



UPPSALA  
UNIVERSITET

Juridiska fakultetsnämnden

Box 256  
SE-751 05 Uppsala

REMISSYTTRANDE

1 (8)

2017-03-02

JURFAK 2016/101

Justitiedepartementet

### **Remittering av betänkandet En känneteckensrättslig reform (SOU 2016:79)**

(Ju2016/08020/L3)

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet har genom remiss anmodats att yttra sig i rubricerat ärende. Fakultetsnämnden får härmed lämna följande synpunkter.

#### **Sammanfattning**

- Det korsvisa skyddet mellan företagsnamn och varukännetecken bör utredas ytterligare, alternativt anpassas på så sätt som framgår av det särskilda yttrandet av experterna Magnus Ahlgren och Marianne Levin.
- Den föreslagna regleringen i varumärkeslagen om varor i transit bör placeras i ett eget stycke, dvs. som en egen ensamrätt som inte är beroende av förutsättningarna i 1 kap. 10 § första stycket VML.
- Den föreslagna bestämmelsen om användning i jämförande reklam i 1 kap. 11 § VML bör flyttas till den exemplifiering av användning som framgår av 1 kap. 10 § andra stycket VML.
- Listan med relativa registreringshinder i 2 kap. 8 § VML bör kompletteras med en bestämmelse om ansökningar som gjorts av ombud/agenter i eget namn enligt de krav som följer av artikel 5.3 b i varumärkesdirektivet.
- Det bör övervägas att införa en uttrycklig bestämmelse i varumärkeslagen i enlighet med vad som framgår av artikel 13.1 b i direktivet, dvs. en rätt till överföring av en varumärkesregistrering för varumärken som registrerats i en agents namn utan innehavarens tillstånd.
- Det bör utredas närmare vilka möjligheter som finns att införa ett administrativt hävningsförfarande där PRV gör en materiell prövning i sak.



## 1 Ny lag om företagsnamn

Fakultetsnämnden stöder förslaget till ny lag om företagsnamn samt att begreppet firma ersätts med företagsnamn. Den föreslagna lagen har en tydligare och mer pedagogisk struktur än den nuvarande firmalagen.

## 2 Ändringar i varumärkeslagen

Fakultetsnämnden välkomnar en ökad harmonisering mellan medlemsländernas varumärkeslagar i Europa samt att varumärkeslagen därför anpassas i detta syfte. De föreslagna ändringarna bör emellertid inte leda till försämringar av det rådande rättsläget, givetvis med beaktande av de krav om genomförande som följer av 2015 års varumärkesdirektiv. Enligt fakultetsnämndens uppfattning bör förslaget därför anpassas i vissa avseenden.

### 2.1 *Det korsvisa skyddet mellan varukännetecken och företagsnamn (avsnitt 6.4, s. 231 f.)*

Det s.k. korsvisa skyddet mellan varukännetecken och firmanamn har varit föremål för diskussion och debatt under en längre tid. Kritik har riktats bl.a. mot att den rådande ordningen innebär att firmor i själva verket erhåller ett starkare skydd än varumärken. Utredningen har emellertid konstaterat att det saknas skäl för att överväga några förändringar av det korsvisa skyddet (s. 232).

Det kan emellertid ifrågasättas om det nationella korsvisa skyddet längre står i överensstämmelse med EU-rätten, särskilt efter vad som slås fast av EU-domstolen i mål

C-17/06 (Céline). Därutöver innebär förslagen om ökade krav för varumärkesinnehavare att visa på verkligt bruk i situationer när ensamrätten görs gällande – samtidigt som motsvarande krav inte ställs på innehavaren av ett företagsnamn – att obalansen blir allt större (jfr förslagen till ändringar i varumärkeslagens 2 kap. 29 §, 3 kap. 2 a § samt 10 kap. 2 § andra stycke). Att behålla det korsvisa skyddet i sin nuvarande utformning, samtidigt som ensamrätten till varumärken stramas åt, kan leda till ett missbruk av systemet genom att företag registrerar särskilda företagsnamn med breda verksamhetsbeskrivningar för att åstadkomma ett så brett varumärkesrättsligt skydd som möjligt.

Fakultetsnämnden delar därför den bedömning och förslag som förs fram i det särskilda yttrandet av experterna Magnus Ahlgren och Marianne Levin (s. 513 ff.). Ett annat alternativ är att motsvarande krav på verkligt bruk inom det aktuella verksamhetsområdet ställs även för företagsnamn för att ensamrätten ska kunna göras gällande mot ett yngre varukännetecken, eller att det införs en möjlighet till partiell hävning av företagsnamn. Mot bakgrund av att varumärkesutredningen framhållit att en förändring av det korsvisa skyddet



skulle få en hel del konsekvenser för det känneteckensrättsliga systemet (s. 232), bör förhållandet mellan varukännetecken och företagsnamn utredas ytterligare.

### *2.2 Varor i transit (avsnitt 6.4, s. 233 ff.)*

Fakultetsnämnden välkomnar den språkliga förenkling som bestämmelsen om varor i transit har erhållit genom förslaget till ny reglering i 1 kap. 10 § andra stycket 4 VML (jämfört med artikel 10.4 i varumärkesdirektivet). Det framstår emellertid som mer lämpligt att den aktuella regleringen placeras i ett tredje stycke i 10 §, som en egen ensamrätt som ska prövas på självständig grund.

Utredningen pekar på att bestämmelsen i varumärkesdirektivet ska förstås som en utvidgning av ensamrättens omfattning (s. 235). Slutsatsen förefaller riktig eftersom varumärkesdirektivet i detta avseende utvidgar den territoriella tillämpligheten av ensamrätten. Genom att placera skyddet för varor i transit i 1 kap. 10 § andra stycket VML, dvs. i samband med exemplifieringen av vad som utgör *användning*, görs ensamrätten emellertid beroende av 10 § första stycket. Andra stycket utgör nämligen endast en precisering av vad som omfattas av ensamrätten i första stycket.

Den av utredningen föreslagna lösningen innebär att bedömningen enligt nationell rätt av om varor i transit innebär ett intrång måste ta hänsyn till både om användning är varumärkesrättsligt relevant enligt andra stycket samt om förutsättningarna för intrång enligt första stycket är uppfyllda.

En mer lämplig lösning är därför att placera regleringen om varor i transit i ett eget stycke i 1 kap. 10 § VML. På så sätt kan förutsättningarna för att varor i transit ska anses utgöra intrång prövas på egen grund, istället för att vara beroende av förutsättningarna enligt första stycket. Det kan noteras att det också är så bestämmelsen utformats i varumärkesdirektivets artikel 10.4, dvs. fristående från den exemplifiering av användning som framgår av artikel 10.3.

### *2.3 Användning i jämförande reklam (avsnitt 6.5)*

Utredningen förslår att artikel 10.3 f i varumärkesdirektivet ska genomföras genom ett nytt tredje stycke i 1 kap. 11 § VML. Den aktuella bestämmelsen föreskriver vissa inskränkningar i ensamrätten. Enligt fakultetsnämndens uppfattning har den föreslagna bestämmelsen i varumärkeslagen fått en bättre språklig utformning än varumärkesdirektivets motsvarande bestämmelse. Bestämmelsens placering som en inskränkning i 1 kap. 11 § VML leder emellertid till ett metodproblem för de tillämpande domstolarna.



Att använda annans varumärke i jämförande reklam utgör visserligen ett undantag från ensamrätten. Men i systematiskt hänseende bör undantaget placeras i ensamrättsbestämmelsen i 1 kap. 10 § VML. Placeringen har nämligen betydelse för i vilken ordning intrånget och inskränkningen ska prövas av en domstol. Av NJA 2014 s. 580 (Layher), punkt 19, följer att det i allmänhet saknas anledning att pröva om en inskränkning är tillämplig innan det har konstaterats att den ifrågasatta användningen innebär ett intrång. Enligt den varumärkesrättsliga ordningen ska följaktligen frågan om intrång enligt 1 kap. 10 § VML prövas först, innan en invändning om inskränkning enligt 1 kap. 11 § VML kan prövas.

Tillåtligheten av jämförande reklam är emellertid i första hand en marknadsföringsrättslig bedömningsfråga i syfte att avgöra om jämförelsen är vederhäftig. En invändning om att användningen utgör tillåten jämförande reklam ska följaktligen prövas först, vilket innebär att varumärkesrätten inte aktualiseras förrän i andra hand (se vidare S. Arnerstål, Användning av annans varumärke i jämförande reklam – en upplösning av gränsen mellan två rättsområden, kommande publicering i *Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971–2016*). Förhållandet kan få betydelse i den praktiska tillämpningen eftersom inskränkningar enligt varumärkesrätten vanligen ska tolkas restriktivt, samtidigt som EU-domstolen har framhållit att de villkor som uppställts för att jämförande reklam ska vara tillåten ska tolkas på det sätt som är mest fördelaktigt för sådan reklam (mål C-112/99, Toshiba, punkt 35–37).

En konsekvens av detta är att undantaget för användning i jämförande reklam inte kan behandlas som en inskränkning enligt 1 kap. 11 § VML, utan måste utgöra ett undantag till ensamrätten i 1 kap. 10 § VML.

En lämpligare lösning är därför att placera skrivningen om jämförande reklam i den exemplifiering av *användning* som framgår av 1 kap. 10 § andra stycket VML, eftersom första och andra stycket i 10 § prövas gemensamt. En sådan ordning skulle innebära att användning som inte uppfyller kraven för jämförande reklam därmed anses vara varumärkesrättsligt relevant och följaktligen kan prövas utifrån förutsättningarna i 10 § första stycket. Användning som däremot uppfyller förutsättningarna för jämförande reklam enligt 18 § marknadsföringslagen blir över huvud taget inte varumärkesrättsligt relevant.

Den här föreslagna lösningen skulle innebära att varumärkeslagens utformning ligger närmare varumärkesdirektivets systematik i artikel 10.2 och 10.3.

#### *2.4 Ond tro som absolut och relativt registreringshinder (avsnitt 7.4) – samt om registreringar av ombud/agenter i eget namn (avsnitt 7.5)*

Genom utredningens förslag införs ond tro som ett absolut registreringshinder i 2 kap. 7 § VML, samtidigt som tillämpningsområdet för det relativa



registreringshindret om ond i 2 kap. 8 § VML snävas in. Det absoluta registreringshindret om ond tro kommer att få ett bredare tillämpningsområde än det motsvarande relativa hindret (jfr s. 473 i utredningen). Det bör därför beaktas vilka konsekvenser relationen mellan registreringshindren leder till för svenska förhållanden, mot bakgrund av att invändningsförfarandet i tiden ligger efter registrering av varumärket samt att absoluta registreringshinder inte längre kommer att utgöra grund för invändning.

Det absoluta registreringshindret om ond tro lär endast få begränsad praktisk nytta i ett registreringsförfarande, eftersom det i princip förutsätter att PRV känner till de bakomliggande omständigheterna eller att tredje man lämnar in en ”protest” av det slag som beskrivs av utredningen. Hindret kommer därför sannolikt främst ha betydelse vid ett senare hävningsförfarande inför domstol.

Nyss nämnda omständigheter, tillsammans med den föreslagna anpassningen av det relativa hindret om ond tro till varumärkesdirektivets skrivning i artikel 5.3 c, leder emellertid till ett försämrat rättsläge för varumärkesinnehavare i situationen att en agent (eller ”ombud” som något missvisande används i översättningen av direktivet) utan tillåtelse registrerar varumärket i eget namn. Försämringen beror på att utredningen har valt att inte införa det relativa hindret i artikel 5.3 b i varumärkesdirektivet, vilket träffar den beskrivna situationen.

Direktivets bestämmelse i artikel 5.3 b är obligatorisk att genomföra. Utredningen framhåller emellertid på s. 270 att det inte är nödvändigt med någon särskild reglering i detta avseende (skrivningarna avser också artikel 13 i direktivet, vilken behandlas strax nedan). Det kan diskuteras om den slutsatsen är korrekt.

Artikel 43 förskriver att medlemsstaterna ska tillhandahålla ett förfarande för invändningar mot en registrering på de grunder som anges i artikel 5. Det bör stå klart att artikel 5.3 b i direktivet har ett bredare tillämpningsområde än den reviderade bestämmelsen i 2 kap. 8 § VML om ond tro som relativt registreringshinder. Den mer omfattande ond tro-bestämmelsen i 2 kap. 7 § VML kan emellertid inte vara grund för *invändning*, utan kan endast utgöra grund för senare en ogiltighetstalan vid domstol.

Motsvarande anmärkning kan riktas mot det utredningen anför om rätten enligt varumärkeslagen att få en ansökan överförd på grund av bättre rätt (se s. 270). Den rätt till överföring pga. bättre rätt som följer av 2 kap. 21 § VML gäller fram till dess att varumärket registrerats, dvs. inte under det efterföljande invändningsförfarandet (se S. Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, Uppsala 2014, s. 162 ff.).

Av ovanstående följer att varken bestämmelserna om ond tro eller möjligheten att överföra en varumärkesansökan pga. bättre rätt uppfyller kraven som



följer av artikel 5.3 b och artikel 43 i varumärkesdirektivet. Ett korrekt genomförande av artikel 5.3 b förutsätter därför att 2 kap. 8 § VML kompletteras med ett ytterligare relativt registreringshinder om ansökningar som gjorts av ombud/agenter i eget namn.

Inte heller artikel 13 i varumärkesdirektivet förefaller täckas av bestämmelserna om ond tro eller möjligheten att få en ansökan överförd pga. bättre rätt. Enligt artikel 13.1 a i direktivet ska innehavaren ha rätt att invända mot att hans ombud eller företrädare använder varumärket. En efterföljande ogiltighetsförklaring av en registrering i ond tro innebär emellertid inte i sig att den rätte innehavaren kan motsätta sig företrädarens användning. Det är i vart fall oklart på vilken grund i varumärkeslagen som innehavaren i sådant fall kan invända mot användningen, om inte innehavaren själv ger in en senare varumärkesansökan.

Möjligheten att få en varumärkesansökan överförd pga. bättre rätt framstår inte heller som särskilt effektiv, eftersom en sådan rätt inte kan göras gällande under invändningsförfarandet. Det kan även påpekas att innehavaren saknar rätt enligt nuvarande varumärkeslag att få ett varumärke överfört pga. bättre rätt i de situationer som omfattas av artikel 13 i direktivet, *efter att registrering skett*. En positiv fastställsetalan om bättre rätt till ett varumärke med stöd av 13 kap. 2 § rättegångsbalken omfattar inte situationen att en agent registrerat varumärket i eget namn utan tillåtelse från varumärkesinnehavaren (se S. Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 163 ff.). En begäran om överföring pga. bättre rätt i situationen när en agent utan tillåtelse ansöker om varumärkesregistrering i eget namn är således endast möjlig fram till dess att registrering sker.

Enligt varumärkesdirektivet är det visserligen inte obligatoriskt att föreskriva en rätt till överföring av en registrering, eftersom skrivningen ”och/eller” i artikel 13.1 a lämnar det till medlemsstaterna att bestämma hur bestämmelsen ska genomföras. Som beskrivits ovan uppstår det emellertid ett glapp mellan bestämmelserna om ond tro och rätten till överföring av varumärkesansökan pga. bättre rätt. Enligt fakultetsnämndens uppfattning bör det därför övervägas att införa en uttrycklig bestämmelse i varumärkeslagen i enlighet med vad som framgår av artikel 13.1 b i direktivet, dvs. en rätt till överföring av en varumärkesregistrering för varumärken som registrerats i en agents namn utan innehavarens tillstånd. Därmed skulle det stå helt klart att artikel 13 i varumärkesdirektivet genomförts på ett korrekt sätt. Vidare skulle en sådan ordning innebära att samma regler i detta avseende gäller både för nationella varumärken och för EU-varumärken (jfr artikel 18 i förordningen om EU-varumärken).



*2.5 Effekterna av hävning och ogiltighet (avsnitt 8.3 och författningskommentaren till 10 kap. 1 § VML)*

Genom det nya varumärkesdirektivet införs bestämmelser om vilken verkan ett upphävande respektive en ogiltigförklaring av ett varumärke har. I förslaget till ändring av varumärkeslagen har utredningen emellertid valt att behålla det i svensk rätt tidigare använda begreppet hävning för båda alternativen (se t.ex. s. 499). Mot bakgrund av att ogiltighet och upphävande avser olika förfaranden, som genom förslaget kommer att leda till olika konsekvenser, anser fakultetsnämnden att varumärkeslagens terminologi bör anpassas till direktivet och EU-varumärkesförordningen i detta avseende. Därigenom skulle det bli tydligare för användarna vad som avses med respektive begrepp.

I författningskommentaren till den aktuella bestämmelsens tredje stycke (10 kap. 1 § VML) behandlas vilken påverkan en upphävning eller ogiltighet kan ha för rådande avtalsförhållanden. Fakultetsnämnden noterar att utredningen på s. 501 framhåller att en "licenstagare kan vara berättigad till skadestånd på grund av förluster till följd av hävningen, eftersom varumärket har varit behäftat med ett *rättsligt fel*" (vår kurs.). Begreppsvalet framstår som mindre lämpligt, eftersom det leder tankarna till köplagens felbegrepp med det stränga ansvar som följer av 41 § köplagen. Ett kontraktsbrott av det slag som behandlas i författningskommentaren utgör emellertid inte ett fel som med köprättslig terminologi är att betrakta som ett rättsligt fel (se S. Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål s. 97). Fakultetsnämnden förordar därför att ordet "rättsligt" tas bort från författningskommentaren i den kommande propositionen.

*2.6 Det administrativa hävningsförfarandet (avsnitt 8.4)*

I utredningen föreslås inte några förändringar avseende det administrativa hävningsförfarandet. Det kan emellertid diskuteras om det administrativa förfarande som infördes i Sverige genom 2010 års varumärkeslag i praktiken uppfyller de krav på effektivitet och snabbhet som uppställs i artikel 45.1 i direktivet. Vidare ska beaktas att absoluta registreringshinder inte längre kommer att utgöra grund för invändning, vilket innebär att denna fråga kan komma att prövas av Patent- och marknadsdomstolen som första (och i vissa fall enda) instans.

Mot bakgrund av detta förordar fakultetsnämnden att det utreds närmare vilka möjligheter som finns att införa ett administrativt hävningsförfarande där PRV tillåts göra en materiell prövning i sak, i likhet med det system som redan tillämpas vid EUIPO.



UPPSALA  
UNIVERSITET

REMISSYTTRANDE

8 (8)

2017-03-02

JURFAK 2016/101

**Ny lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter m.m.**

Fakultetsnämnden stöder förslaget till ny lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter m.m. och delar varumärkesutredningens uppfattning att det är mest ändamålsenligt att sanktionerna vid intrång i beteckningar till jordbruksprodukter m.m. läggs i en separat lag.

Förslag till yttrande i detta ärende har upprättats av docent Stojan Arnerstål. Yttrandet har på delegation avgivits av Juridiska fakultetens dekanus, professor Mattias Dahlberg.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Mattias Dahlberg'.

Mattias Dahlberg