



Ny varumärkeslag och ändringar i fimalagen

Justitiedepartementet



Lagrådsremiss den 28 januari 2010

- Lagrådsgranskning påbörjas efter påsk
- www.regeringen.se



Justitiedepartementet



Bakgrund

- Varumärkeskommitténs betänkande Ny varumärkeslag och ändringar i fimalagen (SOU 2001:26)
- Kommittédirektiv 1997:118
- Ds 2008:28 Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor m.m.
- Förverkandebestämmelserna (prop. 2004/05:135)
- IPRED (prop. 2008/09:67)

Justitiedepartementet



Varumärkeskommittén – en samlad översyn av varumärkesrätten

- Madridsystemet och gemenskapsvarumärket
- Officialprövningen av relativa registreringshinder och administrativ hävning
- Harmoniserad nordisk lagstiftning
- Varumärkenas funktion
- Samordna varumärkes- och firmarätten

Justitiedepartementet



Allmänna utgångspunkter

- Modernisering
- Utformningen av lagstiftningen
- Kollektivmärkeslagen integreras
- Ytterligare anpassning till EU-rätt m.m.

Justitiedepartementet



Disposition...

- 1 kap. Grundläggande bestämmelser
- 2 kap. Nationell registrering av varumärken
- 3 kap. Hävning av registrering
- 4 kap. Registrering såsom i hemlandet och ombud för utländska sökande och innehavare
- 5 kap. Internationell varumärkesregistrering

Justitiedepartementet



...forts. disposition

- 6 kap. Överlåtelse och licens
- 7 kap. Pantsättning av ett registrerat varumärke
- 8 kap. Straffansvar, vitesförbud, skadestånd m.m.
- 9 kap. Informationsföreläggande och inträngsundersökning
- 10 kap. Övriga bestämmelser

Justitiedepartementet



Officialprövningen av relativa hinder

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| + Säkerhet | - Arbetskrävande |
| + Få invändningar | - Inte alltid reella konflikter |
| + Innehavarna slipper bevaka | - Prövningen inte fullständig |
| + Övriga nordiska system | - Gemenskapsvarumärket |
| | - Ingen nordisk rättslighet |

Justitiedepartementet



Officialprövningen – så blir det

- Varumärkeskommitténs förslag
- Ds 2008:28
- Lagrådsremissen

Justitiedepartementet



Handläggningen av registreringsärenden

- **Målsättning: Handläggningen ska kunna ske så snabbt och effektivt som möjligt. Tydligare regler**
 - delvis avslag på en ansökan
 - återupptagande av avskrivna ansökan
 - bättre rätt
 - invändningsfristen förlängs till 3 månader
 - uppenbart ogrundade invändningar
 - invändningar som inte gjorts i eget intresse
 - ny sekretessbestämmelse

Justitiedepartementet



Ensamrätten

- **Ytterligare anpassning till EU-rätten**
 - C-251/95, SABEL vs. Puma, 1997-11-11
 - C-120/04, Medion vs. Thomson, 2005-10-06
 - C-375/97, General Motors vs. Yplon, 1999-09-14
 - C-292/00, Davidoff vs. Gofkid, 2003-01-09
 - C-408/01, Adidas-Salomon m.fl. vs. Fitnessworld, 2003-10-23
- **Begränsning av ensamrätten**

Justitiedepartementet



1 kap. 10 § Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 6–8 §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är

1. identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag,
2. identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det därför 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, eller
3. identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skäligen anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Som användning anses bland annat

1. att förse varor eller deras förpackningar med tecknet,
2. att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet,
3. att importera eller exportera varor under tecknet, eller
4. att använda tecknet i affärshandlingar och reklam.

Justitiedepartementet



1 kap. 11 § Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.

Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärs sed, i näringsverksamhet använder

1. sin firma, sitt namn eller sin adress,
2. uppgifter om varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller när varan eller tjänsten är framställd, eller
3. varukännetecknet, om det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar.

Ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke hindrar inte att någon annan i näringsverksamhet använder sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet med god affärs sed. Ett sådant märke hindrar inte någon som har rätt att använda ett geografiskt namn att göra det.

Justitiedepartementet



Registreringshinder

- Särskiljningsförmåga
- Tecken och benämningar om geografiskt ursprung
- Nytt absolut hinder; geografiska ursprungs-beteckningar för vin och spritdrycker
- Ansökan som gjorts i ond tro
- Inarbetade varukännetecken/namn/firmor som registreringshinder

Justitiedepartementet



2 kap. 5 § Ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser.

Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varumärke endast består av tecken eller benämningar som

1. i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller när varan eller tjänsten är framställd, eller

2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

Justitiedepartementet



2 kap. 6 § Trots bestämmelsen i 5 § andra stycket 1 får tecken eller benämningar, som i näringsverksamhet används för att ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, registreras som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke.

Justitiedepartementet



1 kap. 11 § Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.

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

1. sin firma, sitt namn eller sin adress,
2. uppgifter om varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller när varan eller tjänsten är framställd, eller
3. varukännetecknet, om det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar.

Ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke hindrar inte att någon annan i näringsverksamhet använder sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet med god affärssed. Ett sådant märke hindrar inte någon som har rätt att använda ett geografiskt namn att göra det.

Justitiedepartementet



2 kap. 7 § 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 eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller
3. utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell beteckning eller ett sådant kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen som varumärke, eller något som lätt kan förväxlas med en sådan beteckning eller ett sådant vapen.

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

Justitiedepartementet



2 kap. 8 § Ett varumärke får inte registreras om det

1. är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag,
2. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det därför finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet,
3. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, eller
4. kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Med ett varukännetecken avses i första stycket 1–3

1. ett varumärke som är registrerat enligt detta kapitel,
2. ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap. fått giltighet i Sverige,
3. ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet, samt
4. ett gemenskapsvarumärke.

Justitiedepartementet



2 kap. 9 § De hinder för registrering av varumärken som anges i 8 § första stycket 1–3 gäller på motsvarande sätt i fråga om

1. en registrerad firma som används i näringsverksamhet, och
2. ett sådant namn eller ett sådant annat näringskännetecken än en registrerad firma som är skyddat enligt 1 kap. 8 §, om skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.

10 § Ett varumärke får inte registreras om det innehåller eller består av

1. något som är ägnat att uppfattas som någon annans firma,
2. något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärnamn eller likartat namn, om användningen av märket skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden,
3. en bild av någon annan som uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden, eller
4. något som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett mönster. (Anm. Det s.k. titelskyddet har tagits bort)

Justitiedepartementet



Hävning av registrering

- **Allmänna grunder – anpassning till EU-rätt**
 - varumärket har mist sin särskiljningsförmåga pga. innehavarens handlande eller passivitet, Levi Strauss Co mot Casucci SpA (C-145/05, 2006-04-27)
 - varumärket har blivit vilseledande pga. det bruk innehavaren (eller annan med samtycke) gjort av märket, Elizabeth Florence Emanuel mot Continental Shelf 128 Ltd (C-259/04, 2006-03-30)

Justitiedepartementet



3 kap. 1 § En registrering av ett varumärke får hävas om

1. märket har registrerats i strid mot denna lag,
2. registreringen fortfarande strider mot lagen, och
3. rätten till märket ändå inte kan bestå enligt 1 kap. 14 eller 15 §.

En registrering får vidare hävas om

1. varumärket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser,
2. varumärket har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning, eller
3. varumärket är ägnat att vilsledda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet och detta är en följd av det bruk innehavaren eller någon med hans eller hennes samtycke gjort av märket för sådana varor eller tjänster som det är registrerat för.

I fall som avses i första stycket får registreringen inte hävas på den grunden att det enligt 2 kap. 8 § finns ett hinder mot den, om hindret utgörs av ett äldre registrerat varumärke och det äldre märket inte uppfyller kraven på användning enligt 2 §.

Tillvägagångssätt – domstol eller registreringsmyndighet?

- Valfrihet
- Gäller både varumärkes- och firmaregistreringar

3 kap. 5 § Den som vill inleda ett förfarande för hävning av en registrering kan föra talan vid domstol enligt reglerna i rättegångsbalken, eller ansöka om hävning av registreringen hos Patent- och registreringsverket enligt 6–19 §§ (administrativ hävning). I 2 kap. 28 § finns det bestämmelser om att en registrering av ett varumärke får hävas efter det att någon gjort en invändning mot registreringen.

Ett förfarande för hävning av en registrering med stöd av 1 § andra stycket, 2, 3 eller 4 § eller 2 kap. 4, 5 eller 7 § får också inledas av en myndighet. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får göra detta.

Administrativ hävning – förfarandet...

- Modell: lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
- Ansökan görs hos registreringsmyndigheten (PRV, Bolagsverket m.fl.)
- Återkallelse – avskrivning
- Bristfällig ansökan, hinder mot ansökan – avvisning
- Innehavaren ska delges ansökan

Justitiedepartementet



...forts. förfarandet

- Innehavaren medger ansökan
- Innehavaren lämnar ansökan obestridd



= **Hävning**

Justitiedepartementet



...forts. förfarandet

- Innehavaren bestrider ansökan



= Sökanden underrättas och kan begära
överlämnande till tingsrätt

Behörig tingsrätt; 10 kap. RB och reservforum
i 10 kap. 6 § varumärkeslagen

Justitiedepartementet



...forts. förfarandet

- Hävningsbeslutet kan inte överklagas. Innehavaren kan ansöka om återvinning av hävningsbeslutet
- Övriga beslut som innebär att ärendet avgörs kan överklagas, dock inte
 - beslut att överlämna ett ärende till tingsrätt
 - beslut att avskriva ett ärende då sökanden inte begärt överlämnande i rätt tid

Justitiedepartementet



Förfarandet i tingsrätt (om saken börjat som administrativ hävning)

- Talan anses väckt när ansökan kom in till registreringsmyndigheten
- De handlingar som sökanden gett in till registreringsmyndigheten ska anses som stämningsansökan
- Stämning anses utfärdad när rätten beslutar om målets handläggning
- Överlämnande mellan tingsrätter

Justitiedepartementet



Singaporekonventionen om varumärkesrätt

- Harmonisera och förenkla handlägningsregler
- Omotiverat betungande och godtyckliga regler och krav förbjuds
- Relativt få lagändringar krävs (dock förordningsregler)
- Ombudskrav; undantag för den som har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats här
- Återupptagen handläggning

Justitiedepartementet



Några övriga frågor

- Bestämmelserna om vilseledande varukännetecken tas bort
- Sanktionsbestämmelserna; i sak oförändrade
- Processuella frågor; allmänna processuella regler bör i möjligaste mån tillämpas även i fråga om mål som rör varumärkesrätt (och firmarätt)
- Internationella registreringar; invändningsförfarandet läggs efter beslutet att registreringen gäller i Sverige, senare designeringar direkt till WIPO
- Överklagandemöjlighet utvidgas

Justitiedepartementet



Fortsättningen

- Lagrådsgranskning påbörjas efter påsk
- Proposition?
- Ikraftträdande
- Ny varumärkesförordning



Justitiedepartementet



Tack!



Justitiedepartementet


