

Enklare – det är regeringens ledord när nu den nya varumärkeslagen presenterades. Förslaget skall visserligen först ta sig igenom Lagrådets granskning och riksdagens röstning, men ingen förväntar sig några nämnvärda förändringar av förslaget.

Del 1

# Ny varumärkeslag och halvny firmalag

Av Christer Löfgren

**D**en nya varumärkeslag som är på väg är inte revolutionerande, men det finns en hel del att skriva om. Därför väljer vi att presentera den nya lagen i två delar. Därtill hoppas vi att i samband med del två i BN 1/10 följa upp med intervjuer.

## Äntligen

Äntligen ...! Det är omöjligt att skriva om den nya varumärkeslagen, som nu är färdigskriven på Justitiedepartementet, utan att notera att det omfattande förslaget – 500 sidor plus bilagor - kom 2001, för i år nio år sedan. Utredningen hade då arbetat i fyra år, vilket inkluderade en hel del samverkan med övriga nordiska länder för att upprätthålla det nordiska samarbetet inom varumärkesrätten. Det skall tilläggas att även firmarätten inkluderas i vissa delar.

En del akuta detaljer har under tiden hunnit lösas i varumärkeslagen utifrån EU-anpassningar, däribland reglerna om konsumtion, alltså i praktiken begränsningen av parallellimporten från global till EU-be-

gränsad. Den ändringen kom redan under utredningens arbete. Bland de andra justeringar som har genomförts finns förstås implementeringen av sanktionsdirektivet (läs mer i BN 1/09).

Följer man immaterialrätten, vet man också att Justitiedepartementet har förklarat förseningen med just behovet av alla mer akuta, och i vissa fall känsliga, lagstiftningsarbeten inom immaterialrätterna, normalt pga EU-regleringar och dessutom förhandlingar, då dessa EU-regleringar har förhandlats fram.

## Ångrade remissvar

En effekt med det snart decennielånga arbetet på Justitiedepartementet är att en del av de remissvar som kom in i början av 2000-talet blev förlegade. Näringslivet i form av bl a organisationen Svenskt Näringsliv ångrade sig när det gäller en väsentlig detalj i förslaget; hur omfattande

granskningen av svenska varumärkesansökningar skall vara. Mer om det nedan under särskild rubrik.

## Blir enklare

I pressinformationen om den nya lagen betonade regeringen att mycket skall bli enklare, både att ansöka om registrering och att häva en befintlig registrering.

Det betonas att regeringen prioriterar att det skall bli enklare att starta och driva företag, och att de skall ha genomslag i varumärkeslagen.

Det enkla gäller inte bara reglernas innehåll, utan även lagens upplägg - den blir klart mer lättillgänglig och överskådlig. Ett exempel är att de

relativa hindren mot registreringar inte längre är uppräddade i en enda lång paragraf, utan fördelat på tre skilda paragrafer där en handlar om andra varumärken som hindrar, en handlar om firmor och andra

## BRANDNEWS

02 2001	§	§	§	§
	§	§	§	§
	§	§	§	§
	§	§	§	§
	§	§	§	§
	§	§	§	§
	§	§	?	§

BrandNews nr 4/2001.

näringskännetecken samt en tredje tar upp andra rättigheter som upphovsrättsligt skyddat material och namn, samt vilseledande varumärken som när varumärket framstår som någon annans firma.

Därtill förenklas även reglerna för registrering av firma.

Målet är att reglerna träder i kraft den första januari 2011.

## Lästips

Även om det finns rättsfallssammanställningar i diverse läroböcker och juridiska kommentarer så är de åtskilliga hänvisningar till främst EU-domstolens praxis lättillgänglig och inlagd under respektive paragraf under delen "Författningssammanställning" i Justitiedepartementets förslag.

## Men ingen precisering

Genom nya marknadsföringslagen (MFL) som trädde i kraft sommaren 2008 anamades en metod för lagskrivning som har fått fäste i vissa EU-regler, nämligen att i inledningen definiera vissa centrala begrepp. I 3§ MFL preciseras sju skilda begrepp, bl a: "marknadsföring", "god marknadsföringssed" och "produkter".

Patent- och registreringsverket (PRV) ville ha in motsvarande i varumärkeslagen, men det säger regeringen nej till. I den mån det behövs får det göras i respektive bestämmelse.

## Svenska vs OHIM-modellen

Vi börjar direkt med en central tvistefråga: skall PRV granska även relativa hinder mot registrering eller inte?

Det finns två kategorier registreringshinder:

- de absoluta hindren
- de relativa hindren



### Webben

Lagtexterna kring de absoluta och relativa hindren finns att ladda ned på [www.brandnews.se](http://www.brandnews.se) -> Nedladdningar

De relativa hindren handlar om att en varumärkesansökan hindras av andras befintliga rättigheter av olika karaktär. En helt avgörande skillnad mellan de absoluta och de relativa hindren är att man inte kan hitta vägar förbi de förstnämnda, medan de sistnämnda – de relativa – kan "försvinna" genom att rättighetshavaren accepterar den nya registreringen.

Det är hur man skall hantera acceptansen från äldre rättighetshavare som allt egentligen handlar om. I enlighet med vårt befintliga system, anser vi att den som ansöker om registrering skall ha hjälp med att göra rättigheten så stark som möjligt. Sättet att göra detta är att PRV pekar ut de relativa hindren (som man hittar) och förklarar att de hindrar en registrering. Sedan får sökanden kontakta äldre rättighetshavare för att få medgivanden från dessa att registrering får ske ändå. Därmed undviker man att äldre rättighetshavare agerar mot registreringen i efterhand, registreringen blir relativt säker.

Det andra sättet att se på acceptansen är att man låter principen om tyst medgivande gälla. Detta praktiseras vid OHIM när det gäller EU-varumärket, men även i exempelvis Danmark, Tyskland och Storbritannien. Där registreras märket även om det finns relativa hinder, och sedan får man se efteråt om äldre rättighetshavare bara håller tyst och därmed accepterar registreringen, eller om de invänder emot den. Ensamtiden som registreringen skapar blir osäker.

Eftersom den kommersiella verkligheten många gånger inte överensstämmer med den teoretiska är det många som föredrar OHIM-modellen. Anledningarna till att en rättighetshavare inte agerar, och därmed i praktiken ger sitt tysta medgivande, kan vara många. Bland skälen finns att registreringen omfattar varor och tjänster som märket inte används för eller att varumärket inte längre används alls. Andra skäl kan vara att de två märkena inte alls krockar i praktiken, beroende på den aktuella marknaden eller att rättighetshavaren helt enkelt inte anser att deras gamla och det nyregistrerade märket är lika och skapar förväxlingsrisker eller snyltningssituationer.

Resultatet blir enligt OHIM-modellen att bara de märkeskollisioner som är reella leder till strid.

## Först föreslogs slopande

I förslaget som kom 2001 var PRV:s granskning av de relativa hindren bortplockat. Kommittén sa då bl a: "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." Så varför skall egentligen staten göra det?

Men självklart tog de upp en rad andra skäl mot en granskning. Däribland att granskningen av de relativa hindren är

ofullständig, mycket som skulle kunna utgöra hinder upptäcks inte av PRV, Volymer registreringar och därmed granskningsmaterian växer hela tiden vilket gör granskningen omfattande. Ett mycket stor antal registreringar fullt ut giltiga i Sverige, EU-varumärkena, granskas inte när det gäller de relativa hindren. Ett annat skäl är kopplat till det som nämns ovan om den kommersiella verkligheten; man slipper onödiga avslag på ansökningar.

Remissvaren var då i början av 2000-talet i stort sett fullt ut positiva till denna förändring, även om Företagarna var skeptiska. När åren gick, närmare bestämt fem år, blev Företagarna mer än skeptiska, de blev negativa till förändringen. Likaså bytte Svenskt Näringsliv fot. PRV följde efter och alla tre skickade in förnyade remissvar där de starkt förordade att man skulle behålla granskningen av de relativa hindren. Ett centralt argument var de små och medelstora företagens nytta av granskningen, dels för att få en relativt säker rättighet, dels för att få hjälp av PRV att stoppa senare varumärkesansökningar, alltså en slags offentlig bevakningstjänst.

Justitiedepartementet stod då inför den problematiska satsen att det system som skulle vara så användarvänligt som möjligt inte längre var något som användarna ville ha.

Resultatet blev en ny promemoria från departementet där man fortfarande förordade ett slopande av granskningen av de relativa hindren. Remissvaren blev föga förvånande splittrade för och emot.

Det slutliga val som Justitiedepartementet nu har gjort var att behålla granskningen precis som idag.

## Motiveringen

Vilka är då de tyngsta skälen för ett behållande av granskningen av de relativa hindren? Svaret är i praktiken: de små och medelstora företagen och vad som är bäst för dem.

Bland skälen pekar Justitiedepartementet på att bevakningstjänster, som ersätter PRV:s granskning kommer att medföra en kostnadsökning för företagen. Registreringarna blir säkrare och antalet invändningar kan hållas nere vilket håller ner kostnaderna för företagen.

"Verksamheten vid PRV är helt avgiftsfriansierad. Det är alltså användarna själva som, genom sina ansökningsavgifter, betalar för officialprövningen av relativa registreringshinder. Om användarna anser att officialprövningen trots sina ofullständigheter är värd att betala för är det en

# Nya Varumärkeslagen

*uppfattning som bör tillmätas stor vikt när beslut ska fattas om hur prövningen ska vara utformad.”*

Det påpekas också att när Kommittén arbetade med förslaget i slutet av 1990-talet så var de långa handläggningstiderna vid PRV ett problem. Genom att slopa en del av granskningen hoppades man snabba på handläggningen. Idag är PRV:s handläggningstider mycket kortare och fullt acceptabla och därmed har det argumentet fallit, noterar departementet.

## Inarbetning

En fråga inför den nya lagen var om vi skulle ha kvar möjligheten till skydd för inarbetade varumärken? Det är ju exempelvis inte möjligt att få ett EU-varumärkesrättsligt inarbetningsskydd. Däremot kan inarbetade rättigheter, om de är mer än lokalt inarbetade, användas för att häva EU-registreringar.

Detta var emellertid ingen stridsfråga och självklart får vi behålla möjligheten till skydd genom inarbetning enligt samma modell som har gällt sedan mitten på 1990-talet.

§7  
[...]

*”Ett varukännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. [...]”*

## Ensamrättens omfattning

### - IDENTISKT RESPEKTIVE FÖRVÄXLING

I det mesta har man behållit den svenska traditionen och inte anammat EU-varumärkesförordningens upplägg (den som reglerar EU-varumärket). Såväl förordningen som den svenska varumärkeslagen skall ju också vara i enlighet med EU-direktivet.

Men på en punkt har man anammat lagskrivandet på ett högst lämpligt sätt, inte minst med tanke på den dom som EU-domstolen kom med i juni 2009 om kopior och snyltningar på kända parfymmärken. Då påpekade domstolen att skyddet är mer omfattande när såväl märken som produkter är identiska, alltså när det exempelvis gäller piratkopior (se mer i särskild ruta).

När det gäller ensamrättens omfattning tas för närvarande i vår svenska varumärkeslag endast två ”former” av intrång upp, nämligen förväxlingsbara varumärken och intrång i de mer väletablerade märkena genom snyltning. Självfallet faller



## EU-DOMSTOLEN OM IDENTITET RESPEKTIVE FÖRVÄXLING

I fallet använde snyltaren vissa förpackningar som ”bara” skapade förväxling, medan man använde de exakta registrerade varumärken i jämförelseprislistor för parfym.

EU-domstolen påpekade att det finns andra skyddsvärda funktioner som aktualiseras när det gäller användning av identiska varumärken för identiska produkter, som här TRÉSOR m fl för parfym.

*”Bland dessa funktioner ingår inte enbart varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung, utan även varumärkets övriga funktioner såsom i synnerhet att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet. Ytterligare funktioner är kommunikations-, investerings- och reklambfunktioner.”*

EU-domstolen poängterade att det är skillnad på skyddsomfång när intrångsgöraren använder ett identiskt varumärke för identiska varor/tjänster (art 5.1.a) jämfört med när det handlar om förväxlingsrisk (art 5.1.b).

Vid identiska märken och varor/tjänster är skyddet absolut och alla varumärkesfunktioner (de som nämns i föregående stycke) skall skyddas. Vid identitet kan det alltså ske varumärkesintrång även om det inte finns någon risk för att originalets förmåga att garantera ursprung skadas.

När det istället handlar om förväxlingsrisk - märkena och/eller varorna/tjänsterna bara liknar varandra - är det ”bara” varumärkets grundläggande funktion att garantera varans/tjänstens ursprung som skyddas. (läs mer i BN 5-6/09)

även intrång med identiska varumärken in under begreppet förväxlingsbara.

Det nya EU-anpassade är att man istället delar upp det i tre delar i samma paragraf.

- i en punkt anger man att ingen får använda ett identiskt varumärke för samma varor/tjänster.
- i nästa att ingen får använda ett förväxlingsbart

varumärke.

- i det tredje skyddet för mer etablerade varumärken.

Den nya lagtexten lyder:

*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 skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.*

## Associationen som försvann

Den svenska paragraf som hittills har tagit upp ensamrättens omfattning har varit mycket kort, förutom när det gäller det vidgade skyddet. När domstolar och registreringsmyndigheter har bedömt konkreta ärenden, hänvisas det alltid till hur EU-direktivet formulerar förväxling, nämligen att däri ingår även situationer med risk för att det nyare märket associeras med det gamla skyddade märket, enkelt uttryckt ”risk för association”.

I den nya lagen följer man direktivet mer nära, om än i egen svensk tolkning. Åsikten är nämligen att risk för association är för otydligt, så den svenska versionen knyter an till en EU-domstolens praxis och preciseringar till att det handlar om uppfattning om ”samband”:

*”inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet”*

## Inte längre ”väl ansett”

När det gäller det utökade skyddet som de lite mer väl etablerade varumärkena erbjuds, blir det en klar förändring i lagtexten. En förändring som dock EU-domstolen redan har banat väg för i praxis.

Idag är nämligen kraven för att erhålla det utökade skyddet förhållandevis lågt. Redan när ett varumärke når nivån för inarbetningsskydd kan varumärket även göra anspråk på ett utökat skydd.

Det utökade skyddet ges som bekant mot snyltning, i lagen benämnt "att dra otillbörlig fördel av", och skydd mot att någon knyter an till ett känt varumärke för att skada det. Av detta kan man också dra slutsatsen att ju mer väl etablerat, desto starkare skydd. Det är ju enklare och effektivare att snylta på ett synnerligen känt märke, än på ett som nått och jämt når nivån för inarbetning.

Före vår EU-anpassning i mitten av 1990-talet var kravet för att få utökat skydd mycket strängt och endast de verkliga stormärkena kunde få ett utökat skydd. Kravet löd: "synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten", och det tolkades snävt av domstolarna.

Genom EU-anpassningen sänktes nivån markant och man hämtade kravnivån från EU-direktivet där det i den engelska versionen löd: märken som "*a reputation*". I den svenska versionen blev det "*väl ansett*". (Denna anpassning gjordes innan Sverige blev EU-medlem.) Tanken har ju varit att på detta sätt visa att det utökade skyddet bara gäller de varumärken som har blivit lite mer etablerade på marknaden.

Haken blev emellertid att när EU-domstolen gav riktlinjer för bedömningen i Chevy-fallet 1999 (läs mer i BN 10/99 plus kommentar), la domstolen den på samma nivå som vi har för inarbetning: känt inom en betydande del av omsättningskretsen.

När kommittén under 2001 la fram förslaget att ta bort "*väl ansett*"-kravet blev remissinstansernas reaktioner högst blandade. I det som nu har blivit den blivande lagen lutar sig Justitiedepartementet starkt mot ett konstaterande från PBR, nämligen att EU-domstolens dom i Chevy-fallet och en del senare domar, visar att bedömningen görs utifrån en kvantitativ måttstock, precis som vårt inarbetningsskydd, och inte som vi har gjort tidigare en blandning av kvantitet och kvalitet. Och som framgår av lagtexten ovan i §10 punkten 3 blir kravet nu

*"känt inom en betydande del av omsättningskretsen"*.

Därmed börjar det utökade skyddet i samma stund som ett varumärke uppnår kravet på att vara inarbetat.

## Gammal kritiserad HD-dom förpassas till historien

Det finns två delar till i det utökade skyddet som tas upp av Justitiedepartementet.

Det ena handlar om hur lika de två aktuella varumärkena måste vara. Där har vi haft ett kritiserat beslut från HD från 1995 som praxis. HD ansåg där att det utökade skyddet kan aktualiseras endast då det snyltande märket är identiskt eller "i hög grad överensstämmande" med det skyddade märket. I fallet ansåg GAETANO inte var tillräckligt likt GALLIANO för att det utökade skyddet för GALLIANO skulle aktiveras (läs mer i BN 11/95). Denna dom har emellertid neutraliserats av att EU-domstolen har lagt en mer sunt-förnuft-aspekt på det hela, och sagt att det räcker med "*ett visst mått av likhet*" och att omsättningskretsen förknippar dem. Domstolen har dessutom förtydligat med att det inte krävs att märkena förväxlas, bara att likheten är tillräcklig för att man skall få uppfattningen att det finns ett samband mellan dem.

I den nya lagtexten löses detta med formuleringen:

*"identiskt med eller liknar ett varukännetecken som [...]"*

Den andra detaljen har i vår befintliga lösning varit underlig, nämligen att det utökade skyddet bara gäller när de aktuella varorna och tjänsterna inte har kolliderat. Då var tanken att skyddet mot förväxlingsbara varumärken skulle räcka. Det underliga har ju då varit att det utökade skyddet för exempelvis H&M har varit starkare när snyltarna agerar i en annan bransch än kläder och svagare när det är branshintern konkurrens.

Även detta har EU-domstolen satt stopp för och klart och tydligt slagit fast att det utökade skyddet gäller oavsett vilka varor och tjänster som aktualiseras. I en av domarna drev Adidas att mål mot en försäljare av träningskläder med två streck à



Fitnessworld Tradings PERFETTO-kollektion, som gav alltför starka associationer till märket ADIDAS.



**"I fallet ansåg GAETANO inte var tillräckligt likt GALLIANO för att det utökade skyddet för GALLIANO skulle aktiveras."**

la Adidas (se mer i BN 9/03).

Lagtekniskt löstes det genom att ta bort fyra ord.

## Exempel

Den 10 paragrafen avslutas med en listning med exempel på vad som kan förbjudas med en varumärkesrättighet:

*"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."*

Med detta var den första delen om den nya varumärkeslagen slut. Del 2 följer i BN 11/10.

*Not: Genomgående i artikeln används de nya benämningarna EU-direktiv, EU-domstol osv, istället för de tidigare EG-..., även när det gäller sådant som egentligen bör benämnas EG-... ■*