



Svenska Industriens Patentingenjörers
Förening (SIPF)

YTTRANDE
2001-08-27

SOU 2001:26

Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen
Slutbetänkande av Varumärkeskommittén

Sammanfattning

SIPF har endast synpunkter på den del av förslaget som behandlar ny varumärkeslag.

SIPF tillstyrker förslaget om ny varumärkeslag dock med nedanstående kommentarer.

Nedanstående rubriker syftar på de rubriker som finns i Varumärkeskommitténs författningsförslag.

1 kap. Allmänna bestämmelser
Ensamrättens innebörd – 4 §, st 2

Vi anser att förslaget till lagtext behöver förtydligas i 4 §, st 2, rörande det utökade skyddet för kända varumärken.

Kända varumärken har ett behov av skydd mot yngre varumärken och detta oavsett om de yngre varumärkena avser varor och tjänster av samma eller liknande slag eller andra varor och tjänster. Detta påpekas också av Varumärkeskommittén i Slutbetänkandet.¹

EG-domstolen har i Puma-fallet² uttalat att artikel 4.1b (rörande varor av samma eller liknande slag) inte motsägs av artiklarna 4.3, 4.4a eller 5.2 (vilka berör fall då varorna och tjänsterna inte liknar varandra) i varumärkesdirektivet³. Med stöd av varumärkesdirektivet kan således kända varumärken åtnjuta ett utökat skydd också inom

¹ Se SOU 2001:26 s 267

² Se mål C-251/95 p.18, 20

³ Se Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING
ASSOCIATION OF PATENT ATTORNEYS IN SWEDISH INDUSTRY

Member organisation of FEMIP - Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle
Postgiro 5 52 11 - 7 Bankgiro 154 - 0889 Org. nr 802001 - 5742



varuslagen. Därför bör den svenska varumärkeslagen ge kända varumärken ett utökat skydd som överensstämmer med varumärkesdirektivet. Vi anser att de kända varumärkena behöver ett utökat skydd både inom och utanför varuslagen.

Varumärkeskommitténs förslag till lagtext i 4 §, st 2 innehåller endast en reglering om ett utökat skydd för kända varumärken utanför varuslagen och inte inom varuslagen. Om nuvarande lagförslag inte ändras finns risk för att ett känt varumärke kommer att åtnjuta ett starkare skydd mot intrångsgörare då varuslagen är olika än då varuslagen är lika. Vi ställer oss frågande till om detta är en rimlig följd av det utökade skyddet för kända varumärken.

Vi anser att lagtexten bör ses över. Vårt förslag är att lagtexten i 4 §, st 2 kompletteras med orden "*samma, liknande eller*" så att lydelsen blir: "...utan skälig anledning får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av *samma, liknande eller* annat slag, om han".

2 kap. Nationell registrering av varumärken Registreringshinder – 14 §

SIPF stödjer Varumärkeskommitténs förslag om att Patent- och registreringsverkets (PRV) officialprövning skall begränsas till att endast omfatta absoluta hinder medan officialprövningen rörande relativa hinder skall avskaffas.

Vi vill dock att PRV skall ombesörja att en granskningsrapport skickas ut till innehavarna av de tidigare rättigheterna, så att dessa informeras om nya inlämnade varumärkesansökningar. Denna service erhålls för närvarande kostnadsfritt från Varumärkesbyrån med avseende på nya inlämnade EG-varumärkesansökningar i enlighet med EG:s varumärkesförordning⁴ artikel 39(6). Vi anser det önskvärt att PRV tillhandahåller motsvarande service med avseende på nya inlämnade varumärkesansökningar i Sverige.

5 kap. Internationell varumärkesregistrering Behandlingen av ansökan – 40 §

I författningskommentaren står:

"Patentverkets bekräftelse bör komma in till Internationella byrån inom två månader från det att ansökan kom in till verket. Den internationella registreringen får då det

⁴ Se Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.

SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING
ASSOCIATION OF PATENT ATTORNEYS IN SWEDISH INDUSTRY

Member organisation of FEMIP - Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle
Postgiro 5 52 11 - 7 Bankgiro 154 - 0889 Org. nr 802001 - 5742

datum som svarar mot inkomstdagen hos Patentverket Kommer bekräftelsen in senare får den internationella registreringen i stället det datum som svarar mot inkomstdagen hos Internationella byrån.”⁵

Vi tolkar kommentaren såsom att sökanden inte kan påverka vilken dag som blir ansökningsdag i en internationell ansökan. Ansökningsdagen bestäms istället av PRV:s handläggningstid. Om PRV hinner handlägga ärendet inom två månader så får sökanden inkomstdagen som ansökningsdag. Om PRV inte hinner handlägga ärendet inom två månader så blir ansökningsdagen istället den dag då ansökan inkommer till den Internationella byrån. Vi finner denna reglering om bestämmande av ansökningsdag som alltför godtycklig för sökanden och således inte godtagbar. Vi skulle vilja se ett förslag om ändring vad gäller detta.

Vi anser också att PRV:s frist för handläggningstid om två månader bör anges i förslaget till lagtext i 40 §. Detta för att sökanden skall få vetskap om vilken frist som gäller för PRV samt att sökanden skall ges en möjlighet att kontrollera huruvida PRV har handlagt ärendet inom utsatt tid eller ej.

5 kap. Internationell varumärkesregistrering Ansökan om att en registrering skall gälla i ytterligare länder – 41 §

I författningskommentaren står:

”Patentverket bör skicka en ansökan om senare designering i så god tid att den kommer in till Internationella byrån inom två månader från det ansökan kom in till verket. Den internationella registreringen får då det datum som svarar mot inkomstdagen hos Patentverket Kommer bekräftelsen in senare får den internationella registreringen i stället det datum som svarar mot inkomstdagen hos Internationella byrån. Bestämmelserna om frister är utformade som handläggningsregler för Patentverket och kräver inte lagform”.⁶

Vi tolkar kommentaren såsom att sökanden inte kan påverka vilken dag som blir ansökningsdag i en ansökan om att en registrering skall gälla i ytterligare länder. Vi finner även denna reglering om bestämmande av ansökningsdag i en ansökan om senare designering som alltför godtycklig för sökanden och således inte godtagbar. Vi skulle även här vilja se ett förslag om ändring vad gäller detta.

⁵ A bet s 458

⁶ A bet s 459f



Vi delar inte heller Varumärkeskommitténs mening rörande att fristerna för PRV inte skall anges i lagform. Vi anser att fristen i det här fallet bör anges i lagtexten så att sökanden får insikt i vilken frist som gäller för PRV och därmed får en chans att följa upp ärendet innan fristens utgång.

5 kap. Internationell varumärkesregistrering
Utbyte av en internationell registrering mot en nationell registrering – 48 §

Förslaget till lagtext i 48 §, rörande utbyte av en internationell registrering mot en nationell registrering, lyder:

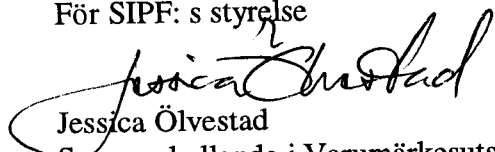
"När någon innehar både en internationell registrering med verkan här i landet och en svensk registrering av samma märke, träder den internationella registreringen istället för den svenska.... Detta innebär ingen inskränkning i rättigheter som kan ha förvärvats på grund av den svenska registreringen" samt "På begäran av innehavaren skall Patentverket anteckna att den internationella registreringen trätt i stället för den svenska samt kungöra detta."

Vi uppfattar detta förslag som oklart i den meningen att det inte anges från när den internationella registreringen skall anses gälla i Sverige. Vi anser att det bör förtydligas att den internationella registreringen, som träder istället för den svenska registreringen, skall anses gälla i Sverige med retroaktiv verkan från den svenska registreringsdagen.

Likaså önskar vi ett förtydligande rörande vilka uppgifter som i det här fallet skall kungöras av PRV.

I detta ärende har Slutbetänkandet behandlats av SIPF:s Varumärkesutskott bestående av: Ann Koerner, Margareta Linde, Ulla Sernhage och Jessica Ölvestad

För SIPF:s styrelse


Jessica Ölvestad
Sammanställande i Varumärkesutskottet

SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING
ASSOCIATION OF PATENT ATTORNEYS IN SWEDISH INDUSTRY

Member organisation of FEMIP - Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle
Postgiro 5 52 11 - 7 Bankgiro 154 - 0889 Org. nr 802001 - 5742



Källförteckning

Offentligt tryck

SOU 2001: 26. Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken

Rättsfall

C-251/95 Puma

SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING
ASSOCIATION OF PATENT ATTORNEYS IN SWEDISH INDUSTRY

Member organisation of FEMIP - Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle
Postgiro 5 52 11 - 7 Bankgiro 154 - 0889 Org. nr 802001 - 5742