



Justitiedepartementet

Enheten för immaterialrätt och transporträtt

Kanslirådet

Anneli Skoglund

Förslag från Norge om förändring av Madridsystemet för den internationella registreringen av varumärken

Bakgrund och beredningsläge

Det s.k. Madridsystemet är ett system för internationell registrering av varumärken. Madridsystemet består av dels Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891 (bilaga 1), dels protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen (bilaga 2). Till Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet finns det tillämpningsföreskrifter (bilaga 3).

Ett antal stater är parter både till Madridöverenskommelsen och till Madridprotokollet. Andra stater är endast parter till den ena av de bägge konventionerna. Till Madridprotokollet kan dessutom vissa mellanstatliga organisationer vara anslutna. Sverige är part till Madridprotokollet, men inte till Madridöverenskommelsen. Parterna till Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet konstituerar en union, Madridunionen. Madridsystemet administreras av den Internationella Byrån (IB) vid Världsorganisationen för immaterialrätt, WIPO.

Enligt Madridprotokollet ska en översyn ske av vissa bestämmelser i Madridprotokollet efter att det varit i kraft i tio år. Under 2005 inleddes därför en översyn. Översynen sker vid arbetsgruppsmöten. Arbetsgruppen är permanent alltsedan församlingen för Madridsystemet i september 2007 beslutade att ge gruppen ett löpande mandat att överväga frågor avseende den rättsliga utvecklingen av Madridsystemet. Möten inom gruppen äger normalt rum två gånger per år.

Norge lämnade redan under 2006 in flera förslag till IB om förändringar av Madridsystemet. Ett av förslagen var att avskaffa kravet på en nationell eller regional ursprungsansökan eller ursprungsregistrering för att kunna förvärva en internationell registrering. Ett reviderat förslag i denna fråga (dokument MM/LD/WG/6/2, bilaga 4) gavs in till IB inför

Madridarbetsgruppens sjätte möte, vilket ägde rum den 24–26 november 2008. Efter en första behandling av förslaget vid detta möte bestämdes att behandlingen av förslaget ska fortsätta vid arbetsgruppens åttonde möte, vilket äger rum den 7–11 december 2009. Inför den behandlingen kommer IB att lägga fram ytterligare analyser i anledning av förslaget.

Kravet på ursprungsregistrering eller ursprungsansökan i Madridsystemet

Enligt bestämmelserna i Madridöverenskommelsen måste den som ansöker om internationell registrering ha en nationell varumärkesregistrering som grund. Enligt bestämmelserna i Madridprotokollet kan en internationell registrering baseras på en nationell eller regional varumärkesregistrering samt på en ansökan om en nationell eller regional varumärkesregistrering. Enligt bägge konventionerna gäller att sökanden måste vara densamma i ursprungsansökan/ursprungsregistreringen och i den internationella ansökan. Den internationella ansökan kan dessutom endast avse varor eller tjänster som motsvaras av dem som angetts i ursprungsansökan eller ursprungsregistreringen. Vidare måste det märke för vilket internationell registrering söks vara identiskt med det märke som finns i ursprungsansökan eller ursprungsregistreringen. Det finns dessutom ytterligare krav på överensstämmelse mellan ursprungsansökan/ursprungsregistreringen och den internationella ansökan när det gäller t.ex. eventuella beskrivningar av märket.

Den internationella registreringen har endast verkan i de länder som designerats av innehavaren. Eftersom det finns ett förbud mot att designera ursprungsstaten/ursprungsregionen, är det den nationella/regionala varumärkesregistreringen och inget annat som gäller i ursprungsstaten/ursprungsregionen.

Under en period av fem år från registreringsdagen för den internationella registreringen är skyddet som vunnits genom den internationella registreringen beroende av den nationella eller regionala ursprungsansökan eller ursprungsregistreringen. Om skyddet för den nationella eller regionala ursprungsansökan eller ursprungsregistreringen upphör inom nämnda period, begränsas den internationella registreringen i motsvarande mån. Detta innebär att det endast krävs ett förfarande för att angripa den internationella registreringen (ett förhållande som brukar benämnas "central attack".) Med andra ord räcker det att angripa ursprungsansökan/ursprungsregistreringen. Den som vill få en internationell registrerings rättsverkan att upphöra i de olika designerade länderna/regionerna slipper därmed att inleda förfaranden för hävning/ogiltighetsförklaring i respektive stat.

Enligt Madridprotokollet kan emellertid transformering ske bl.a. efter en central attack. Med transformering menas att sökanden inom viss tid kan få till stånd nationella eller regionala registreringar i de tidigare

designerade staterna/regionerna med samma prioritet som den internationella ansöknings hade.

Det norska förslaget

Norges förslag innebär i korthet att det i Madridsystemet inte längre ska uppställas något krav på en ursprungsansökan/ursprungsregistrering för att få till stånd en internationell registrering. En konsekvens av förslaget är att man skulle behöva tillåta innehavaren av en internationell registrering att designera ursprungsstaten/ursprungsregionen, dvs. att den internationella registreringens skydd även skulle omfatta den egna staten eller den egna regionen. En annan konsekvens är att den internationella registreringen inte längre (under fem års tid) skulle vara beroende av att en nationell/regional ansökan/registrering stod sig. För att få en internationell registrerings rättsverkan att upphöra skulle man därför behöva inleda förfaranden för hävning/ogiltighetsförklaring i varje stat/region där den internationella registreringen gäller.

Skälen till förslaget anges huvudsakligen vara följande:

- Kravet på ursprungsansökan/ursprungsregistrering kan upplevas som ofördelaktigt för de varumärkesinnehavare som idkar näring på marknader utanför ursprungsstaten/ursprungsregionen. Dessa innehavare kan få svårt att upprätthålla en nationell/regional varumärkesregistrering med hänsyn till hur de varumärkesrättsliga reglerna om användningstvång är utformade i vissa stater. Faller den nationella/regionala varumärkesregistreringen riskerar även den internationella registreringen att falla.
- Systemet avviker från motsvarande system för internationell registrering av mönster.
- Den nuvarande regleringen kan leda till problem för sådana länder som t.ex. Japan, vars varumärkesinnehavare har ett behov att kunna registrera sina varumärken internationellt på ett annat språk än det språk som gäller i ursprungsansökan/ursprungsregistreringen.

I andra hand föreslår Norge att dagens system bibehålls (med krav på ursprungsansökan/ursprungsregistrering), men att innehavaren av en internationell registrering skulle få designera ursprungsstaten/ursprungsregionen efter utgången av den period av fem år då den internationella registreringen är beroende av ursprungsansökan/ursprungsregistreringen. Förslaget motiveras kort med att det kan vara fördelaktigt för innehavaren att bara ha en internationell registrering (och inte också en ursprungsansökan/ursprungsregistrering).

IB:s första analys av det norska förslaget

IB har i ett dokument (MM/LD/WG/6/5, bilaga 5) redogjort för några av de konsekvenser som det norska förslaget kan få. IB har därvid, vad gäller det förslag som lämnats i första hand, särskilt betonat att bl.a. följande frågor skulle behöva utredas närmare:

- Om ansökningar om internationell registrering skulle lämnas till ursprungsmyndigheten eller direkt till IB.
- Vilken prövning som skulle göras av IB av ansökan om internationell registrering.
- Behovet av en självständig nämnd eller liknande som kan granska IB:s beslut i anledning av ansökningar om internationell registrering.
- Konsekvenser för tredje man, främst att möjligheten till central attack försvinner.

När det gäller det förslag som Norge har lämnat i andra hand har IB bl.a. betonat att man skulle behöva utreda vilken slags granskning ursprungsstaten/ursprungsregionen skulle behöva företa när den internationella registrerings rättsverkan utsträcks till den staten/regionen.

IB har slutligen, vid sin analys av det norska förslaget, lämnat ett eget förslag om att den som är medborgare i en stat eller i en region som tillhör Madridunionen (eller som har hemvist eller som bedriver näringsverksamhet i en sådan eller stat/region) ska få åberopa en ursprungsansökan/ursprungsregistrering som gjorts i vilken som helst av Madridunionsstaterna/regionerna. (Med andra ord skulle man inte längre behöva grunda en internationell registrering på en ansökan/registrering i den egna staten/regionen, utan kunna åberopa en ansökan/registrering som gjorts var som helst i Madridunionen.)

Behandlingen av det norska förslaget vid Madridarbetsgruppens sjätte möte
Vid Madridarbetsgruppens första behandling av det norska förslaget framkom att många medlemsstater ansåg att förslaget var radikalt och att man därför hellre skulle vilja diskutera andra lösningar på de problem som kravet på en nationell/regional ursprungsansökan/ursprungsregistrering medför. Flera stater hänvisade till att de inte har hunnit göra någon undersökning av vad användarna anser om förslaget. Staterna var därför inte beredda att lämna någon ståndpunkt i anledning av förslaget.

Frågeställningar

Med hänsyn till det norska förslaget på förändringar av Madridsystemet och IB:s första analys av förslaget vore det av värde att få svar på följande frågor:

1. I första hand föreslår Norge att det inte längre ska uppställas något krav på en ursprungsansökan/ursprungsregistrering för att få till stånd en internationell registrering. Vilka synpunkter kan anföras i anledning av detta förslag? Vilka kommentarer kan t.ex. göras i anledning av att IB kan bli den myndighet som sökandena måste ha direkt kontakt med när det gäller utformning av varuförteckning m.m.?

2. Finns det ytterligare skäl för det norska förslag som har lämnats i första hand utöver de skäl som har omnämnts i det norska dokumentet eller i IB:s dokument?
3. Finns det ytterligare konsekvenser av det norska förslag som har lämnats i första hand som inte finns nämnda i det norska dokumentet eller i IB:s dokument?
4. I andra hand föreslår Norge att dagens system bibehålls (med krav på ursprungsansökan/ursprungsregistrering), men att innehavaren av en internationell registrering skulle få designera ursprungsstaten/ursprungsregionen efter utgången av den period av fem år då den internationella registreringen är beroende av ursprungsansökan/ursprungsregistreringen. Vilka synpunkter kan anföras i anledning av detta förslag?
5. IB har lämnat ett eget förslag om att den som är medborgare i en stat eller i en region som tillhör Madridsystemet (eller som har hemvist eller som bedriver näringsverksamhet i en sådan stat/region) ska få återopna en ursprungsansökan/ursprungsregistrering som gjorts i vilken som helst av Madridunionsstaterna eller Madridunionsregionerna. Vilka synpunkter kan anföras i anledning av detta förslag?
6. Finns det andra sätt än dem som Norge respektive IB angett för att åstadkomma de förbättringar av systemet som Norge eftersträvar?
7. Finns det synpunkter i övrigt på dokumenten från Norge respektive IB som bör framföras?

Bilagor

Bilaga 1 – Madridöverenskommelsen

Bilaga 2 – Madridprotokollet

Bilaga 3 – Tillämpningsföreskrifterna till Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet

Bilaga 4 – Det norska förslaget om förändring av Madridsystemet

Bilaga 5 – IB:s första analys av det norska förslaget

