder, förutom Sverige, verkligen tillträder protokollet per nämnda tidpunkt att det kan träda i kraft. Och innan det har trätt i kraft kan de svenska nationella reglerna om förfarandet enligt Madridprotokollet inte gälla. Regeringen bör därför bemyndigas att sätta dessa regler i kraft.

Övriga föreslagna ändringar, som inte är beroende av Madridprotokollet, bör träda i kraft den 1 januari 1995. Äldre bestämmelser bör gälla, om en ansökan om registrering har kungjorts före den dagen.

8 Kostnader

Det finns inte anledning att räkna med att de föreslagna ändringarna skall medföra några ökade kostnader för staten. Inte heller i övrigt finns anledning att räkna med att förslaget skall medföra några ökade kostnader.

9 Författningskommentarer

9.1 Förslaget till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)

1 §

Genom registrering enligt denna lag *förvärvas* ensamrätt till ett varumärke såsom särskilt kännetecken för varor som *tillhandahålls i en näringsverksamhet*.

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrelsen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som *tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan*.

Vad som sägs i denna lag om varor skall gälla även tjänster.

Om kollektivmärken finns särskilda bestämmelser.

Paragrafen innehåller bestämmelser om förvärv av varumärkesrätt genom registrering. Som utvecklats i avsnitt 5.2 skall innehavaren av en varumärkesrätt inte längre behöva vara näringsidkare. I enlighet härmed har ordet näringsidkare och hänvisningar därtill tagits bort.

2 §

Även utan registrering *förvärvas* ensamrätt till ett varumärke, då märket har blivit inarbetat.

Genom inarbetning *förvärvas* ensamrätt också till andra särskilda varukännetecken som används i *en näringsverksamhet*.

Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

Prop. 1994/95:59

Ändringarna i första och andra styckena är på motsvarande sätt som i 1 § föranledda av att det inte längre uppställs något krav på att innehavaren av en varumärkesrätt skall vara näringsidkare. Ordet näringsidkare har därför utgått.

Bestämmelsen i tredje stycket anger när ett varumärke skall anses inarbetat. Det krävs inte längre att märket inom omsättningskretsen är allmänt känt som en beteckning för innehavarens varor, utan det räcker med att det är känt inom en betydande del av denna krets. Regeln har närmare behandlats i avsnitt 5.3. Styckets lydelse har vidare ändrats till följd av att det inte längre förutsätts att innehavaren själv bedriver näringsverksamhet.

13 §

Ett varumärke får registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömande av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk.

Som varumärke får inte registreras kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.

Även ändringarna i denna bestämmelse är föranledda av att det inte längre ställs upp något krav på att innehavaren av ett varumärke skall vara näringsidkare. Den nya ordalydelsen innebär således ingen ändring när det gäller bedömningen av det grundläggande kravet på särskiljningsförmåga.

14 §

Ett varumärke får inte registreras:

1) om i märket utan tillstånd tagits in sådan statlig eller internationell beteckning eller sådant kommunalt vapen, som enligt lag eller författning inte får obehörigen brukas som varumärke, eller också något som lätt kan förväxlas därmed;

2) om märket är ägnat att vilseleda allmänheten;

3) om märket på annat sätt strider mot lag eller författning eller allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse;

4) om märket innehåller eller består av något, som är ägnat att uppfattas som annans firma eller som annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn eller annans porträtt, där namnet eller porträttet uppenbarligen inte åsyftar någon sedan länge avliden;

5) om märket innehåller något, som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är egenartad, eller kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster;

6) om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs;

7) om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för *ansökan* används av någon annan samt *ansökan* gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk; *eller*

8) om märket är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och i fråga om vilket den dag som avses i 55 § andra stycket ligger före tiden för ansökningen.

I fall som avses under 4, 5, 6, 7 och 8 får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och det inte i övrigt finns hinder enligt första stycket.

Bestämmelsen handlar om registreringshinder. Ändringen i 6) är föranledd av att det inte längre krävs att innehavaren av en varumärkesrätt skall vara näringsidkare. Uppräkningen har vidare kompletterats med en regel i 8) som tar sikte på internationella varumärkesregistreringar (se 50 § f.). I och med att en begäran har gjorts om att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige får det varumärke som registreringen avser samma skydd som om en nationell registrering hade sökts.

17 §

Den som vill låta registrera ett varumärke skall ge in en skriftlig ansökan om detta till registreringsmyndigheten. *Ansökan* skall innehålla uppgift om sökandens namn eller firma samt uppgift om de varor för vilka märket är avsett och de klasser varorna tillhör; dessutom skall märket tydligt anges.

Bestämmelsen anger vad en ansökan om registrering av ett varumärke skall innehålla. Som närmare har utvecklats i avsnitt 5.4 skall sökanden lämna uppgift om de varor eller tjänster för vilka märket söks registrerat och de klasser till vilka de hör. Det räcker alltså inte med att enbart ange att en ansökan omfattar alla varor i en viss klass. Däremot torde det inte kunna ställas alltför höga krav på specificerade och detaljerade varuförteckningar.

20 §

Är ansökningshandlingarna fullständiga och finns det inte något hinder för registrering, skall varumärket tas in i registret och en kungörelse om detta utfärdas.

Den som vill framställa invändning mot registreringen skall göra detta skriftligen till registreringsmyndigheten inom två månader från kungörelsedagen.

Registreringsmyndigheten skall underrätta innehavaren av varumärket om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig.

Aterkallas invändningen får invändningsförfarandet ändå fullföljas, om det finns särskilda skäl.

De ändringar som har gjorts i paragrafen är en följd av att invändningsförfarandet läggs efter registreringen (se avsnitt 5.1).

Varumärket skall registreras så snart ansökningshandlingarna är fullständiga och det inte finns något hinder för registrering. Därefter har den som vill göra invändning två månader på sig att göra detta. Innehavaren skall underrättas om invändningen och beredas tillfälle att yttra

sig över denna.

Prop. 1994/95:59

Som har utvecklats i avsnitt 5.1 disponerar inte varumärkeshavaren och invändaren helt över invändningsförfarandet. Även om invändningen återkallas får Patentverket även på annan grund än vad invändaren har åberopat därför fortsätta förfarandet. En förutsättning för att förfarandet skall få fortsätta trots att invändningen har återkallats är dock att det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att det föreligger ett starkt objektivet hinder mot att registrering sker.

21 §

Registreringsmyndigheten skall efter invändning upphäva registreringen, om det finns något hinder mot denna. Finns det hinder endast för en del av de varor som varumärket har registrerats för, skall myndigheten i stället upphäva registreringen enbart för dessa varor, om varumärkeshavaren begär det.

Registreringsmyndigheten skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot registreringen.

När registreringsmyndighetens beslut om en invändning har vunnit laga kraft, skall det kungöras. Om beslutet innebär att registreringen helt eller delvis upphävs, skall en anteckning om detta göras i registret.

Paragrafen handlar om Patentverkets prövning av invändningar.

Om det föreligger något hinder mot registreringen, skall denna upphävas. Föreligger det hinder enbart i fråga om vissa varor, skall registreringen i stället upphävas enbart för dessa varor. Ett varumärke får dock inte registreras i ett utförande eller med en varu- eller tjänsteförteckning som sökanden inte har godkänt. Det kan t. ex. vara så att innehavaren inte vill hålla fast vid någon del av sin ansökan, om det står klart att det föreligger hinder mot registrering för en del av de varor som den avser. Ett krav för att registreringen skall upprätthållas för ett begränsat antal varor är därför att sökanden begär det.

Under ett pågående invändningsförfarande skall Patentverket ta hänsyn till varje omständighet som är av betydelse för utgången och som verket får kännedom om. En omständighet av detta slag kan komma till Patentverkets kännedom genom t.ex. en anmärkning från allmänheten. Den som gör en anmärkning efter tvåmånadersfristen har dock inte ställning som invändare, vilket bl.a. får till följd att vederbörande inte har rätt att klaga på Patentverkets beslut enligt 47 §.

Föreligger det inte något hinder mot registreringen, skall invändningen avslås.

När ett beslut om en invändning har vunnit laga kraft skall det kungöras. Innebär beslutet att registreringen helt eller delvis upphävs, skall dessutom en anteckning göras i registret.

25 §

Har ett varumärke registrerats i strid mot denna lag och föreligger alltjämt skälet mot registrering, får registreringen hävas i den ordning som föreskrivs nedan, om inte rätt till märket ändå får bestå enligt 8 eller 9 §. Är ett registrerat varumärke förväxlingsbart med någon annans varumärke, får dock registreringen av det förstnämnda varumärket inte hävas på denna grund, om det andra varumärket inte uppfyller kraven på användning enligt 25 a §.

Registreringen får också hävas, om märket

- 1) är vilseledande,
- 2) inte längre har någon särskiljningsförmåga,
- 3) strider mot allmän ordning, eller
- 4) är ägnat att väcka förargelse.

Att registreringen får hävas även vid utebliven användning av varumärket framgår av 25 a §.

Ändringen i paragrafen är föranledd av att det inte längre uppställs något krav på att innehavaren av en varumärkesrätt skall vara näringsidkare. Ändringen innebär att den hittillsvarande möjligheten att häva en registrering därför att innehavaren inte är näringsidkare har utgått.

42 §

Om en registrering av ett varumärke har upphävts genom ett beslut eller en dom som har vunnit laga kraft, får rätten inte döma till påföljd eller besluta om annan åtgärd enligt 37-41 §§.

I mål om sådant intrång skall rätten, på yrkande av den mot vilken talan föres, förklara målet vilande i avbidan på att frågan om registreringens hävande slutligen avgöres. Är talan härom icke väckt, skall rätten i samband med vilandeförklaringen förelägga honom viss tid inom vilken sådan talan skall väckas.

Bestämmelsen har ändrats som en följd av att ett invändningsförfarande kan leda till att en registrering upphävs. Samma regler gäller alltså som om en registrering hävts genom en dom som vunnit laga kraft.

47 §

Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten om en ansökan om registrering av ett varumärke får överklagas av sökanden, om det har gått honom emot. Ett slutligt beslut om en invändning mot registrering får överklagas av varumärkeshavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invändaren återkallar sin talan får denna ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

Överklagande enligt första stycket görs hos Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av *Patentbesvärsrätten* får överklagas till *Regeringsrätten* inom två månader från beslutets dag. Vid ett överklagande till *Regeringsrätten* tillämpas bestämmelserna i 35-37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i *Regeringsrätten* och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Bestämmelsen har ändrats med hänsyn till förändringen av invändningsförfarandet. Vidare har några redaktionella ändringar gjorts.

50 §

Med en internationell varumärkesregistrering avses en registrering av ett varumärke som är gjord av den internationella byrån hos Världssorganisationen för den intellektuella äganderätten enligt protokollet den 27 juni 1989 till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891.

Patent- och registreringsverket är varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.

Paragrafen innehåller en definition av vad som menas med en internationell varumärkesregistrering (jfr artikel 2(1) i Madridprotokollet). Vidare anges att Patentverket skall handha de uppgifter som ankommer på en nationell varumärkesmyndighet.

51 §

Om någon som i Sverige innehar eller har ansökt om en varumärkesregistrering och antingen är svensk medborgare, har hemvist i Sverige eller driver rörelse här i landet vill få en internationell varumärkesregistrering, skall han ge in en ansökan om detta till varumärkesmyndigheten.

Har en ansökan om en internationell registrering getts in till varumärkesmyndigheten enligt första stycket, skall även en senare begäran om att den internationella registreringen skall gälla i ytterligare länder ges in till varumärkesmyndigheten, om sökanden eller innehavaren har hemvist i Sverige.

Paragrafen, som bygger på artikel 2 (1) (i) och (ii) i Madridprotokollet samt tillämpningsföreskrifterna till dessa artiklar, anger under vilka förutsättningar som en ansökan om en internationell varumärkesregistrering får tas emot av Patentverket. Är dessa förutsättningar inte uppfyllda, ankommer det inte på Patentverket att ta upp ansökan. Denna får i stället ges in till en nationell varumärkesmyndighet i ett annat land.

En grundläggande förutsättning för att Patentverket skall vara behörig varumärkesmyndighet är att den internationella ansökan grundas på en svensk varumärkesregistrering eller en ansökan därom som sökanden innehar. Vidare krävs att sökanden antingen är svensk medborgare, har hemvist här i landet eller driver rörelse här.

Även s. k. senare designeringar skall ges in till Patentverket, om ansökan om den internationella registreringen getts in till verket och sökanden eller innehavaren har hemvist här i landet.

52 §

Ansökan skall vara skriftlig samt vara avfattad på engelska språket och innehålla de uppgifter som föreskrivs av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

Paragrafen innehåller bestämmelser om hur en ansökan skall utformas. Ansökan skall enligt artikel 3(1) i protokollet göras på ett formulär i enlighet med de tillämpningsföreskrifter som WIPO kommer att utfärda.

53 §

Varumärkesmyndigheten skall kontrollera om uppgifterna i ansökan om den internationella varumärkesregistreringen stämmer överens med uppgifterna i den varumärkesregistrering som sökanden har eller har ansökt om i Sverige.

Om uppgifterna inte stämmer överens, skall sökanden föreläggas att inom viss tid rätta uppgifterna i ansökan om den internationella registreringen. Gör han inte det, skall denna ansökan avskrivas.

Om det finns en sådan överensstämmelse som avses i första stycket, skall varumärkesmyndigheten sända ett intyg om detta till den internationella byrån tillsammans med ansökan inom en månad från den dag då ansökan kom in till myndigheten eller, om ett föreläggande enligt

Paragrafen innehåller i enlighet med artikel 3 i Madridprotokollet regler om de åtgärder som Patentverket i egenskap av nationell varumärkesmyndighet skall vidta i fråga om en internationell ansökan.

Patentverket skall kontrollera att uppgifterna i den internationella ansökan stämmer överens med dem som finns i den svenska registreringen eller ansökan därom. Om så är fallet, skall verket utfärda ett intyg om detta och sända det till den internationella byrån tillsammans med ansökningen. Finns det inte en sådan överensstämmelse skall sökanden föreläggas att rätta till den internationella ansökan. Om han inte gör detta skall ansökan avskrivas, eftersom verket då inte kan lämna det intyg som är en förutsättning för en internationell registrering.

Patentverket skall inte göra någon annan granskning av innehållet i den internationella ansökan än som nu har sagts. Det är en uppgift för den internationella byrån att i övrigt ta ställning till ansökan.

54 §

Om varumärkesmyndigheten får en underrättelse från den internationella byrån med begäran från någon som inte avses i 51 § att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige, skall myndigheten pröva om det finns något hinder mot detta.

Sådant hinder finns, om det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller förutsättningarna enligt 13 § eller om något hinder mot en nationell registrering skulle ha funnits enligt 14 §.

Medan paragraferna 51-53 handlar om möjligheten att ansöka om en internationell varumärkesregistrering genom Patentverket på grundval av en "svensk" varumärkesregistrering eller en ansökan därom, handlar denna och följande paragrafer om möjligheten att få en internationell registrering att gälla i Sverige på grundval av en "utländsk" varumärkesregistrering eller ansökan därom.

En första förutsättning för att en internationell varumärkesregistrering skall bli gällande i Sverige är att den internationella byrån underrättar Patentverket om att en begäran därom har gjorts. Patentverket skall då, på motsvarande sätt som vid prövning av en nationell ansökan, göra en förprövning av om det finns något hinder mot att den internationella varumärkesregistreringen blir gällande i Sverige (jfr artikel 5 i Madridprotokollet).

De omständigheter som kan utgöra hinder motsvarar dem som skulle kunna åberopas i fråga om en nationell registrering av samma märke. Dessa omständigheter anges dels i 13 §, som anger de generella förutsättningarna för att ett kännetecken skall kunna registreras som ett varumärke, dels i 14 §, som innehåller regler om registreringshinder.

55 §

Om det finns något hinder enligt 54 § andra stycket, skall varumärkesmyndigheten inom 18 månader från dagen för den underrättelse som avses i 54 § första stycket ge den internationella byrån ett besked om att den internationella varumärkesregistreringen inte kan gälla i Sverige samt ange skälen för detta.

Om det inte finns något hinder enligt 54 § andra stycket, skall underrättelsen från den internationella byrån kungöras. I kungörelsen skall anges den dag som den internationella byrån har angett för den internationella registreringen.

Den som vill framställa invändning mot att den internationella registreringen blir gällande i Sverige skall göra detta skriftligen till varumärkesmyndigheten inom två månader från kungörelsedagen

Om Patentverket vid förprövningen finner att det finns något hinder mot att den internationella registreringen får gälla i Sverige, skall verket inom en 18-månadersfrist ge den internationella byrån ett besked om detta med angivande av de skäl som ligger bakom ställningstagandet (artikel 5 i Madridprotokollet). Beskedet är preliminärt (jfr 56 § andra stycket). Om beskedet leder till en skriftväxling mellan innehavaren och Patentverket, sker handläggningen helt enligt allmänna svenska regler.

Om Patentverket inte finner något hinder vid förprövningen, skall underrättelsen från den internationella byrån kungöras. Den som vill invända mot registreringen har därefter två månader på sig att göra det.

56 §

Varumärkesmyndigheten skall efter utgången av den i 55 § tredje stycket angivna tiden besluta att den internationella varumärkesregistreringen skall gälla i Sverige, om det inte finns något hinder mot detta. Sedan beslutet har vunnit laga kraft skall varumärket tas in i registret och en kungörelse om detta utfärdas.

Om det finns något hinder mot att den internationella varumärkesregistreringen skall gälla i Sverige, skall varumärkesmyndigheten besluta att den internationella registreringen inte skall gälla här i landet. Beslutet skall innehålla de skäl som har bestämt utgången. Har varumärkesmyndigheten inte tidigare lämnat ett besked enligt 55 § första stycket, skall beslutet översändas till den internationella byrån inom 18 månader från dagen för den underrättelse som avses i 54 § första stycket eller, om den i 55 § tredje stycket angivna tiden löper ut senare, inom en månad efter det att den tiden har löpt ut. I sistnämnda fall skall varumärkesmyndigheten inom 18 månader från dagen för den underrättelse som avses i 54 § första stycket lämna ett meddelande till den internationella byrån om att ett beslut som nyss sagts kan komma att översändas senare. När beslutet att den internationella varumärkesregistreringen inte skall gälla i Sverige har vunnit laga kraft, skall det kungöras.

Paragrafen handlar om Patentverkets slutliga beslut i ärenden om internationella varumärkesregistreringar.

Har underrättelsen från den internationella byrån kungjorts, skall Patentverket efter invändningstidens utgång på nytt ta upp frågan om det finns något hinder mot att den internationella varumärkesregistreringen gäller i Sverige. Beslutar verket därvid att registreringen skall gälla i Sverige, skall, sedan beslutet har vunnit laga kraft, varumärket tas in i registret och en kungörelse om detta utfärdas.

Om Patentverket vid sin slutliga prövning finner att det finns något hinder mot att den internationella varumärkesregistreringen blir gällande i Sverige, skall verket besluta att den inte skall gälla här i landet. Beslutet skall vara motiverat och sändas till den internationella byrån. Har

byrån redan fått ett besked enligt 55 § första stycket, uppställs inte någon tidsfrist för översändande av Patentverkets slutliga avgörande. I annat fall gäller som huvudregel att översändande skall ske inom 18 månader från den dag då underrättelsen sändes från den internationella byrån.

Ett beslut om att vägra en internationell varumärkesregistrering verkan i Sverige skall kungöras när det har vunnit laga kraft.

57 §

Ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige har verkan från den dag som den internationella byrån har angett för den internationella registreringen. I fråga om en sådan registrering skall 1 § tredje stycket, 3-11, 25-27 och 32-45 §§ tillämpas. Vid som där sägs om registrering skall i stället avse beslut att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige.

Denna paragraf innehåller den grundläggande bestämmelsen om en internationell varumärkesregistrerings verkan i Sverige. Regeln grundar sig på artikel 4 i Madridprotokollet som anger att verkan av en sådan registrering i ett designerat land skall vara densamma som om märket hade registrerats där.

Om Patentverket har beslutat att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige, har beslutet verkan från den dag som anges i 55 § andra stycket.

Hänvisningen till 1 § tredje stycket gör att det som sägs om varor i tillämpliga delar också skall gälla tjänster som omfattas av en internationell registrering.

Genom hänvisningarna till 3-11 §§ kommer de regler om ensamrättens innebörd och omfattning, om förväxlingsbarhet och om principerna för lösande av kollisionsfall mellan olika rättigheter som gäller för varumärken som har registrerats i Sverige att bli tillämpliga också på varumärken som omfattas av en internationell varumärkesregistrering och som gäller i Sverige.

Också reglerna i 25-27 §§ om upphävande av en registrering skall tillämpas på en sådan internationell varumärkesregistrering, men då med avseende på beslutet att den internationella registreringen skall gälla i Sverige.

Vidare skall reglerna i 32-45 §§ om överlåtelse och licens, om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken och om ansvar och ersättningsskyldighet m.m. tillämpas på varumärken som omfattas av en internationell varumärkesregistrering och som gäller i Sverige.

58 §

Om ett varumärke som är registrerat i Sverige blir omfattat även av en internationell varumärkesregistrering som gäller här i landet, skall den internationella registreringen, utan att inskränkning sker i de rättigheter som kan ha förvärvats på grund av registreringen här i landet, träda i stället för den svenska, om innehavaren är densamme och samtliga de varor som omfattas av registreringen här i landet också omfattas av den internationella registreringen.

Uppgift om ett förhållande som avses i första stycket skall på begäran av innehavaren antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

Den som gör en internationell varumärkesregistrering kan tidigare ha beviljats nationella registreringar av varumärket i skilda länder. Enligt artikel 4bis i Madridprotokollet skall den internationella registreringen under vissa förutsättningar anses träda istället för en sådan nationell registrering, dock utan att inskränkning sker i de rättigheter som kan ha förvärvats på grund av registreringen i landet i fråga.

I enlighet härmed föreskrivs i paragrafen att en internationell registrering skall träda i stället för en nationell registrering om innehavaren är densamme och om samtliga varor som den nationella registreringen avser också omfattas av den internationella. En förutsättning för att en anteckning om att det förhåller sig på det sättet skall göras i det svenska varumärkesregistret är dock att innehavaren begär det. Av detta följer att Patentverket inte självmant behöver bevaka vilka nationella registreringar som ersätts av internationella registreringar.

Sedan det antecknats i varumärkesregistret att den internationella registreringen ersatt den nationella finns det inte längre något behov av att förnya den nationella registreringen.

59 §

Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige helt eller delvis upphör, skall dess giltighet här i landet upphöra i motsvarande utsträckning. En anteckning om detta skall göras i varumärkesregistret och kungöras.

Den internationella varumärkesregistreringen kan av olika skäl upphöra att gälla, t.ex. därför att giltighetstiden har gått ut utan att förnyelse har skett. Av paragrafen följer att om den internationella registreringen helt eller delvis förlorar sin verkan, upphör dess giltighet i Sverige i motsvarande utsträckning. Patentverket, som får en under rättelse om ett sådant förhållande från den internationella byrån, skall självmant göra en anteckning om detta i registret och kungöra anteckningen.

60 §

Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör inom fem år från den dag som avses i 55 § andra stycket på grund av att den nationella registreringen eller ansökan om den inte längre kan utgöra grund för en internationell varumärkesregistrering och varumärkets innehavare därefter ansöker om registrering av samma varumärke i Sverige, skall denna ansökan anses gjord den dag som avses i 55 § andra stycket, under förutsättning att

1. ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella registreringen upphörde,

2. de varor som anges i den svenska ansökan också omfattades av den internationella registrerings verkan i Sverige, och

3. ansökan i övrigt uppfyller de krav för en registrering som ställs i denna lag samt föreskrivna avgifter betalas.

Uppgift om upphörande av registrering eller om ansökan som avses i första stycket skall antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

Paragrafen ger en möjlighet att i vissa fall ersätta en internationell registrering med en nationell registrering av samma varumärke och med bibehållande av samma prioritet. Bestämmelsen bygger på artikel 6(3)

och (4) i Madridprotokollet, som handlar om fall av framgångsrik s.k. "central attack" (jfr avsnitt 4.2 och 4.3). Prop. 1994/95:59

Enligt bestämmelserna i protokollet skall den internationella registreringen hävas, om det inträffar vissa omständigheter beträffande den nationella registreringen som gör att denna inte längre kan utgöra grund för en internationell registrering. Om den internationella registreringen hävs, bortfaller dess verkan i de designerade länderna. Enligt artikel 9quinquies i protokollet kan emellertid i dessa länder den internationella registreringen under vissa förutsättningar ersättas av en nationell registrering.

Paragrafen återspeglar de nu nämnda bestämmelserna i protokollet och anger de förutsättningar under vilka en registrering av märket kan erhållas i Sverige med samma prioritet som för den internationella registreringen. Är dessa förutsättningar inte uppfyllda kan en ansökan om registrering i Sverige ändå göras, men då med prioritet från den svenska ansökan.

61 §

Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör på grund av att någon som i förhållande till det protokoll som avses i 50 § är en avtalsslutande part har sagt upp sin anslutning till protokollet och varumärkets innehavare därefter ansöker om registrering av samma varumärke i Sverige, skall denna ansökan anses gjord den dag som avses i 55 § andra stycket, under förutsättning att

1. ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen fick verkan,

2. de varor som anges i den svenska ansökan också omfattades av den internationella registrerings verkan i Sverige, och

3. ansökan i övrigt uppfyller de krav för en registrering som ställs i denna lag samt föreskrivna avgifter betalas.

Uppgift om upphörande av registrering eller om ansökan som avses i första stycket skall antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

Paragrafen behandlar i likhet med föregående paragraf ett fall då en internationell varumärkesregistrering som upphört kan ersättas av en nationell registrering med samma prioritet, nämligen när innehavaren inte längre är behörig att inneha en internationell registrering på grund av att en avtalsslutande part har sagt upp sin anslutning till protokollet. Paragrafen bygger på artikel 15(5) i Madridprotokollet och återger de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en nationell ansökan som görs till följd av en sådan uppsägning skall kunna få samma prioritet som den tidigare internationella registreringen.

62 §

Förmyelse av registreringsperiod, avförande enligt 57 och 27 §§ av beslut att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige samt anteckning om överlåtelse eller upplåtelse av rätt till internationell varumärkesregistrering skall kungöras.

Paragrafen innehåller bestämmelser om kungörande.

Ett slutligt beslut av varumärkesmyndigheten i ett ärende om internationell varumärkesregistrering får överklagas av den som har ansökt om en sådan registrering och av den som har begärt att en sådan registrering skall gälla här i landet, om beslutet har gått den som vill klaga emot.

Ett beslut som innebär att en internationell registrering skall gälla här i landet trots att en invändning har gjorts får överklagas av invändaren. Återkallar han sin talan får invändningen ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

I fråga om överklaganden enligt första och andra styckena skall 47 § andra och tredje styckena tillämpas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av Patentverkets beslut om internationell varumärkesregistrering och motsvarar 47 §.

64 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om kungörande som sägs i 55, 56 och 58-62 §§ samt om förfarandet i övrigt i ärenden om internationell varumärkesregistrering.

Vid ansökan om en internationell varumärkesregistrering, vid prövning om en sådan registrering skall gälla i Sverige samt vid begäran om en anteckning i registret av en överlåtelse eller en licens liksom om ett förhållande som avses i 58, 60 eller 61 § skall betalas avgift med belopp som regeringen bestämmer.

Paragrafen innehåller bestämmelser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får utfärda tillämpningsföreskrifter m.m. och motsvarar 48 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder ikraft i fråga om 14 § första stycket 8) och andra stycket samt 50-64 §§ den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1995. Om en ansökan om registrering av ett varumärke har kungjorts före den 1 januari 1995, skall den behandlas och avgöras enligt lagen i dess äldre lydelse.

Som nämnts i avsnitt 7 är det oklart om Madridprotokollet kommer att träda i kraft den 1 januari 1995. Innan det har trätt i kraft kan de svenska nationella reglerna om förfarandet enligt Madridprotokollet inte gälla. Regeringen bemyndigas därför att sätta dessa regler i kraft.

Övriga ändringar, som inte är beroende av Madridprotokollet, träder i kraft den 1 januari 1995. Har en ansökan om registrering kungjorts före den 1 januari 1995, skall ansökan behandlas och avgöras enligt lagen i dess äldre lydelse.

2 §

Näringsidkare förvärvar ensamrätt till firma genom registrering eller inarbetning. Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärvas genom inarbetning.

Firma registreras enligt bestämmelserna i denna lag och vad i annan författning kan vara särskilt föreskrivet om registrering av visst slags firma.

Ett näringskännetecken anses inarbetat, om det är känt som beteckning för innehavarens verksamhet inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig.

I paragrafen finns regler om inarbetning av firma och av sekundärt varukännetecken. Som närmare har utvecklats i avsnitt 6 har reglerna i tredje stycket ändrats så att de stämmer överens med den föreslagna inarbetsregeln i 2 § varumärkeslagen.

6 §

Kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser verksamhet av samma eller liknande slag.

Förväxlingsbarhet kan åberopas även till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

I paragrafen finns regler om förväxlingsbarhet. Som närmare har utvecklats i avsnitt 6 har reglerna i andra stycket ändrats så att de stämmer överens med motsvarande regel i 6 § andra stycket varumärkeslagen.

9 §

Firma registreras endast om den är ägnad att särskilja innehavarens verksamhet från andras.

Vid bedömande av om firma har särskiljningsförmåga skall hänsyn tagas till den tid och omfattning firman varit i bruk. Består firma av enbart allmän benämning på verksamhetens art eller på däri utbjuden vara eller tjänst eller utgöres den enbart av allmänt brukat Ortsnamn eller annat sådant namn, skall firman i och för sig ej anses ha särskiljningsförmåga. Ingår i firma sådan beteckning som aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening eller förkortning därav, skall vid bedömningen bortses från denna.

I paragrafen har tredje stycket utgått (se avsnitt 6).

Ikraftträdandebestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Ändringarna i firmalagen träder i kraft samtidigt med de ändringar i varumärkeslagen som inte är beroende av Madridprotokollet.

Sammanfattning av promemorian

Prop. 1994/95:59

Bilaga 1

I promemorian föreslås att Sverige tillträder 1989 års protokoll till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken. Tillträdet gör det möjligt för svenska företag att erhålla skydd för sina varumärken i flera olika länder genom ett enda registreringsförfarande hos den internationella byrån hos Världsförbundet för den intellektuella äganderätten (WIPO) i Genève i stället för att, som idag, behöva göra ett antal nationella registreringar. Promemorian innehåller förslag till den lagstiftning som behövs för ett tillträde till protokollet.

I promemorian görs också en översyn av vissa andra frågor. Bl.a. föreslås att kretsen av varukännetecken som kan erhålla skydd genom inarbetning skall vidgas och att invändningsförfarandet skall komma efter själva registreringen i stället för som nu före denna.

Det föreslås att den nya lagstiftningen skall träda i kraft den 1 januari 1995.

Förslag till

Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)

Härigenom föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644)

dels att 1, 2, 14, 17, 20, 21 och 25 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas 16 nya paragrafer, 50 - 65 §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §

Genom registrering enligt denna lag *förvärvar näringsidkare* ensamrätt till varumärke såsom särskilt kännetecken för att *från andras varor skilja sådana varor, som han tillhandahåller i sin rörelse.*

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja en *näringsidkares* varor från *andra näringsidkares*.

Vad som sägs i denna lag om varor skall i tillämpliga delar gälla även tjänster.

Om kollektivmärken finns särskilda bestämmelser.

Genom registrering enligt denna lag *förvärvas* ensamrätt till ett varumärke såsom särskilt kännetecken för att *särskilja varor som tillhandahålls i näringsverksamhet.*

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja *innehavarens* varor från *andras*.

2 §

En *näringsidkare* har även utan registrering ensamrätt till varumärke, då märket blivit inarbetat.

Genom inarbetning *förvärvar* han ensamrätt också till andra särskilda varukännetecken som används i *näringen*.

Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i Sverige bland dem som det riktar sig till är *allmänt känt* som beteckning för innehavarens varor.

Även utan registrering *förvärvas* ensamrätt till ett varumärke, då märket *har* blivit inarbetat.

Genom inarbetning *förvärvas* ensamrätt också till andra särskilda varukännetecken som används i *en näringsverksamhet*.

Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i Sverige *inom en betydande krets* bland dem som det riktar sig till är känt som beteckning för innehavarens varor.

Ett varumärke får inte registreras,

1) om i märket utan tillstånd tagits in sådan statlig eller internationell beteckning eller sådant kommunalt vapen, som enligt lag eller författning inte får obehörigen brukas som varumärke, eller också något som lätt kan förväxlas därmed;

2) om märket är ägnat att vilseleda allmänheten;

3) om märket på annat sätt strider mot lag eller författning eller allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse;

4) om märket innehåller eller består av något, som är ägnat att uppfattas som annans firma eller som annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn eller annans porträtt, där namnet eller porträttet uppenbarligen inte åsyftar någon sedan länge avliden;

5) om märket innehåller något, som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är egenartad, eller kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster;

6) om märket är förväxlingsbart med *annan* näringsidkares namn eller firma, med annans varumärke, som är registrerat efter tidigare ansökan, eller med annans varukännetecken, som är inarbetat då ansökan om registrering görs; *eller*

7) om märket är förväxlingsbart med varukännetecken, som vid tiden för ansökningen används av annan, samt ansökningen gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

6) om märket är förväxlingsbart med *en* näringsidkares namn eller firma, med annans varumärke, som är registrerat efter tidigare ansökan, eller med annans varukännetecken, som är inarbetat då ansökan om registrering görs;

7) om märket är förväxlingsbart med varukännetecken, som vid tiden för ansökningen används av annan, samt ansökningen gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk; *eller*

8) om märket är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och i fråga om vilket det datum som avses i 55 § andra stycket ligger före tiden för ansökningen.

I fall som avses under 4), 5), 6) och 7) får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och det inte i övrigt möter hinder enligt första stycket.

I fall som avses under 4), 5), 6), 7) och 8) får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och det inte i övrigt möter hinder enligt första stycket.

Den som vill låta registrera ett varumärke, skall ge in en skriftlig

Den som vill låta registrera ett varumärke, skall ge in en skriftlig

ansökan om detta till registreringsmyndigheten. Ansökningen skall innehålla uppgift om sökandens namn eller firma och de slag *eller klasser* av varor för vilka märket är avsett; desutom skall märket tydligt anges.

ansökan om detta till registreringsmyndigheten. Ansökningen skall innehålla uppgift om sökandens namn eller firma och de slag av varor för vilka märket är avsett; dessutom skall märket tydligt anges.

20 §

Äro ansökningshandlingarna fullständiga och *finnes ej* hinder för registrering *föreligga*, skall registreringsmyndigheten kungöra ansökningen.

Den som vill framställa invändning mot *ansökningen* skall göra detta skriftligen till registreringsmyndigheten inom två månader från kungörelsedagen.

Är ansökningshandlingarna fullständiga och *finns det inte något* hinder för registrering, skall varumärket registreras och registreringen kungöras.

Den som vill framställa invändning mot *registreringen* skall göra detta skriftligen till registreringsmyndigheten inom två månader från kungörelsedagen.

21 §

Efter utgången av tid, som sägs i 20 §, skall registreringsmyndigheten företaga ansökningen till fortsatt prövning.

Bifalles ansökningen skall, sedan beslutet härom vunnit laga kraft, märket intagas i registret *samt kungörelse därom* utfärdas.

Avslås eller avskrivs ansökan, som kungjorts enligt 20 §, skall beslutet härom, sedan det vunnit laga kraft, kungöras.

Registreringsmyndigheten skall efter invändning upphäva registreringen, om det finns något hinder mot denna. Om det finns hinder endast för en del av de varor som varumärket har registrerats för, skall myndigheten upphäva registreringen bara för dessa varor. När beslutet om upphävande har vunnit laga kraft, skall det kungöras.

Registreringsmyndigheten skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot registreringen.

Sedan ett beslut om en registrering av ett varumärke har vunnit laga kraft, skall märket tas in i registret och en kungörelse om detta utfärdas.

25 §

Har ett varumärke registrerats i strid mot denna lag och föreligger alltså skälet mot registrering, får registreringen hävas i den ordning som föreskrivs nedan, om inte rätt till märket ändå får bestå enligt 8 eller 9 §. Är ett registrerat varumärke förväxlingsbart med någon annans varumärke, får dock registreringen av det förstnämnda varumärket inte hävas på denna grund, om det andra varumärket inte

uppfyller kraven på användning enligt 25 a §.

Prop. 1994/95:59

Registreringen får också hävas, Registreringen får också hävas,
om innehavaren inte längre är om märket
näringsidkare eller om märket

Bilaga 2

- | | |
|---|---|
| 1) är vilseledande | 1) är vilseledande |
| 2) inte längre har någon
särskiljningsförmåga, | 2) inte längre har någon
särskiljningsförmåga, |
| 3) strider mot allmän ordning,
eller | 3) strider mot allmän ordning,
eller |
| 4) är ägnat att väcka förargelse. | 4) är ägnat att väcka förargelse. |
- Att registreringen får hävas
även vid utebliven användning av
varumärket framgår av 25 a §.
- Att registreringen får hävas
även vid utebliven användning av
varumärket framgår av 25 a §.

*Om internationell varumärkesregi-
strering*

50 §

*Med en internationell varu-
märkesregistrering avses en
registrering av ett varumärke som
är gjord av den internationella
byrån hos Världsorganisationen
för den intellektuella äganderätten
enligt protokollet den 27 juni 1989
till överenskommelsen om den
internationella registreringen av
varumärken den 14 april 1891.*

*Patent- och registreringsverket
är varumärkesmyndighet i Sverige
i ärenden om internationell varu-
märkesregistrering.*

51 §

*Om någon som i Sverige
innehär eller har ansökt om en
varumärkesregistrering och anting-
en är svensk medborgare, har
hemvist i Sverige eller driver
rörelse här i landet vill göra en
ansökan om en internationell
varumärkesregistrering, skall han
ge in en ansökan till varumärkes-
myndigheten.*

52 §

*Ansökan skall vara skriftlig och
innehålla uppgifter om sökandens*

53 §

Varumärkesmyndigheten skall kontrollera om uppgifterna i ansökan om den internationella varumärkesregistreringen stämmer överens med de uppgifter som har lämnats för den varumärkesregistrering som sökanden har eller har ansökt om i Sverige.

Om det inte finns en sådan överensstämmelse, skall sökanden föreläggas att inom viss tid vidta rättelse. Gör han inte detta, skall ansökan om den internationella varumärkesregistreringen avskrivas.

Om det finns en sådan överensstämmelse som avses i första stycket, skall varumärkesmyndigheten sända ett intyg om detta till den internationella byrån tillsammans med ansökan. Ett sådant översändande skall ske inom en månad från den dag då ansökan kom in till myndigheten eller, om ett föreläggande enligt andra stycket har meddelats, inom en månad från det tiden för föreläggandet gick ut.

54 §

Om varumärkesmyndigheten får en underrättelse från den internationella byrån med begäran från någon som inte avses i 51 § att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige, skall myndigheten pröva om det finns något hinder mot detta.

Sådant hinder finns, om det varumärke som den internationella varumärkesregistreringen avser inte uppfyller förutsättningarna enligt 13 § eller om något hinder mot en nationell registrering skulle ha funnits enligt 14 §.

55 §

Om det finns något hinder enligt 54 § andra stycket, skall myndigheten besluta att den internationella varumärkesregistreringen inte skall gälla i Sverige. Beslutet, som skall innehålla de skäl som har bestämt utgången, skall sändas till den internationella byrån inom 18 månader från dagen för den underrättelse som avses i 54 §.

Finns det inte något hinder enligt 54 § andra stycket, skall underrättelsen kungöras. I kungörelsen skall anges det datum som den internationella byrån har angett för varumärket.

Den som vill framställa invändning mot att den internationella varumärkesregistreringen blir gällande i Sverige skall göra detta skriftligen till varumärkesmyndigheten inom två månader från kungörelsedagen.

56 §

Varumärkesmyndigheten skall efter utgången av den i 55 § tredje stycket angivna tiden besluta att den internationella varumärkesregistreringen skall gälla i Sverige, om det inte finns något hinder mot detta. Sedan beslutet har vunnit laga kraft skall varumärket tas in i registret och en kungörelse om detta utföras.

Om det finns något hinder mot att den internationella varumärkesregistreringen skall gälla i Sverige, skall varumärkesmyndigheten besluta att den inte skall gälla här i landet. Beslutet, som skall innehålla de skäl som har bestämt utgången, skall sändas till den internationella byrån inom 18 månader från dagen för den underrättelse som

avses i 54 § eller, om den i 55 § tredje stycket angivna tiden löper ut senare, inom en månad efter det att den tiden har löpt ut. I sistnämnda fall skall varumärkesmyndigheten lämna ett besked till den internationella byrån inom 18 månader från dagen för underrättelsen om att ett beslut som nyss sagts kan komma att lämnas senare. När beslutet att den internationella varumärkesregistreringen inte skall gälla i Sverige har vunnit laga kraft, skall det kungöras.

57 §

Ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige har verkan från det datum som avses i 55 § andra stycket. I fråga om en sådan registrering skall 3-11, 25-27 och 32-45 §§ tillämpas. Vad som därvid sägs om registrering skall i stället avse beslut att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige

58 §

Är ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering också registrerat här i landet och innehavaren av varumärkena densamme i båda fallen, skall den internationella varumärkesregistreringen, med förbehåll för de rättigheter som kan ha förvärvats på grund av registreringen här i landet, träda i stället för denna, om innehavaren begär det och samliga de varor som omfattas av registreringen här i landet också omfattas av den internationella varumärkesregistreringen.

Uppgift om förhållande som avses i första stycket skall

59 §

Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige helt eller delvis upphör, skall dess giltighet här i landet upphöra i motsvarande utsträckning. En anteckning härom skall göras i varumärkesregistret och kungöras.

60 §

Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör inom fem år på grund av att den nationella registreringen eller ansökan om den inte längre kan utgöra grund för en internationell varumärkesregistrering och varumärkets innehavare därefter ansöker om registrering av samma varumärke i Sverige, skall denna ansökan anses gjord det datum som avses i 55 § andra stycket, under förutsättning att

1. ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella registreringen upphörde,

2. de varor som anges i den svenska ansökan också omfattades av den internationella varumärkesregistreringens verkan i Sverige, och

3. ansökan i övrigt uppfyller de krav för en registrering som ställs i denna lag samt föreskrivna avgifter betalas.

Uppgift om förhållande som avses i första stycket skall antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

61 §

Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i

Sverige upphör på grund av att någon som i förhållande till det protokoll som avses i 50 § är en avtalsslutande part har sagt upp sin anslutning till protokollet och varumärkets innehavare därefter ansöker om registrering av samma varumärke i Sverige, skall denna ansökan anses gjord det datum som avses i 55 § andra stycket, under förutsättning att

1. ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen fick verkan,

2. de varor som anges i den svenska ansökan också omfattades av den internationella varumärkesregistreringens verkan i Sverige, och

3. ansökan i övrigt uppfyller de krav för en registrering som ställs i denna lag samt föreskrivna avgifter betalas.

Uppgift om förhållande som avses i första stycket skall antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

62 §

Förutom i fall som avses i 55, 56 och 58-61 §§ skall kungörande ske av förnyelse av registreringsperiod samt av anteckning om överlåtelse eller upplåtelse av rätt till internationell varumärkesregistrering.

63 §

Ett slutligt beslut av varumärkesmyndigheten enligt denna lag får överklagas av den som har ansökt om en internationell varumärkesregistrering och av den som har begärt att en sådan registrering skall gälla här i landet, om beslutet har gått honom emot.

Beslut, som innebär att en internationell varumärkesregistrering skall gälla här i landet

trots att en invändning har gjorts, får överklagas av den som har gjort invändningen. Återkallar denne sin talan får invändningen ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

Prop. 1994/95:59

Bilaga 2

I fråga om överklaganden enligt första och andra styckena skall 47 § andra och tredje styckena tillämpas.

64 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om kungörande som sägs i 55, 56 och 58-62 §§ samt om förfarandet i övrigt i ärenden om internationell varumärkesregistrering.

Vid ansökan om en internationell varumärkesregistrering, prövning om en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige samt begäran om en anteckning i registret av en överlåtelse eller en licens liksom om ett förhållande som avses i 58, 60 och 61 §§ skall betalas avgift med belopp som regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Om en ansökan om registrering av ett varumärke har kungjorts före ikraftträdandet, skall dock äldre bestämmelser gälla.

Härigenom föreskrivs att 2, 6 och 9 §§ firmalagen (1974:156) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §

Näringsidkare förvärvar ensamrätt till firma genom registrering eller inarbetning. Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärvas genom inarbetning.

Firma registreras enligt bestämmelserna i denna lag och vad i annan författning kan vara särskilt föreskrivet om registrering av visst slags firma.

Näringskännetecken anses inarbetat, om det är allmänt känt bland dem till vilka näringsidkarens verksamhet riktar sig till.	Ett näringskännetecken anses inarbetat, om det är känt som beteckning för innehavarens verksamhet inom en betydande krets av dem till vilka verksamheten riktar sig till.
---	---

6 §

Kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser verksamhet av samma eller liknande slag.

<i>Även i annat fall får dock förväxlingsbarhet åberopas till förmån för</i>	<i>Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.</i>
--	---

<i>1. kännetecken, som är synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket, om med hänsyn härtill användningen av ett annat liknande kännetecken skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av det förras goodwill,</i>	
---	--

<i>2. kännetecken, som är inarbetat, om med hänsyn till verksamhetens särskilda art användningen av ett annat liknande kännetecken uppenbarligen skulle minska det förras goodwill.</i>	
---	--

9 §

Firma registreras endast om den är ägnad att särskilja innehavarens verksamhet från andras.

Vid bedömande av om firma har särskiljningsförmåga skall hänsyn tagas till den tid och omfattning firman varit i bruk. Består firma av

enbart allmän benämning på verksamhetens art eller på däri utbjuden vara eller tjänst eller utgöres den enbart av allmänt brukat Ortsnamn eller annat sådant namn, skall firman i och för sig ej anses ha särskiljningsförmåga. Ingår i firma sådan beteckning som aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening eller förkortning därav, skall vid bedömningen bortses från denna.

Firma som består enbart av bokstäver eller siffror, vilka icke kan uppfattas som ord, registreras endast om firman är inarbetad.

Prop. 1994/95:59

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Efter remiss har yttranden avgetts av Hovrätten över Skåne och Blekinge, Stockholms tingsrätt, Patent- och registreringsverket, Patentbesvärsrätten, Generaltullstyrelsen, Konkurrensverket, Konsumentverket, Marknadsdomstolen, Stockholms universitet/Juridiska fakultetsnämnden, Annonsörföreningen, Företagarnas Riksorganisation, Grossistförbundet Svensk Handel, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR), Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF), Svenska Patentombudsföreningen (SPOF), Sveriges Advokatsamfund, Sveriges Handelsagenters Förbund, Sveriges Industriförbund och Stockholms Handelskammare samt Sveriges Marknadsförbund.

Kommerskollegium, Handelshögskolan i Stockholm, Kooperativa förbundet (KF) och Sveriges Köpmannaförbund, har beretts tillfälle att avge yttrande men har avstått från att yttra sig.

Yttranden har även kommit in från Försvarets materielverk och Riksskatteverket samt från Jur.dr Lars Holmqvist och Jur.dr h.c. Claes Ugglå.

**Protocol Relating to the
Madrid Agreement Concerning
the International Registration of Marks**

Adopted at Madrid on June 27, 1989

Article 1

Membership in the Madrid Union

The States party to this Protocol (hereinafter referred to as "the Contracting States"), even where they are not party to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks as revised at Stockholm in 1967 and as amended in 1979 (hereinafter referred to as "the Madrid (Stockholm) Agreement"), and the organizations referred to in Article 14(1)(b) which are party to this Protocol (hereinafter referred to as "the Contracting Organizations") shall be members of the same Union of which countries party to the Madrid (Stockholm) Agreement are members. Any reference in this Protocol to "Contracting Parties" shall be construed as a reference to both Contracting States and Contracting Organizations.

Article 2

Securing Protection through International Registration

(1) Where an application for the registration of a mark has been filed with the Office of a Contracting Party, or where a mark has been registered in the register of the Office of a Contracting Party, the person in whose name that application (hereinafter referred to as "the basic application") or that registration (hereinafter referred to as "the basic registration") stands may, subject to the provisions of this Protocol, secure protection for his mark in the territory of the Contracting Parties, by obtaining the registration of that mark in the register of the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (hereinafter referred to as "the international registration," "the International Register," "the International Bureau" and "the Organization," respectively), provided that,

(i) where the basic application has been filed with the Office of a Contracting State or where the basic registration has been made by such an Office, the person in whose name that application or registration stands is a national of that Contracting State, or is domiciled, or has a real and effective industrial or commercial establishment, in the said Contracting State,

(ii) where the basic application has been filed with the Office of a Contracting Organization or where the basic registration has been made by such an Office, the person in whose name that application or registration stands is a national of a State member of that Contracting Organization, or is domiciled, or has a real and effective industrial or commercial establishment, in the territory of the said Contracting Organization.

(2) The application for international registration (hereinafter referred to as "the international application") shall be filed with the International Bureau through the intermediary of the Office with which the basic application was filed or by which the basic registration was made (hereinafter referred to as "the Office of origin"), as the case may be.

(3) Any reference in this Protocol to an "Office" or an "Office of a Contracting Party" shall be construed as a reference to the office that is in charge, on behalf of a Contracting Party, of the registration of marks, and any reference in this Protocol to "marks" shall be construed as a reference to trademarks and service marks.

(4) For the purposes of this Protocol, "territory of a Contracting Party" means, where the Contracting Party is a State, the territory of that State and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the territory in which the constituting treaty of that intergovernmental organization applies.

Article 3

International Application

(1) Every international application under this Protocol shall be presented on the form prescribed by the Regulations. The Office of origin shall certify that the particulars appearing in the international application correspond to the particulars appearing, at the time of the certification, in the basic application or basic registration, as the case may be. Furthermore, the said Office shall indicate,

(i) in the case of a basic application, the date and number of that application,

(ii) in the case of a basic registration, the date and number of that registration as well as the date and number of the application from which the basic registration resulted.

The Office of origin shall also indicate the date of the international application.

(2) The applicant must indicate the goods and services in respect of which protection of the mark is claimed and also, if possible, the

corresponding class or classes according to the classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks. If the applicant does not give such indication, the International Bureau shall classify the goods and services in the appropriate classes of the said classification. The indication of classes given by the applicant shall be subject to control by the International Bureau, which shall exercise the said control in association with the Office of origin. In the event of disagreement between the said Office and the International Bureau, the opinion of the latter shall prevail.

Prop. 1994/95:59
Bilaga 4

(3) If the applicant claims color as a distinctive feature of his mark, he shall be required

(i) to state the fact, and to file with his international application a notice specifying the color or the combination of colors claimed;

(ii) to append to his international application copies in color of the said mark, which shall be attached to the notifications given by the International Bureau; the number of such copies shall be fixed by the Regulations.

(4) The International Bureau shall register immediately the marks filed in accordance with Article 2. The international registration shall bear the date on which the international application was received in the Office of origin, provided that the international application has been received by the International Bureau within a period of two months from that date. If the international application has not been received within that period, the international registration shall bear the date on which the said international application was received by the International Bureau. The International Bureau shall notify the international registration without delay to the Offices concerned. Marks registered in the International Register shall be published in a periodical gazette issued by the International Bureau, on the basis of the particulars contained in the international application.

(5) With a view to the publicity to be given to marks registered in the International Register, each Office shall receive from the International Bureau a number of copies of the said gazette free of charge and a number of copies at a reduced price, under the conditions fixed by the Assembly referred to in Article 10 (hereinafter referred to as "the Assembly"). Such publicity shall be deemed to be sufficient for the purposes of all the Contracting Parties, and no other publicity may be required of the holder of the international registration.

Territorial Effect

The protection resulting from the international registration shall extend to any Contracting Party only at the request of the person who files the international application or who is the holder of the international registration. However, no such request can be made with respect to the Contracting Party whose Office is the Office of origin.

Article 3ter

Request for "Territorial Extension"

(1) Any request for extension of the protection resulting from the international registration to any Contracting Party shall be specially mentioned in the international application.

(2) A request for territorial extension may also be made subsequently to the international registration. Any such request shall be presented on the form prescribed by the Regulations. It shall be immediately recorded by the International Bureau, which shall notify such recordal without delay to the Office or Offices concerned. Such recordal shall be published in the periodical gazette of the International Bureau. Such territorial extension shall be effective from the date on which it has been recorded in the International Register; it shall cease to be valid on the expiry of the international registration to which it relates.

Article 4

Effects of International Registration

(1)(a) From the date of the registration or recordal effected in accordance with the provisions of Articles 3 and 3ter, the protection of the mark in each of the Contracting Parties concerned shall be the same as if the mark had been deposited direct with the Office of that Contracting Party. If no refusal has been notified to the International Bureau in accordance with Article 5(1) and (2) or if a refusal notified in accordance with the said Article has been withdrawn subsequently, the protection of the mark in the Contracting Party concerned shall, as from the said date, be the same as if the mark had been registered by the Office of that Contracting Party.

(b) The indication of classes of goods and services provided for in Article 3 shall not bind the Contracting Parties with regard to the determination of the scope of the protection of the mark.

(2) Every international registration shall enjoy the right of priority provided for by Article 4 of the Paris Convention for the Protection of

Article 4bis

Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration

(1) Where a mark that is the subject of a national or regional registration in the Office of a Contracting Party is also the subject of an international registration and both registrations stand in the name of the same person, the international registration is deemed to replace the national or regional registration, without prejudice to any rights acquired by virtue of the latter, provided that

(i) the protection resulting from the international registration extends to the said Contracting Party under Article 3ter (1) or (2),

(ii) all the goods and services listed in the national or regional registration are also listed in the international registration in respect of the said Contracting Party,

(iii) such extension takes effect after the date of the national or regional registration.

(2) The Office referred to in paragraph (1) shall, upon request, be required to take note in its register of the international registration.

Article 5

Refusal and Invalidation of Effects of International Registration in Respect of Certain Contracting Parties

(1) Where the applicable legislation so authorizes, any Office of a Contracting Party which has been notified by the International Bureau of an extension to that Contracting Party, under Article 3ter (1) or (2), of the protection resulting from the international registration shall have the right to declare in a notification of refusal that protection cannot be granted in the said Contracting Party to the mark which is the subject of such extension. Any such refusal can be based only on the grounds which would apply, under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, in the case of a mark deposited direct with the Office which notifies the refusal. However, protection may not be refused, even partially, by reason only that the applicable legislation would permit registration only in a limited number of classes or for a limited number of goods or services.

(2)(a) Any Office wishing to exercise such right shall notify its refusal to the International Bureau, together with a statement of all

grounds, within the period prescribed by the law applicable to that Office and at the latest, subject to subparagraphs (b) and (c), before the expiry of one year from the date on which the notification of the extension referred to in paragraph (1) has been sent to that Office by the International Bureau.

Prop. 1994/95:59
Bilaga 4

(b) Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party may declare that, for international registrations made under this Protocol, the time limit of one year referred to in subparagraph (a) is replaced by 18 months.

(c) Such declaration may also specify that, when a refusal of protection may result from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified by the Office of the said Contracting Party to the International Bureau after the expiry of the 18-month time limit. Such an Office may, with respect to any given international registration, notify a refusal of protection after the expiry of the 18-month time limit, but only if

(i) it has, before the expiry of the 18-month time limit, informed the International Bureau of the possibility that oppositions may be filed after the expiry of the 18-month time limit, and

(ii) the notification of the refusal based on an opposition is made within a time limit of not more than seven months from the date on which the opposition period begins; if the opposition period expires before this time limit of seven months, the notification must be made within a time limit of one month from the expiry of the opposition period.

(d) Any declaration under subparagraphs (b) or (c) may be made in the instruments referred to in Article 14(2), and the effective date of the declaration shall be the same as the date of entry into force of this Protocol with respect to the State or intergovernmental organization having made the declaration. Any such declaration may also be made later, in which case the declaration shall have effect three months after its receipt by the Director General of the Organization (hereinafter referred to as "the Director General"), or at any later date indicated in the declaration, in respect of any international registration whose date is the same as or is later than the effective date of the declaration.

(e) Upon the expiry of a period of ten years from the entry into force of this Protocol, the Assembly shall examine the operation of the system established by subparagraphs (a) to (d). Thereafter, the provisions of the said subparagraphs may be modified by a unanimous decision of the Assembly.

(3) The International Bureau shall, without delay, transmit one of the copies of the notification of refusal to the holder of the international

registration. The said holder shall have the same remedies as if the mark had been deposited by him direct with the Office which has notified its refusal. Where the International Bureau has received information under paragraph (2)(c)(i), it shall, without delay, transmit the said information to the holder of the international registration.

(4) The grounds for refusing a mark shall be communicated by the International Bureau to any interested party who may so request.

(5) Any Office which has not notified, with respect to a given international registration, any provisional or final refusal to the International Bureau in accordance with paragraphs (1) and (2) shall, with respect to that international registration, lose the benefit of the right provided for in paragraph (1).

(6) Invalidity, by the competent authorities of a Contracting Party, of the effects, in the territory of that Contracting Party, of an international registration may not be pronounced without the holder of such international registration having, in good time, been afforded the opportunity of defending his rights. Invalidity shall be notified to the International Bureau.

Article 5bis

Documentary Evidence of Legitimacy of Use of Certain Elements of the Mark

Documentary evidence of the legitimacy of the use of certain elements incorporated in a mark, such as armorial bearings, escutcheons, portraits, honorary distinctions, titles, trade names, names of persons other than the name of the applicant, or other like inscriptions, which might be required by the Offices of the Contracting Parties shall be exempt from any legalization as well as from any certification other than that of the Office of origin.

Article 5ter

Copies of Entries in International Register; Searches for Anticipations; Extracts from International Register

(1) The International Bureau shall issue to any person applying therefor, upon the payment of a fee fixed by the Regulations, a copy of the entries in the International Register concerning a specific mark.

(2) The International Bureau may also, upon payment, undertake searches for anticipations among marks that are the subject of international registrations.

(3) Extracts from the International Register requested with a view to their production in one of the Contracting Parties shall be exempt from any legalization.

Prop. 1994/95:59
Bilaga 4

Article 6

Period of Validity of International Registration; Dependence and Independence of International Registration

(1) Registration of a mark at the International Bureau is effected for ten years, with the possibility of renewal under the conditions specified in Article 7.

(2) Upon expiry of a period of five years from the date of the international registration, such registration shall become independent of the basic application or the registration resulting therefrom, or of the basic registration, as the case may be, subject to the following provisions.

(3) The protection resulting from the international registration, whether or not it has been the subject of a transfer, may no longer be invoked if, before the expiry of five years from the date of the international registration, the basic application or the registration resulting therefrom, or the basic registration, as the case may be, has been withdrawn, has lapsed, had been renounced or has been the subject of a final decision of rejection, revocation, cancellation or invalidation, in respect of all or some of the goods and services listed in the international registration. The same applies if

(i) an appeal against a decision refusing the effects of the basic application,

(ii) an action requesting the withdrawal of the basic application or the revocation, cancellation or invalidation of the registration resulting from the basic application or of the basic registration, or

(iii) an opposition to the basic application results, after the expiry of the five-year period, in a final decision of rejection, revocation, cancellation or invalidation, or ordering the withdrawal, of the basic application, or the registration resulting therefrom, or the basic registration, as the case may be, provided that such appeal, action or opposition had begun before the expiry of the said period. The same also applies if the basic application is withdrawn, or the registration resulting from the basic application or the basic registration is renounced, after the expiry of the five-year period, provided that, at the time of the withdrawal or renunciation, the said application or registration was the subject of a proceeding referred to in item (i), (ii) or (iii) and that such proceeding had begun before the expiry of the said period.

(4) The Office of origin shall, as prescribed in the Regulations, notify the International Bureau of the facts and decisions relevant under paragraph (3), and the International Bureau shall, as prescribed in the Regulations, notify the interested parties and effect any publication accordingly. The Office of origin shall, where applicable, request the International Bureau to cancel, to the extent applicable, the international registration, and the International Bureau shall proceed accordingly.

Prop. 1994/95:59
Bilaga 4

Article 7

Renewal of International Registration

(1) Any international registration may be renewed for a period of ten years from the expiry of the preceding period, by the mere payment of the basic fee and, subject to Article 8(7), of the supplementary and complementary fees provided for in Article 8(2).

(2) Renewal may not bring about any change in the international registration in its latest form.

(3) Six months before the expiry of the term of protection, the International Bureau shall, by sending an unofficial notice, remind the holder of the international registration and his representative, if any, of the exact date of expiry.

(4) Subject to the payment of a surcharge fixed by the Regulations, a period of grace of six months shall be allowed for renewal of the international registration.

Article 8

Fees for International Application and Registration

(1) The Office of origin may fix, at its own discretion, and collect, for its own benefit, a fee which it may require from the applicant for international registration or from the holder of the international registration in connection with the filing of the international application or the renewal of the international registration.

(2) Registration of a mark at the International Bureau shall be subject to the advance payment of an international fee which shall, subject to the provisions of paragraph (7)(a), include,

(i) a basic fee;

(ii) a supplementary fee for each class of the International Classification, beyond three, into which the goods or services to which the mark is applied will fall;

(iii) a complementary fee for any request for extension of protection under Article 3ter.

Prop. 1994/95:59
Bilaga 4

(3) However, the supplementary fee specified in paragraph (2)(ii) may, without prejudice to the date of the international registration, be paid within the period fixed by the Regulations if the number of classes of goods or services has been fixed or disputed by the International Bureau. If, upon expiry of the said period, the supplementary fee has not been paid or the list of goods or services has not been reduced to the required extent by the applicant, the international application shall be deemed to have been abandoned.

(4) The annual product of the various receipts from international registration, with the exception of the receipts derived from the fees mentioned in paragraph (2)(ii) and (iii), shall be divided equally among the Contracting Parties by the International Bureau, after deduction of the expenses and charges necessitated by the implementation of this Protocol.

(5) The amounts derived from the supplementary fees provided for in paragraph (2)(ii) shall be divided, at the expiry of each year, among the interested Contracting Parties in proportion to the number of marks for which protection has been applied for in each of them during that year, this number being multiplied, in the case of Contracting Parties which make an examination, by a coefficient which shall be determined by the Regulations.

(6) The amounts derived from the complementary fees provided for in paragraph (2)(iii) shall be divided according to the same rules as those provided for in paragraph (5).

(7)(a) Any Contracting Party may declare that, in connection with international registration in which it is mentioned under Article 3ter, and in connection with the renewal of any such international registration, it wants to receive, instead of a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fees, a fee (hereinafter referred to as "the individual fee") whose amount shall be indicated in the declaration, and can be changed in further declarations, but may not be higher than the equivalent of the amount which the said Contracting Party's Office would be entitled to receive from an applicant for a ten-year registration, or from the holder of a registration for a ten-year renewal of that registration, of the mark in the register of the said Office, the said amount being diminished by the savings resulting from the international procedure. Where such an individual fee is payable,

(i) no supplementary fees referred to in paragraph (2)(ii) shall be payable if only Contracting Parties which have made a declaration under this subparagraph are mentioned under Article 3ter, and

(ii) no complementary fee referred to in paragraph (2)(iii) shall be payable in respect of any Contracting Party which has made a declaration under this subparagraph. Prop. 1994/95:59
Bilaga 4

(b) Any declaration under subparagraph (a) may be made in the instruments referred to in Article 14(2), and the effective date of the declaration shall be the same as the date of entry into force of this Protocol with respect to the State or intergovernmental organization having made the declaration. Any such declaration may also be made later, in which case the declaration shall have effect three months after its receipt by the Director General, or at any later date indicated in the declaration, in respect of any international registration whose date is the same as or is later than the effective date of the declaration.

Article 9

Recordal of Change in the Ownership of an International Registration

At the request of the person in whose name the international registration stands, or at the request of an interested Office made ex officio or at the request of an interested person, the International Bureau shall record in the International Register any change in the ownership of that registration, in respect of all or some of the Contracting Parties in whose territories the said registration has effect and in respect of all or some of the goods and services listed in the registration, provided that the new holder is a person who, under Article 2(1), is entitled to file international applications.

Article 9bis

Recordal of Certain Matters Concerning an International Registration

The International Bureau shall record in the International Register

(i) any change in the name or address of the holder of the international registration,

(ii) the appointment of a representative of the holder of the international registration and any other relevant fact concerning such representative,

(iii) any limitation, in respect of all or some of the Contracting Parties, of the goods and services listed in the international registration,

(iv) any renunciation, cancellation or invalidation of the international registration in respect of all or some of the Contracting Parties,

(v) any other relevant fact, identified in the Regulations, concerning the rights in a mark that is the subject of an international registration.

Article 9ter

Fees for Certain Records

Any recordal under Article 9 or under Article 9bis may be subject to the payment of a fee.

Article 9quater

Common Office of Several Contracting States

(1) If several Contracting States agree to effect the unification of their domestic legislations on marks, they may notify the Director General

(i) that a common Office shall be substituted for the national Office of each of them, and

(ii) that the whole of their respective territories shall be deemed to be a single State for the purposes of the application of all or part of the provisions preceding this Article as well as the provisions of Articles 9quinquies and 9sexies.

(2) Such notification shall not take effect until three months after the date of the communication thereof by the Director General to the other Contracting Parties.

Article 9quinquies

Transformation of an International Registration into National or Regional Applications

Where, in the event that the international registration is cancelled at the request of the Office of origin under Article 6(4), in respect of all or some of the goods and services listed in the said registration, the person who was the holder of the international registration files an application for the registration of the same mark with the Office of any of the Contracting Parties in the territory of which the international registration had effect, that application shall be treated as if it had been filed on the date of the international registration according to Article 3(4) or on the date of recordal of the territorial extension according to Article 3ter(2) and, if the international registration enjoyed priority, shall enjoy the same priority, provided that

(i) such application is filed within three months from the date on which the international registration was cancelled,

(ii) the goods and services listed in the application are in fact covered by the list of goods and services contained in the international registration in respect of the Contracting Party concerned, and

(iii) such application complies with all the requirements of the applicable law, including the requirements concerning fees.

Article 9sexies

Safeguard of the Madrid (Stockholm) Agreement

(1) Where, with regard to a given international application or a given international registration, the Office of origin is the Office of a State that is party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement, the provisions of this Protocol shall have no effect in the territory of any other State that is also party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement.

(2) The Assembly may, by a three-fourths majority, repeal paragraph (1), or restrict the scope of paragraph (1), after the expiry of a period of ten years from the entry into force of this Protocol, but not before the expiry of a period of five years from the date on which the majority of the countries party to the Madrid (Stockholm) Agreement have become party to this Protocol. In the vote of the Assembly, only those States which are party to both the said Agreement and this Protocol shall have the right to participate.

Article 10

Assembly

(1)(a) The Contracting Parties shall be members of the same Assembly as the countries party to the Madrid (Stockholm) Agreement.

(b) Each Contracting Party shall be represented in that Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors, and experts.

(c) The expenses of each delegation shall be borne by the Contracting Party which has appointed it, except for the travel expenses and the subsistence allowance of one delegate for each Contracting Party, which shall be paid from the funds of the Union.

(2) The Assembly shall, in addition to the functions which it has under the Madrid (Stockholm) Agreement, also

(i) deal with all matters concerning the implementation of this Protocol;

(ii) give directions to the International Bureau concerning the preparation for conferences of revision of this Protocol, due account being taken of any comments made by those countries of the Union which are not party to this Protocol;

(iii) adopt and modify the provisions of the Regulations concerning the implementation of this Protocol;

(iv) perform such other functions as are appropriate under this Protocol.

(3)(a) Each Contracting Party shall have one vote in the Assembly. On matters concerning only countries that are party to the Madrid (Stockholm) Agreement, Contracting Parties that are not party to the said Agreement shall not have the right to vote, whereas, on matters concerning only Contracting Parties, only the latter shall have the right to vote.

(b) One-half of the members of the Assembly which have the right to vote on a given matter shall constitute the quorum for the purposes of the vote on that matter.

(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (b), if, in any session, the number of the members of the Assembly having the right to vote on a given matter which are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly having the right to vote on that matter, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly having the right to vote on the said matter which were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiry of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.

(d) Subject to the provisions of Articles 5(2)(e), 9sexies (2), 12 and 13(2), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.

(e) Abstentions shall not be considered as votes.

(f) A delegate may represent, and vote in the name of, one member of the Assembly only.

(4) In addition to meeting in ordinary sessions and extraordinary sessions as provided for by the Madrid (Stockholm) Agreement, the Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, at the request of one-fourth of the members of the Assembly having the right to vote on the matters proposed to be included in the agenda of the session. The agenda of such an extraordinary session shall be prepared by the Director General.

Prop. 1994/95:59
Bilaga 4

Article 11

International Bureau

(1) International registration and related duties, as well as all other administrative tasks, under or concerning this Protocol, shall be performed by the International Bureau.

(2)(a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for the conferences of revision of this Protocol.

(b) The International Bureau may consult with intergovernmental and international non-governmental organizations concerning preparations for such conferences of revision.

(c) The Director General and persons designated by him shall take part, without the right to vote, in the discussions at such conferences of revision.

(3) The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Protocol.

Article 12

Finances

As far as Contracting Parties are concerned, the finances of the Union shall be governed by the same provisions as those contained in Article 12 of the Madrid (Stockholm) Agreement, provided that any reference to Article 8 of the said Agreement shall be deemed to be a reference to Article 8 of this Protocol. Furthermore, for the purposes of Article 12(6)(b) of the said Agreement, Contracting Organizations shall, subject to a unanimous decision to the contrary by the Assembly, be considered to belong to contribution class I (one) under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

Amendment of Certain Articles of the Protocol

(1) Proposals for the amendment of Articles 10, 11, 12, and the present Article, may be initiated by any Contracting Party, or by the Director General. Such proposals shall be communicated by the Director General to the Contracting Parties at least six months in advance of their consideration by the Assembly.

(2) Amendments to the Articles referred to in paragraph (1) shall be adopted by the Assembly. Adoption shall require three-fourths of the votes cast, provided that any amendment to Article 10, and to the present paragraph, shall require four-fifths of the votes cast.

(3) Any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of those States and intergovernmental organizations which, at the time the amendment was adopted, were members of the Assembly and had the right to vote on the amendment. Any amendment to the said Articles thus accepted shall bind all the States and intergovernmental organizations which are Contracting Parties at the time the amendment enters into force, or which become Contracting Parties at a subsequent date.

Article 14

Becoming Party to the Protocol:

Entry into Force

(1)(a) Any State that is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property may become party to this Protocol.

(b) Furthermore, any intergovernmental organization may also become party to this Protocol where the following conditions are fulfilled:

(i) at least one of the member States of that organization is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;

(ii) that organization has a regional Office for the purposes of registering marks with effect in the territory of the organization, provided that such Office is not the subject of a notification under Article 9quater.

(2) Any State or organization referred to in paragraph (1) may sign this Protocol. Any such State or organization may, if it has signed this Protocol, deposit an instrument of ratification, acceptance or approval of this Protocol or, if it has not signed this Protocol, deposit an instrument of accession to this Protocol.

(3) The instruments referred to in paragraph (2) shall be deposited with the Director General.

(4)(a) This Protocol shall enter into force three months after four instruments of ratification, acceptance, approval or accession have been deposited, provided that at least one of those instruments has been deposited by a country party to the Madrid (Stockholm) Agreement and at least one other of those instruments has been deposited by a State not party to the Madrid (Stockholm) Agreement or by any of the organizations referred to in paragraph (1)(b).

(b) With respect to any other State or organization referred to in paragraph (1), this Protocol shall enter into force three months after the date on which its ratification, acceptance, approval or accession has been notified by the Director General.

(5) Any State or organization referred to in paragraph (1) may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, this Protocol, declare that the protection resulting from any international registration effected under this Protocol before the date of entry into force of this Protocol with respect to it cannot be extended to it.

Article 15

Denunciation

(1) This Protocol shall remain in force without limitation as to time.

(2) Any Contracting Party may denounce this Protocol by notification addressed to the Director General.

(3) Denunciation shall take effect one year after the day on which the Director General has received the notification.

(4) The right of denunciation provided for by this Article shall not be exercised by any Contracting Party before the expiry of five years from the date upon which this Protocol entered into force with respect to that Contracting Party.

(5)(a) Where a mark is the subject of an international registration having effect in the denouncing State or intergovernmental organization at the date on which the denunciation becomes effective, the holder of

such registration may file an application for the registration of the same mark with the Office of the denouncing State or intergovernmental organization, which shall be treated as if it had been filed on the date of the international registration according to Article 3(4) or on the date of recordal of the territorial extension according to Article 3ter(2) and, if the international registration enjoyed priority, enjoy the same priority, provided that

(i) such application is filed within two years from the date on which the denunciation became effective,

(ii) the goods and services listed in the application are in fact covered by the list of goods and services contained in the international registration in respect of the denouncing State or intergovernmental organization, and

(iii) such application complies with all the requirements of the applicable law, including the requirements concerning fees.

(b) The provisions of subparagraph (a) shall also apply in respect of any mark that is the subject of an international registration having effect in Contracting Parties other than the denouncing State or intergovernmental organization at the date on which denunciation becomes effective and whose holder, because of the denunciation, is no longer entitled to file international applications under Article 2(1).

Article 16

Signature; Languages; Depositary Functions

(1)(a) This Protocol shall be signed in a single copy in the English, French and Spanish languages, and shall be deposited with the Director General when it ceases to be open for signature at Madrid. The texts in the three languages shall be equally authentic.

(b) Official texts of this Protocol shall be established by the Director General, after consultation with the interested governments and organizations, in the Arabic, Chinese, German, Italian, Japanese, Portuguese och Russian languages, and in such other languages as the Assembly may designate.

(2) This Protocol shall remain open for signature at Madrid until December 31, 1989.

(3) The Director General shall transmit two copies, certified by the Government of Spain, of the signed texts of this Protocol to all States and intergovernmental organizations that may become party to this Protocol.

(4) The Director General shall register this Protocol with the Secretariat of the United Nations.

Prop. 1994/95:59
Bilaga 4

(5) The Director General shall notify all States and international organizations that may become or are party to this Protocol of signatures, deposits of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, the entry into force of this Protocol and any amendment thereto, any notification of denunciation and any declaration provided for in this Protocol.

**Protokoll till
Madridöverenskommelsen
om den internationella registreringen av varumärken**

Antaget i Madrid den 27 juni 1989

Artikel 1

Medlemskap i Madridunionen

De stater som är bundna av detta protokoll ("de avtalsslutande staterna"), även om de inte är bundna av Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken, reviderad i Stockholm 1967 och kompletterad 1979 ("Madridöverenskommelsen (Stockholm)"), och de organisationer som nämns i artikel 14(1)(b) och som är bundna av detta protokoll ("de avtalsslutande organisationerna"), skall vara medlemmar i samma union som den i vilka länder bundna av Madridöverenskommelsen (Stockholm) är medlemmar. Varje hänvisning i detta protokoll till "avtalsslutande parter" skall anses innefatta både avtalsslutande stater och avtalsslutande organisationer.

Artikel 2

Erhållande av skydd genom internationell registrering

(1) När en ansökan om registrering av ett varumärke har gjorts hos en avtalsslutande parts varumärkesmyndighet eller när ett märke har registrerats i registret hos en avtalsslutande parts varumärkesmyndighet kan den person i vars namn denna ansökan ("den ursprungliga ansökan") eller denna registrering ("den ursprungliga registreringen") står, med iakttagande av bestämmelserna i detta protokoll, få skydd för sitt märke på de avtalsslutande parternas områden genom en registrering av märket i registret hos den internationella byrån hos Världsförbundet för den intellektuella äganderätten ("den internationella registreringen", "det internationella registret", "den internationella byrån" och "organisationen") under förutsättning att,

(i) när den ursprungliga ansökan har gjorts hos en avtalsslutande stats varumärkesmyndighet eller den ursprungliga registreringen har skett hos en sådan myndighet, den person i vars namn denna ansökan eller registrering står är medborgare i denna avtalsslutande stat eller har sin hemvist, eller har en verklig och fungerande industriell eller kommersiell verksamhet, i den nämnda avtalsslutande staten,

(ii) när den ursprungliga ansökan har gjorts hos en avtalsslutande organisations varumärkesmyndighet eller den ursprungliga registreringen har skett hos en sådan myndighet, den person i vars namn denna ansökan eller registrering står är medborgare i en stat som är medlem av denna avtalsslutande organisation eller har sitt hemvist inom eller har en verklig och fungerande industriell eller kommersiell verksamhet inom den avtalsslutande organisationens område.

(2) En ansökan om internationell registrering ("den internationella ansökan") skall göras hos den internationella byrån genom förmedling av den varumärkesmyndighet hos vilken den ursprungliga ansökan gjorts eller hos vilken den ursprungliga registreringen skett ("den ursprungliga varumärkesmyndigheten").

(3) Varje hänvisning i detta protokoll till en "varumärkesmyndighet" eller "en avtalsslutande parts varumärkesmyndighet" skall anses innebära en hänvisning till den varumärkesmyndighet som för en avtalsslutande parts räkning har ansvaret för registrering av varumärken, och varje hänvisning i detta protokoll till varumärken skall anses innefatta en hänvisning till märken för såväl varor som tjänster.

(4) För tillämpningen av detta protokoll avses med "en avtalsslutande parts område", då den avtalsslutande parten är en stat, denna stats område, och då den avtalsslutande parten är en mellanstatlig organisation, det område inom vilket det grundläggande fördraget för denna mellanstatliga organisation tillämpas.

Artikel 3

Internationell ansökan

(1) Varje internationell ansökan enligt detta protokoll skall göras på det formulär som anges i tillämpningsföreskrifterna. Den ursprungliga varumärkesmyndigheten skall intyga att de uppgifter som är intagna i den internationella ansökan motsvarar de uppgifter som vid tiden för intygandet är intagna i den ursprungliga ansökan eller den ursprungliga registreringen. Därutöver skall myndigheten ange,

(i) beträffande en ursprunglig ansökan, datum och nummer för denna ansökan,

(ii) beträffande en ursprunglig registrering, datum och nummer för denna registrering och dessutom datum och nummer för den ansökan på vilken den ursprungliga registreringen grundar sig.

Den ursprungliga varumärkesmyndigheten skall vidare ange datum för den internationella ansökan.

(2) Sökanden skall ange de varor och tjänster för vilka skydd för märket begärs, och vidare, om möjligt, motsvarande klass eller klasser enligt klassificeringen i Niceöverenskommelsen om den internationella klassificeringen av varor och tjänster för registrering av varumärken. Om sökanden inte lämnar någon sådan uppgift, skall den internationella byrån klassificera varorna och tjänsterna i de tillämpliga klasserna enligt den nämnda klassificeringen. Den uppgift om klasser som lämnas av sökanden skall kontrolleras av den internationella byrån vilken skall utöva denna kontroll i samråd med den ursprungliga varumärkesmyndigheten. I fall av oenighet mellan den nämnda myndigheten och den internationella byrån skall den senares uppfattning ha företräde.

(3) Om sökanden åberopar färg som särskiljande drag hos sitt märke, skall han

(i) ange detta och i sin internationella ansökan lämna uppgift om den färg eller den kombination av färger som åberopas,

(ii) tillsammans med sin internationella ansökan ge in kopior i färg av märket vilka skall fogas till de underrättelser som lämnas av den internationella byrån. Antalet kopior skall anges i tillämpningsföreskrifterna.

(4) Den internationella byrån skall omedelbart registrera de märken för vilka ansökan om registrering har gjorts enligt artikel 2. Den internationella registreringen skall erhålla det datum då den internationella ansökan kom in till den ursprungliga varumärkesmyndigheten, under förutsättning att den internationella ansökan kom in till den internationella byrån inom två månader från detta datum. Om den internationella ansökan inte kom in inom denna tid, skall den internationella ansökan erhålla det datum då den internationella ansökan kom in till den internationella byrån. Den internationella byrån skall utan dröjsmål underrätta de berörda varumärkesmyndigheterna om den internationella registreringen. Märken som har registrerats i det internationella registret skall publiceras i en periodisk tidskrift som ges ut av den internationella byrån på grundval av uppgifterna i den internationella ansökan.

(5) För att ge offentlighet åt märken som registrerats i det internationella registret, skall varje varumärkesmyndighet från den Internationella byrån erhålla ett antal exemplar av den periodiska tidskriften utan avgift och därutöver ett antal exemplar till ett nedsatt pris under de villkor som fastställs av den församling som nämns i artikel 10, ("församlingen"). Sådant offentliggörande skall anses som tillräckligt med avseende på alla avtalsslutande parter och inget annat offentliggörande får krävas av innehavaren av den internationella registreringen.

Territoriell verkan

Det skydd som följer av den internationella registreringen skall utsträckas till en avtalsslutande part endast på begäran av den person som gör den internationella ansökan eller som är innehavare av den internationella registreringen. Sådan begäran kan dock inte göras med avseende på den avtalsslutande part vars varumärkesmyndighet är den ursprungliga varumärkesmyndigheten.

Artikel 3ter

Begäran om "territoriell utsträckning"

(1) En begäran om att det skydd som följer av den internationella registreringen skall utsträckas till att gälla en avtalsslutande part skall särskilt anges i den internationella ansökan.

(2) En begäran om utsträckning av den territoriella verkan får göras även efter den internationella registreringen. Sådan begäran skall göras på det formulär som anges i tillämpningsföreskrifterna. Den skall omedelbart registreras av den internationella byrån som utan dröjsmål skall underrätta den eller de varumärkesmyndigheter som berörs. Registreringen av utsträckningen skall publiceras i den internationella byråns periodiska tidskrift. Sådan territoriell utsträckning skall ha verkan från det datum då den har förts in i det internationella registret. Den skall upphöra att ha verkan då den internationella registrering till vilken den hänför sig upphör att gälla.

Artikel 4

Verkan av en internationell registrering

(1)(a) Från den dag då en registrering eller ett införande i registret har skett enligt bestämmelserna i artiklarna 3 och 3ter, skall skyddet för märket beträffande var och en av de avtalsslutande parterna vara detsamma som om skydd för märket hade begärts direkt hos denna avtalsslutande parts varumärkesmyndighet. Om ingen underrättelse om vägrat skydd har meddelats till den internationella byrån i enlighet med artikel 5(1) och (2) eller om ett beslut om vägrat skydd, som har meddelats i enlighet med den nämnda artikeln, därefter har upphävts, skall skyddet för märket beträffande den avtalsslutande parten från nämnda datum vara detsamma som om märket hade registrerats av den avtalsslutande partens varumärkesmyndighet.

(b) Angivandet av klasser för varor och tjänster som föreskrivs i artikel 3 skall inte vara bindande för de avtalsslutande parterna i vad angår omfattningen av skyddet för märket.

(2) Varje internationell registrering skall åtnjuta den rätt till prioritet som föreskrivs i artikel 4 i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd även om de krav som anges i sektion D i artikeln inte är uppfyllda.

Prop. 1994/95:59
Bilaga 5

Artikel 4bis

Utbyte av en nationell eller regional registrering mot en internationell registrering

(1) Om ett märke som är föremål för en nationell eller en regional registrering hos en avtalsslutande parts varumärkesmyndighet också är föremål för en internationell registrering och båda registreringarna står i samma persons namn, skall den internationella registreringen anses ersätta den nationella eller regionala registreringen utan att inskränkning sker i de rättigheter som kan ha förvärvats på grundval av den senare, under förutsättning att

(i) det skydd som följer av den internationella registreringen utsträcks till den avtalsslutande parten enligt artikel 3ter (1) och 2),

(ii) alla de varor och tjänster som anges i den nationella eller den regionala registreringen också anges i den internationella registreringen i förhållande till den avtalsslutande parten,

(iii) sådan utsträckning får verkan efter dagen för den nationella eller regionala registreringen.

(2) Den varumärkesmyndighet som anges i stycke (1) skall på begäran vara skyldig att i sitt register föra in uppgift om den internationella registreringen.

Artikel 5

Vägran och ogiltigförklaring av verkan av internationell registrering beträffande vissa avtalsslutande parter.

(1) Om en tillämplig lag så tillåter, skall en fördragsslutande parts varumärkesmyndighet, vilken har erhållit meddelande från den internationella byrån om utsträckning enligt artikel 3ter(1) eller (2) till den avtalsslutande parten av det skydd som följer av den internationella registreringen ha rätt att, genom en underrättelse om vägrat skydd, förklara att skydd inte kan ges hos den avtalsslutande parten av det märke som är föremål för en sådan utsträckning. Vägrat skydd får grundas endast på sådana skäl som enligt Pariskonventionen för industriellt rättsskydd skulle tillämpas om en ansökan om registrering av märket hade gjorts direkt hos den varumärkesmyndighet som lämnar underrättelse om vägrat skydd. Dock får inte skydd, ens delvis, vägras bara därför att den tillämpliga lagstiftningen tillåter registrering endast i

ett begränsat antal klasser eller för ett begränsat antal varor eller tjänster.

Prop. 1994/95:59
Bilaga 5

(2)(a) En varumärkesmyndighet som önskar utnyttja en sådan rätt skall lämna en underrättelse om vägrat skydd, med uppgift om alla skäl därför, inom den tid som är föreskriven för denna myndighet, och, med förbehåll för vad som sägs i (b) och (c), senast före utgången av ett år från den dag då den internationella byrån har skickat en underrättelse till varumärkesmyndigheten om den utsträckning som nämns i stycke (1).

(b) Utan hinder av vad som sägs i (a) kan en avtalsslutande part förklara att, i fråga om internationella registreringar som gjorts enligt detta protokoll, den tid om ett år som nämns i (a), skall vara 18 månader.

(c) En sådan förklaring får även ange att, om vägran att medge skydd följer av ett invändningsförfarande, underrättelse om vägrat skydd kan komma att lämnas till den internationella byrån efter utgången av 18-månadersperioden. En sådan myndighet får för varje beviljad internationell registrering lämna underrättelse om vägrat skydd efter utgången av 18-månadersperioden, men endast om

(i) den före utgången av 18-månadersperioden har underrättat den internationella byrån om möjligheten att invändning kan komma att göras efter utgången av 18-månadersperioden, och

(ii) underrättelsen om vägrat skydd på grund av invändning lämnas inom en tid av sju månader från den dag då invändningsfristen börjar. Om invändningsfristen löper ut före denna tidsgräns om sju månader, skall underrättelsen lämnas inom en månad från utgången av invändningsfristen.

(d) En förklaring enligt (b) eller (c) får lämnas i ett sådant instrument som nämns i artikel 14(2) och dagen för giltigheten av en sådan förklaring skall vara densamma som dagen för ikraftträdandet av detta protokoll för den stat eller mellanstatliga organisation som har lämnat förklaringen. En sådan förklaring får även göras senare, i vilket fall förklaringen skall få verkan tre månader efter det att den har kommit in till organisationens generaldirektör ("generaldirektören") eller den senare dag som anges i förklaringen, i vad angår varje internationell registrering vars datum är detsamma som eller senare än det då förklaringen har erhållit verkan.

(e) Tio år efter ikraftträdandet av detta protokoll, skall församlingen granska det system som har skapats genom bestämmelserna i (a) till (d). Därefter kan församlingen ändra dessa bestämmelser genom ett enhälligt beslut.

(3) Den internationella byrån skall utan dröjsmål sända över ett exemplar av underrättelsen om vägrat skydd till innehavaren av den internationella registreringen. Innehavaren skall ha samma möjligheter till överprövning av beslutet som om han hade ansökt om registrering av märket direkt hos den varumärkesmyndighet som har lämnat underrättelsen om vägrat skydd. Om den internationella byrån har mottagit en underrättelse enligt (2)(c)(i) skall den utan dröjsmål översända underrättelsen till innehavaren av den internationella registreringen.

(4) Den internationella byrån skall underrätta envar part som begär det om skälen för att vägra skydd för märket.

(5) En varumärkesmyndighet som för en internationell registrering inte har lämnat någon underrättelse om möjlig eller slutlig vägran enligt bestämmelserna i styckena (1) och (2) har, för denna internationella registrering, förlorat möjligheten att utnyttja den rättighet som föreskrivs i stycke (1).

(6) Behöriga myndigheter hos en avtalsslutande part får inte häva verkan av en internationell registrering på den avtalsslutande partens område utan att innehavaren av den internationella registreringen i god tid har getts möjlighet att försvara sina rättigheter. Meddelande om hävningen skall lämnas till den internationella byrån.

Artikel 5bis

Skriftlig utredning om rätten att använda vissa tecken i märket

Skriftliga bevis om rätten att använda vissa tecken som ingår i ett märke, såsom vapen, sköldemärken, porträtt, hedersutmärkelser, titlar, firmor, annat personnamn än namnet på sökanden eller andra liknande angivelser som kan begäras av varumärkesmyndigheten hos de avtalsslutande parterna, skall undantas från krav på legalisering och från krav på bestyrkande av annan än den ursprungliga varumärkesmyndigheten.

Artikel 5ter

Kopior av införingar i det internationella registret:

förgranskning:

utdrag ur det internationella registret

(1) Den internationella byrån skall till varje person som ansöker om det och mot erläggande av den avgift som fastställs i tillämpningsföreskrifterna lämna ut en kopia av de införingar som har gjorts i det internationella registret beträffande ett visst märke.

(2) Den internationella byrån kan också mot betalning utföra förgranskning i det internationella registret bland de märken som är föremål för internationell registrering. Prop. 1994/95:59 Bilaga 5

(3) Utdrag ur det internationella registret som har begärts för användning hos en avtalsslutande part skall vara undantagna från varje legalisering.

Artikel 6

Giltighetstiden för en internationell registrering, beroende och oberoende av den internationella registreringen

(1) En registrering av ett märke hos den internationella byrån gäller för tio år med möjlighet till förnyelse på de villkor som anges i artikel 7.

(2) Efter fem år från dagen för den internationella registreringen skall denna under de förutsättningar som anges i det följande bli oberoende av den ursprungliga ansökan eller den registrering som härrör från denna eller av den ursprungliga registreringen.

(3) Det skydd som följer av den internationella registreringen, vare sig denna har överlåtits eller inte, får inte längre åberopas om, inom fem år från dagen för den internationella registreringen, den ursprungliga ansökan eller den registrering som härrör från denna, eller den ursprungliga registreringen, har återkallats, löpt ut, blivit föremål för avstående eller för ett lagakraftvunnet beslut om avslag, upphävande, avförande eller ogiltigförklaring i fråga om alla eller vissa av de varor och tjänster som anges i den internationella registreringen. Detsamma gäller i fall av

(i) ett överklagande av ett beslut varigenom verkan av den ursprungliga ansökan har vägrats,

(ii) en återkallelse av den ursprungliga ansökan eller av upphävande, avförande eller ogiltigförklaring av den registrering som härrör från den ursprungliga ansökan, eller av den ursprungliga registreringen, eller

(iii) en invändning mot den ursprungliga ansökan vilken efter utgången av femårsperioden resulterar i ett slutligt beslut om avslag, upphävande, avförande eller ogiltigförklaring eller i en återkallelse av den ursprungliga ansökan eller den registrering som härrör från denna eller av den ursprungliga registreringen, allt under förutsättning att ett sådant överklagande eller sådan talan eller invändning har påbörjats före utgången av den nämnda tidsperioden. Detsamma gäller om den ursprungliga ansökan har återkallats eller den registrering som härrör från den ursprungliga ansökan eller den ursprungliga registreringen har

blivit föremål för avstående efter utgången av femårsperioden under förutsättning att vid tiden för återkallelsen eller avståendet den nämnda ansökan eller registreringen var föremål för ett sådant förfarande som anges i (i), (ii) eller (iii) och förfarandet hade påbörjats före utgången av den nämnda perioden.

Prop. 1994/95:59
Bilaga 5

(4) Den ursprungliga varumärkesmyndigheten skall, på sätt som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, underrätta den internationella byrån om omständigheter och beslut av betydelse enligt stycke (3) och den internationella byrån skall på det sätt som anges i tillämpningsföreskrifterna underrätta de berörda parterna och verkställa erforderliga kungörelser. Den ursprungliga varumärkesmyndigheten skall i förekommande fall hos den internationella byrån begära att den internationella registreringen skall avföras i tillämpliga delar och den internationella byrån skall verkställa detta.

Artikel 7

Förnyelse av en internationella registrering

(1) En internationell registrering kan förnyas för en tid av tio år från utgången av den föregående registreringsperioden genom betalning av grundavgiften och, med förbehåll för vad som sägs i artikel 8(7), den tilläggsavgift och kompletterande avgift som föreskrivs i artikel 8(2).

(2) Förnyelse får inte innebära någon ändring i den internationella registreringen i dess senaste form.

(3) Sex månader före utgången av registreringsperioden skall den internationella byrån genom att sända en inofficiell underrättelse påminna innehavaren av den internationella registreringen och hans ombud, om sådant finns, om den exakta dagen för utgången.

(4) Mot betalning av en tilläggsavgift som fastställs i tillämpningsföreskrifterna skall sex månaders anstånd medges för förnyelse av den internationella registreringen.

Artikel 8

Avgifter för internationell ansökan och registrering

(1) Den ursprungliga varumärkesmyndigheten får enligt eget bestämmande fastställa och för eget ändamål uppbära en avgift av sökanden av en internationell registrering eller från innehavaren av den internationella registreringen i samband med ingivandet av den internationella ansökan eller förnyelsen av den internationella registreringen.

(2) Registrering av ett märke hos den internationella byrån förutsätter betalning i förskott av en internationell avgift som, med förbehåll för bestämmelserna i stycke (7)(a), skall innefatta

Prop. 1994/95:59
Bilaga 5

(i) en grundavgift,

(ii) en tilläggsavgift för varje klass i den internationella klassificeringen, utöver tre, inom vilka de varor och tjänster innefattas för vilka märket skall gälla,

(iii) en kompletterande avgift för varje begäran om utsträckning av skyddet enligt artikel 3ter.

(3) Den tilläggsavgift som anges i stycke (2)(ii) får dock, utan att det påverkar dagen för den internationella registreringen, betalas inom den tid som anges i tillämpningsföreskrifterna i fall då antalet klasser för varor och tjänster bestämts eller ifrågasatts av den internationella byrån. Om tilläggsavgiften inte har betalats vid utgången av den nämnda tiden eller om förteckningen av varor eller tjänster inte har blivit begränsad av sökanden till den begärda omfattningen, skall den internationella ansökan anses som inte fullföljd.

(4) Den årliga summan av vad som influtit från internationella registreringar, med undantag av vad som härrör från de avgifter som anges i stycke (2)(ii) och (iii), skall av den internationella byrån fördelas lika mellan de avtalsslutande parterna efter avdrag för utgifterna och kostnaderna för administrationen av detta protokoll.

(5) De belopp som inflyter från de tilläggsavgifter som föreskrivs i stycke (2)(ii) skall vid utgången av varje år fördelas mellan de berörda avtalsslutande parterna i förhållande till antalet av de märken för vilka skydd har sökts i var och en av dem under året. Detta antal skall, i fråga om avtalsslutande parter som verkställer en granskning, multipliceras med en koefficient som fastställs i tillämpningsföreskrifterna.

(6) De belopp som inflyter från de kompletterande avgifter som föreskrivs i stycke (2)(iii) skall fördelas enligt samma regler som dem som anges i stycke (5).

(7)(a) En avtalsslutande part får förklara att den i fråga om varje internationell registrering i vilken den nämns i artikel 3ter, och i fråga om förnyelse av en sådan internationell registrering, i stället för en andel i inkomsten från tilläggsavgifter och kompletterande avgifter, önskar erhålla en avgift ("individuell avgift") vars belopp skall anges i förklaringen och kan ändras i senare förklaringar. Denna avgift får inte överstiga ett belopp motsvarande det som den avtalsslutande partens varumärkesmyndighet skulle vara berättigad att erhålla från sökanden för en tioårig registrering eller från innehavaren av en registrering för

en tioårig förnyelse av denna registrering av märket. Avgiften skall minskas med de besparingar som följer av det internationella förfarandet. Om en individuell avgift skall erläggas,

Prop. 1994/95:59
Bilaga 5

(i) skall ingen tilläggsavgift som nämns i stycke (2)(ii) erläggas om endast avtalsslutande parter som har avgivit en förklaring enligt denna bestämmelse är nämnda enligt artikel 3ter, och vidare

(ii) skall ingen kompletterande avgift som nämns i stycke (2)(iii) erläggas beträffande avtalsslutande parter som har avgivit en förklaring enligt denna bestämmelse.

(b) En förklaring enligt bestämmelsen i (a) kan göras i de instrument som anges i artikel 14(2) och dagen för verkan av förklaringen skall vara densamma som den då detta protokoll träder i kraft för den stat eller mellanstatliga organisation som avger förklaringen. Sådan förklaring får också avges senare, i vilket fall förklaringen skall få verkan tre månader efter det att den har kommit in till generaldirektören eller den senare dag som har angetts i förklaringen i förhållande till varje internationell registrering vars datum är detsamma som eller senare än det då förklaringen har erhållit verkan.

Artikel 9

Anteckning om ändring av innehavet av den internationella registreringen

På begäran av den person i vars namn den internationella registreringen står eller på begäran av en berörd varumärkesmyndighet, antingen ex officio eller på begäran av en berörd person, skall den internationella byrån i det internationella registret anteckna ändringar i innehavet av den internationella registreringen i vad angår alla eller vissa av de avtalsslutande parter på vars områden den nämnda registreringen har verkan och i fråga om alla eller vissa av de varor och tjänster som anges i registreringen, förutsatt att den nye innehavaren är en person som enligt artikel 2(1) är behörig att göra en internationell ansökan.

Artikel 9bis

Anteckning av vissa uppgifter rörande en internationell registrering

Den internationella byrån skall i det internationella registret anteckna,

(i) ändring av namn eller adress för innehavaren av den internationella registreringen,

(ii) utseende av ombud för innehavaren av den internationella registreringen och varje annan relevant omständighet rörande ombudet,

(iii) begränsning i förhållande till alla eller vissa av de avtalsslutande parterna av de varor och tjänster som är angivna i den internationella registreringen, Prop. 1994/95:59
Bilaga 5

(iv) avstående, avförande eller ogiltigförklaring av den internationella registreringen i förhållande till alla eller vissa av de avtalsslutande parterna,

(v) varje annan i tillämpningsföreskrifterna angiven relevant omständighet rörande rättigheterna till det märke som är föremål för en internationell registrering.

Artikel 9ter

Avgift för vissa anteckningar

En anteckning enligt artikel 9 eller artikel 9bis får göras till föremål för en avgift.

Artikel 9quater

Gemensam varumärkesmyndighet för flera avtalsslutande stater

(1) Om flera avtalsslutande stater kommer överens om att förenhetliga sin nationella varumärkeslagstiftning, kan de underrätta generaldirektören om

(i) att en gemensam varumärkesmyndighet skall ersätta den nationella myndigheten hos var och en av dem, och

(ii) att hela deras respektive områden skall anses som en enda stat i vad angår tillämpningen av alla eller vissa av de bestämmelser som föregår denna artikel ävensom av bestämmelserna i artiklarna 9quinquies och 9sexies.

(2) En sådan underrättelse skall få verkan först tre månader efter den dag då generaldirektören har sänt meddelande därom till de andra avtalsslutande parterna.

Artikel 9quinquies

Omvandling av en internationell registrering till nationella eller regionala ansökningar

Om den internationella registreringen har avförts på begäran av den ursprungliga varumärkesmyndigheten enligt artikel 6(4) med avseende på alla eller vissa av de varor eller tjänster som anges i registreringen och den person som var innehavare av den internationella registreringen gör en ansökan om registrering av samma märke hos varumärkes-

myndigheten i någon av de avtalsslutande parterna för det område där den internationella registreringen hade verkan, skall denna ansökan behandlas som om den hade gjorts samma dag som dagen för den internationella registreringen enligt artikel 3(4) eller dagen för registrering av den territoriella utsträckningen enligt artikel 3ter(2). Den skall, om den internationella registreringen åtnjöt prioritet, åtnjuta samma prioritet under förutsättning att

(i) ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella registreringen avfördes,

(ii) de varor och tjänster som anges i ansökan är täckta av uppgifterna om varor och tjänster i den internationella registreringen för den berörda avtalsslutande parten, och

(iii) en sådan ansökan uppfyller alla krav enligt tillämplig lag, inbegripet krav på avgifter.

Artikel 9sexies

Förbehåll för Madridöverenskommelsen (Stockholm)

(1) Om i fråga om en gjord internationell ansökan eller en beviljad internationell registrering den ursprungliga varumärkesmyndigheten är varumärkesmyndigheten i en stat som är bunden både av detta protokoll och av Madridöverenskommelsen (Stockholm), skall bestämmelserna i detta protokoll inte ha någon verkan på annan stats område vilken likaledes är bunden både av detta protokoll och av Madridöverenskommelsen (Stockholm).

(2) Församlingen kan med tre fjärdedelars majoritet upphäva bestämmelsen i stycke (1) eller begränsa tillämpningen av denna bestämmelse efter utgången av en tid om tio år från ikraftträdandet av detta protokoll, dock inte förrän fem år har gått från den dag då majoriteten av de stater som är bundna av Madridöverenskommelsen (Stockholm) har blivit bundna av detta protokoll. I omröstningen i församlingen har endast de stater rätt att delta som är bundna både av den nämnda överenskommelsen och av detta protokoll.

Artikel 10

Församlingen

(1)(a) De avtalsslutande parterna skall vara medlemmar av samma församling som de länder som är bundna av Madridöverenskommelsen (Stockholm).

(b) Varje avtalsslutande part skall företrädas i denna församling av en delegat som kan åtföljas av biträdande delegater, rådgivare och experter. Prop. 1994/95:59
Bilaga 5

(c) Kostnaderna för varje delegation skall bäras av den avtalsslutande part som har utsett den; dock skall kostnaderna för resa och uppehålle för en delegat från varje avtalsslutande part bäras av unionens tillgångar.

(2) Församlingen skall, utöver de uppgifter som den har enligt Madridöverenskommelsen (Stockholm), även

(i) behandla alla frågor rörande tillämpningen av detta protokoll,

(ii) ge anvisningar till den internationella byrån rörande förberedelser för konferenser för revision av detta protokoll, varvid vederbörlig hänsyn skall tas till påpekanden av de unionsländer som inte är bundna av detta protokoll,

(iii) anta och göra ändringar i tillämpningsföreskrifterna till detta protokoll,

(iv) fullgöra andra uppgifter som kan följa av detta protokoll.

(3)(a) Varje avtalsslutande part skall ha en röst i församlingen. I frågor som endast rör länder som är bundna av Madridöverenskommelsen (Stockholm), saknar dock avtalsslutande parter som inte är bundna av överenskommelsen rätt att rösta. Däremot skall i frågor som enbart berör avtalsslutande parter endast dessa ha rätt att rösta.

(b) Hälften av de medlemmar i församlingen som har rösträtt i en fråga utgör beslutsmässigt antal för röstning i denna fråga.

(c) Om vid ett möte antalet representerade medlemmar av församlingen som har rätt att rösta i en viss fråga är mindre än hälften men dock en tredjedel eller mera av de medlemmar av församlingen som har rätt att rösta i frågan, får församlingen fatta beslut utan hinder av bestämmelserna i (b). Med undantag för beslut i frågor rörande församlingens förfarande skall dock sådana beslut få verkan endast om de villkor som anges i det följande är uppfyllda. Den internationella byrån skall sända underrättelse om besluten till de medlemmar av församlingen som har rätt att rösta rörande den nämnda frågan men som inte var närvarande och skall ge dem möjlighet att inom tre månader från dagen för underrättelsen skriftligen avge sin röst i frågan eller meddela att de avstår från att rösta. Om vid utgången av denna tid antalet medlemmar som sålunda har avgett sin röst eller meddelat sitt avstående motsvarar antalet av de medlemmar som behövdes för beslutsmässighet vid själva sammanträdet, skall sådana beslut få verkan

under förutsättning att vid samma tid den erforderliga majoriteten fortfarande uppnås.

Prop. 1994/95:59
Bilaga 5

(d) Med förbehåll för bestämmelserna i artiklarna 5(2)(e), 9sexies(2), 12 och 13(2) skall beslut av församlingen kräva två tredjedelar av de avgivna rösterna.

(e) Avstående skall inte räknas som röst.

(f) En delegat får företräda och rösta endast för en medlem av församlingen.

(4) Utöver ordinarie och extraordinarie möten som föreskrivs i Madridöverenskommelsen (Stockholm) skall församlingen på kallelse av generaldirektören sammanträda i extraordinarie möten på begäran av en fjärdedel av de medlemmar av församlingen som har rösträtt i de frågor som föreslås innefattade i dagordningen för mötet. Dagordningen för ett sådant extraordinarie möte skall upprättas av generaldirektören.

Artikel 11

Den internationella byrån

(1) Internationell registrering och tillhörande angelägenheter liksom alla andra administrativa uppgifter enligt, eller i anslutning till, detta protokoll skall utföras av den internationella byrån.

(2)(a) Den internationella byrån skall i överensstämmelse med anvisningar från församlingen, verkställa förberedelser för konferenser för revision av detta protokoll.

(b) Den internationella byrån får samråda med mellanstatliga och internationella icke-statliga organisationer rörande förberedelser för sådana revisionskonferenser.

(c) Generaldirektören och av honom utsedda personer skall utan rösträtt delta i överläggningarna vid sådana konferenser.

(3) Den internationella byrån skall utföra även andra uppgifter i anslutning till detta protokoll vilka anförtros den.

Artikel 12

Finanser

För de avtalsslutande parterna skall unionens finanser bestämmas av samma regler som dem som finns intagna i artikel 12 i Madridöverenskommelsen (Stockholm) med den ändringen att hänvisningar till artikel 8 i överenskommelsen skall anses utgöra hänvisningar till artikel

8 i detta protokoll. Därutöver skall, om inte församlingen enhälligt har beslutat motsatsen, med avseende på artikel 12(6)(b) i överenskommelsen avtalsslutande organisationer för bestämmande av deras bidrag anses tillhöra klass I enligt Pariskonventionen för industriellt rättsskydd.

Prop. 1994/95:59
Bilaga 5

Artikel 13

Ändring av vissa artiklar i detta protokoll

(1) Förslag till ändringar av artiklarna 10, 11 och 12 samt denna artikel kan läggas fram av avtalsslutande part eller av generaldirektören. Generaldirektören skall underrätta de avtalsslutande parterna om sådana förslag senast sex månader innan de skall övervägas av församlingen.

(2) Förslag till ändringar av de artiklar som nämns i stycke (1) skall antas av församlingen. Antagande förutsätter tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Ändringar av artikel 10 och av denna bestämmelse kräver dock fyra femtedelar av de avgivna rösterna.

(3) En ändring av de artiklar som nämns i stycke (1) skall träda i kraft en månad efter det att slutliga meddelanden om godkännande, antagna i överensstämmelse med deras respektive konstitutionella förfaranden, har kommit in till generaldirektören från tre fjärdedelar av de stater och mellanstatliga organisationer som vid tiden för antagandet av ändringen var medlemmar av församlingen och hade rätt att rösta i fråga om ändringen. Sålunda antagna ändringar av de nämnda artiklarna är bindande för alla de stater och mellanstatliga organisationer som var avtalsslutande parter vid den tid då ändringen trädde i kraft eller som blir avtalsslutande parter en senare dag.

Artikel 14

Tillträde till protokollet; ikraftträdande

(1)(a) Stater som har tillträtt Pariskonventionen för industriellt rättsskydd kan tillträda detta protokoll.

(b) Därutöver kan mellanstatliga organisationer tillträda detta protokoll om följande villkor är uppfyllda,

(i) minst en av medlemsstaterna i organisationen har tillträtt Pariskonventionen för industriellt rättsskydd,

(ii) organisationen har en regional myndighet för registrering av varumärken med verkan för organisationens område under förutsättning att myndigheten inte är föremål för en underrättelse enligt artikel 9quater.

(2) En stat eller organisation som nämns i stycke (1) får underteckna detta protokoll. En sådan stat eller organisation kan, om den har undertecknat protokollet, deponera ett ratifikations-, tillträdes- eller godkännandeinstrument eller, om den inte har undertecknat protokollet, deponera ett tillträdesinstrument rörande protokollet.

(3) De instrument som nämns i stycke (2) skall deponeras hos generaldirektören.

(4)(a) Detta protokoll skall träda i kraft tre månader efter det att fyra ratifikations-, godkännande- eller tillträdesinstrument har deponerats, under förutsättning att minst ett av dessa instrument har deponerats av ett land som har tillträtt Madridöverenskommelsen (Stockholm) och minst ett annat av dessa instrument har deponerats av antingen en stat som inte har tillträtt Madridöverenskommelsen (Stockholm) eller av någon av de organisationer som nämns i stycke (1)(b).

(b) Med avseende på annan stat eller organisation som nämns i stycke (1) skall detta protokoll träda i kraft tre månader efter dagen för generaldirektörens underrättelse om dess ratifikation, godkännande eller tillträde.

(5) En stat eller organisation som nämns i stycke (1) kan, när den deponerar sitt ratifikations-, godkännande- eller tillträdesinstrument rörande detta protokoll, förklara att det skydd som följer av en internationell registrering enligt protokollet före dagen för dess ikraftträdande för parten inte får utsträckas till denna.

Artikel 15

Uppsägning

(1) Detta protokoll skall förbli i kraft utan begränsning i tiden.

(2) En avtalsslutande part kan säga upp detta protokoll genom en underrättelse till generaldirektören.

(3) Uppsägning skall få verkan ett år efter den dag då generaldirektören har tagit emot underrättelsen.

(4) Rätten till uppsägning enligt denna artikel får inte utövas av någon avtalsslutande part innan fem år har gått från det att detta protokoll trädde i kraft med avseende på parten.

(5)(a) Om ett märke är föremål för en internationell registrering med verkan i den uppsägande staten eller organisationen den dag då uppsägningen får verkan, får innehavaren av en sådan registrering göra en ansökan om registrering av samma märke hos den uppsägande statens eller organisationens varumärkesmyndighet. Denna ansökan skall be-

handlas som om den hade gjorts på dagen för den internationella registreringen enligt artikel 3(4) eller dagen för anteckningen av den territoriella utsträckningen enligt artikel 3ter(2) och, om den internationella registreringen hade prioritet, åtnjuta samma prioritet, allt under förutsättning att

Prop. 1994/95:59
Bilaga 5

(i) ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen fick verkan,

(ii) de varor och tjänster som är upptagna i ansökan är täckta av förteckningen över varor och tjänster i den internationella registreringen med avseende på den uppsägande staten eller mellanstatliga organisationen, och

(iii) ansökan uppfyller alla krav enligt tillämplig lag, inbegripet krav på avgifter.

(b) Bestämmelserna i stycke (a) skall även tillämpas även på ett märke som är föremål för en internationell registrering med verkan i avtalsslutande parter andra än den uppsägande staten eller mellanstatliga organisationen den dag då uppsägningen får verkan och vars innehavare på grund av uppsägningen inte längre är berättigad att göra internationella ansökningar enligt artikel 2(1).

Artikel 16

Undertecknande, språk, deponering

(1)(a) Detta protokoll skall undertecknas i ett enda exemplar på engelska, franska och spanska och skall deponeras hos generaldirektören när det upphör att vara öppet för undertecknande i Madrid. Texterna på de tre språken skall ha lika vitsord.

(b) Officiella texter av detta protokoll skall upprättas av generaldirektören efter samråd med berörda regeringar och organisationer på arabiska, italienska, japanska, kinesiska, portugisiska, ryska och tyska språken och på sådana andra språk som församlingen kan besluta.

(2) Detta protokoll skall vara öppet för undertecknande i Madrid till den 31 december 1989.

(3) Generaldirektören skall översända två av den spanska regeringen bestyrkta kopior av de undertecknade texterna av detta protokoll till alla stater och mellanstatliga organisationer som kan tillträda protokollet.

(4) Generaldirektören skall registrera detta protokoll hos Förenta nationernas generalsekreterare.

(5) Generaldirektören skall underrätta alla stater och mellanstatliga organisationer som har tillträtt eller kan tillträda detta protokoll om undertecknande, deponering av ratifikations-, godkännande- eller tillträdesinstrument, ikraftträdande av detta protokoll och om ändringar därav ävensom om underrättelser om uppsägning och förklaringar som anges i detta protokoll. Prop. 1994/95:59. Bilaga 5

Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)

Härigenom föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644)
dels att 1, 2, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 42 och 47 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas 15 nya paragrafer, 50 - 64 §§, av följande lydelse,
dels att det närmast före 50 § skall införas en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §¹

Genom registrering enligt denna lag *förvärvar näringsidkare* ensamrätt till varumärke såsom särskilt kännetecken för att *från andras varor skilja sådana* varor, som *de tillhandahåller i sin rörelse*.

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja *en näringsidkares* varor från *andra näringsidkares*.

Vad som sägs i denna lag om varor skall *i tillämpliga delar* gälla även tjänster

Om kollektivmärken finns särskilda bestämmelser.

Genom registrering enligt denna lag *förvärvas* ensamrätt till ett varumärke såsom särskilt kännetecken för varor som *tillhandahålls i en näringsverksamhet*.

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som *tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan*.

Vad som sägs i denna lag om varor skall gälla även tjänster.

2 §²

En näringsidkare har även utan registrering ensamrätt till varumärke, då märket blivit inarbetat.

Genom inarbetning *förvärvar han* ensamrätt också till andra särskilda varukännetecken som används i *näringen*.

Även utan registrering *förvärvas* ensamrätt till ett varumärke, då märket *har* blivit inarbetat.

Genom inarbetning *förvärvas* ensamrätt också till andra särskilda varukännetecken som används i *en näringsverksamhet*.

¹ Senaste lydelse 1992:1686

² Senaste lydelse 1992:1686

Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i *Sverige bland dem som det riktar sig till är allmänt känt* som beteckning för *innehavarens* varor.

Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i *landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt* som beteckning för *de varor som tillhandahålls under kännetecknet*.

13 §³

Ett varumärke får registreras endast om det *är ägnat att särskilja innehavarens varor från andras*. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömning av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla *föreliggande* omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk.

Ett varumärke får registreras endast om det *har särskiljningsförmåga*. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömning av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk.

Som varumärke får inte registreras kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.

14 §⁴

Ett varumärke får inte registreras:

1) om i märket utan tillstånd tagits in sådan statlig eller internationell beteckning eller sådant kommunalt vapen, som enligt lag eller författning inte får obehörigen brukas som varumärke, eller också något som lätt kan förväxlas därmed;

2) om märket är ägnat att vilseleda allmänheten;

3) om märket på annat sätt strider mot lag eller författning eller allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse;

4) om märket innehåller eller består av något, som är ägnat att uppfattas som annans firma eller som annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn eller annans porträtt, där namnet eller porträttet uppenbarligen inte åsyftar någon sedan länge avliden;

5) om märket innehåller något, som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är

³ Senaste lydelse 1992:1686

⁴ Senaste lydelse 1992:1686

6) om märket är förväxlingsbart med *annan näringsidkares* namn eller firma, med annans varumärke, som är registrerat efter tidigare ansökan, eller med annans varukännetecken, som är inarbetat då ansökan om registrering görs; eller

7) om märket är förväxlingsbart med varukännetecken, som vid tiden för *ansökningen* används av annan, samt *ansökningen* gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

6) om märket är förväxlingsbart med *ett* namn eller *en* firma som *någon annan* använder i en *näringsverksamhet*, med *någon* annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med *någon* annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs;

7) om märket är förväxlingsbart med *ett* varukännetecken som vid tiden för *ansökan* används av *någon* annan, samt *ansökan* gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk; eller

8) om märket är förväxlingsbart med *ett* varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och i fråga om vilket den dag som avses i 55 § andra stycket ligger före tiden för ansökningen.

I fall som avses under 4), 5), 6) och 7) får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och det inte i övrigt möter hinder enligt första stycket.

I fall som avses under 4, 5, 6, 7 och 8 får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och det inte i övrigt finns hinder enligt första stycket.

17 §⁵

Den som vill låta registrera ett varumärke skall ge in en skriftlig ansökan om detta till registreringsmyndigheten. *Ansökningen* skall innehålla uppgift om sökandens namn eller firma och de slag eller klasser av varor för vilka märket är avsett; dessutom skall märket tydligt anges.

Den som vill låta registrera ett varumärke skall ge in en skriftlig ansökan om detta till registreringsmyndigheten. *Ansökan* skall innehålla uppgift om sökandens namn eller firma samt uppgift om de varor för vilka märket är avsett och de klasser varorna tillhör; dessutom skall märket tydligt anges.

⁵ Senaste lydelse 1992:1686

20 §

Äro ansökningshandlingarna fullständiga och finnes ej hinder för registrering föreligga, skall registreringsmyndigheten kungöra ansökningshandlingarna.

Den som vill framställa invändning mot ansökningshandlingarna skall göra detta skriftligen till registreringsmyndigheten inom två månader från kungörelsedagen.

Är ansökningshandlingarna fullständiga och finns det inte något hinder för registrering, skall varumärket tas in i registret och en kungörelse om detta utfärdas.

Den som vill framställa invändning mot registreringen skall göra detta skriftligen till registreringsmyndigheten inom två månader från kungörelsedagen.

Registreringsmyndigheten skall underrätta innehavaren av varumärket om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig.

Återkallas invändningen får invändningsförfarandet ändå fullföljas, om det finns särskilda skäl.

21 §

Efter utgången av tid, som sägs i 20 §, skall registreringsmyndigheten företaga ansökningshandlingarna till fortsatt prövning.

Bifalles ansökningshandlingarna, sedan beslutet härom vunnit laga kraft, märket intagas i registret samt kungörelse därom utfärdas.

Avslås eller avskrivs ansökan, som kungjorts enligt 20 §, skall beslutet härom, sedan det vunnit laga kraft, kungöras.

Registreringsmyndigheten skall efter invändning upphäva registreringen, om det finns något hinder mot denna. Finns det hinder endast för en del av de varor som varumärket har registrerats för, skall myndigheten i stället upphäva registreringen enbart för dessa varor, om varumärkesinnehavaren begär det.

Registreringsmyndigheten skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot registreringen.

När registreringsmyndighetens beslut om en invändning har vunnit laga kraft, skall det kungöras. Om beslutet innebär att registreringen helt eller delvis upphävs, skall en anteckning om detta göras i registret.

25 §⁶

Har ett varumärke registrerats i strid mot denna lag och föreligger alltjämt skälet mot registrering, får registreringen hävas i den ordning som föreskrivs nedan, om inte rätt till märket ändå får bestå enligt 8

⁶ Senaste lydelse 1992:1686

eller 9 §. Är ett registrerat varumärke förväxlingsbart med någon annans varumärke, får dock registreringen av det förstnämnda varumärket inte hävas på denna grund, om det andra varumärket inte uppfyller kraven på användning enligt 25 a §.

Registreringen får också hävas, Registreringen får också hävas,
om innehavaren inte längre är om märket
näringsidkare eller om märket

- | | |
|--|--|
| 1) är vilseledande, | 1) är vilseledande, |
| 2) inte längre har någon särskiljningsförmåga, | 2) inte längre har någon särskiljningsförmåga, |
| 3) strider mot allmän ordning, eller | 3) strider mot allmän ordning, eller |
| 4) är ägnat att väcka förargelse. | 4) är ägnat att väcka förargelse. |

Att registreringen får hävas även vid utebliven användning av varumärket framgår av 25 a §.

42 §

<i>Häves registrering av varumärke må, sedan domen därom vunnit laga kraft, påföljd för intrång i rätten till varumärket enligt 37-41 §§ ej ådömas.</i>	<i>Om en registrering av ett varumärke har upphävts genom ett beslut eller en dom som har vunnit laga kraft, får rätten inte döma till påföljd eller besluta om annan åtgärd enligt 37-41 §§.</i>
---	---

I mål om sådant intrång skall rätten, på yrkande av den mot vilken talan föres, förklara målet vilande i avbidan på att frågan om registreringens hävande slutligen avgöres. Är talan härom icke väckt, skall rätten i samband med vilandeförklaringen förelägga honom viss tid inom vilken sådan talan skall väckas.

47 §⁷

<i>Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten enligt denna lag får överklagas av sökanden, om beslutet har gått honom emot. Beslut, som innebär att en ansökan bifalls trots att en invändning har framställts, får överklagas av den som har gjort invändningen. Återkallar denne sin talan får invändningen ändå prövas, om det finns särskilda skäl.</i>	<i>Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten om en ansökan om registrering av ett varumärke får överklagas av sökanden, om det har gått honom emot. Ett slutligt beslut om en invändning mot registrering får överklagas av varumärkeshavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invändaren återkallar sin talan får denna ändå prövas, om det finns särskilda skäl.</i>
--	---

<i>Ett beslut enligt första stycket får överklagas till patentbesvärskammaren.</i>	<i>Överklagande enligt första stycket görs hos Patentbesvärskammaren.</i>
--	---

⁷ Senaste lydelse 1986:234

rätten genom besvär inom två månader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av *patentbesvärsrätten* får överklagas till *regeringsrätten* genom besvär inom två månader från beslutets dag. Därvid tillämpas bestämmelserna i 35-37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) om besvär över kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning av besvär till *regeringsrätten* och om de grunder på vilka sådant tillstånd meddelas.

inom två månader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av *Patentbesvärsrätten* får överklagas till *Regeringsrätten* inom två månader från beslutets dag. Vid ett överklagande till *Regeringsrätten* tillämpas bestämmelserna i 35-37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i *Regeringsrätten* och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Prop. 1994/95:59
Bilaga 6

Om internationell varumärkesregistrering

50 §

Med en internationell varumärkesregistrering avses en registrering av ett varumärke som är gjord av den internationella byrån hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten enligt protokollet den 27 juni 1989 till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891.

Patent- och registreringsverket är varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.

51 §

Om någon som i Sverige innehar eller har ansökt om en varumärkesregistrering och antingen är svensk medborgare, har hemvist i Sverige eller driver rörelse här i landet vill få en internationell varumärkesregistrering, skall han ge in en ansökan om detta till varumärkesmyndigheten.

Har en ansökan om en internationell registrering getts in till varumärkesmyndigheten enligt

första stycket, skall även en senare begäran om att den internationella registreringen skall gälla i ytterligare länder ges in till varumärkesmyndigheten, om sökanden eller innehavaren har hemvist i Sverige.

Prop. 1994/95:59

Bilaga 6

52 §

Ansökan skall vara skriftlig samt vara avfattad på engelska och innehålla de uppgifter som föreskrivs av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

53 §

Varumärkesmyndigheten skall kontrollera om uppgifterna i ansökan om den internationella varumärkesregistreringen stämmer överens med de uppgifter som har lämnats för den varumärkesregistrering som sökanden har eller har ansökt om i Sverige.

Om uppgifterna inte stämmer överens, skall sökanden föreläggas att inom viss tid rätta till dem. Gör han inte det, skall ansökan om den internationella registreringen avskrivas.

Om det finns en sådan överensstämmelse som avses i första stycket, skall varumärkesmyndigheten sända ett intyg om detta till den internationella byrån tillsammans med ansökan inom en månad från den dag då ansökan kom in till myndigheten eller, om ett föreläggande enligt andra stycket har meddelats, inom en månad från det tiden för föreläggandet gick ut.

54 §

Om varumärkesmyndigheten får en underrättelse från den internationella byrån med begäran från någon som inte avses i 51 § att en internationell varumärkesregistre-

ring skall gälla i Sverige, skall myndigheten pröva om det finns något hinder mot detta.

Sådant hinder finns, om det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller förutsättningarna enligt 13 § eller om något hinder mot en nationell registrering skulle ha funnits enligt 14 §.

55 §

Om det finns något hinder enligt 54 § andra stycket, skall varumärkesmyndigheten inom 18 månader från dagen för den under rättelse som avses i 54 § första stycket ge den internationella byrån ett besked om att den internationella varumärkesregistreringen inte kan gälla i Sverige samt ange skälen för detta.

Om det inte finns något hinder enligt 54 § andra stycket, skall underrättelsen från den internationella byrån kungöras. I kungörelsen skall anges den dag som den internationella byrån har angett för den internationella registreringen.

Den som vill framställa invändning mot att den internationella registreringen blir gällande i Sverige skall göra detta skriftligen till varumärkesmyndigheten inom två månader från kungörelsedagen.

56 §

Varumärkesmyndigheten skall efter utgången av den i 55 § tredje stycket angivna tiden besluta att den internationella varumärkesregistreringen skall gälla i Sverige, om det inte finns något hinder mot detta. Sedan beslutet har vunnit laga kraft skall varumärket tas in i registret och en kungörelse om detta utfärdas.

Om det finns något hinder mot att den internationella varumärkesregistreringen skall gälla i Sverige, skall varumärkesmyndigheten besluta att den internationella registreringen inte skall gälla här i landet. Beslutet skall innehålla de skäl som har bestämt utgången. Har varumärkesmyndigheten inte tidigare lämnat ett besked enligt 55 § första stycket, skall beslutet översändas till den internationella byrån inom 18 månader från dagen för den underrättelse som avses i 54 § första stycket eller, om den i 55 § tredje stycket angivna tiden löper ut senare, inom en månad efter det att den tiden har löpt ut. I sistnämnda fall skall varumärkesmyndigheten lämna ett meddelande till den internationella byrån inom 18 månader från dagen för underrättelsen om att ett beslut som nyss sagts kan komma att lämnas senare. När beslutet att den internationella varumärkesregistreringen inte skall gälla i Sverige har vunnit laga kraft, skall det kungöras.

57 §

Ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige har verkan från den dag som avses i 55 § andra stycket. I fråga om en sådan registrering skall 1 § tredje stycket, 3-11, 25-27 och 32-45 §§ tillämpas. Vad som där sägs om registrering skall i stället avse beslut att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige.

58 §

Omfattas ett varumärke som är registrerat i Sverige också av en internationell varumärkesregi-

strering som gäller här i landet, skall den internationella registreringen, utan att inskränkning sker i de rättigheter som kan ha förvärvats på grund av registreringen här i landet, träda i stället för den svenska, om innehavaren är densamme och samtliga de varor som omfattas av registreringen här i landet också omfattas av den internationella registreringen.

Uppgift om ett förhållande som avses i första stycket skall på begäran av innehavaren antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

59 §

Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige helt eller delvis upphör, skall dess giltighet här i landet upphöra i motsvarande utsträckning. En anteckning om detta skall göras i varumärkesregistret och kungöras.

60 §

Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör inom fem år från den dag som avses i 55 § andra stycket på grund av att den nationella registreringen eller ansökan om den inte längre kan utgöra grund för en internationell varumärkesregistrering och varumärkets innehavare därefter ansöker om registrering av samma varumärke i Sverige, skall denna ansökan anses gjord den dag som avses i 55 § andra stycket, under förutsättning att

1. ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella registreringen upphörde,

2. de varor som anges i den svenska ansökan också omfattades

av den internationella registreringsverkan i Sverige, och

Prop. 1994/95:59
Bilaga 6

3. ansökan i övrigt uppfyller de krav för en registrering som ställs i denna lag samt föreskrivna avgifter betalas.

Uppgift om ett förhållande som avses i första stycket skall antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

61 §

Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör på grund av att någon som i förhållande till det protokoll som avses i 50 § är en avtalsslutande part har sagt upp sin anslutning till protokollet och varumärkets innehavare därefter ansöker om registrering av samma varumärke i Sverige, skall denna ansökan anses gjord den dag som avses i 55 § andra stycket, under förutsättning att

1. ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen fick verkan,

2. de varor som anges i den svenska ansökan också omfattades av den internationella registreringsverkan i Sverige, och

3. ansökan i övrigt uppfyller de krav för en registrering som ställs i denna lag samt föreskrivna avgifter betalas.

Uppgift om ett förhållande som avses i första stycket skall antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

62 §

Förutom i fall som avses i 55, 56 och 58-61 §§ skall kungöras även förnyelse av registreringsperiod, avförande enligt 27 § av beslut att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige samt anteckning om över-

63 §

Ett slutligt beslut av varumärkesmyndigheten i ett ärende om internationell varumärkesregistrering får överklagas av den som har ansökt om en sådan registrering och av den som har begärt att en sådan registrering skall gälla här i landet, om beslutet har gått honom emot.

Ett beslut som innebär att en internationell registrering skall gälla här i landet trots att en invändning har gjorts får överklagas av den som har gjort invändningen. Återkallar han sin talan får invändningen ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

I fråga om överklaganden enligt första och andra stycket skall 47 § andra och tredje stycket tillämpas.

64 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om kungörande som sägs i 55, 56 och 58-62 §§ samt om förfarandet i övrigt i ärenden om internationell varumärkesregistrering.

Vid ansökan om en internationell varumärkesregistrering, vid prövning om en sådan registrering skall gälla i Sverige samt vid begäran om en anteckning i registret av en överlåtelse eller en licens liksom om ett förhållande som avses i 58, 60 eller 61 § skall betalas avgift med belopp som regeringen bestämmer.

Denna lag träder ikraft i fråga om 14 § första stycket 8) och andra stycket samt 50-64 §§ den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1995. Om en ansökan om registrering av ett varumärke har kungjorts före den 1 januari 1995, skall den behandlas och avgöras enligt lagen i dess äldre lydelse.

Förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156)

Härigenom föreskrivs att 2, 6 och 9 §§ firmalagen (1974:156) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §

Näringsidkare förvärvar ensamrätt till firma genom registrering eller inarbetning. Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärvas genom inarbetning.

Firma registreras enligt bestämmelserna i denna lag och vad i annan författning kan vara särskilt föreskrivet om registrering av visst slags firma.

Näringskännetecken anses inarbetat, om det är *allmänt* känt bland dem till vilka näringsidkarens verksamhet riktar sig.

Ett näringskännetecken anses inarbetat, om det är känt som beteckning för innehavarens verksamhet inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig.

6 §

Kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser verksamhet av samma eller liknande slag.

Även i annat fall får dock förväxlingsbarhet åberopas till förmån för

Förväxlingsbarhet kan åberopas även till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

1. kännetecken, som är synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket, om med hänsyn härtill användningen av ett annat liknande kännetecken skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av det förras goodwill,

2. kännetecken, som är inarbetat, om med hänsyn till verksamhetens särskilda art användningen av ett annat liknande kännetecken uppenbarligen skulle minska det förras goodwill.

9 §

Firma registreras endast om den är ägnad att särskilja innehavarens verksamhet från andras.

Vid bedömande av om firma har särskiljningsförmåga skall hänsyn tagas till den tid och omfattning firman varit i bruk. Består firma av

enbart allmän benämning på verksamhetens art eller på däri utbjuden vara eller tjänst eller utgöres den enbart av allmänt brukat Ortsnamn eller annat sådant namn, skall firman i och för sig ej anses ha särskiljningsförmåga. Ingår i firma sådan beteckning som aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening eller förkortning därav, skall vid bedömningen bortses från denna.

Firma som består enbart av bokstäver eller siffror, vilka icke kan uppfattas som ord, registreras endast om firman är inarbetad.

Prop. 1994/95:59
Bilaga 6

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1994-09-20

Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt Hamdahl, justitierådet Bo Svensson och regeringsrådet Arne Bækkevold.

Enligt en lagrådsremiss den 1 september 1994 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644) och till lag om ändring i firmalagen (1974:156).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Per Carlson.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 oktober 1994

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Sahlin, Hjelm-Wallén, Peterson, Hellström, Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Tham, Schori, Blomberg, Heckscher, Hedborg, Andersson, Winberg, Uusman, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Freivalds

Regeringen beslutar proposition 1994/95:59 Översyn av varumärkeslagen m.m. Madridsystemet.

Författningsrubrik	Bestämmelser som inför, ändrar, upp- häver eller upprepar ett normgivnings- bemyndigande	Celexnummer för bakomliggande EG- regler
--------------------	--	--

Varumärkeslagen
(1960:644)

52 §

Firmalagen (1974:156)

