

# Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

Genom beslut den 16 oktober 1997 tillkallade regeringen en kommitté med uppdrag att göra en samlad översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen (Dir. 1997:118).

Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Laila Freivalds, förordnade den 27 oktober 1997 hovrättspresidenten Anna-Karin Lundin som ordförande i kommittén. Den 29 oktober 1997 förordnades direktören Birgitta Hermansson, professorn Marianne Levin och direktören Bertil Strömberg som ledamöter i kommittén.

Som experter i kommittén utsågs den 29 oktober 1997 patenträttsrådet Per Carlson och chefsjuristen Per Holmstrand samt den 30 oktober 1997 hovrättsassessorn Kenneth Nordlander.

Den 1 september 1998 entledigades Kenneth Nordlander från sitt uppdrag och i samband med det utsågs i stället hovrättsassessorn Anders Kylhammar som expert.

Till sekreterare förordnades den 27 oktober 1997 hovrättsassessorn Dan Sjöstedt.

Den 1 mars 1999 entledigades Dan Sjöstedt från sitt uppdrag och den 8 mars samma år förordnades Per Carlson till sekreterare i kommittén.

Kommittén har antagit namnet Varumärkeskommittén.

Kommittén överlämnade i februari 1999 delbetänkandet *Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv – Ändringar i varumärkeslagen* (SOU 1999:19).

Kommittén överlämnar härmed sitt slutbetänkande *Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen* (SOU 2001:26).

Stockholm i mars 2001

Anna-Karin Lundin

Birgitta Hermansson

Marianne Levin

Bertil Strömberg

*/Per Carlson*

# Innehåll

Förkortningar .....	11
Sammanfattning .....	17
Summary .....	33
Författningsförslag .....	49
1 Förslag till varumärkeslag.....	49
2 Förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156).....	84
3 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) .....	109
<b>1 Kommittéarbetet m.m.....</b>	<b>111</b>
1.1 Direktiven.....	111
1.2 Kommitténs arbete.....	111
1.3 Kommitténs lagförslag.....	112
1.3.1 Allmänt om lagförslagen .....	112
1.3.2 Den redaktionella utformningen av förslaget till ny varumärkeslag m.m.....	114
1.3.3 Vissa begrepp .....	116

<b>2</b>	<b>Nordisk lovsamarbeid .....</b>	<b>119</b>
	Av Birger Stuevold Lassen	
2.1	Det nordiske lovsamarbeidet på kjennetegnsrettens område 1881–2000. En oversikt .....	119
2.2	Reell og tilsynelatende rettsenhet .....	127
2.3	Ambisjoner, forhåpninger og realistiske målsettinger .....	130
<b>3</b>	<b>Huvuddragen i den gällande varumärkesrätten m.m. ....</b>	<b>133</b>
3.1	Inledning .....	133
3.2	Huvuddragen i varumärkesrätten .....	133
3.3	Internationella överenskommelser .....	138
<b>4</b>	<b>Utvecklingen inom känneteckensrätten m.m. ....</b>	<b>141</b>
4.1	Utvecklingslinjer inom handeln och näringslivet sedan införandet av varumärkeslagen .....	141
	Av Birgitta Hermansson och Bertil Strömberg	
4.2	Tankar om den moderna varumärkesrätten under utveckling .....	147
	Av Marianne Levin	
<b>5</b>	<b>Ensamrättens uppkomst m.m.....</b>	<b>157</b>
5.1	Inledning .....	157
5.2	Skyddsföremål och skyddsintresse.....	158
5.3	Nationell registrering.....	162
5.3.1	Officialprövningens omfattning .....	162
5.3.2	Registreringsförfarandet .....	180
5.3.3	Invändningsförfarandet .....	186
5.3.4	Ansökan och invändning – och kravet på skriftlighet .....	191
5.4	Ombudskrav .....	194
5.4.1	Nuvarande ordning och behovet av ändring .....	194
5.4.2	Förslag.....	195

5.5	Prioritet m.m. ....	196
5.5.1	Konventionsprioritet .....	196
5.5.2	Utställningsprioritet .....	198
5.6	Bättre rätt till varukännetecken.....	203
5.6.1	Nuvarande ordning och behovet av ändring.....	203
5.6.2	Förslag .....	207
5.7	Användning av varukännetecken .....	210
5.7.1	Inledning .....	210
5.7.2	Förvärv av särskiljningsförmåga .....	211
5.7.3	Inarbetning.....	219
5.7.4	Skydd oberoende av registrering eller inarbetning...	238
6	Ensamrättens omfattning m.m.....	247
6.1	Inledning.....	247
6.2	Nuvarande ordning och dess framväxt.....	247
6.2.1	Ensamrättens omfattning enligt ÄvmL.....	247
6.2.2	Ensamrätten enligt VmL i dess ursprungliga lydelse .....	248
6.2.3	Ensamrätten efter genomförandet av varumärkesdirektivet .....	250
6.3	Internationella förhållanden.....	253
6.3.1	Internationella åtaganden.....	253
6.3.2	EG-domstolens praxis .....	258
6.3.3	Förhållandena i vissa andra länder .....	261
6.4	Behovet av ändring.....	262
6.5	Förslag.....	263
7	Ensamrättens upphörande m.m. ....	271
7.1	Inledning.....	271
7.2	Nuvarande ordning.....	271
7.2.1	Allmänt.....	271
7.2.2	Närmare om upphävande av nationella och internationella varumärkesregistreringar .....	274

7.3	Internationella förhållanden .....	276
7.3.1	Internationella åtaganden .....	276
7.3.2	Förhållandena i de andra nordiska länderna.....	277
7.4	Behovet av ändring .....	279
7.5	Förslag.....	283
<b>8</b>	<b>Övriga frågor om varukännetecken .....</b>	<b>293</b>
8.1	Inledning .....	293
8.2	Internationell registrering .....	293
8.2.1	Allmänt om Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet.....	293
8.2.2	Behovet av ändring .....	301
8.2.3	Tillträde till Madridöverenskommelsen .....	301
8.2.4	Senare begäran om verkan i ytterligare länder .....	304
8.2.5	Övriga frågor om internationell registrering .....	306
8.3	Geografiska ursprungsbeteckningar.....	311
8.3.1	Allmänt .....	311
8.3.2	Internationella förhållanden .....	313
8.3.3	Behovet av ändring .....	315
8.3.4	Förslag.....	316
8.4	Vissa frågor om hinder m.m. ....	317
8.4.1	Nuvarande ordning .....	317
8.4.2	Internationella förhållanden .....	319
8.4.3	Behovet av ändring .....	320
8.4.4	Förslag.....	320
8.5	Talerätt m.m.....	324
8.5.1	Nuvarande ordning .....	324
8.5.2	Behovet av ändring .....	327
8.5.3	Bedömning.....	329
8.6	Fastställesetalan m.m.....	330
8.6.1	Nuvarande ordning .....	330
8.6.2	Behovet av ändring .....	332
8.6.3	Bedömning.....	334

8.7	Sekretess m.m. ....	334
8.7.1	Allmänt om sekretess .....	334
8.7.2	Behovet av ändring .....	339
8.7.3	Förslag .....	341
8.8	Sanktioner .....	343
8.8.1	Allmänt .....	343
8.8.2	Skadestånd vid varumärkesintrång .....	343
8.8.3	Förutsättningar för väckande av allmänt åtal .....	352
8.8.4	Förbud mot användning av vilseledande varukännetecken .....	354
8.9	Användning av varukännetecken på Internet .....	357
8.9.1	Allmänt .....	357
8.9.2	Nuvarande ordning och behovet av ändring .....	357
8.9.3	Bedömning .....	358
9	Ändringar i firmalagen .....	361
9.1	Allmänt om firma .....	361
9.1.1	Firmans funktion m.m. ....	361
9.1.2	Ensamrättens uppkomst .....	362
9.1.3	Ensamrättens omfattning .....	368
9.1.4	Sanktioner .....	371
9.1.5	Ensamrättens upphörande .....	371
9.2	Internationella förpliktelser .....	372
9.2.1	Allmänt .....	372
9.2.2	Internationella förpliktelser .....	372
9.2.3	Övrigt .....	373
9.3	Allmänt om behovet av ändring .....	373
9.4	Behovet av ett särskilt skydd för firma som kännetecken ...	376
9.5	Kravet på särskiljningsförmåga vid registrering av firma ....	380
9.5.1	Behovet av ändring .....	380
9.5.2	Förslag .....	381
9.6	Kravet på precision i verksamhetsbeskrivningen .....	384
9.6.1	Behovet av ändring .....	384
9.6.2	Bedömning .....	387

9.7	Registreringen av firma m.m. ....	394
9.7.1	Den nuvarande ordningen m.m. ....	394
9.7.2	Förhållandena i de andra nordiska länderna.....	396
9.7.3	Behovet av ändring.....	397
9.7.4	Officialprövningens omfattning.....	399
9.7.5	Registreringsförfarandet.....	401
9.7.6	Invändningsförfarandet.....	403
9.7.7	Förhandsgranskning.....	404
9.7.8	Registrering av firma och registrering av det rättssubjekt som firman avser.....	408
9.8	Upphävande av skyddet för viss verksamhet.....	412
9.8.1	Behovet av ändring.....	412
9.8.2	Förslag.....	414
9.9	Upphävande av firmaregistrering i administrativ ordning.....	417
9.9.1	Nuvarande ordning.....	417
9.9.2	Behovet av ändring.....	418
9.9.3	Förslag.....	419
9.10	Vissa andra ändringar i firmalagen.....	421
10	Författningskommentar.....	423
10.1	Förslaget till varumärkeslag.....	423
10.2	Förslaget till lag om ändring i firmalagen (1974:156).....	479
10.3	Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).....	497
11	Ekonomiska och andra konsekvenser av kommitténs förslag.....	499
	Litteraturförteckning.....	505
	<b>Bilagor:</b>	
1	Kommittédirektiv.....	511
2	Paragrafjämförelser.....	521
3	Sammanställning av nordiska texter.....	529

# Förkortningar

ABL	Aktiebolagslagen (1975:1385)
ABF	Aktiebolagsförordningen (1975:1387)
BEK	Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker(* 1) BEK nr 376 af 19/06/1998 (Danmark)
CPI	Code de la Propriété Intellectuelle (den franska immaterialrättslagen)
DBM	De eenvormige Beneluxwet op de merken (varumärkeslagen i Benelux)
Ds	Departementsserien
DVml	Varemærkelov nr. 341 av den 6 juni 1991 (den danska varumärkeslagen)
EG-domstolen	Europeiska gemenskapernas domstol
Varumärkesdirektivet	Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
EG:s varumärkesförordning	Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken

EG-varumärke	Varumärke som registrerats i enlighet med bestämmelserna i Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken
FL	Firmalagen (1974:156)
FPL	Förvaltningsprocesslagen (1971:291)
FVmL	Varumärkeslag 10.1 1964/7 (den finska varumärkeslagen)
FUV	Förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m.
FörenL	Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil: Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Weinheim, Vlg Chemie
GSMK	Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz-Marken G)
HBL	Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
HrL	Handelsregisterlagen (1974:157)
HrF	Handelsregisterförordningen (1974:188)
IFIM	Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms universitet
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright, Weinheim

INPI	Institut national de la propriété industrielle (det franska patentverket)
ISIC Rev. 3	Statistisk indelning i näringsgrenar enligt International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (Förenta nationernas näringsgrensindelning)
IVmL	Lög um Vörumerki den 22 maj 1997 (den isländska varumärkeslagen)
KmL	Kollektivmärkeslagen (1960:645)
LPBR	Lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten
Madridprotokollet	Protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891 (intaget i prop. 1994/95:59)
Madridöverenskommelsen	Se Madridprotokollet
ML	Mönsterskyddslagen (1970:485)
NACE Rev. 1	Statistisk indelning i näringsgrenar enligt rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen
NamnL	Namnlagen (1982:670)
Niceöverenskommelsen	Överenskommelsen i Nice den 15 juni 1957 rörande den internationella klassificeringen av varor och tjänster för vilka varumärken gälla (SÖ 1961:40)
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJA	Nytt juridiskt arkiv. Avd. 1. Rättsfall från Högsta domstolen

NU	Nordisk Utredningsserie
NVmL	Lov om varemerker den 3.3 1961 nr. 4 (den norska varumärkeslagen)
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (EG:s varumärkesmyndighet i Alicante)
Pariskonventionen	Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättskydd reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 (SÖ 1970:60)
Parisunionen	Paris Union for the Protection of Industrial Property
Patentverket	Patent- och registreringsverket
PK	Patentkungörelsen (1967:838)
PL	Patentlagen (1967:837)
Prop.	Proposition
RB	Rättegångsbalken
RF	Regeringsformen
RH	Rättsfall från hovrätterna
RÅ	Regeringsrättens årsbok
SCB	Statistiska Centralbyrån
SekrL	Sekretesslagen (1980:100)
SNI 92	Standard för svensk näringsgrensindelning 1992
SOU	Statens offentliga utredningar
StiftelseL	Stiftelselagen (1994:1220)
SvJT	Svensk Juristtidning
SÖ	Sveriges Överenskommelser med främmande makter
TF	Tryckfrihetsförordningen
TMA	Trade Marks Act (varumärkeslagen i Storbritannien)

TRIPs-avtalet	Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (intaget i prop. 1994/95:35. Bilaga 7. Del C)
Varumärkesdirektivet	Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
WIPO	World Intellectual Property Organization
WTO-avtalet	Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (intaget i prop. 1994/95:35)
VmL	Varumärkeslagen (1960:644)
VmF	Varumärkesförordningen (1960:648)
VäxtfL	Växtförädlarrättslagen (1997:306)
ÄrendeL	Lagen(1996:242) om domstolsärenden
ÄvmL	Lagen (1884:29) om skydd för varumärken

# Sammanfattning

## Allmänt

### *Inledning*

Varumärkeskommittén föreslår att en ny varumärkeslag skall ersätta den nuvarande varumärkeslagen från år 1960. Kommittén föreslår också ändringar i firmalagen. Dessa har till stor del samband med kommitténs förslag till ny varumärkeslag. Men de innebär också en del andra nyheter.

Redan här skall sägas att reglerna om varumärken inte bara gäller märken som används för varor, utan även märken som används för tjänster.

### *Nordisk samverkan för att samordna varumärkeslagstiftningen i de nordiska länderna*

En övergripande uppgift för kommittén har varit att i största möjliga utsträckning uppnå harmoniserade lagar på varumärkesrättens område. Parallellt med kommitténs arbete har motsvarande arbete skett i Finland och Norge. Länderna har samarbetat nära och i dessa två länder finns det också förslag till nya varumärkeslagar. De tre ländernas lagförslag är till största delen disponerade på samma sätt och de innehåller samma lösningar i flertalet av de centrala varumärkesrättsliga frågorna.

I Danmark finns en ny varumärkeslag som trädde i kraft den 1 januari 1992 och i Island har man reviderat sin lag med verkan från och med den 1 juli 1997 så att den i stora drag stämmer överens med den danska. I dessa länder har det alltså inte funnits samma behov av att ta fram ett nytt lagförslag. Finland, Norge och Sverige har i strävandena att uppnå harmoniserande lagar ansett det naturligt att i stor utsträckning följa den danska lagens disposition.

I en bilaga till betänkandet redovisas Finlands och Norges lagförslag tillsammans med det svenska lagförslaget och den danska lagen.

Det finns en tradition att samarbeta inom Norden om lagstiftning på det känneteckensrättsliga området. I betänkandet finns det ett bidrag från Norge som behandlar det tidigare samarbetet. Författaren, professor Birger Stuevold Lassen, analyserar och diskuterar olika frågor som ett nordiskt samarbete aktualiserar. Bland frågorna som behandlas är i vad mån likalydande lagbestämmelser faktiskt också innebär en materiell rättslikhet. En annan fråga som diskuteras är vilken betydelse likartad lagstiftning kan få också för framtiden. I det sammanhanget betonas vikten av likartad rätts-tillämpning.

### *EG-rättens inverkan på förslaget*

EG:s varumärkesdirektiv från år 1989 syftar till att närma medlemsstaternas varumärkeslagar till varandra. Direktivet präglar stora delar av förslaget till ny varumärkeslag.

Varumärkesdirektivets tvingande regler gäller bara *registrerade* varumärken, alltså inte varumärken eller andra varukännetecken som har fått ett skydd genom att innehavaren har använt dem på ett sådant sätt att de, med den terminologi som man använder inom varumärkesrätten, är *inarbetade*.

Kommittén anser att inarbetade varukännetecken bör ha samma skydd som registrerade varumärken. Lagförslaget innebär att inarbetade varukännetecken jämställs med registrerade varumärken så långt det är möjligt.

### *Utvecklingen inom handeln och näringslivet sedan tillkomsten av den nuvarande varumärkeslagen*

I ett särskilt bidrag från två av kommitténs ledamöter, Birgitta Hermansson och Bertil Strömberg, analyseras utvecklingen inom handeln och näringslivet sedan den nuvarande varumärkeslagen trädde i kraft. Författarna konstaterar att utvecklingen, särskilt vad det gäller snabbbrörliga konsumentprodukter, har kännetecknats av en ökande globalisering och samtidigt av en ökande koncentration både inom producent- och distributionsledet. Författarna fram-

håller också att produktutvecklingstakten ständigt har ökat och livscykeln för enskilda produkter förkortats.

Ett annat förhållande som nämns är att företagen strävar efter att minska sina produktsortiment, vilket kan möjliggöra längre produktionsserier och också mindre lager. Detta har lett till att produkter i allt större utsträckning förpackas i enhetliga internationella förpackningar, vilket i sin tur kräver att varumärket är detsamma i alla länder där produkten säljs.

Författarna pekar också på internationaliseringen av medierna som ytterligare ett skäl till användningen av internationellt enhetliga varumärken.

En annan utvecklingstendens är koncentrationen inom distributionsledet och det faktum att dagligvaruhandeln tagit över distributionen av många produkter som tidigare såldes endast genom fackhandeln. Stora kedjor har vuxit fram inom dagligvaruhandeln och de internationaliseras i ökande takt. Det föreligger en tendens för kedjorna att profilera sig och bl.a. detta leder till att det skapas starka varumärken för själva kedjan.

I fråga om marknadsföring som riktar sig till professionella förbrukare framhåller författarna bl.a. tendensen att producenterna försöker marknadsföra inte endast en produkt eller en tjänst utan ett system av produkter eller tjänster.

Författarna pekar också på att det finns en del leverantörer som snarare har ett behov av skydd för ett näringskännetecken som kännetecknar företaget som sådant, än av ett varumärke som kännetecknar olika varor och tjänster som företaget erbjuder.

### *Den moderna varumärkesrätten under utveckling*

En av kommitténs ledamöter, Marianne Levin, behandlar i ett särskilt bidrag den moderna varumärkesrättens utveckling. Författaren konstaterar att varumärken och kännetecken under senare år väsentligt har accentuerat i ekonomisk och kulturell betydelse. Etableringen på marknaden har också fått allt större betydelse. Och eftersom varumärket i mångt och mycket kan ses som företagets upparbetade värde i form av en image, är det också viktigt att skydda sådana uttryck för reklamvärde och goodwill.

Författaren pekar också på att var den mer precisa gränsen för ensamrätten och skyddsobjekt skall dras avgörs i interaktion mellan lagstiftare, domstolar och omvärld i en ständig omvandlings-

process. Rättsområdet är trendkänsligt och enligt författaren känns det som om vi befinner oss i ett – ännu ofullgånget – systemskifte.

Författaren behandlar också tendensen att se immaterialrätten som ett investeringsskydd och menar att med detta synsätt följer naturligt ett utvidgat skydd för välkända och väl ansedda märken.

Vidare belyser författaren effekter av att globala hänsyn och beroenden mera än någonsin präglar känneteckensrätten och teknikutvecklingens påverkan på rättsområdet. Författaren diskuterar också frågor om individualisering och goodwillsskydd. Avslutningsvis konstaterar författaren att ett missbruk av dagens välutvecklade och generösa skyddsmöjligheter riskerar att pulverisera ensamrättssystemet.

## Varumärken och andra varukännetecken

### **Ensamrättens uppkomst m.m.**

#### *Patentverkets officialprövning inskränks*

Ensamrätt till ett varumärke kan uppnås genom registrering eller genom inarbetning. Registrering i det svenska varumärkesregistret ger en ensamrätt som gäller i Sverige. I detta avsnitt behandlas endast sådana rent inhemska registreringar. Det är Patent- och registreringsverket (Patentverket) som för varumärkesregistret.

Kommittén föreslår att man förenklar den prövning som Patentverket skall göra innan ett märke registreras. Dagens system innebär att Patentverket undersöker om det finns hinder för registreringen. Det finns två huvudgrupper av hinder som Patentverket skall ta hänsyn till. Den ena består av hinder som är uppställda av allmänna hänsyn, s.k. *absoluta registreringshinder*. Den andra består av hinder som är uppställda av hänsyn till äldre ensamrätter, s.k. *relativa registreringshinder*. Om det finns ett hinder av något av dessa slag registrerar Patentverket inte märket.

Kommitténs förslag innebär att Patentverket inte skall vägra registrering på grund av något relativt hinder. Kommitténs förslag innebär med andra ord att Patentverkets s.k. officialprövning av relativa hinder tas bort.

Det finns flera skäl för detta förslag. Ett skäl är att det numera inte går att göra en tillräckligt tillförlitlig prövning av sådana hinder, eftersom det blivit allt svårare att få till stånd ett någorlunda fullständigt prövningsunderlag. Det viktigaste skälet hänger dock

samman med systemet med s.k. gemenskapsregistreringar. Det systemet innebär att det genom ett särskilt förfarande går att få varumärken registrerade med verkan i hela EU, och utan att EU:s varumärkesmyndighet (OHIM) i sitt förfarande självmant tar hänsyn till relativa hinder.

Kommitténs förslag innebär dock inte att Patentverkets undersökning av relativa hinder ovillkorligen skall upphöra. Det förutsätts att verket även i fortsättningen skall kunna göra en viss undersökning, men i vilken omfattning detta skall ske blir för regeringen att besluta om. Det kan bli fråga om att göra en automatisk identitets- eller likhetssökning i varumärkes- och andra känneteckensdatabaser. Om det vid en sådan undersökning kommer fram något som på givna bedömningsgrunder skulle vara till hinder för en ny registrering skall Patentverket underrätta sökanden. Han får på det sättet möjlighet att bedöma om det finns skäl för honom att vidhålla sin ansökan. Väljer han att göra det skall märket registreras.

Om någon anser att märket inte bör vara registrerat, t.ex. för att det inkräktar på någon annans ensamrätt, kan han – liksom i dag – göra en invändning mot registreringen. Eftersom Patentverket inte självmant kommer att ta hänsyn till de relativa hindren kommer invändningsförfarandet att få ökad betydelse.

I stort sett skall samma relativa hinder som hittills utgjort hinder mot varumärkesregistrering kunna läggas till grund för upphävande av en registrering efter invändning. Kommittén föreslår dock att bestämmelserna om det s.k. *släktnamnshindret* ändras samt att det s.k. *titelskyddet* avskaffas. Även i övrigt föreslår kommittén vissa ändringar i bestämmelserna om hinder.

Om den som ansöker om en registrering får ett meddelande om att det kan finnas ett absolut hinder men inte hör av sig till Patentverket skall hans ansökan avskrivas. En ansökan som har avskrivits skall kunna återupptas. Det är en nyhet inom varumärkesrätten, men den möjligheten finns bl.a. i fråga om patentansökningar.

### *Invändningsförfarandet*

När ett varumärke har registrerats kan, som nämnts, invändning framställas mot registreringen. I denna del innebär förslaget två nyheter. Den ena är att fristen för att framställa en invändning förlängs från två till tre månader, vilket är den frist som gäller enligt

EG:s varumärkesförordning. Den andra innebär att en invändare som åberopar ett relativt hinder själv måste företräda det intresse som hindret avser för att Patentverket skall kunna lägga hindret till grund för ett beslut om att upphäva registreringen.

Under invändningsförfarandet får Patentverket inte pröva andra hinder än sådana som invändaren har åberopat. Om invändaren återkallar sin invändning får Patentverket ändå pröva den om det finns särskilda skäl. Som exempel på sådana särskilda skäl nämner kommittén att ett registrerat varumärke innehåller ett element som är rasistiskt. Ett relativt hinder bör aldrig kunna prövas när invändningen har återkallats.

#### *Inget krav i lag på att ansökningar och invändningar skall vara skriftliga*

I Patentlagen har man nyligen gjort den ändringen att det inte längre i lagen finns något krav på att ansökningar om patent skall vara skriftliga. I stället skall de formella kraven på ansökningar uteslutande regleras i en regeringsförordning. Kommittén föreslår i huvudsak samma ordning för ansökningar om registrering av varumärken och för invändningar mot varumärkesregistreringar.

#### *Ombudskrav*

I patentlagen har man nyligen ändrat reglerna om skyldighet för utländska patentsökande att ha ombud. Syftet med ändringen var att få överensstämmelse med EG-fördragets bestämmelser om etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster. Kommittén föreslår motsvarande ändring när det gäller varumärken. Det innebär att Patentverket skall kunna kräva att sökanden i ett ärende om varumärkesregistrering utser ett ombud med hemvist i Sverige och med behörighet att ta emot delgivning. En innehavare av en varumärkesregistrering som inte har hemvist i Sverige skall vara skyldig att utse ett sådant delgivningsombud med hemvist här.

#### *Konventionsprioritet och utställningsprioritet*

Avgörande för vem som kan få ensamrätt till ett varumärke är normalt beroende av vilken ansökan om registrering som först

kom in till Patentverket. Men i en del fall kan en ansökan få tillgodoräkna sig företrädesrätt från en annan dag än då ansökan kom in till Patentverket. Sverige har nämligen genom internationella åtaganden utfäst sig att under vissa villkor ge ansökningar företräde från den tidigare dag en ansökan getts in för registrering i en annan stat, s.k. konventionsprioritet. Det finns detaljerade regler om detta i varumärkesförordningen.

Kommittén föreslår att huvuddelen av dessa regler i stället tas in i lag. Bakgrunden är att regeringen i ett ärende om ändring av patentlagen gjort bedömningen att detta är sådana regler som riksdagen måste besluta om enligt regeringsformen.

Kommittén föreslår vidare, också med hänvisning till regeringsformen, att de regler om s.k. utställningsprioritet som i dag finns i en förordning tas in i lag och att de förtydligas.

### *Överföring av ansökningar till den som har bättre rätt till varumärket*

Kommittén föreslår att det skall bli möjligt att föra över en ansökan om registrering av ett varumärke till någon som har bättre rätt till märket. Detta är en nyhet inom varumärkesrätten, men möjligheten finns på annat håll, bl.a. inom i patenträtten.

För att Patentverket skall kunna föra över ansökan på någon annan än den som har ansökt om registreringen skall det krävas att denne visar att han har bättre rätt till varumärket än sökanden. Är saken tveksam får Patentverket förelägga honom att väcka talan vid domstol inom viss tid. Om han inte följer föreläggandet får Patentverket lämna påståendet om bättre rätt utan avseende vid den fortsatta prövningen av registreringsärendet.

Om det inleds en rättegång om bättre rätt till märket skall Patentverket normalt förklara registreringsärendet vilande. Om någon yrkar att en ansökan skall överföras får den inte ändras, avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkande har prövats.

Om någon under invändningsförfarandet gör gällande att han har bättre rätt till märket skall bestämmelserna om överföring tillämpas på i princip samma sätt som under ansökningsstadiet.

### *Förvärv av särskiljningsförmåga*

En grundläggande förutsättning för att något skall kunna registreras som varumärke är att det har särskiljningsförmåga. Brister i ett märkes ursprungliga särskiljningsförmåga kan botas genom användning.

Vid prövningen i ett registreringsärende av om ett märke har särskiljningsförmåga tar man i dag hänsyn till all användning som har skett fram till registreringsdagen. Ensamrätten till märket gäller dock redan från ansökningsdagen. En effekt av denna ordning är att innehavaren kan få ensamrätt till ett märke under en tid då märket inte uppfyllde förutsättningarna för varumärkeskydd.

Kommittén föreslår att man endast skall ta hänsyn till användning som har skett innan ansökan kom in till Patentverket.

### *Inarbetning*

Ensamrätt till varumärken och andra varukännetecken skall på ungefär samma sätt som nu kunna förvärfvas genom inarbetning. Ett kännetecken skall även i fortsättningen anses inarbetat om det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen.

När inarbetningen omfattar hela landet innebär ensamrätten, liksom nu, samma rättsföljder som ensamrätten på grund av en registrering.

Ensamrätten på grund av bara lokal inarbetning skall också innebära samma rättsföljder, men bara inom det geografiska område där ensamrätten består. Ett lokalt inarbetat kännetecken skall inte längre kunna utgöra grund för upphävande av en registrering, som ju alltid gäller i hela landet.

Kommittén anser nämligen att det inte är sakligt motiverat att ensamrätten på grund av en lokal inarbetning får följder utanför det område som inarbetningen avser. Ett lokalt inarbetat kännetecken skall dock kunna utgöra grund för förbud mot användning av ett registrerat märke inom det område där inarbetningen består.

### *Skydd oberoende av registrering eller inarbetning*

Den som använder ett eget namn med särskiljningsförmåga som varukännetecken inom ett viss geografiskt område skall även i fort-

sättningen ha skydd för namnet som naturligt varukännetecken inom det området. Vidare skall innehavaren av ett näringskännetecken, t.ex. en firma, med skydd inom ett visst område ha ett skydd för detta som ett naturligt varukännetecken inom samma område.

Skyddet för naturliga varukännetecken skall till sitt innehåll också i fortsättningen i princip vara detsamma som det grundläggande skyddet för registrerade varumärken. Ett naturligt varukännetecken som endast har skydd inom ett visst geografiskt område skall dock inte kunna vara ett hinder mot att en varumärkesregistrering består.

Adresser skall inte längre ha något skydd som naturliga varukännetecken.

### **Ensamrättens innebörd**

EG:s varumärkesdirektiv innehåller tvingande bestämmelser om innebörden av det *grundläggande skyddet* för registrerade varumärken. Enligt dessa skall registrerade varumärken utgöra grund för förbud mot användningen av identiska varumärken för samma slags av varor. Vidare skall registrerade märken utgöra grund för förbud mot användning av identiska eller liknande varumärken som avser varor av samma eller liknande slag om det finns risk för att allmänheten förväxlar märkena, inbegripet risken för att ett yngre varumärke associeras med ett äldre. Även registreringshinder och grund för ogiltigförklaring skall föreligga i dessa situationer.

Direktivet innehåller också bestämmelser om ett *utökat skydd* för kända märken. Detta skydd gäller även om varorna inte liknar varandra.

Kommittén diskuterar innebörden av dessa bestämmelser. Kommitténs slutsats är att lydelsen av den svenska lagen bör följa direktivet närmare än i dag.

### **Ensamrättens upphörande**

#### *Patentverket skall kunna upphäva varumärkesregistreringar*

Den som vill att någon annans registrering av ett varumärke skall upphävas måste i dag väcka talan vid allmän domstol. Kommittén föreslår att det skall införas ett enklare förfarande som innebär att

Patentverket skall kunna upphäva varumärkesregistreringar, även efter det att invändningsförfarandet har avslutats.

Det förfarande som kommittén föreslår har lånat sina huvuddrag från den summariska processen, dvs. den förenklade process i vilken man t.ex. hanterar ansökningar om betalningsförelägganden. Gången blir följande.

Den som vill att en registrering skall upphävas skall kunna ansöka om detta hos Patentverket. Om innehavaren av registreringen medger ansökan eller låter bli att bestrida den, skall Patentverket upphäva registreringen utan någon prövning i sak.

Om innehavaren däremot bestrider ansökan skall Patentverket underrätta sökanden om detta. Om sökanden i det läget vill gå vidare med sin ansökan om att registreringen skall upphävas kan han begära att Patentverket lämnar över ansökan till en tingsrätt. Tingsrätten behandlar sedan frågan på samma sätt som om sökanden hade väckt talan där direkt.

Innehavaren av en registrering kan angripa ett beslut av Patentverket om att upphäva en registrering genom att ansöka om återvinning.

Kommitténs förslag innebär att registreringar kan upphävas på ett enklare och billigare sätt än i dag. Systemets utformning innebär att de fall som kräver en materiell prövning kommer att lämnas över till tingsrätt och alltså få den mera allsidiga prövning som förfarandet där medger.

## **Övriga frågor som gäller varumärken och andra varukännetecken**

### *Internationell registrering*

Genom Madridsystemet, som innefattar Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet, kan en varumärkesinnehavare få skydd för sitt varumärke i flera olika länder genom ett enda förfarande. Sverige har anslutit sig till Madridprotokollet, men inte Madridöverenskommelsen.

Kommitténs bedömning är att nackdelarna med ett tillträde till Madridöverenskommelsen överväger fördelarna och anser därför att Sverige inte bör ansluta sig till den.

När det gäller förfarandet i ärenden om internationell registrering föreslår kommittén några mindre ändringar.

### *Geografiska ursprungsbeteckningar*

En geografisk ursprungsbeteckning kan något förenklat beskrivas som en benämning som pekar ut varor med ett bestämt geografiskt ursprung – nationellt, regionalt eller lokalt.

Kommittén föreslår att det i lagen införs en särskild bestämmelse om att geografiska ursprungsbeteckningar kan registreras som kollektivmärken och som garanti- och kontrollmärken.

Kommittén föreslår också att det i lagen införs en särskild bestämmelse enligt vilken ett varumärke som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller sprit inte får registreras om det avser vin eller sprit av annat ursprung. Detta skall gälla oberoende av om märket är vilseledande eller inte.

### *Kollektivmärkeslagen*

Kommittén föreslår att kollektivmärkeslagen upphävs och att regleringen där förs över till den nya varumärkeslagen.

### *Ersättning vid varumärkesintrång m.m.*

Kommittén anser att reglerna om *ersättning* vid varumärkesintrång bör förtydligas. Kommittén föreslår inga ändringar när det gäller skyldigheten att betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet. Däremot föreslår kommittén en annan utformning av regeln om ersättning för den skada som intrånget medfört i övrigt. Enligt kommitténs uppfattning finns det nämligen anledning att tydligare lyfta fram vilka kriterier som skall tillmätas betydelse vid bedömningen av den frågan.

Kommittén anser att man vid bedömningen särskilt skall ta hänsyn till

- den skada som hänför sig till varukännetecknets anseende (goodwill)
- rättighetshavarens uteblivna försäljning
- den vinst som intrångsgöraren har gjort till följd av intrånget
- rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås

Vidare föreslår kommittén att *förutsättningarna för allmänt åtal* ändras vid varumärkesintrång så att åtal skall väckas om det är påkallat från allmän synpunkt. Särskilda skäl skall alltså inte längre krävas som förutsättning för åtal.

### *Sekretess*

Det finns inga bestämmelser om sekretess i ärenden om varumärken hos Patentverket. För förfarandet i domstol gäller däremot sådana regler, både i mål som överklagats från Patentverket till förvaltningsdomstol och i mål som handläggs vid allmän domstol.

Kommittén föreslår att det införs en möjlighet till skydd för företagshemligheter i ärenden om registrering av varumärken som handläggs i Patentverket samt att bestämmelserna om sekretess i domstol ändras. Uppgifter som är av betydelse för bedömningen av ensamrättens uppkomst, omfattning eller bestånd skall dock aldrig kunna bli föremål för sekretess.

### *Talerätt. Fastställsetalan.*

I varumärkeslagen finns särskilda regler om talerätt och en särskild regel om fastställsetalan. Kommittén föreslår att det inte tas in några sådana regler i den nya lagen. Detta innebär att de allmänna processrättsliga reglerna kommer att gälla.

### **Firma och andra näringskännetecken**

#### *Allmänna utgångspunkter*

Kommitténs arbete har visat att det finns fördelar med att reglera varumärkesrätten och firmarätten i en och samma lag. En sådan reglering skulle dock få långtgående konsekvenser som är svåra att överblicka. Och regeringen utgår i sina direktiv till kommittén snarast från att firmarätten och varumärkesrätten även i fortsättningen skall vara reglerade i skilda lagar. En gemensam reglering i samma lag skulle också bryta den nordiska rättslikheten.

Många frågor är reglerade på samma sätt i varumärkeslagen och fimalagen. En del av de nyheter som kommittén föreslår i fråga

om varumärken har därför sin motsvarighet i förslaget till ändringar i firmalagen.

#### *En firma skall inte behöva ha särskiljningsförmåga för att kunna registreras*

Kommittén föreslår att man avskaffar kravet på att en firma för att få registreras skall ha särskiljningsförmåga för den verksamhet den avser. En firma som har särskiljningsförmåga skall dock även i fortsättningen få ett känneteckensrättsligt skydd genom registreringen.

Förslaget påverkar inte bedömningen av ensamrättens omfattning för firmor som har särskiljningsförmåga och därmed ett berättigat anspråk på skydd. En registrerad firma som saknar särskiljningsförmåga skall dock inte längre ha något skydd på grund av registreringen. Förändringen kan uppfattas som en försämring för sådana firmor. Men detta är bara skenbart, eftersom förekomsten av särskiljningsförmåga utgör en grundförutsättning för registreringens bestånd och därmed ensamrättens omfattning.

#### *Utformningen av verksamhetsbeskrivningar*

Kommittén diskuterar om det finns skäl att kräva större precision i verksamhetsbeskrivningarna än man gör i dag. Det finns många fördelar med att göra detta, men kommittén stannar för att inte föreslå några nya krav.

Det finns dock skäl att närmare överväga att i företagsregistren klassificera verksamhetsbeskrivningarna med utgångspunkt i Svensk näringsgrensindelning (SNI 92). En sådan klassificering skulle på olika sätt kunna användas som administrativt hjälpmedel.

#### *Officialprövningens omfattning. Registreringsförfarandet*

Kommittén föreslår, på i princip samma sätt som i fråga om varumärken, att registreringsmyndigheternas officialprövning begränsas till absoluta registreringshinder.

### *Invändningsförfarandet*

I dag finns det inte något invändningsförfarande vid registrering av firmor. Men med ett system där firmor registreras utan någon officialprövning av relativa hinder måste det finnas ett sätt för innehavarna av äldre rättigheter att angripa registreringen. Kommittén föreslår att det införs en möjlighet att göra invändning mot registreringen. Invändningsförfarandet skall vara utformat på samma sätt i fråga om firmor som i fråga om varumärken.

### *Förhandsprövning av firma*

I en rapport som Patentverket har gjort och som har lämnats över till kommittén har föreslagits ett system som skulle möjliggöra en förhandsgranskning av firmor. Kommittén gör bedömningen att ett sådant system inte bör införas. Denna bedömning har bl.a. samband med kommitténs förslag att det inte skall krävas att en firma har särskiljningsförmåga för att den skall få registreras, och med förslaget att avskaffa officialprövningen av relativa hinder.

### *Att registrera en firma och att registrera det rättssubjekt som firman avser är olika saker*

Kommittén föreslår att det i firmalagen införs en ny paragraf av vilken uttryckligen framgår att en firma registreras i samband med registrering av det rättssubjekt som firman avser eller, om firman skall registreras för ett rättssubjekt som redan är registrerat, i ett särskilt ärende.

Kommittén föreslår också att det införs en särskild bestämmelse som klargör att upphävande av en firmaregistrering inte påverkar registreringen av den näringsidkare (det rättssubjekt) som firman avser. På det sättet blir det tydligt att registreringen av en firman kan upphävas medan rättssubjektet som sådant består.

### *Partiell hävning*

Kommittén föreslår att registreringen av en firma skall kunna upphävas för viss verksamhet.

### *Upphävande av en firma efter beslut av en registreringsmyndighet*

Kommittén föreslår att en firmaregistring skall kunna upphävas genom ett beslut av registreringsmyndigheten. Förslaget är detsamma som kommittén tidigare har redogjort för när det gäller varumärken.

### *Ersättning vid firmaintrång m.m.*

De regler som kommittén föreslår om ersättning vid varumärkesintrång och åtal vid sådant intrång skall också gälla vid firmaintrång.

### **Konsekvenser av förslagen**

Kommittén bedömer att förslagen innebär att Patentverkets handläggning av registreringsärenden blir billigare. En annan följd är att flertalet varumärken och firmor kommer att registreras betydligt snabbare än i dag. Även med en förväntad ökning av antalet invändningsärenden kommer avgifterna i ärenden om registrering av varumärken och firmor att kunna sänkas något, eller i vart fall hållas på en oförändrad nivå.

Förslagen torde inte medföra några större konsekvenser för vare sig förvaltningsdomstolar, allmänna domstolar eller några andra myndigheter.

# Summary

## General remarks

### *Introduction*

The Committee on Trademarks proposes that a new Trademark Act should replace the present Trademark Act of 1960. The Committee also proposes amendments to the Business Names Act. In many cases these are linked to the Committee's proposals for a new Trademark Act, but some innovations are proposed.

It should be pointed out from the start that the provisions on trademarks not only apply to marks used for goods, but also for services.

### *Nordic cooperation on harmonizing trademark legislation in the Nordic countries*

One of the Committee's general tasks was to ensure that Nordic legislation on trademarks is harmonized wherever possible. Parallel with the work of the Committee, similar work has been undertaken in Finland and Norway. The three committees collaborated closely, and the Finnish and Norwegian committees have also proposed new trademark legislation in their respective countries. The structure of the draft legislation in the three countries is broadly similar and contains identical solutions as regards key trademark law issues.

A new Trademark Act entered into force in Denmark on January 1 1992, and legislation revised to make it broadly consistent with the Danish Act came into force in Iceland on July 1 1997. There has therefore been no need in these countries to enact new legislation. In their endeavours to harmonize the Nordic legislation in this field Finland, Norway and Sweden have

considered it appropriate to take the Danish Act as a point of departure.

The Nordic countries have a tradition of collaboration on legislation relating to trademarks and signs. Professor Birger Stuevold Lassen of Norway contributed a paper on previous collaboration for the Committee's report in which he analyses and discusses various matters of interest within the context of Nordic collaboration. Among these matters is the question to what extent identical provisions imply substantive legal harmonization. Another matter discussed in the paper is the importance of similar legislation for the future. The paper emphasizes the need for uniform application of the law in this connection.

#### *Effects of Community law on the Committee's proposal*

The EC Trademark Directive of 1989 was adopted in order to approximate the Member States' trademark legislation. In many respects the Committee's proposal for a new Trademark Act takes its cue from the Directive.

The binding provisions of the Trademark Directive apply only to *registered* trademarks and not to trademarks or other signs that are protected by the fact that the holder has used them in such a way that they are, to use the terminology of trademark law, *established by usage*.

The Committee considers that trademarks and signs established by usage should enjoy the same protection as registered trademarks. In the draft Act trade signs established in this way have the same status as registered trademarks as far as possible.

#### *Developments in commerce and industry since the entry into force of the present Trademark Act*

Two members of the Committee, Birgitta Hermansson and Bertil Strömberg, contributed a paper in which they analyse developments in trade and commerce. The authors note that the main trend, particularly as regards fast-moving consumer products, is increasing globalization and at the same time increasing concentration at both the producer and distribution levels. The authors also point out that the pace of product development has

constantly increased and that the life cycles of individual products are now shorter than they used to be.

The authors also mention companies' efforts to reduce the number of product lines, which makes it possible to have longer production series and smaller stocks. As a result, uniform international packaging is increasingly used for their products, which in turn means that the trademark must be the same in all the countries where the products are sold.

The authors also refer to the internationalization of the media as a further reason for using uniform international trademarks.

Another trend is towards concentration at the distribution level and the fact that the daily consumer goods retail sector now distributes many products that were previously sold only in specialized shops. Large food retailing chains have emerged and are being internationalized at an ever faster pace. There is a tendency for these chains to try to stand out from the others, and one consequence of this is that strong trademarks are built for the chain itself.

As regards marketing directed at professional users, the authors mention the tendency for producers to seek to market not only a product or a service, but a system of products or services.

They also mention the fact that for some suppliers the protection of their company name is more important than a trademark that protects the various goods and services offered by the company.

### *Developments in modern trademark legislation*

Marianne Levin, another member of the Committee, contributed a paper on the development of modern trademark legislation. The author notes that the economic and cultural value of trademarks and signs has risen sharply in recent years. Market establishment has also become increasingly important. And since it is largely true to say that a trademark represents the value created by the company in the form of an image, it is important to protect such expressions of advertisement value and goodwill.

The author also points out that the dividing-line between exclusive rights and objects of protection is determined in an interactive process between legislators, courts and external factors in a continuously evolving process. This area of law is trend-

sensitive and there are signs that we are experiencing a systemic shift.

The author also deals with the tendency to regard intellectual property rights as a form of investment protection, and there is consequently an increasing demand for wider protection of well-known and reputable trademarks.

Another subject that is discussed is the consequences of the fact that global factors and dependencies and technological developments play a more significant role than ever in shaping trademark law. The author also discusses individualization and the protection of goodwill. She concludes by noting that there is a risk that abuse of the current well-developed and generous system of protection may destroy the exclusive rights system.

## Trademarks and other signs

### **Origin of exclusive rights etc.**

#### *Reduced scope of statutory examinations by the Swedish Patent and Registration Office*

An exclusive right to a trademark can be acquired by registration or establishment by usage. The registration of a trademark in the Swedish Trademark Register entitles the holder to an exclusive right in Sweden. This section deals only with such national registrations. The Trademark Register is kept by the Swedish Patent and Registration Office ('the Patent Office').

The Committee proposes that the examination conducted by the Patent Office before a trademark is registered should be simplified. Under today's system the Patent Office checks whether there are any grounds for refusing registration. There are two main types of grounds which it must take into account. The first – *absolute grounds for refusal* – is based on public interest, while the second – *relative grounds for refusal* – relates to previous exclusive rights. Where either of these grounds for refusal exists the Patent Office does not register the trademark.

The Committee proposes that the Patent Office should no longer refuse registration on relative grounds, i.e. that the Patent Office's examination of relative grounds *ex officio* should be abolished.

There are several reasons for this proposal. One is that nowadays it is impossible to carry out a sufficiently reliable examination of such grounds since it has become increasingly difficult to obtain sufficiently complete registration documentation. The most important reason, however, has to do with the Community trademark system. This system provides for a special procedure for registering trademarks throughout the EU without the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) taking account of relative grounds for refusal in its procedures.

The Committee does not propose, however, that the Patent Office's examination of relative grounds for refusal should be abolished altogether. The Patent Office should continue to carry out searches in some form, but it will be up to the Government to determine their extent. One alternative might be to carry out automatic searches in trademark and related databases to check for identical or similar marks. If such a search gave any indication that grounds for refusal exist in accordance with the criteria specified for new registration, the Patent Office would inform the applicant. This would give applicants the opportunity to decide whether or not to withdraw their applications. Should the applicant decide not to withdraw the application, the trademark would be registered.

If a party considers that a trademark should not be registered, for example because it infringes someone else's exclusive right, it could – as is the case today – file an opposition against registration. Since the Patent Office would not on its own initiative consider any relative grounds for refusal, the opposition procedure would be more important.

Revocation of a registration following an opposition procedure could in essence be based on the same relative grounds for refusal as now. However, the Committee proposes that the provisions relating to *refusal on the grounds of a family name* should be amended and that the *protection of titles of literary works* should be abolished. The Committee also proposes certain other amendments to the provisions concerning grounds for refusal.

If an applicant is informed that there may be absolute grounds for refusal, but does not contact the Patent Office, the application should be deemed to be withdrawn. Provision should, however, be made for the possibility to request further processing of an application that has been deemed to be withdrawn. This is an

innovation in trademark law, but the possibility exists in connection, inter alia, with patent applications.

### *Opposition procedure*

As mentioned above, the registration of a trademark can be opposed. The Committee's proposals in this respect contain two innovations. One is that the time limit for filing an opposition should be extended from two to three months, which is the time limit specified in the EC Trademark Regulation. The other is that an opponent who invokes relative grounds for refusal must himself represent the interest at stake for the Patent Office to base a revocation decision on such grounds.

During an opposition procedure the Patent Office cannot consider any grounds for refusal other than those referred to by the opponent. If the opponent withdraws his opposition, the Patent Office may nevertheless consider it if there are special reasons to do so. The Committee mentions, as an example of such special reasons, the fact that a registered trademark contains a racist element. Under no circumstances should *relative* grounds for refusal be considered once the opposition on which they are based has been withdrawn.

### *No requirement in the Act for written applications and oppositions*

An amendment has recently been made to the Patents Act, under which it is no longer compulsory to present patent applications in writing. Instead, the formal requirements for applications will be laid down in a Government Ordinance. The Committee proposes basically the same system for applications for trademark registrations and for oppositions to trademark registrations.

### *Requirements concerning representatives*

The provisions of the Patents Act requiring foreign patent applicants to have a representative were recently amended. The purpose of the amendment was to bring the Act into line with the EC Treaty's provisions on freedom of establishment and free movement of services. The Committee proposes a corresponding

amendment with respect to trademarks. This would mean that the Patent Office could, in connection with trademark registration applications filed by foreign applicants, require such applicants to appoint a representative domiciled in Sweden who is authorized to receive service of notices or documents. Foreign holders of trademark registrations would also be required to appoint such a representative.

#### *Convention priority and exhibition priority*

In some situations the question of which application for registration was first filed with the Patent Office may decide who has an exclusive right to a trademark. But in some cases an application can claim priority from a date other than that on which it was submitted to the Patent Office. Sweden has signed international conventions under which it undertakes in certain conditions to give priority to applications submitted at an earlier date in another state, i.e. 'convention priority'. The Trademark Regulation contains detailed rules in this respect.

The Committee proposes that most of these rules should be incorporated into the Act. The reason for this is that, in connection with consideration of amendments to the Patents Act, the Government concluded that such provisions must be adopted by Parliament under the Swedish constitution.

The Committee also proposes, with reference to the constitution, that the rules concerning exhibition priority, which at present are embodied in an Ordinance, should be incorporated into the Act and that they should be clarified.

#### *Transfer of an application to a party who has a better right to the trademark*

The Committee proposes that it should be possible to transfer an application for registration of a trademark to a party which has a better right to it. This is an innovation in trademark law, but the possibility exists elsewhere, for example in connection with patent applications.

For the Patent Office to transfer an application to a party other than the party that has applied for registration, that party must show that it has a better right to the trademark than the applicant.

In doubtful cases the Patent Office may require such a party to bring an action before a court within a certain period. If it fails to do so, the Patent Office may disregard the claim for a better right in its continued examination of the registration application.

If a proceeding relating to a claim for a better right to the trademark is instituted, the Patent Office will normally declare the matter of registration dormant. If a party requests that the application be transferred, it must not be altered, deemed to be withdrawn, dismissed or granted until the request has been considered.

If a party claims during the opposition procedure that it has a better right to the trademark, the provisions concerning transfer will be applicable in the same way as in connection with the application.

#### *Acquisition of a distinctive character*

An essential condition for the registration of a trademark is that it is distinctive, although a lack of distinctive character in the original trademark can be remedied by use.

The assessment of the distinctive character of a trademark in connection with the processing of an application for registration are currently based on the use of the trademark up to the date of registration. The exclusive right to the trademark applies, however, from the date of application. One result of this system is that the holder can enjoy an exclusive right to a trademark for a certain period although it does not fulfil the criteria for registration.

The Committee proposes that the assessment should only consider the use of the trademark up to the date on which the application is filed with the Patent Office.

#### *Establishment by use*

It should be possible to acquire exclusive rights to trademarks and signs by established usage, as is the case at present. As before, a sign should be considered as established by use if it is known to a significant part of the relevant sector of the public.

Where the sign is established all over the country the exclusive right should have the same legal effect as an exclusive right based on registration, as is the case at present.

An exclusive right established by use on a local basis should also have the same legal effect, but only within the geographical area to which the right relates. The existence of a sign established locally should, however, no longer constitute grounds for revocation of a registration, which by definition applies on a national basis.

The Committee cannot see any reason why a right established by local use should have any legal effect outside the area concerned. But the existence of a locally established trademark should constitute grounds for prohibition of the use of a conflicting registered trademark in the area where the sign is established.

### *Protection regardless of registration or establishment*

A person who uses his own distinctive personal name as a brand for goods or services in a specific geographical area should continue to enjoy protection of the name as a trademark in that area. Furthermore, the holder of a business identifier, for example a company name, that is protected in a specific area should enjoy protection of it as a trademark in the same area.

In principle, the protection of marks consisting of personal or business names should as before be the same as the basic protection provided by registered trademarks. However, where such marks are only protected in a specific geographical area they should not constitute an obstacle to the validity of a trademark registration.

Addresses should no longer enjoy protection as signs.

### **Definition of exclusive rights**

The Trademark Directive contains binding provisions on the definition of the *basic protection* of registered trademarks. Under these provisions the owner of a registered trademark can prohibit the use of an identical trademark for the same type of products. Furthermore, the owner of a registered trademark can prohibit the use of an identical or similar trademark for products of the same or a similar kind, if there is a risk that the public may confuse the trademarks, including the risk of the later trademark being associated with the earlier one. Such circumstances also represent grounds for refusal and for invalidity.

The Directive also contains provisions *providing extended protection* for well-known trademarks. This protection is provided even where the relevant products are not similar.

The Committee has discussed the implications of these provisions and has concluded that the wording of the Swedish Act should be closer to that of the Directive than is the case at present.

### **Termination of exclusive rights**

#### *The Patent Office should be authorized to revoke trademark registrations*

At present, a party who wants to have another party's registration of a trademark revoked must bring an action before a court of law. The Committee proposes that a simplified procedure should be introduced under which the Patent Office would be authorized to revoke trademark registrations independently of an opposition procedure.

The procedure proposed by the Committee is broadly similar to the existing simplified procedure for the processing of applications for orders to pay. The suggested procedure would be as follows.

A party wanting to have a registration revoked could file an application to that effect with the Patent Office. If the holder of the registration agreed to the application or refrained from contesting it, the Patent Office would revoke the registration without examining the merits.

If, however, the holder contested the application, the Patent Office would inform the applicant. If the applicant still wanted his revocation application to be considered he could request that the Patent Office referred the application to a district court. The district court would then examine the application in the same way as if the applicant had brought an action before the court from the start.

The holder of a registration could oppose a decision by the Patent Office to revoke a registration by applying for the procedure to be reopened.

The Committee's proposal would make the revocation procedure simpler and less costly than it is today. Under this system, cases that require substantive examination would be referred to a district court, where they would be subject to the more detailed examination applied by the courts.

## **Other matters relating to trademarks and other signs**

### *International registration*

Under the Madrid System, which includes the Madrid Agreement and the Madrid Protocol, the holder of a trademark can obtain protection for his trademark in several different countries under a single procedure. Sweden has acceded to the Madrid Protocol, but not to the Madrid Agreement.

In the Committee's view, the disadvantages of acceding to the Madrid Agreement outweigh the advantages, and therefore the Committee does not recommend that Sweden should accede to it.

As regards the procedure in connection with applications for international registration, the Committee proposes a few minor changes.

### *Geographical indications*

A geographical indication can be described simply as a description identifying products with a specified geographical origin – national, regional or local.

The Committee proposes that a provision be introduced in the Act to the effect that geographical indications can be registered as collective marks and as guarantee and certification marks.

The Committee also proposes the indication of a provision according to which a trademark that contains or consists of an element that can be construed as a geographical indication for wine or spirits should not be registered if it relates to wine or spirits of some other origin. This should apply regardless of whether or not the trademark is misleading.

### *The Collective Marks Act*

The Committee proposes that the Collective Marks Act be repealed and that its provisions be incorporated into the new Trademark Act.

### *Compensation for trademark infringements etc.*

In the Committee's view, there is a need to clarify the provisions on compensation for trademark infringements. The Committee does not propose any changes as regards the obligation to pay compensation for the use of the trademark. But it proposes amendments to the provision concerning compensation for the damage caused by the infringement in other respects. The Committee considers it necessary to define more clearly the criteria that are relevant to an assessment of such damage.

In the Committee's view, special consideration should be given in connection with the assessment to:

- the damage caused to the reputation of the trademark (goodwill)
- the loss of sales suffered by the right-holder
- the profit made by the infringer as a result of the infringement
- the right-holder's interest in ensuring that his trademark is not infringed.

The Committee also proposes that *the provisions on prosecution by a public prosecutor* should be changed in connection with trademark infringements so as to make it possible for the public prosecutor to prosecute where this is appropriate from the point of view of public interest. This means that prosecution would no longer be subjected to special circumstances.

### *Confidentiality*

There are no provisions on confidentiality with respect to applications for trademarks filed with the Patent Office. Such provisions do apply, however, for court proceedings, both in appeals from decisions by the Patent Office to an administrative court and cases tried by ordinary courts of law.

The Committee proposes that arrangements be made to protect business secrets in connection with trademark applications processed by the Patent Office and that changes also be made in the provisions relating to confidentiality in courts of law. However, information that is relevant to the origin, extent or validity of exclusive rights should never be subject to confidentiality.

#### *Right to bring an action; declaratory actions*

The Trademark Act contains provisions on the right to bring actions and on declaratory actions. The Committee proposes that such provisions should not be included in the new Act, which would mean that the general procedural provisions would be applicable.

#### **Business names**

##### *General points of departure*

The Committee recognizes that dealing with trademarks and business names in one and the same Act would have certain advantages. However, such a course would have far-reaching consequences that are difficult to foresee, and it may be inferred from the Government's terms of reference that business names and trademarks should continue to be regulated in different acts. Regulating them in a single act would also be inconsistent with the principle of harmonized legislation in the Nordic countries.

In many respects the provisions of the Trademark Act are similar to those of the Business Names Act, and some of the amendments proposed by the Committee with respect to trademarks are similar to those proposed for the Business Names Act.

*A distinctive character should not be a condition for registration of a business name*

The Committee proposes abolishing the requirement that a business name must have a distinctive character in the context of the business concerned. Registration should, however, continue to provide protection for business names that are distinctive.

This proposal does not affect assessment of the extent of exclusive rights associated with business names that are distinctive and therefore have a legitimate claim to protection. A registered business name that is devoid of any distinctive character should not, however, continue to enjoy protection by virtue of registration. This change may appear to be a change for the worse, but this is not really the case, since the existence of a distinctive character is a necessary condition for continued registration and thus for the scope of the exclusive right.

*Business descriptions*

The Committee has discussed whether it is necessary to require more detailed business descriptions than is the case today. This would have many advantages, but the Committee has decided not to propose any new requirements in this respect.

There is, however, a great deal to be said for classifying business descriptions in company registers on the basis of the Swedish Trade Classification. Such a classification would be very useful as an administrative aid.

*Scope of statutory examinations; the registration procedure*

The Committee proposes that the examination *ex officio* made by the registration authorities should, as with trademarks, be restricted to absolute grounds for refusal.

*The opposition procedure*

There is at present no opposition procedure in connection with the registration of business names. But in a system where business names are registered without any prior examination *ex officio* of

relative grounds for refusal, the holders of earlier rights must have the opportunity to oppose registration. The Committee proposes the introduction of an opposition procedure providing the possibility of opposing registration. The opposition procedure should be the same for business names as for trademarks.

#### *Preliminary examination of business names*

In a report submitted to the Committee the Patent Office proposes a system that would allow a preliminary examination of business names. The Committee has concluded that such a system should not be introduced. This conclusion is related, among other things, to the Committee's proposal that distinctiveness should not be a condition for registration of a business name and to the proposal to abolish examinations *ex officio* of relative grounds for refusal.

#### *Distinction between registration of a business name and registration of the legal entity to which the name relates*

The Committee proposes the introduction of a new section in the Business Names Act which expressly stipulates that a business name is either to be registered in connection with registration of the legal entity to which the name relates or, if the business name relates to a legal entity that is already registered, in a separate procedure.

The Committee also proposes that a provision be introduced to make it clear that the revocation of the registration of a business name does not affect the registration of the legal entity to which the name relates. This would make it clear that the registration of a business name can be revoked while the legal entity remains.

#### *Partial revocation*

The Committee proposes that the registration of a business name can be revoked in respect of some of the activities for which it is registered.

*Revocation of a business name by decision of a registration authority*

The Committee proposes that it should be possible to revoke the registration of a business name by decision of a registration authority. The proposal is the same as that described above with reference to trademarks.

*Compensation in connection with infringement of a business name etc.*

The provisions proposed by the Committee concerning compensation for trademark infringements and prosecution in connection with such infringements should also apply to infringements of business names.

*Consequences of the Committee's proposals*

The Committee concludes that its proposals would reduce the cost of the Patent Office's processing of registration applications. Another consequence would be that most trademarks and business names would be registered much more quickly than is the case today. Even if the number of opposition procedures increases, as anticipated, it should be possible to reduce the charges for application procedures for the registration of trademarks and business names, or at least not to raise them. The proposals should not involve any major changes for the administrative courts, the ordinary courts of law or other public authorities.

# Författningsförslag

## 1 Förslag till varumärkeslag

Härigenom föreskrivs följande.

### 1 kap. Allmänna bestämmelser

#### *Lagens tillämpningsområde*

**1 §** I denna lag finns bestämmelser om förvärv av ensamrätt att i näringsverksamhet använda varumärken och andra kännetecken för varor eller tjänster. Lagen innehåller också andra föreskrifter om kännetecken.

Var och en kan förvärva ensamrätt till varumärken och andra kännetecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet.

Föreningar och andra sammanslutningar kan förvärva ensamrätt för sina medlemmar att i näringsverksamhet använda gemensamma kännetecken för varor eller tjänster (*kollektivmärken*).

Myndigheter och stiftelser samt föreningar och andra sammanslutningar som fastställer normer för eller kontrollerar varor eller tjänster, kan förvärva ensamrätt till särskilda kännetecken för sådana varor eller tjänster som normerna eller kontrollerna avser (*garanti- eller kontrollmärken*).

Lagens bestämmelser om varor gäller i det följande i tillämpliga delar också tjänster.

Ensamrätt till varumärken kan också förvärvas enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.

*Vad som kan utgöra varumärke*

**2 §** Ett varumärke kan bestå av alla slags tecken som kan återges grafiskt, såsom ord och sammansättningar av ord, inbegripet slagord, namn, bokstäver och siffror, figurer och avbildningar, eller en varas form, utstyrsel eller förpackning, förutsatt att märket har särskiljningsförmåga.

Ett varukännetecken anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Vid bedömning av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till att märket kan förvärva sådan förmåga genom användning.

*Förvärv av ensamrätt*

**3 §** Ensamrätt till varumärken kan förvärvas enligt bestämmelserna i 2 kap. genom registrering i varumärkesregistret, som förs av Patent- och registreringsverket (Patentverket).

Ensamrätt till varumärken kan också förvärvas genom internationell registrering enligt vad som framgår av bestämmelserna i 5 kap.

Ensamrätt till varumärken och till andra varukännetecken kan utan registrering förvärvas genom inarbetning. Ett kännetecken anses inarbetat om, och så länge, det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som kännetecken för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. Om kännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Ensamrätt kan inte förvärvas till kännetecken som endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.

Den som använder ett eget namn med särskiljningsförmåga som varukännetecken inom ett visst geografiskt område, har ett skydd för namnet som för varukännetecken inom samma område. Vidare har innehavaren av ett näringskännetecken med skydd inom ett visst geografiskt område, ett skydd för kännetecknet som för varukännetecken inom samma område.

### *Ensamrättens innebörd*

**4 §** Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 3 § innebär att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda

1. ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor av samma slag, eller
2. ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet.

När ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär ensamrätten enligt 3 § dessutom, att ingen annan än innehavaren, i näringsverksamhet, utan skälig anledning får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av annat slag, om han därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Som användning i näringsverksamhet anses bland annat

1. att anbringa ett tecken på varor eller deras förpackningar,
2. att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller leverera dem under tecknet,
3. att importera eller exportera varorna under tecknet, eller
4. att använda tecknet i affärshandlingar och i reklam.

Med användning av tecknet enligt tredje stycket avses även muntlig användning.

### *Begränsning av ensamrätten*

**5 §** Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för sådan del av kännetecknet som enligt 13 § inte kan registreras ensam för sig.

Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, i näringsverksamhet använder

1. sitt namn, sin firma eller sin adress,
2. uppgifter om varans art, beskaffenhet, mängd, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för dess framställande eller andra egenskaper hos varan,

3. varukännetecknet, om det är nödvändigt för att ange varans avsedda ändamål, särskilt om den är avsedd att användas som tillbehör eller reservdel.

Ensamrätten till en geografisk ursprungsbeteckning som är ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke hindrar inte att någon annan använder beteckningen, om det sker i enlighet med god affärssed.

#### *Konsumtion av ensamrätten*

**6 §** Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan än innehavaren använder kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med innehavarens samtycke, under kännetecknet fört ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Första stycket gäller dock inte när varornas skick förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen.

#### *Kollision mellan ensamrätter*

##### *Företrädesrätt*

**7 §** Om flera gör anspråk på ensamrätt till varukännetecken som är identiska eller liknande på det sätt som anges i 4 §, skall den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 8 eller 9 §.

#### *Verkan av passivitet (registrerade varumärken)*

**8 §** Rätten till ett registrerat varumärke skall bestå vid sidan av en äldre rätt till ett kännetecken, om ansökan om registrering gjorts i god tro och innehavaren av den äldre rätten har känt till och funnit sig i att det yngre varumärket efter registreringsdagen har använts här i landet fem år i följd. Om varumärket har använts endast för en del av de varor som det registrerats för, skall rätten bestå endast för dessa varor.

### *Verkan av passivitet (inarbetade varukännetecken)*

**9 §** Rätten till ett inarbetat varukännetecken skall bestå vid sidan av en äldre rätt till ett kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet.

Innehavaren av den äldre rätten skall, om hans kännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, anses ha handlat inom rimlig tid om han inom fem år från det att han fick kännedom om användningen vidtagit åtgärder för att hindra denna.

### *Samexistens*

**10 §** I de fall som avses i 8 och 9 §§ utgör rätten till det yngre kännetecknet inte hinder mot användningen av det äldre kännetecknet, även om rätten till det äldre kännetecknet inte längre utgör hinder mot användningen av det yngre.

I de fall som avses i 9 § får, om det är skäligt, beslutas att ett av kännetecknen, eller båda, endast får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg av Ortsangivelse eller innehavarens namn, eller att kännetecknet endast får användas för vissa varor eller inom ett visst område.

Bestämmelsen i andra stycket tillämpas också när identiska eller liknande kännetecken är inarbetade för olika innehavare i olika delar av landet.

### *Upplyningskyldighet*

**11 §** Vid utgivning av lexikon, handböcker, läroböcker eller andra liknande skrifter är skriftens författare, huvudredaktör, utgivare eller förläggare, på begäran av den som innehar ett registrerat varumärke, skyldig att se till att varumärket inte återges i skriften utan att det framgår att märket är skyddat genom registrering. Detsamma gäller om en sådan skrift görs tillgänglig på Internet eller genom något annat elektroniskt medium.

Den som inte efterkommer en begäran enligt första stycket är skyldig att medverka till att en rättelse offentliggörs på det sätt och i den omfattning som är skäligt samt att bekosta detta.

Skyldigheten att ange att ett varumärke är skyddat genom registrering skall alltid anses uppfyllt om symbolen ® på ett tydligt sätt återges tillsammans med märket.

## **2 kap. Nationell registrering av varumärken**

### *Ansökan om registrering m.m.*

**12 §** Den som vill att ett varumärke registreras skall ansöka om detta hos Patentverket. Ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma och adress, en återgivning av märket och en förteckning över de varor som märket avser (varuförteckning). Ansökan om registrering av ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke skall dessutom innehålla uppgifter om de bestämmelser enligt vilka märket får användas.

I övrigt skall ansökan uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift.

Sökanden får göra sådana oväsentliga ändringar i märket som inte påverkar helhetsintrycket. Vidare får sökanden begränsa varuförteckningen.

### *Allmänna registreringsvillkor*

**13 §** Ett varumärke som skall registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor som märket avser och får inte vara uteslutet från ensamrätt enligt 3 § fjärde stycket.

Ett varumärke får inte registreras om det uteslutande eller med endast mindre ändringar eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för dess framställande eller andra egenskaper hos varan. Ett varumärke får inte heller registreras om det bara eller med endast mindre ändringar eller tillägg består av tecken eller uppgifter som är vedertagna i dagligt språkbruk eller handelsbruk.

Förutsättningarna för registrering enligt första och andra styckena måste vara uppfyllda både på ansökningsdagen och registreringsdagen. Vid bedömningen skall hänsyn tas till alla omständigheter som förelåg på ansökningsdagen och särskilt till verkan av märkets användning före denna tidpunkt.

Ett tecken som i näringsverksamhet används som geografisk ursprungsbeteckning kan utan hinder av bestämmelsen i andra stycket första meningen registreras som kollektivmärke eller garanti- eller kontrollmärke.

### *Registreringshinder*

**14 §** Ett varumärke får inte registreras om det

1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,

2. är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans art, beskaffenhet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller

3. utan tillstånd innehåller en statlig eller internationell beteckning eller ett kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning inte får användas som varumärke eller något som lätt kan förväxlas därmed.

Ett varumärke får inte heller registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker och märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.

### *Hinder mot en registrerings bestånd*

**15 §** Hinder mot att en registrering består finns om någon begär att den skall upphävas och

1. användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i en äldre ensamrätt enligt 4 § eller i ett äldre gemenskapsvarumärke,

2. användning av märket i näringsverksamhet skulle leda till förväxling med ett varukännetecken som någon annan tagit i bruk före innehavaren och använde vid tidpunkten för ansökan samt innehavaren kände till eller borde ha känt till detta,

3. märket innehåller något som är ägnat att uppfattas som annans näringskännetecken eller annans egenartade efternamn, allmänt känt konstnärsnamn eller liknande namn och inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden och användningen av märket skulle medföra nackdel för bäraren av namnet, eller märket innehåller en bild av någon annan och bilden inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden, eller

4. märket innehåller något som utgör intrång i annans upphovs- rätt eller i annans rätt till fotografisk bild eller mönster.

Hinder mot att en registrering består finns dock inte på den grunden att användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i rätten till ett äldre kännetecken som enligt 3 § tredje eller femte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt område.

#### *Disclaimer*

**16 §** Innehåller ett varumärke en beståndsdel som inte kan registreras ensam för sig, och finns det på grund av någon särskild omständighet anledning att anta att en registrering av märket kan leda till ovisshet om ensamrättens omfattning, får denna beståndsdel uttryckligen undantas från skyddet genom en disclaimer.

Om beståndsdelen senare uppfyller kraven för registrering, får denna del eller märket i dess helhet, efter en ny ansökan, registreras utan disclaimer.

#### *Varu- och tjänsteklasser*

**17 §** Varumärken registreras för bestämda varor i en eller flera klasser. Indelningen i klasser fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

#### *Konventionsprioritet m.m.*

**18 §** En ansökan om registrering av ett varumärke, som görs inom sex månader efter det att registrering först gjorts i en främmande stat som anslutit sig till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (Pariskonventionen), skall anses ha gjorts samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden begär det. Detsamma gäller en ansökan om registrering av ett varumärke som inom sex månader gjorts i en stat som är ansluten till eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO-avtalet).

Prioritet enligt första stycket får åtnjutas också från en ansökan om registrering som avser någon annan stat, om motsvarande prioritet från en svensk ansökan medges där den tidigare ansökan

gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen.

En sökande som vill åtnjuta prioritet skall begära detta innan registrering sker samt visa vem som gjort den tidigare ansökan, var och när den tidigare ansökan gjorts och vilket nummer den har.

#### *Utställningsprioritet*

**19 §** En ansökan om registrering av ett varumärke, som görs inom sex månader efter att detta märke använts för en vara i samband visning på en internationell utställning enligt konventionen angående internationella utställningar den 22 november 1928, skall anses vara gjord första gången märket användes vid utställningen, om sökanden begär det.

En sökande som vill åtnjuta prioritet enligt första stycket skall begära detta innan registrering sker samt visa när märket användes på utställningen och att utställningen var sådan som avses i första stycket.

#### *Behandlingen av ansökan*

**20 §** Patentverket skall undersöka om ansökan uppfyller de krav som avses i 12 §, inbegripet kravet på betalning av ansökningsavgift, och om det finns något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §. Patentverket skall också, i den omfattning regeringen föreskriver, undersöka om det finns något hinder som avses i 15 §.

Uppfyller ansökan inte de krav som avses i 12 § eller finns det något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patentverket förelägga sökanden att komplettera eller ändra sin ansökan inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. I föreläggandet skall sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas om han inte svarar i rätt tid.

Framkommer det något hinder som avses i 15 §, skall Patentverket underrätta sökanden om detta och ge honom tillfälle att yttra sig inom viss tid.

Yttrar sig sökanden i rätt tid över ett föreläggande enligt andra stycket, men finns det fortfarande någon brist enligt 12 § eller något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patent-

verket avslå ansökan, om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.

Yttrar sig sökanden inte i rätt tid över ett föreläggande enligt andra stycket, får Patentverket avskriva ansökan.

Patentverket skall återuppta en avskriven ansökan, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan och betalar fastställd återupptagningsavgift. En ansökan kan återupptas endast en gång.

### *Bättre rätt till ett varumärke*

**21 §** Visar någon att han har bättre rätt än sökanden till ett varumärke, skall Patentverket överföra ansökan på honom, om han yrkar det. Den som ansökan överförs till skall betala ny ansökningsavgift.

Påstår någon att han har bättre rätt till ett varumärke än sökanden, och är saken tveksam, får Patentverket förelägga honom att väcka talan vid domstol inom viss tid. Om han inte gör det får påståendet lämnas utan avseende vid den fortsatta prövningen av frågan om registrering.

Pågår ett mål om bättre rätt till varumärket vid domstol, skall Patentverket förklara ärendet om registrering vilande tills målet avgjorts slutligt, om det inte finns särskilda skäl att fortsätta handläggningen.

Om någon yrkar överföring av ansökan får den inte ändras, avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet har prövats slutligt.

### *Registrering*

**22 §** Om ansökan uppfyller de krav som avses i 12 § och det inte finns något hinder mot registrering enligt 13 eller 14 §, skall Patentverket föra in märket i varumärkesregistret och kungöra detta.

När ett kollektivmärke eller ett garanti- eller kontrollmärke registreras skall också de bestämmelser enligt vilka märket får användas föras in i registret och kungöras.

Görs senare någon väsentlig ändring av bestämmelserna skall innehavaren anmäla detta till Patentverket. Anmäler innehavaren att bestämmelserna har ändrats tillämpas andra stycket på motsvarande sätt.

### *Invändning*

**23 §** När Patentverket har kungjort registreringen får invändning framställas mot den.

Invändningen skall ha kommit in till Patentverket inom tre månader från kungörelsedagen. Invändningen skall innehålla uppgifter om invändarens namn eller firma och adress, den registrering som invändningen avser och de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. I övrigt skall invändningen uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §.

Om någon i en invändning gör gällande bättre rätt till varumärket och yrkar att registreringen skall överföras till honom tillämpas bestämmelsen i 21 § på motsvarande sätt.

### *Behandlingen av invändningen*

**24 §** Patentverket skall undersöka om invändningen uppfyller de krav som avses i 23 § andra stycket. Är invändningen så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning av ärendet skall Patentverket förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom viss tid. I föreläggandet skall invändaren upplysas om att invändningen kan komma att avvisas om han inte följer föreläggandet. Följer invändaren inte föreläggandet skall invändningen avvisas.

Tar Patentverket upp invändningen skall verket underrätta innehavaren av registreringen om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig inom viss tid.

Är det uppenbart att invändningen är ogrundad, skall Patentverket avslå den.

Återkallas invändningen får den ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

Patentverket skall på grund av invändningen upphäva registreringen, helt eller delvis, om det finns något hinder som avses i 13–15 §§.

Patentverket skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot registreringens bestånd.

Om Patentverket upphäver registreringen, helt eller delvis, skall detta antecknas i varumärkesregistret och kungöras när avgörandet har vunnit laga kraft.

*Ändring i ett registrerat varumärke*

**25 §** På begäran av innehavaren av ett registrerat varumärke får det i registret göras sådana oväsentliga ändringar i märket som inte påverkar helhetsintrycket. Den som ansöker om ändring av ett märke skall betala föreskriven avgift.

När ett registrerat varumärke ändrats skall detta antecknas i registret och kungöras.

*Registreringens varaktighet*

**26 §** Registreringen gäller från den dag då ansökan om registrering, med återgivning av märket, kom in till Patentverket och i tio år från registreringsdagen.

Registreringen kan förnyas enligt bestämmelserna i 27 §.

*Förnyelse*

**27 §** Registreringen kan, på ansökan av innehavaren, förnyas för en tid av tio år åt gången, räknat från utgången av föregående registreringsperiod.

En ansökan om förnyelse skall ha kommit in till Patentverket tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång. Den som ansöker om förnyelse skall betala föreskriven förnyelseavgift.

En inbetalning av föreskriven förnyelseavgift som görs inom den i andra stycket angivna fristen, skall anses utgöra en ansökan om förnyelse.

Bestämmelserna om avskrivning och återupptagande i 20 § samt om införande i varumärkesregistret och kungörande i 22 § tillämpas på motsvarande sätt vid behandlingen av en ansökan om förnyelse.

**3 kap. Upphävande av registrering m.m.***Grunder för upphävande av registrering m.m.*

**28 §** Om ett varumärke har registrerats i strid med bestämmelserna i 13 § om allmänna registreringsvillkor eller i 14 § om regi-

streringshinder, eller om det enligt 15 § finns något hinder mot registreringens bestånd, får registreringen upphävas om den inte kan bestå enligt bestämmelserna i 8–10 §§ om verkan av passivitet m.m. Registreringen får emellertid inte upphävas på den grunden att användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i ett äldre registrerat varumärke, om registreringen av detta märke kan upphävas enligt tredje–sjunde styckena om användning av varumärken. Registreringen får inte heller upphävas på den grunden att användning av märket i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i ett äldre kännetecken som enligt 3 § tredje eller femte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt område.

En registrering kan vidare upphävas om

1. märket har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,

2. märket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor som registreringen avser,

3. märket, till följd av det bruk innehavaren eller någon med hans samtycke gjort av märket för sådana varor som det är registrerat för, har blivit ägnat att vilseleda allmänheten med avseende på varornas art, beskaffenhet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller

4. bestämmelserna för användningen av ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke har ändrats och innehavaren inte har anmält detta till Patentverket enligt 22 § eller om märket använts på ett sätt som inte är förenligt med bestämmelserna för användningen och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra detta.

En registrering kan också upphävas, om innehavaren inte, inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt avgjorts, använt märket här i landet för de varor som det avser eller om han inte har gjort det inom en period av fem år i följd och det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts.

Med sådan användning som avses i tredje stycket likställs att varumärket används i en annan form än den registrerade om avvikelsen avser endast detaljer som inte förändrar märkets särskilningsförmåga och att varumärket här i landet anbringas på varor eller deras emballage endast för exportändamål.

Registreringen får dock inte upphävas enligt tredje stycket, om innehavaren har använt varumärket under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om hävning av registreringen.

Användning som påbörjas eller återupptas efter femårsperiodens utgång och inom tre månader före ansökan om hävning skall emellertid lämnas utan avseende, om innehavaren har vidtagit förberedelser för att påbörja eller återuppta användningen efter det att han fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras.

Med att innehavaren använder ett varumärke likställs också att någon annan använder varumärket med innehavarens samtycke.

Om grunden för upphävande endast avser vissa av de varor som märket registrerats för, skall registreringen hävas endast för dessa varor.

#### *Talan om upphävande av registrering m.m.*

**29 §** En registrering kan upphävas av domstol efter talan enligt reglerna i rättegångsbalken eller av Patentverket enligt bestämmelserna i 30–33 §§ om upphävande i administrativ ordning. En talan om upphävande med stöd av bestämmelserna i 28 § första stycket och de allmänna registreringsvillkoren i 13 § eller registreringshindren i 14 § eller med stöd av bestämmelsen i 28 § andra stycket får föras av den myndighet som regeringen föreskriver.

## *Upphävande i administrativ ordning*

### *Ansökan*

**30 §** En ansökan om upphävande av en registrering i administrativ ordning skall innehålla uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken. Ansökan skall vidare innehålla uppgift om den registrering som yrkas upphävd och de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet. I övrigt skall ansökan uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift.

Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning av ärendet skall Patentverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. I föreläggandet skall sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avvisas om han inte följer föreläggandet. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.

Ansökan skall också avvisas, om den avser någon annan åtgärd än upphävande av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp.

### *Behandlingen av ansökan*

**31 §** Tar Patentverket upp ansökan, skall verket förelägga innehavaren av varumärkesregistreringen (innehavaren) att yttra sig över ansökan inom viss tid, om det inte är uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat. I föreläggandet skall innehavaren uppmanas att ange om han medger eller bestrider ansökan och, om han bestrider ansökan, att ange skälen för bestridandet. Vidare skall innehavaren uppmanas att lämna de uppgifter om sig som avses i 33 kap. 1 § första–tredje styckena rättegångsbalken, i den mån uppgifterna i ansökan är ofullständiga eller felaktiga. I föreläggandet skall innehavaren upplysas om att ärendet kan komma att avgöras även om han inte svarar i rätt tid.

Föreläggandet skall, tillsammans med ansökan och övriga handlingar, delges innehavaren i enlighet med vad som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål.

Är det uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat, skall Patentverket avslå ansökan.

Om föreläggandet inte har kunnat delges, skall Patentverket bedöma om försöken till delgivning skall fortsätta eller om sökanden skall erbjudas att själv sköta om delgivningen. Hänsyn skall därvid tas till det arbete och den kostnad som hittills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök skall lyckas samt omständigheterna i övrigt. Erbjudandet får sändas med post till sökanden under hans i ärendet uppgivna adress eller förmedlas på annat sätt. Antar sökanden inte erbjudandet skall ansökan avvisas.

Antar sökanden erbjudandet skall Patentverket förelägga honom att inom viss tid komma in med ett bevis om delgivning. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.

### *Bestridande*

**32 §** Vill innehavaren bestrida ansökan, helt eller delvis, skall han göra det skriftligen.

Bestrider innehavaren ansökan helt eller delvis i rätt tid skall Patentverket underrätta sökanden om detta.

Vidhåller sökanden sitt yrkande, helt eller delvis, skall han skriftligen begära att ärendet överlämnas till tingsrätt i den del innehavaren har bestritt ansökan. Sökandens begäran skall ha kommit in till Patentverket inom en månad från den dag då underrättelsen sändes till honom. I sin begäran om överlämnande skall sökanden ange de omständigheter och de bevis som åberopas samt ange vad som skall styrkas med varje bevis. Sökanden skall samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som åberopas.

Har sökanden begärt överlämnande i rätt tid, skall Patentverket överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. Har sökanden inte i rätt tid begärt att ärendet skall överlämnas till tingsrätt, skall Patentverket avskryva ärendet i den del det är bestritt.

Har innehavaren inte bestritt ansökan i rätt tid, skall Patentverket upphäva registreringen i enlighet med ansökan. Har innehavaren endast bestritt en del av ansökan, skall Patentverket upphäva registreringen i enlighet med den obestridda delen av ansökan.

Innehavaren av en registrering som blivit upphävd får ansöka om återvinning mot beslutet. Ansökan om återvinning skall vara skriftlig och ha kommit in till Patentverket inom en månad från

dagen för beslutet. Har innehavaren ansökt om återvinning i rätt tid skall Patentverket överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. I annat fall skall Patentverket avvisa ansökan.

Sedan ett ärende överlämnats till tingsrätt skall talan anses väckt när ansökan om upphävande i administrativ ordning kom in till Patentverket. De handlingar som sökanden gett in skall anses som stämningsansökan och stämning i målet skall anses utfärdad när rätten beslutar om målets handläggning. Har Patentverket meddelat ett beslut om upphävande av registreringen skall detta anses som tredskodom.

#### *Anteckning om upphävande av registrering m.m.*

**33 §** Om en registrering har upphävts enligt 24 § eller enligt 29–32 §§, skall detta, när avgörandet vunnit laga kraft, antecknas i registret och kungöras.

Detsamma gäller om innehavaren inte förnyar registreringen eller om han begär att den skall strykas helt eller delvis.

#### *Underrättelse om domar*

**34 §** En domstol som har meddelat dom angående upphävande av en varumärkesregistrering eller intrång i ett registrerat varumärke skall underrätta Patentverket om detta.

### **4 kap. Särskilda bestämmelser om innehavare av utländska varumärken m.m.**

#### *Hemlandsbevis*

**35 §** En sökande, som inte bedriver näringsverksamhet i Sverige och som inte är hemmahörande i en stat som har anslutit sig till Pariskonventionen eller WTO-avtalet eller i ett område som har anslutit sig till WTO-avtalet skall, för att märket skall få registreras i Sverige, visa att märket är registrerat för honom i hemlandet för de varor som ansökan omfattar.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte, om sökandens hemland tillerkänner den som driver näringsverksamhet i Sverige

motsvarande förmåner vid ansökan om registrering i det landet. Med sökandens hemland avses en stat eller ett område, där sökanden har ett industri- eller handelsföretag. Har sökanden inte något sådant företag, anses som sökandens hemland en stat eller ett område där han är bosatt eller en stat där han är medborgare.

#### *Rätt till registrering såsom i hemlandet (telle quelle)*

**36 §** Ett varumärke som är registrerat i sökandens hemland skall registreras i Sverige så som det är registrerat i hans hemland (telle quelle) om detta land är anslutet till Pariskonventionen eller WTO-avtalet. Detsamma gäller om sökanden är hemmahörande i ett område som är anslutet till WTO-avtalet.

Även ett varumärke som registrerats i någon annan stat eller något annat område får registreras här i landet så som det är registrerat i den andra staten eller området, om motsvarande rätt ges en svensk registrering där den tidigare registreringen gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen.

Ett varumärke får inte registreras telle quelle om märket helt och hållet saknar egenartad karaktär eller om märket är uteslutet från ensamrätt enligt 3 § fjärde stycket. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 13 § andra-fjärde styckena om allmänna registreringsvillkor, 14 § om registreringshinder och 15 § om hinder mot en registrerings bestånd.

En sökande som begär registrering enligt denna bestämmelse skall visa att märket är registrerat för honom i hans hemland eller motsvarande för de varor som ansökan omfattar.

Ett varumärke som registrerats telle quelle, men som annars inte skulle ha kunnat registreras här i landet, har inte skydd på grund av registreringen i vidare mån eller för längre tid än det har i innehavarens hemland eller motsvarande.

#### *Ombud*

**37 §** Patentverket får förelägga en sökande som inte har hemvist i Sverige att för sig ställa ett ombud med behörighet att ta emot delgivning i ärendet och med hemvist här i landet, samt att anmäla ombudet hos verket.

Om sökanden inte följer ett föreläggande enligt första stycket, får delgivning ske genom att handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste kända adress. Delgivning skall anses ha skett när detta har blivit fullgjort.

En innehavare av en varumärkesregistrering som inte har hemvist i Sverige skall ha ett ombud som är bosatt här i landet. Ombudet skall ha behörighet att för innehavaren av ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden om varumärket med undantag av stämning i brottmål och av föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Ombudet skall anmälas till Patentverket och antecknas i varumärkesregistret.

Om innehavaren inte har anmält något ombud enligt tredje stycket, kan delgivning i stället ske genom att den handling som skall delges sänds till honom under den i varumärkesregistret antecknade adressen. Om någon fullständig adress inte är antecknad i registret, kan delgivning ske genom att handlingen hålls tillgänglig hos Patentverket och genom att ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll kungörs. Delgivning skall anses ha skett när detta har blivit fullgjort.

## 5 kap. Internationell varumärkesregistrering

### *Definition m.m.*

**38 §** Med en internationell varumärkesregistrering avses en registrering av ett varumärke som den internationella byrån (Internationella byrån) hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) gjort i det internationella varumärkesregistret enligt protokollet den 27 juni 1989 till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891 (Madridprotokollet).

Patentverket är varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.

### *Ansökan om internationell registrering*

**39 §** Den som innehar en varumärkesregistrering eller har ansökt om registrering av ett varumärke här i landet, och som antingen är svensk medborgare, har hemvist i Sverige eller driver

rörelse här, kan ansöka om internationell registrering av varumärket hos Internationella byrån.

Ansökan skall ges in till Patentverket och vara avfattad på engelska. Ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma och adress, nummer och datum för den svenska registrering eller ansökan om registrering som den internationella ansökan bygger på, en återgivning av märket och uppgifter om de varor som märket begärs registrerat för. I övrigt skall ansökan uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift.

#### *Behandlingen av ansökan*

**40 §** Patentverket skall undersöka om ansökan uppfyller de krav som avses i 39 §, inbegripet kravet på betalning av ansökningsavgift, och om uppgifterna i ansökan stämmer överens med uppgifterna i den svenska varumärkesregistrering eller ansökan om registrering som den internationella ansökan bygger på.

Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en internationell registrering skall Patentverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.

Uppfyller ansökan kraven enligt första stycket skall Patentverket skicka ett intyg om detta till Internationella byrån tillsammans med ansökan.

#### *Ansökan om att en registrering skall gälla i ytterligare länder*

**41 §** Den som innehar en internationell registrering grundad på en svensk registrering eller ansökan om registrering och som där efter vill att registreringen skall gälla i ytterligare länder kan ansöka om detta hos Internationella byrån.

Ansökan får ges in till Internationella byrån eller, om sökanden har hemvist i Sverige, till Patentverket. En ansökan som ges in till Patentverket skall vara avfattad på engelska samt uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av 85 §.

*Begäran om att en internationell registrering skall gälla i Sverige*

**42 §** Den som ansöker om eller innehar en internationell registrering, som inte bygger på en svensk registrering eller ansökan om registrering, kan hos Internationella byrån begära att registreringen skall gälla i Sverige.

När Patentverket får en underrättelse från Internationella byrån med en begäran enligt första stycket, skall Patentverket undersöka om det finns något hinder mot att registreringen gäller här i landet.

Hinder mot att den internationella registreringen skall gälla i Sverige föreligger om märket inte uppfyller villkoren enligt 13–15 §§.

*Behandlingen av begäran om att registreringen skall gälla i Sverige*

**43 §** Patentverket skall besluta att den internationella registreringen, helt eller delvis, inte kan gälla i Sverige om det finns något hinder mot registreringen enligt 13 eller 14 §. Beslutet får grundas endast på en omständighet som meddelas till den Internationella byrån inom 18 månader från dagen för underrättelsen enligt 42 § andra stycket med begäran om att registreringen skall gälla här i landet.

Patentverket skall göra en ny prövning av frågan om den internationella registreringen kan gälla i Sverige, om innehavaren av registreringen begär detta inom två månader från beslutet att registreringen helt eller delvis inte kan gälla här.

Bestämmelserna om avskrivning och återupptagande i 20 § tillämpas på motsvarande sätt vid behandlingen av en begäran om ny prövning.

*Anteckning om att registreringen gäller i Sverige*

**44 §** Finns det inte något hinder som avses i 43 § första stycket, skall Patentverket i varumärkesregistret göra en anteckning om att registreringen gäller i Sverige och kungöra detta.

### *Invändning*

**45 §** När Patentverket har kungjort att registreringen gäller i Sverige, kan invändning framställas mot att den gäller här.

Den som vill framställa invändning mot registreringen skall göra det till Patentverket. Invändningen skall ha kommit in inom den tid och uppfylla de krav som anges i 23 § andra stycket.

### *Behandlingen av invändningen*

**46 §** Bestämmelserna i 24 § första–fjärde styckena gäller också en invändning mot en internationell registrering.

Patentverket skall på grund av invändningen besluta att registreringen, helt eller delvis, inte kan gälla i Sverige om det finns något hinder enligt 13–15 §§.

Beslutet får grundas endast på en omständighet som meddelas till Internationella byrån inom 18 månader från dagen för under rättelsen enligt 42 § andra stycket med begäran om att registreringen skall gälla här i landet. Har tiden för invändning enligt 45 § löpt ut efter 18-månadersfristen, får beslutet grundas på omständighet som meddelas till Internationella byrån inom en månad från invändningstidens utgång, under förutsättning att Patentverket inom 18 månader underrättat Internationella byrån om att ett meddelande kan komma att översändas senare.

Patentverket skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot att registreringen gäller här i landet.

Om Patentverket beslutar att registreringen, helt eller delvis, inte kan gälla i Sverige skall detta antecknas i registret och kungöras när avgörandet har vunnit laga kraft.

### *Registreringens verkan m.m.*

**47 §** En internationell registrering som gäller i Sverige har samma verkan som en svensk nationell registrering. Den internationella registreringen har sådan verkan från den dag som Internationella byrån har angett för registreringen eller för en senare begäran om verkan i Sverige.

En internationell registrering gäller i tio år från den dag som Internationella byrån har angett för registreringen. Registreringen kan förnyas för en tid av tio år åt gången enligt bestämmelserna i

Madridprotokollet. När en registrering förnyats skall detta antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

I fråga om internationella registreringar skall 28–34 §§ tillämpas på motsvarande sätt.

#### *Utbyte av en internationell registrering mot en nationell registrering*

**48 §** När någon innehar både en internationell registrering med verkan här i landet och en svensk registrering av samma märke, träder den internationella registreringen i stället för den svenska, om den internationella registreringen har verkan här i landet från en senare tidpunkt än den svenska, och alla varor som omfattas av den svenska registreringen ingår i förteckningen över de varor som omfattas av den internationella registreringen. Detta innebär ingen inskränkning i rättigheter som kan ha förvärvats på grund av den svenska registreringen.

På begäran av innehavaren skall Patentverket anteckna att den internationella registreringen trätt i stället för den svenska samt kungöra detta.

#### *Verkan av att en internationell registrering upphör*

**49 §** Om en internationell registrering som gäller i Sverige upphör att gälla helt eller delvis, upphör dess verkan här i landet i motsvarande utsträckning. En anteckning om detta skall göras i varumärkesregistret och kungöras.

#### *Omvandling av en internationell registrering till en nationell registrering*

**50 §** Om en internationell registrering som gäller i Sverige upphör att gälla helt eller delvis inom fem år från den dag Internationella byrån angett för registreringen, på grund av att den ursprungliga registreringen eller ansökan om registrering inte längre kan utgöra grund för en internationell registrering, och innehavaren därefter ansöker om registrering av märket här i landet, skall denna ansökan anses gjord på dagen för den internationella registreringen, under förutsättning att

1. ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella registreringen upphörde, och
2. de varor som anges i den svenska ansökan också omfattades av den internationella registrerings verkan i Sverige.

**51 §** Om en internationell registrering som gäller i Sverige upphör på grund av en uppsägning av Madridprotokollet, och innehavaren därefter ansöker om registrering av märket här i landet, skall denna ansökan anses gjord på dagen för den internationella registreringen, under förutsättning att

1. ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen fick verkan, och
2. de varor som anges i den svenska ansökan också omfattades av den internationella registrerings verkan i Sverige.

## **6 kap. Överlåtelse, licens m.m.**

### *Överlåtelse*

**52 §** Rätten till sådana varukännetecken som avses i 3 § första-tredje styckena kan överlätas i samband med eller fristående från den rörelse i vilken de används.

Vid överlåtelse av en rörelse ingår rätten till sådana varukännetecken som avses i första stycket och som är knutna till rörelsen i överlåtelsen, om inte annat är avtalat.

### *Rättsverkan av anteckning om innehavare m.m.*

**53 §** I mål eller ärenden om ett nationellt registrerat varumärke skall den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret anses vara innehavare av registreringen.

Överlåtelse av rätten till ett nationellt registrerat varumärke skall på begäran antecknas i varumärkesregistret och kungöras. Den som begär att en ny innehavare antecknas skall betala föreskriven avgift.

I mål eller ärenden om ett internationellt registrerat varumärke skall den som är antecknad som innehavare i det internationella registret anses vara innehavare av märket. Överlåtelse av rätten till ett internationellt registrerat varumärke kan anmälas till Internationella byrån.

### *Licens*

**54 §** Innehavaren av ett varukännetecken som avses i 3 § första-tredje styckena kan ge någon annan rätt att använda kännetecknet i näringsverksamhet (licens). En licenstagare får inte överlåta sin rätt vidare, utan samtycke från innehavaren av kännetecknet.

Innehavaren av ett varukännetecken kan åberopa de rättigheter som ensamrätten till kännetecknet innebär gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på licensens giltighetstid, den form under vilken kännetecknet får användas, de varor för vilka kännetecknet får användas, det geografiska område inom vilket kännetecknet får användas eller kvaliteten på de av licenstagaren framställda varorna.

En licens som avser ett registrerat varumärke, eller en ansökan om registrering, skall på begäran antecknas i varumärkesregistret. Den som begär att en upplåtelse av licens antecknas skall betala föreskriven avgift.

Om det visas att licensen har upphört att gälla, skall anteckningen strykas ur registret.

### *Utmätning och konkurs*

**55 §** Rätten till ett varukännetecken enligt 3 § tredje stycket får inte tas i mät.

Om innehavarens egendom avträds till konkurs, ingår rätten till ett varukännetecken i konkursboet. Innehåller ett varukännetecken ett personnamn gäller detta endast övriga delar av kännetecknet, om inte kännetecknet är registrerat eller inarbetat. Ett kännetecken som enligt denna bestämmelse inte tillhör konkursboet får ändå användas i rörelse som bedrivs för boets räkning.

## **7 kap. Pant m.m.**

### *Panträtt i registrerat varumärke*

**56 §** Rätten till ett registrerat varumärke eller till en ansökan om registrering av ett varumärke kan pantsättas enligt 57–65 §§.

**57 §** Panträtt i egendom som avses i 56 § uppkommer genom registrering av ett skriftligt avtal om pantsättning av egendomen.

Ansökan om registrering görs hos Patentverket. Den som ansöker om registrering skall betala föreskriven ansökningsavgift.

Om en registrerad panträtt har övergått till någon annan, skall det på begäran antecknas i varumärkesregistret eller i Patentverkets diarium.

Har panträtt upplåtits till flera var för sig, har den upplåtelse företräde för vilken ansökan om registrering först kom in till Patentverket, om inte något annat har avtalats.

Görs samma dag ansökan om registrering av flera upplåtelse, har de sinsemellan företräde efter den tidsföljd i vilken de har ägt rum, om inte något annat har avtalats. Är upplåtelseerna samtidiga eller kan det inte utredas i vilken tidsföljd de har skett, har de lika rätt.

#### *Ansökan om registrering av pantupplåtelse*

**58 §** Ansökan om registrering enligt 57 § görs av den som har rätten till varumärket eller varumärkesansökan eller av den till vilken panträtten har upplåtits. Sökanden skall styrka upplåtarens rätt till varumärket eller varumärkesansökan.

Vid tillämpning av denna paragraf skall den som i varumärkesregistret är antecknad som innehavare av ett registrerat varumärke anses ha rätt till märket, om inte något annat framgår i ärendet. Avser ansökan om registrering pantsättning av en varumärkesansökan, skall den som i Patentverkets diarium har registrerats som sökande anses ha rätt till varumärkesansökan, om inte något annat framgår i ärendet.

Ansökan får inte bifallas om upplåtaren, när ansökan om registrering görs, inte är behörig att förfoga över den pantförskrivna egendomen på grund av utmätning, konkurs, omyndighet, betalningssäkring, kvarstad eller någon annan anledning.

**59 §** Ett avtal om pantsättning kan registreras när varumärket har registrerats eller, om avtalet avser en varumärkesansökan, när ansökan har registrerats i Patentverkets diarium. Om en pantsatt varumärkesansökan leder till att varumärket registreras, gäller där- efter rätten till det registrerade varumärket som pantobjekt.

**60 §** Även om en panträtt har registrerats, gäller panträtt i den pantsatta egendomen endast om pantavtalet har ingåtts av någon

som var rätt ägare till egendomen och behörig att förfoga över den och om avtalet inte heller av någon annan anledning är ogiltigt.

**61 §** Panträtten är förfallen, om rätten till varumärket eller varumärkesansökan på grund av bestämmelserna i denna lag inte vidare skall gälla.

**62 §** Registreringen av en panträtt skall strykas, om panträtten genom en dom som har vunnit laga kraft har förklarats ogiltig eller om panträtten har förfallit eller annars har upphört att gälla.

**63 §** Pantsättning gäller från tiden för ansökan om registrering enligt 57 § mot den som senare förvärvar äganderätt eller annan rätt till egendomen.

Ett licensavtal gäller mot panthavaren, om avtalet har slutits före ansökan om registrering av pantavtalet.

**64 §** Bestämmelser i annan lag om handpanträtt vid utmätning eller i konkurs gäller också för panträtt i rätten till ett varumärke eller en varumärkesansökan. När ansökan om registrering enligt 57 § kommer in till Patentverket medför det samma rättsverkningar som när en panthavare tar en lös sak i besittning.

Säljs rätten till ett pantsatt varumärke eller en pantsatt varumärkesansökan vid utmätning eller i konkurs, består sådana licensavtal som avses i 63 § andra stycket.

**65 §** Pantborgenären får sälja panten och ta ut sin fordran ur köpeskillingen endast om han dessförinnan har underrättat gäldenären och andra kända sakägare om försäljningen och dessa har fått skäligen råd om att bevaka sin rätt.

Vid en försäljning enligt denna paragraf består sådana licensavtal som avses i 63 § andra stycket.

## 8 kap. Vitesförbud, skadestånd, straffansvar m.m.

### *Vitesförbud*

**66 §** På yrkande av den som har rätt till ett varukännetecken enligt 3 § eller den som på grund av licens har rätt att använda ett sådant varukännetecken får domstolen vid vite förbjuda den som gör intrång i rätten till kännetecknet (varumärkesintrång) att fortsätta intrånget.

Om käranden visar sannolika skäl för att intrång förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till varukännetecknet, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas skall svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen befria honom från detta. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt andra stycket fortfarande skall bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller tredje stycket och i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

### *Skadestånd*

**67 §** Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång skall betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet. Därutöver skall ersättning betalas för den skada som intrånget i övrigt medför varvid hänsyn skall tas särskilt till

1. den skada som hänför sig till varukännetecknets anseende (goodwill),
2. rättighetshavarens uteblivna försäljning,

3. den vinst som intrångsgöraren har gjort till följd av intrånget och

4. rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås.

Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång skall betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt.

#### *Begränsning av skadeståndet*

**68 §** Avser intrånget ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering, skall ersättning för det intrång som skett före registreringsdagen betalas endast om intrånget gjorts uppsåtligen.

Rätt till ersättning får endast avse skada under de fem senaste åren innan talan väcktes. För annan skada är rätten till ersättning preskriberad.

Avser intrånget ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering preskriberas dock inte rätten till ersättning i något fall tidigare än ett år efter registreringsdagen.

#### *Straffansvar*

**69 §** Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör varumärkesintrång skall dömas till böter eller fängelse i högst två år.

För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 66 § får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.

Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal är påkallat från allmän synpunkt.

#### *Begränsning av straffansvaret*

**70 §** Avser intrånget ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering, skall inte dömas till ansvar för intrång som gjorts före registreringsdagen.

*Förebyggande av fortsatt intrång*

**71 §** På yrkande av den som har lidit varumärkesintrång får domstolen efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att varukännetecken som olovligen förekommer på varor, förpackningar, reklamtryck, affärshandlingar eller liknande skall utplånas eller ändras. Kan en sådan åtgärd inte ske utan att egendomen på vilken kännetecknet förekommer förstörs eller på visst sätt ändras får domstolen besluta om detta. I ett sådant fall får domstolen också, på yrkande, besluta att egendomen skall mot lösen lämnas ut till den som har lidit intrånget.

På yrkande av den som har lidit intrånget får domstolen efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att föremål, vars användande skulle innebära varumärkesintrång, skall förstöras eller ändras på visst sätt.

Sådan egendom som avses i första och andra styckena får tas i beslag om det skäligen kan antas att ett brott enligt 69 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.

Bestämmelserna i första–tredje styckena tillämpas också i fråga om försök och förberedelse till brott enligt 69 § andra stycket.

**9 kap. Intrångsundersökning m.m.**

**72 §** Om det skäligen kan antas att någon har gjort ett intrång, får domstolen för att bevisning skall kunna säkras om intrånget besluta att en undersökning får göras hos denne för att söka efter föremål eller handlingar som kan antas ha betydelse för utredning om intrånget (intrångsundersökning).

Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök och förberedelse till brott enligt 69 § andra stycket.

**73 §** Ett beslut om intrångsundersökning meddelas av den domstol där rättegång som rör intrånget pågår. Om rättegång inte är inledd, gäller i fråga om behörig domstol vad som är bestämt om tvistemål som rör intrång. Vad som sägs i rättegångsbalken om in-

skränkning av domstols behörighet i fråga om tvist som skall tas upp i annan ordning än inför domstol skall dock inte tillämpas.

En fråga om inträngsundersökning får tas upp endast på yrkande av den som innehar ett varukännetecken enligt 3 § eller den som på grund av licens har rätt att använda varukännetecknet. Om rättegång inte är inledd, skall yrkandet framställas skriftligen.

Innan ett beslut om undersökning meddelas skall motparten ha fått tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas.

I övrigt skall en fråga om inträngsundersökning som uppkommer då rättegång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan uppkommit under rättegång.

**74 §** Ett beslut om inträngsundersökning får meddelas endast om sökanden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas motparten. Saknar sökanden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen befria honom från detta. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av motparten.

I fråga om överklagande av domstolens beslut om inträngsundersökning och i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

**75 §** Ett beslut om inträngsundersökning skall innehålla uppgifter om

1. vilket ändamål undersökningen skall ha,
2. vilka föremål och handlingar som det får sökas efter, och
3. vilka utrymmen som får genomsökas.

Om det behövs, skall domstolen även förordna om andra villkor för verkställandet.

**76 §** Ett beslut om inträngsundersökning gäller omedelbart. Om ansökan om verkställighet inte har gjorts inom en månad från beslutet, förfaller det.

Om sökanden inte inom en månad från det att verkställigheten avslutats väcker talan eller på något annat sätt inleder ett förfarande om saken, skall en åtgärd som företagits vid verkställigheten av

inträngsundersökningen omedelbart gå åter, i den utsträckning det är möjligt. Detsamma gäller om ett beslut om inträngsundersökning upphävs sedan verkställighet genomförts.

**77 §** Ett beslut om inträngsundersökning verkställs av kronofogdemyndigheten enligt de villkor som domstolen har föreskrivit och med tillämpning av 1–3 kap., 16 kap. 10 §, 17 kap. 1–5 §§ samt 18 kap. utsökningsbalken. Sökandens motpart skall underrättas om verkställigheten endast om beslutet om inträngsundersökning har tillkommit efter motpartens hörande. Myndigheten har rätt att ta fotografier och göra film- och ljudupptagningar av sådana föremål som den får söka efter. Myndigheten har också rätt att ta kopior av och göra utdrag ur sådana handlingar som den får söka efter.

En inträngsundersökning får inte omfatta en skriftlig handling som avses i 27 kap. 2 § rättegångsbalken.

**78 §** När ett beslut om inträngsundersökning skall verkställas har motparten rätt att tillkalla ett juridiskt biträde. I avvaktan på att biträdet inställer sig får verkställigheten inte påbörjas. Detta gäller dock inte, om

1. undersökningen därigenom onödigt fördröjs, eller
2. det finns en risk att ändamålet med åtgärden annars inte uppnås.

Vid verkställigheten får kronofogdemyndigheten anlita det biträde av en sakkunnig som behövs.

Myndigheten får tillåta att sökanden eller ett ombud för sökanden är närvarande vid undersökningen för att bistå med upplysningar. Om ett sådant tillstånd ges, skall myndigheten se till att sökanden eller ombudet inte i större utsträckning än som kan motiveras av verkställigheten får kännedom om förhållanden som kommer fram.

**79 §** Fotografier och film- och ljudupptagningar av föremål samt kopior av och utdrag ur handlingar skall förtecknas och hållas tillgängliga för sökanden och motparten.

## 10 kap. Övriga bestämmelser

### *Preklusion m.m.*

**80 §** Om en registrering av ett varumärke har upphävts genom ett beslut eller en dom som har vunnit laga kraft, får domstolen inte döma till skadestånd eller straff eller besluta om annan åtgärd enligt 66–79 §§.

I mål om intrång i ett registrerat varumärke skall domstolen, på yrkande av den mot vilken talan förs, förklara målet vilande i avvaktan på att frågan om upphävande av registreringen slutligt avgjorts. Är talan om upphävande inte väckt, skall domstolen i samband med vilandeförklaringen förelägga honom att göra det inom viss tid.

### *Särskilda bestämmelser om gemenskapsvarumärken*

**81 §** Vid intrång i ett gemenskapsvarumärke tillämpas bestämmelserna i 69 och 70 §§ om straffansvar. I övrigt gäller 66 § om vitesförbud, 67 och 68 §§ om skadestånd, 71 § om förebyggande åtgärder, 72–79 §§ om intrångsundersökning och 80 § om preklusion m.m. i den mån inte något annat följer av rådets förordning om gemenskapsvarumärken.

Den som ger in en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Patentverket för vidare befordran enligt artikel 25.2 i rådets förordning om gemenskapsvarumärken skall betala en avgift med belopp som regeringen bestämmer. Detsamma gäller den som begär omvandling av en ansökan om eller en registrering av ett gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationell registrering av ett varumärke samt den som begär ett intyg enligt artikel 89.3 i rådets förordning.

### *Behörig domstol*

**82 §** Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol för en talan om upphävande av en registrering, skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt.

Stockholms tingsrätt är behörig domstol i mål som avses i 81 § och i artikel 92 i rådets förordning om gemenskapsvarumärken.

*Skyldighet för licenshavare och panthavare att underrätta innehavaren*

**83 §** Vill en licenstagare väcka talan om intrång i rätten till ett varukännetecken, skall han underrätta kännetecknets innehavare om detta. Gör han inte det skall talan avvisas.

Detsamma gäller, om en panthavare vill väcka talan med anledning av intrång i den pantsatta egendomen.

*Överklagande*

**84 §** Ett slutligt beslut av Patentverket får överklagas av den som beslutet rör, om det har gått honom emot.

Överklagande enligt första stycket görs hos Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag, om inte något annat följer av tredje stycket. 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.

Överklagande av beslut i ärenden om upphävande i administrativ ordning enligt 30–32 §§ görs hos tingsrätt inom tre veckor från beslutets dag.

*Bemyndiganden*

**85 §** Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag. Regeringen får också meddela närmare föreskrifter om avgifter.

*Övergångsbestämmelser*

1. Denna lag träder i kraft den...
2. Genom lagen upphävs varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645).

3. Om det i en lag eller i en annan författning hänvisas till föreskrifter som har ersatts med bestämmelser i den nya varumärkeslagen, skall hänvisningen avse de nya bestämmelserna.

4. Ansökningar om registrering av varumärken som har kommit in till Patentverket före ikraftträdandet skall handläggas med tillämpning av äldre bestämmelser.

5. I fråga om invändningar mot registreringar som gjorts på grundval av ansökningar som kommit in till Patentverket före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

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

Härigenom föreskrivs i fråga om firmalagen (1974:156)

*dels* att 2–10, 12, 15–20, 23–25 §§ skall ha följande lydelse,

*dels* att det i lagen skall införas tio nya paragrafer, 2 a, 8 a, 10 a, 11 a, 12 a, 12 b och 16 a–d §§ samt närmast före 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

### 2 §<sup>1</sup>

*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*.

Ensamrätt till firma *förvärvas* genom registrering eller *genom* inarbetning.

*En förutsättning för ensamrätt till firma på grund av registrering är att firman har särskiljningsförmåga.*

*Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärvas genom inarbetning.*

Firma registreras enligt bestämmelserna i *8 a–12 §§* och vad *som föreskrivs* i annan författning om registrering av visst slags firma.

Ett näringskännetecken anses inarbetat om, *och så länge*, det *här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen)* är känt som *kännetecken* för den verksamhet *som bedrivs under kännetecknet*. *Om kännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.*

*Den som använder ett eget namn med särskiljningsförmåga som näringskännetecken inom ett visst geografiskt område, har ett*

<sup>1</sup> Senaste lydelse 1994:1509

*skydd för namnet som för näringskännetecken inom samma område. Vidare har innehavaren av ett varukännetecken med skydd inom ett visst geografiskt område, ett skydd för kännetecknet som för näringskännetecken inom samma område.*

**2 a §** *Ett näringskännetecken anses ha särskiljningsförmåga om det är ägnat att skilja den verksamhet som bedrivs i en rörelse från den som bedrivs i en annan. Vid bedömning av om ett näringskännetecken har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till att kännetecknet kan förvärva sådan förmåga genom användning.*

*Innehåller ett näringskännetecken en beteckning för associationsform såsom aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening eller förkortning därav, skall vid bedömningen bortses från denna.*

### **3 §**

*Ensamrätt till registrerad firma innebär att annan än innehavaren ej får använda ett med firman förväxlingsbart näringskännetecken inom det område för vilket firman registrerats, om det ej visas att innehavaren icke kan lida skada därav.*

*Ensamrätt till näringskännetecken på grund av inarbetning innebär att annan än innehavaren ej får använda ett*

*Ensamrätten till ett näringskännetecken enligt 2 § innebär, att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda*

*1. ett tecken som är identiskt med näringskännetecknet för verksamhet av samma slag, eller*

*2. ett tecken som är identiskt med eller liknar näringskännetecknet för verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet*

*med dennes kännetecken förväxlingsbart näringskännetecken inom det område där inarbetningen består.*

*riskan för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av näringskännetecknet.*

*När ett näringskännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär ensamrätten enligt 2 § dessutom, att ingen annan än innehavaren, i näringsverksamhet, utan skälig anledning får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar näringskännetecknet för verksamhet av annat slag, om han därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för näringskännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.*

*Ensamrätten till en registrerad firma utgör dock inte hinder mot att någon annan i näringsverksamhet använder ett tecken inom det område där firman har skydd om denne visar att innehavaren av firman inte kan lida skada av detta.*

#### **4 §**

*Näringsidkare får utan registrering och oberoende av inarbetning använda sitt släktnamn som näringskännetecken, om icke detta är ägnat att framkalla förväxling med annans skyddade närings- eller varukännetecken.*

*Inom område där näringsidkare enligt vad i första stycket sägs använder sitt släktnamn som näringskännetecken får annan ej använda ett med namnet förväx-*

*Ensamrätten till ett näringskännetecken ger inte något självständigt skydd för sådan del av kännetecknet som inte har särskiljningsförmåga.*

*Ensamrätten till ett näringskännetecken hindrar inte att någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, i näringsverksamhet använder*

- 1. sitt namn eller sin adress,*
- 2. uppgifter om verksamhetens*

*lingsbart näringskännetecken.*

*art eller beskaffenhet eller en i verksamheten utbjuden varas art, beskaffenhet, mängd, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för dess framställande eller andra egenskaper hos varan, eller*

*3. allmänt brukat ortnamn.*

### 5 §

*Inom område där näringsidkare enligt 3 § åtnjuter skydd för näringskännetecken får annan ej obehörigen använda näringskännetecken som är förväxlingsbart med näringsidkarens släktnamn eller skyddade varumärke.*

*Om flera gör anspråk på ensamrätt till näringskännetecken som är identiska eller liknande på det sätt som anges i 3 §, skall den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 6 eller 7 §.*

### 6 §<sup>2</sup>

*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.*

*Rätten till en registrerad firma skall bestå vid sidan av en äldre rätt till ett kännetecken, om ansökan om registrering gjorts i god tro och innehavaren av den äldre rätten har känt till och funnit sig i att firman efter registreringsdagen har använts här i landet fem år i följd. Om firman har använts endast för en del av den verksamhet som den registrerats för, skall rätten bestå endast för denna verksamhet.*

### 7 §

*Vid tvist om rätt till kännetecken som är förväxlingsbara har den företräde som kan åberopa tidigaste rättsgrund, om ej annat följer av 8 §.*

*Rätten till ett inarbetat näringskännetecken skall bestå vid sidan av en äldre rätt till ett kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid*

<sup>2</sup> Senaste lydelse 1994:1509

*vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet.*

*Innehavaren av den äldre rätten skall, om hans kännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, anses ha handlat inom rimlig tid om han inom fem år från det att han fick kännedom om användningen vidtagit åtgärder för att hindra denna.*

## **8 §**

*Har näringskännetecken inarbetats, får rätt därtill bestå vid sidan av äldre rätt till förväxlingsbart kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten ej inom rimlig tid inskridit mot användningen av det förstnämnda kännetecknet.*

*I fall som avses i första stycket kan domstol på yrkande av part efter vad som är skäligt föreskriva att något av kännetecknen eller båda får användas endast på särskilt sätt, såsom med tillfogande av ortsangivelse eller med annat förtydligande.*

*I de fall som avses i 6 och 7 §§ utgör rätten till det yngre kännetecknet inte hinder mot användningen av det äldre kännetecknet, även om rätten till det äldre kännetecknet inte längre utgör hinder mot användningen av det yngre.*

*I de fall som avses i 7 § får, om det är skäligt, beslutas att ett av kännetecknen, eller båda, endast får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg av ortsangivelse, eller att kännetecknet endast får användas för viss verksamhet eller inom ett visst område.*

*Bestämmelsen i andra stycket tillämpas också när identiska eller liknande kännetecken är inarbetade för olika innehavare i olika delar av landet.*

**8 a §** *Registrering av en firma sker i samband med registrering av en näringsidkare eller, om firman skall registreras för en*

*näringsidkare som redan är registrerad, i ett särskilt ärende.*

### 9 §<sup>3</sup>

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.*

*En firma som skall registreras måste tydligt skilja sig från andra registrerade firmor. Vidare måste firman uppfylla de krav som anges i lag eller annan författning för visst slags firma.*

### 10 §<sup>4</sup>

En firma får inte registreras,

1. om *firman eller dess användning* strider mot goda seder eller allmän ordning,

2. om *det i firman* utan tillstånd tagits in en sådan statlig eller internationell benämning eller förkortning som enligt lag eller annan författning inte får *obehörigen* användas som firma, eller något som lätt kan förväxlas därmed,

En firma får inte registreras om *den*

1. strider mot *lag eller annan författning eller mot* goda seder eller allmän ordning,

2. utan tillstånd *innehåller* en statlig eller internationell beteckning som enligt lag eller annan författning inte får användas som firma, eller något som lätt kan förväxlas därmed, *eller*

<sup>3</sup> Senaste lydelse 1994:1509

<sup>4</sup> Senaste lydelse 1995:1276

3. om firman i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten,

4. om firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som någon annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn, såvida inte namnet uppenbarligen avser någon sedan länge avliden person, eller är ägnat att uppfattas som benämning på en stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning,

5. om firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk och titeln är egenartad, eller om firman innehåller något som kränker någon annans upphovsrätt till sådant verk,

6. om firman är förväxlingsbar med någon annan näringsidkares släktnamn eller skyddade närings- eller varukännetecken,

7. om firman i annat fall är förväxlingsbar med ett närings- eller varukännetecken, som vid tiden för ansökan användes av någon annan, samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sin firma innan det andra kännetecknet togs i bruk, eller

8. om firman är förväxlingsbar med någon annans gemenskapsvarumärke som är skyddat enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.

I fall som avses i första stycket 8 kan, även om känne-

3. i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten.

En firma får inte heller registreras om den innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbezeichnung för vin eller spritdrycker och firman avser verksamhet med vin eller spritdrycker av annat ursprung.

*tecknen inte avser verksamhet av samma eller liknande slag, förväxlingsbarhet åberopas till förmån för ett gemenskapsvarumärke som är väl ansett i gemenskapen, om användningen av en annan liknande firma skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.*

*Trots första stycket 4–8 och andra stycket får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och hinder inte finns enligt första stycket 1–3.*

**10 a §** *Hinder mot att en firmaregistrering består finns om någon begär att den skall upphävas och*

*1. användning av firman i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i en äldre ensamrätt enligt 3 § eller i ett äldre gemenskapsvarumärke som är skyddat enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken,*

*2. användning av firman i näringsverksamhet skulle leda till förväxling med ett näringskännetecken som någon annan tagit i bruk före innehavaren och använde vid tidpunkten för ansökan samt innehavaren kände till eller borde ha känt till detta,*

*3. firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som annans varukännetecken eller annans egenartade efternamn, allmänt*

*känt konstnärnamn eller liknande namn och inte uppenbarligen syftar på någon sedan länge avliden och användningen av kännetecknet skulle medföra nackdel för bäraren av namnet,*

*4. firman innehåller något som utgör intrång i annans upphovsrätt, eller*

*5. firman är ägnad att uppfattas som benämning på en stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning.*

*Hinder mot att en registrering består finns dock inte på den grunden att användning av firman i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i rätten till ett äldre kännetecken som enligt 2 § femte eller sjätte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt område.*

**11 a §** *Registreringsmyndigheten skall undersöka om ansökan uppfyller de krav som enligt lag eller annan författning ställs vid registrering av olika slags firma, inbegripet det krav på betalning av ansökningsavgift som kan vara uppställt samt om det finns något hinder mot registrering enligt 9 eller 10 §. Registreringsmyndigheten skall också, i den omfattning regeringen föreskriver, undersöka om det finns något hinder som avses i 10 a §.*

*Uppfyller ansökan inte de krav som avses i första stycket eller finns det något hinder mot regi-*

*strering enligt 9 eller 10 §, skall registreringsmyndigheten förelägga sökanden att komplettera eller ändra sin ansökan inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. I föreläggandet skall sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avskrivras om han inte svarar i rätt tid.*

*Framkommer det något hinder som avses i 10 a §, skall registreringsmyndigheten underrätta sökanden om detta och ge honom tillfälle att yttra sig inom viss tid.*

*Yttrar sig sökanden i rätt tid över ett föreläggande enligt andra stycket, men finns det fortfarande någon brist enligt första stycket eller något hinder mot registrering enligt 9 eller 10 §, skall registreringsmyndigheten avslå ansökan, om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.*

*Yttrar sig sökanden inte i rätt tid över ett föreläggande enligt andra stycket, får registreringsmyndigheten avskriva ansökan.*

## **12 §**

*Om ansökan uppfyller de krav som avses i 11 a § första stycket och det inte finns något hinder mot registrering enligt 9 eller 10 §, skall registreringsmyndigheten föra in firman i föreskrivet register.*

*Vid registrering av en firma skall registreringsmyndigheten i registret anteckna den verksamhet*

*Registrering* gäller från den dag då ansökan kom in till registreringsmyndigheten.

*som firman avser.*

*Ensamrätten till en registrerad firma* gäller från den dag då ansökan kom in till registreringsmyndigheten.

#### *Invändning*

**12 a §** När registreringen av en firma har kungjorts får invändning framställas mot den. Detsamma gäller när registreringen av en ändrad verksamhet har kungjorts.

Invändningen skall ha kommit in till registreringsmyndigheten inom tre månader från kungörelsedagen. Invändningen skall innehålla uppgifter om invändarens namn eller firma, den registrering som invändningen avser och de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.

**12 b §** Registreringsmyndigheten skall undersöka om invändningen uppfyller de krav som avses i 12 a § andra stycket. Är invändningen så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning av ärendet skall myndigheten förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom viss tid. I föreläggandet skall invändaren upplysas om att invändningen kan komma att avvisas om han inte följer föreläggandet. Följer invändaren inte föreläggandet skall invändningen avvisas.

Tar registreringsmyndigheten

*upp invändningen skall myndigheten underrätta innehavaren av firmaregistreringen om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig inom viss tid.*

*Är det uppenbart att invändningen är ogrundad, skall registreringsmyndigheten avslå den.*

*Återkallas invändningen får den ändå prövas, om det finns särskilda skäl.*

*Registreringsmyndigheten skall på grund av invändningen upphäva registreringen, helt eller delvis, om det finns något hinder som avses i 9, 10 eller 10 a §.*

*Registreringsmyndigheten skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot registreringens bestånd.*

*Om registreringsmyndigheten upphäver registreringen, helt eller delvis, skall detta antecknas i registret när avgörandet har vunnit laga kraft.*

## 15 §<sup>5</sup>

*Om ett näringskännetecken eller dess användning strider mot goda seder eller allmän ordning eller är vilseledande, får domstolen vid vite förbjuda innehavaren att använda kännetecknet.*

*Ett sådant förbud får även meddelas, om någon gör intrång i någon annans rätt till näringskännetecknet (firmaintrång).*

*Talan om förbud får föras av*

*Om någon gör intrång i annans rätt till näringskännetecken (firmaintrång), får domstol vid vite förbjuda honom att fortsätta intrånget.*

<sup>5</sup> Senaste lydelse 1996:850

*var och en som lider skada av kännetecknet eller dess användning. Talan om förbud enligt första stycket får föras även av den myndighet som regeringen bestämmer och av sammanlutning av berörda näringsidkare.*

Om käranden visar sannolika skäl för att firmaintrång förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till näringskännetecknet, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas skall svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Förbud enligt *fjärde* stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt *fjärde* stycket fortfarande skall bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt *fjärde* eller *femte* stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Talan om utdömande av vite

Förbud enligt *andra* stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen befria honom från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt *andra* stycket fortfarande skall bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt *andra* eller *tredje* stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Talan om utdömande av vite

*förs av den som har ansökt om förbudet eller, om detta meddelats enligt första stycket, av den myndighet som regeringen bestämmer. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.*

*får föras av den som har ansökt om förbudet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.*

### 16 §

*Har firma registrerats i strid mot denna lag eller mot vad i annan författning är föreskrivet om firma och föreligger alltjämt hinder mot registrering, kan domstol häva registreringen, om ej rätten till firman ändå skall bestå enligt 8 §.*

*Om en firma har registrerats i strid mot bestämmelserna i 9 § om allmänna registreringsvillkor eller 10 § om registreringshinder, eller om det enligt 10 a § finns något hinder mot registreringen bestånd får registreringen upphävas om den inte kan bestå enligt bestämmelserna i 6–8 §§ om verkan av passivitet. Firmaregistreringen får emellertid inte upphävas på den grunden att användning av firman i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i en äldre registrerad firma, om registreringen av denna firma kan upphävas enligt tredje–sjunde styckena om användning av firma. Registreringen får inte heller upphävas på den grunden att användning av firman i näringsverksamhet skulle utgöra intrång i ett äldre näringskännetecken som enligt 2 § femte eller sjätte stycket endast har skydd inom ett visst geografiskt område.*

Registrering får även hävas,

1. om innehavaren upphört att vara näringsidkare,
2. om firman förlorat sin särskiljningsförmåga,

*En registrering får vidare upphävas om*

1. innehavaren har upphört att vara näringsidkare,
2. firman har kommit att strida mot lag eller annan

3. om firman blivit stridande mot goda seder eller allmän ordning,

4. om firman blivit vilseledande,

5. om firman ej varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren icke visar skäl för sin underlåtenhet att använda firman.

Talan om hävande av registrering får föras av var och en som lider förfång av registreringen. Talan som ej grundas på 10 § första stycket 4–7 får föras även av myndighet som Konungen bestämmer och av sammanslutning av berörda näringsidkare.

författning eller mot goda seder eller allmän ordning, eller

3. firman har kommit att bli vilseledande.

En registrering kan också upphävas, om innehavaren inte, inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt avgjorts, använt firman här i landet för den verksamhet som den avser, eller om han inte har gjort det inom en period av fem år i följd och det inte finns giltiga skäl till att firman inte har använts.

Med sådan användning som avses i tredje stycket likställs att firman används i en annan form än den registrerade om avvikelser avser endast detaljer som inte förändrar firmans särskiljningsförmåga.

Registreringen får dock inte upphävas enligt tredje stycket, om innehavaren har använt firman under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om hävning av registreringen. Användning som påbörjas eller återupptas efter femårsperiodens utgång och inom tre månader före ansökan om hävning skall emellertid lämnas utan avseende, om innehavaren har vidtagit förberedelser för att påbörja eller återuppta användningen efter det att han fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras.

Med att innehavaren använder

*en firma likställs också att någon annan använder firman med innehavarens samtycke.*

*Om grunden för upphävande endast avser viss verksamhet som firman registrerats för, skall registreringen hävas endast för denna verksamhet.*

**16 a §** *En firmaregistring kan upphävas av domstol efter talan enligt reglerna i rättegångsbalken eller av registreringsmyndigheten enligt bestämmelserna i 16 b–16 d §§ om upphävande i administrativ ordning. En talan om upphävande med stöd av bestämmelserna i 16 § första stycket och det allmänna registreringsvillkoret i 9 § eller registreringshindren i 10 § eller med stöd av bestämmelsen i 16 § andra stycket får föras av den myndighet som regeringen föreskriver.*

**16 b §** *En ansökan om upphävande av en firmaregistring i administrativ ordning skall innehålla uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken. Ansökan skall vidare innehålla uppgift om den registrering som yrkas upphävd och de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet. Sökanden skall också betala föreskriven ansökningsavgift.*

*Är ansökan så bristfällig att*

*den inte kan läggas till grund för prövning av ärendet skall registreringsmyndigheten förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat föreskriven ansökningsavgift. I föreläggandet skall sökanden upplysas om att ansökan kan komma att avvisas om han inte följer föreläggandet. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.*

*Ansökan skall också avvisas, om den avser någon annan åtgärd än upphävande av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp.*

**16 c §** *Tar registreringsmyndigheten upp ansökan, skall myndigheten förelägga innehavaren av firmaregistreringen (innehavaren) att yttra sig över ansökan inom viss tid, om det inte är uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat. I föreläggandet skall innehavaren uppmanas att ange om han medger eller bestrider ansökan och, om han bestrider ansökan, att ange skälen för bestridandet. Vidare skall innehavaren uppmanas att lämna de uppgifter om sig som avses i 33 kap. 1 § första-tredje styckena rättegångsbalken, i den mån uppgifterna i ansökan är ofullständiga eller felaktiga. I föreläggandet skall innehavaren upplysas om att ärendet kan*

*komma att avgöras även om han inte svarar i rätt tid.*

*Föreläggandet skall, tillsammans med ansökan och övriga handlingar, delges innehavaren i enlighet med vad som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål.*

*Är det uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat, skall registreringsmyndigheten avslå ansökan.*

*Om föreläggandet inte har kunnat delges, skall registreringsmyndigheten bedöma om försöken till delgivning skall fortsätta eller om sökanden skall erbjudas att själv sköta om delgivningen. Hänsyn skall därvid tas till det arbete och den kostnad som hittills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök skall lyckas samt omständigheterna i övrigt. Erbjudandet får sändas med post till sökanden under hans i ärendet uppgivna adress eller förmedlas på annat sätt. Antar sökanden inte erbjudandet skall ansökan avvisas.*

*Antar sökanden erbjudandet skall registreringsmyndigheten förelägga honom att inom viss tid komma in med ett bevis om delgivning. Följer sökanden inte föreläggandet skall ansökan avvisas.*

**16 d §** *Vill innehavaren bestrida ansökan, helt eller delvis, skall han göra det skriftligen.*

*Bestrider innehavaren ansökan helt eller delvis i rätt tid skall registreringsmyndigheten underätta sökanden om detta.*

*Vidhåller sökanden sitt yrkande, helt eller delvis, skall han skriftligen begära att ärendet överlämnas till tingsrätt i den del innehavaren har bestritt ansökan. Sökandens begäran skall ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad från den dag då underrättelsen sändes till honom. I sin begäran om överlämnande skall sökanden ange de omständigheter och de bevis som åberopas samt ange vad som skall styrkas med varje bevis. Sökanden skall samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som åberopas.*

*Har sökanden begärt överlämnande i rätt tid, skall registreringsmyndigheten överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. Har sökanden inte i rätt tid begärt att ärendet skall överlämnas till tingsrätt, skall registreringsmyndigheten avskriva ärendet i den del det är bestritt.*

*Har innehavaren inte bestritt ansökan i rätt tid, skall registreringsmyndigheten upphäva firmaregistreringen i enlighet med ansökan. Har innehavaren endast bestritt en del av ansökan,*

*skall registreringsmyndigheten upphäva registreringen i enlighet med den obestridda delen av ansökan.*

*Innehavaren av en registrering som blivit upphävd får ansöka om återvinning mot beslutet. Ansökan om återvinning skall vara skriftlig och ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad från dagen för beslutet. Har innehavaren ansökt om återvinning i rätt tid skall registreringsmyndigheten överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. I annat fall skall registreringsmyndigheten avvisa ansökan.*

*Sedan ett ärende överlämnats till tingsrätt skall talan anses väckt när ansökan om upphävande i administrativ ordning kom in till registreringsmyndigheten. De handlingar som sökanden gett in skall anses som stämningsansökan och stämning i målet skall anses utfärdad när rätten beslutar om målets handläggning. Har registreringsmyndigheten meddelat ett beslut om upphävande av registreringen skall detta anses som tredskodom.*

**17 §**

*Sedan dom om hävande av registrering vunnit laga kraft, skall firman avföras ur registret. I domen kan dock förordnas, att firman får stå kvar i registret under viss tid som skäligen behövs för att antaga ny firma och ansöka om dess registrering.*

*Om en firmaregistrering har upphävts enligt 12 b § eller enligt 16 a–16 d §§, skall detta, när avgörandet vunnit laga kraft, antecknas i registret.*

*Detsamma gäller om innehavaren begär att registreringen skall upphävas helt eller delvis.*

*Upphävande av en firma-registrering påverkar inte registreringen av näringsidkaren.*

*I ett avgörande om upphävande av en registrering kan beslutas, att firman får stå kvar i registret under viss tid som skäligen behövs för att anta en ny firma och ansöka om dess registrering.*

**18 §<sup>6</sup>**

*Gör någon firmaintrång och sker det uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, skall han dömas till böter eller fängelse i högst två år.*

*Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör firmaintrång skall dömas till böter eller fängelse i högst två år.*

För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Avser intrånget en firma som är skyddad enbart på grund av registrering, skall inte dömas till ansvar för det intrång som gjorts före registreringsdagen.

Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 15 § andra stycket får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.

Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.

Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal är påkallat från allmän synpunkt.

<sup>6</sup> Senaste lydelse 1994:237

**19 §<sup>7</sup>**

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör firmaintrång skall betala skälig ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet *samt* ersättning för den *ytterligare* skada som intrånget *har medfört*. Vid bestämmande av *ersättningens storlek* skall *hänsyn* tas även till rättighetshavarens intresse av att firmaintrång inte begås *och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse*.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör firmaintrång skall betala skälig ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet. *Därutöver skall* ersättning *betalas* för den skada som intrånget i *övrigt medför* varvid *hänsyn* skall tas *särskilt* till

1. *den skada som hänför sig till näringskännetecknets anseende (goodwill)*,

2. *rättighetshavarens uteblivna försäljning*,

3. *den vinst som intrångsgöraren har gjort till följd av intrånget och*

4. *rättighetshavarens intresse av att firmaintrång inte begås.*

Den som gör firmaintrång utan uppsåt eller oaktsamhet, skall betala ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet, om och i den mån det är skäligt.

Avser intrånget en firma som är skyddad enbart på grund av registrering, skall ersättning för det intrång som skett före registreringsdagen betalas endast om intrånget gjorts uppsåtligen.

*Rätten till ersättning för skada preskriberas, om talan inte väcks inom fem år från det att skadan uppkom. Rätten till ersättning med anledning av intrång i firma som är skyddad enbart på grund av registrering preskriberas dock inte i något fall tidigare än ett år från registreringsdagen.*

*Rätt till ersättning får endast avse skada under de fem senaste åren innan talan väcktes. För annan skada är rätten till ersättning preskriberad.*

*Avser intrånget en firma som är skyddad enbart på grund av registrering preskriberas dock inte rätten till ersättning i något fall tidigare än ett år efter registreringsdagen.*

<sup>7</sup> Senaste lydelse 1994:237

**20 §<sup>8</sup>**

*Vid överträdelse av ett vitesförbud som meddelats enligt 15 § första stycket kan domstol efter vad som är skäligt besluta att näringskännetecken, som i strid mot förbudet förekommer på skyltar, varor, förpackningar, reklamtryck, affärshandlingar eller liknande skall utplånas eller ändras så att det inte längre strider mot goda seder eller allmän ordning eller är vilseledande. Kan en sådan åtgärd inte ske utan att egendomen på vilken kännetecknet förekommer förstörs eller ändras på visst sätt, får domstolen besluta om detta.*

*Vid överträdelse av ett vitesförbud som meddelats enligt 15 § andra stycket eller annars vid firmaintrång kan domstol på yrkande av den som har lidit intrånget efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta om en åtgärd som anges i första stycket eller besluta att egendomen skall lämnas ut mot lösen till den som har lidit intrånget, samt att ett föremål vars användande skulle innebära firmaintrång, skall förstöras eller ändras på visst sätt.*

*På yrkande av den som har lidit firmaintrång får domstolen efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att näringskännetecken som olovligen förekommer på skyltar, varor, förpackningar, reklamtryck, affärshandlingar eller liknande skall utplånas eller ändras. Kan en sådan åtgärd inte ske utan att egendomen på vilken kännetecknet förekommer förstörs eller på visst sätt ändras får domstolen besluta om detta. I ett sådant fall får domstolen också, på yrkande, besluta att egendomen skall mot lösen lämnas ut till den som har lidit intrånget.*

*På yrkande av den som har lidit intrånget får domstolen efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta*

<sup>8</sup> Senaste lydelse 1994:237

*att föremål, vars användande skulle innebära firmaintrång, skall förstöras eller ändras på visst sätt.*

*Om ett vitesförbud överträtts eller om det skäligen kan antas att ett brott enligt 18 § har begåtts, får egendom som avses i första eller andra stycket tas i beslag. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.*

Bestämmelserna i *andra* och *tredje* styckena tillämpas också i fråga om försök *eller* förberedelse till brott.

Sådan egendom som avses i första och andra styckena får tas i beslag om det skäligen kan antas att ett brott enligt 18 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.

Bestämmelserna i *första–tredje* styckena tillämpas också i fråga om försök *och* förberedelse *till brott enligt 18 § andra stycket*.

### 23 §

*Talan om fastställelse, huruvida rätt till näringskännetecken består eller icke består eller om visst förfarande utgör intrång i sådan rätt eller ej, får av domstol upptagas till prövning, såvida ovisshet råder om förhållandet och denna medför förfång för käranden.*

Grundas rätt till firma enbart på registrering och göres vid fastställesetalan gällande att registreringen bör hävas, äger 22 § motsvarande tillämpning.

*I fråga om överklagande av beslut i ärende om registrering av firma finns särskilda bestämmelser.*

*Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten i ärende om invändning mot registrering av firma enligt 12 a och 12 b §§ får överklagas av den som beslutet rör, om det har gått honom emot. Överklagande görs hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag.*

*Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten i ärende om upphävande av firma i administrativ ordning enligt 16 b–16 d §§ får överklagas av den som beslutet rör, om det har gått honom emot. Överklagande görs hos tingsrätt inom tre veckor från beslutets dag.*

**24 §**

*Finnes ej enligt rättegångsbalken behörig domstol för talan om förbud mot användning av näringskännetecken, om hävande av firmaregistrering, om firmaintrång eller om fastställelse enligt 23 §, väckes talan vid Stockholms tingsrätt.*

*Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol för en talan om upphävande av registrering, skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt.*

**25 §**

*Dom eller slutligt beslut i mål om förbud mot användning av firma, om hävande av firmaregistrering, om firmaintrång eller om fastställelse enligt 23 § skall genom domstolens försorg i avskrift sändas till patent- och registreringsverket samt till annan berörd registreringsmyndighet.*

*En domstol som har meddelat dom angående upphävande av en firmaregistrering eller intrång i en registrerad firma skall underrätta registreringsmyndigheten om detta.*

*Övergångsbestämmelser*

1. Denna lag träder i kraft den...
2. Ansökningar om registrering av firmor som har kommit in till Patentverket före ikraftträdandet skall handläggas med tillämpning av äldre bestämmelser.

### 3 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 13 § sekretesslagen (1980:100) skall ha följande lydelse.

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

#### **8 kap. 13 §**

Sekretess gäller i ärende om ansökan om patent för uppgift om uppfinning eller företagshemlighet, om annat inte följer av gällande lagstiftning om patent.

Sekretess gäller för sådan uppgift angående uppfinning som har lämnats till myndighet enligt lagstiftning om arbetsgivares rätt till arbetstagares uppfinningar. Om patent har sökts på uppfinningen, gäller dock sekretessen endast om uppgiften omfattas av sekretess enligt första stycket.

Sekretess gäller i ärende om registrering av mönster för uppgift om mönstret, om sökanden har begärt det och ej annat följer av gällande lagstiftning om mönsterskydd.

*Sekretess gäller i mål eller ärende om varukännetecken eller näringskännetecken för uppgift om enskildas affärs- eller driftförhållanden om part begär detta och det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Sekretess gäller dock inte för sådana uppgifter som har betydelse för bedömning av ensamrättens uppkomst, omfattning eller bestånd i fråga om varukännetecken eller näringskännetecken.*

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket första meningen i högst tjugo år.

# 1 Kommittéarbetet m.m.

## 1.1 Direktiven

Varumärkeskommitténs uppdrag har varit att göra en samlad översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen.

Kommitténs direktiv (dir. 1997:118) finns i *bilaga 1*

## 1.2 Kommitténs arbete

Kommittén inledde sitt arbete i slutet av år 1997. I november 1998 fick kommittén i uppdrag att särredovisa frågan om konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke. Kommittén fullgjorde den delen av sitt uppdrag i delbetänkandet Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv – Ändringar i varumärkeslagen (SOU 1999:19). Delbetänkande lämnades i början av år 1999.

Regeringen har till kommittén lämnat över Patent- och registreringsverkets rapport Förenklad firmaregistring.

Kommittén har yttrat sig över departementspromemorian Ombudskrav, prioritet och elektronisk ingivning, Ds 2000:30.

Kommittén har besökt Patentverkets varumärkesavdelning och representanter för avdelningen har lämnat information vid sammanträden med kommittén. Vidare har sekreteraren besökt Patentverkets bolagsavdelning. Sekreteraren har arbetat i nära kontakt med varumärkesavdelningen och bolagsavdelningen.

Vid några av de sammanträden där frågorna om firma har diskuterats har chefsjuristen vid bolagsavdelningen, Per Nordström, deltagit.

Ordföranden vid en av OHIM:s överklagandenämnder, Kerstin Sundström, har besökt kommittén och informerat om verksamheten vid OHIM.

Parallellt med den svenska kommittén har liknande utredningsarbete bedrivits i Norge och Finland. Utredare i Norge har varit

professor emeritus Birger Stuevold Lassen och rådgiver Jostein Sandvik. I Finland arbetar en kommitté under ordförandeskap av linjedirektör Sirkka-Liisa Lahtinen. Sekreterare i den finska kommittén är regeringssekreteraren Sami Sunila.

I januari 1999 hölls ett möte i Stockholm med ett stort antal ledamöter, experter m.fl. från alla de nordiska länderna.

Representanter för de olika ländernas utredningar har hållit sammanlagt nio möten, varav tre i Helsingfors, tre i Oslo, två i Uppsala och ett i Umeå. Sverige har i allmänhet representerats av kommitténs ordförande och sekreterare.

Under den första tiden av utredningsarbetet deltog vid olika möten ofta en observatör från Danmark och vid några tillfällen även en observatör från Island.

De norska utredarna har avlämnat sitt betänkande. Den finska arbetsgruppen kommer att lämna sitt betänkande ungefär samtidigt som den svenska kommittén. I bilaga 3 redovisas det svenska förslaget till ny varumärkeslag tillsammans med de finska och norska förslagen samt den gällande danska lagen.

Kommittén har samrått med Mönsterutredningen och Utredningen om patentprocessen m.m.

I betänkandet finns tre avsnitt som de enskilda författarna svarar för. Det är avsnitten

*Nordisk lovsamarbeid*

av Birger Stuevold Lassen

*Utvecklingslinjer inom handeln och näringslivet sedan införandet av varumärkeslagen*

av kommitténs ledamöter Birgitta Hermansson och Bertil Strömberg

*Tankar om den moderna varumärkesrätten under utveckling*

av kommitténs ledamot Marianne Levin

### 1.3 Kommitténs lagförslag

#### 1.3.1 Allmänt om lagförslagen

En övergripande uppgift för kommittén har varit att i största möjliga utsträckning uppnå harmoniserade nordiska lagar på varumärkesrättens område. Enligt direktiven skall kommittén sträva efter att åstadkomma inte bara principiellt likartade lösningar utan också regler med samma sakliga innehåll och även likartad avfatt-

ning. Även en redaktionellt sett enhetlig utformning av lagarna skall eftersträvas.

Samarbetet mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén har varit inriktat på att utarbeta förslag till *ny varumärkeslag* i respektive land. Det har rätt enighet om att bestämmelserna om kollektivmärken och garanti- och kontrollmärken av praktiska skäl bör finnas i varumärkeslagen. Kommitténs förslag till *ny varumärkeslag* innehåller därför, liksom de finska och norska förslagen, bestämmelser om kollektivmärken och garanti- och kontrollmärken.

Det finns flera bestämmelser i VmL som har likartat innehåll i alla svenska lagar på det industriella rättsskyddets område. Till dessa hör bl.a. bestämmelserna om pant, utsökning, konkurs och sanktioner samt vissa processuella bestämmelser. Det säger sig självt att en översyn av sådana bestämmelser som har ett likartat innehåll i flera lagar om möjligt bör göras i ett sammanhang för att behålla en enhetlig reglering. I direktiven nämns inte heller dessa bestämmelser bland dem som kommittén särskilt skall se över. Och kommittén har inte gjort någon fullständig genomgång av det behov av ändring som kan finnas i fråga om sådana bestämmelser som har ett likartat innehåll i flera lagar. När det gäller vissa av dessa bestämmelser har dock kommittén ansett det påkallat att föreslå en annan reglering i förslagen till *ny varumärkeslag* och ändringar i *firmalagen*. Det gäller t.ex. bestämmelserna om talerätt, fastställsetalan och skadestånd.

Det är uppenbart att ett förslag till *ny varumärkeslag* kräver ändringar i lagen om patentbesvärsrätten. Vilka ändringar som kan behövas är dock beroende av vilka ändringar som Utredningen om patentprocessen m.m. kan komma att föreslå. Kommittén har därför stannat för att inte lämna något förslag till ändringar i den lagen.

Kommittén föreslår tämligen omfattande ändringar i *firmalagen* i syfte att få till stånd ett så bra samspel som möjligt mellan firmarätten och varumärkesrätten. Vissa av ändringarna i FL är direkt följd av förslaget till *ny varumärkeslag*, medan andra är mer självständiga ändringar i firmarätten. De föreslagna ändringarna i *firmalagen* torde inte föranleda något större behov av sakliga ändringar i den till firmarätten anknutna associationsrättsliga lagstiftningen. Bestämmelsen i 9 § i förslaget till lag om ändring i FL medför dock ett behov av översyn av motsvarande bestämmelser i den associationsrättsliga lagstiftningen. Det bör framhållas

att kommittén inte har gjort någon fullständig genomgång i detta avseende. Vidare kan de föreslagna ändringarna i FL medföra att hänvisningar i den associationsrättsliga lagstiftningen till FL kan avse andra bestämmelser. Av övergångsbestämmelserna framgår att hänvisningarna i sådana fall skall avse de nya bestämmelserna i FL.

Kommittén föreslår härutöver att *sekretesslagen* ändras så att sekretess kan gälla för uppgifter om enskildas affärs- och driftförhållanden även i ärenden om varu- och näringskännetecken.

### 1.3.2 Den redaktionella utformningen av förslaget till ny varumärkeslag m.m.

Kommitténs strävan att uppnå harmoniserande nordiska lagar på varumärkesrättens område har fått till följd att förslaget till ny varumärkeslag inte i alla avseenden har samma formella utformning som svenska lagar brukar ha. Det har också varit ofrånkomligt att låta EU:s varumärkesdirektiv påverka lagens formella utformning.

Det tydligaste skillnaden mot hur en modern svensk lag vanligen är utformad är att kommitténs lagförslag har en genomgående paragrafnumrering i stället för att ha en ny paragrafnumrering för varje kapitel. Sverige är det enda nordiska land som normalt inte använder genomgående paragrafnumrering. För att uppnå en likartad nordisk redaktionell utformning är det därför rimligt att följa de andra ländernas teknik i detta avseende.

Den starka kopplingen till andra länders varumärkeslagstiftning har också medfört att lagen inte – som är vanligt i Sverige – inleds med definitioner av olika begrepp som förekommer i lagen. Vissa av de begrepp som används berörs dock nedan (se avsnitt 1.3.3).

Vidare har strävan efter nordisk enhetlighet inneburit att lagförslaget innehåller vissa bestämmelser som annars hade kunnat tas in i en förordning och att några paragrafer omfattar flera stycken än som är vanligt. En strävan har dock varit att i lagen inte ta in sådana bestämmelser som endast innehåller handläggningsregler för Patentverket.

Det finns en del bestämmelser i varumärkeslagarna som har ett sådant samband med annan nationell lagstiftning att det inte är meningsfullt att eftersträva en nordisk rättslikhet. Det gäller bl.a. de ovan nämnda bestämmelserna om pant, utsökning, konkurs och sanktioner samt vissa processuella bestämmelser.

*Lagens disposition*

Lagen består av tio kapitel. Paragrafnumreringen är genomgående.

Lagens disposition framgår av följande sammanställning.

1 kap.	Allmänna bestämmelser	1–11 §§
2 kap.	Nationell registrering av varumärken	12–27 §§
3 kap.	Upphävande av registrering m.m.	28–34 §§
4 kap.	Särskilda bestämmelser om innehavare av utländska varumärken m.m.	35–37 §§
5 kap.	Internationell varumärkesregistrering	38–51 §§
6 kap.	Överlåtelse, licens m.m.	52–55 §§
7 kap.	Pant m.m.	56–65 §§
8 kap.	Vitesförbud, skadestånd, straffansvar m.m.	66–71 §§
9 kap.	Inträngsundersökning m.m.	72–79 §§
10 kap.	Övriga bestämmelser	80–85 §§

De finska, norska och svenska lagförslagen har samma huvudsakliga disposition som den danska lagen till och med kapitel 4. Sedan skiljer sig dispositionen åt. Det beror på att den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén har ansett det mest naturligt att behandla den internationella registreringen före lagens övriga bestämmelser. Från och med kapitel 7 har de finska, norska och svenska förslagen inte samma disposition. Det beror på att bestämmelserna om pant är reglerade på skilda sätt i de olika länderna. I det svenska förslaget finns flera paragrafer om pant som i allt väsentligt har samma lydelse i alla lagar på det industriella rättsskyddets område. I det finska förslaget finns endast en paragraf om pant, medan det norska förslaget saknar bestämmelser om pant; frågor om pant i bl.a. rätten till varukännetecken regleras i Norge i en särskild lag.

I sak föreligger det stora likheter mellan de olika lagarna. Detta gäller givetvis särskilt sådana regler som bygger på varumärkesdirektivet. De största skillnaderna gäller frågor som har koppling till andra rättsområden än varumärkesrätten, t.ex. förvaltningsrätt, processrätt och straffrätt. I dessa delar har varje lands egen rättsordning givetvis satt sin prägel på respektive förslag.

### 1.3.3 Vissa begrepp

I betänkandet används vissa centrala begrepp som i stora drag ansluter till den terminologi som används i VmL och FL, men som i vissa avseenden används i en delvis annan betydelse (jfr SOU 1958:10 s. 212 och SOU 1967:35 s. 144 f.). Det kan vara praktiskt att redan här klargöra i vilken betydelse dessa begrepp används i betänkandet.

Varumärke används i den betydelse det har enligt 2 § i förslaget till ny varumärkeslag, vilken bygger på artikel 2 i varumärkesdirektivet. Med *varumärke* avses således ett kännetecken för varor som kan bestå av alla slags tecken som kan återges grafiskt och som har förutsättningar att skilja de varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Med *varukännetecken* avses alla kännetecken för varor, dvs. även sådana varukännetecken som inte kan återges grafiskt samt naturliga varukännetecken. Uttrycket *andra kännetecken för varor eller tjänster* avser alla kännetecken för varor utom varumärken. *Naturliga varukännetecken* är i första hand namn och firma när de används som kännetecken för varor, men även adress behandlas som naturligt varukännetecken. Med *varor* avses även tjänster om inte annat uttryckligen anges eller i övrigt framgår av sammanhanget. Begreppet andra särskilda varukännetecken – som i VmL:s ursprungliga lydelse användes för att beteckna varumärken och andra varukännetecken med undantag av naturliga varukännetecken – används inte.

*Kollektivmärken och garanti- och kontrollmärken* används i den betydelse de har enligt artikel 15 varumärkesdirektivet.

Firma, bifirma, sekundära kännetecken och näringskännetecken används i den betydelse de har enligt 1 § FL. *Firma* är den benämning under vilken en näringsidkare driver verksamhet. *Bifirma* är ett kännetecken som används för en viss del av en näringsidkares verksamhet. *Sekundära kännetecken* är sådana kännetecken som en näringsidkare vid sidan av firma använder för sin verksamhet. Med *näringskännetecken* avses firmor och sekundära kännetecken.

*Kännetecken* används så att det kan avse såväl varukännetecken som näringskännetecken. Av sammanhanget framgår att det ibland avser bara varukännetecken, ibland bara näringskännetecken, men ibland både varu- och näringskännetecken.

I betänkandet används också vissa andra begrepp som bör nämnas i detta sammanhang. *Tecken* används i den vidaste betydelse det

kan ha i svenska språket. *Förnamn, efternamn, personnamn och namn* används i den betydelse de har inom namnrätten. Det bör här påpekas att begreppet släktnamn, som används i VmL, inte används i förslaget till ny varumärkeslag utan där har ersatts av begreppet efternamn.

## 2 Nordisk lovsamarbeid

Av Birger Stuevold Lassen

### 2.1 Det nordiske lovsamarbeidet på kjennetegn-rettens område 1881–2000. En oversikt

Kjennetegnsretten ble tidlig emne for nordisk lovsamarbeid. Allerede i 1881 ble det oppnevnt kommisjoner i Danmark, Norge og Sverige med det oppdrag å utarbeide forslag til "Love angaaende Handelsfirma og Prokura samt angaaende Beskyttelse for Varemærker, saa vidt muligt overensstemmende med de Lovforslag om de samme Æmner, som samtidigt maatte blive udarbeidede af Kommissionerne i de 2 andre Lande".<sup>1</sup> Kommisjonene avga i 1882 innstillinger med utkast til varemerkelover i svensk og dansk/norsk versjon og med felles motiver i dansk/norsk språkdrakt. Disse fremhevet at lovforslagene ikke frembød andre ulikheter enn "saadanne, som have deres Grund i Uoverensstemmelser i de enkelte Landes konstitutionelle, administrative eller processuelle Ret, eller i Nødvendigheden af at beskytte Retsforhold, som i det ene eller det andet Land ere opstaaede under den nugjældende Lovgivning. Med Hensyn til alle andre Dele af de fremlagte Lovforslag har der hersket fuldkommen Samstemning mellem Kommissionsmedlemmerne, saa at Lovtexterne i disse Punkter slutte sig saa nær til hverandre, som Hensynet til de forskjellige Sprog har kunnet tilstede."<sup>2</sup>

Lovforslagene førte frem til norsk og svensk varemerkelov av 1884 og dansk varemerkelov av 1890. Forbilde for lovforslagene var det tyske registreringssystemet, og de tre lovene satte – for alle andre kjennetegn enn navn og firma – registrering i et sentralt varemerkeregister som ufravikelig vilkår for vern.

---

<sup>1</sup> Motiver til det af de svensk-norsk-danske Kommitterede udarbeidede Forslag til Lov om Beskyttelse for Varemærker, Kjøbenhavn 1882 (med endret tittelblad, jfr. nedenfor i teksten, Stockholm 1882), s. 1.

<sup>2</sup> Motiver . . . 1882 (se note 1) s. 2.

En finsk forordning fra 1889 om beskyttelse for varemerker knyttet seg nært til disse lovene, og gjorde det skandinaviske fellesskapet nordisk.

På firmarettens område forelå et forslag til forordning med motiver, inngitt til den svenske regjering i 1877.<sup>3</sup> Dette kom til å utgjøre den viktigste basis for arbeidet i en felles dansk-norsk-svensk komité som utarbeidet i det vesentlige enhetlige fimalovutkast for de tre landene.<sup>4</sup> Disse utkastene resulterte i svensk lov om firma av 1887, dansk fimalov av 1889 og norsk av 1890. En finsk forordning av 1895 sluttet seg nær til den svenske loven av 1887.

Selv om varemerke- og fimalovene ikke medførte rettslikhet i alle henseender, skapte de en ganske stor grad av nordisk rettsenhet på det kjennetegnsmessige området. Etter forholdsvis få år begynte imidlertid denne å bli brutt opp igjen.

Allerede før de nordiske varemerkelovene var vedtatt, var det i forbildets hjemland – Tyskland – reist sterk tvil om hensiktsmessigheten av et strengt og eksklusivt registreringssystem. Man fremholdt at varemerkeretten ikke burde oppfattes som en formell særrett, men måtte sees i sammenheng med mer allmenne konkurranserettslige prinsipper. En ny tysk varemerkelov fra 1894 ga plass for tanker om at varemerkeretten skal tjene tro og redelighet i handelsomsetningen, og denne utviklingen ble støttet gjennom loven om illojal konkurranse fra 1896 og gjennom anvendelse av Bürgerliches Gesetzbuchs "Sittenparagraphen".<sup>5</sup>

I Norge slo disse nye tankene tidlig an, og i en innstilling til ny varemerkelov som ble fremlagt i 1904 som del av et revisjonsprosjekt for hele det industrielle rettsvernets område, het det:

"Som et resultat af de sidste aartiers udvikling, praktisk og teoretisk, paa dette omraade kan det fastslaes, at det er naaet til en stadig almindeligere erkjendelse, at de specielle varemerkelove ikke kan betragtes som et i sig selv afsluttet og afgrænset emne af væsentlig formel natur, men maa sees som et enkelt udslag af et almindeligt retsprincip, hvis fulde anerkjendelse i det praktiske retsliv ikke er udtømt ved en varemerkelov i snevrere forstand.

<sup>3</sup> Förslag till Förordning angående handelsregister, firma och prokura, uprättadt på föranstaltande af Stockholms Handels- och Sjöfarts-Nämnd år 1877, Stockholm 1877.

<sup>4</sup> Jfr. Firmaskydd, S.O.U. 1967: 35 s. 109–110.

<sup>5</sup> Jfr. historikken hos Ragnar Knoph, Åndsretten, Oslo 1936 s. 36–37 og s. 414–415.

Det almindelige retsprincip, som det her er tale om, er princippet om retsstridigheden af ”concurrance déloyale”, om det retsstridige i konkurrence ved utilbørlige eller forkastelige midler.

At de forskjellige lovgivninger sikrer fabrikanter og handlende en eneret til visse varemerker og beskytter denne ret ved straffe- og erstatningsbestemmelser beror i virkeligheten på erkjendelsen af det berettigede i, at det omdømme som en mand har erhvervet for sine varer i vedkommende forretnings- eller kundekreds, bevares for *ham* og ikke uhjemlet kommer *fremmede* varer tilgode ...”<sup>6</sup>

På denne bakgrunn foreslo man en helt prinsipiell omlegning av norsk varemerkerett. Et mindretallsforslag om å utsette gjennomføringen av det store revisjonsprosjektet ”indtil der har været forhandlet med Sverige og Danmark om muligheten av at faa indført i de tre skandinaviske riker ensartede lovbestemmelser”,<sup>7</sup> fikk ikke tilslutning. Med varemerkeloven av 1910 fikk så Norge bl.a. forbud mot å bruke et varemerke som det var vitterlig kjent at en annen allerede hadde *innarbeidet* for sine varer av samme slag, og regler om at et slikt varemerke kunne frakjennes den som måtte ha fått det registrert for seg. Med dette var den nordiske rettsenheten på varemerkerettens område brutt på sentrale punkter.

Spørsmål om å gjenoppta det nordiske lovsamarbeidet på dette området ble reist igjen i 1920-årene. I 1926 og 1927 ble det etter initiativ av den svenske regjering holdt tre konferanser, der man – på bakgrunn av et utkast til ny svensk varemerkelov – oppnådde enighet om viktige hovedprinsipper for nordisk varemerkelovgivning.<sup>8</sup> En tilpasning til disse konferanserresultatene skjedde for Norges vedkommende ved en endringslov av 1936 til loven av 1910.<sup>9</sup>

Forhandlingene på de to konferansene dannet også bakgrunn for den helt nye varemerkelov som Danmark fikk i 1936.<sup>10</sup> Denne loven knyttet seg samtidig i mange henseender nært til den gjeldende loven av 1890, og dermed altså til det fellesnordiske forbildet for den. En endring av stor prinsipiell betydning var imidlertid at man i loven av 1936 brøt med det strenge registreringsprinsippet. Dette var, fant man, ikke forenlig med det

<sup>6</sup> Patentkommissionens indstilling III, Udkast til lov om varemerker og utilbørlige vare- og forretningsbetegnelser med begrundelse og bilag, Kristiania 1904 s. 20.

<sup>7</sup> Se Ot. prp. nr. 6 (1908) s. 4, jfr. s. 39–40.

<sup>8</sup> Jfr. Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958 s. 9.

<sup>9</sup> Jfr. Ot. prp. nr. 32 (1934).

<sup>10</sup> Betænkning nr. 199/1958 vedrørende en ny dansk lov om varemærker s. 22.

vern mot urettmessig konkurranse som rettspraksis hadde etablert med støtte i en lov av 1912 om forbud mot bruk av uriktig varebetegnelse m.v. Denne loven innførte den "lille general-klausul", som ble forsterket i 1918, og som innebar vern for varemerkebrukerne utenfor varemerkelovens rammer. I loven av 1936 tok man konsekvensen av denne utviklingen gjennom en bestemmelse om at den som godtgjorde, at "et oprindeligt af ham anvendt Mærke eller en Efterligning deraf", senere var blitt registrert for en annen for varer av samme eller lignende art, kunne få registreringen opphevet og merket registrert for seg (§ 10 stk. 4). Med forankring i denne regelen om *førstebrukers rett* skjedde det så gjennom rettspraksis gradvis en likestilling mellom registrerte varemerker og varemerker som var *tatt i bruk*.

I Sverige kom det prinsipielle brudd med registreringsystemet gjennom en endring av varemerkeloven i 1934, med en bestemmelse om at varemerke ikke skulle kunne registreres "om det er helt och hållet likt eller lätt kan förväxlas med märke, som redan är här i riket för en annan inarbetat såsom i handeln gällande varukännetecken" (4 § mom. 6). Innarbeidelsen medførte altså at merket ble registreringshindring, slik at andre ikke gjennom registrering kunne stenge den som hadde innarbeidet et merke fra å bruke det. Og var registrering skjedd, kunne den oppheves etter søksmål fra innarbeideren. Men noen *enerett* til det innarbeidede merket fikk innarbeideren ikke, han kunne ikke gripe inn mot andres bruk av det.<sup>11</sup>

En lignende endring som den i Sverige ble gjennomført i Finland i 1953.<sup>12</sup>

På det femte og det sjette nordiske møte for foreningene for industriell rettsbeskyttelse, i 1946 og 1948, ble det vedtatt henstillinger til de nordiske lands regjeringer om å oppta offisielt samarbeid for i størst mulig utstrekning å komme frem til felles materiellrettslige regler innen varemerke- og firmaretten. Dette ledet til at det i 1949–50 i Danmark, Norge og Sverige ble nedsatt lovkomitéer med oppdrag å innlede samarbeid om revisjon av varemerke- og firmalovgivningen, og fra finsk side ble oppnevnt to delegerte til å delta i dette arbeidet. Komitéene konsentrerte seg i

---

<sup>11</sup> Jfr. SOU 1958: 10 s. 53.

<sup>12</sup> Jfr. SOU 1958: 10 s. 56.

første omgang om varemerkelovgivningen og avga innstillinger om dette emnet i 1958.<sup>13</sup>

Den nordiske rettslikhet man hadde gjort seg håp om, oppnåddes ikke gjennom dette arbeidet. Man hadde, fremholdt den danske komitéen, "bestrebt sig for at bringe de enkelte landes udkast til en ny varemærkelov i så nær overensstemmelse med hinanden som muligt". Lovutkastene viste "i betydeligt omfang overensstemmelse":<sup>14</sup>

"De er saaledes alle opbygget efter et fælles system, der medfører, at tilsvarende materielle regler i hvert af lovudkastene i alt væsentligt findes på samme plads. I vidt omfang er også lovudkastenes regler af samme saglige indhold og tillige ensartet formuleret. Imidlertid har det af flere grunde ikke været muligt at gennemføre fuld overensstemmelse i alle enkeltheder. På nogle punkter har således nationale forskelligheder på processens og administrationens område nødvendiggjort afvigelser såvel med hensyn til visse retsreglers materielle indhold som med hensyn til den systematiske placering. I visse henseender har også ulighed inden for den varemærkeretten nærliggende konkurrenceret foranlediget forskelligheder i forslagene. I andre tilfælde har det vist sig ugørligt sprogligt at finde helt enslydende formulering af en eller anden retsregel, hvorfor man har været nødsaget til at vælge en afvigende formulering, uanset at ingen saglig forskel er tilsigtet.

De berørte forskelligheder mellem lovudkastene, der står i forbindelse med forskelligheder inden for retsområder, som ikke nu har været genstand for behandling, eller med sproglige vanskeligheder, har ikke kunnet undgås. Ej heller har det været muligt helt at undgå saglige forskelligheder i andre henseender, ogsaa i spørgsmaal om de rent varemærkeretlige regler. I de tilfælde, hvor sådanne afvigelser findes, har de deres forklaring i historiske forskelligheder inden for retsudviklingen og retspraksis i de pågældende lande samt i forskelligheder i henseende til næringslivets struktur og indretning i de enkelte lande.

Trods disse nationale forskelligheder er der i vidt omfang opnået overensstemmelse i opbygningen, i det saglige indhold og i formuleringen ..."

---

<sup>13</sup> Betænkning nr. 199/1958 vedrørende en ny dansk lov om varemærker, Innstilling til lov om varemærker, Bergen 1958, S.O.U. 1958: 10.

<sup>14</sup> Betænkning nr. 199/1958 s. 15.

Det kan nok likevel være delte meninger om hvorvidt det var god nok dekning for fortsettelsen på denne uttalelsen: "Såfremt de forskjellige landes lovudkast bliver ophøjet til lov i den foreliggende skikkelse, vil derved i hovedtræk være genvundet den tidligere herskende nordiske retsenhed inden for varemærkeretten ..."

Alle de fire landene fikk nye varemerkelover, Danmark i 1959, Sverige i 1960, Norge i 1961 og Finland i 1964, og i alle landene var lovene i det vesentlige i samsvar med komitéenes utkast. Men det var atskillige divergenser, og særlig den danske loven skilte seg fra de øvrige på sentrale punkter.

Allerede i selve utgangspunktet – ved fastleggelsen av hva som kan være varemerke, og hva som kan registreres som varemerke – var det ulikhet. I Danmark lot man varemerkebegrepet omfatte også firma og personnavn som ble brukt som kjennetegn for varer og tjenester, og slike kjennetegn kunne også registreres som varemerker. I Finland, Norge og Sverige regnet man firma og personnavn som en egen gruppe – "naturlige varekjennetegn". Slike var etter svensk oppfatning ikke varemerker, og kunne heller ikke bli det gjennom registrering. Etter norsk og finsk oppfatning var de ikke varemerker i og for seg, men de *kunne bli det* gjennom registrering i Varemerkeregisteret. I de nye lovene beholdt Danmark og Sverige sine systemer, mens Finland og Norge bøyde av og fulgte Sverige. Finsk, norsk og svensk lov satte forbud mot å registrere navn og firma som varemerker – det vil da si å registrere dem *alene*, som elementer i sammensatte merker kunne de komme inn i registeret i alle tre land.<sup>15</sup>

Det lyktes heller ikke å nå frem til en felles løsning på et annet og enn mer sentralt punkt: Hvordan varemerkerett oppnås. Alle de fire landene lovfestet et tosporet system, slik at varemerkevern kunne oppnås ved registrering *eller* bruk, og vernets innhold og utstrekning var i alt vesentlig det samme uansett hvilket grunnlag det hvilte på. Men mens man i Finland, Norge og Sverige krevde at bruken skulle ha resultert i *innarbeidelse* – i at merket var blitt

---

<sup>15</sup> Premissene for denne løsningen var imidlertid ikke de samme i de tre landene, og det medførte at de likelydende lovbestemmelsene fikk et delvis ulikt materielt innhold. I Sverige var holdningen at slike kjennetegn falt utenfor selve varemerkebegrepet, i Finland og Norge anså man at de i og for seg kunne være varemerker, men altså ikke kunne registreres som sådanne. Etter Pariskonvensjonens art. 6quinquies skal et varemerke som er lovlig registrert i sitt hjemland normalt kunne kreves registrert i samme skikkelse – telle quelle – i andre Parisunionsland. I Finland og Norge så man det da slik at firma eller navn som var lovlig registrert som varemerke i hjemlandet, hadde krav på finsk og norsk registrering telle quelle, mens Sverige nektet svensk registrering fordi bare "varemerker" hadde krav på registrering telle quelle, og navn og firma var altså ikke omfattet av begrepet "varemerke" – se nærmere Birger Stuevold Lassen i TfR 1977 s. 330, på s. 341 flg.

allment kjent i omsetningskretsen som noens særlige kjennetegn – opprettholdt den danske loven Danmarks ordning med at det var tilstrekkelig at merket var *tatt i bruk* som varemerke. Etter dansk rett kan det i prinsippet erverves varemerkerett på én dag, hvis merkede varer legges ut i butikkene og samtidig annonseres i dagspressen.<sup>16</sup>

Også på endel mindre vesentlige punkter var det divergenser mellom de nye varemerkelovene. Man nådde ikke en slik grad av rettsenhet, som man hadde fått til gjennom det samtidig pågående nordiske lovsamarbeidet innenfor opphavsretten. Og dermed er det også sagt, at man kom vesentlig kortere i retning av nordisk rettsenhet, enn man åtte–ti år senere nådde på patent- og mønsterrettens områder.<sup>17</sup>

Til tross for ulikhetene besto likevel også på varemerkerettens område et grunnleggende nordisk fellesskap. Og divergensene mellom tre av lovene – den finske, den norske og den svenske – hadde i de fleste henseender begrenset praktisk betydning.

I 1991 vedtok så Danmark en helt ny varemerkelov, som på flere punkter brøt klart med de tilvante nordiske løsningene. Bakgrunnen for dette var EØF-direktivet av desember 1988 om harmonisering av reglene om registrerte varemerker og om søknader om varemerkerregistrering, som forpliktet Danmark som medlem av Fellesskapet. I en kort periode var det nå en til dels ganske stor rettsulikhet mellom Danmark og de tre andre landene for varemerkerettens vedkommende. Så kom EØS-avtalen, som forpliktet også Finland, Norge og Sverige til harmonisering i samsvar med direktivet, og dette skjedde gjennom lovendringer som trådte i kraft i årene 1993–94.

Gjennomføringen av direktivet i alle de fire landene brakte atter deres varemerkerett på linje, i mange vesentlige henseender. Direktivet gjelder riktignok, som nevnt, bare registreringssøknader og registrerte varemerker, og det binder heller ikke i alle spørsmål om slike søknader og registreringer. Det har imidlertid hatt betydning også utenfor denne sektoren, idet alle de nordiske landene har ønsket å ha mest mulig like regler for de varemerker

<sup>16</sup> Se Koktvedgaard og Wallberg, *Varemærkeloven & fællesmærkeloven*, 2. udg., København 1998, s. 11.

<sup>17</sup> En direkte sammenligning her er imidlertid ikke rettfærdig. På patentrettens område var det et overordnet mål at patentmyndigheten i hvert enkelt av landene skulle kunne utferdige nordiske patenter, med gyldighet og virkning også i de andre landene. Skulle dette bli en realitet, måtte man etablere full rettslikhet i svært mange henseender (jfr. NU 1963:6 s. 11). Og mønsterlovgivningen falt det i alle landene umiddelbart naturlig å forme etter modell av den nye, i fellesskap utmeislete og enhetlige patentlovgivningen.

som vernes på annet grunnlag enn registrering og for de registrerte merkene. Rimelig nok har man, f.eks., i alle de fire landene valgt å la direktivets definisjon av varemerkebegrepet gjelde også varemerker som vernes på annet grunnlag enn registrering.

Det spillerom direktivet gir, har imidlertid på den annen side gitt plass for at sentrale ulikheter har kunnet bestå. Uregistrerte varemerker vinner således i Danmark fortsatt vern ved å bli *tatt i bruk*, mens de i Finland, Norge og Sverige får beskyttelse først når de er *innarbeidet*. Det er også variasjoner i måten harmoniseringen etter direktivet er skjedd på.

Som følge av landenes tilslutning til "Madridprotokollen av 1989" har et system for internasjonal registrering av varemerker fått anvendelse for de nordiske land, og for Danmark, Finland og Sverige er en fellesskapsrettslig varemerkeordning blitt gjeldende. Dette har gitt grunn til overveielser om disse systemene i større utstrekning enn hittil bør påvirke de nasjonale varemerkerettsordningene.

Det har dessuten gjennom de år som er gått siden de nordiske varemerkelovene ble til, skjedd en til dels betydelig utvikling og endring med hensyn til kjennetegnenes funksjon og med hensyn til handels- og distribusjonsformer. Denne utviklingen har medført at kjennetegnsretten har fått en helt annen betydning enn tidligere.

På denne bakgrunn ble det i Sverige i 1997 nedsatt en komité for å "göra en samlad översyn" av den varemerkerettslige lovgivningen, og samtidig se over visse andre kjennetegnsrettslige spørsmål med tilknytning til varemerkeretten. Komitéen ble pålagt å utføre sitt oppdrag i samarbeid med lignende utredninger i de øvrige nordiske land. En finsk komité ble nedsatt i 1997, og norske utredere oppnevnt samme år.

Nordiske drøftelser om ny lovgivning på *firmares* område ble tatt opp i 1960, og en svensk utredning med lovforslag kom i 1967, en finsk i 1969, en norsk samme år og en dansk i 1971. Nye lover kom i Sverige i 1974, i Finland 1979 og i Norge 1985. I Danmark gjelder fortsatt loven av 1889 med enkelte endringer, kunngjort på ny som lovbek. 24. juni 1986.

Det synes å være ganske store divergenser mellom de nordiske firmaordningene, men rettsområdet kan være vanskelig å få oversikt over, idet ikke bare den egentlige firmalovgivning, men også navnelovgivning, selskaps- og foreningslovgivning m.v. kan komme inn i bildet.

Hovedregelen etter finsk og svensk firmarett er at enerett til firma erverves ved registrering eller innarbeidelse. I Finland gir firmavern i kraft av registrering vern i hele landet, mens vern i kraft av innarbeidelse gjelder bare innenfor det geografiske området der firmaet er innarbeidet. I Sverige er regelen med hensyn til innarbeidelse her den samme som i Finland, mens registrering normalt må skje i länets handelsregister og gir vern innenfor det området registreringen er skjedd for. Vern for sekundære forretningskjenneretegn kan i begge land bare erverves ved innarbeidelse, som da gir vern innenfor det geografiske område der innarbeidelse foreligger.

I Norge erverves enerett til firma prinsipielt ved *ibruktagelse*, men kan også oppnås gjennom registrering, dersom ibruktagelse skjer innen ett år fra den dag da firmaet ble meldt til Foretaksregisteret. Dette føres sentralt, men vernet er så vel for registrerte som for bare ibruktatte firma begrenset til å gjelde overfor virksomhet av samme slag innenfor det geografiske området der firmaet er i bruk eller kan ventes tatt i bruk. Sekundære forretningskjenneretegn vernes også etter norsk rett bare dersom de er innarbeidet, og bare mot bruk for virksomhet av samme eller lignende slag innenfor det geografiske område der innarbeidelse foreligger.

I Danmark er etter rettspraksis et firma beskyttet når det er tatt i bruk. Det har vært antatt at vernet i utgangspunktet er begrenset til de tilfelle der det gjelder bruk innenfor samme geografiske område og samme bransje, men det foreligger nå en høyesterettsdom (UfR 1999 s. 1406) som legger til grunn at *aksjeselskapslovens* bestemmelser om at firma skal skille seg tydelig fra hverandre ikke er begrenset til situasjoner der de arbeider i samme bransje. Mens handelsregistrene føres lokalt i de enkelte kjøpsteder, er aksjeselskapsregisteret et sentralt register, og lovens skilnadskrav innebærer således at heller ikke noen geografisk begrensning gjelder for aksjeselskapenes firmavern etter aksjeselskapsloven.

## 2.2 Reell og tilsynelatende rettsenhet

Når man tilstreber enhetlig nordisk lovgivning på et rettsområde, vil det normalt være ut fra et ønske om å oppnå – iallfall en betydelig grad av – *materiell rettslikhet*.

Man ønsker at innbyggerne i det ene land skal kunne regne med at den rettsposisjon de blir tilstøtt i nabolandene, skal være mest mulig den samme som de har hjemme. Dette vil gi en forutberegnelighet som er viktig, ikke minst i forretningsforhold, det vil gi trygghet og det vil spare tid og utgifter. Videre kan det gi andre fordeler, som at rettspraksis og rettslitteratur fra de andre landene kan nyttiggjøres til berikelse av det nasjonale rettskildet. Og i våre dager, med et langt videre regionalt samarbeid om etablering av ensartede rettsregler, er det ikke minst viktig at man gjennom det nordiske lovsamarbeidet kan skape fundamentet for felles opptreden i forhandlinger m.v., når slike ensartede regelsett skal hamres ut.

Også andre motiver kan nok tenkes å kunne virke med, f.eks. at det er blitt ført frem som en politisk flaggsak å få like nordiske regler på et rettsområde. Politiske krav kan til tider bli ansett oppfylt når de for et mere overflatisk blikk *synes* å være oppfylt. Det kan derfor være en risiko for at krav om nordisk rettsenhet oppfattes som imøtekommet når *lovene er enslydende*, uten at det blir grundig vurdert om de enslydende tekstene virkelig er bærere av det samme betydningsinnhold. Det lar seg kanskje ikke peke på noe tilfelle hvor en slik risiko har realisert seg i et virkelig betydningsfullt spørsmål, men den bør heller ikke bagatelliseres. Allerede det forhold at lovkomitéene får i oppdrag å forberede en felles nordisk lovgivning, kan lett virke som et press i retning av å utforme mest mulig enslydende lovtekster. Lykkes man så med det, er det nok en nærliggende risiko at man slår seg til ro med resultatet, uten noen dyperegående vurdering av om de enslydende tekstene vil gi samme materielle regel i alle landene.<sup>18</sup>

Og selv om det ikke har foreligget noen følelse av slikt press, synes det klart at den rettsenhet som oppnås gjennom lovsamarbeid over landegrensene kan være mindre reell enn lovtekstene gir inntrykk av. Man vil gjerne – før eller senere – møte divergenser som ikke er skapt gjennom ulik rettsanvendelse i landenes domstoler, men som har vært der hele tiden, skjult av likelydende lovtekster. Ulikheter i den eldre rett som den enhetlige lovgivningen avløser, kan gi ulike utgangspunkter for lesningen av en bestemmelse. Ulikheter i alminnelige rettstradisjoner og i en innarbeidet fortolkningsstil kan medføre at teksten blir ulikt oppfattet og dermed ulikt anvendt. Innflytelse fra beslektet eller

---

<sup>18</sup> Et eksempel på en slik situasjon ga nok *telle quelle*-regelen i finsk, norsk og svensk varemerkelov før gjennomføringen av varemerkedirektivet, se note 15 foran under 1.

tilgrensende lovgivning, som ikke er nordisk enhetlig, kan gi tolkningsmomenter som varierer fra land til land.

Videre gjelder det – formentlig for all lovgivning, men iallfall ikke minst for kjennetegnsrettslig lovgivning – at den ikke kan leses og anvendes løsrevet fra det miljø den lever i. Og det er nok slik, at på kjennetegnsrettens område har selve *grunnholdningene* ikke vært ens i de nordiske land.

I Danmark og Norge har man fra ganske langt tilbake hatt en konkurranselovgivning som gjennom generalklausuler har rammet all slags illojal fremferd i konkurransekampen. Den illojale konkurranse, den lumpne eller tarvelige opptreden som er i strid med god forretningsskikk, har vært erklært ulovlig, uten at det har vært nødvendig å binde den skyldige til nærmere bestemte, i lovtekst beskrevne uakseptable handlinger.

I Sverige har man nok på en annen måte krevd presis, skreven lov, som vilkår for å gripe inn overfor uheldige innslag i konkurransekampen.

På denne måten kunne varemerkeloven i Sverige komme til å fremtre som en relativt formelt avgrenset lov om bestemt angitte rettigheter – en nokså rendyrket *enerettslov* i tradisjonell forstand, som sto for seg selv i det markedsføringsrettslige landskapet. I Danmark og Norge ble varemerkelovgivningen på en helt annen måte oppfattet som lover som inneholder presiserte utslag av generelle rettsprinsipper om at tarvelighet i konkurransen ikke skal tales.

Trolig er disse ulikhetene i grunnholdninger avdempet gjennom de senere år, ikke minst som følge av utviklingen innenfor svensk markedsføringsrett. Likevel kan det nok være grunn til å regne med, at de fortsatt består i slik grad at danske og norske domstoler på en annen måte enn svenske, føler seg berettiget til en relativt fri og formålsrettet tolkning av varemerkerettslige lovbestemmelser, der en mer ordbunden tolkning ikke ville fremme kampen mot illojal konkurranse.

Blant annet av denne grunn bør man nok også fremtidig – iallfall innenfor en nær fremtid – regne med at likelydende lovbestemmelser på varemerkerettens område ikke nødvendigvis gir full rettsenhet. Kanskje vil det også være merkbare ulikheter mellom finske og svenske holdninger. Det kan synes som om man i Finland har stått i en mellomstilling mellom den svenske og den dansk-norske grunnoppfatningen av kjennetegnsrettens karakter.

### 2.3 Ambisjoner, forhåpninger og realistiske målsettinger

Fremstillingen foran vil ha vist at man ikke fortrøstningsfullt kan gå inn i et nordisk samarbeid om ny kjennetegnsmessig lovgivning med ambisjoner om å oppnå materielt identiske regler. Og den vil ha vist at triumfer i form av enslydende paragrafer ikke nødvendigvis innebærer ensartede løsninger.

Der hvor vi i dag *har* like regler i nordisk varemerkerett, møter man ofte krav – særlig fra registreringssøkere og deres fullmektiger – om at reglene også skal *anvendes* likt. Og da mener man ikke bare at normene skal oppfattes og anvendes med de samme utgangspunkter og etter de samme linjer, men at det enkelte varemerke skal være sikret nøyaktig samme skjebne, uansett hvilket land det søkes registrert i. Slike krav kan man åpenbart ikke ta sikte på å oppfylle. Det ville i sin ytterste konsekvens innebære at enhver upåklaget avgjørelse i første instans av ett lands registreringsmyndighet skulle behandles som bindende presedens for registreringsmyndighetene i de øvrige landene.

Heller ikke bør det være en målsetting å oppnå enhetlige løsninger av ethvert detaljspørsmål. Slik enhetlighet – som altså under enhver omstendighet neppe ville kunne oppnås – ville likevel ha bare en nokså kosmetisk verdi. Og for brukerne – næringslivet – er det trolig av nokså underordnet om endel bagatellspørsmål som kan oppstå en gang i blant løses ulikt i de forskjellige nordiske land, hvis man kan regne med at hovedlinjene er ens. Det viktige er at de materielle *hovedreglene* samsvarer godt, og at *normene* for de vurderinger som skal foretas og det skjønn som skal utøves faller sammen. Ulike resultater i enkeltsaker er et fenomen man må leve med, og som i og for seg ikke uten videre kan hevdes å skyldes manglende rettsenhet.

Viktig er det videre, at *begrepsbetegnelser* dekker tilnærmet samme innhold – det er f.eks. en vesentlig vinning når man nå er nådd frem til at nøkkelbegrepet varemerke er definert likt i alle de nordiske land, og med plikt for alle landene til å tilpasse seg de europeiske presiseringer av det som måtte komme.

Praktisk betydning har det også, at nabolandenes lovgivning er til å finne frem i for brukerne. En felles *redaksjon* av lovene har derfor betydning langt ut over den kosmetiske effekt en felles systematikk gir.

Det bør ellers ikke glemmes, at det ikke er nok å *oppnå* en betydelig grad av rettslikhet. Skal den ha verdi, må den også *bevares*. Og dette er bare delvis en oppgave som lovgiveren kan løse. I mange henseender er det i vel så stor grad en oppgave for de *rettsanvendende* organer – domstolene og registreringsmyndighetene. Når lovgiveren har tilstrebet nordisk rettsenhet, må rettsenhetstanken også veie tungt som tolkningsmoment. Skal dette få realitet, er den gode viljen i seg selv ofte ikke nok. Opprettholdelse av en etablert rettsenhet vil i stor grad være et spørsmål om *informasjon* til de rettsanvendende organer, om hvordan de tilsvarende organer i nabolandene leser og anvender loven.

## 3 Huvuddragen i den gällande varumärkesrätten m.m.

### 3.1 Inledning

I detta kapitel finns en redogörelse för huvuddragen i den gällande varumärkesrätten. Vidare finns en översiktlig redovisning av de internationella överenskommelser som är av central betydelse på bl.a. varumärkesrättens område, se avsnitt 3.2. En beskrivning av huvuddragen i firmarätten finns i avsnitt 9.1.

### 3.2 Huvuddragen i varumärkesrätten

#### Allmänt

I varumärkeslagen (VmL) och kollektivmärkeslagen (KmL) finns bestämmelser om förvärv av ensamrätt att i näringsverksamhet använda varumärken och andra varukännetecken för varor och tjänster. Vad som menas med varumärken och andra varukännetecken m.m. framgår av avsnitt 1.3.3. I betänkandet åsyftas med varor även tjänster.

*Ensamrätten är en förmögenhetsrätt* och dess värde kan realiseras på olika sätt. Rätten till ett varukännetecken kan t.ex. överlåtas (32 och 33 §§ VmL). Innehavaren av ensamrätten kan vidare ge annan licens att använda varukännetecknet (34 § 1–4 st. VmL). Innehavaren kan också använda sin rätt som säkerhet genom att pantsätta den (34 a–34 j §§ VmL). Rätten till vissa varukännetecken kan utmätas och ingå i konkurs (34 § 5 st. VmL).

Utgångspunkten är att *ensamrätten till varukännetecken är nationellt begränsad*. En ensamrätt till ett varukännetecken som förvärfvas i Sverige gäller alltså endast här i landet. Sedan länge finns dock ett omfattande internationellt samarbete på bl.a. varumärkesrättens område. Samarbetet har lett fram till att många länder har likartade regler för ensamrätten till varukännetecken.

Det har också lett fram till att det är möjligt att förvärva ensamrätt till varukännetecken som gäller i flera länder.

### Förvärv av ensamrätt

I Sverige kan *förvärv av ensamrätt* till varumärken och andra varukännetecken ske på i princip tre olika sätt. Ensamrätt till varumärken kan till att börja med förvärfas genom *registrering*. Vidare kan ensamrätt till varumärken och andra varukännetecken förvärfas genom *inarbetning*. Till detta kommer att den som är näringsidkare genom *användning av sitt släktnamn* eller en *firma* får ett självständigt skydd för dessa som naturliga varukännetecken.

Ensamrätt till varumärken genom registrering kan i sin tur förvärfas på tre olika sätt. Ensamrätt kan förvärfas genom *nationell registrering* hos Patentverket, vars varumärkesavdelning finns i Söderhamn. En nationell registrering gäller som nämnts i Sverige. Vidare kan ensamrätt förvärfas genom *internationell registrering* hos en central myndighet, Internationella byrån hos WIPO i Genève (se avsnitt 8.2). En internationell registrering gäller i alla länder anslutna till Madridprotokollet i vilka innehavaren begärt skydd för märket, under förutsättning att det inte finns något hinder mot att medge sådant skydd. Finns det ett hinder i något land, upphör skyddet i detta land. Ensamrätt kan också förvärfas genom s.k. *gemenskapsregistrering* hos EG:s varumärkesmyndighet, OHIM i Alicante. En registrering av ett EG-varumärke gäller i alla EU:s medlemsstater. Finns något hinder mot att medge skydd för märket i något EU-land upphör registreringen att gälla i alla EU-länder.

En grundläggande princip inom bl.a. varumärkesrätten är att den som har *tidigaste grund* för sitt anspråk på ensamrätt har en företrädesrätt (7 § VmL). Det innebär att den som först ger in en ansökan om registrering av ett visst varumärke har ett företräde till registrering framför den som senare ger in en ansökan om registrering av ett förväxlingsbart märke. Och om den första ansökan leder till registrering utgör denna registrering hinder mot bifall till den senare. På ungefär samma sätt har den som först lyckas inarbeta ett varukännetecken inom ett visst område företräde framför den som använder ett förväxlingsbart kännetecken

inom samma område men som inte fått till stånd en fullbordad inarbetning.

### *Närmare om nationell registrering*

De grundläggande reglerna om nationell registrering av varumärken finns i 12–24 §§ VmL. Det finns inga särskilda bestämmelser om vem som kan förvärva en rätt till varumärke genom registrering. Av detta följer att både fysiska och juridiska personer är behöriga att ansöka om registrering.

Det finns flera förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en ansökan om varumärkesregistrering skall bifallas. Ansökan om registrering måste för det första uppfylla vissa *formella krav*, bl.a. uppgifter om alla de varuslag som märket avser (17 § VmL samt 7–10 och 24 §§ VmF). Ett ytterligare krav är att *varumärket måste kunna återges grafiskt*, dvs. på papper. Vidare får det inte finnas några hinder mot registrering av hänsyn till allmänna intressen (*absoluta hinder*). Inte heller får det finnas några hinder av hänsyn till enskilda intressen (*relativa hinder*).

Till *absoluta hinder* hör det i 13 § första stycket VmL uppställda kravet på att ett varumärke som skall registreras måste ha särskiljningsförmåga. Det innebär att varumärket skall kunna skilja de varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan (se vidare avsnitt 5.7.2). Till dessa hinder räknas vidare tre av de hinder mot registrering som anges i 14 § första stycket VmL, bl.a. att varumärket utan tillstånd innehåller eller består av en statlig eller internationell beteckning eller ett kommunalt vapen (punkt 1), att märket är ägnat att vilseleda allmänheten (punkt 2), och att märket på annat sätt strider mot lag eller författning (punkt 3).

I de följande punkterna av 14 § första stycket anges sedan vad som utgör *relativa hinder* mot registrering. Ett relativt hinder finns bl.a. om märket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn eller annans porträtt (punkt 4), om märket innehåller något som är ägnat att uppfattas som en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk eller kränker annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller fotografisk bild, eller om märket kränker annans rätt till mönster (punkt 5) samt om märket är

förväxlingsbart med ett äldre varu- eller näringskännetecken (punkterna 6–9).

Ensamrätten på grund av registrering gäller i hela landet, såväl för nationella- och internationella registreringar som för gemenskapsregistreringar. Ensamrätten på grund av inarbetning gäller inom det område där inarbetningen består. Ett varukännetecken som är inarbetat i hela landet har följaktligen ett skydd i hela landet, medan ett kännetecken som är inarbetat inom ett geografiskt begränsat område endast har skydd inom detta område. Skyddet för namn och firma gäller i princip inom det område där det bakomliggande namn- eller firmaskyddet finns. Angående ensamrättens omfattning, se vidare avsnitt 6.2. och 9.1.3.

Förfarandet vid registrering av varumärken kan sägas bestå av två olika delar. I den första delen av registreringsförfarandet undersöker Patentverket om ansökan uppfyller alla formella krav och om det finns några absoluta eller relativa hinder mot registrering. Finns det enligt Patentverkets mening några brister i ansökan eller hinder mot registrering får sökanden tillfälle att yttra sig över detta. Sökanden får därigenom tillfälle att rätta till eventuella brister och, om det är möjligt, ändra sin ansökan eller vidta någon annan åtgärd för undvika ett hinder. Sökanden kan t.ex. inhämta ett medgivande från innehavaren av en äldre ensamrätt. I den andra delen av förfarandet prövar sedan Patentverket om varumärket kan registreras eller inte. Om det finns några brister i ansökan eller något hinder mot registrering avslår Patentverket ansökan. Om ansökan däremot uppfyller alla krav och det inte finns några hinder för Patentverket in märket i varumärkesregistret och kungör registreringen.

När ett varumärke har registrerats får den som vill framställa invändning mot registreringen. Det innebär att den som anser att det finns något absolut eller relativt hinder mot registreringen kan begära att den upphävs. Invändningen skall ha kommit in till Patentverket inom två månader från kungörelsedagen. Om någon framställer en invändning mot registreringen får innehavaren av registreringen tillfälle att yttra sig över invändningen. Invändningsförfarandet avslutas med att Patentverket prövar om registreringen skall upphävas. Ett beslut om upphävande av en registrering kan avse alla varor som registreringen avser eller endast vissa varor.

Den som är missnöjd med Patentverkets beslut i ett registrerings- eller invändningsärende får överklaga beslutet till Patentbesvärsrätten, om det har gått honom emot. Patentbesvärsrättens

avgörande får överklagas till Regeringsrätten. En förutsättning för att Regeringsrätten skall ta upp överklagandet till saklig prövning är att domstolen beviljar prövningstillstånd.

### **Ensamrättens innebörd**

Ensamrätten till ett varukännetecken innebär i korthet att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda ett identiskt eller liknande kännetecken för varor av samma eller liknande slag. Ensamrätten kan utgöra grund för *sanktioner* av tre olika slag. Innehavaren av rätten till ett varukännetecken kan vid allmän domstol utverka *förbud* vid vite för den som begär varumärkesintrång att fortsätta intrånget (4 och 37 a § VmL). Vidare kan innehavaren med stöd av sin ensamrätt få *skadestånd* för den skada som ett intrång har medfört (4 och 38 §§), se vidare avsnitt 8.8.2. Vidare kan den som gör sig skyldig till varumärkesintrång dömas till *straff* (4 och 37 §§ VmL). En förutsättning för att åklagare skall väcka åtal för varumärkesintrång är att målsäganden anger brottet till åtal och att åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt (37 § 3 st. VmL).

*Ensamrätten till ett varukännetecken är inte tidsbegränsad*, utan den kan i princip bestå hur länge som helst. I detta avseende skiljer sig rätten till varukännetecken från andra immateriella rättigheter. Skyddet för *registrerade varumärken* gäller för en tid av tio år åt gången, men registreringen kan förnyas ett obegränsat antal gånger. Skyddet för *inarbetade varukännetecken* gäller så länge inarbetningen består inom ett visst område. Och skyddet för namn och firma som *naturliga varukännetecken* består så länge som innehavaren är näringsverksam, förutsatt att det bakomliggande namn- respektive firmaskyddet består.

*Ensamrätten kan upphöra på olika sätt* som skiljer sig åt mellan registrerade, inarbetade och naturliga varukännetecken. En nationell registrering kan upphöra genom att innehavaren begär att den skall avföras eller genom att registreringen upphävs efter invändning eller efter en talan vid allmän domstol. En inarbetning av ett varukännetecken gäller som nämnts så länge inarbetningen består inom ett visst område. Det finns således inget särskilt förfarande för att "upphäva" inarbetningen. Skyddet för naturliga varukännetecken upphör som sagts om innehavaren upphör med sin näringsverksamhet. Med skyddet upphör också om det

bakomliggande namn- eller firmaskyddet upphör. Angående ensamrättens upphörande, se vidare avsnitt 7.2.

### 3.3 Internationella överenskommelser

Sedan länge finns som nämnts ett omfattande internationellt samarbete på varumärkesrättens område. I anslutning till de frågor som kommittén behandlar finns en redovisning av de internationella åtaganden som är av betydelse för respektive fråga. I det följande lämnas endast en kortfattad redovisning av de internationella överenskommelser som är av särskild betydelse för svensk del.

Av grundläggande betydelse är Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd (*Pariskonventionen*). Konventionen har reviderats vid flera tillfällen och för svensk del gäller sedan år 1970 den s.k. Stockholmstexten. I nuläget (i januari 2001) är sammanlagt 160 stater anslutna till konventionen. De anslutna staterna bildar tillsammans den s.k. Parisunionen. I konventionen finns bl.a. bestämmelser som innebär att konventionsstaterna skall tillerkänna varukännetecken ett visst minimiskydd.

Inom EU finns flera rättsakter som är av betydelse för varumärkesrätten. Av särskild betydelse är *dels* rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (*varumärkesdirektivet*), som innehåller bestämmelser med avseende på registrerade varumärken, *dels* rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (*EG:s varumärkesförordning*), som innehåller de grundläggande bestämmelserna om registrering av gemenskapsvarumärken (EG-varumärken).

I protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891 (*Madridprotokollet*) finns de grundläggande bestämmelserna om internationell registrering, se avsnitt 8.2.

Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (*TRIPs-avtalet*) innehåller också bestämmelser angående varukännetecken. I avtalet finns bl.a. bestämmelser om vilka tecken som skall kunna skyddas som varumärken, om ensamrättens omfattning och om sanktioner.

Överenskommelsen i Nice den 15 juni 1957 rörande den internationella klassificeringen av varor och tjänster för vilka varu-

märken gälla (*Niceöverenskommelsen*) innehåller detaljerade regler om indelning av varor och tjänster i klasser som används vid registrering av varumärken.

I detta sammanhang bör vidare nämnas *konventionen angående internationella utställningar* den 22 november 1928, som bl.a. innehåller bestämmelser med vissa krav för att en utställning skall anses vara internationell i konventionens mening, se avsnitt 5.5.2.

Avslutningsvis bör också nämnas den s.k. *WIPO-rekommendationen* med bestämmelser om skydd för välkända varumärken från år 1999 (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks), se avsnitt 6.3.1.

## 4 Utvecklingen inom känneteckensrätten m.m.

### 4.1 Utvecklingslinjer inom handeln och näringslivet sedan införandet av varumärkeslagen

Av Birgitta Hermansson och Bertil Strömberg

Sedan varumärkeslagen infördes har utvecklingen inom handel och näringsliv, särskilt vad det gäller snabbbrörliga konsumentprodukter, kännetecknats av en ökande globalisering och samtidigt av en ökande koncentration både inom producent- och distributionsledet. Dessutom har marknadsföringskostnadernas andel av produkternas totalkostnad ökat i mycket hög grad, vilket har lett till ändringar i företagens sätt att använda sina varumärken. Koncentrationen inom distributionsledet och framväxandet av nya distributionsformer har också lett till framväxten av starka varumärken, som betecknar själva detaljiströrelsen, men också till produktvarumärken kontrollerade av detaljhandeln, s.k. own brands eller private labels.

Under 1900-talet har produktutvecklingstakten ständigt ökat och livscykeln för enskilda produkter förkortats. Kravet på att finansiera och erhålla en rimlig förräntning på investeringar i forskning och utveckling och i nya maskiner har lett till krav på ökade volymer för att kunna slå ut kostnaderna på fler enheter, vilket i sin tur lett till behov för företagen att etablera sina produkter på nya marknader, eftersom hemmamarknaden varit för liten för att kunna finansiera fortsatt utveckling. Transnationella företag har alltså etablerat sig i Sverige, ofta med aggressiva marknadsföringsmetoder och ofta med produkter som bättre tillfredsställer konsumenternas verkliga eller upplevda behov. Samtidigt har svenska företag, både storföretag och små och mellanstora företag, etablerat sig och sina produkter i andra länder.

Konkurrensen från nya konkurrenter med stora utvecklings- och marknadsföringsresurser har tvingat andra aktörer på

marknaden till fortgående förnyelse av produktsortimentet. Den tillgängliga tiden för utveckling av nya eller förbättrade produkter och för att ta nytvecklingarna till marknaden har därför blivit kortare, vilket bl. a. lett till ett behov av att snabbare kunna skydda varumärket för den nya produkten. Konkurrensen från transnationella företag har också i stor utsträckning lett till att företag slagits ut, eftersom de inte haft resurser att följa med i produktutvecklingstakten eller att möta konkurrenternas marknadsföring. I viss utsträckning sker säkert transnationell marknadsföring inom regioner bestående av områden i flera länder, men för att maximalt kunna utnyttja nedlagda kostnader för TV-reklam måste produkten finnas tillgänglig i hela det område som täcks av de TV-kanaler som utnyttjas. Om effektiv marknadsföring kräver reklam i kanaler med nationell täckning, bör produkten alltså distribueras nationellt. I sådana fall blir regionerna alltså större enheter bestående av flera stater, t.ex. Tyskland och Österrike.

Etablering av en ny produkt eller av en produkt på en ny marknad kräver omfattande marknadsföringsåtgärder i syfte att bibringa konsumenterna kännedom om produkten, få dem att pröva den och förvandla dem till trogna kunder och på så sätt uppnå tillräckliga volymer för att motivera investeringar i tillverknings-, försäljnings- och distributionsapparat. Nya aktörers intensiva marknadsföring för sina produkter leder till att de etablerade företagen ökar sina marknadsföringsinsatser för att inte riskera att deras reklam drunknar i det allmänna reklambruset. Som exempel kan nämnas att Procter & Gambles introduktion av dambindan Always på den tyska marknaden ledde till en fördubbling eller tredubbling av de totala marknadsföringskostnaderna för dambindor i Tyskland. Ökningen berodde inte bara på Procter & Gambles reklamkampanj som under första året kostade mer än den totala försäljningsintäkten för produkten, utan på att andra företag ökade sina reklaminsatser för att försöka försvara marknadsandelarna. (Enligt vissa bedömare krävs för att bibehålla marknadsandelen att share of voice, dvs. produktens andel av marknadens totala reklamkostnader, är lika hög som marknadsandelen.)

Utslagningen av lokala konkurrenter har inte nödvändigtvis lett till minskad konkurrens på marknaden. Även om endast ett fåtal aktörer finns kvar på den lokala marknaden, leder kravet på stora volymer till en intensiv kamp om marknadsandelar. Dessutom föreligger alltid hotet om att internationella företag som ännu inte etablerat sig på den lokala marknaden kommer att etablera sig, om

konkurrensen på marknaden inte är effektiv. Till detta kommer konkurrens från detaljhandelns own brands.

I syfte att öka produktiviteten i produktionen och minska lagerhållningskostnaderna strävar företagen efter att minska sina produktsortiment, vilket kan möjliggöra längre produktionsserier och också mindre lager. Detta har lett till att produkter i allt högre utsträckning tillverkas och förpackas enligt en enhetlig internationell standard och i enhetliga internationella förpackningar. För att förpackningarna skall kunna förenhetligas, krävs det naturligtvis att varumärket är detsamma i alla länder där produkten säljs. En sådan unitary branding förutsätter emellertid att samma varumärke kan skyddas i alla länder där varan kan komma att säljas.

Ytterligare ett skäl till användningen av internationellt enhetliga varumärken är internationaliseringen av media. Annonsering riktad mot den tyska marknaden får effekt också i Österrike och Schweiz, där tyska TV- och radioprogram tas emot och där tyska tidningar säljs. Samma gäller naturligtvis mellan Frankrike och Italien och andra länder. Därtill kommer internationella TV-kanaler som direkt riktar sig till ett flertal länder, som t.ex. MTV. Detta leder inte bara till att ett enhetligt varumärke används i alla berörda länder, utan också till att själva marknadsföringen förenhetligas. Tendensen till sådana unitary brands och unitary marketing kommer att förstärkas i takt med medias internationalisering och framväxten av nya, helt internationella, media som Internet. I sammanhanget kan nämnas att ett marknadsföringsintensivt företag som Procter & Gamble uppgivit att de tror att 80 procent av deras marknadsföringskostnader i framtiden kommer att riktas mot internet. För att unitary marketing skall kunna genomföras, krävs emellertid att de ingående elementen, inte bara varumärket, kan användas i alla länder. Det föreligger alltså ett behov dels av harmonisering av marknadsföringslagstiftningen i olika länder för att undanröja lagliga hinder mot unitary marketing, dels av lagliga möjligheter att ingripa mot att en konkurrent i ett land föregriper användningen av ingående element genom att själv använda dem eller genom att skaffa sig varumärkesrätt till dem. Ett visst skydd mot sådana åtgärder som föregriper användningen finns inom det marknadsrättsliga systemet. Så innehåller t.ex. Internationella Handelskammarens Grundregler för reklam en bestämmelse som förbjuder efterbildning av reklam, som används utomlands, i syfte att föregripa att reklamen introduceras på den lokala marknaden. Ändringarna av varumärkeslagen för att anpassa den till EG:s

harmoniseringsdirektiv, bl.a. att kravet på särskilt hög särskiljningsförmåga för utstyrselmärken tagits bort, har också lett till bättre möjligheter att skydda andra element i marknadsföringen än rena ord- och figurmärken.

Unitary branding innebär inte alltid standardisering av produktkvaliteten. Ett företag kan, för att introducera sin produkt och sitt internationella märke på en marknad med låg inkomst per capita, välja att sälja produkten i en annan, billigare, utformning på denna marknad. En sådan strategi förutsätter emellertid att sannolikheten för att dessa produkter med en billigare utformning flyter tillbaks till marknader där konsumenterna vant sig vid en annan och i dessa konsumenters ögon bättre kvalitet, är liten. Ett sådant tillbakaflytande, vanligen kallat parallellimport, kan undvikas om kostnaderna för att exportera produkten till marknader där produkter med den högre kvaliteten säljs är högre än skillnaden i pris mellan de olika marknaderna eller om märkesinnehavaren kan utnyttja sin varumärkesrätt för att förhindra import av produkterna med en billigare utformning.

En annan tendens i utvecklingen under 1900-talets senare del är koncentrationen inom distributionsledet och det faktum att dagligvaruhandeln övertagit distributionen av många produkter som tidigare såldes endast genom fackhandel. De kostnadsfördelar som kan nås genom centraliserade inköp, lagerhållning och distribution, har lett till framväxten av stora kedjor inom dagligvaruhandeln, ofta med stora butiksenheter. Även dessa kedjor internationaliseras i ökande takt och har till stor del slagit ut enskilda mindre butiker. Kraven på rationell lagerhållning och kraven på att öka omsättningen per kvadratmeter butiksyta har lett till en tendens hos dessa stora kedjor att begränsa sitt sortiment för varje produktkategori. Målet för många detaljhandlare är att för varje produktkategori endast ha två national brands, dvs. produkter märkta med producenternas varumärken och marknadsförda i TV och andra media, och ett own brand, dvs. butikskedjans eget varumärke. För att en vara som säljs under producentens varumärke skall accepteras inom sortimentet krävs alltså att producenten antingen kan dokumentera en ledande marknadsposition för produkten och fortsatt marknadsföringsstöd eller lova omfattande marknadsföringsåtgärder som kan förväntas leda till en ledande marknadsposition på kort tid. Är produkten en av flera varianter av samma vara tillverkade av samma producent kan detaljhandeln också ofta kräva att en annan variant stryks ur sortimentet.

Oavsett om koncentrationen inom detaljhandeln påverkar pris-konkurrensen, kan konstateras att konkurrensen genom marknadsföringsåtgärder ökat och att det föreligger en tendens för kedjorna att profilera sig. Genom denna marknadsföring och profilering har skapats starka varumärken för själva kedjan med krav på skydd för varor inom hela det sortiment som säljs.

Som antytts har framväxten av stora dominerande detaljhandelskedjor också lett till möjligheten för dessa att sälja own brands. Dessa own brands stöds inte av marknadsföring från producentens sida och kan därför säljas till kedjan för lägre pris. Kedjans marknadsföring av own brands sker huvudsakligen inom ramen för marknadsföring för själva kedjan eller den enskilda butiken i form av s.k. veckoannonsering eller flygblad. Detaljistens marginal för own labels är därför högre än för märkesvaror. Karakteristiskt för own labels är att de normalt inte leder produktutvecklingen men däremot är så kallade fast followers som snabbt kan kopiera nya produktkarakteristika som lanseras av märkesvaruproducenterna. Ett internationellt fenomen, som hittills endast fått begränsat genomslag i Sverige, är att own labels ofta utformas för att likna den ledande produkten på marknaden, t.ex. genom att förpackningen ges en liknande utformning. Vissa möjligheter att ingripa mot sådana så kallade look-alikes finns enligt marknadsföringslagen men kravet på förväxlingsrisk ställs tämligen högt. Bland internationella företag tycks många anse att det svenska skyddet mot produkt efterbildningar och renommésnyltning är otillräckligt, även om möjligheterna att genom registrering skydda varans förpackning ökat väsentligt genom 1992 års ändringar av varumärkeslagen.

Ovanstående resonemang avser huvudsakligen produkter och tjänster avsedda för och marknadsföring riktad till enskilda konsumenter. Marknadsföring av produkter och tjänster avsedda för professionella förbrukare skiljer sig i vissa avseenden från marknadsföring av snabbrikliga konsumentprodukter. En avgörande skillnad är att antalet potentiella kunder är avsevärt mindre än när det gäller konsumentvaror eller -tjänster. Förutsättningarna att nå adressater som kan tänkas intressera sig för produkten eller tjänsten utan att använda media som riktar sig till hela befolkningen är därför stora. I många fall kan en producent nå sina kunder genom fackpress, som ibland kan ha ett regionalt spridningsområde. Han kan till och med i en del fall bygga upp en marknadsförings- och

distributionsorganisation som personligen besöker alla potentiella kunder inom ett visst område.

En tendens i marknadsföringen av varor och tjänster till professionella förbrukare, business to business eller B2B, är att producenterna försöker marknadsföra inte endast en produkt eller en tjänst, utan ett system av produkter och tjänster. Producenterna strävar efter att erbjuda ett mervärde utöver den grundläggande produkten eller funktionen. Detta mervärde kan ta sig olika uttryck beroende på arten av den vara eller tjänst som erbjuds. En leverantör av insatsvaror kan försöka förädla varan eller förbättra dess kvalitet och på så sätt minska kundens förädlingskostnader. Det kan t.ex. gälla precisionsgjutna metallkomponenter, som kräver mindre bearbetning, eller höghållfast stål, som tillåter klenare dimensioner och därmed mindre materialförbrukning. Ett annat sätt att erbjuda ett mervärde kan vara att förbättra logistiken, t.ex. genom leveranser just in time och eller genom elektroniska system för beställning, avrop och orderbekräftelse. Särskilt när det gäller tillverkning och försäljning av komponenter till verkstadsindustrin, tycks förhållandet mellan kund och underleverantör alltmer utvecklas till ett intimt samarbete, där leverantören inte bara tillverkar enligt kundens specifikation eller anvisningar, utan själv utvecklar avancerade komponenter som motsvarar kundens önskemål om funktion snarare än om detaljerad utformning. Företag som säljer förbrukningsprodukter till professionella förbrukare inom hotell-, restaurang- och cateringsektorn (horeca) kan erbjuda ett mervärde genom att tillhandahålla produkter och dispensers med tilltalande design och ett designmässigt sammanhållet sortiment. I samtliga fall kan produkterna kompletteras av utbildnings- och kontrollsysteem för att se till att rätt produkt används vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

Det säger sig självt att behovet av varumärken blir olika beroende på vilken produkt eller tjänst som tillhandahålls. Kvaliteten på vissa tjänster och kundens val av leverantör av dessa tjänster är uteslutande eller nästan uteslutande beroende på företagets organisation, personal eller tillverkningsresurser. Detta gäller t.ex. advokat-, revisors- och andra konsulttjänster, men också en underleverantörs leverans av komponenter enligt kundens specifikation. Leverantören har då snarare behov av skydd för ett näringskännetecken som kännetecknar hans företag som sådant, än av ett varumärke som kännetecknar de olika tjänster han erbjuder. När det gäller konkreta produkter eller tjänster som utvecklats

självständigt av leverantören och som innehåller ett mervärde har han emellertid ett behov av ett varukännetecken för att känneteckna just denna produkt eller tjänst, och skilja den från varor eller tjänster av standardkaraktär. Man kan därför anta att behovet av skydd för näringskännetecken kommer att bestå och t.o.m. öka för renodlade tjänsteföretag, men att också företag som levererar varor och tjänster till professionella förbrukare kommer att använda varumärken för att beteckna de av deras produkter som de anser erbjuder förbrukarna ett mervärde.

## 4.2 Tankar om den moderna varumärkesrätten under utveckling

Av Marianne Levin

Varumärken och andra kännetecken har länge spelat en viktig roll, men de har väsentligt accelererat i ekonomisk och kulturell betydelse under senare år. Det är nu drygt 40 år sedan 1960 års varumärkeslag trädde i kraft och det låter inte som så förfärligt länge sedan. Men det är på en klart annorlunda marknad och i en annan världsbild som en känneteckensrätt av det 21 århundradet skall fungera. I det nästan övermäktiga informationsflödet blir det än viktigare för konsumenter att effektivt kunna orientera sig bland varor och tjänster och för företag att kunna identifiera sig och stå ut ur det kraftiga bruset från omvärlden.

Etableringen på marknaden har fått allt större betydelse i våra dagar när trängseln är stor, budskapen är många, ljudnivån är hög och tillgången till information är i det närmaste obegränsad. Eftersom varumärket i mångt och mycket kan ses som företagets upparbetade värde i form av en image, är det också viktigt att skydda sådana uttryck för reklamvärde och goodwill. I dagens samhälle är kännetecken inte sällan att se som en självständig tillgång<sup>1</sup>. Den kommer att bli ökande bl.a. med ökande nätverks-handel<sup>2</sup>, för vem köper obesedda varor av okänt ursprung eller av en okänd avsändare(?).

Det är lagstiftarens utgångspunkt att allt som fungerar som kännetecken också skall kunna skyddas som sådant, antingen

<sup>1</sup> Se Levin, *Noveller i varumärkesrätt* (1991) s. 9, 221 ff.

<sup>2</sup> Sverige är ett av de fyra länder i Europa där sådan handel sannolikt kommer att bli betydande inom några år. De övriga är Nederländerna, Storbritannien och Tyskland, se DG XV Commercial Communication, September 1998 s. 4 ff.

genom registrering eller inarbetning. Varumärkesrätten skall med ensamrätt skydda sådana kännetecken och individualiseringsmedel som det finns både privata och ett samhälleliga behov av att skydda. Endera räcker inte, även om vad som uppfattas som sådana kan variera över tid. Men ensamrätten har sina gränser och den får inte skapa produktionsmonopol. Var den mer precisa gränsen för ensamrätten och skyddsobjekt skall dras avgörs i interaktion mellan lagstiftare, domstolar och omvärld i en ständig omvandlingsprocess. Nya gränser uppkommer på detta sätt och nya företeelser dras in i den skyddsbara sfären.

Rättsområdet är som bekant högst trendkänsligt och interagerar snabbt med övriga samhällsvärderingar. Det känns också som om vi för närvarande befann oss i ett systemskifte med åtskilliga nya rambetingelser som rätt och marknad ännu inte smält, ett systemskifte som ännu är ofullgånget. Mycket står därför ännu står öppet. Kanske är detta i sig ett nytt slags permanent tillstånd i den nya världsbilden eller kommer det sena 1900-talets innovationer att sätta sig i en ny jämvikt. Bland aktuella tendenser som återspeglas i varumärkesrätten märks i varje fall bl.a. följande:

### Investeringsskydd

Att ekonomi spelar en stor roll för varumärken är givet, eftersom de utgör ett instrument vid marknadsföring och annan försäljning. Men de ekonomiska aspekterna accentueras för närvarande. Pengar styr hårt och trenden är ekonomistisk. Det tar sig bl.a. uttryck i en ökad villighet att acceptera att investeringar som sådana utlöser skyddsbehov<sup>3</sup>. Synbara effekter på det varumärkesrättsliga området är ett utvidgat skydd för den som investerar mer. En sådan effekt är påtaglig i t.ex. EG-domstolens återkommande uttalanden om att vid helhetsbedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga och känneteckenskvaliteter skall hänsyn tas till hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra varan<sup>4</sup>. Synpunkten har

<sup>3</sup> Ett uppenbart exempel är naturligtvis det skydd *sui generis* för sammanställningar som följer av artikel 7 direktiv 96/9/EG, jfr 49 § upphovsrättslagen (1960:729).

<sup>4</sup> Se t.ex. EG-domstolens avgörande av den 29.9.1998 i mål C-39/97 (Canon) nr 17 och av den 22.6.1999 i mål C-342/97 mellan (Lloyd) med åberopande av det tionde övervägandet till harmoniseringsdirektivet 89/104/EG. Där uttalas att grundförutsättningen för skydd är att det finns en risk för förväxling och att denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt notorietet på marknaden och associationsskapande samt likhet mellan märken och varor eller tjänster. Som i så många andra sammanhang framhålls alltså vikten av en helhetsbedömning.

även kommit till uttryck bl.a. i det utvidgade skyddet för s.k. väl ansedda och väl kända märken enligt EG-rätten<sup>5</sup> samt enligt TRIPs-avtalet<sup>6</sup>.

Ses immaterialrätten som ett investeringsskydd följer naturligt ett utvidgat skydd för välkända och väl ansedda märken, som svarar mot ett fristående skyddsbehov för reklamfunktionen, när märken fått en sådan goodwill eller "egenvärde" att de kan omsättas som något självständigt, frikopplade från de ursprungliga varor de förknippats med<sup>7</sup>. Det är därför naturligt att den moderna och handelsinriktade EG-rätten – under vissa förutsättningar – skyddar också andra värden som kan vara knutna till ett väl ansett varumärke än den rena varu- eller ursprungsförväxlingen. Ett märkes reklamfunktion har ansetts bära åtnjuta ett starkt och självständigt skydd i sig, som är frikopplat från förväxlingsläran. Det ligger i tiden att skydda investeringar i varumärken mot urvattning och otillbörligt utnyttjande av annan och urvattningsskyddet har vunnit erkännande både i USA och enligt EG-reglerna.

## Internationalitet

Globala hänsyn och beroenden präglar immaterialrättsområdet och inte minst känneteckensrätten. Så har det visserligen alltid varit. Men det gäller idag mer än någonsin. Att varumärkesskyddet har en delvis internationell karaktär framgår redan av den grundläggande rättsakten på området, Pariskonventionen<sup>8</sup>. Sedan WTO:s tillkomst<sup>9</sup> och USA:s dominerande roll i de internationella sammanhangen ställs det nya krav på regelefterlevnad på det internationella planet, ibland under hot om s.k. panelförfarande. Pariskonventionen är utvidgad genom TRIPs-avtalet<sup>10</sup>. Madridsystemet för internationell registrering av varumärken<sup>11</sup> och EG-varumärket underlättar den internationella marknadsföringen. Men

<sup>5</sup> Se artikel 4.4a) och 5.2 direktiv 89/104/EG och artikel 8.5 förordning 94/40.

<sup>6</sup> Se artikel 16.3 Avtalet om Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods från december 1993 och som trädde i kraft den 1.1.1996.

<sup>7</sup> Jfr för USA Trademark Dilution Act (1996) 15 USC § 1125(c) och generellt i aktuell praxis verkar specialitetsprincipen att spela en allt mer underordnad roll.

<sup>8</sup> Se artikel 6 Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd.

<sup>9</sup> World Trade Organisation, som ersatt GATT, med säte i Genève, och som administrerar bl.a. TRIPs-avtalet tillsammans med det 20-tal handelsavtal som blev resultatet av den s.k. Uruguay-rundan 1985–1993.

<sup>10</sup> Se artikel 6*bis* Pariskonventionen jfrd med artikel 16.3 TRIPs.

<sup>11</sup> Madridarrangemanget för internationell registrering av varumärken från 1891 med Protokoll från 1989.

det naturliga deltagandet i internationella överenskommelser har också ställt nya krav på nationell lagstiftning<sup>12</sup>.

Den nya internationaliteten gör att utländska förhållanden återverkar både direkt och indirekt. Allt fler produkter marknadsförs både hemma och borta och allt fler tvister uppstår om samma eller liknande saker i flera länder. Nationella uppfattningar formas alltmer också av andra länders attityder till de varumärkesrättsliga förhållandena och det är oundvikligt med anpassning och samspel. Det sker ett slags "kall harmonisering". Därtill kommer att varumärkesanvändningen på Internet naturligtvis är gränslös (och ibland laglös)<sup>13</sup>, vilket skapar särskilda lagvals- och jurisdiktionsproblem, som kräver effektivare lösningar än dagens och ytterligare ökar harmoniseringstrycket<sup>14</sup>.

### **Teknikutveckling**

Den tekniska utvecklingen, som delvis har varit dramatisk under 1900-talets senare hälft, omformar tänkande, uppfattningar och beteenden. Det är till att börja med uppenbart att den elektroniska informationen ställer nya och delvis andra krav på kännetecken. En modern varumärkesrätt måste svara mot e-handelns krav med allt det nya som det innebär.

Det är vidare en effekt av tekniken att vi har ett betydande inslag av konvergens, som i immaterialrätten tar sig uttryck i en sammanmältning av och en överlappning mellan skilda skyddsformer. Det får bl.a. betydelse för uppfattningen av vad som är ett märke och vad som kan utgöra och vad som faktiskt utgör kännetecken på marknaden. Slutligen är det en effekt av tekniken att varumärkeskvaliteter idag kommuniceras i ljud, musik, färg, rörelse m.m., som ger helt andra känsloupplevelser än ett "platt märke".

Med de utvidgade möjligheterna till utstyrselskydd har varumärkesrätten på ett nytt sätt öppnat för överlappande skydd: varumärkesrätt, upphovsrätt, mönsterrätt, marknadsrätt – ja t.o.m.

---

<sup>12</sup> T.ex. i form av inträngsundersökning i immaterialrätten och andra anpassande lagändringar.

<sup>13</sup> Jfr de nya tvistlösningssystem som utvecklats i samarbete med ICANN för lösning av tvister mellan domännamn och välkända varumärken i World Intellectual Property Organization (WIPO) m.fl.

<sup>14</sup> Se t.ex. diskussionerna i WIPO, SCT/4/6 (September 19, 2000), SCT/5/5 (September 15, 2000) och SCT/5/2 (June 19, 2000), [www.wipo.org/sct/index-5.htm](http://www.wipo.org/sct/index-5.htm) och inom Haagkonferensen för internationell privaträtt om bl.a. en utvidgning av artikel 12 till att även omfatta immaterialrätt, se härtill AIPPI Q153:[www.aippi.org](http://www.aippi.org).

patent har fått nya och kanske oväntade överlappningsområden. Men detta är givetvis inte endast en effekt av nya varumärkesrättsliga ställningstaganden till marknadens behov av känneteckensskydd. Det är också resultat av generellt öppnade gränser och sänkta trösklar inom hela det immaterialrättsliga systemet (och av stark lobbying). En gemensam förklaring är viljan att i högre grad se till önskan att skydda nedlagda investeringar än till traditionella legala avgränsningar samt allmänt mindre doktrinär syn på dessa bland dem som agerar i de nya, kameleontiska mediernas värld. Det gäller inte minst de nya marknadsförarna.

Sådana nya egenskaper hos rättssystemet är inte alltid av godo. Det uppstår prioriterings- eller dominansproblem. Om varukännetecken består av så gott som varje form och uttryck, och det skyddsbara området inom alla immaterialrätter väsentligt har töjts ut i alla riktningar, så är det inte ovanligt att det som söks skydd för består av skilda element som kan åtnjuta ett överlappande skydd mellan de olika immaterialrätterna. Då uppstår bl.a. fråga om vilken lag som skall ha företräde. Det gäller särskilt om skilda lagar ger olika långtgående kontrollmöjligheter för rättsinnehavaren. Den frågan har i ett enskilt fall diskuterats av EG-domstolen<sup>15</sup>. Men problemet är inte löst därmed.

## Lobbyism

Skilda intressegruppers intensiva påverkan är säkert stark på många politiskt laddade och ekonomiskt betydelsefulla områden. Men intressegruppernas starka inverkan på immaterialrättslig lagstiftning och praxis kan ses som ett ökande och särskilt allvarligt problem. Den skapar skevheter i det system som måste vara väl balanserat mellan ensamrätt och fri konkurrens och innefattar klara risker för ensamrättssystemet. Sådana skevheter gör också lätt att domstolar, särskilt naturligtvis sådana av EG-domstolens dignitet, men också andra, söker skapa "rättvisa" i efterhand. Det leder till oanade effekter. Det riskerar att skapa oförutsebarhet i det enskilda fallet och generellt att ensamrätter i högre grad bedöms utifrån *ad hoc*<sup>16</sup>. I ett sådant system blir större vikt lagd vid subjektiva rekvisit.

---

<sup>15</sup> EG-domstolens avgörande av den 4.11.1997 i mål C-337/95 (Dior).

<sup>16</sup> Jfr härtill EG-domstolens avgörande av den 4.5.1999 i Mål C-108/97 (Chiemsee).

## Individualisering

Tekniken öppnar möjligheter för skräddarsydda lösningar och direkta, individualiserade meddelanden och uttrycksmedel, som kan utnyttjas i bl.a. varumärkesrättsliga sammanhang. Avtal kan slutas elektroniskt och utan mellanhänder. E-handeln förutsätter och utnyttjar ett nytt slags märkesmedvetande på flera plan. Och s.k. Internet branding blir till en egen varumärkeskultur med delvis nya förutsättningar. Man kan också iaktta hur nya konflikter uppstår mellan privat och kollektivt och mellan immaterialrätten och den privata rättssfären. Det finns säkert allt fler som efterlyser en "mottagarfrihet".

Imageskapande är idag en väsentlig del av modern marknadsföringsteknik, där varu- och näringskännetecken står för livsstilar, personegenskaper och grupptillhörighet. Men innan detta uppnåtts har innehavaren ofta investerat ansevärliga belopp. Många meddelanden konkurrerar och allt fler medier måste användas för att nå ut och få genomslag. Det har blivit allt dyrare att föra ut nya kännetecken på (de allt större) marknaderna, att bygga upp dem och att hålla deras goodwill vid liv<sup>17</sup>. Men för dem som lyckas blir belöningen desto större.

Genom att känslor och upplevelser utnyttjas i marknadsföringen och i varumärkesbyggandet, kommer också de uttrycksmedel en modern varumärkesrätt utnyttjar att medvetet präglas av personliga fördomar, minnen och mål samt utgöra en del i individualiseringen av varor och tjänster. Sådant har den moderna medietekniken möjliggjort på ett oerhört effektivt sätt. Tänk bara på hur musiken i en skräckfilm används och hur känslöstämningar lätt och effektivt numera kan adderas inom ett väl genomtänkt marknadsföringskoncept.

## Mot ett case law-system

Individualisering kan också i allt större utsträckning sägas prägla rättsområdet i domstolarnas aktuella sätt att hantera rättstvister. Den rådande tendensen till utvidgade och överlappande rättigheter medför som sagt att det allt mer kommer an på domstolarna att göra individualiserade bedömningar av ett nytt slag och att balansera intressen. EG-domstolens praxis blir tongivande och som ett

---

<sup>17</sup> Jfr härtill Uggla i NIR 1988 s. 523.

utflöde av EG-rätten har över huvud taget tillkommit att domstolarnas rättsskapande roll ökar. Med den bilden kan man kanske också fråga sig om det är ensamrätter vi har – annat än en grundläggande kärnrättighet – och allt kringskydd snarare blir en bedömning av illojal konkurrens eller en rimlig avvägning av skilda intressen i det enskilda fallet. Så kanske det också bör vara, men i så fall krävs en ny medvetenhet.

### **Goodwillskydd**

Varumärkens egentliga betydelse ligger i deras symbolfunktion och förmåga att utgöra en kommunikationskod<sup>18</sup>. Genom användningen av symbolen/symbolerna skapas en förbindelselänk mellan näringsidkarens företag och hans kundkrets. Det är den länken som skyddas. Men alla andra har rätt att dra till sig kundkretsen. Det ligger i den fria konkurrensens natur att andra måste ha rätt att lojalt konkurrera med att erbjuda bättre och billigare varor. Goodwill i företagsekonomisk mening har traditionellt inte ansetts skyddad enligt varumärkesrätten. Det som däremot skyddats är det värde som ligger i varumärket och dess upparbetning på marknaden.

Det som dock så påtagligt tillkommit i våra dagars informations-samhälle med en mycket stor mängd skilda medier som kan användas vid marknadsföringen av varor, tjänster och företag är att vid den moderna marknadsföringen fungerar varumärken ofta som en bärare av företagets (produktens eller tjänstens) totala goodwillvärde och relationer på marknaden. Man skulle därmed kunna säga att det finns en ny och sammanfallande relation mellan det företagsekonomiska goodwillbegreppet och det varumärkesrättsliga<sup>19</sup>, men också att de känslor och associationer som ett märke ger skall respekteras i det varumärkesrättsliga sammanhanget. Särskilt för väl ansedda märken blir sådant naturligt att uppmärksamma vid den helhetsbedömning som alltid skall göras<sup>20</sup>. Men det innebär också indirekt att varumärkesrättens specialiseringsprincip framstår som allt mindre väsentlig och i varje fall bör uppfattas både vidare och snävare än vad som hittills varit fallet. Den passar också illa i många sammanhang, inte minst på Internet.

<sup>18</sup> Se vidare Koktvedgaard, Levin, Immaterialrätt 6 uppl. (2000) s. 318 f.

<sup>19</sup> Jfr Koktvedgaard, Immaterialretspositioner, 1965 s. 164 ff. om den tidigare påtagliga diskrepansen.

<sup>20</sup> Se 13 § första stycket VML och vidare Koktvedgaard/Levin a.a. s. 347.

### Indirekt konkurrensbegränsning

Om ett tecken enligt modernt marknadsföringsmanér är laddat med allehanda "kvaliteter" och utvecklas till ett märke med högt anseende, får det något av en monopolkaraktär på marknaden. En etablerad image är mycket värd i den särskilda kommersiella miljö där det förekommer. I det moderna varumärkeslivet kan det därför mycket väl vara så att en märkesförsedd vara uppfattas som bättre, värdefullare och läckrare än en annan identisk utan märket. Varor försedda med märket framstår som icke substituerbara. Det förhållandet utgör också en del av förklaringen till att parallellimport framstår som intressant. Det är inte bara varorna man vill ha, utan varorna med just det rätta märket. Det säljer i sig. Men varumärkesrätten innefattar idag inga inskränkningar mot sådana ibland överdrivna marknadseffekter.

### Allt kan utgöra kännetecken

Idag skulle man därför kunna säga att varumärken är *alla kommersiella, identifierande, kommunicerande "skiljetecken", som har en latent ursprungsangivelsefunktion*. Men dessa nödvändiga funktionella egenskaper är sannolikt den enda avgränsning som idag gäller. Om ett varumärke i juridisk mening utgörs av allt som kan kommunicera identifierande skillnader i ett kommersiellt sammanhang, så är det också lätt att inse att finns det en oändlig reservoar att ösa ur när det gäller *vad* som kan utgöra skyddsbara kännetecken. Av aktuell praxis framgår att inte bara allt kan utgöra varukännetecken, utan det mesta kan också registreras som varumärke enligt nationell eller europeisk rätt<sup>21</sup>. Det kan vara ljud, ljus, form, lukt, synintryck, färger och kombinationer osv., dvs. allt som kan uppfattas med de mänskliga sinnen. Det är uppenbart att hela detta

<sup>21</sup> För exempel se t.ex. betr. bokstavskombinationer: Patentbesvärsträtten (PBR) 15.1.1998 mål nr 97-098, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 1998 s. 122 (RSL), RÅ 1999 ref. 20 (L 10, L 11 och L 12); betr. slagord: Office for Harmonization of the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) Second Board of appeal 11.2.1999 i sak R 73/1998-2 (Beauty isn't about looking young but looking good; betr. siffor: PBR 29.3.1996 i mål nr 94-110 ("57")); betr. associationsskapande: PBR 23.4.1999 i mål nr 96-316 (Tulosba Akdov); betr. dofter: OHIM Appl. No 000428870, 11.12.1996, publ. 25.4.2000 (The smell of fresh cut green grass); betr. ljud: PBR 17.12.1998 mål nr 95-491 (Glassmelodi); beträffande färg: OHIM First Board of appeal 25.1.2000 i sak R 136/1999 (färgkombination, jfr även OHIM Second Board of appeal 19.4.2000 i sak R 282/1999-2 (orange färg) betr. form: OHIM Appl. No. 00107029 (LEGO-kloss) samt OHIM First Board of appeal 4.8.1999 i sak R 139/1999-1 (flaska) och OHIM Third Board of appeal 29.5.2000 i sak R 608/1999-3 (Karlsong).

spektrum av särskiljande, identifierande och kommunicerande möjligheter också utnyttjas av dagens märkesbyggare.

Lagstiftarens utgångspunkt att allt som kan fungera särskiljande också kan utgöra kännetecken har med tiden blivit allt mer komplex. Moderna varumärken består inte bara av text och bild. Det kan handla om ljud, dofter, färger, produktformer och inte sällan är det hela koncept som förmedlas i ett komplicerat byggande av relationer till en kundkrets. Genom bl.a. dagens digitala medieteknik har varumärken många dimensioner, synliga, hörbara, taktila, upplevda.

Konvergens mellan medier gör att vi kopplar samman vad som framförs på skilda sätt och i olika medieformer till en helhetsbild som uppenbarar sig för mottagaren oavsett om mediebildens för ögonblicket är av det ena eller andra slaget, dimensionen eller färgen osv. Det spelar sällan roll i vilken skepnad ett visst kännetecken framträder i stunden. Sådana mångdimensionella känslö- och minnesbetonade upplevelser gäller förstas i första hand de mest kända och väl ansedda kännetecknen. Men de är också definitionsmässigt allt fler. Det gör att den tveksamhet man idag kan känna för varumärkesrättens specialitetsprincip i praktiken neutraliseras.

### **Helhetsbedömning**

En fråga som juristen naturligtvis ställer sig är om allt detta som reellt uppfattas som ett särskiljande tecken på marknaden också kan åtnjuta lagstiftningens skydd på ett tillfredsställande och rättvisande sätt. Det vi har som inre bild eller association av märket är väl just alla dessa sinnen som präglats. Genom sofistikerade påverkansmetoder har vi kommit att betingas som Pavlovs hundar som dräglar vid blotta tanken... Medvetet och vetenskapligt inprogrammerad i oss är märkets skilda element, både sådant som är registrerbart och sådant som inte direkt är registrerbart. Hur kan lagstiftaren beakta alla dessa element och ta hänsyn till sådana faktiska skyddsvärden? Den frågan är lättare att ställa än att besvara i form av konkreta lagregler. Men åtminstone vid domstolarnas helhetsbedömning borde t.ex. också en medvetet uppbyggd "betingning" kunna spela roll.

Med utgångspunkten att i princip allt kan utgöra kännetecken och också skyddas som sådana blir den varumärkesrättsliga hel-

hetsbedömningen helt avgörande. Men det är också viktigt att rättshavare inte spänner bågen för högt. Ett missbruk av dagens välutvecklade skyddsmöjligheter riskerar på ett nytt sätt att pulvrисera ensamrättssystemet med dagens generösa skyddsmöjligheter. Ett starkt skydd förutsätter att skydd söks och utnyttjas där det finns reell grund, men också att rättshavare avstår från att hävda enbart formella känneteckenskrocker som i grunden är ointressanta för märkets värden och reella funktion.

## 5 Ensamrättens uppkomst m.m.

### 5.1 Inledning

En rätt till varukännetecken med verkan i Sverige kan som framgår av avsnitt 3.2 uppkomma på i princip tre olika sätt. Ensamrätt till varumärken kan förvärfvas genom registrering: genom nationell registrering hos Patentverket, genom internationell registrering hos Internationella byrån (WIPO) och genom gemenskapsregistrering hos OHIM. Ensamrätt till både varumärken och andra varukännetecken kan vidare förvärfvas genom inarbetning. Till detta kommer att näringsidkare har ett självständigt skydd för släktnamn och firma som naturliga varukännetecken.

I detta kapitel behandlar kommittén frågor som på olika sätt har anknytning till ensamrättens uppkomst. I det följande finns en kortfattad redovisning av vilka frågor som kommittén enligt direktiven skall se över och som har anknytning till ensamrättens uppkomst. Vidare anges vilka frågor i övrigt som kommittén tar upp i detta kapitel. I avsnitt 5.3–5.7 finns sedan en redovisning av kommitténs bedömningar och förslag. Kapitlet inleds emellertid med ett avsnitt om varumärkesrättens skyddsföremål och skyddsintresse (se avsnitt 5.2).

### **Allmänt om behovet av ändring**

Regeringen har som tidigare nämnts i sina direktiv uppdragit åt kommittén att i största möjliga utsträckning uppnå harmoniserade nordiska lagar på varumärkesrättens område. Ett område där intresset av nordisk rättslikhet gör sig starkt gällande är just i de frågor som anknyter till ensamrättens uppkomst, bl.a. för att det underlättar för den som vill ansöka om registrering i övriga nordiska länder. En utgångspunkt för kommittén är därför att

reglerna för ensamrättens uppkomst så långt möjligt skall samordnas i alla de nordiska länderna.

En central uppgift i kommitténs uppdrag är enligt direktiven att se över officialprövningens omfattning. Vid en översyn av officialprövningens omfattning är det naturligt att göra en allmän översyn av registreringsförfarandet och invändningsförfarandet. Kommittén skall enligt direktiven också överväga om det finns anledning att införa en möjlighet att återuppta handläggningen av en avskriven ansökan om registrering. I sina överväganden skall kommittén enligt direktiven bedöma om varumärkesrätten i större utsträckning än nu bör anpassas till de internationella registreringsystemen, dvs. internationell registrering och gemenskapsregistrering.

I detta kapitel behandlar kommittén också vissa andra frågor med anknytning till ensamrättens uppkomst. Med verkan från den 1 januari 2001 har bestämmelserna i bl.a. patentlagen ändrats i fråga om prioritet (6–6g §§ PL) och ombud (12 § PL). Angående ändringarna i PL, se SFS 2000:1158, Ds 2000:30 och prop. 2000/01:13. Det finns anledning att se över dessa frågor även i fråga om varumärken och det kan lämpligen göras i detta kapitel. Vidare behandlar kommittén frågan om huruvida användning av ett varumärke som sker efter tidpunkten för ansökan om registrering skall få beaktas vid bedömningen av om märket har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Kommittén behandlar också frågan om det finns anledning att införa en bestämmelse om bättre rätt i varumärkeslagen.

En fråga som brukar uppmärksammas i samband med officialprövningens omfattning och som kommittén enligt direktiven skall överväga är släktnamnens ställning i varumärkesrätten. Denna fråga behandlar dock kommittén i kapitel 8 tillsammans med övriga frågor angående varukännetecken. En annan fråga som kommittén enligt direktiven skall se över är reglerna om disclaimer. I denna del framgår kommitténs överväganden av författningskommentaren till 16 § i förslaget till varumärkeslag.

## 5.2 Skyddsföremål och skyddsintresse

Alla slags tecken kan som nämnts utgöra varukännetecken. En förutsättning för att ett varumärke skall kunna registreras är visserligen att märket kan återges grafiskt. Men i övrigt finns inga for-

mella begränsningar av vilka tecken som kan förvärva ett skydd. Alla slags tecken kan t.ex. få ett varumärkesrättsligt skydd genom inarbetning.

Ett varukännetecken behöver till skillnad från andra immaterialrätter inte uppvisa nyhet för att kunna bli föremål för ett skydd. I stället är det varumärkets faktiska (eller potentiella) ekonomiska värde som är skyddsvärt. En förutsättning för att ett varukännetecken skall kunna få ett skyddsvärt ekonomiskt värde är att kännetecknet kan fungera på marknaden. Ett grundläggande krav för varumärkesrättsligt skydd är därför att kännetecknet har sådana kärnegenskaper att det har förutsättningar att kunna fungera som individualiseringsmedel för de varor eller tjänster som det avser.

EG-domstolen har i sin dom den 4 maj 1999 i målen C-108--109/97 (CHIEMSEE-fallet), bekräftat att den särskiljningsförmåga som ett geografiskt namn enligt artikel 3.3 i varumärkesdirektivet skall ha förvärvat genom användning, liksom den särskiljningsförmåga som enligt artikel 3.1 b i direktivet utgör ett av kraven för att ett varumärke skall kunna registreras, betyder att varumärket skall vara ägnat (geeignet) att fungera som kännetecken för de varor som märket avser (46). Angående detta fall, se vidare avsnitt 5.7.2. Det är alltså tillräckligt att märket har sådana egenskaper att det kan fungera som kännetecken. Det fordras i och för sig inte att märket i praktiken också används och fungerar som kännetecken. Ensamrätten som sådan till ett kännetecken gör att innehavaren med rimlig säkerhet kan göra investeringar i märket och därigenom bygga upp dess slagkraft och styrka. Även ensamrätten till ett varumärke som ännu inte använts har därigenom ett ekonomiskt värde som motiverar ett grundläggande skydd. Genom användning kan sedan märkets ekonomiska värde byggas upp vilket i sin tur kan ge märket ett vidare skyddsomfång. Angående skyddsomfång, se kapitel 6.

Den enskildes intresse av skydd måste emellertid vägas mot det allmänna intresset av att konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sina varor och tjänster inte inskränks på ett olämpligt sätt. För att konkurrenterna skall kunna marknadsföra sina varor och tjänster fordras att de fritt kan använda beteckningar som anger dessas art och som i övrigt är beskrivande för dem. En utgångspunkt är därför att uppgifter om varornas art och i övrigt beskrivande beteckningar bör hållas fria och inte omfattas av ensamrätt. På motsvarande sätt bör enkla figurer m.m. primärt hållas fria så att den som vill kan använda dem vid marknadsföring. Det säger sig

självt att rena fantasibeteckningar kan vara föremål för ensamrätt utan att konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sina varor inskränks. Vidare anses suggestiva beteckningar kunna vara föremål för ensamrätt utan att det på ett menligt sätt påverkar konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sin varor.

I vissa fall anses emellertid den enskildes intresse av ensamrätt väga tyngre än det allmänna intresset av frihållning. Även beskrivande beteckningar kan därför innehas med ensamrätt under förutsättning att de i praktiken fungerar som kännetecken. EG-domstolen har nämligen i CHIEMSEE-fallet slagit fast att artikel 3.3 i varumärkesdirektivet inte tillåter en differentierad särskiljningsförmåga beroende på vilket intresse som finns av att även i fortsättningen låta det geografiska namnet vara tillgängligt för att brukas av andra företag (48). Detta kan enligt kommitténs mening förklaras med att ett märke som fungerar som individualiseringsmedel anses ha ett sådant ekonomiskt värde för innehavaren att det motiverar ensamrätt trots att det finns ett allmänt intresse av frihållning. Det bör dock uppmärksammas att kravet på särskiljningsförmåga inte är högre för beskrivande beteckningar än för andra.

Det krav på särskiljningsförmåga som lagstiftaren ställer upp är alltså ett resultat av en avvägning mellan den enskildes intresse av skydd och det allmänna intresset av att konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sina varor och tjänster inte inskränks på ett olämpligt sätt. Ett varukännetecken som konstaterats ha erforderlig särskiljningsförmåga kan följaktligen inte anses vara föremål för något frihållningsbehov.

Härutöver måste av rättssäkerhetsskäl ytterligare en förutsättning vara uppfylld för att någon skall få ensamrätt till ett kännetecken: Konkurrenterna måste ha en rimlig möjlighet att hålla sig underrättade om vilka kännetecken som innehas med ensamrätt, så att de kan ta hänsyn till dessa vid marknadsföring av sina varor eller tjänster. Vid registrering får andra möjlighet att ta del av vilka varumärken som omfattas av ensamrätt genom att märkena antecknas i varumärkesregistret och genom att registreringen kungörs. Vid inarbetning tillgodoses tredje mans intresse i sådant hänseende genom att det ställs krav på att det inarbetade varumärket är känt i viss omfattning. Endast om dessa förutsättningar är uppfyllda har konkurrenterna en möjlighet att bedöma om det finns en inarbetad ensamrätt som det finns anledning att ta hänsyn till och hur stort skyddsomfång den aktuella ensamrätten har.

Skyddet för efternamn som naturligt varukännetecken är som nämnts inte beroende av att namnet är känt som kännetecken inom omsättningskretsen. Det innebär att det kan vara svårt för tredje man att hålla sig underrättad om att någon tagit ett namn i bruk i näringsverksamhet och därigenom har ett skydd för namnet. I praktiken uppstår dock sällan några problem med att namn används som varukännetecken. Namnet är som sådant skyddat enligt namnlagens regler och det är lätt att ta reda på vilka namn som bärs här i landet. Det kan bl.a. ske genom en kontroll i något av de register som innehåller upplysningar om namn, t.ex. folkbokföringsregistret, se lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister. Vidare ger uppgifterna i telefonkatalogen en god uppfattning om vilka namn som används i näringsverksamhet inom ett visst område. Den som förlitar sig på skyddet för namnet som naturligt varukännetecken använder normalt namnet inom ett begränsat geografiskt område. Den som står i begrepp att använda sitt namn som kännetecken eller på annat sätt bruka det i sin marknadsföring inom ett visst område har därför förhållandevis goda möjligheter att ta reda på om detta är möjligt med hänsyn till äldre rättigheter.

Det är emellertid inte bara en manifesterad ensamrätt som på detta sätt har ett ekonomiskt värde. Även företrädesrätter av olika slag kan ha ett ekonomiskt värde. Det finns också regler som avser att skydda detta ekonomiska värde. Den företrädesrätt som följer av reglerna om utställningsprioritet (18 § VmL) och konventionsprioritet (30 § VmL) har således ett ekonomiskt värde. På motsvarande sätt har den företrädesrätt till registrering som en ansökan om varumärkesregistrering ger i förhållande till en senare ansökan ett ekonomiskt värde (14 § 1 st. 6 VmL). Så förhåller det sig också med den företrädesrätt som följer av att den som tagit ett varumärke i bruk kan hindra annan som är i ond tro att få registrering av ett förväxlingsbart varumärke (14 § 1 st. 7 VmL). Angående sistnämnda företrädesrätt, se vidare avsnitt 5.6.

## 5.3 Nationell registrering

### 5.3.1 Officialprövningens omfattning

#### **Den nuvarande officialprövningen**

Det nuvarande förprovningssystemet vid registrering av varumärken kan, som framgår av avsnitt 3.2, sägas bestå av två olika delar. Den ena innebär att Patentverket granskar ansökningarna och undersöker dels om ansökan uppfyller alla formella krav, dels om det finns något hinder av allmänna hänsyn enligt 13 § eller 14 § första stycket 1–3 VmL (absoluta registreringshinder), dels om det finns något hinder av hänsyn till äldre ensamrätter enligt 14 § första stycket 4–9 VmL (relativa registreringshinder). Den andra delen innebär att verket med utgångspunkt i denna granskning prövar om varumärket kan registreras eller inte. Om Patentverket bifaller ansökan för verket in märket i varumärkesregistret och utfärdar en kungörelse om detta. Den som vill har sedan möjlighet att inom två månader från kungörelsedagen framställa invändning mot den beviljade registreringen och begära att den upphävs. Invändaren kan till stöd för sin invändning åberopa både absoluta och relativa registreringshinder. Sökanden skall underrättas om invändningen och beredas tillfälle att yttra sig över denna. Även under invändningsförfarandet har Patentverket möjlighet att ex officio beakta både absoluta och relativa registreringshinder (se prop. 1994/95:59 s. 41). Och om invändningen återkallas får Patentverket fullfölja sin prövning, under förutsättning att det finns särskilda skäl (se 20 § 4 st. VmL). Patentverket får dock inte ex officio ta initiativ till ett invändningsförfarande (se prop. 1994/95:59 s. 41).

En grundläggande tanke vid utformningen av VmL var att stärka registrerade varumärkens ställning. Och ett önskemål var att skapa ordning och reda på varumärkesområdet genom ett varumärkesregister som i princip omfattade alla varumärken som var i bruk på ett lojalt sätt. Den som hade ett registrerat varumärke skulle redan genom sitt registreringsbevis kunna styrka sin varumärkesrätt och annan utredning om rättens existens skulle i princip vara överflödigt. Vidare skulle varumärkesregistret kunna tjäna till ledning då en företagare vid val av nytt märke ville förvissa sig om att han inte inkräktade på någon annans rätt. Detta krävde i sin tur att ensamrätten var noga preciserad med avseende på föremål, omfattning och tiden för dess uppkomst. Det ansågs då naturligt och nödvän-

digt att Patentverket fullt ut prövade om det sökta märket stod i strid med något registreringshinder. Angående innehållet i förarbetena till VmL, se SOU 1958:10 s. 59 f. och 116 f. samt prop. 1960:167 s. 126 f.

### Tidigare överväganden

En allmän uppfattning har varit att det nuvarande systemet med officialprövning av både absoluta och relativa hinder mot registrering i stort sett fungerat bra. Patentverkets officialprövning har ända in på 1990-talet gett en förhållandevis säker garanti för att det sökta märket inte skulle komma att inkräkta på äldre registrerade ensamrätter. Frågan om det finns anledning att behålla förprövningen i dess nuvarande omfattning har dock diskuterats i olika sammanhang under senare år. Det har rått enighet om att officialprövningen av de absoluta registreringshindren bör finnas kvar. Av särskild betydelse i detta avseende är prövningen av kravet på särskiljningsförmåga. Denna prövning utgör den från konkurrenssynpunkt viktiga intresseavvägningen mellan det enskilda intresset av skydd för sådana beteckningar som fungerar som individualiseringsmedel och det allmänna intresset av att beskrivande beteckningar hålls fria (se avsnitt 5.7.2). Däremot har meningarna gått isär när det gäller prövningen av de relativa registreringshindren.

Officialprövningen av de relativa registreringshindren behandlades bl.a. vid den översyn av vissa bestämmelser i VmL som gjordes år 1994, se Ds 1993:97 s. 44 f. och prop. 1994/95:59 s. 38 f. I det sammanhanget fördes i huvudsak fyra olika skäl fram som talade för att behålla officialprövningen i befintlig omfattning, dels att man undvek osäkerhet om innebörden och styrkan hos de registrerade varumärkena, dels att antalet invändningar i registreringsärenden kunde hållas relativt lågt, dels att innehavarna slapp att själva eller genom ombud bevaka sina rättigheter och dels att övriga nordiska länder och ett antal andra industriländer hade liknande system. Regeringen fann att övervägande skäl talade för att tills vidare behålla officialgranskningen av de relativa registreringshindren. Av särskild betydelse för detta ställningstagande var att övriga nordiska länder och vissa andra industriländer hade liknande system samt att små och medelstora företag – för vilka det kunde vara betungande att anlita professionell hjälp – slapp att själva bevaka sina rättigheter.

## Internationella förhållanden

### *Officialprövningen vid OHIM*

I det gemenskapsrättsliga varumärkessystemet undersöker OHIM inledningsvis bl.a. om det finns några absoluta hinder mot den sökta registreringen (artikel 7 i EG:s varumärkesförordning). OHIM prövar sedan ex officio om ansökan skall avslås helt eller delvis på grund av något av dessa hinder (artikel 38). Om ansökan inte avslås undersöker OHIM sedan om det finns några relativa registreringshinder i form av äldre gemenskapsregistreringar och upprättar en s.k. granskningsrapport där dessa hinder antecknas (artikel 39.1). Vidare skickar OHIM en kopia av ansökan till de nationella registreringsmyndigheter som har begärt att få göra en granskning om förekomsten av relativa registreringshinder i det egna varumärkesregistret (artikel 39.2). Varje sådan nationell registreringsmyndighet upprättar därefter på motsvarande sätt en nationell granskningsrapport som den (inom tre månader från mottagandet av ansökan) skickar till OHIM (artikel 39.3). OHIM skickar sedan sin egen granskningsrapport och de nationella granskningsrapporterna till sökanden (artikel 39.5). På så sätt får sökanden tillfälle att avgöra om han vill hålla fast vid sin ansökan eller inte. Sökanden har också möjlighet att försöka förebygga invändning från innehavaren av den äldre ensamrätten, t.ex. genom att inskränka sin varuförteckning eller försöka få ett medgivande från innehavaren av den äldre rätten. Om sökanden inte återkallar sin ansökan offentliggörs den en månad efter att sökrapporterna skickats till sökanden. I samband med att ansökan offentliggörs underrättar OHIM de innehavare av äldre gemenskapsregistreringar som finns upptagna i granskningsrapporten för gemenskapen om att det yngre märket sökts registrerat (artikel 39.6). Någon underrättelse skickas emellertid inte till innehavarna av äldre nationella ensamrätter. Innehavaren av äldre ensamrätter har därefter möjlighet att inom en tid av tre månader från offentliggörandet framställa invändning mot den sökta registreringen. Om det inte framställs någon invändning registreras det sökta märket utan någon ytterligare prövning, under förutsättning att sökanden betalar föreskriven registreringsavgift. Framställs det däremot en invändning prövar OHIM om det sökta märket kan registreras trots invändning.

*Officialprövningen i de andra nordiska länderna*

I *Danmark* beslutade man den 19 juni 1998 att med verkan från den 1 januari 1999 ändra officialprövningens omfattning efter förebild av det gemenskapsrättsliga systemet. Ett avgörande skäl till att man i Danmark övergav officialprövningen av de relativa registreringshindren var att denna prövning kunde leda till att fler valde att ansöka om gemenskapsregistrering framför dansk nationell registrering, se Mogens Koktvedgaard & Knud Wallberg, *Varemærkeloven & Fællesmærkeloven med kommentarer*, 2 uppl., 1998, s. 9. Patent- og Varemærkestyrelsen undersöker på samma sätt som förut om det finns några absoluta och/eller relativa hinder. Styrelsen sammanställer sedan resultatet av undersökningen och antecknar förekommande relativa hinder i en s.k. søgningsrapport. Om det finns något absolut registreringshinder bereds sökanden tillfälle att inom viss tid yttra sig över detta. Och om det finns något relativt hinder får sökanden på motsvarande sätt som i EG-systemet tillfälle att avgöra om han vill att det sökta märket skall registreras eller inte. Om sökanden inte återkallar sin ansökan tar styrelsen ställning till om märket skall registreras eller inte. Styrelsen prövar ex officio om det finns något absolut hinder mot registrering. Men styrelsen avslår inte ex officio någon ansökan på den grunden att det finns något relativt hinder. Sedan ett varumärke registrerats kan den som vill på samma sätt som tidigare göra invändning mot registreringen. Styrelsen underrättar inte automatiskt innehavarna av sådana äldre registreringar som tas upp i rapporten. De innehavare som vill kan emellertid mot särskild avgift få en underrättelse av styrelsen när deras registreringar tas upp i en søgningsrapport.

I *Finland*, *Island* och *Norge* omfattar officialprövningen, liksom i Sverige, både absoluta och relativa registreringshinder.

Frågan om officialprövningens omfattning har vid flera tillfällen diskuterats i överläggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén. Man har då varit enig om att officialprövningen av de absoluta registreringshindren bör finnas kvar. Men det har funnits olika uppfattningar när det gäller de relativa registreringshindren. Den finska arbetsgruppen och den norska utredningen föreslår att man skall behålla officialprövningen av de relativa registreringshindren. En anledning till att det inte varit möjligt att uppnå enighet i denna fråga är att förutsättningarna för prövningen i vissa avseenden skiljer sig åt

mellan de olika länderna. En omständighet av betydelse för den norska utredningen är att Norge inte är bundet av det gemenskapsrättsliga varumärkessystemet.

Vid de kontakter som kommittén haft med observatörer från Danmark och Island har framkommit att man i dessa länder inte har för avsikt att ändra sina nuvarande regler om prövningens omfattning.

#### *Officialprövningen i vissa andra länder*

Även i flera andra länder har man sedan länge en officialprövning av både absoluta och relativa registreringshinder, bl.a. i *Storbritannien* och *USA*.

I *Tyskland* är officialprövningen på ungefär samma sätt som i Danmark inskränkt till absoluta registreringshinder.

I *Frankrike* prövar registreringsmyndigheten (Institut national de la propriété industrielle, INPI) sedan den 4 januari 1991 ex officio om det finns några absoluta hinder mot registrering (artikel 712-7 Code de la Propriété Intellectuelle, CPI). INPI gör emellertid inte någon undersökning av om det kan finnas några relativa hinder mot registrering. Den som är innehavare av ett registrerat varumärke, en ansökan om ett registrerat varumärke eller ett välkänt varumärke har möjlighet att inom två månader från publiceringen av ansökan göra invändning mot den sökta registreringen på grund av den egna varumärkesrätten (artikel 712-4 CPI). Absoluta hinder eller relativa hinder av annat slag kan inte utgöra grund för invändning. Var och en har emellertid en möjlighet att inom invändningsperioden fästa INPI:s uppmärksamhet på att det kan finnas sådana hinder mot registrering (artikel 712-3 CPI).

I *Benelux* prövar varumärkesmyndigheten (Benelux-Merkenbureau) sedan den 1 januari 1996 ex officio om det finns några absoluta hinder mot registrering (artikel 6 *bis* i De eenvormige Beneluxwet op de merken, DBM). Vidare undersöker myndigheten på begäran om det finns några äldre ensamrätter som kan utgöra hinder mot registrering och underrättar sökanden om resultatet av undersökningen (artikel 9 DBM). Myndigheten har emellertid inte någon möjlighet att avslå en ansökan om registrering på grund av relativa hinder. Frågan om det finns något relativt hinder mot registrering kan endast prövas inom ramen för en ogiltighetstalan vid

domstol i Belgien, Nederländerna eller Luxemburg. Något invändningsförfarande finns följaktligen inte.

**Förslag:** Patentverkets officialprövning vid registrering av varumärken begränsas till absoluta hinder.

## Skälen för förslaget

### Fördelar med den nuvarande officialprövningen

Flera av de skäl som låg till grund för utformningen av den nuvarande officialprövningen och som tidigare anförts för att behålla officialprövningen av de relativa registreringshindren gör sig alltså gällande.

En väl fungerande officialprövning av både absoluta och relativa registreringshinder skapar en grundläggande ordning och reda på varumärkesområdet. Den bidrar till att ett registrerat märke inte inkräktar på äldre svenska nationella registrerade ensamrätter eller internationella registreringar med verkan i Sverige. Den bidrar också till att ett sökt märke inte inkräktar på äldre gemenskapsregistreringar. En sådan officialprövning, grundad på granskning av samtliga, eller i vart fall det stora flertalet ensamrätter, gör därför att antalet invändningar kan hållas lågt och att tvister om varumärkesregistreringens giltighet och ensamrättens omfattning förebyggs.

Den som får en registrering beviljad har med en väl fungerande officialprövning rimlig grund för att anta att det registrerade märket inte gör intrång i någon annans rätt. På grundval av en varumärkesregistrering kan innehavaren därför göra investeringar i sitt varumärke och bygga upp märkets slagkraft, anseende och styrka. Innehavaren kan i olika sammanhang använda registreringsbeviset för att styrka sin rätt, inte bara i händelse av tvister om intrång eller ogiltighet utan också vid överlåtelse m.m. av varumärken. Officialprövningen kan härigenom sägas bidra till att skapa förutsättningar för att ge registrerade varumärken ett förmögenhetsvärde.

Vidare leder en väl fungerande officialprövning av både absoluta och relativa registreringshinder till att varumärkesregistret innehåller information om flertalet gällande ensamrätter. Den information som finns i varumärkesregistret kan användas på olika sätt.

Den som står i begrepp att skaffa sig ett varumärke kan t.ex. genom registret få en uppfattning om huruvida det finns utrymme för ett visst märke. En officialprövning som omfattar relativa registreringshinder leder också till att varumärkesregistret speglar administrativ praxis på ett mer fullständigt sätt. Den som vill har t.ex. möjlighet att genom registret få en uppfattning om hur frågor om förväxlingsbarhet bedöms i administrativ praxis.

De nu anförda skälen talar i och för sig för att behålla officialprövningen av de relativa registreringshindren. Det finns emellertid anledning att redan här understryka att bärkraften hos dessa skäl är beroende av granskningsunderlagets och därmed prövningens tillförlitlighet.

Det förhållandet att man i Danmark övergivit officialprövningen av de relativa registreringshindren, medan man i Finland, Island och Norge har för avsikt att behålla den, gör att det kommer att finnas två olika system för officialprövningen i nordisk rätt. En nordisk rättslikhet är således för närvarande inte möjlig att nå i detta avseende, oavsett hur förprövningen utformas i Sverige. När det gäller förprövningens omfattning har därför betydelsen av nordisk rättslikhet inte längre samma tyngd som tidigare.

### **Nackdelar med den nuvarande officialprövningen**

Det finns flera skäl som talar emot officialprövningen av de relativa registreringshindren. Till att börja med kan det ifrågasättas om staten skall ansvara för bevakningen av enskildas varumärkesrätter. Vidare finns det skäl som talar emot officialprövningen av de relativa hindren och som är hänförliga till handläggningen i Patentverket. Det finns också skäl som talar emot officialprövningen och som anknyter till prövningens omfattning och tillförlitlighet. I det följande utvecklar kommittén dessa skäl.

#### *Statens ansvar*

Varje medborgares egendom skall enligt 2 kap. 18 § RF vara tryggt genom att ingen kan tvingas att avstå sin egendom till någon enskild. Och av 8 kap. 2 § RF framgår att föreskrifter om enskildas ekonomiska förhållanden inbördes skall regleras i lag. Vidare får enligt 11 kap. 3 § RF rättstvist mellan enskilda inte utan lagstöd avgöras av annan myndighet än domstol. Av detta följer att staten

är skyldig att tillhandahålla sådana materiella bestämmelser som gör att den enskildes egendomsrätt tryggas och sådana processuella bestämmelser som gör att de materiella får genomslagskraft. Men i detta ligger inte att staten vid myndighetsutövning också skall bevaka den enskildes rätt.

Av grundläggande betydelse i ett samhälle med marknads ekonomi är att det finns en frihet att bedriva näring och utöva yrke samt att det finns en frihet att sluta avtal av olika slag. Avtalsfriheten är av särskild betydelse på förmögenhetsrättens område, där både fysiska och juridiska personer i princip anses ha möjlighet att själva tillvarata sina intressen, se SOU 1982:26 s. 111. Det medel som den enskilde ytterst kan använda sig av för att bevaka sin rätt är det allmänna rättegångsförfarandet. Detta motiverar att parternas processuella dispositionsrätt i förmögenhetsrättsliga mål i princip överensstämmer med deras förfoganderätt på det civilrättsliga planet. En utgångspunkt är därför att det bör vara parternas sak att bedöma om tvisteföremålet är värt det besvär och de kostnader som kan uppkomma genom en process. Förfarandet i förmögenhetsrättsliga tvistemål präglas därför av den s.k. dispositionsprincipen. Principen innebär att de allmänna domstolarna endast efter ansökan om stämning får ta upp t.ex. ett mål om ogiltigförklaring av eller intrång i rätten till ett varumärke. Den innebär vidare bl.a. att domstolen i ett sådant mål inte får gå utöver parternas yrkanden eller grunda sin bedömning i själva saken på andra omständigheter (rättsfakta) än dem parterna åberopat (17 kap. 3 § RB). Angående dessa frågor, se Per Olof Ekelöf och Robert Boman, Rättegång, Första häftet, 7 uppl., 1990, s. 32 f.

Det finns emellertid vissa intressen som motiverar att de är föremål för en mer övergripande styrning från det allmännas sida. Ett sätt att dela in dessa intressen är att skilja mellan allmänna, kollektiva och enskilda intressen, se Peter Westberg, Domstols officialprövning, 1988, s. 44 f. Styrningen från det allmännas sida kan vara av olika slag och vara mer eller mindre ingripande. Den kan bl.a. bestå i skapandet av både materiella och processuella rättsregler.

Inom den offentliga rätten finns flera bestämmelser som syftar till att skydda olika allmänna intressen. Det är intressen som avser den grundläggande samhällsstrukturen i socialt och ekonomiskt hänseende. Hit hör t.ex. intresset av en samhällsekonomiskt lönsam markanvändning, se Peter Westberg, Domstols officialprövning, 1988, s. 45 f. Hit hör också bl.a. intresset av en fri konkur-

rens, se Torbjörn Andersson, Dispositionsprincipen och EG:s konkurrensregler, 1999, s. 205 f. Inom den allmänna förmögenhetsrätten, till vilken immaterialrätten hör, finns åtskilliga bestämmelser som syftar till att skydda den typiskt sett svagare parten i ett avtalsförhållande. Det starkare skyddet i detta hänseende är dock normalt förbehållet konsumenter och tillkommer vanligen inte näringsidkare.

Inom processrätten finns flera regler som syftar till att tillgodose de intressen som skyddas i de materiella reglerna. Ett inslag av officialprövning finns i dispositiva tvistemål på så sätt att domstolen har en skyldighet att utöva ett inflytande på processen genom materiell processledning. Domstolen skall t.ex. verka för att tvistefrågorna blir klarlagda och att parterna anger allt som de vill åberopa i målet (42 kap. 8 § 2 st. RB). Vidare anses domstolen ha en skyldighet att ex officio beakta vissa omständigheter, s.k. officialfakta, se Per Henrik Lindblom, Processhinder, 1974, s. 246 f.

Ytterst kan alltså förmögenhetsrättsliga intressen tryggas i civilprocessuell ordning. Men förmögenhetsrättsliga intressen kan också tillgodoses på andra sätt, t.ex. i förvaltningsrättslig ordning, se Peter Westberg, Domstols officialprövning, 1988, s. 38 f. Utanför det immaterialrättsliga området finns dock knappast några exempel på att staten bevakar den enskildes rätt på det sätt som sker genom Patentverkets officialprövning av relativa hinder. Frågan är därför hur starka intressen som egentligen gör sig gällande när det gäller just denna officialprövning.

Ett allmänt intresse är att det skapas goda förutsättningar för konkurrenskraftiga företag som kan generera tillväxt och sysselsättning. Den ensamrätt som ett varumärke ger är ett av de verktyg som företagen behöver för att kunna konkurrera på ett effektivt sätt. Officialprövningen av varumärkens särskiljningsförmåga syftar, som nämnts (avsnitt 5.2), bl.a. till att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens. En förutsättning för att ett märke skall anses ha särskiljningsförmåga är således att konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sina varor inte blir otillbörligt beskurna. Emellertid finns det inget som tyder på att officialprövningen av relativa registreringshinder som sådan har någon avgörande betydelse för en effektiv konkurrens. Det finns således inget stöd för ett antagande att ett system med en officialprövning av relativa registreringshinder allmänt sett skapar bättre förutsättningar för konkurrenskraftiga företag än system som inte innehåller någon sådan prövning. Officialprövningen av de relativa registrerings-

hindren kan därför inte anses vara av grundläggande betydelse för en fungerande marknad och ett gott företagsklimat.

Det finns här anledning att uppmärksamma de små och medelstora företagens situation, särskilt som dessa företag sammantaget har mycket stor betydelse för samhällsekonomin. I olika sammanhang har man betonat vikten av att hinder för etablering och tillväxt i småföretag i möjligaste mån undanröjs. Bl.a. har Småföretagsdelegationen understrukit vikten av att företagen i sin verksamhet möts av färre och mindre krångliga regler, se bl.a. SOU 1997:186 s. 20 och SOU 1998:94 s. 37. Det är t.ex. viktigt att förfarandet för att ansöka om registrering av varumärken och firmer är snabbt och enkelt. Det är också viktigt att Patentverket tillhandahåller snabb och billig service i andra frågor som rör bl.a. sådana kännetecken. Av stor betydelse är också att de små och medelstora företagen har rimliga möjligheter att tillvarata sina känneteckensrätter.

Näringsidkare förutsätts dock, som kommittén nyss anført, i allmänhet själva eller genom att anlita ombud kunna tillvarata sina rättigheter. Det gäller inte bara större företag utan även små och medelstora företag. De små och medelstora företagen har av naturliga skäl inte samma möjligheter som större företag att själva bevaka sina varumärkesrätter. I allmänhet behöver dessa företag därför anlita sakkunnig hjälp för att göra detta. En förutsättning för att de små och medelstora företagen i praktiken skall anlita hjälp med bevakning av sina varumärkesrätter torde dock vara att det inte ställer sig för dyrt. Kommittén har inhämtat upplysningar om vilka möjligheter det finns att anlita ombud för att bevaka varumärkesrättigheter och vad en sådan bevakning kostar.

Det finns i huvudsak två olika typer av företag som åtar sig bevakning av varumärkesregistreringar, dels företag som har specialiserat sig på att sköta sådana bevakningar, dels patentbyråer med varumärkesombud som förutom att de åtar sig bevakning kan företräda sin uppdragsgivare i andra angelägenheter, t.ex. i invändningsärenden och förhandlingar med andra innehavare av ensamrätter.

Bevakningsföretagen undersöker endast med databehandling om det registrerats varumärken som kan vara förväxlingsbara med uppdragsgivarens märke. Bevakningen kan omfatta såväl nationella och internationella registreringar som gemenskapsregistreringar. Kostnaden för en sådan bevakning avseende märken med verkan i Sverige uppgår (i januari 2001) till ca 400 kr per märke och år för bevakning i en klass och ytterligare ca 200 kr för bevakning i varje klass utöver den första. Varumärkesombuden gör normalt en närmare granskning av vilka registreringar som kan vara förväxlingsbara med uppdragsgivarens märke. Kostnaden för en sådan bevakning uppgår till ca 1 600 kr per märke

och är för en klass och ytterligare ca 800 kr för varje tillkommande klass.

Kostnaderna för att anlita ombud för bevakning är visserligen inte obetydliga. Härtill kommer att den som behöver anlita ombud för bevakning i vissa fall också kan behöva anlita ombud för att framställa invändning. Enligt kommitténs mening kan dock kostnaderna för bevakning m.m. inte anses vara högre än att även små och medelstora företag kan bära dem. Vidare finns det anledning att räkna med att ett ökat behov av bevakningstjänster kan leda till att fler företag kommer att erbjuda sådana tjänster och att det i sin tur kan ge upphov till ökad konkurrens och lägre priser. Inte heller hänsynen till de små och medelstora företagen kan därför enligt kommitténs mening anses väga så tungt att det motiverar en officialprövning.

### *Handläggningen i Patentverket*

Vissa skäl som talar emot officialprövningen av de relativa registreringshindren är hänförliga till handläggningen i Patentverket. Ett sådant skäl är att officialprövningen är arbetskrävande och därmed tämligen dyr samt att den i många registreringsärenden leder till längre handläggningstider. Ett annat är att officialprövningen av dessa hinder i vissa fall ger upphov till en jävliknande situation.

Handläggningen av registreringsärendena kan förenklas om man avskaffar officialprövningen av de relativa registreringshindren. Patentverket behöver då inte utfärda några förelägganden på grund av relativa registreringshinder. En sådan ordning torde därför leda till en förhållandevis stor tidsbesparing i registreringsärendena. Om officialprövningen av de relativa registreringshindren avskaffas får man dock räkna med att antalet invändningar kan komma att öka. Vid OHIM har under de tre senaste åren invändning gjorts mot i genomsnitt ca 20 procent av alla offentliggjorda ansökningar. I Danmark har emellertid antalet invändningar inte uppgått till samma nivå. Under år 1999 gjordes där invändning mot 4,3 procent av alla varumärkesregistreringar. Och under år 2000 (januari–oktober) var motsvarande siffra 5,5 procent.

Det finns enligt kommitténs mening anledning att räkna med att en ändring av officialprövningens omfattning här i landet skulle medföra en ökning av antalet invändningar. Det är knappast troligt att invändning kommer att göras i samma utsträckning som vid

OHIM. Men det finns omständigheter som talar för att invändning kommer att göras i fler fall än i Danmark. Det framstår som rimligt att räkna med att invändning kommer att göras mot ca 10 procent av alla varumärkesregistreringar. Sammantaget torde dock Patentverkets arbetsbörda komma att minska om officialprövningen av de relativa registreringshindren överges. Det torde i sin tur kunna leda till att Patentverkets kostnader för handläggningen av varumärkesärenden minskar.

En minskad arbetsbörda för Patentverket borde – med i övrigt oförändrade förhållanden – kunna leda till totalt sett kortare handläggningstider. I sådana fall där Patentverket i dag finner att det föreligger hinder mot en ansökan endast på grund av något relativt registreringshinder skulle t.ex. handläggningstiden från ansökan till registrering förkortas avsevärt. Handläggningstiden är emellertid i första hand beroende av hur registreringsförfarandet i övrigt utformas. Av särskild betydelse är om invändningsförfarandet placeras före eller efter registreringen. Kommittén föreslår i avsnitt 5.3.3 att invändningsförfarandet även fortsättningsvis skall vara placerat efter registreringen.

I ett invändningsärende får Patentverket ofta göra en ny prövning av sådant som tidigare har prövats i registreringsärendet. Patentverket kan därigenom komma i något som kan uppfattas som en *jävslignande situation*. En sådan ny prövning kan komma i fråga både när det gäller absoluta och relativa hinder. I de flesta invändningsärenden åberopas dock endast relativa hinder till stöd för invändningen. Det är t.ex. inte helt ovanligt att Patentverket i ett registreringsärende anfört att ett äldre registrerat märke utgör hinder mot registrering, men senare finner att så inte är fallet och därför registrerar märket. Det kan finnas flera skäl till att Patentverket ändrar sin inställning till registrerbarheten. I de flesta fall beror det dock på att sökanden ändrar sin ansökan på något sätt. Det kan t.ex. vara så att sökanden inskränker det sökta märkets varuförteckning och på det sättet skapar ett större avstånd i förhållande till ett äldre märke. Om innehavaren av det motanförda äldre märket sedan gör invändning mot registreringen kan Patentverkets opartiskhet komma att ifrågasättas. Risken för att Patentverket skulle anse sig bundet av sin tidigare uppfattning oavsett vad som kommer fram under invändningsförfarandet skall visserligen inte överdrivas, särskilt som invändningsärenden kan prövas av annan personal än den som beslutat i registreringsärendet. För en invändare vars invändning avslås kan det nog ändå framstå som om

Patentverket haft svårt att frigöra sig från sin tidigare uppfattning. Om officialprövningen inskränks till absoluta registreringshinder minskar antalet fall där Patentverket på nytt måste ta ställning till sådant som tidigare prövats.

### *Prövningens omfattning och tillförlitlighet*

Slutligen behandlar kommittén de skäl som talar emot officialprövningen och som anknyter till prövningens omfattning och tillförlitlighet. I vissa fall är prövningen mer omfattande än vad som kan anses önskvärd. I andra fall grundas den på ett ofullständigt underlag och är därför inte helt tillförlitlig.

Officialprövningen leder ganska ofta till att sökta varumärken vägras registrering på grund av äldre registrerade varumärken eller firmor, trots att registrering och användning av det sökta märket i praktiken inte skulle ge upphov till någon konflikt. Det finns flera anledningar till att en konflikt som vid officialprövningen framstår som klar i själva verket är skenbar. Det kan vara så att innehavaren av en äldre rätt till ett varumärke eller en firma inte längre är intresserad av denna. Vidare kan det vara så att ett registrerat varumärke omfattar fler varor och/eller tjänster än vad det faktiskt används för. Ofta är det också så att det sökta märket endast kommer att användas inom ett geografiskt område som är helt skilt från det område i vilket ett äldre kännetecken används.

På liknande sätt leder officialprövningen till att sökta varumärken vägras registrering på grund av förekomsten av släktnamn, trots att registrering och användning av märket i praktiken inte skulle vara till någon olägenhet för bärarna av namnet. Kommittén föreslår i avsnitt 8.4.4 en förändring av det s.k. släktnamshindret. Enligt förslaget skall ett varumärke inte få registreras om det innehåller något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn och en användning av märket skulle medföra nackdel för bäraren av namnet. Om detta förslag genomförs torde efternamn – även med en oförändrad officialprövning – i praktiken komma att utgöra registreringshinder endast om någon bärare av ett egenartat efternamn gör invändning och åberopar sådana omständigheter som visar att en användning av märket skulle medföra olägenhet för honom.

I fall där det inte finns någon verklig konflikt går det att undvika det oönskade resultatet av officialprövningen. Sökanden kan t.ex.

inhämta medgivande från den vars rätt är i fråga och därigenom undanröja registreringshindret. Vanligen fordras dock en tämligen omständlig förhandling mellan berörda parter och ombud innan en överenskommelse kan träffas. En sådan förhandling är särskilt komplicerad om de inblandade parterna har hemvist i olika länder. Vidare leder en förfrågan om medgivande ofta till att innehavaren av registreringen gör anspråk på någon form av motprestation. Innehavaren av en äldre varumärkesrätt ställer normalt krav på att sökanden utfärdar en s.k. motförbindelse, i vilken sökanden åtar sig att inte på grund av det sökta märket göra gällande någon rätt mot den som utfärdat medgivandet. Inte sällan ställer innehavaren av den äldre rätten också sådana krav på ersättning i pengar att en överenskommelse inte kan träffas. I de fall där det finns en verklig risk för konflikt är det naturligt att en ersättning utgår, t.ex. om innehavaren av ett äldre varumärke måste begränsa användningen av sitt märke på något sätt. Nackdelen med officialprövningen visar sig dock tydligt i de fall där det objektivt sett inte finns någon sådan risk, utan anspråket på ersättning endast är ett resultat av förfrågan om medgivande.

En annan möjlighet att undgå det oönskade resultatet av officialprövningen är att vidta åtgärder för att få den äldre rätten upphävd. Det kan t.ex. förhålla sig så att ett äldre varumärke eller en äldre firma inte har använts och därför kan hävas på denna grund (se 25 a § VmL). Den som vill få en registrering upphävd sedan tiden för invändning löpt ut är hänvisad till att väcka talan om upphävande vid allmän domstol. En sådan talan är emellertid ofta förenad med betydande arbete, kostnader och tidsutdräkt, även om det inte råder tvist om förutsättningarna för registreringsens bestånd. Möjligheten att väcka talan vid allmän domstol för att få en äldre registrering upphävd undanröjer inte det oönskade resultatet av officialprövningen. Kommittén föreslår i kapitel 7 att det införs ett förfarande för upphävande av varumärkesregistreringar i administrativ ordning. Inte heller ett sådant förfarande kan emellertid helt undanröja det oönskade resultatet av officialprövningen.

Även om officialprövningen är omfattande framstår den i vissa avseenden som ofullständig och därför inte helt tillförlitlig. Officialprövningen är i praktiken begränsad till registrerade äldre ensamrätter. Patentverket har inte någon möjlighet att undersöka om det finns inarbetade ensamrätter som kan utgöra hinder mot en sökt registrering. Verket har inte heller någon möjlighet att undersöka om det finns någon särskild omständighet som gör att ett

äldre registrerat märke har anspråk på ett större skyddsomfång, t.ex. att märket är väl ansett. Omständigheter av detta slag åberopas i större utsträckning nu än tidigare och denna utveckling kan förväntas fortsätta (jfr avsnitt 6.2.3). Vidare saknar Patentverket möjlighet att efterforska om sökanden gjort sin ansökan i ond tro och det därför föreligger hinder mot registrering. Hinder av detta slag kommer således normalt fram först genom att innehavaren av den äldre rätten själv avger protest eller gör invändning. Det är visserligen inte särskilt vanligt att en registrering hindras av en äldre inarbetad rätt eller på grund av att ansökan gjorts i ond tro. Däremot är det tämligen vanligt att det finns omständigheter som kan påverka skyddsomfånget hos ett äldre märke men som inte framgår av registreringen. I de fall där det förhåller sig på detta sätt innebär det att officialprövningen inte fullt ut fyllt sin funktion. Kommittén föreslår i avsnitt 5.7.3 att lokalt inarbetade varukännetecken inte skall kunna utgöra vare sig registreringshinder eller grund för en dom på upphävande av registrering. Det bör framhållas att en sådan ordning kan bidra till att öka säkerheten i officialprövningen.

Ett annat förhållande som begränsar Patentverkets möjligheter att göra en fullständig officialprövning är reglerna om prioritet. De problem som är förknippade med prioritet förekommer både i fråga om nationella registreringar och internationella registreringar.

Den som ansöker om en svensk nationell varumärkesregistrering kan begära att ansökan skall anses gjord en tidigare dag och som mest sex månader innan den dag ansökningen i praktiken gavs in, se reglerna om konventionsprioritet (30 § VmL), som bygger på artikel 4 i Pariskonventionen, och utställningsprioritet (18 § VmL). Det är inte rimligt att Patentverket i alla registreringsärenden skall dröja med sin prövning i minst sex månader för att kunna ta hänsyn till ansökningar med prioritet. Efter registreringen av ett varumärke kan det därför visa sig att det finns ett märke som på grund av rätt till prioritet rätteligen skulle ha utgjort hinder mot den först beviljade registreringen. Prioritet av olika slag begärs i och för sig i förhållandevis få nationella ansökningsärenden och kan därför allmänt sett inte anses påverka officialprövningens tillförlitlighet på något avgörande sätt.

Reglerna om prioritet har emellertid större betydelse när det gäller internationella registreringar där verkan begärs i Sverige. Underrättelser från WIPO:s internationella byrå med begäran om

att en internationell registrering skall gälla i Sverige kommer normalt in till Patentverket först fyra till fem månader efter dagen för den internationella registreringen (jfr 54 § VmL). En internationell registrering har verkan från dagen för registreringen i det internationella varumärkesregistret (artikel 4.1 a i Madridprotokollet). En internationell registrering har därmed normalt verkan från den dag då den internationella ansökningen kom in till varumärkesmyndigheten i sökandens hemland (artikel 3.4 i Madridprotokollet). Innehavaren av en internationell registrering har emellertid den rätt till prioritet som följer av artikel 4 i Pariskonventionen (artikel 4.2 i Madridprotokollet). Om innehavaren av den internationella registreringen har rätt till prioritet anger Internationella byrån detta i underrättelsen till Patentverket. I vissa fall har alltså innehavaren av en internationell registrering rätt till prioritet som ligger nästan ett år bakåt i tiden. Internationella registreringar där verkan begärs i Sverige och där det finns en rätt till prioritet är förhållandevis vanliga. Det innebär att Patentverkets officialprövning i förhållande till de internationella registreringarna i många fall sker mot ett ofullständigt material.

Patentverket har goda möjligheter att hålla sig underrättat om de relativa registreringshinder som är registrerade. Den snabba utvecklingen på känneteckensområdet har emellertid medfört att antalet registrerade kännetecken ökat mycket kraftigt. Patentverket skall i sin officialprövning inte bara ta hänsyn till svenska nationella registreringar av olika slag, utan även beakta alla internationella registreringar där verkan begärts i Sverige och alla gemenskapsregistreringar. Trots att Patentverket använder moderna tekniska hjälpmedel i sin granskning och att dessa instrument ständigt förfinas är det i praktiken svårt för verket att med säkerhet beakta alla registrerade äldre ensamrätter. Det skulle kanske i och för sig vara möjligt för Patentverket att öka säkerheten i sin prövning genom att lägga ned ännu mer arbete på sin granskning. Men det är knappast praktiskt genomförbart, eftersom det skulle leda till ökade kostnader och längre handläggningstider.

Det stora antalet svenska nationella varumärkesregistreringar och firmaregistreringar har på senare år gjort officialprövningen av de relativa registreringshindren till en alltmer krävande uppgift. Det gäller bl.a. prövningen i förhållande till äldre figurmärken där granskningen alltjämt i hög grad görs utan tekniska hjälpmedel. Vidare är de internationella registreringarna redan så pass många att de bidrar till att göra det svårare för Patentverket att överblicka

alla relativa registreringshinder. Härtill kommer att gemenskapsregistreringarna på olika sätt har förändrat förutsättningarna för officialprövningen. Även dessa är redan så många till antalet att det i praktiken är svårt för Patentverket att bemästra officialprövningen i förhållande till dem. Patentverket gör för övrigt en mer summarisk prövning i förhållande till gemenskapsregistreringarna än de nationella och internationella registreringarna. Av större betydelse är emellertid att Patentverket inte har någon möjlighet att hindra att en gemenskapsregistrering kommer till stånd med verkan i Sverige. Ett EG-varumärke kan alltså komma att registreras trots att det är förväxlingsbart med t.ex. ett äldre svenskt nationellt varumärke.

### **Kommitténs bedömning**

Officialprövningen av både absoluta och relativa registreringshinder har under lång tid utgjort en väsentlig del av svensk och övrig nordisk varumärkesrätt. Patentverkets prövning i varumärkesärenden har, liksom prövningen i de övriga nordiska patentverken, varit av hög kvalitet. Flera av de skäl som låg till grund för utformningen av officialprövningen och som talar för att behålla prövningen av de relativa registreringshindren gör sig, som kommittén tidigare framhållit, alltjämt gällande.

En utgångspunkt för kommittén är emellertid att innehavaren av ett registrerat varumärke själv bör bevaka sin rätt. Det bör därför vara upp till innehavaren att själv begära prövning av om ett sökt märke kommer i konflikt med ett äldre kännetecken. Med en sådan ordning undviker man att söka varumärken i vissa fall nekas registrering på grund av äldre ensamrätter, trots att registrering och användning i praktiken inte skulle ge upphov till någon konflikt. Vidare leder den nuvarande officialprövningen, med den skyldighet Patentverket har att vägra registrering så snart det finns äldre kännetecken som kan utgöra registreringshinder, till att handläggningstiden förlängs. Till detta kommer att Patentverket i prövningen av relativa registreringshinder ibland kommer i vad som kan uppfattas som en jävslignande situation. En fortsatt officialprövning av de relativa registreringshindren kan enligt kommitténs mening få till följd att det för många framstår som mer fördelaktigt att ansöka om gemenskapsregistrering än att ansöka om svensk nationell registrering eller internationell registrering med verkan i

Sverige. Det kan i sin tur leda till att antalet svenska nationella ansökningar och internationella registreringar där verkan begärs i Sverige minskar. Ett minskat underlag skulle göra det svårare för Patentverket att bibehålla och utveckla sin kompetens på varumärkessidan. Det anförda talar enligt kommitténs mening starkt mot att behålla officialprövningen av de relativa registreringshindren. Men det är ändå inte tillräckligt för att motivera en ändring av den ordning som funnits så länge och som i huvudsak fungerat väl.

Med denna bedömning blir det av särskild vikt om officialprövningen kan anses vara så tillförlitlig att den innebär en tillräcklig garanti, både för att en beviljad registrering inte kommer i konflikt med äldre ensamrätter och för att registrerade varumärken inte kränks. När en sökt registrering beviljas trots att den kommer i konflikt med en äldre förväxlingsbar ensamrätt finns det alltid risk för rättsförluster. Om saken blir föremål för prövning inom ramen för invändningsförfarandet kan skadeverkningarna normalt begränsas. Vid en tidig prövning av frågan om upphävande har innehavaren av det registrerade varumärket normalt inte hunnit använda märket i någon större omfattning. En tidig prövning minskar risken för att innehavaren av varumärket gör investeringar i märket som han sedan inte får någon nytta av. En tidig prövning minskar också risken för att innehavaren gör intrång i någon annans ensamrätt och därigenom ådrar sig skadeståndsskyldighet. Till detta kommer att en prövning i administrativ ordning normalt är betydligt billigare för parterna än en prövning vid allmän domstol. Det är därför viktigt för innehavarna av registrerade varumärken att bevakningen av nya registreringar sköts på ett effektivt sätt.

Utvecklingen har medfört att Patentverket inte längre har samma möjligheter som tidigare att beakta alla förekommande ensamrätter och skapa ett riktigt underlag för sin bedömning. Det var redan tidigare i praktiken en omöjlig uppgift för Patentverket att ta hänsyn till alla inarbetade men inte registrerade ensamrätter. Nu är det också svårt för verket att beakta det allt större antalet registrerade ensamrätter. Avgörande är emellertid att Patentverket inte har någon möjlighet att hindra att en gemenskapsregistrering får verkan i Sverige. Det innebär att Patentverkets officialprövning aldrig kan innebära någon rimlig garanti för att gällande nationella registreringar och internationella registreringar med verkan här i landet inte kränks.

En sammanvägning av det anförda leder enligt kommitténs mening till slutsatsen att det inte kan anses vara lämpligt att behålla officialprövningen av de relativa registreringshindren, särskilt med hänsyn till att prövningsunderlaget inte kan anses vara tillräckligt tillförlitligt.

Kommittén föreslår alltså att officialprövningen av de absoluta registreringshindren skall bestå medan officialprövningen av de relativa hindren skall avskaffas.

### 5.3.2 Registreringsförfarandet

**Förslag:** Patentverket skall på samma sätt som nu undersöka om det finns några absoluta hinder mot registrering. I den omfattning som regeringen föreskriver skall verket också undersöka om det finns några relativa hinder. Framkommer det något relativt hinder skall Patentverket underrätta sökanden om detta och bereda honom tillfälle att yttra sig. Men verket skall ex officio avslå en ansökan om registrering endast om det finns något absolut registreringshinder.

Patentverket skall även i fortsättningen kunna avskriva en ansökan i ett ärende om registrering om sökanden inte svarar på ett föreläggande. Det införs dock en möjlighet för sökanden att få en avskriven ansökan återupptagen.

### Skälen för förslaget

#### Granskningens omfattning

Av naturliga skäl skall Patentverket undersöka om en ansökan uppfyller de formella krav som ställs på en ansökan, inbegripet kravet på betalning av ansökningsavgift. Vidare skall Patentverket även i fortsättningen undersöka om det finns några absoluta hinder mot registrering och underrätta sökanden om dessa, eftersom verkets officialprövning alltjämt skall omfatta alla sådana hinder. En särskild fråga är emellertid om Patentverket också skall undersöka om det enligt verkets mening finns några relativa hinder mot registrering och uppmärksamma sökanden på dessa.

En utgångspunkt för kommittén är, som tidigare framhållits (avsnitt 5.3.1), att innehavarna av ensamrätter själva skall bevaka dessa. I detta ligger också att den som står i begrepp att välja ett varumärke och ansöka om registrering av detta själv bör undersöka

om det finns risk för att märket kolliderar med någon äldre rättighet. Vidare har sökanden helt andra möjligheter att anpassa sin ansökan om undersökningen av om det finns några relativa hinder görs innan ansökan ges in. Han kan då t.ex. göra sådana ändringar i märket som inte är möjliga sedan ansökan lämnats in. Det måste också beaktas att en skyldighet för Patentverket att göra en undersökning av relativa hinder och att underrätta sökanden om dessa förlänger handläggningstiden. Till detta kommer att en skyldighet för Patentverket att göra en undersökning av detta slag måste finansieras med avgifter, vilket gör att ansökningsavgifterna blir högre än de annars skulle bli.

Förslaget att begränsa officialprövningen till absoluta registreringshinder innebär dock att prövningen får ungefär samma omfattning som enligt EG:s varumärkesförordning och den danska varemärkeloven. Vid utformningen av registreringsförfarandet är det därför naturligt att ta hänsyn till förfarandena enligt dessa författningar. Att Patentverket i sin myndighetsutövning undersöker och underrättar sökanden om vilka relativa hinder som finns ger sökandena en hög grad av service. Sökandens möjligheter att göra ändringar i själva märket är visserligen begränsade sedan ansökan lämnats in. Men sökanden kan på grundval av en sådan undersökning bedöma om det är lämpligt att vidhålla sin ansökan med en oförändrad eller ändrad varuförteckning. Sökanden får också möjlighet att ta kontakt med innehavare av äldre ensamrätter och försöka nå en uppgörelse om samexistens. Vidare kan en undersökning av detta slag för användarna underlätta övergången till en begränsad officialprövning vid registrering av varumärken.

Mot den angivna bakgrunden bör det alltså enligt lag finnas en möjlighet för Patentverket att göra en granskning av det nu aktuella slaget. Kommittén har tidigare anfört att det finns anledning att räkna med att s.k. bevakningstjänster kan bli billigare i framtiden. Enligt kommitténs mening finns det också anledning att räkna med ett större utbud av andra tjänster i framtiden, bl.a. undersökningar av om det finns förutsättningar för en hållbar registrering med hänsyn till förekomsten av äldre ensamrätter. Det är därför något osäkert vilket praktiskt behov det kommer att finnas av att Patentverket i sin myndighetsutövning ex officio undersöker om det finns relativa hinder och underrättar sökanden om dessa. Det kan mycket väl visa sig att det kommer att framstå som naturligt och mer fördelaktigt för sökandena att själva eller genom ombud göra en sådan undersökning, särskilt som undersökningen då

kan göras innan ansökan ges in. En annan sak är att Patentverket inom ramen för sin uppdragsverksamhet även i fortsättningen kan tillhandahålla undersökningar av det här slaget. Således är det enligt kommitténs mening lämpligt att skapa en flexibel reglering i detta avseende.

Regeringen bör ges rätt att föreskriva om och i vilken omfattning Patentverket inom ramen för sin handläggning i registreringsärenden skall undersöka om det finns några relativa hinder och underrätta sökanden om dessa. Vid en sådan reglering kan regeringen också överväga att låta Patentverket underrätta innehavarna av äldre varumärkesregistreringar om nya varumärkesansökningar. Det kan också tänkas att regeringens förordningsbestämmelse inskränks till ett åläggande för Patentverket att tillhandahålla en automatiskt framställd datalista över potentiella hinder. Det bör understrykas att kommitténs förslag inte förutsätter att regeringen utnyttjar ett bemyndigande att föreskriva att Patentverket skall utföra ett visst mått av granskning med avseende på relativa hinder. I den mån det framkommer några relativa hinder – genom Patentverkets undersökning eller på annat sätt – skall dock verket underrätta sökanden om dessa och bereda honom tillfälle att yttra sig.

### **Föreläggande vid påföljd av avskrivning**

En fråga som bör beröras i detta sammanhang är om Patentverket även i fortsättningen bör ha möjlighet att i ett registreringsärende förelägga sökanden att besvara ett föreläggande vid äventyr att hans ansökan annars avskrivs från vidare handläggning.

Visar Patentverkets granskning att ansökan inte uppfyller de formella krav som ställs på en ansökan eller att det finns något materiellt hinder mot registrering skall verket i den nuvarande ordningen förelägga sökanden att inom viss tid "avgiva yttrande eller vidtaga rättelse", vid äventyr att ansökan annars avskrivs (19 § 1 st. VmL). Om sökanden inte besvarar föreläggandet i rätt tid skall Patentverket alltså avskriva ansökan från vidare handläggning. Om sökanden besvarar föreläggandet men det alltjämt finns någon formell brist med avseende på ansökan eller något materiellt hinder mot registrering skall Patentverket avslå ansökan, såvida det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt föreläggande (19 § 2 st. VmL). Om ansökan däremot uppfyller alla formella krav och det inte finns något materiellt hinder registrerar Patentverket märket genom att föra in det i registret.

En huvudregel i svensk civilprocessrätt och förvaltningsprocessrätt är att en ansökan skall avvisas om den inte uppfyller de formella krav som ställs på en ansökan, medan den skall avslås om den tas upp till prövning i sak men inte kan bifallas (jfr t.ex. 42 kap. 4 § RB, 10 § ÄrendeL och 5 § FPL). Handläggningsbestämmelserna i 19 § VmL skiljer sig alltså på två sätt från denna huvudregel. Den ena skillnaden är att ansökan skall avskrivas om sökanden inte besvarar ett utfärdat föreläggande i rätt tid; en ordning som synes bygga på synsättet att sökanden visat att han övergivit sin ansökan genom att inte svara på föreläggandet. Den andra är att ansökan skall avslås även om anledningen till föreläggandet är att ansökan inte uppfyller något av de formella krav som ställs på en ansökan, inbegripet att sökanden inte betalat föreskriven ansökningsavgift.

En utgångspunkt för kommittén är att de regler som styr förfarandet vid registrering av varumärken så långt möjligt bör stämma överens med de grundläggande principerna i den allmänna processrätten. Detta talar för att ändra utformningen av handläggningsbestämmelsen i en ny varumärkeslag. Den ordning som finns i VmL är emellertid sedan länge etablerad på det industriella rättsskyddets område (angående den historiska bakgrunden, se SOU 1958:10 s. 298). Motsvarande bestämmelser finns också i övriga lagar på det industriella rättsskyddets område (se 15 § PL, 14 § ML, 5 kap. 5 § VäxtfL). Även i NamnL och de associationsrättsliga lagar som innehåller bestämmelser om registrering av t.ex. firma finns motsvarande bestämmelser (se 40 § NamnL samt t.ex. 18 kap. 4 § ABL, 11 § HrL och 15 kap. 4 § FörenL). Liknande bestämmelser finns för övrigt också på det industriella rättsskyddets område i de andra nordiska länderna. Kommittén stannar därför vid att inte föreslå någon saklig ändring av Patentverkets möjlighet att förelägga sökanden att svara vid äventyr av avskrivning. En redaktionell ändring av bestämmelserna bör dock göras så att de bättre speglar vad Patentverkets granskning omfattar och vilka åtgärder som verket kan förelägga sökanden att vidta.

Av bestämmelserna bör framgå att Patentverket skall undersöka om ansökan uppfyller de krav som ställs på en ansökan, inbegripet kravet på betalning av ansökningsavgift, och om det finns något absolut hinder mot registrering. Vidare bör det framgå att Patentverket i den omfattning som regeringen föreskriver skall undersöka om det finns något relativt hinder samt underrätta sökanden om detta. Det bör också framgå att Patentverket skall förelägga

sökanden att komplettera sin ansökan (med avseende på formella brister) eller ändra sin ansökan (för att undanröja något absolut registreringshinder) samt att ansökan kan komma att avskrivas om sökanden inte yttrar sig.

### **Återupptagning av en avskriven ansökan**

Patentverket bör alltså även i fortsättningen kunna förelägga en sökande i ett registreringsärende att besvara ett föreläggande vid äventyr att dennes ansökan annars kan komma att avskrivas från vidare handläggning. Liksom andra slutliga beslut i ärenden om registrering av varumärken kan ett sådant beslut omprövas eller överklagas. Till skillnad mot vad som gäller vid ansökan om patent eller mönster kan dock en ansökan om varumärkesregistrering som avskrivits inte återupptas till fortsatt handläggning (jfr 15 § 3 st. PL och 14 § 3 st. ML).

I förarbetena till VmL angav Varumärkes- och firmautredningen två olika skäl till att inte införa en möjlighet till återupptagning (se SOU 1958:10 s. 298). Utredningen framhöll – vid en jämförelse med förhållandena inom patenträtten – att det inte fanns något nyhetskrav inom varumärkesrätten och att det därför inte fanns samma intresse av att vidmakthålla en ansökan om varumärkesregistrering som en ansökan om patent. Vidare anförde utredningen att den ursprungliga ansökningsdagen inte hade samma betydelse för en varumärkessökande som för en patentsökande med hänsyn till bestämmelserna om företrädesrätt på grund av tidigare ibruktage (14 § 1 st. 7 VmL) och ensamrätt på grund av inarbetning (2 § och 14 § 1 st. 6 VmL).

Det finns alltså inte något hinder mot registrering av ett varumärke som tidigare varit föremål för ansökan om registrering. En sökande vars varumärkesansökan har avskrivits har därför möjlighet att på nytt ansöka om och få registrering av samma varumärke. Annorlunda förhåller det sig som nämnts inom patenträtten och mönsterrätten där en ny ansökan avseende samma uppfinning respektive mönster som blivit allmänt tillgänglig inte kan vinna bifall, eftersom kravet på nyhet inte är uppfyllt om samma ansökan lämnas in på nytt. Om inte möjligheten till återupptagning fanns skulle en sökande vars ansökan avskrivits därför vara avskuren från vidare möjligheter att få skydd för sin uppfinning eller sitt mönster.

Den som ansöker om varumärkesregistrering och får sin ansökan avskrivnen har alltså inte på grund av detta förlorat möjligheten att få ett skydd för sitt märke genom registrering. En avskrivning av ansökan kan emellertid medföra betydande olägenheter för sökanden, särskilt om avskrivningen sker i ett sent skede av handläggningen. Sökanden förlorar till att börja med sin plats i den turordning i vilken Patentverket avgör inkommande ärenden. Det innebär att den tid som sökanden måste vänta på att få en registrering av sitt varumärke kan komma att förlängas avsevärt. Av större betydelse är emellertid att sökanden förlorar den företrädesrätt som den ursprungliga ansökan givit honom i förhållande till senare ansökningar. Även om sökanden senare ger in en ny ansökan och får registrering av sitt varumärke kan det visa sig att en annan varumärkesregistrering – som tillkommit på grundval av en ansökan som lämnats in efter den avskrivna ansökan – då utgör hinder mot registreringsbestånd.

Det är förhållandevis vanligt att en sökande begär omprövning av eller överklagar sådana beslut om avskrivning. Sökandens möjligheter att få framgång med en begäran om omprövning eller ett överklagande är dock i praktiken begränsade. I huvudsak kan en ändring av ett avskrivningsbeslut ske i tre olika typer av fall, dels om Patentverket skickat ett föreläggande till sökanden utan att det funnits sakliga skäl för detta, dels om föreläggandet innehållit någon allvarlig brist, t.ex. att det saknats uppgift om avskrivningspåföljd, och dels om sökanden inte har fått del av föreläggandet.

Under de tre senaste åren avskrev Patentverket i genomsnitt 2 642 ärenden per år på den grunden att sökanden inte hade besvarat ett utfärdat föreläggande, vilket motsvarar ca 20 procent av alla inkomna ansökningar. År 1998 avskrevs 1 493 ärenden, år 1999 avskrevs 2 642 ärenden och år 2000 avskrevs 4 099 ärenden. Patentverket omprövade varje år ca 200 av dessa beslut och återupptog ansökan till fortsatt handläggning.

Under samma tid överklagades varje år i genomsnitt ca 60 beslut om avskrivning till Patentbesvärsrätten. År 1998 överklagades 50 beslut, år 1999 överklagades 51 beslut och år 2000 överklagades 80 beslut. I genomsnitt undanröjde domstolen varje år 6 av de överklagade besluten. Av de år 1998 överklagade besluten undanröjdes 11 beslut, av de år 1999 överklagade undanröjdes 7 och av de år 2000 överklagade besluten undanröjdes 1 beslut.

Ordningen med avskrivning bygger som sagts på synsättet att sökanden visat att han övergivit sin ansökan genom att inte svara på föreläggandet. I många fall är det uppenbarligen också så att sökanden av olika skäl inte finner anledning att vidhålla sin

ansökan och därför underlåter att besvara Patentverkets föreläggande. Att sökanden i många fall vill hålla fast vid sin ansökan framgår dock av att så pass många begär omprövning av eller överklagar Patentverkets beslut om avskrivning. Det finns för övrigt anledning att räkna med att många är medvetna om att möjligheterna till ändring av ett avskrivningsbeslut är begränsade och därför avstår från att begära omprövning eller att överklaga.

Det bör uppmärksammas att en möjlighet till återupptagning medför en olägenhet för tredje man, eftersom denne måste räkna med att en avskriven ansökan kan komma att återupptas med den företrädesrätt som den ursprungliga ansökningsdagen ger. Med hänsyn till hur viktigt det kan vara för den enskilde att få tillgodoräkna sig den prioritet som en första ansökan ger, bör det enligt kommitténs mening ändå införas en möjlighet till återupptagning av en avskriven ansökan. Bestämmelserna om återupptagning kan lämpligen utformas på ungefär samma sätt som i 14 § tredje stycket ML. En ansökan om varumärkesregistrering som avskrivits skall alltså kunna återupptas om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan och betalar fastställd återupptagningsavgift. Också när det gäller varumärkesansökningar bör föreskrivas att återupptagning endast kan ske en gång.

### 5.3.3 Invändningsförfarandet

**Förslag:** Den som vill skall på samma sätt som nu kunna göra invändning mot en beviljad registrering. Invändningen skall ha kommit in till Patentverket inom tre månader från kungörelsedagen. Invändaren skall även i fortsättningen kunna åberopa både absoluta och relativa hinder. Den som åberopar ett relativt hinder måste dock själv företräda det intresse som hindret avser för att detta skall kunna läggas till grund för ett beslut om upphävande av registreringen.

Patentverket skall lika lite som nu kunna ta initiativ till ett invändningsförfarande. Inte heller skall verket ex officio kunna ta upp andra hinder till prövning än dem som invändaren åberopat. Återkallas invändningen skall dock Patentverket även i fortsättningen kunna pröva den om det finns särskilda skäl. En förutsättning för fortsatt prövning skall dock vara att invändningen grundas på ett absolut hinder.

## Skälen för förslaget

### Var och en bör få framställa invändning

Av flera skäl är det naturligt att även i fortsättningen ha ett invändningsförfarande. Den huvudsakliga anledningen till att ett invändningsförfarande tillskapades genom VmL var att det skulle kunna komplettera Patentverkets officialgranskning av relativa hinder, särskilt i fråga om inarbetade varukännetecken och skyddade firmer, se SOU 1958:10 s. 117. Med kommitténs förslag att officialprövningen av relativa hinder skall slopas är det av ännu större betydelse att innehavare av äldre ensamrätter i ett tidigt skede bereds tillfälle att på ett enkelt och billigt sätt angripa en registrering. Vid överläggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen, och den svenska kommittén har det rätt enighet om att invändningsfristen i fortsättningen bör vara tre månader. Invändningsfristens längd kommer därigenom att överensstämma med den tremånadersfrist som gäller enligt EG:s varumärkesförordning (artikel 42).

Även i fortsättningen bör var och en kunna framställa invändning mot en varumärkesregistrering. I avsnitt 8.5.3 föreslår emellertid kommittén att en förutsättning för bifall till en invändning skall vara att invändaren för talan i eget intresse. Det innebär inte någon ändring i sak när det gäller möjligheten för en invändare att till grund för sin invändning med framgång åberopa att det förelegat ett absolut hinder mot registrering. Var och en får anses kunna företräda det allmänna intresse som ligger bakom de absoluta hindren. Däremot skall en invändare i fortsättningen endast kunna åberopa ett relativt hinder med framgång om han innehar eller på annat sätt företräder den rätt som åberopas till grund för invändningen.

### Nya omständigheter till stöd för invändningen

En annan fråga som det finns anledning att överväga i detta sammanhang är om invändaren när som helst bör kunna åberopa nya omständigheter till grund för invändningen. En begränsning i invändarens möjligheter att åberopa nya omständigheter gör det möjligt för innehavaren av registreringen att på grundval av invändningen bedöma sina möjligheter att hävda den. Innehavaren kan då på ett annat sätt överblicka om det finns anledning att lägga



åberopat till stöd för samma yrkande, se Ekelöf, Rättegång, Andra häftet, 8 uppl., 1996, s. 136 f. I kravet på att omständigheterna skall vara alternativa ligger att de senare åberopade omständigheterna inte får leda till en kvalitativt sett annan rättsföljd än de ursprungligen åberopade. Den som väcker talan om att en varumärkesregistrering skall upphävas får alltså åberopa nya omständigheter till stöd för sin talan, eftersom saken inte ändras; alla omständigheter som kan åberopas till stöd för en talan av detta slag avser rättsföljden upphävande av registreringen.

Kommitténs förslag till bestämmelser om upphävande av varumärkesregistrering i administrativ ordning innehåller inte någon uttrycklig reglering av möjligheten att åberopa nya omständigheter (se kapitel 7). Inte heller i BfL – som tjänat som förebild för kommitténs förslag till bestämmelser om upphävande i administrativ ordning – finns någon sådan reglering av möjligheten att åberopa nya omständigheter. Det finns därför inget hinder mot att sökanden ändrar sin talan innan föreläggandet för innehavaren att yttra sig skickas ut (jfr Häggman m.fl., Betalningsföreläggande och handräckning, 5 uppl., 1999, s. 52 f.). Av det sätt på vilket förfarandet är anordnat följer dock att sökanden därefter inte har någon möjlighet att inom ramen för förfarandet åberopa nya omständigheter, se 30–32 §§ i förslaget till ny varumärkeslag. Om en ansökan om upphävande i administrativ ordning senare överlämnas till tingsrätt blir RB:s regler om ändring av talan tillämpliga.

De finns enligt kommitténs mening inte skäl att i invändningsärenden ha strängare regler än vid talan i allmän domstol när det gäller möjligheten att åberopa nya omständigheter. Invändaren bör därför också i fortsättningen få åberopa nya omständigheter till stöd för sin invändning i Patentverket. I vilken mån nya omständigheter kan beaktas efter överklagande av ett beslut om invändning får som hittills avgöras av de allmänna förvaltningsprocessuella bestämmelserna.

### **Officialprövningen under invändningsförfarandet**

En särskild fråga är i vilken utsträckning Patentverket bör få utöva officialprövning i samband med invändningsförfarandet. Enligt de allmänna principer om förvaltningsbeslutens rättskraft som har utbildats i praxis gäller bl.a. att gynnande beslut i regel inte kan återkallas (jfr 27 § FL). I fråga om sådana beslut är det av naturliga skäl

viktigt för den enskilde kunna lita på att ett meddelat avgörande står fast. Patentverket har t.ex. ansetts inte ha befogenhet att utan stöd i lag rätta en felaktig registrering till nackdel för innehavaren, se RÅ 1992 ref. 64. Inte heller har verket befogenhet att ta initiativ till ett invändningsförfarande. Däremot får Patentverket inom ramen för ett pågående invändningsförfarande ex officio beakta varje omständighet som är av betydelse för utgången, se prop. 1994/95:59 s. 52. Vidare får Patentverket fullfölja invändningsförfarandet även om invändaren återkallar sin invändning, under förutsättning att det finns särskilda skäl (20 § 3 st. VmL). De möjligheter som Patentverket har att ex officio ta upp nya omständigheter till prövning och att fullfölja ett pågående invändningsförfarande används dock sällan i praktiken.

Kommittén har tidigare framhållit (avsnitt 5.2 och 5.7.2) att officialprövningen av absoluta hinder bl.a. innefattar en prövning av särskiljningsförmåga och alltså den ur konkurrenssynpunkt viktiga intresseavvägningen mellan det enskilda intresset av skydd för sådana beteckningar som fungerar som individualiseringsmedel och det allmänna intresset av att beskrivande beteckningar hålls fria. Det huvudsakliga syftet med invändningsförfarandet är dock som kommittén konstaterat att bereda innehavare av äldre ensamrätter tillfälle att i ett tidigt skede angripa registreringen. Invändningsförfarandet är i sina grunddrag också utformat som en akusatorisk process i vilket två enskilda intressen i de flesta fall står emot varandra. Angående tvåpartsprocess, jfr prop. 1995/96:22 s. 70 f.

Mot den angivna bakgrunden finns det enligt kommitténs mening inte anledning att utvidga Patentverkets möjligheter till officialprövning under invändningsförfarandet. Utgångspunkten bör i stället vara att parterna i en intressekonflikt skall disponera över både om en prövning skall komma till stånd och vad den i så fall skall omfatta. Patentverket bör därför inte ex officio kunna ta initiativ till ett invändningsförfarande. Inte heller bör verket inom ramen för ett pågående invändningsförfarande ex officio kunna ta upp ett nytt absolut hinder mot registrering till prövning. Än mindre bör verket ex officio kunna ta upp ett nytt relativt hinder mot registrering.

Även i fortsättningen bör dock Patentverket i undantagsfall få fullfölja prövningen av en invändning trots att invändaren återkallar den. En förutsättning för en sådan prövning bör dock vara att invändningen grundas på ett absolut hinder. Det framstår t.ex. som rimligt att Patentverket får pröva en invändning om att

ett registrerat varumärke innehåller ett element som är rasistiskt och därför strider mot allmän ordning, även om invändaren av någon anledning återkallar invändningen. I lagen bör på ungefär samma sätt som nu anges att Patentverket får pröva en återkallad invändning om det finns särskilda skäl.

#### 5.3.4 Ansökan och invändning – och kravet på skriftlighet

##### **Nuvarande krav på en ansökan och behovet av ändring**

En ansökan om registrering av varumärke skall enligt 17 § VmL vara skriftlig samt innehålla uppgift om sökandens namn eller firma, uppgift om de varor för vilka märket är avsett och uppgifter om de klasser varorna tillhör. Vidare finns vissa bestämmelser om ansökan i 9 och 10 §§ VmF, bl.a. krav på att ansökan skall vara underskriven av sökanden eller dennes ombud samt krav på att sökanden skall ge in avbildningar av märket.

Inom patenträtten och mönsterrätten finns på ungefär samma sätt som i VmL krav på att ansökan skall innehålla vissa grundläggande uppgifter, även om dessa i vissa avseenden är mer detaljerade än dem i VmL (jfr 8 § PL och 2–5 §§ PK samt 10 § ML och 2–4 §§ MF).

Hittills har gällt att en ansökan om patent skall vara skriftlig och underskriven av sökanden eller dennes ombud. Kravet på skriftlighet (8 § 1 st. PL) har dock ändrats i syfte att förbereda införandet av elektronisk ingivning av patentansökningar; ändringen av skriftlighetskravet skall träda i kraft den dag regeringen bestämmer (SFS 2000:1158, Ds 2000:30 och prop. 2000/01:13).

I den departementspromemoria som föregick propositionen gjordes bedömningen att det inte fanns något behov av att ta bort kravet på skriftlighet i syfte att möjliggöra elektronisk ingivning. I propositionen anförde regeringen att detta framstod som en rimlig slutsats. Med hänvisning till remissynpunkterna på bedömningen i promemorian föreslog dock regeringen att formerna för ansökan om patent borde regleras i PK och att skriftlighetskravet i 8 § PL i linje med detta borde slopas. Regeringen anförde därvid att avsikten var att i PK meddela föreskrifter som på lämpligt sätt skulle ge uttryck för skriftlighetskravet och som skulle reglera ingivningen av patentansökningar i både pappersform och elektronisk form. I fråga om den närmare motiveringen till ändringarna, se Ds 2000:30 s. 41 f. och prop. 2000/01:13 s. 36 f.

En ansökan om mönsterregistrering skall liksom en ansökan om varumärkesregistrering vara skriftlig (10 § ML). Vidare skall ansökan vara underskriven av sökanden (2 § 2 st. MF). Mönsterutredningen har föreslagit vissa ändringar i 10 § ML, dock inte någon ändring med avseende på skriftlighetskravet, se delbetänkandet SOU 2000:79 s. 139.

### **Nuvarande krav på en invändning och behovet av ändring**

I VmL finns inte några bestämmelser om vad en invändning skall innehålla (jfr 20 § VmL). I 11 § första stycket VmF föreskrivs emellertid att en invändning skall innehålla uppgifter om 1. invändarens namn eller firma samt postadress, 2. om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress och 3. de omständigheter som åberopas till grund för invändningen. Vidare skall invändningen enligt 11 § andra stycket VmF vara undertecknad av invändaren eller hans ombud.

Både PL och ML innehåller till skillnad från VmL en bestämmelse om utformningen av en invändning. Enligt 24 § PL skall en invändning mot ett patent vara skriftlig. Vidare framgår av 33 § PK att invändningen skall innehålla uppgift om vad den grundas på. På motsvarande sätt skall en invändning mot en ansökan om mönsterregistrering vara skriftlig och innehålla uppgift om vad den grundas på (18 § ML och 16 MF). Frågan om ändring av skriftlighetskravet för invändningar när det gäller patent och mönster har inte varit föremål för några överväganden.

**Förslag:** De grundläggande krav som måste ställas på en ansökan om varumärkesregistrering bör anges i lag. På motsvarande sätt bör de grundläggande krav som ställs på en invändning mot en registrering anges i lag.

I lag bör inte finnas något krav på att en ansökan eller en invändning skall vara skriftlig. Regeringen eller den myndighet som regeringen föreskriver bör få meddela föreskrifter om de ytterligare krav som en ansökan måste uppfylla.

**Skälen för förslaget:** En ansökan som skall kunna ligga till grund för beviljandet av en ensamrätt på det industriella rättsskyddets område måste innehålla vissa grundläggande uppgifter. Det ligger i sakens natur att ansökan måste innehålla uppgifter om sökandens

namn eller firma och adress. Vidare måste ansökan innehålla sådana uppgifter som behövs för att individualisera det skyddsobjekt som ansökan avser och det skyddsomfång som sökanden begär.

Av det anförda följer att en varumärkesansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma och adress. Vidare skall ansökan innehålla en återgivning av varumärket och en förteckning av de varor som märket avser. En ansökan om registrering av ett kollektivmärke eller ett kontroll- eller garantimärke bör dessutom innehålla uppgift om de bestämmelser enligt vilka märket får användas. Att en ansökan skall innehålla dessa grundläggande uppgifter bör framgå av lag. Någon särskild bestämmelse om att en ansökan i förekommande fall skall innehålla uppgift om ombudets namn eller adress kan inte anses nödvändig, eftersom detta får anses följa av allmänna förvaltningsprocessuella principer. Regeringen, eller den myndighet som regeringen föreskriver, bör på samma sätt som nu få meddela föreskrifter om de ytterligare krav som en ansökan skall uppfylla.

Med hänsyn till att det lagfästa kravet på skriftlighet slopats för patentansökningar finns det anledning att räkna med att motsvarande ändringar kommer att göras när det gäller kravet på skriftlighet för mönsteransökningar. Enligt kommitténs mening är det värdefullt om kravet på skriftlighet för ansökningar är reglerat på ett enhetligt sätt i de olika författningarna på det industriella rättsskyddets område. Något krav på att en ansökan om varumärkesregistrering skall vara skriftlig bör därför inte införas i en ny varumärkeslag.

En invändning måste på ungefär samma sätt som en ansökan innehålla vissa grundläggande uppgifter, vilka bör framgå av lag. Invändningen måste till att börja med innehålla uppgifter om sökandens namn eller firma och adress. Vidare måste invändningen innehålla uppgifter som individualiserar den registrering som den riktas emot. Invändningen måste också innehålla uppgift om de omständigheter som den grundas på. Kravet på skriftlighet bör enligt kommitténs mening vara reglerat på samma sätt när det gäller ansökningar och invändningar. Inte heller i fråga om invändningar bör det därför i lag finnas något krav på skriftlighet. Enligt kommitténs mening finns det inte skäl att behålla ett krav i lag på skriftlighet för invändningar. Regeringen, eller den myndighet som regeringen föreskriver, bör även i fråga om invändningar få meddela föreskrifter om de ytterligare krav som en invändning skall uppfylla.

## 5.4 Ombudskrav

### 5.4.1 Nuvarande ordning och behovet av ändring

En innehavare av ett registrerat varumärke, som inte har hemvist i Sverige, skall enligt 31 § VmL ha ett här bosatt ombud med behörighet att företräda honom i allt som rör märket.

I övriga lagar på det industriella rättsskyddets område finns liksom i VmL bestämmelser om skyldigheten för en innehavare att ställa ombud för sig. Bestämmelserna är obligatoriska men ställer inte något annat krav på ombudet än att denne skall ha behörighet att ta emot delgivning. En patenthavare som inte har hemvist här i landet skall ha ett här bosatt ombud med behörighet att ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden rörande patentet, med undantag av stämning i brottmål och föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol (71 § PL). På motsvarande sätt är utländska innehavare av växtförädlarrätter och utländska innehavare av mönsterrätter skyldiga att ha ombud med hemvist i Sverige som kan ta emot delgivning (11 kap. 1 § VäxtfL och 45 § ML).

Dessa lagar innehåller till skillnad från VmL också bestämmelser om skyldighet för utländska sökande att i vissa fall ställa ombud för sig.

Bestämmelserna om skyldigheten för sökanden i ett ärende om patent eller ett ärende om registrering av växtsort att ställa ombud för sig har ändrats med verkan från den 1 januari 2001, i syfte att bringa dem i överensstämmelse med EG-fördragets bestämmelser om etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster (SFS 2000:1158, Ds 2000:30 s. 23 f. och prop. 2000/01:13 s. 20 f.). Enligt dessa bestämmelser får en sökande som inte har hemvist i Sverige föreläggas att för sig ställa ett ombud med behörighet att ta emot delgivning i ärendet och med hemvist här i landet samt att anmäla ombudet hos respektive myndighet (12 § PL och 5 kap 4 § VäxtfL). Om sökanden inte följer ett sådant föreläggande får delgivning ske genom att handlingen med posten sänds till honom under hans senast kända adress, varvid delgivning anses ha skett när detta blivit gjort. I propositionen har regeringen understrukit att bestämmelserna bör utformas på ett enhetligt sätt i de båda lagarna, se prop. 2000/01:13 s. 25.

En sökande i ett ärende om mönsterregistrering som inte har hemvist i Sverige skall ha ett här bosatt ombud som äger företräda honom i allt som rör ansökningen (12 § ML). Mönsterutredningen

har föreslagit att denna bestämmelse ändras så att den i allt väsentligt får motsvarande utformning som den i PL och VäxtfL. Utredningen har emellertid föreslagit att uttrycket "anvisa en fysisk eller juridisk person" skall användas i stället för "att för sig ställa ett ombud" för att bättre klargöra att det endast är fråga om en s.k. delgivningsadress, se SOU 2000:79 s. 119 f. Utredningen har av samma skäl föreslagit att detta uttryck skall användas i 45 § ML.

Samma skäl som ligger bakom ändringarna i PL och VäxtfL och förslaget till ändring i ML gör sig gällande även när det gäller ombudskravet i varumärkesrätten. Även bestämmelserna i en ny varumärkeslag måste därför utformas så att de står i överensstämmelse med EG-fördragets regler om etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster.

#### 5.4.2 Förslag

**Förslag:** Patentverket skall kunna kräva att sökanden i ett ärende om varumärkesregistrering utser ett ombud med hemvist i Sverige och med behörighet att ta emot delgivning. Innehavaren av en varumärkesregistrering skall ha (obligatorisk) skyldighet att utse ett sådant delgivningsombud med hemvist i Sverige.

**Skälen för förslaget:** De skäl som kan anföras till stöd för kraven på ombud för sökande i registreringsärenden och för innehavare av registrerade rättigheter är i allt väsentligt desamma i patenträtten, växtförädlarrätten, mönsterrätten och varumärkesrätten. Bestämmelserna om ombud bör därför enligt kommitténs mening utformas på ett enhetligt sätt i lagarna på dessa områden.

Även i varumärkeslagen bör alltså finnas en fakultativ bestämmelse som innebär att sökanden i ett ärende om varumärkesregistrering kan föreläggas att utse någon som har hemvist i Sverige och som är behörig att ta emot delgivning i ärendet. Vidare bör det finnas en obligatorisk bestämmelse som innebär att innehavaren av en varumärkesregistrering är skyldig att utse någon med hemvist här i landet och med behörighet att ta emot delgivning.

Kommittén delar Mönsterutredningens uppfattning att uttrycket "fysisk eller juridisk person" bättre än "ombud" klargör att innehavare och i vissa fall sökande endast är skyldiga att ha en delgivningsadress här i landet. Uttrycket ombud har emellertid

behållits i PL och VäxtfL, uppenbarligen i syfte att använda samma terminologi som i 33 kap. 8 § RB, jfr Ds 2000:30 s. 31 och prop. 2000/01:13 s. 28. Med hänsyn till den strävan som finns att utforma de nu aktuella bestämmelserna på ett enhetligt sätt finns det anledning att räkna med att uttrycket ombud kommer att behållas också i ML. Kommittén stannar därför vid att föreslå att uttrycket ombud skall användas också i en ny varumärkeslag.

## 5.5 Prioritet m.m.

### 5.5.1 Konventionsprioritet

#### **Nuvarande ordning och behovet av ändring**

I VmL finns en grundläggande bestämmelse om konventionsprioritet, enligt vilken regeringen kan förordna att en nationell ansökan om registrering av ett varumärke, vilket tidigare sökts registrerat utomlands, skall anses vara gjord samtidigt med ansökan utomlands (30 § VmL). Vidare finns bestämmelser om prioritet i FuV, bl.a. om vilka ansökningar som kan vara prioritetsgrundande, om den ordning i vilken yrkanden om prioritet skall framställas och vilka krav på utredning som Patentverket kan ställa i fråga om rätten till prioritet (3 och 4 §§ FuV). Bestämmelserna om konventionsprioritet i VmL och FuV bygger på artikel 4 i Pariskonventionen.

Konventionsprioritet kan tillgodoräknas från ansökningar som är gjorda i en stat som är ansluten till Pariskonventionen samt från ansökningar gjorda utomlands och som Patentverket finner särskilda skäl att jämställa med ansökningar gjorda i en konventionsstat (3 § 1 st. FuV). En förutsättning för prioritet är att ansökan om registrering ges in här i landet inom sex månader från det att den *första* ansökan avseende samma märke gavs in utomlands. Vidare fordras att sökanden själv skriftligen begär sådan prioritet innan registrering sker samt att han därvid lämnar uppgift om var och när den första ansökan gjordes och vilket nummer den har (3 § 2 st. FuV).

Patentverket får förelägga sökanden att inom viss tid – som inte får utlöpa tidigare än tre månader från ansökningsdagen – styrka sin rätt till prioritet genom att inge vissa handlingar, *dels* ett bevis, utfärdat av den utländska myndighet som tagit emot den återopade ansökan, om sökandens namn och ansökningsdagen,

*dels* en av myndigheten bestyrkt kopia av ansökan och *dels* en därvid fogad bild som visar märket (4 § 1 st. FuV). Följer sökanden inte ett sådant föreläggande får han inte tillgodoräkna sig den begärda prioritet (4 § 2 st. FuV).

Bestämmelser om konventionsprioritet finns också i bl.a. PL och ML.

Bestämmelserna i bl.a. PL om konventionsprioritet har ändrats med verkan från den 1 januari 2001, i syfte att uppfylla Sveriges åtaganden enligt TRIPs-avtalet att medge prioritet från en ansökan om patent eller motsvarande som gjorts i en WTO-stat (SFS 2000:1158, Ds 2000:30 s. 33 f. och prop. 2000/01:13 s. 31 f.). Av bestämmelserna framgår att prioritet kan tillgodoräknas från ansökningar som gjorts i en stat ansluten till Pariskonventionen eller som gjorts i en stat eller ett område som är anslutet till WTO-avtalet (6 § 1 st. PL). Av bestämmelserna framgår också att prioritet medges från ansökningar gjorda i andra länder eller områden, om motsvarande prioritet från en svensk ansökan medges där den tidigare ansökningen gjorts och den där gällande lagstiftningen i huvudsak stämmer överens med Pariskonventionen (6 § 1 st. PL).

Vidare har bestämmelserna i dessa lagar ändrats på så sätt att alla villkor som en sökande måste uppfylla för att få rätt till prioritet framgår av lagen (6 a–6 g §§ PL samt 3 kap. 6 a § VäxtfL). I lagstiftningsärendet anförde lagrådet att det var ett ofrånkomligt krav att de villkor som en sökande måste uppfylla för att få rätt till prioritet skulle finnas i lag, se prop. 2000/01:13 s. 36 och bilaga 5.

Bestämmelserna om konventionsprioritet i ML är utformade på ungefär samma sätt som bestämmelserna i VmL. I ML finns en grundläggande bestämmelse om att regeringen kan förordna att en ansökan om registrering av mönster, vilket tidigare angivits i ansökan om skydd utomlands, skall anses vara gjord samtidigt med ansökan utomlands (8 § ML). Och i MF finns bestämmelser om vilka ansökningar som kan vara prioritetsgrundande, den ordning i vilken ett yrkande om prioritet skall framställas och vilka krav på utredning som Patentverket kan ställa (8–11 §§ MF).

Mönsterutredningen har föreslagit att bestämmelserna om konventionsprioritet i 8 § ML skall ändras så att det framgår att prioritet medges för en ansökan om registrering av mönster eller nyttighetsmodell som gjorts i en WTO-stat, se SOU 2000:79 s. 120 f. Utredningen har också föreslagit att bestämmelserna ändras så att det av ML framgår vilka tidigare ansökningar som kan grunda prioritet och från vilken tid prioritet kan åtnjutas.

Som har framgått anses TRIPs-avtalet medföra en skyldighet att i Sverige medge prioritet från ansökningar som gjorts i en stat som är ansluten till WTO-avtalet. Bestämmelserna om konventionsprioritet i en ny varumärkeslag bör utformas så att Sverige uppfyller sina internationella åtaganden i detta avseende. Vid utformning av bestämmelserna bör särskild uppmärksamhet ägnas åt vad som måste regleras i lag och vad som kan regleras i förordning.

### 5.5.2 Utställningsprioritet

#### **Nuvarande ordning och behovet av ändring**

Enligt 18 § VmL skall en ansökan om registrering av ett varumärke som första gången använts för en vara visad på en internationell utställning, anses vara gjord samma dag som märket användes vid utställningen. En förutsättning för prioritet är att ansökan om registrering ges in här i landet inom sex månader efter det att varan först utställdes. Vidare fordras enligt 16 § VmF att sökanden begär prioritet innan registrering sker. Till sin begäran om prioritet skall sökanden föga den utredning som han vill åberopa till styrkande av att utställningen är att anse som internationell. Angående de övervägandena om utställningsprioritet som gjordes i förarbetena, se SOU 1958:10 s. 40 och 295 f. samt prop. 1960:167 s. 122 f.

Bestämmelsen om utställningsprioritet bygger på artikel 11 i Pariskonventionen. Enligt denna artikel skall en medlemsstat, i enlighet med sin egen lagstiftning, meddela provisoriskt skydd för bl.a. varumärken som används för varor som visas på officiella eller officiellt erkända utställningar som anordnas i någon av medlemsstaterna. Artikeln, som enligt sin lydelse alltså är fakultativ, avser också prioritet för bl.a. patent och mönster.

Bestämmelser avseende internationella utställningar finns även i PL och ML. Också bestämmelserna i dessa lagar bygger på artikel 11 i Pariskonventionen och omfattar endast sådana utställningar som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar (SÖ 1932:27 och 1950:34).

Enligt 2 § femte stycket PL får patent meddelas trots att uppfinningen blivit allmänt tillgänglig, om sökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt, inom sex månader innan patentansökan gjordes, förevisat uppfinningen på en sådan internationell utställning som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade

konventionen om internationella utställningar. Bestämmelsen fick sin nuvarande lydelse i samband med de ändringar som gjordes med anledning av Sveriges tillträde till Europeiska patentkonventionen. Ändringarna innebar bl.a. att det i lagen uttryckligen angavs att det endast var fråga om sådana utställningar som avsågs i den ovannämnda konventionen (se prop. 1977/78:1 Del A s. 326).

Enligt 3 § första stycket 2 ML får på motsvarande sätt ett mönster registreras utan hinder av ett det blivit allmänt tillgängligt om det har visats på en officiell eller officiellt erkänd internationell utställning. I bestämmelsen anges inte uttryckligen vilka internationella utställningar som avses. Enligt förarbetena till bestämmelsen innebär dock begränsningen till sådan internationell utställning som är officiell eller officiellt erkänd att den endast omfattar sådana utställningar som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar (se SOU 1965:61 s. 117 f. och prop. 1969:168 s. 149 f.).

Utställningsprioritet är som nämnts visserligen av liten praktisk betydelse när det gäller varumärken. I de fall där frågan om utställningsprioritet aktualiseras är det dock viktigt att bestämmelserna om detta slag av prioritet är tydliga. Det finns därför anledning att precisera vilka internationella utställningar som kan grunda prioritet vid ansökan om varumärke. Även när det gäller utformningen av denna bestämmelse bör närmare övervägas vad som måste regleras i lag.

**Förslag:** I lag bör anges att *konventionsprioritet* kan grundas på en ansökan från *dels* en stat som är ansluten till Pariskonventionen, *dels* en stat som är ansluten till eller ett område som är anslutet till WTO-avtalet och *dels* någon annan stat eller något annat område, om motsvarande prioritet från en svensk ansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och den där gällande lagstiftningen i huvudsak stämmer överens med Pariskonventionen.

I lag bör uttryckligen anges att *utställningsprioritet* endast kan grundas på användning av ett varumärke som skett vid en sådan utställning som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar.

Alla de villkor som en sökande måste uppfylla för att få rätt till prioritet skall framgå av lag.

**Skälen för förslaget:** De konventionsåtaganden som ligger bakom bestämmelserna om vilka ansökningar som skall kunna grunda *konventionsprioritet* är desamma inom varumärkesrätten, patenträtten och mönsterrätten. Bestämmelserna om konventionsprioritet bör därför i detta avseende regleras på samma sätt på dessa rättsområden. Vid ansökan om varumärkesregistrering bör således prioritet kunna tillgodoräknas från ansökningar gjorda i de stater och områden som anges i den ändrade 6 § PL. Med andra ord bör prioritet kunna tillgodoräknas från ansökningar gjorda i stater som är anslutna till Pariskonventionen, i stater eller områden som är anslutna till WTO-avtalet samt i andra stater eller områden, om motsvarande prioritet från en svensk ansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och den där gällande lagstiftningen i huvudsak stämmer överens med Pariskonventionen.

I detta sammanhang bör uppmärksammas att endast den första ansökan om registrering av ett visst varumärke som gjorts i någon av de nu aktuella staterna kan vara prioritetsgrundande. En förutsättning för att en senare ansökan enligt artikel 4 i Pariskonventionen skall få läggas till grund för prioritet är att den första ansökan inte har blivit allmänt tillgänglig. Varumärkesansökningar blir emellertid – i motsats till patentansökningar och mönsteransökningar – i praktiken allmänt tillgängliga så snart de ges in. Jfr G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property as revised at Stockholm in 1967, 1968, s. 45 f.

Bestämmelserna om konventionsprioritet bör – som lagrådet anfört i det ovannämnda lagstiftningsärendet (prop. 2000/01:13

bilaga 5) – utformas så att alla villkor som en sökande måste uppfylla för att få rätt till prioritet framgår av lag. Det innebär att det av lagen måste framgå vilka ansökningar som kan grunda prioritet och från vilken tid prioritet kan åtnjutas. Av lagen måste också framgå när ett yrkande om prioritet skall framställas och vilket krav på utredningen om rätten till prioritet som skall ställas.

Vad först gäller frågan om när ett yrkande om prioritet måste framställas är det enligt kommitténs mening tillräckligt att detta på samma sätt som nu görs innan registrering av varumärket sker.

När det sedan gäller frågan om hur kraven på utredning bör utformas finns det enligt kommitténs mening inte behov av en sådan reglering som den i 12 § PL, dvs. en detaljerad reglering byggd på formella rekvisit. Det är tillräckligt att i lagen ange att sökanden skall visa vem som har gjort den tidigare ansökan samt var och när den har gjorts och vilket nummer den har. En sådan reglering innebär att sökanden måste styrka sin rätt till prioritet, men den ger sökanden frihet att föra bevisning på det sätt han finner lämpligt inom ramen för de förvaltningsrättsliga förfarandereglerna. En reglering av detta slag innebär en fördel för sökanden, eftersom den ger honom en frihet att välja den utredning som han vill åberopa. Den har också fördelar ur lagteknisk synvinkel, eftersom bestämmelserna om konventionsprioritet inte behöver bli så omfattande.

Det finns som tidigare framhållits (se avsnitt 5.5.1) inte något utrymme för att i förordning föreskriva ytterligare villkor som sökanden måste uppfylla för att få rätt till konventionsprioritet. Andra föreskrifter om prioritet kan emellertid meddelas i förordning, bl.a. föreskrifter om vad Patentverket skall iaktta vid handläggning av ansökningar om prioritet.

Bestämmelserna om *utställningsprioritet* bör, som kommittén tidigare anfört, preciseras så att det tydligare framgår vilka utställningar som kan grunda prioritet.

Enligt artikel 11 i Pariskonventionen avses sådana utställningar som är "officiella eller officiellt erkända" och "internationella". Någon definition av detta uttryck finns emellertid inte i Pariskonventionen. Enligt Bodenhausen torde utställningen anses som *officiell* om den är "organized by the State or other public authority", *officiellt* erkänd om den "has been recognized as such by the State or other public authority" och *internationell* om den "include the exhibition of goods coming from foreign countries", se G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris

Convention for the protection of industrial property as revised at Stockholm in 1967, 1968, s. 151 f.

Den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar innehåller däremot en definition av begreppet internationell utställning. Enligt huvudregeln i artikel 2 i denna konvention anses som internationell utställning "varje uppvisning (*manifestation*) till vilken främmande länder inbjudas på diplomatisk väg; vilken i allmänhet har en icke periodisk karaktär; vars huvudändamål är att uppvisa de olika ländernas framsteg inom en eller flera produktionsgrenar och vid vilken principiellt ingen åtskillnad göres mellan köpare eller besökande vad beträffar tillträde till utställningens lokaler. Enligt en undantagsregel i samma artikel är konventionen inte tillämplig på "1. utställningar som pågå under mindre än 3 veckor; 2. vetenskapliga utställningar, som anordnas i samband med internationella kongresser, förutsatt att de icke pågå längre tid än den under nr 1. angivna tidrymden; 3. utställningar av skön konst; 4. utställningar, som anordnas av ett enda land i ett annat land och på inbjudan av sistnämnda land."

Begreppen "officiella", "officiellt erkända" och "internationella utställningar" synes inte ha exakt samma innebörd i Pariskonvention och konventionen om internationella utställningar, se G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property as revised at Stockholm in 1967, 1968, s. 150 not 1. Artikel 11 i Pariskonventionen är dock som tidigare framhållits fakultativ och utgör inget hinder mot en reglering av vilka internationella utställningar som skall vara prioritetsgrundande. Enligt kommitténs mening är det lämpligt att i detta avseende ha samma reglering inom varumärkesrätten som inom patenträtten och mönsterrätten. Vid ansökan om varumärkesregistrering bör därför utställningsprioritet endast kunna grundas på användning vid sådana utställningar som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar. Det innebär i praktiken att utställningsprioritet endast kan förekomma undantagsvis, eftersom sådana utställningar är ovanliga.

Även när det gäller utställningsprioritet måste alla krav som skall vara uppfyllda för att sökanden skall få tillgodoräkna sig prioritet framgå av lag. I lag bör därför uttryckligen anges att utställningsprioritet endast kan grundas på användning av ett varumärke som skett vid en sådan utställning som avses i den nyssnämnda konventionen. Vidare bör anges från vilken tidpunkt prioritet kan åtnjutas

samt när ett yrkande om prioritet skall framställas. Det bör också anges vilket krav på utredningen om rätten till prioritet som skall ställas. På ungefär samma sätt som i fråga om konventionsprioritet är det tillräckligt att i lagen ange att sökanden skall visa vem som använde märket på utställningen, när användningen ägde rum och att utställningen var internationell i den ovan angivna meningen.

## 5.6 Bättre rätt till varukännetecken

### 5.6.1 Nuvarande ordning och behovet av ändring

I VmL finns till skillnad mot regleringen i t.ex. PL och ML inte några bestämmelser om bättre rätt till föremålet för en registrering eller ansökan om registrering.

Enligt 14 § första stycket 7 VmL får ett varumärke inte registreras 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 har använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk. Det innebär med andra ord att den som är i ond tro med avseende på en tidigare användning av ett varumärke för vissa varor inte har någon rätt att få märket registrerat för de varor som märket avser. Bestämmelsen är ett utflöde av den grundläggande principen inom immaterialrätten om företräde för den som har tidigaste grund för sitt anspråk på ensamrätt och som för varukännetecken kommer till uttryck i 7 § VmL.

Den rätt som ett ibruktagande av ett kännetecken ger i detta avseende kan beskrivas som en företrädesrätt eller bättre rätt till registrering av kännetecknet för de varor som det avser. Företrädesrätten har som kommittén tidigare framhållit (se avsnitt 5.2) ett ekonomiskt värde och är liksom ensamrätten till ett varukännetecken en förmögenhetsrätt. Företrädesrätten är följaktligen överlåtbar på samma sätt som andra förmögenhetsrätter. Den kan också göras till föremål för prövning i rättegång, t.ex. i en positiv fastställesetalan. Innehavaren kan i en sådan begära att få sin rätt bekräftad genom att yrka fastställelse av att han har tidigare (rätts)grund för sitt anspråk på rätt till varukännetecknet för vissa varor än motparten på den grunden att han tagit kännetecknet i bruk före denne.

Frågan om det föreligger hinder mot registrering på grund av att sökanden är i ond tro kan i den nuvarande ordningen prövas både

under registreringsförfarandet och invändningsförfarandet. Patentverket kan således för närvarande inom ramen för sin officialprövning ta upp frågan om det finns hinder mot registrering på denna grund. Det förekommer också att Patentverket ex officio tar upp frågor om hinder på denna grund, främst i fall där ett märke som sökts registrerat är förväxlingsbart med ett väl ansett kännetecken. Normalt fordras emellertid att någon gör invändning om att sökanden vid tidpunkten för ansökan var i ond tro med avseende på användningen av ett annat kännetecken, eftersom Patentverket inte har några möjligheter att självt undersöka detta.

Kommittén har i avsnitt 5.3.1 föreslagit att officialprövningen av relativa hinder skall slopas. Om detta förslag genomförs kommer frågan om hinder på grund av ond tro endast att kunna prövas efter invändning. I fortsättningen utgår kommittén i sin diskussion om bättre rätt från att förslaget att begränsa officialprövningen kommer att genomföras.

En invändare som visar att han har bättre rätt till ett varumärke i den nu aktuella meningen kan således hindra att en registrering består. Men invändaren har inte någon möjlighet att genom ett förfarande i Patentverket få registreringen (eller en ansökan om registrering) överförd på sig. En annan sak är att innehavaren av en registrering eller en ansökan om registrering kan överlåta sin rätt och att förvärvaren har rätt att antecknas som innehavare av registreringen respektive upptas som sökande i ansökningsärendet.

Den som på detta sätt har bättre rätt till ett varumärke är alltså hänvisad till att själv lämna in en ny ansökan om registrering av varumärket. I de flesta fall kan den som har bättre rätt till märket och själv ger in en ny ansökan också få till stånd en hållbar registrering. Av flera skäl kan det emellertid finnas hinder mot att en sådan registrering består.

En invändare som i en situation som denna ansöker om registrering kan inte tillgodoräkna sig någon prioritet från den första ansökan. Med den begränsning av officialprövningen som kommittén föreslår kommer det visserligen inte att finnas några hinder mot registrering på grund av äldre ensamrätter. Men det kan finnas hinder mot att en sådan registrering består på grund av en registrering som tillkommit efter en ansökan under mellantiden. En utgångspunkt är, som kommittén tidigare framhållit, att var och en själv måste bevaka sin rätt. Den som vill skaffa sig en ensamrätt till ett kännetecken måste därför själv vara aktiv i detta avseende, t.ex. genom att så tidigt som möjligt ansöka om registrering. Och den

som är passiv får räkna med att någon annan kan skaffa sig en företrädesrätt genom att ansöka om registrering.

I vissa fall kan det emellertid vara otillfredsställande att den som på detta sätt har bättre rätt inte kan få till stånd en hållbar registrering. Ett exempel på detta är att en handelsagent eller en återförsäljare i ond tro ansöker om registrering av ett varumärke till vilket huvudmannen har bättre rätt. Enligt fast praxis har huvudmannen i förhållande till en handelsagent eller en återförsäljare rätt till de varukännetecken som används för de varor som agenten eller återförsäljaren säljer inom ramen för avtalet mellan parterna, se t.ex. Mogens Koktvedgaard och Marianne Levin, Lärobok i immaterialrätt, 6 uppl., 2000, s. 332 f. och Patentbesvärsträttens dom i mål 97-539 (BENSINBOOSTER).

Bestämmelser som rör s.k. agentvarumärken finns både i Pariskonventionen och i EG:s varumärkesförordning.

Enligt artikel 6 *septies* i *Pariskonventionen* skall den som har en rätt till ett märke i en medlemsstat – om hans ombud eller agent begär registrering av varumärket i eget namn i någon medlemsstat – ha rätt att göra invändning mot registreringen eller ha rätt att begära att registreringen upphävs eller, om landets lag tillåter det, att registreringen överförs till honom, om inte ombudet eller agenten visar att hans handlande varit berättigat.

Enligt artikel 18 i *EG:s varumärkesförordning* har innehavaren av en gemenskapsregistrering – om ett ombud eller en företrädare för innehavaren registrerat varumärket i eget namn – rätt att få registreringen av märket överförd till sig om inte ombudet eller företrädaren visar fog för sitt handlande. Jfr vidare artikel 8.3 och artikel 11 i förordningen.

Inte någon av de nordiska varumärkeslagarna innehåller för närvarande någon bestämmelse om överföring av registrering eller ansökan om registrering. Däremot finns sådana bestämmelser i bl.a. de nordiska lagarna om patent och mönster. Bestämmelserna i dessa lagar är ytterst betingade av att en uppfinning eller ett mönster som blivit allmänt tillgängligt inte kan göras till föremål för en ny ansökan, eftersom kravet på nyhet då inte är uppfyllt.

Inom bl.a. *patenträtten* och *mönsterrätten* finns alltså särskilda regler om bättre rätt (17 och 18 §§ PL resp. 16 och 17 §§ ML). Vidare finns det regler om överföring av ansökan avseende dessa rättigheter (18 § PL resp. 17 § ML). Det finns också bestämmelser om överföring av patent (53 § PL) och överföring av mönsterregistrering (32 § ML).

Bestämmelserna i PL har sammanfattningsvis följande innehåll. Patentverket får pröva yrkanden om överföring av en ansökan om patent. Bestämmelserna om överföring är enligt sin lydelse endast tillämpliga i ansökningsärendet (jfr dock Patentbesvärslagens beslut i föreläggande den 13 januari 1998 i mål 97-696). Ett yrkande om överföring får framställas när som helst under prövningen av en ansökan, även i Patentbesvärslagen och Regeringsrätten (prop. 1966:40 s. 362). Och bestämmelserna är tillämpliga på både rättigheter som uppkommit innan ansökan gjordes och sådana som uppkommit därefter (prop. 1966:40 s. 362). Om någon visar att han har bättre rätt till uppfinningen än sökanden, skall Patentverket om yrkande om detta framställs överföra ansökan på honom (18 § PL). Sedan ett yrkande om överföring framställts får ansökan inte avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet slutligt prövats (18 § 2 st. PL). Men den omständigheten att någon har bättre rätt till uppfinningen kan också utgöra hinder mot att meddela patent och grund för upphävande av ett meddelat patent (1 § 1 st. PL). Förhållandevis många frågor om bättre rätt till uppfinning avgörs numera i administrativ ordning, bl.a. på grund av att parterna önskar en billigare process än den vid allmän domstol. Parterna disponerar emellertid inte över huruvida frågan om bättre rätt skall prövas i administrativ ordning eller inte, utan den avgörs av Patentverket. Angående förutsättningarna för prövning av talan enligt 18 § PL, se RÅ 1982 ref 2:69.

Om någon påstår att han har bättre rätt än sökanden till en uppfinning får Patentverket – om saken är tveksam – förelägga honom att väcka talan vid domstol inom viss tid, vid äventyr att påståendet annars lämnas utan avseende i den fortsatta prövningen av ansökan (17 § 1 st. PL). I de fall där en prövning ligger bättre till för de allmänna domstolarna får således Patentverket skjuta saken ifrån sig, t.ex. om utredningen är beroende av muntlig bevisning. Ett beslut i föreläggande om att den som påstår bättre rätt skall väcka talan vid domstol får inte överklagas (Patentbesvärslagens beslut i mål 79-173). Inleds eller pågår en tvist om bättre rätt vid domstol får Patentverket förklara ansökningsärendet vilande i avvaktan på att målet slutligt avgörs (17 § 2 st. PL).

Angående bättre rätt till uppfinning och överföring av ansökan, se vidare Jacobsson m.fl., Patentlagstiftningen – en kommentar, 1980 s. 204 f.

Bestämmelserna i ML om bättre rätt och överföring av registrering eller ansökan om registrering har i allt väsentligt samma innehåll som dem i PL.

Den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén har gemensamt kommit fram till att det bör införas en möjlighet att överföra en registrering eller en ansökan om registrering även när det gäller varumärken. Av särskild betydelse för denna bedömning har varit att det då blir möjligt att undvika det otillfredsställande resultat som kan uppstå om en handelsagent eller en återförsäljare i ond tro får registrering av ett märke till vilket huvudmannen har bättre rätt.

### 5.6.2 Förslag

**Förslag:** Visar någon att han har bättre rätt än sökanden till ett varumärke som en ansökan om registrering avser skall Patentverket överföra ansökan på honom. Är saken tveksam får Patentverket förelägga den som påstår bättre rätt till märket att väcka talan vid domstol inom viss tid. Om föreläggandet inte följs får Patentverket lämna påståendet utan avseende vid den fortsatta prövningen i registreringsärendet.

Inleds en rättegång om bättre rätt till märket skall Patentverket normalt förklara registreringsärendet vilande. Om någon yrkar överföring av en ansökan får den inte ändras, avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet prövats slutligt.

Bestämmelserna om överföring skall under invändningsförfarandet tillämpas på motsvarande sätt i fråga om registrering.

**Skälen för förslaget:** Det bör alltså införas bestämmelser som gör det möjligt för Patentverket att pröva frågor om överföring av ansökningar om och registreringar av varumärken på grund av påståenden om bättre rätt. De skäl som motiverar en möjlighet till prövning av detta slag när det gäller varumärken skiljer sig visserligen från de skäl som ligger bakom den möjlighet till sådan prövning som finns i bl.a. PL och ML. Intresset av en enhetlig reglering i lagarna på det industriella rättsskyddets område motiverar dock enligt kommitténs mening att bestämmelserna om överföring inom varumärkesrätten så långt möjligt utformas på samma sätt som i PL och ML.

Den som vill skall alltså kunna begära att en ansökan om varumärkesregistrering förs över till honom på den grunden att han har bättre rätt till kännetecknet än sökanden. Ett yrkande om överföring bör på samma sätt som i fråga om patent och mönster kunna framställas när som helst under handläggningen, dvs. även i överinstanserna. Vidare bör alla omständigheter som kan konstituera bättre rätt, och som därmed kan läggas till grund för en överföring, få åberopas.

Patentverket skall emellertid inte ha skyldighet att pröva sådana frågor om bättre rätt som ligger bättre till för allmän domstol. I sådana fall skall verket på samma sätt som enligt PL och ML kunna förelägga sökanden att inom viss tid väcka talan i saken. Sökanden kan t.ex. följa föreläggandet genom att väcka en fastställsetalan med yrkande om att domstolen skall fastställa att han har bättre rätt än sökanden till kännetecknet för vissa varor.

Inleds en rättegång om bättre rätt skall Patentverket kunna förklara registreringsärendet vilande tills målet slutligt avgjorts. I de flesta fall är det också lämpligt att Patentverket vilandeförklarar ett sådant registreringsärende. I vissa fall kan det emellertid finnas skäl att fortsätta handläggningen av ärendet, t.ex. om undersökningen av om det finns några absoluta hinder mot registrering kräver ett mer omfattande arbete. Att ett ärende normalt bör vilandeförklaras bör enligt kommitténs mening framgå av lagen. Det bör därför uttryckligen anges att registreringsärendet skall vilandeförklaras i avvaktan på att målet om bättre rätt slutligt avgjorts, om det inte finns särskilda skäl att fortsätta handläggningen.

När det pågår en tvist om rätten till ett märke är det normalt svårt för de inblandade parterna att bedöma om det är värt att lägga ned tid och resurser på ansökan om varumärkesregistrering som sådan. Det kan t.ex. vara svårt att bedöma om det lönar sig att genomföra en marknadsundersökning eller sörja för annan utredning för att styrka att märket förvärvat särskiljningsförmåga eller att det har anspråk på ett utökat skydd. Att inga åtgärder får vidtas med avseende på ansökan bör därför framgå av lagen på ungefär samma sätt som enligt PL och ML. Utöver den reglering som finns i dessa lagar bör anges att ansökan inte får ändras, eftersom en ändring kan vara till nackdel för den som får ansökan överförd till sig. Ändringar som annars är tillåtna – ändringar i ett märke som inte påverkar helhetsintrycket och begränsningar av varuförteckningen (jfr 12 § 3 st. i förslaget till varumärkeslag) – bör alltså inte få göras så länge en tvist om märket pågår. I lagen bör således anges att an-

sökan varken får ändras, avskrivs, avslås eller bifallas förrän yrkandet om överföring prövats slutligt.

Bestämmelserna om överföring och bättre rätt skall som nämnts kunna tillämpas också under invändningsförfarandet. I allt väsentligt kan prövningen ske på samma sätt under invändningsförfarandet som under registreringsförfarandet. Det är därför i princip tillräckligt att i lagen ange att de nu aktuella bestämmelserna skall tillämpas på motsvarande sätt. I ett avseende är emellertid förhållandena olika i registreringsärenden och invändningsärenden. Inom ramen för ett registreringsärende kan den som anser sig ha bättre rätt till det varumärke som begärs registrerat endast framställa ett yrkande, nämligen att ansökan skall överföras till honom. I ett invändningsärende kan en invändare som gör gällande bättre rätt till ett registrerat varumärke yrka antingen att registreringen överförs till honom eller att den upphävs. En särskild fråga är därför om det finns anledning att behandla endast ett påstående om bättre rätt annorlunda än ett yrkande om överföring av en ansökan eller registrering.

Inom patenträtten utgör som nämnts den omständigheten att någon annan än sökanden har bättre rätt till en uppfinning hinder mot att bevilja patent (1 § 1 st. PL). Patentverket skall inom ramen för sin officialprövning ta hänsyn till alla hinder som kan föreligga mot att patent beviljas. Ett påstående om bättre rätt har därför självständig betydelse vid prövningen av en patentansökan. Inom patenträtten är det således naturligt att Patentverket avgör frågan om bättre rätt även om ett formellt yrkande om överföring inte framställts eller förelägger den som påstår bättre rätt att väcka talan samt att underlåtenhet att följa ett sådant föreläggande att väcka talan leder till rättsföljden att påståendet om bättre rätt lämnas utan avseende vid den fortsatta prövningen av ansökan. Med den begränsning av officialprövningen som kommittén föreslagit kan dock Patentverket inte avslå en ansökan om varumärkesregistrering på grund av en äldre rätt. Vid sin prövning i ett registreringsärende kan Patentverket därför inte beakta ett påstående om bättre rätt till det sökta märket, utan endast ett uttryckligt yrkande om överförande av ansökan. Detta talar i och för sig för att Patentverket inte bör kunna förelägga den som påstår sig ha bättre rätt till varumärket att väcka talan, om denne inte uttryckligen yrkat överförande av ansökan.

Enligt kommitténs förslag skall emellertid bestämmelserna om överföring och bättre rätt vara tillämpliga även under invänd-

ningsförfarandet. Det är också i invändningsärenden som dessa bestämmelser torde få sin största betydelse. I invändningsärenden får Patentverket också pröva sådana relativa hinder som invändaren åberopar. Den som gör invändning mot en registrering på den grunden att han har bättre rätt än sökanden till varumärket kan som nämnts yrka att Patentverket skall överföra registreringen på honom eller att verket skall upphäva registreringen. Om invändaren yrkar att registreringen skall upphävas på den grunden att han har bättre rätt till varumärket än sökanden får denna omständighet betydelse på ungefär samma sätt som i patenträtten. I ett invändningsärende är det följaktligen en adekvat rättsföljd att ett påstående om bättre rätt lämnas utan avseende om invändaren inte följer ett föreläggande att väcka talan.

Enligt kommitténs mening finns det inte anledning att utforma den nu aktuella rättsföljden på olika sätt beroende på om påståendet framställs i ett registreringsärende eller i ett invändningsärende. Kommittén stannar därför vid att föreslå att bestämmelsen i detta avseende utformas på samma sätt som enligt PL och ML, dvs. så att ett påstående om bättre rätt skall lämnas utan avseende om ett föreläggande att väcka talan inte följs.

Ett beslut av Patentverket om överföring av en registrering eller en ansökan om registrering är ett slutligt beslut som får överklagas på samma sätt som andra slutliga beslut. Ett beslut om att utfärda ett föreläggande om att väcka talan vid äventyr att ett påstående om bättre rätt är däremot ett beslut under handläggningen som inte bör få överklagas särskilt. Några speciella bestämmelser om överklagande behövs följaktligen inte med anledning av reglerna om bättre rätt.

## 5.7 Användning av varukännetecken

### 5.7.1 Inledning

Användning av kännetecken har på olika sätt betydelse för ensamrättens uppkomst och omfattning. Användningen av ett kännetecken kan även ha betydelse vid bedömning av om märket har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Vid denna bedömning skall därför hänsyn tas till den omfattning och den tid som kännetecknet varit i bruk. Redan ett ibruktagande ger enligt VmL upphov till ett skydd för de s.k. naturliga varukännetecknen släktnamn, adress och firma. Den som tar sitt släktnamn i bruk

som varukännetecken har således ett skydd mot att någon annan använder ett namn som är förväxlingsbart med detta namn. Den som tar ett kännetecken i bruk har också ett skydd mot att någon annan i ond tro vinner registrering av ett med detta förväxlingsbart kännetecken. Vidare kan ensamrätt till ett kännetecken förvärfvas genom inarbetning. Ensamrätten gäller i det område där märket är inarbetat och kan således vara alltifrån lokal till landsomfattande. Slutligen kan användning av ett kännetecken leda till att det blir känt och får ett anseende och därigenom ett större skyddsomfång.

I det följande tar kommittén upp några frågor som alla hänger samman med användning av varukännetecken. Inledningsvis behandlar kommittén i vilken utsträckning frågan om användning skall beaktas vid bedömning av särskiljningsförmåga vid registrering. Sedan tar kommittén upp bl.a. frågan om skydd på grund av inarbetning och frågan om skydd för naturliga varukännetecken

### 5.7.2 Förvärv av särskiljningsförmåga

#### **Nuvarande ordning**

Vid bedömning av om ett märke har särskiljningsförmåga skall enligt 13 § VmL hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt den omfattning och den tid märket varit i bruk. Bestämmelsen i 13 § VmL innehåller inte någon närmare redovisning av vad som fordras för att bota bristerna i ett märkes särskiljningsförmåga.

När bestämmelsen togs in i VmL var det i första hand möjligheten att ta hänsyn till användningen av beskrivande varumärken vid bedömning av deras särskiljningsförmåga som ansågs vara av betydelse. Man anförde i förarbetena att bestämmelsen skulle öppna en möjlighet att i speciella fall bortse från primära brister i ett märkes särskiljningsförmåga. Vidare anförde man att ett beskrivande märke genom användning kunde få sekundärbetydelse med verkan att det i första rummet uppfattades såsom ett särskilt kännetecken, medan dess beskrivande innebörd trädde i bakgrunden. Se SOU 1958:10 s. 103 f. och prop. 1960:167 s. 100 f.

Varumärkes- och firmautredningen uttalade i fråga om tillämpningen av bestämmelsen att det i och för sig inte var något ovillkorligt krav att användningen i varje enskilt fall skulle ha medfört en fullbordad inarbetning. Utredningen anförde emellertid att sekundärbetydelse normalt inte kunde uppstå om inte märket var allmänt känt inom omsättningskretsen, dvs. inarbetat. Utred-

ningen underströk dock att hänsyn måste tas till att olika märken kan ha högst varierande grader av bristande särskiljningsförmåga, alltifrån generiska ord, över mer eller mindre deskriptiva märken, till märken som står på gränsen mellan det deskriptiva och det endast starkt suggestiva. Se SOU 1958:10 s. 103. Jfr vidare prop. 1960:167 s. 100 f.

Bestämmelsen synes ha tillämpats i huvudsak i enlighet med de uttalanden som Varumärkes- och firmautredningen anförde i sitt betänkande. När det varit fråga om i hög grad beskrivande märken har man i administrativ praxis således krävt att märket varit inarbetat för att det skall anses ha förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga, se t.ex. Patentbesvärsträttens domar den 25 juni 1998 i mål 97-271, NIR 1998 s. 336 (SVENSKA LANTÄGG i figur), den 6 april 1999 i mål 98-236 (HÄSTENS ruttmönster) och den 14 mars 2000 i mål nr 99-028 (KEXCHOKLAD). När det däremot varit fråga om märken som stått på gränsen mellan det starkt suggestiva och det deskriptiva har det varit tillräckligt att märket använts i viss omfattning och under viss tid och därigenom visat sig fungera som ett kännetecken, se Patentbesvärsträttens domar den 11 november 1994 i mål 93-135 (SÄKRA), den 21 april 1995 i mål 94-466 (A WAY OF LIVING), den 23 februari 1996 i mål 94-688 (HERBA MEDICA), och den 20 februari 1998 i mål 97-385 (TAXIKURIR i figur). Vidare har generiska och vissa starkt beskrivande ord ansetts vara föremål för ett absolut frihållningsbehov och därför vägrats registrering, trots att de använts i mycket stor omfattning och trots att de i praktiken fungerat som kännetecken, se t.ex. Patentbesvärsträttens dom den 1 februari 1999 i mål 95-237 (ODDSET i figur).

Hänsyn har tagits till både användning som skett före tidpunkten för ansökan om registrering och användning som skett efter ansökningsdagen. Det är svårt att mera precist ange vilka krav som i praktiken ställts på den användning som i olika fall ansetts tillräcklig för att bota förekommande brister i ursprunglig särskiljningsförmåga, eftersom man varken i administrativ eller judiciell praxis närmare angivit vilka omständigheter som varit avgörande för bedömningen i olika fall.

## Internationella förhållanden

### *Internationella åtaganden*

*Pariskonventionen* innehåller en grundläggande bestämmelse om att man vid bedömning av ett märkes särskiljningsförmåga skall ta hänsyn till användningen av märket. Enligt artikel 6 *quinquies* C.1 i konventionen skall man vid bedömning av ett märkes särskiljningsförmåga ta hänsyn till alla faktiska omständigheter och särskilt den tid som märket har använts.

Pariskonventionens bestämmelse bygger bl.a. på det förhållandet att varumärken genom användning kan förvärva en sekundärbetydelse (secondary meaning) som kännetecken. Bestämmelsen tar sikte på både märken som anses sakna känneteckenskaraktär och märken som är beskrivande för de varor som de avser. Härutöver synes bestämmelsen syfta till att hänsyn till användningen skall kunna tas vid bedömning av om ett sökt märke skall kunna samexistera med äldre märken. Angående innehållet i artikel 6 *quinquies* C.1, se G.H.C. Bodenhausen, *Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967, 1968*, s. 118. Avsikten med konventionsbestämmelsen torde ursprungligen främst ha varit att möjliggöra skydd för vissa mycket enkla märken som använts sedan gammalt, se SOU 1958:10 s. 103 not 1.

Enligt artikel 3.3 i *varumärkesdirektivet* skall ett varumärke inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkterna 3.1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. Hänvisningen till punkterna 1 b, c, och d innebär att bestämmelsen är tillämplig på b. märken som saknar särskiljningsförmåga, c. märken som endast anger art eller i övrigt är beskrivande för de varor eller tjänster som märket avser samt d. märken som endast består av upplysningar som i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten. En medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.

På motsvarande sätt stadgas i artikel 7.3 i *EG:s varumärkesförordning* att man skall ta hänsyn till användningen av ett varumärke vid bedömning av dess särskiljningsförmåga. Av bestämmelsen framgår inte huruvida även användning som sker efter

ansökningsdagen skall beaktas. Enligt en tillämpningsföreskrift till artikel 7.3 (Examination Division, Practice Note, Evidence of use, den 1 mars 1999) måste dock märket uppfylla kravet på särskiljningsförmåga redan vid tidpunkten för ansökan.

### *EG-domstolens praxis*

EG-domstolen har i sin dom den 4 maj 1999 i målen C-108--108/97 (CHIEMSEE-fallet) yttrat sig över hur artikel 3.3 i varumärkesdirektivet skall tolkas med avseende på geografiska namn. Domstolen har därvid närmare redogjort för vilka omständigheter som kan beaktas vid bedömning av om ett geografiskt namn genom användning har förvärvat särskiljningsförmåga. I samma dom har domstolen också yttrat sig över hur artikel 3.1 c skall tolkas i fråga om sådana namn. EG-domstolens bedömning innebär bl.a. att ett geografiskt namn som använts så att det i praktiken fungerar som ett individualiseringsmedel för vissa varor och tjänster också skall anses ha för registrering erforderlig särskiljningsförmåga, även om det finns ett behov för andra att använda namnet.

När det gäller artikel 3.1 c har EG-domstolen bekräftat att förbudet mot registrering av beskrivande tecken ställts upp i syfte att skydda det allmänna intresset av att beskrivande tecken skall kunna användas fritt av alla (25). Domstolen har också berört förhållandet mellan artikel 3.1 c och artikel 6.1 b i direktivet. Domstolen har därvid anført att artikel 6.1 b, som bl.a. avser de fall då ett varumärke helt eller delvis består av ett geografiskt namn, inte innebär att någon annan har rätt att bruka ett sådant namn som varumärke, utan endast medför en rätt att använda namnet i upplysnings syfte under förutsättning att det sker i enlighet med god affärssed (28).

Vad sedan gäller artikel 3.3 om förvärv av särskiljningsförmåga har domstolen anført att bestämmelsen utgör en betydande lindring av regeln i artikel 3.1 b, 3.1 c och 3.1 d, enligt vilka varumärken inte får registreras om de saknar särskiljningsförmåga, om de endast anger varornas art eller i övrigt endast innehåller beskrivande tecken eller upplysningar, eller om de endast består av upplysningar som i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten (45). Vidare har domstolen anført att den

särskiljningsförmåga som ett varumärke skall ha förvärvat genom användning, liksom den särskiljningsförmåga som enligt artikel 3.1 b i direktivet utgör ett av kraven för att ett varumärke skall kunna registreras, betyder att varumärket skall fungera som kännetecknen för de varor som märket avser (46). I anslutning härtill har domstolen förklarat att detta innebär att det geografiska namnet fått en annan innebörd, och att dess betydelse, som inte längre är rent beskrivande, rättfärdigar (rechtfertigt) att namnet registreras som varumärke (47). Domstolen har därvid anfört att artikel 3.3 inte tillåter en differentierad särskiljningsförmåga beroende på vilket intresse som finns av att även i fortsättningen låta det geografiska namnet vara tillgängligt för att brukas av andra företag (48).

När det gäller prövningen av om ett märke genom användning skall anses ha förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga har domstolen anfört att man skall göra en helhetsbedömning av de omständigheter som kan visa att varumärket fungerar som ett individualiseringsmedel för de varor det avser (49). Vidare har domstolen anfört att särskild hänsyn skall tas till det geografiska namnets karaktär. Om det geografiska namnet är mycket välkänt kan det enligt domstolens mening anses ha förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga endast om det intensivt och under lång tid använts som varumärke. Och om namnet redan är känt som geografisk ursprungsbeteckning för ett visst slags varor måste det enligt domstolens mening ställas särskilda krav på, att den som vill låta registrera namnet som varumärke för varor av detta slag visar, att märket använts intensivt och under lång tid för sådana varor (50). Vid bedömningen av om ett varumärke har förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga kan hänsyn också tas till den marknadsandel som varumärket har, hur ofta, hur länge och inom hur stort geografiskt område som varumärket använts, hur stora investeringar som har gjorts vid marknadsföring med märket, den andel av omsättningskretsen som uppfattar märket som ett kännetecken för varor från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (51). Om omsättningskretsen eller åtminstone en betydande del (ein erheblicher Teil) av denna krets uppfattar märket som ett kännetecken för de varor som märket avser skall kravet på särskiljningsförmåga under alla omständigheter anses uppfyllt. Kravet på särskiljningsförmåga kan emellertid inte bedömas enbart med utgångspunkt i abstrakta fakta såsom bestämda procentsatser (52). I anslutning härtill har EG-domstolen

förklarat att gemenskapsrätten inte utgör hinder för att marknadsundersökningar används för att bedöma om ett varumärke förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga (53).

EG-domstolen har i sin dom den 22 juni 1999 i mål C-342/97 (LLOYD-fallet) vidhållit vad domstolen anfört i CHIEMSEE-fallet när det gäller bedömningen av ett märkes särskiljningsförmåga. Domstolen har bekräftat att man skall göra en helhetsbedömning av de omständigheter som kan visa att varumärket fungerar som ett individualiseringsmedel för de varor det avser (22). Vidare har domstolen upprepat att man skall ta hänsyn till den marknadsandel som varumärket har, hur ofta, hur länge och inom hur stort geografiskt område som varumärket använts, hur stora investeringar som har gjorts vid marknadsföring med märket, den andel av omsättningskretsen som uppfattar märket som ett kännetecken för varor från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (23). I samband därmed har domstolen tillagt att man skall ta hänsyn till märkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar sådana element som är deskriptiva för de varor eller tjänster som registreringen omfattar (23). Även i denna dom har EG-domstolen anfört att kravet på särskiljningsförmåga inte kan bedömas enbart med utgångspunkt i abstrakta fakta såsom bestämda procentsatser (24).

#### *Förhållandena i vissa andra länder*

I *Danmark* har man en uttrycklig bestämmelse om att endast den användning skall beaktas som ägt rum före tidpunkten för ansökan vid bedömning av om ett varumärke har särskiljningsförmåga (13 § 3 st. DVmL). Skälet till utformningen av den danska regeln är bl.a. att innehavaren annars skulle beviljas en retroaktiv ensamrätt (tilbagevirkende gyldighed), se Mogens Koktvedgaard & Knud Wallberg, *Varemærkeloven og Fællesmærkeloven*, 2 uppl., 1998, s. 99.

I *Finland* och *Norge* är frågan om användning reglerad på ungefär samma sätt som i Sverige. Men i Finland och Norge beaktas endast sådan användning som ägt rum före ansökningsdagen. Angående tillämpningen i Norge, se Lassen, *Oversikt over norsk varemærkerett*, 2 uppl., 1997, s. 32 f.

Även i *Island* är saken reglerad på ungefär samma sätt som i Sverige. Och i den isländska rättstillämpningen tar man, liksom här, hänsyn även till användning som sker efter ansökningsdagen.

I *Frankrike*, *Storbritannien* och *Tyskland* tas hänsyn endast till användning som ägt rum före tidpunkten för ansökan om registrering.

### Behovet av ändring

Både artikel 6 *quinquies* C.1 i Pariskonventionen och artikel 3.3 i varumärkesdirektivet innebär en skyldighet för unionsländerna respektive medlemsländerna att vid bedömning av om ett märke är registrerbart ta hänsyn till den användning av märket som kommit till stånd. Det ligger i sakens natur att i första hand beakta användning som ägt rum före tidpunkten för ansökan. Bestämmelsen i Pariskonventionen kan emellertid inte anses hindra att hänsyn tas även till användning som sker efter ansökningsdagen. Enligt varumärkesdirektivet skall hänsyn tas till den användning som ägt rum före tidpunkten för ansökan. Vidare får enligt direktivet en medlemsstat besluta att hänsyn skall tas till användning som sker efter ansökningsdagen.

När varumärkesdirektivet genomfördes ansågs bestämmelsen i 13 § VmL uppfylla direktivets krav på denna punkt, se prop. 1992/93:48 s. 75. I det aktuella lagstiftningsärendet berördes inte särskilt huruvida hänsyn skulle få tas även till användning som sker efter tidpunkten för ansökan om registrering.

Det föreligger alltså en skyldighet att beakta användning som ägt rum före tidpunkten för ansökan om registrering vid bedömning av om ett märke är registrerbart. Det finns emellertid anledning att överväga om det är lämpligt att även fortsättningsvis beakta den användning som sker efter ansökningsdagen.

<p><b>Förslag:</b> Vid bedömningen av om ett märke har förvärvat särskiljningsförmåga skall hänsyn tas endast till den användning som ägt rum fram till ansökningsdagen.</p>
--

**Skälen för förslaget:** Att hänsyn tas till också användning som sker efter ansökningsdagen innebär en tämligen stor fördel för sökanden, eftersom det ger denne större möjligheter att få bifall till sin ansökan. I många fall torde det också framstå som rimligt att

beakta användning efter ansökningsdagen, t.ex. om det är fråga om ett varumärke som står på gränsen mellan det deskriptiva och det starkt suggestiva och det inte finns något som tyder på att en registrering av märket skulle vara till förfång för någon annan. Andra sökande har också möjlighet att hålla sig underrättade om att en sådan ansökan finns och kan därigenom ta hänsyn till att den kan komma att leda till registrering.

En naturlig utgångspunkt är emellertid att endast den användning som ägt rum före tidpunkten för ansökan skall beaktas, eftersom ensamrätten på grund av registrering gäller från ansökningsdagen. Om man tar hänsyn till användning som sker efter ansökningsdagen, kan det innebära att innehavaren får ensamrätt till ett märke under en tid då märket inte uppfyllde förutsättningarna för varumärkesskydd. Vidare är tidpunkten för ansökan prioriteringsgrundande och därigenom avgörande för företrädesordningen mellan olika ensamrätter. Andra ensamrätter som åberopas till grund för en invändning mot ett sökt märke bedöms med utgångspunkt i det skydd de hade vid tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket. En förutsättning för att ett registrerat varumärke eller en registrerad firma skall utgöra hinder mot registrering av ett yngre märke är bl.a. att det registrerats efter tidigare ansökan. Vidare utgör ett inarbetat märke hinder mot registrering av ett yngre märke endast om inarbetningen fullbordats före tidpunkten för ansökan av det yngre märket. Det innebär alltså en mer konsekvent likabehandling av olika ensamrätter om endast den användning beaktas som ägt rum före tidpunkten för ansökan.

I detta sammanhang bör också uppmärksammas att handläggningstiderna kan påverkas av i vilken utsträckning användningen beaktas. Om endast den användning beaktas som ägt rum före tidpunkten för ansökan är det klart avgränsat i tiden vilka omständigheter som är relevanta. Det gör det lättare för sökanden, och i förekommande fall även för en invändare, att ta ställning till vilken utredning som är av betydelse. Om även den användning beaktas som sker efter ansökningsdagen kan det ligga nära till hands för innehavaren av ett varumärke att medvetet försöka utnyttja denna ordning. Det kan t.ex. vara lockande för innehavaren att ansöka om registrering, trots att märket inte uppfyller kravet på särskiljningsförmåga, och sedan försöka läka bristen på distinktivitet under förfarandets gång. Det ligger i sådana fall nära till hands att sökanden begär anstånd i avsikt att få ytterligare tid för att använda märket, vilket i sin tur leder till att handläggningstiden förlängs.

Till detta kommer att man i många andra länder inte beaktar användning som ägt rum efter ansökningsdagen. Av särskild betydelse för kommittén är att man varken i Danmark, Finland eller Norge beaktar sådan användning.

Vid dessa förhållanden talar enligt kommitténs mening övervägande skäl för att fortsättningsvis endast ta hänsyn till den användning som ägt rum fram till ansökningsdagen.

EG-domstolens tolkning av artikel 3.3 i varumärkesdirektivet innebär, som nämnts (avsnitt 5.7.2), att ett geografiskt namn som använts så att det i praktiken fungerar som ett individualiseringsmedel för vissa varor och tjänster också skall anses ha för registrering erforderlig särskiljningsförmåga, även om det finns ett behov för andra att använda namnet. Domstolens tolkning av artikel 3.3 torde i allt väsentligt gälla även i fråga om andra beskrivande beteckningar. Det synes innebära att i vart fall starkt beskrivande beteckningar fortsättningsvis skall kunna registreras som varumärke i den mån de fungerar som individualiseringsmedel. Domstolen har vidare anfört flera omständigheter som skall beaktas vid bedömningen av frågan om särskiljningsförmåga. Det är emellertid svårt att med säkerhet förutse hur artikel 3.3 i direktivet kommer att tolkas i fråga om andra tecken än geografiska namn. Det är också svårt att förutse vilka omständigheter som kan anses vara relevanta vid bedömning av olika fall. Det är därför inte lämpligt att i lagen närmare precisera de krav som skall vara uppfyllda för att ett varumärke skall anses ha förvärvat särskiljningsförmåga. Det är inte heller lämpligt att i lagen ange vilka omständigheter som skall beaktas vid bedömningen. Bestämmelsen bör i stället utformas i anslutning till artikel 3.3. i direktivet. Med en sådan utformning uppfyller bestämmelsen också kraven enligt artikel 6 *quinquies* C.1 i Pariskonventionen. I lagen bör därför uttryckligen anges att endast användning som ägt rum fram till ansökningsdagen skall beaktas vid bedömningen av om märket skall anses ha särskiljningsförmåga.

### 5.7.3 Inarbetning

#### **Nuvarande ordning**

Ett begränsat skydd för inarbetade kännetecken infördes i svensk rätt under slutet av 1920-talet genom att man i praxis tog viss hänsyn till inarbetade oregistrerade varumärken. Den praxis som ut-

vecklats lagfästes med verkan fr.o.m. den 1 januari 1934 då det i ÄVmL infördes ett förbud mot registrering av ett varumärke som redan var inarbetat för annan. Inarbetningen fick därigenom viss rättsverkan, men gav inte upphov till någon självständig ensamrätt till märket. Innehavaren av ett inarbetat varumärke kunde t.ex. inte utverka förbud för någon annan att använda ett yngre märke som var förväxlingsbart med det inarbetade varumärket. Angående den historiska utvecklingen, se SOU 1958:10 s. 53 f.

I VmL gjordes inarbetning till en med registrering i princip likvärdig grund för förvärv av ensamrätt till varumärken. Enligt lagen i dess ursprungliga lydelse skulle ett kännetecken anses inarbetat om det här i landet bland dem som det riktade sig till var *allmänt känt* som beteckning för innehavarens varor (2 § 3 st. VmL). Bestämmelsen var utformad i anslutning till artikel 6 *bis* i Pariskonventionen. Vidare infördes en särskild bestämmelse om lokalt inarbetade varukännetecken (4 § 1 st. VmL). Enligt denna bestämmelse skulle kännetecken som inte var inarbetade i hela landet åtnjuta skydd endast inom det område där de var inarbetade.

I förarbetena till 2 § VmL anförde Varumärkes- och firmautredningen att man vid bedömningen av om ett varukännetecken skulle anses vara inarbetat i allmänhet skulle ta hänsyn till den tid och den omfattning i vilken kännetecknet varit i bruk. Vidare anförde utredningen att kravet på att kännetecknet skulle vara allmänt känt inte skulle tillämpas så att var och en inom omsättningskretsen måste känna till tecknet. Utredningen anförde också att det inte heller fordrades att en viss procentuell andel av omsättningskretsen kände till märket. Däremot fordrades att en så avsevärd del av omsättningskretsen kände till kännetecknet att detta till följd därav fått ett påtagligt goodwillvärde. Angående innehållet i de ursprungliga förarbetena till bestämmelsen, se SOU 1958:10 s. 221 f. och prop. 1960:167 s. 56 f. När det gäller lokalt inarbetade varukännetecken konstaterades att dessa skulle kunna utgöra registreringshinder, eftersom registreringen gav upphov till en ensamrätt i hela landet, jfr SOU 1958:10 s. 221 och prop. 1960:167 s. 71 f.

Även om man i förarbetena hade understrukt att det inte fordrades att kännetecknet var känt av en viss procentuell andel av omsättningskretsen kom marknadsundersökningar att bli av stor betydelse vid bedömning av om ett kännetecken var inarbetat, jfr Sten Tengelin i NIR 1975 s. 371 f. och Karin Synnerstad i IFIM nr 65 1992. Bestämmelsen tillämpades mycket strängt och det krävdes i allmänhet stor kännedom inom omsättningskretsen för

att ett kännetecken skulle anses vara inarbetat. Stockholms Handelskammars varumärkesnämnd, som bedömde många frågor om inarbetning, fordrade t.ex. regelmässigt att ett kännetecken var känt av minst 50 procent av omsättningskretsen för att det skulle anses inarbetat. En utbredd uppfattning var att det ställdes för höga krav på kännedom för att ett märke skulle anses inarbetat. Detta ledde till att inarbetningskriteriet ändrades med verkan fr.o.m. den 1 januari 1995.

Enligt 2 § tredje stycket VmL skall ett varukännetecken 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. I förarbetena till bestämmelsen anförde regeringen att den utveckling som ägt rum avseende varumärkenas roll inom omsättningen och inom samhället i stort under det senaste årtiondet medfört bl.a. att även kännetecken som inte var "allmänt kända" kunde ha ett betydande förmögensvärde och därför förtjäna skydd. Det ansågs därför lämpligt att utforma kravet på kännedom så att kännetecknet skulle vara känt inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig. Se Ds 1993:97 s. 45 f. och prop. 1994/95:59 s. 43 f.

I fråga om tillämpningen av bestämmelsen anförde regeringen bl.a. följande. "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." Se prop. 1994/95:59 s. 45.

Ändringen av inarbetningskriterierna synes ha lett till att fler kännetecken än tidigare anses inarbetade. Vid tillämpning av bestämmelsen tas, liksom tidigare, hänsyn till omständigheter av olika slag. Marknadsundersökningar torde dock alltså ha stor praktisk betydelse för bedömningen av om ett märke skall anses vara inarbetat. Varken i administrativ eller judiciell praxis har närmare redovisats att någon viss procentuell andel av omsättningskretsen skall anses vara tillräcklig för att ett kännetecken skall anses vara inarbetat. Stockholms Handelskammars varumärkesnämnd anser dock numera att ett kännetecken är inarbetat om det är känt av åtminstone en tredjedel av omsättningskretsen, under

förutsättning att märket i varumärkesrättslig mening har ursprunglig särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster det avser. Om kännetecknet är beskrivande anser nämnden att kännetecknet måste uppfattas som ett kännetecken av fler än hälften av dem som ingår omsättningskretsen. Jfr Örjan Grundén i NIR 1995 s. 227 f.

När det gäller lokal inarbetning har kännedom inom allt för små områden inte ansetts tillräcklig för att skapa en självständig ensamrätt. Inarbetning inom större tätorter/kommuner har emellertid ansetts tillräcklig, se PBR:s dom i mål 83/102 (varumärket BALLO inarbetat i Stockholm) och 94-859 (ej styrkt att varumärket DIN OPTIKER var inarbetat i Gävle). Jfr vidare NJA 1977 s. 485 (näringskännetecknet TV-Lindström ansågs inarbetat i Danderyd och Täby).

Ensamrätten på grund av inarbetning kan utgöra grund för samma rättsföljder som rätten till ett registrerat varumärke utom i ett avseende: Den som har ett inarbetat märke har inte någon rätt enligt 11 § VmL att ställa krav på författare, utgivare och förläggare av lexikon, handböcker eller andra liknande tryckta skrifter att se till att varumärket inte återges i skriften utan att det framgår att det är fråga om ett varumärke.

## **Internationella förhållanden**

### *Internationella åtaganden*

*Pariskonventionen* innehåller ett grundläggande skydd för välkända varumärken. Enligt artikel 6 *bis* i konventionen skall ett notoriskt känt varumärke (a well known trademark/marque ... notoirement connue) åtnjuta skydd mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande varor. Bestämmelsen omfattar inte något skydd för inarbetade s.k. servicemärken, dvs. märken som avser tjänster. Den omfattar inte heller något skydd för ett inarbetat märke mot registrering eller användning av identiska eller liknande märken som avser varor av annat slag. Bestämmelsen är en minimiregel som skall uppfyllas i förhållande till dem som tillhör andra konventionsländer och hindrar således inte att dessa länder tillerkänner inarbetade varukännetecken ett mer omfattande skydd. Det finns t.ex. inget hinder mot att i ett land ge skydd för inarbetade märken, inbegripet servicemärken, mot registrering eller användning av identiska eller liknande märken som avser varor eller tjänster av annat slag. Inte hel-

ler finns det något hinder mot att tillerkänna ett välkänt varumärke skydd, trots att märket i varumärkesrättslig mening inte använts i det aktuella landet.

Vidare innehåller Pariskonventionen andra bestämmelser som bör nämnas i detta sammanhang. Utöver artikel 6 *quinquies* C.1, som handlar om betydelsen av användning vid bedömning av särskiljningsförmåga (se avsnitt 5.7.2), innehåller konventionen också ett grundläggande skydd mot otillbörlig konkurrens. Av särskild betydelse är artikel 10 *bis* enligt vilken 1. medlemsländerna skall tillförsäkra dem som tillhör något unionsland ett verksamt skydd mot illojal konkurrens, 2. varje konkurrenshandling som strider mot god affärssed är en handling av illojal konkurrens, varvid, 3. särskilt skall förbjudas 1. alla handlingar av beskaffenhet att framkalla förväxling med en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri eller handel, 2. oriktiga påståenden i utövning av affärsverksamhet, ägnade att misskreditera en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri och handel, 3. angivelser eller påståenden, vilkas användning i affärsverksamhet är ägnad att vilseleda allmänheten rörande varors beskaffenhet, framställningssätt, egenskaper, användbarhet eller myckenhet. Angående räckvidden av denna bestämmelse, jfr SOU 1993:59 s. 137 f.

*Varumärkesdirektivet* skall enligt artikel 1 tillämpas för varumärken som är föremål för registrering eller ansökan om registrering. Direktivet hindrar emellertid inte att ensamrätt till ett varumärke förvärvas genom användning (trade marks acquired through use), se det fjärde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad. Direktivet innehåller inte några bestämmelser som direkt rör förutsättningarna för skydd genom användning. I direktivet finns emellertid – utöver artikel 3.3 som rör betydelsen av användningen av ett varumärke vid bedömning av dess särskiljningsförmåga (se avsnitt 5.7.2) – bestämmelser som rör förhållandet mellan registrerade och oregistrerade varumärken.

Enligt artikel 4.1 i direktivet skall ett varumärke inte registreras eller, om märket är registrerat, registreringen kunna ogiltigförklaras: a. om märket är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som märket avser är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre märket är skyddat, b. om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem,

inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. Angående association, se avsnitt 6.3.2.

I artikel 4.2 i direktivet anges sedan vad som avses med äldre varumärken enligt artikel 4.1. Bl.a. skall enligt artikel 4.2 d ett märke som är välkänt i den mening som ordet används i artikel 6 *bis* i Pariskonventionen åtnjuta skydd och således kunna utgöra både registreringshinder och grund för upphävande. Bestämmelsen tar endast sikte på vad som skall förstås med begreppet välkänt. De begränsningar som artikel 6 *bis* innehåller när det gäller servicemärken och märken som avser varor av annat slag omfattas således inte av hänvisningen.

*EG:s varumärkesförordning* innehåller också flera olika bestämmelser som rör betydelsen av användning av varumärken.

Enligt artikel 7.3 skall, som tidigare nämnts (avsnitt 5.7.2), vid bedömning av om ett varumärke har särskiljningsförmåga hänsyn tas till användningen av märket fram till ansökningsdagen.

I artikel 8.1 anges att ett varumärke inte skall registreras efter invändning: a. om märket är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster för vilka märket begärts registrerat är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat, b. om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. I artikel 8.2 anges sedan vad som avses med äldre varumärken enligt artikel 8.1.

Enligt artikel 8.2 c skall ett märke som i den aktuella medlemsstaten är välkänt i den mening som ordet används i artikel 6 *bis* i Pariskonventionen åtnjuta skydd och således utgöra registreringshinder.

Vidare skall enligt artikel 8.4 ett icke registrerat varumärke eller annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning (of more than local significance) efter invändning av dess innehavare utgöra registreringshinder, om a. rätten till kännetecknet förvärvats före dagen för ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke och b. kännetecknet ger innehavaren rätt att utverka förbud mot användning av ett yngre varukännetecken.

Vidare kan de nu aktuella kännetecknen enligt artikel 52.1 a utgöra grund för ogiltigförklaring av en gemenskapsregistrering.

Ett nationellt kännetecken som är lokalt inarbetat – och således inte nått den utbredning som anges i artikel 8.4 – kan alltså varken

utgöra hinder mot gemenskapsregistrering eller grund för upphävande av en sådan registrering. Ett sådant lokalt inarbetat kännetecken kan dock enligt artikel 107 utgöra grund för ett yrkande om förbud mot användning av ett EG-varumärke inom det område där inarbetningen består, i den mån det aktuella landet har sådana bestämmelser.

I *TRIPs-avtalet* finns bestämmelser om ett i förhållande till artikel 6 *bis* Pariskonventionen kompletterande skydd för välkända varumärken (well-known trademarks). Enligt artikel 16.2 i *TRIPs-avtalet* skall sålunda artikel 6 *bis* Pariskonventionen tillämpas även till skydd för notoriskt kända servicemärken. Innehavaren av ett inarbetat varumärke som avser tjänster skall alltså åtnjuta skydd mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande tjänster. Vid bedömning av om ett märke är välkänt enligt artikel 16.2 skall hänsyn tas till kännedomen om märket i omsättningskretsen (the relevant sector of the public), inbegripet kännedom i medlemslandet som är ett resultat av marknadsföring (promotion) med varumärket.

WIPO:s generalförsamling och Parisunionens församling har i en särskild resolution rekommenderat sina medlemsländer att följa de bestämmelser som anges i en Gemensam rekommendation angående bestämmelser om skydd för välkända varumärken (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks) (*WIPO-rekommendationen om skydd för välkända varumärken*). Dokumentet innehåller bestämmelser som syftar till att komplettera det skydd som Pariskonventionen och *TRIPs-avtalet* ger. Av särskild betydelse är, när det gäller inarbetning som sådan, att dokumentet innehåller kriterier på vad som skall anses utgöra ett välkänt varumärke.

Artikel 2 handlar om vad som skall anses vara ett *välkänt varumärke*. I artikel 2.1 a anges att alla omständigheter skall beaktas vid bedömning av om ett märke är välkänt. Vidare ges i artikel 2.1 b vissa exempel på omständigheter som kan beaktas, t.ex. 1. Kännedom om märket i omsättningskretsen, 2. användning av märket; dess varaktighet, omfattning och geografiska utbredning, 3. marknadsföring med märket; dess varaktighet, omfattning och geografiska utbredning, 4. registrering av och ansökningar om registrering av märket; dess varaktighet och geografiska utbredning i den mån det speglar användning av eller kännedom om märket, 5. i vad mån ensamrätten till märket vid tvist kunnat upprätthållas (the record of successful enforcement of rights in the mark), sär-

skilt med avseende på i vilken mån märket befunnits vara välkänt, och 6. märkets värde (the value associated with the mark). I artikel 2.1 c betonas att ingen av de nyssnämnda omständigheterna måste föreligga för att ett märke skall anses vara välkänt.

I artikel 2.2 anges sedan vad som kan utgöra en *relevant sektor* av en omsättningskrets och vad som krävs för att ett märke skall anses vara välkänt i denna sektor. Enligt artikel 2.2 a kan en sådan sektor bestå av bl.a. i. dem som kan komma att utgöra slutliga förbrukare av sådana varor eller tjänster som märket avser, ii. dem som i något skede av distributionen tar befattning med sådana varor eller tjänster, eller iii. affärskretsar (business circles) som tar befattning med sådana varor eller tjänster. Och ett märke *skall* enligt artikel 2.2 b anses vara *välkänt* om det är välkänt åtminstone i en av dessa sektorer. Sverige har inte ställt sig bakom utformningen av artikel 2.2 b, bl.a. av det skälet att regleringen medför att ett varumärke som avser varor som köps av konsumenter i allmänhet, t.ex. chokladkakor, skall anses vara välkänt även om det är helt okänt bland de slutliga förbrukarna av varorna. Vidare *får* ett märke enligt artikel 2.2 c anses vara välkänt om det är *känt* i *en* av dessa sektorer. Och i 2.2 d anges att ett märke får anses vara välkänt även om det inte är vare sig välkänt eller känt i någon sådan sektor i det aktuella landet.

I artikel 2.3 a anges vissa *omständigheter som inte får krävas* för att ett märke skall anses vara välkänt. Det får således inte krävas i. att märket är använt i det aktuella landet eller att märket har registrerats eller sökts registrerat i landet, ii. att märket är välkänt i något annat land eller att märket har registrerats eller sökts registrerat i något annat land eller iii. att märket är välkänt hos konsumenterna i allmänhet i det aktuella landet.

Artikel 3 är en allmän bestämmelse om *skyddets omfattning*. I artikel 3.1 anges att ett välkänt varumärke skall åtnjuta skydd i förhållande till andra varukännetecken (marks), näringskännetecken (business identifiers) och domännamn (domain names), åtminstone från den tidpunkt då varumärket har blivit välkänt i det aktuella landet. Vidare anges i artikel 3.2 att ond tro är en av de omständigheter som skall beaktas vid tillämpning av de bestämmelser som rör skyddets omfattning.

Artikel 4 handlar om i vilka fall ett *annat varukännetecken skall anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke*. Enligt artikel 4.1 a skall ett varukännetecken anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke om det är identiskt med eller liknar det välkända märket

och det avser varor av samma eller liknande slag som det välkända märket och det finns en risk för förväxling. Vidare skall enligt artikel 4.1 b ett varukännetecken anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke om det är identiskt med eller liknar det välkända varumärket även om det avser varor av annat slag, om någon av följande förutsättningar föreligger: i. om användning av det yngre märket skulle kunna tyda på ett samband mellan dessa varor eller tjänster och innehavaren av det välkända varumärket samt det är sannolikt att användningen av det yngre märket skulle vara till förfång för innehavaren av det välkända varumärket, ii. om det är sannolikt att användning av det yngre märket på ett otillbörligt sätt skulle nedsvärta eller urvattna det välkända varumärkets särskiljningsförmåga, iii. om användning av det yngre märket skulle dra otillbörlig fördel av det välkända varumärkets särskiljningsförmåga. Vid bedömning av om ett yngre varukännetecken nedsvärta eller urvattnar det välkända varumärket eller om det drar otillbörlig fördel av det välkända varumärkets särskiljningsförmåga, får enligt artikel 4.1 c krävas att det välkända varumärket är välkänt bland konsumenterna i allmänhet.

I artikel 4.2 anges att ett välkänt varumärke skall kunna utgöra *grund för invändning mot registrering* av ett yngre varumärke. Och i artikel 4.3 och 4.4 anges att ett välkänt varumärke skall kunna utgöra *grund för upphävande av en registrering* avseende ett yngre märke och *grund för förbud mot användning* av ett yngre märke. Talan om ogiltigförklaring av registrering av ett yngre märke skall enligt artikel 4.4 kunna väckas inom en tid som inte får understiga fem år från den dag då registreringen offentliggjordes och talan om förbud mot användning av det yngre märket inom fem år från den dag då innehavaren av det välkända varumärket fick kännedom om användningen. Om det yngre märket registrerats eller använts i ond tro skall enligt artikel 4.5 a och b rätten att väcka talan inte vara inskränkt till viss tid. Vid bedömning av om ond tro förelegat skall enligt artikel 4.5 c hänsyn tas till om innehavaren av det yngre märket vid tiden för ansökan om registrering respektive vid tiden för användningen av märket kände till det välkända varumärket eller borde ha känt till märket. Någon inskränkning i rätten att väcka talan om upphävande av en registrering av ett yngre märke får enligt artikel 5.6 inte heller finnas om märket inte använts.

I artikel 5 anges i vilka fall ett *näringskännetecken skall anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke*. Bestämmelsen är utformad på motsvarande sätt som artikel 4 i vad den avser skydd mot yngre

varukännetecken oberoende av varuslagslikhet. Enligt artikel 5.1 a skall således ett näringskännetecken anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke om det är identiskt med eller liknar det välkända märket och någon av följande förutsättningar föreligger: i. om användning av det yngre märket skulle kunna tyda på ett samband mellan den verksamhet som bedrivs under kännetecknet och innehavaren av det välkända varumärket samt det är sannolikt att användningen av det yngre märket skulle vara till förfång för innehavaren av det välkända varumärket, ii. om det är sannolikt att användning av det yngre märket på ett otillbörligt sätt skulle nedsvärta eller urvattna det välkända varumärkets särskiljningsförmåga, iii. om användning av det yngre märket skulle dra otillbörlig fördel av det välkända varumärkets särskiljningsförmåga. Även enligt artikel 5.1 b får krävas att märket är känt bland konsumenter i allmänhet, vid bedömning av om ett yngre näringskännetecken nedsvärta eller urvattnar eller om kännetecknet drar otillbörlig nytta av det välkända varumärkets särskiljningsförmåga.

Slutligen skall ett välkänt varumärke enligt artikel 6 åtnjuta *skydd mot domännamn*. Ett domännamn skall enligt artikel 6.1 anses vara i konflikt med ett välkänt varumärke om domännamnet är identiskt med eller liknar det välkända varumärke och namnet har registrerats eller använts i ond tro. Och enligt artikel 6.2 skall innehavaren av ett välkänt varumärke kunna utverka att innehavaren av en registrering till ett sådant domännamn låter avföra eller överföra registreringen till innehavaren av det välkända varumärket. Sverige har inte ställt sig bakom utformningen av artikel 6.2. Anledningen till detta är att det är ett privat subjekt (f.n. Network Information Centre Sweden (NIC-SE) AB) som sköter registreringen av domännamn här i landet och att ett sådant subjekt utan stöd i lag inte har någon skyldighet att verkställa en dom som går ut på att innehavaren av en domännamsregistrering skall låta avföra eller överföra en registrering. Jfr SOU 2000:30 s. 73 f.

#### *Förhållandena i vissa andra länder*

I *Danmark* kan ensamrätt till ett varukännetecken förvärvas genom att märket tas i bruk, under förutsättning att märket har ursprunglig särskiljningsförmåga (3 § 2 st. DVmL). Om det finns brister i märkets särskiljningsförmåga kan ensamrätt till märket i

stället förvärvas genom inarbetning (3 § 3 st. DVmL). Vid bedömning av om ett kännetecken skall anses inarbetat görs i Danmark ungefär samma slags bedömning som vid prövning av om ett varumärke har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. I Danmark är det inte möjligt att förvärva en lokal inarbetsrätt. Angående inarbetning i dansk rätt, se Mogens Koktvedgaard & Knud Wallberg, *Varemærkeloven og Fællesmærkeloven*, 2 uppl., 1998, s. 50 f. och 41 f.

Även i *Island* kan, på ungefär samma sätt som i Danmark, ensamrätt förvärvas genom ibruktagande och vid brister i ursprunglig särskiljningsförmåga genom inarbetning (3 § 2 st. IVmL resp. 3 § 3 st. IVmL). Inte heller i Island finns det någon möjlighet att förvärva en lokal inarbetsrätt.

I *Finland* kan ensamrätt till ett varukännetecken, på ungefär samma sätt som i Sverige, förvärvas genom inarbetning (2 § FVmL). Ett kännetecken anses därvid inarbetat om det i Finland inom vederbörande närings- eller konsumentkretsar är "allmänt känt" som särskild beteckning för innehavarens varor.

I *Norge* kan ensamrätt till ett varukännetecken på motsvarande sätt förvärvas genom inarbetning (2 § NVmL). Ett kännetecken anses inarbetat om det i vederbörande omsättningskrets i Norge är "godt kjent" som särskilt kännetecken för någons varor. Angående förhållandena i Norge, se Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, 2 uppl., 1997, s. 196 f.

I *Benelux* kan ensamrätt till ett varumärke i princip endast förvärvas genom registrering (jfr artikel 3 DBM). Välkända varumärken enligt artikel 6 *bis* Pariskonventionen kan dock utgöra grund för ogiltigförklaring av en registrering (artikel 14.B.1 jämförd med artikel 4.5 DBM). Sådana märken kan dock inte utgöra grund för en talan om intrång enligt den beneluxiska varumärkeslagen (artikel 12 DBM). Däremot finns ett visst skydd för sådana märken enligt de nationella lagarna om illojal konkurrens i Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

I *Frankrike* kan ensamrätt till ett varumärke i princip endast förvärvas genom registrering (artikel L. 712-1 CPI). Även oregistrerade välkända varumärken enligt artikel 6 *bis* Pariskonventionen kan dock utgöra grund för upphävande eller ogiltigförklaring av en registrering av ett yngre märke. Ett välkänt märke kan utgöra grund för invändning mot en beviljad registrering av ett yngre märke som avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag (artikel L. 712-3 och L. 712-7 c). Vidare kan ett välkänt märke ut-

göra grund för en talan vid domstol om upphävande av en registrering av ett märke avseende, förutom varor eller tjänster av samma eller liknande slag (artikel L. 714-3 CPI), varor eller tjänster av annat slag om det är sannolikt att användning av det yngre märket skulle orsaka innehavaren av märket skada (artikel L. 713-5 CPI). Oregistrerade välkända märken kan emellertid inte utgöra grund för vare sig en talan om förbud eller skadestånd enligt CPI (artikel L 716-1 CPI). Däremot kan de utgöra grund för en talan om förbud eller skadestånd enligt reglerna om illojal konkurrens (artikel 1382 i Code Civil).

I *Storbritannien* kan en självständig ensamrätt till ett varumärke endast förvärfvas genom registrering. Varumärken som är välkända enligt 6 *bis* Pariskonventionen kan dock utgöra registreringshinder och grund för hävande av en registrering (section 6.1 c jämförd med section 5 och 47.2 TMA). De kan vidare utgöra grund för utverkande av förbud mot fortsatt användning av ett yngre förväxlingsbart märke som avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag (section 56.2 TMA). Intrång i ett oregistrerat välkänt varumärke torde dock inte kunna medföra en rätt till skadestånd. Oregistrerade varumärken som genom användning kommit att uppfattas som varumärke men som inte kan anses var välkända åtnjuter också ett visst skydd. Dessa märken skyddas i common law inom ramen för s.k. "passing off". Det innebär att innehavaren kan utverka ett förbud mot användning av ett kännetecken om faktisk förväxling eller överhängande risk för förväxling kan styrkas i det enskilda fallet.

I *Tyskland* kan ensamrätt till ett oregistrerat varumärke förvärfvas antingen om märket genom användning kommit att uppfattas som ett kännetecken i omsättningskretsen eller om det blivit välkänt enligt artikel 6 *bis* Pariskonventionen (4 § 2 och 3 GSMK). Av de oregistrerade varumärkena kan endast välkända märken utgöra grund för ogiltigförklaring inom ramen för invändningsförfarandet (42 § 2 st GSMK). Andra oregistrerade varumärken kan, liksom välkända märken, utgöra grund för en talan vid domstol om ogiltigförklaring av en registrering (55 § jämförd med 51 § GSMK). Båda slagen av oregistrerade varumärken kan utgöra grund för en talan om förbud mot användning av ett annat kännetecken och grund för talan om skadestånd (14 § GSMK).

I *USA* kan varumärkesskydd i princip förvärfvas genom användning. Välkända varumärken enligt artikel 6 *bis* Pariskonventionen, liksom s.k. berömda märken (famous marks) kan, även om de inte

är registrerade, utgöra hinder mot registrering av ett yngre märke och, i fall där registrering skett, grund för upphävande av registreringen, om det med hänsyn till de varor och tjänster som det yngre märket avser finns risk för förväxling, misstag eller vilseledande (section 2.1 d, 13, 14 och 32 LA). Varken välkända eller berömda märken kan utgöra grund för en talan om intrång (section 37 LA). Däremot kan berömda märken utgöra grund för en talan om förbud mot fortsatt användning eller en talan om skadestånd enligt de särskilda reglerna till skydd mot urvattning (sektion 43 c LA). Vidare torde både välkända och berömda varumärken kunna utgöra grund för en talan om illojal konkurrens.

### **Behovet av ändring**

I sina direktiv har regeringen anfört att kommittén skall se över förutsättningarna för ensamrätt genom användning, närmare bestämt vilken grad av användning som skall kunna grunda en sådan rätt. Regeringen har därvid anfört att en uppgift i arbetet skall vara att se om en gemensam nordisk syn kan nås i denna fråga.

### *Skyldigheter att tillhandahålla skydd*

Sverige har enligt artikel 6 *bis* Pariskonventionen åtagit sig att tillhandahålla ett skydd för "notoriskt kända" varumärken mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande varor. I svensk rätt, liksom i nordisk rätt i övrigt, har denna konventionsbestämmelse tillämpats så att ett skydd lämnats för inarbetade varumärken. Sverige har också enligt artikel 10 *bis* i konventionen åtagit sig att upprätthålla ett verkligt skydd mot illojal konkurrens. Vidare har Sverige enligt artikel 4.2 d i varumärkesdirektivet en skyldighet att tillhandahålla skydd för välkända varumärken (i den mening som avses i artikel 6 *bis*) mot registrering av yngre identiska varumärken. Sverige har också enligt artikel 16.2 TRIPs-avtalet en skyldighet att erbjuda skydd för "notoriskt kända" varumärken mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande tjänster. Till detta kommer att Sverige i allt väsentligt ställt sig bakom WIPO-rekommendationen om skydd för välkända varumärken som är mer omfattande än det som Pariskonventionen och TRIPs-avtalet ger.

*Behovet av skydd*

Den utveckling som ägt rum under senare år kännetecknas, som tidigare framhållits (se kapitel 4), av bl.a. en ökande globalisering och en större koncentration, både inom producent- och distributionsledet. Även små och medelstora företag har haft ett behov av att vända sig mot nya marknader, inte bara marknader i Sverige utan också marknader utomlands. Etableringen på marknaden har fått ökad betydelse i takt med att konkurrensen ökat. Det har blivit allt dyrare att föra ut nya kännetecken på marknaden, att bygga upp deras goodwill och att vidmakthålla deras ställning. Marknadsföringskostnadernas andel av produkternas totalkostnad har också ökat i mycket hög grad. Denna utveckling och en större medvetenhet om varukännetecknens betydelse har lett till att fler väljer att registrera sina kännetecken, eftersom det framstår som osäkert att förlita sig på nationellt inarbetade rättigheter.

De allra flesta företag registrerar nuförtiden sina firmor. I vissa fall är firmaregistreringen en följd av valet av associationsform. Exempelvis måste aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar registreras för att vinna rättskapacitet, se avsnitt 9.7.3. Även för enskilda näringsidkare, liksom för ideella föreningar, är det ofta nödvändigt att ansöka om registrering. Enskilda näringsidkare är nämligen skyldiga att ansöka om registrering, om de skulle ha varit bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1929:17), om denna hade gällt även efter utgången av år 1976 (2 § 2 st. HrL).

En övervägande del av alla företag ser också till att skydda sina varumärken genom registrering. Under de senaste åren har det också på flera sätt blivit lättare att ansöka om varumärkesregistrering, både i Sverige och utomlands. Madridprotokollet och EG:s varumärkesförordning har t.ex. gjort det enklare att ansöka om registrering av varumärken med verkan utomlands. De allra flesta slag av varukännetecken som för närvarande används kan också registreras som varumärken. Det finns enligt kommitténs mening inte något som tyder på att denna utveckling mot en större andel registrerade varumärken skulle komma att brytas.

Alltjämt är det dock vanligt att särskilt små och medelstora företag inte skyddar sina varumärken genom att registrera dem. I många fall kan det helt enkelt bero på okunskap om de möjligheter som finns att skydda kännetecken. Även i större företag förekommer det att varumärken inte registreras innan de introduceras på marknaden. Ibland kan det helt enkelt bero på bristande kom-

munikation mellan marknadsavdelning och varumärkesavdelning. Av större betydelse är emellertid att många företag har ett behov av skydd för kännetecken som över huvud taget inte kan registreras och för kännetecken som kan registreras först sedan de använts. Trots att möjligheterna att registrera olika slags varumärken har vidgats finns det fortfarande sådana kännetecken som inte kan registreras. Det torde t.ex. alltjämt finnas vissa kännetecken som inte kan återges grafiskt på ett tillfredsställande sätt och därför inte kan registreras, bl.a. vissa ljud och doftmärken. Vidare använder många företag märken som är beskrivande för de varor eller tjänster de avser. Dessa märken kan därför inte registreras innan de använts, men kan efter användning fungera alldeles utmärkt som kännetecken och då också vinna registrering. Det förekommer bl.a. i dylika fall att ett märke använts i sådan omfattning att det blivit inarbetat innan ansökan om registrering görs. Skyddet för det inarbetade märket fyller då en viktig funktion i avvaktan på att märket registreras. Dessutom har många företag ett behov av skydd mot att element, som de använder i sin marknadsföring utomlands och som är skyddade där, används av någon konkurrent i Sverige innan de erhållit skydd här i landet. Till detta kommer att det inte är möjligt att förutse vilka möjligheter som i framtiden kommer att finnas för att marknadsföra olika varor och tjänster. Erfarenheten visar att det hela tiden tillkommer nya typer av kännetecken som är av ekonomisk betydelse på marknaden och därför behöver skyddas. Det är inte säkert att sådana kännetecken uppfyller kraven för registrering, men de kan mycket väl uppfylla kraven för inarbetning.

Sammanfattningsvis råder det enligt kommitténs mening inte någon tvekan om att det finns ett fortsatt behov av skydd för oregistrerade varukännetecken. Det gäller både kännetecken som nått en hög grad av marknadspenetration och kännetecken som ännu inte nått en sådan penetration. Behovet av skydd finns för både kännetecken som används över hela landet och kännetecken som används lokalt. Det finns emellertid anledning att närmare överväga vilka krav som skall vara uppfyllda för att ett kännetecken skall anses inarbetat och hur ensamrättens omfattning bör vara reglerad.

**Förslag:** Ensamrätt till varukännetecken skall på ungefär samma sätt som hittills kunna förvärfvas genom inarbetning. Ett varukännetecken skall anses inarbetat om det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen.

Ensamrätten på grund av en landsomfattande inarbetning skall liksom nu kunna utgöra grund för samma rättsföljder som ensamrätten på grund av registrering.

Ensamrätten på grund av lokal inarbetning skall, inom det område där ensamrätten består, också kunna utgöra grund för i princip samma rättsföljder som ensamrätten på grund av registrering. Ett lokalt inarbetat varukännetecken skall dock inte längre kunna utgöra grund för upphävande av en yngre registrering.

**Skälen för förslaget:** Vid bedömning av vilka krav som bör vara uppfyllda för att ett varukännetecken skall få ett skydd genom inarbetning gör sig i princip samma intressen gällande som vid bedömningen av vilka kännetecken som skall kunna få ett skydd genom registrering, jfr avsnitt 5.7.2. Till att börja med måste kännetecknet kunna fungera som ett individualiseringsmedel för de varor och tjänster det avser, dvs. det måste ha särskiljningsförmåga. Kravet på särskiljningsförmåga har, som framhållits i nyssnämnda avsnitt, sin grund i en avvägning mellan innehavarens intresse av skydd och det allmänna intresset av att aktuella och presumtiva konkurrenters möjligheter att marknadsföra sina varor och tjänster inte inskränks på ett olämpligt sätt. Vidare fordras av rättssäkerhetsskäl att konkurrenterna skall ha en rimlig möjlighet att hålla sig underrättade om vilka kännetecken som innehas med ensamrätt, så att de kan ta hänsyn till dessa vid marknadsföring av sina varor eller tjänster.

En första förutsättning för ensamrätt till ett varukännetecken på grund av inarbetning är alltså att kännetecknet uppfyller det grundläggande kravet på särskiljningsförmåga. Enligt kommitténs mening bör det i princip ställas samma krav på *särskiljningsförmåga* vid förvärv av ensamrätt på grund av inarbetning som vid förvärv av ensamrätt på grund av registrering. Ett varukännetecken som har ursprunglig särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser uppfyller alltså detta krav även om kännetecknet inte har använts i praktiken. Ett kännetecken som saknar inneboende distinktivitet behöver däremot användas för att förvärva särskiljningsförmåga. Avgörande för om ett sådant kännetecken

skall anses ha förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga bör vara att kännetecknet faktiskt fungerar som individualiseringsmedel för de varor eller de tjänster det avser. Frågan om ett kännetecken skall anses ha förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga bör avgöras vid en helhetsbedömning av de omständigheter som talar för och emot att märket fungerar som ett kännetecken. Ett varukännetecken som är känt inom en *betydande del* av omsättningskretsen bör under alla förhållanden anses ha erforderlig särskiljningsförmåga.

En ytterligare förutsättning för ensamrätt till ett kännetecken på grund av inarbetning är att kravet på *rättssäkerhet* är uppfyllt, dvs. konkurrenterna måste ha rimliga möjligheter att hålla sig underrättade om att kännetecknet är föremål för ensamrätt. För att konkurrenterna i praktiken skall ha möjlighet att hålla reda på om ett varukännetecken är föremål för ensamrätt fordras att kännetecknet är känt. I detta avseende är alltså kännedomen om kännetecknet som sådant av särskild betydelse. Konkurrenterna har i första hand behov av att veta vilka kännetecken som här i landet är föremål för ensamrätt på ett visst varuområde, eftersom ensamrätten är nationellt begränsad och primärt begränsad till varor av samma eller liknande slag. Det får därför anses vara tillräckligt att det finns en kännedom om märket i den aktuella omsättningskretsen här i landet. Härvid får förutsättas att den som har ett behov att veta vilka kännetecken som är föremål för ensamrätt har kunskap om den omsättningskrets till vilket märket riktar sig och vad som är känt i denna omsättningskrets.

När det gäller kravet på kännedom måste en avvägning göras mellan innehavarens möjligheter att visa att kännetecknet är känt och konkurrenternas intresse av att i praktiken hålla sig underrättade om vilka kännetecken som är föremål för ensamrätt. Ett lågt krav på kännedom underlättar för innehavaren att föra bevisning om att kännetecknet uppfyller kravet på kännedom, men gör det svårt för konkurrenterna att i praktiken ha vetskap om att kännetecknet är föremål för ensamrätt. Ett högt krav på kännedom försvårar däremot i hög grad för innehavaren att visa att kännetecknet är tillräckligt känt, men innebär att konkurrenterna har goda möjligheter att överblicka vilka kännetecken som är innehas med ensamrätt. Det nuvarande kravet på kännedom för inarbetning – kännedom inom en betydande del av omsättningskretsen – får anses ge innehavaren rimliga möjligheter att visa att ett kännetecken är känt. Och det finns inget som tyder på att detta krav skapat en besvärande osäkerhet om vilka kännetecken som är föremål för

ensamrätt. Ett lämpligt krav på kännedom i detta avseende är därför enligt kommitténs mening kännedom inom en *betydande del* av omsättningskretsen.

Av det anförda följer att varukännetecken bör få skydd på grund av inarbetning om de har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som de avser och är kända inom en betydande del av omsättningskretsen här i landet. Lagens bestämmelse om inarbetning bör därför utformas så att den innefattar båda dessa kriterier. Vid utformning av bestämmelsen bör emellertid hänsyn tas till att den tillräckliga förutsättningen för särskiljningsförmåga sammanfaller med den nödvändiga förutsättningen för rättssäkerhet. Förutsättningen är i båda fallen att kännetecknet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen här i landet. Det innebär med andra ord att ett kännetecken som uppfyller kravet på kännedom också uppfyller kravet på särskiljningsförmåga. Enligt kommitténs mening är det därför lämpligt att på samma sätt som nu anknyta till kravet på kännedom. Ett varukännetecken bör alltså även i fortsättningen 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.

I frågan om hur kriteriet för inarbetning skall vara utformat har den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén inte kunnat enas. Den finska arbetsgruppen och den norska utredningen har ansett att de kriterier för inarbetning som i dag gäller även i fortsättningen skall gälla i respektive land. Den finska arbetsgruppen föreslår alltså att ett varukännetecken skall anses inarbetat om det är "allmänt känt", medan den norska utredningen föreslår att ett varukännetecken skall anses inarbetat om det är "godt kjent".

När det gäller *ensamrättens geografiska omfattning* är en naturlig utgångspunkt att inarbetningen av ett varukännetecken skall ge ett skydd inom det område där inarbetningen består. Ett varukännetecken som är inarbetat i hela landet uppfyller kravet på att fungera som kännetecken i hela landet. Vidare uppfyller ett sådant kännetecken kravet på att konkurrenterna skall ha en rimlig möjlighet att ta hänsyn till märket. Ett varukännetecken som är inarbetat i hela landet bör alltså även fortsättningsvis kunna utgöra grund för i princip alla de rättsföljder som kan utverkas med stöd av ensamrätten till ett registrerat varumärke. Rätten till ett sådant kännetecken bör således, på samma sätt som hittills, kunna utgöra grund för bl.a. förbud mot användning av ett yngre kännetecken, grund

för skadestånd och grund för straff. Rätten bör också kunna utgöra grund för upphävande av en yngre registrering. Innehavaren av ett inarbetat varukännetecken bör dock inte heller i fortsättningen på grund av inarbetsrätten kunna ställa krav på författare och utgivare av uppslagsböcker m.m. att vid publicering av ett varukännetecken ange att fråga är om ett skyddat kännetecken.

Med den ovan angivna utgångspunkten bör lokalt inarbetade varukännetecken även i fortsättningen åtnjuta skydd endast inom det begränsade område där inarbetningen består. Också lokalt inarbetade kännetecken bör i princip kunna utgöra grund för de rättsföljder som ensamrätten på grund av registrering eller landsomfattande inarbetning ger. Men det är angeläget att ensamrätten inte sträcker sig utanför det aktuella geografiska området, eftersom det utan sakliga skäl skulle innebära ett hinder för andra att marknadsföra sina varor eller tjänster. Ett lokalt inarbetat varukännetecken bör således, på samma sätt som hittills, inom detta område kunna utgöra grund förbud, skadestånd och straff. Men det bör alltså inte hindra någon annan från att använda ett i och för sig förväxlingsbart kännetecken utanför detta område.

En särskild fråga är i vilken utsträckning ensamrätten på grund av en lokal inarbetning skall kunna utgöra hinder mot registrering. De nuvarande reglerna är, som kommittén tidigare anfört, utformade med utgångspunkt i det förhållandet att ensamrätten till ett registrerat varumärke omfattar hela landet. En följd av detta är att lokalt inarbetade kännetecken kan utgöra grund för upphävande av en yngre registrering. Det innebär att lokalt inarbetade varukännetecken tillerkänns verkan även utanför det område där ensamrätten består. Denna ordning är inte förenlig med utgångspunkten att en lokal inarbetning endast skall ge ett skydd inom det område där inarbetningen råder. Inte heller är den förenlig med artikel 8.4 i EG:s varumärkesförordning, enligt vilken endast kännetecken som är inarbetade i mer än lokal omfattning kan utgöra hinder mot gemenskapsregistrering eller grund för upphävande av en sådan registrering. Inte heller av andra skäl kan det anses sakligt motiverat att ensamrätten på grund av ett lokalt inarbetat kännetecken sträcker sig så långt. Ensamrätten på grund av lokal inarbetning bör därför avgränsas på annat sätt i förhållande till registrerade varumärken.

Enligt kommitténs mening är det lämpligt att skyddet för de lokalt inarbetade varukännetecknen i detta avseende begränsas på ungefär samma sätt som enligt artikel 107 i EG:s varumärkesförordning. Det finns emellertid inte anledning att i svensk lag

göra någon skillnad mellan lokalt och regionalt inarbetade varumärken på det sätt som görs i artikel 8.4 i förordningen. Av det anförda följer bl.a. att ett lokalt inarbetat varumärke skall kunna utgöra grund för förbud mot användning av ett registrerat märke inom det område där inarbetningen består. Det skall dock inte kunna utgöra grund för upphävande av en registrering, vare sig genom talan vid allmän domstol, ansökan om upphävande i administrativ ordning eller genom invändning.

#### 5.7.4 Skydd oberoende av registrering eller inarbetning

##### **Nuvarande ordning**

###### *Skyddet för naturliga varukännetecken*

Ett skydd för s.k. naturliga varubeteckningar fanns redan enligt ÄvmL. Enligt 1 § ÄvmL hade bäraren av ett släktnamn, innehavaren av en firma och ägaren till en fastighet ett varumärkesrättsligt skydd till släktnamn, firma respektive fastighetsnamn. Skyddet för namn och firma som varukännetecken ansågs vara ett utflöde av den rätt som fanns på namn- respektive firmarättsliga grunder. Skyddet för fastighetsnamn synes närmast ha haft sin grund i att det varit vanligt att fastighetsnamn använts för att ange varors kommersiella ursprung. En grundläggande förutsättning för skyddet för släktnamn och firma var därför att den bakomliggande rätten bestod. Vidare fordrades att namnet, firman och fastighetsnamnet hade erforderlig särskiljningsförmåga. Släktnamn, firma och fastighetsnamn som användes i näringsverksamhet åtnjöt alltså ett skydd som varukännetecken oberoende av registrering eller inarbetning. Det ansågs tveksamt i vad mån detta skydd kunde göras gällande i andra fall än där innehavaren faktiskt använde beteckningarna som varukännetecken. I Patentverket utvecklades en praxis enligt vilken sökandens eget släktnamn och firma inte kunde registreras som varumärke, eftersom sökanden redan hade ett skydd för sitt namn och sin firma såsom naturliga varubeteckningar. Någon motsvarande praxis hade dock inte utformats i fråga om fastighetsnamn. Sådana namn kunde alltså i princip registreras som varumärken. Angående förhållandena enligt ÄvmL, se SOU 1958:10 s. 54 f. och 234 f.

Det skydd för naturliga varubeteckningar som lagfästes i VmL innebar i stort sett en kodifiering av då rådande praxis. Var och en

fick rätt att i näringsverksamhet använda sitt släktnamn och sin firma som kännetecken för sina varor, under förutsättning att användningen inte var ägnad att framkalla förväxling med annans skyddade varukännetecken (3 § VmL i dess lydelse före den 1 januari 1993). Vidare fick näringsidkaren skydd mot att namnet eller firman av annan obehörigen användes som varukännetecken. Fastighetsnamn tillerkändes dock inte längre skydd som naturliga varubeteckningar. Sådana varukännetecken som enbart bestod av något som var ägnat att uppfattas som personnamn eller firma kunde däremot inte registreras som varumärke (13 § 3 st. VmL i dess tidigare lydelse).

Avsikten var att den som var näringsidkare skulle åtnjuta ett skydd för sitt namn och sin firma oavsett om de faktiskt användes som varukännetecken eller ej. Tanken var att en näringsidkares namn och firma var potentiella varukännetecken till vilka näringsidkaren hade ett behov av skydd, eftersom annans obehöriga användning av dessa kännetecken kunde leda till förväxling. En grundläggande förutsättning för skyddet var att den bakomliggande namn- respektive firmarätten bestod. Vidare fordrades att namnet respektive firman hade särskiljningsförmåga som varukännetecken. Skyddet för näringsidkarens släktnamn och firma gällde endast namnet respektive firman i dess helhet. En viss del av namnet eller firman kunde således inte åtnjuta något självständigt skydd som naturlig varubeteckning. Vidare hade de naturliga varukännetecknen endast skydd mot att någon annan använde identiska eller liknande beteckningar för varor av samma eller liknande slag. Slutligen var skyddet begränsat till det område där namnet eller firman hade skydd. Angående innehållet i förarbetena, se SOU 1958:10 s. 68 f., 225 f. och 276 f. samt prop. 1960:167 s. 27, 58 f. och 95 f.

Bestämmelsen ändrades i samband med att artikel 6.1 a i varumärkesdirektivet genomfördes med verkan från den 1 januari 1993. Ändringen innebar bl.a. att näringsidkarens adress fick ett självständigt skydd som naturlig varubeteckning vid sidan av släktnamn och firma. Vidare ändrades bestämmelsen i fråga om begränsningen av ensamrätten till varukännetecken på så sätt att var och en i näringsverksamhet fick använda sitt släktnamn, sin adress och sin firma, under förutsättning att det var i överensstämmelse med god affärsed. I samband med dessa ändringar togs förbudet mot registrering av sökandens eget släktnamn och av firma bort. Se Ds 1992:13 s. 110 f. och prop. 1992/93:48 s. 85 f.

Bestämmelserna om naturliga varukännetecken har inte tillämpats i någon större omfattning. Skyddet för *släktnamn* och *firma* får dock anses ha i stort sett det innehåll som redovisades i de ursprungliga förarbetena. En näringsidkare har alltså ett självständigt skydd för sitt släktnamn eller firma som varukännetecken. Skyddet följer av ställningen som näringsidkare och kan alltså göras gällande av den som är näringsverksam. Den är emellertid som sådan inte beroende av att namnet eller firman faktiskt används som varukännetecken. En grundläggande förutsättning för skyddet är att den bakomliggande rätten till namnet eller firman består. Vidare fordras att släktnamnet eller firman har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som näringsidkarens verksamhet avser. Skyddet innefattar ett värn mot att någon annan utan samtycke använder en yngre identisk eller liknande beteckning för varor av samma eller liknande slag. Skyddet avser namnet eller firman i dess helhet och omfattar inte något direkt skydd för olika delar i kännetecknet. Ett indirekt skydd finns dock även för delarna i kännetecknet, eftersom en distinktiv del av ett kännetecken som används ensam för sig ofta är förväxlingsbar med kännetecknet i dess helhet. Skyddet gäller endast inom det område där släktnamnet respektive firman åtnjuter skydd. Ett släktnamn skulle därför i princip ha ett skydd i hela Sverige, eftersom rätten till namnet gäller i hela landet, och firma ett skydd inom det område där den åtnjuter skydd som näringskännetecken. Enligt kommitténs mening är det dock tveksamt om skyddet för släktnamn verkligen gäller i hela landet. Rimligare synes vara att tillämpa bestämmelsen så att namnet anses ha ett skydd inom det område där näringsidkaren är verksam.

I tillämpliga delar torde skyddet för näringsidkares adress ha samma innehåll som skyddet för släktnamn och firma. Även när det gäller adress framstår det enligt kommitténs mening som rimligt att tillämpa bestämmelsen så att adressen anses ha ett skydd inom det område där den faktiskt används som varukännetecken.

#### *Skydd för andra kännetecken genom ibruktagande*

Någon självständig ensamrätt till andra varukännetecken än naturliga varukännetecken kan inte förvärfvas på annat sätt än genom registrering eller inarbetning.

Varumärkes- och firmautredningen övervägde huruvida ibrukttagande av andra varukännetecken än naturliga varubeteckningar också skulle kunna konstituera ett självständigt skydd. I sitt betänkande konstaterade utredningen att det fanns ett visst behov av ett begränsat skydd för varukännetecken innan de registrerades eller inarbetades. Utredningen stannade emellertid för att inte föreslå något självständigt skydd genom ibrukttagande. I huvudsak redovisades tre skäl som talade emot att införa ett sådant skydd, *dels* att ett märke som endast tagits i bruk inte hade samma stora värde för innehavaren som ett inarbetat märke, *dels* att ett skydd redan genom ibrukttagandet kunde försvaga märkeshavarens intresse av att söka registrering, och *dels* att det skulle vara vanskligt att utforma en regel om skydd genom ibrukttagande, eftersom det inte var möjligt att avgöra om märket var distinkt när det togs i bruk. Se SOU 1958:10 s. 66 f. samt prop. 1960:167 s. 58.

## **Internationella förhållanden**

### *Internationella åtaganden*

Enligt artikel 8 i *Pariskonventionen* skall firma (trade name) åtnjuta skydd, utan villkor av anmälan eller registrering, och oavsett om firman utgör en del av ett varumärke eller inte. Vid firmalagens tillkomst ansågs denna konventionsbestämmelse kunna uppfyllas genom att firma kunde vinna skydd genom inarbetning, se SOU 1967:35 s. 166 f. och prop. 1974:4 s. 172 f.

Sverige har inte gjort några internationella åtaganden som innebär att varukännetecken skall åtnjuta ett självständigt skydd, utan vare sig registrering eller inarbetning.

I detta sammanhang bör dock artikel 6.1 a i varumärkesdirektivet beröras. Av denna bestämmelse följer, som tidigare nämnts (avsnitt 5.7.2), att ensamrätten till ett registrerat varumärke är begränsad på så sätt att den inte kan läggas till grund för ett förbud för någon annan att i näringsverksamhet använda sitt eget namn eller adress, under förutsättning att användningen är i enlighet med god affärssed.

*Förhållandena i övriga nordiska länder*

I *Danmark* finns inte längre någon särskild reglering av skyddet för naturliga varubeteckningar. På samma sätt som andra varukännetecken kan dock släktnamn, firma och namnet på fast egendom vinna skydd genom att de tas i bruk (2 och 3 §§ DvmL). Liksom för andra varukännetecken är skyddet begränsat så att det inte kan utgöra grund för ett förbud för annan att använda sitt namn eller adress som kännetecken om det är i överensstämmelse med god affärssed (5 § 1 DvmL). Se Mogens Koktvedgaard & Knud Wallberg, *Varemærkeloven og Fællesmærkeloven*, 2 uppl., 1998, s. 44 f.).

I *Finland* finns på ungefär samma sätt som i Sverige ett självständigt skydd för naturliga varukännetecken (3 § FVmL).

I *Island* kan, på liknande sätt som i Danmark, skydd för namn, firma och fastighetsnamn förvärfvas genom ibruktagande (2 och 3 §§ Ivml). Även i Island är ensamrätten begränsad på så sätt att den inte kan utgöra hinder för någon annan att i näringsverksamhet använda sitt namn, firma eller fastighetsnamn, om det sker i enlighet med god affärssed (6 § 1 st. 1 IVmL)

I *Norge* finns ett självständigt skydd för namn och firma som varukännetecken (3 § NvmL). Skyddet för namn och firma inträder när namnet eller firman tas i bruk som varukännetecken. Rätten till naturliga varukännetecken innefattar ett skydd mot användning av yngre förväxlingsbara varukännetecken. Skyddet är begränsat till det geografiska område där namnet eller firman används, jämte vad som framstår som ett naturligt expansionsområde för användningen av kännetecknet. Skyddet som varukännetecken består så länge den bakomliggande rätten består och så länge användningen pågår. Vidare är skyddet, på samma sätt som skyddet för registrerade och inarbetade varukännetecken, begränsat på så sätt det inte kan utgöra hinder mot att någon annan i näringsverksamhet använder sitt släktnamn, sin adress eller firma som varukännetecken, under förutsättning att användningen är i överensstämmelse med god affärssed (5 § 2 st NvmL). Se Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, 2 uppl. 1997, s. 22 f. och 224 f.

**Behovet av ändring**

En grundläggande skillnad mellan de naturliga varukännetecknen firma å ena sidan och namn och adress å den andra är att firma har

ett bakomliggande självständigt skydd som kommersiellt kännetecken. En firma kan således innehas med ensamrätt för viss verksamhet (2–5 §§ FL) på ungefär samma sätt ett varukännetecken kan innehas med ensamrätt för vissa varor. Namn som naturligt varukännetecken har också ett bakomliggande skydd i lag. I NamnL finns emellertid inte något självständigt skydd för namn som kommersiellt kännetecken. Däremot finns ett indirekt skydd mot att egenartade efternamn till nackdel för bäraren används i näringsverksamhet (20 § 2 st. NamnL), se vidare avsnitt 8.4.4. Adress har till skillnad från firma och namn överhuvudtaget inte något skydd av detta slag i annan lagstiftning.

I många företag används firman och sekundära näringskännetecken också som (naturliga) kännetecken för företagets varor eller tjänster, se vidare avsnitt 9.4. I sin egenskap av varukännetecken har firman en central betydelse i samspelet mellan varumärkesrätten och firmarätten. Det råder därför inte någon tvekan om att det finns ett behov av ett skydd för firma som naturligt varukännetecken. Med hänsyn till den utveckling som ägt rum är det däremot inte lika klart vilken betydelse namn och adress har som naturliga varukännetecken. Det finns därför anledning att överväga om det även i fortsättningen bör finnas ett skydd för namn och adress som naturliga varukännetecken. Under alla förhållanden är det viktigt att skyddet för de naturliga varukännetecknen är avgränsat på ett rimligt sätt. Det finns därför också skäl att se över regleringen av skyddets omfattning, särskilt dess geografiska utsträckning.

I detta sammanhang bör också frågan om skydd genom ibruktage för andra kännetecken än naturliga varukännetecken beröras.

**Förslag:** Den som använder eget namn med särskiljningsförmåga som varukännetecken inom ett visst geografiskt område skall även i fortsättningen ha ett skydd för namnet som naturligt varukännetecken inom detta område. Vidare skall innehavaren av ett näringskännetecken med skydd inom ett visst område ha ett skydd för detta som naturligt varukännetecken inom samma område.

Skyddet för naturliga varukännetecken skall till sitt innehåll i princip vara detsamma som det grundläggande skyddet för registrerade (eller inarbetade) varumärken. Naturliga varukännetecken som endast har skydd inom en visst geografiskt område i Sverige skall dock inte kunna utgöra hinder mot att en varumärkesregistrering består.

Adress skall inte längre ha något skydd som naturligt varukännetecken.

Det bör inte införas något självständigt skydd redan genom ibruktagande för andra kännetecken är naturliga varukännetecken.

**Skälen för förslaget:** Firma bör alltså enligt kommitténs mening även i fortsättningen ha ett skydd som naturligt varukännetecken. Frågan är emellertid om det finns något behov av ett sådant skydd för namn och adress.

Allt fler väljer, som kommittén tidigare framhållit att registrera sina kännetecken. I större utsträckning än tidigare har också många enskilda näringsidkare behov av att söka sig mot större marknader med det krav på känneteckensskydd som detta innebär. Det säger sig självt att det för den som verkar på en större marknad kan vara svårt att förlita sig på det skydd som ett namn eller en adress som naturligt varukännetecken ger. Men fortfarande finns det många som använder och förlitar sig på sitt namn som enda varukännetecken. Ett exempel på detta är sådana hantverkare som verkar på lokala marknader och där använder sitt namn som kännetecken för sina varor. Ett annat exempel är konsthantverkare som ofta använder sitt namn som kännetecken för sina alster. Det förekommer också att adress används som naturligt varukännetecken, t.ex. används gårdsnamn ibland som kännetecken för varor som produceras och säljs på gården.

Av det anförda följer att det alltjämt får anses finnas ett behov av självständigt skydd för namn och firma, inbegripet sekundära kännetecken, som naturliga varukännetecken. Vid överläggningarna

mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén har också enighet rätt om att skyddet för dessa naturliga varukännetecknen bör behållas. Däremot kan det inte anses finnas ett behov av skydd för adress som naturligt varukännetecken. En annan sak är att det även i fortsättningen bör finnas en uttrycklig bestämmelse i lag som klargör att ensamrätten till ett varukännetecken inte kan läggas till grund för ett förbud för någon annan att använda bl.a. sin adress, förutsatt att användningen är enlighet med god affärssed (jfr 6.1 a i varumärkesdirektivet).

En grundläggande förutsättning för att ett naturligt varukännetecken skall få ett skydd bör på samma sätt som nu vara att kännetecknet har särskiljningsförmåga för de varor som det avser. Frågan om särskiljningsförmåga för firma och namn som naturliga varukännetecken bör givetvis prövas på samma sätt som för andra varukännetecken. Angående särskiljningsförmåga hos namn, se Lars Holmqvist, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, 1999, s. 344 f. I detta sammanhang bör uppmärksammas att kommittén i avsnitt 9.5.2 föreslår att en firma i fortsättningen skall kunna registreras även om den inte har särskiljningsförmåga. En förutsättning för att firman skall få ett känneteckensrättsligt skydd skall dock vara att den har särskiljningsförmåga.

Skyddet för naturliga varukännetecken bör svara mot det faktiska behov som kan finnas i olika avseenden. Ett skydd bör till att börja med endast tillkomma sådana kännetecken som används kommersiellt. Vidare bör skyddets omfattning vara anpassat till det geografiska område där kännetecknet används.

När det gäller näringskännetecken bör skyddet som naturligt varukännetecken på samma sätt som tidigare vara kopplat till skyddet som näringskännetecken. Den som innehar ett skyddat näringskännetecken bör följaktligen åtnjuta ett skydd för detta som naturligt varukännetecken inom samma område. I den mån skyddet för firma upphävs faller också skyddet som naturligt varukännetecken, t.ex. om skyddet för en firma upphävs på den grunden att firman inte använts.

Vad sedan gäller namn bör skyddet vara beroende av att namnet faktiskt används som varukännetecken. Endast den som tar sitt namn i bruk och använder det som varukännetecken bör därför också få ett skydd för namnet som naturligt varukännetecken. Den som använder sitt namn som varukännetecken bör således ha ett skydd inom det område där han faktiskt använder det på detta sätt.

Upphör användningen av namnet varaktigt, faller också skyddet för namnet som naturligt varukännetecken.

Till sitt innehåll bör skyddet för naturliga varukännetecken i princip vara detsamma som för registrerade varumärken och skyddade varukännetecken. Alla de rättsföljder som kan göras gällande på grund av ensamrätten till sådana kännetecken bör också kunna göras gällande på grund av skyddet för ett naturligt varukännetecken.

Vid överläggningarna mellan den finska arbetsgruppen, den norska utredningen och den svenska kommittén har det rätt enig het om att det inte bör införas något självständigt skydd för andra kännetecken än naturliga varukännetecken redan genom ibruktage. Av avgörande betydelse för denna bedömning har varit att en ordning i vilket skydd för sådana kännetecken medges utan vare sig registrering eller inarbetning inte uppfyller det krav på rättssäkerhet som måste ställas (jfr avsnitt 5.2). I detta avseende kommer det alltså även i fortsättningen att finnas en skillnad mellan förhållandena i Danmark och Island å ena sidan och i övriga nordiska länder å den andra.