

Till Justitiedepartementet

Enheten för immaterialrätt och transporträtt

Att: Anneli Skoglund

## **Förslag från Norge om förändring av Madridsystemet för den internationella registreringen av varumärken (WIPO-dokument MM/LD/WG/2) (Ju2009/1785/L3)**

SFIR, som getts tillfälle att yttra sig över ovanstående remiss, anför följande:

Föreningen, som har till syfte att värna om ett väl utvecklat industriellt rättsskydd i vidaste bemärkelse, såväl internationellt som nationellt, välkomnar varmt sådana initiativ till överväganden av förenklingar och förbättringar och inte minst förbilliganden av nuvarande system som det föreliggande förslaget kan anses syfta till. De tveksamheter som framhålls i det följande har att göra med både den möda och tid det tar att förhandla om ett gällande fördrag, som i detta fall enligt Föreningens uppfattning skulle innebära ett helt nytt fördrag, och om de vinster som skulle kunna uppnås står i proportion till den möda och de eventuella nackdelar som förslaget skulle innebära.

Enligt SFIR bör användarnas behov vara en viktig utgångspunkt för de aktuella frågeställningarna. För sådana synpunkter hänvisas till Svenskt Näringslivs svar. Det ska också framhållas att användarna utgörs inte bara av företag som ansöker om internationell registrering av ett varumärke, utan också av företag som har en äldre varumärkesrätt. Det kan antas att företag som ansöker om internationell registrering har intresse av att uppnå varumärkesrättslig ensamrätt i ett flertal länder på ett så enkelt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Samtidigt har företag med äldre varumärkesrätter intresse av att det inte tillkommer registreringar av yngre varumärken som är förväxlingsbara med äldre varumärken. I de fall så sker har företag med äldre varumärken ett behov av att kunna förhindra eller upphäva

SFIR/AIPPI SWEDEN  
c/o Advokatfirman Lindahl KB  
P.O. Box 1766  
SE-111 87 Stockholm  
Sweden  
Phone +46 8 463 39 00  
Fax +46 8 611 48 50  
katarina.stromholm@lindahl.se (SFIR)  
louise.wallin@prv.se (AIPPI)

registreringen av det yngre varumärket. Det är i ambitionen att avvåga en sådan dubbel balans som nedanstående frågor besvaras.

Som sammanfattning av SFIRs inställning till de presenterade förslagen förordar föreningen i första hand att IB:s lösning av de problem som identifierats genom det norska förslaget ska utredas vidare.

## Fråga 1

Madridsystemet är inte bara skapat för att möjliggöra en förhållandevis snabb internationell etablering av nya varumärkesrätter. Det skall också i tillräcklig grad tillgodose befintliga rättighetshavares intressen. Konstruktionen med "central attack" gör det enklare för tidigare rättshavare att vidta åtgärder mot eventuellt förväxlingsbara yngre märken. Det nuvarande systemet möjliggör för innehavare av äldre varumärken att agera genom central attack inom fem år sedan den ursprungliga ansökan/registreringen har skett. En internationellt förvärvat rätt är enligt systemet ett utflöde av den nationella rätten, och detta kan ses som en naturlig pendang till Pariskonventionens regler om respekt för tidigare förvärvade rätter, se särskilt artiklarna *6bis* och *6quinquies*. Om kravet på en nationell ursprungsansökan/ursprungsregistrering slopades skulle det innebära en tämligen radikal förändring av systemet, dvs. i princip ett helt nytt system.

Det ligger i varumärkens natur att deras funktion endast gör sig gällande i användning på marknaden. Användningstvång utgör ett problem när en sökande vill använda en ("gammal") basregistrering, som avser ett varumärke som inte används när den internationella ansökan görs. Sådana problem uppges finnas för s.k. exportmärken. Det måste emellertid ifrågasättas hur ofta sådana problem uppstår i praktiken. Argumentet att Madridsystemet skiljer sig från Haagsystemet avseende mönster utgör inte något särskilt starkt skäl för en förändring. Förutsättningarna för mönsterrätt är ganska annorlunda och Haagsystemets anknytning till ursprungslandet är också en annan och lösare än enligt Madridsystemet. Det anförda problemet med språkskillnad för exempelvis Japan kan inverka, men det får antas att man i länder som Japan ofta registrerar sina varumärken både på det inhemska språket och på något annat språk, t.ex. engelska, och gör sig naturligtvis inte gällande beträffande figurelement eller moderna okonventionella märken.

Sammantaget innebär det norska förslaget visserligen en förenkling för sökanden. Men samtidigt visar IB:s analys att man även måste lösa ett antal andra frågor kring hanteringen, exempelvis om rollen som Office of origin ska finnas kvar samt om ramarna för IB:s granskning och hantering. Sådana frågor gör att det för närvarande är svårt att få en helhetsbild av vilka övriga förändringar som den föreslagna förenklingen skulle innebära för sökanden. SFIR:s sammanfattande bedömning är därför att det på nuvarande stadium inte finns tillräckliga skäl för Sverige att stödja det norska förslaget. Det motsäger dock inte att det är viktigt och intressant att följa utvecklingen hos WIPO i detta avseende.

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

### Fråga 3

Den nuvarande ordningen – med krav på en ursprungsansökan/ursprungsregistrering – innebär att varumärken granskas i första hand av registreringsmyndigheten i sökandens "hemland". Det är rimligen denna myndighet som inom sitt språkområde har bäst förutsättningar att bedöma särskiljningsförmågan hos det varumärke som basansökan avser. Argumentet har i varje fall relevans där förprövning och/eller invändningsförfaranden finns, och naturligtvis även annars vid tvister om intrång/ogiltighet/upphävning aktualiseras i hemlandet. Om särskiljningsförmågan hos det märke som basansökan avser prövas av myndigheter i andra språkområden, så riskerar det att leda till fler registreringar av "basmärken" med tveksam särskiljningsförmåga. Att särskiljningsförmågan hos ett basmärke bedömts som tillräcklig kan i praktiken tillmätas bevisverkan vid prövningen hos registreringsmyndigheterna i de länder som designeras. Detta kan i sin tur medföra att kravet på särskiljningsförmåga urholkas. Om ett sådant antagande är riktigt, så skulle det utgöra skäl för att bibehålla kravet på en ursprungsansökan/ursprungsregistrering i det land där sökanden har hemvist.

### Fråga 4

Möjligheten till "återdesignering" skulle göra det lättare att administrera företagens varumärkesportföljer, dvs. det skulle förenkla om den nationella ursprungsregistreringen kunde ersättas med en motsvarande internationell registrering. I enlighet med resonemanget ovan måste återdesignering vänta tills det femåriga beroendet av ursprungsregistreringen löpt ut. Den nackdel för sökanden som detta skulle innebära motiveras med tidigare rättighetshavares intresse av att kunna genomföra en central attack. Fall av central attack är emellertid ovanliga och ligger på någon eller några procent (uppgivet tre procent). Central attack kan således inte som sådan inte anses utgöra något större hot, och den borde därför inte heller oroa rättshavare under femårsfristen, och särskilt inte svenska rättshavare vars rätter enligt nuvarande ordning förprövas nationellt.

### Fråga 5

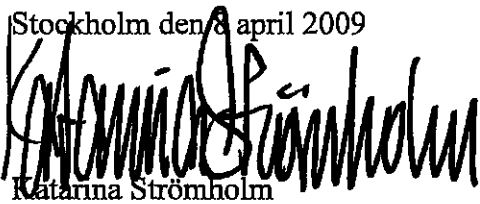
IB:s förslag – om att sökanden skulle kunna få åberopa en ursprungsansökan/ursprungsregistrering från vilken som helst av Madridunionsstaterna eller -regionerna – skulle bland annat innebära att vissa sökande kunde undvika de problem som rör språkskillnader. Dessutom bör vissa sökande därmed kunna slippa det problem som uppstår när sökanden inte avser att använda varumärket i det land där sökanden har sitt säte, dvs. denne drabbas inte av användningstvång eller och risk för hävning genom central attack när märket aldrig varit avsett att användas i "hemlandet" utan endast i andra länder.

Dessa fördelar med IB:s förslag bör vägas mot den möjliga nackdel som nämnts ovan beträffande fråga 3 (bedömningen avseende särskiljningsförmågan). Enligt SFIR:s mening överväger dock fördelarna med IB:s förslag, som kan innebära att Madridsystemet utvecklas och moderniseras samt att de problem som primärt tycks ha föranlett det norska förslaget i stort åtgärdas med mindre modifieringar.

SFIR har inte några kommentarer beträffande frågorna 2, 6 och 7

Detta yttrande har utarbetats av en remissgrupp inom SFIR bestående av Per Carlson, Anders Kylhammar, Sofia Eriksson, Marianne Levin och Magnus Ahlgren. Yttrandet har cirkulerats inom föreningens styrelse.

Stockholm den 8 april 2009



Katarina Strömholm

(sekreterare i SFIR)

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