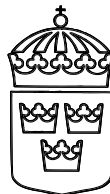


Kommittédirektiv

En förbättrad varumärkesrätt inom EU



Dir.
2015:53

Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Sammanfattning

Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina varor och tjänster och därigenom få och behålla kunder. På dagens konkurrensutsatta marknad har varumärkena kommit att bli allt viktigare. Varumärken har fått en allt mer avgörande roll för ett företags möjligheter att nå framgång och många varumärken har betydande ekonomiska värden. Det avspeglas i ett ökat antal ansökningar om registrering av varumärken – både nationellt och på EU-nivå. Även för konsumenter fyller varumärken en central funktion genom att underlätta identifieringen av varor och tjänster.

Mot denna bakgrund pågår slutförhandlingar inom EU om nya regler som syftar till att reformera och modernisera varumärkesregleringen. En särskild utredare ska ta ställning till vilka författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya regler som sannolikt kommer att antas inom kort.

I uppdraget ingår också att analysera vissa närliggande frågor, framför allt om ändringarna i varumärkeslagen förleder ändringar i firmalagen eller inte men också några frågor om skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar och om konstnärsnamn.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 november 2016.

Nuvarande varumärkesrätt

Varumärkesrätten

Varumärkesrätten ger innehavaren av varumärket en ensamrätt att använda kännetecknet som en symbol för varor eller tjänster som tillhandahålls. Genom att använda sig av varumärken kan näringsidkare särskilja och framhäva sina varor och tjänster och därigenom få och behålla kunder. Varumärken har fått en allt mer avgörande roll för ett företags möjligheter att nå framgång och många varumärken har också betydande ekonomiska värden grundat på stora investeringar. Ett varumärke är inte sällan ett företags mest värdefulla tillgång. Även för konsumenter fyller varumärken en viktig funktion genom att underlätta identifieringen av varor och tjänster.

Varumärkesskyddet är som utgångspunkt nationellt, dvs. det skydd som svensk rätt ger omfattar endast Sverige. Samtidigt är ju varumärkena sådana att de lätt kan användas i andra länder än det egna. För många varumärken söker man därför skydd också i andra länder. En följd av det är att förhållandena på varumärkesområdet blivit allt mer internationella och att varumärkesrätten med tiden kommit att harmoniseras mer och mer.

EU-regleringen

EU:s varumärkesreglering finns i dag huvudsakligen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet) och rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (varumärkesförordningen).

Varumärkesdirektivet, som ursprungligen antogs år 1988, syftar till att undanröja vissa skillnader i de olika medlemsstaternas nationella varumärkeslagar. Direktivet medför inte att medlemsstaternas varumärkeslagar harmoniseras helt utan harmoniseringen begränsas till sådana nationella bestämmelser som mest påverkar den inre marknadens funktion. Det gäller bl.a. vad som behövs för att kunna få och vidmakthålla en

ensamrätt till ett varumärke och frågor om det rättsliga skyddet av ensamrätten till ett varumärke. I direktivet regleras däremot inte förfaranden för registrering av varumärken eller hävning av sådana registreringar.

Sedan mitten av 1990-talet är det också möjligt att registrera ett s.k. gemenskapsvarumärke som gäller inom hela EU. Gemenskapsvarumärkena regleras i varumärkesförordningen och är fristående från den nationella varumärkesrätten. Registrering av gemenskapsvarumärken görs vid EU:s varumärkesmyndighet Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), vanligen benämnd OHIM.

Den nationella regleringen

I Sverige regleras skyddet för varumärken och andra varukännetecken i varumärkeslagen (2010:1877). Lagen är utformad i nära anslutning till varumärkesdirektivet.

Av lagen framgår vad som kan utgöra ett varumärke, hur varumärkesskydd kan förvärfvas genom registrering eller inarbetning, vad som är registreringshinder och grunder för upphävande, vilka rättigheter som är knutna till ett varumärke och bestämmelser om sanktioner vid intrång i ett varumärke. Det finns också regler om överlåtelse, licens och pantsättning av varumärken. I lagen finns dessutom regler om internationell varumärkesregistrering. Sådana registreringar har i Sverige verkan som nationella varumärken.

I varumärkesförordningen (2011:594) finns kompletterande bestämmelser, bl.a. om förfarandet vid registrering hos Patent- och registreringsverket.

EU:s varumärkesreglering reformeras

På dagens konkurrensutsatta marknad har varumärkenas roll kommit att bli allt viktigare. Det avspeglas i ett ökat antal ansökningar om registrering av varumärken – både nationellt och på EU-nivå.

Mot denna bakgrund lade EU-kommissionen i mars 2013 fram förslag på en översyn av varumärkesdirektivet och varu-

märkesförordningen. Ett övergripande syfte med reformen är att främja innovation och ekonomisk tillväxt genom att göra regleringen mer tillgänglig och ändamålsenlig. Bland annat ska ändringarna leda till lägre kostnader, förenklingar, snabbare förfaranden samt ökad förutsebarhet och rättssäkerhet. De nationella varumärkena ska även fortsättningsvis finnas parallellt med varumärkena på EU-nivå.

Förhandlingarna mellan rådet och Europaparlamentet är nu inne i ett slutskede.

Utredningsuppdraget

Allmänna riktlinjer för uppdraget

Det övergripande uppdraget för utredaren är att föreslå hur det kommande varumärkesdirektivet ska genomföras i Sverige och att utarbeta de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk rätt till den kommande varumärkesförordningen. Utredaren ska motivera samtliga förslag och belysa effekter och konsekvenser för dem som berörs.

Sverige har en modern och ändamålsenlig varumärkeslagstiftning. En allmän utgångspunkt för uppdraget är därför att utredaren ska sträva efter lösningar som ansluter till nuvarande principer och systematik i varumärkeslagen. Även i övrigt ska utredaren sträva efter lösningar som är förenliga med gällande författningar, principer och systematik.

De båda rättsakterna kommer att vara ett resultat av förhandlingar och kompromisser i och mellan kommissionen, rådet och Europaparlamentet, vilket kan medföra oklarheter och otydligheter i text och systematik. Utredaren ska därför eftersträva att innebörden av framför allt direktivet vid behov förklaras och tydliggörs samtidigt som genomförandet sker på ett sätt som är gemensamt inom EU. Liksom vid all lagstiftning ska enkelhet, överskådlighet och konsekvens eftersträvas.

Genomförande av det nya varumärkesdirektivet

Omarbetningen av varumärkesdirektivet syftar i stor utsträckning till att anpassa den nationella varumärkesrätten till det som kommer att gälla för de varumärken som gäller inom hela EU. Det sker framför allt genom en ytterligare harmonisering av de materiella reglerna för nationella varumärken och genom att vissa förfaranderegler införs för registrering av varumärken och hävning av varumärkesregistreringar. Flera av ändringarna är likalydande i direktivet och förordningen men behandlas i det följande främst i förhållande till direktivet.

Ändringarna i direktivet innebär att vissa bestämmelser som tidigare varit frivilliga för medlemsstaterna att införa nu blir obligatoriska. Det gäller t.ex. det utökade skyddet för välkända varumärken och bestämmelser om kollektivmärken, dvs. märken som används gemensamt av medlemmar i en förening, ett bolag eller en annan sammanslutning. De tidigare fakultativa bestämmelserna i direktivet har i stor utsträckning redan genomförts i svensk rätt.

Nyheterna i direktivet gäller också vad som kan utgöra ett varumärke i syfte att underlätta registrering av icke-traditionella varumärken, t.ex. ett ljud.

Vidare görs ändringar när det gäller vilka rättigheter som är knutna till ett varumärke. Regleringen syftar bl.a. till att öka möjligheten att bekämpa varumärkesförfalskning avseende varor i transit, dvs. varor som passerar EU vid transport till och från länder utanför EU. Det ska även bli lättare att ingripa mot otillåten användning av varumärken, t.ex. på förpackningar.

I direktivet införs dessutom nya regler om varumärken som förmögenhetsobjekt, bl.a. när det gäller varumärkeslicenser samt överlåtelse och pantsättning av varumärken.

En annan central nyhet gäller förfarandena vid registrering av varumärken och hävning av varumärkesregistreringar. Dessa förfaranden har tidigare legat helt utanför direktivet. Det regleras nu vilken rättslig verkan en hävning av en registrering får. Vidare krävs det att medlemsstaterna ska ha invändningsförfaranden, dvs. en möjlighet för tredje man att vid registreringsmyndigheten åberopa hinder mot en ansökan och få en

varumärkesregistrering hävd. I Sverige finns redan ett sådant invändningsförfarande vid Patent- och registreringsverket.

Medlemsstaterna ska också erbjuda andra möjligheter till hävning av varumärkesregistreringar. I Sverige kan en registrering hävas av domstol men även av Patent- och registreringsverket genom s.k. administrativ hävning. Direktivet innebär att det är upp till medlemsstaten att avgöra vilka frågor om hävning som ska prövas inom ramen för ett administrativt hävningsförfarande eller i domstol. Det saknas skäl att ändra den ordning som gäller i Sverige i detta avseende.

Direktivet innebär också att Sverige kan ha kvar den nuvarande regleringen när det gäller granskning av ansökningar om registrering. Systemet innebär att Patent- och registreringsverket på eget initiativ granskar om det finns hinder mot registrering på grund av allmänna intressen (s.k. absoluta registreringshinder) och på grund av att det sökta varumärket står i konflikt med en tidigare ensamrätt (s.k. relativa registreringshinder). Frågan om denna officialprövning skulle begränsas till de absoluta registreringshindren har behandlats i samband med införandet av en ny varumärkeslag år 2010 (Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, prop. 2009/10:225).

Utredaren ska analysera varumärkesdirektivet och bedöma i vilken utsträckning det föranleder ändringar i svensk rätt. I uppdraget ligger dock inte att överväga någon ändring vare sig i fråga om hävningsförfarandet – utom om det är nödvändigt för att genomföra direktivet – eller i fråga om officialprövningen. Utredaren ska också lämna de författningsförslag och förslag på andra åtgärder som behövs för att genomföra direktivet inom det handlingsutrymme som följer av EU-rätten.

Kompletterande bestämmelser till varumärkesförordningen

Varumärkesförordningen är, som andra EU-förordningar, direkt tillämplig, dvs. är tillämplig i medlemsstaterna utan att omarbetas till nationell författning.

Ändringarna i varumärkesförordningen syftar väsentligen till att effektivisera förfarandet för registrering av varumärken på EU-nivå. Sådana varumärken ska nu byta namn från

gemenskapsvarumärken till Europeiska unionens varumärken ("EU-varumärken").

Många av de ändringar som görs i varumärkesdirektivet görs också i förordningen. Det gäller t.ex. den ovan beskrivna regleringen av vad som kan utgöra ett varumärke och vad som omfattas av ensamrätten till ett varumärke.

Ett mål med översynen är att underlätta samarbetet mellan medlemsstaternas varumärkesmyndigheter och OHIM. I förordningen finns bestämmelser om hur detta samarbete ska gå till och hur det ska finansieras. Dessutom kommer förordningen sannolikt att innehålla regler om fördelning av medel från OHIM till nationella och regionala myndigheter.

En annan nyhet är att regleringen av vilka avgifter som ska betalas vid bl.a. registrering av ett EU-varumärke nu regleras i förordningen. Hittills har det reglerats i en rättsakt som antagits av EU-kommissionen. Det görs också ändringar i avgiftsnivåerna.

Flera av ändringarna i förordningen handlar om OHIM:s styrning och organisation och berör inte direkt svensk rätt.

Utredaren ska analysera varumärkesförordningen och ta ställning till vilka kompletterande bestämmelser som behövs för att anpassa svensk rätt till förordningen. Utredaren ska också lämna de författningsförslag och förslag på andra åtgärder som behövs.

Skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar

Det finns ett särskilt skydd på EU-nivå för ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella specialiteter för jordbruksprodukter och livsmedel (s.k. geografiska ursprungsbeteckningar). Skyddet, som uppstår genom registrering, är reglerat i några EU-förordningar. Beteckningarna används för att markera geografiskt ursprung eller är på ett visst annat sätt starkt kopplade till vissa produkter.

I både varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen införs bestämmelser som berör förhållandet mellan varumärken och geografiska ursprungsbeteckningar. Sådana beteckningar kan utgöra hinder mot registrering och grund för hävning av

varumärkesregistreringar, om beteckningarna är skyddade enligt EU-rätten eller nationell rätt. Detsamma gäller om beteckningarna är skyddade enligt en internationell överenskommelse som EU eller medlemsstaten är bunden av. Bestämmelserna är inte begränsade till jordbruksprodukter och livsmedel utan kan också omfatta andra typer av produkter (s.k. industriprodukter). För närvarande finns det inte något harmoniserat skydd för industriprodukter inom EU. EU-kommissionen har dock nyligen lagt fram en grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd för geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter.

I utredarens uppgift ovan att föreslå hur direktivets reglering ska genomföras ingår att även lämna förslag avseende bestämmelserna om geografiska ursprungsbeteckningar. En närliggande fråga berör möjligheten för enskilda att ingripa genom civilrättsliga sanktioner vid intrång i en skyddad geografisk ursprungsbeteckning. I varumärkeslagen finns bestämmelser om sådana sanktioner när det gäller beteckningar som omfattas av ovan nämnda EU-förordningar (10 kap. 7 §). EU och dess medlemsstater har också undertecknat internationella överenskommelser med tredjeländer (t.ex. Sydkorea, Peru och Colombia) där man åtagit sig att skydda beteckningar som är registrerade i dessa länder. Det pågår förhandlingar om ytterligare sådana avtal. Det finns anledning att närmare analysera hur geografiska ursprungsbeteckningar som omfattas av sådana internationella överenskommelser skyddas i Sverige, särskilt när det gäller civilrättsliga sanktioner vid intrång i en rättighet.

Utredaren ska därför – i samband med sin analys av direktivets bestämmelser om geografiska ursprungsbeteckningar – i mån av tid ta ställning till om regleringen av skydd för geografiska ursprungsbeteckningar behöver ändras med hänsyn till internationella överenskommelser som Sverige är bundet av. Ställningstagandet ska i så fall särskilt avse civilrättsliga sanktioner vid intrång i en rättighet. Om det behövs eller bedöms lämpligt, ska förslag på författningsändringar lämnas.

*De nya varumärkesrättsliga reglernas förhållande till
firmarätten*

Firmarätten har ett nära samband med varumärkesrätten. En firma eller ett annat näringskännetecken kan nämligen också vara ett varukännetecken och därmed omfattas av varumärkeslagen. I svensk rätt finns regler om firmaregistring i firmalagen (1974:156) och i olika associationsrättsliga författningar. Inom EU finns det ingen gemensam reglering av firmarätten. Rätten till firma berörs dock i både varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen när det gäller vad som kan utgöra hinder mot registrering av varumärken och leda till förbud mot användning av varumärken. Firmaskyddet har också viss betydelse för varumärkesskyddets omfattning.

En allmän utgångspunkt är att firmarätten och varumärkesrätten bör vara samordnade i så hög grad som det är möjligt. Skyddet för firmor bör vara utformat så att det skapas förutsättningar för en bra balans och ett gott samspel mellan firmarätten och varumärkesrätten. Mot denna bakgrund ska utredaren analysera hur de ändringar i varumärkeslagen som föranleds av direktivet förhåller sig till firmarätten. Utredaren ska ta ställning till om ändringarna i varumärkeslagen motiverar ändringar i firmalagen eller inte och i förekommande fall lämna författningsförslag. Så långt det är möjligt ska utredaren sträva efter ett nära samband mellan varumärkeslagen och firmalagen.

Firmalagen trädde i kraft år 1974. Lagen har ändrats flera gånger men det har inte gjorts någon heltäckande översyn av lagen ur redaktionell och språklig synvinkel. Utredaren ska därför i mån av tid lämna förslag till en ny firmalag som är mer överskådlig och lättillgänglig från redaktionell synpunkt och innehåller ett modernare språk än den nuvarande. En sådan översyn får dock endast göras om det står klart att det ryms inom tiden för uppdraget. När det gäller lagens struktur ska utredaren, om det bedöms lämpligt, hämta ledning från varumärkeslagen.

Övriga frågor

Om det finns behov av det och det ryms inom tiden för uppdraget, får utredaren föreslå författningsändringar som inte direkt föranleds av de nya EU-reglerna men som ändå bedöms lämpliga i samband med genomförandet. Patent- och registreringsverket har i en skrivelse väckt vissa frågor som har koppling till genomförandet (Ju2015/3440/L3).

Utredaren ska även analysera särskilda frågor som Bolagsverket väckt (jfr ärende Ju2014/7252/L3). En firma får inte registreras, om den innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartat namn, om användningen av firman skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden (10 § första stycket 9 firmalagen). En motsvarande reglering finns i 2 kap. 10 § 2 varumärkeslagen. Bestämmelserna i firmalagen och varumärkeslagen fick sin nuvarande utformning genom en lagändring år 2010. Då konstaterades bl.a. att det i lagen (1978:800) om namn och bild i reklam finns ett särskilt skydd mot att annans namn och bild används i kommersiella syften. Slutsatsen var att rätten till allmänt kända konstnärsnamn och likartade namn kan hindra obehörig användning av namnet i ett varumärke (prop. 2009/10:225 s. 195–198). Enligt Bolagsverket har regleringen om allmänt kända konstnärsnamn i firmalagen och varumärkeslagen kommit att bli svår att tolka och tillämpa genom lagändringen år 2010. Bolagsverket hänvisar till avgöranden från Patentbesvärsrätten. Bolagsverket anser att det är oklart hur långt skyddet sträcker sig; det kan t.ex. enligt Bolagsverket ifrågasättas om en känd grupp eller en konstnär som agerar under eget namn omfattas av skyddet. I 4 § 4 b mönsterskyddslagen (1970:485) finns också regler om konstnärsnamn och likartade namn.

Utredaren ska analysera reglerna om skydd för allmänt kända konstnärsnamn och likartade namn och bedöma om det finns behov av lagändringar. I så fall ska utredaren lämna sådana förslag.

Konsekvensbeskrivningar

Utredaren ska bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslagen för näringslivet och det allmänna. Om utredarens förslag medför ökade kostnader för det allmänna, ska förslag till finansiering redovisas. Utredaren ska också belysa förslagets konsekvenser för konsumenter. Vidare ska utredaren bedöma förslagets förhållande till EU-rätten i övrigt.

Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget

Utredaren ska följa genomförandet i de övriga nordiska länderna och andra länder som bedöms vara av intresse i sammanhanget. Utredaren ska också hålla sig informerad om förhandlingar och arbete i EU och i Världspanisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) i den mån det är relevant för uppdraget. Utredaren ska särskilt följa det pågående arbetet inom EU när det gäller en möjlig utvidgning av EU:s skydd för geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter. Utredaren ska också hålla sig informerad om och beakta relevant arbete som pågår i Regeringskansliet. I den omfattning utredaren behöver det ska synpunkter inhämtas från berörda branscher, myndigheter och organisationer.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 november 2016.

(Justitiedepartementet)