



ju.remissvar@regeringskansliet.se
ju.L3@regeringskansliet.se
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Remiss av promemorian Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13) (JU2020/02447/L3)

Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten med ett samlat ansvar för immaterialrätt och ansvarar för att skydda innovationer med hjälp av patent, design- och varumärkesskydd. PRV ska långsiktigt främja tillväxten samt stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften i hela landet genom att informera om, och bidra till ökad förståelse för, hanteringen av immateriella tillgångar inklusive upphovsrätt hos företag, offentliga aktörer och allmänhet.

PRV har fått möjlighet att yttra sig över ovan angivet betänkande och besvarar remissen utifrån det perspektiv som utgör myndighetens huvudsakliga ansvarsområden.

Sammanfattning

PRV tillstyrker de föreslagna lagändringarna i lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel samt lagen om företagsnamn. Gällande de föreslagna ändringarna i varumärkeslagen välkomnar PRV att det införs en speciell bestämmelse om agentvarumärken samt att ond tro införs som absolut hinder. PRV anser att ond tro bör kvarstå även som relativt hinder, vilket utvecklas i detta yttrande.

4 Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s frihandelsavtal med Vietnam

PRV tillstyrker de föreslagna ändringarna i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Ytterligare synpunkter

PRV menar att det kan finnas skäl att titta närmare på förutsättningarna att ersätta uppräkningsen i 2 § lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel med ett bemyndigande till regeringen att utfärda en förordning i vilken de aktuella handelsavtalen räknas upp.

Med tanke på att listan med bilaterala avtal kan komma att växa i framtiden menar PRV att det vore mer ändamålsenligt med ett bemyndigande som kan anpassas till avtalens faktiska ikraftträdande.

5 Ond tro och andra hinder för registrering av ett varumärke

Avseende införandet av nya regler gällande ond tro som ett absolut hinder i varumärkeslagen välkomnar PRV förslaget. Enligt PRV finns det dock övervägande skäl som talar för att registrering av ett varumärke i ond tro ska finnas som både ett relativt och ett absolut hinder i varumärkeslagen.

Myndigheten vill härmed uppmärksamma utredningen på en del viktiga punkter och komma med följande kommentarer.

Enligt nuvarande utredning (sid 30) kommer den nya bestämmelsen om ond tro ha ett bredare tillämpningsområde än hittills. Bestämmelsen är tänkt att täcka in den hittillsvarande bestämmelsen som rör ond tro i förhållande till någon annans rättigheter, men även omfatta situationer där allmänna intressen berörs. Enligt myndighetens uppfattning är det egentligen inte möjligt att helt placera in ond tro bland de relativa eller absoluta hindren. I själva verket kan ond tro ses som både ett relativt och ett absolut hinder.

Enligt myndighetens uppfattning är ond tro något som oftast uppkommer i förhållande till andras rättigheter. Myndigheten kan uppmärksammas på detta antingen i ett invändningsärende eller genom en protest mot en varumärkesansökan. Att ond tro oftast uppkommer i tvåpartsförhållanden konstateras redan i utredningen SOU 2016:79, *En känneteckensrättslig reform*. I nämnda utredning kan en tveksamhet huruvida ond tro ska ses som ett absolut eller relativt hinder skönjas¹. Detta visar på komplexiteten i frågan. Denna komplexitet framkommer även i nyare praxis från EU-domstolen.

Det utredningen menar blir ett utvidgat tillämpningsområde riskerar att i själva verket att snäva in bestämmelsen om ond tro. PRV vill här framhålla att det saknas en heltäckande konsekvensanalys över vad lagändringarna kan innebära för parter i ett affärsförhållande.

De fall som kommit på senare tid visar att begreppet ond tro inte kräver förväxling utan även kan föreligga då en sökande agerat med "ont uppsåt". Vid en första anblick kan det verka orealistiskt att det i ett sådant fall skulle komma till stånd en affärsmässig uppgörelse eller ett medgivande mellan parterna men det är långt ifrån osannolikt att detta skulle kunna ske. Om ond tro flyttas från relativa till absoluta hinder beskärs möjligheten att genom ett medgivande eller samexistensavtal lösa ond tro-situationen eftersom det inte är lagtekniskt möjligt att ge medgivande vid ett absolut hinder då 2 kap 11 § i varumärkeslagen endast tillåter medgivande för de relativa hindren i 2 kap. 8-10 §§. Även vid en återkallelse av en invändning som grundar sig på ett absolut hinder får PRV fullfölja invändningsprocessen om det finns särskilda skäl.²

Det finns tydliga argument för att det inte är PRV eller domstolen som ska styra hur två parter på marknaden väljer att lösa immaterialrättsliga konflikter.

¹ SOU 2016:79, s. 261f.

² Varumärkeslagen 2 kap 11 § samt 2 kap 28§.

De senaste decennierna har det kommit vägledande domar och beslut från överinstansen hur verket ska förhålla sig till *marknaden*. För att dra en parallell är det idag ytterst ovanligt att PRV anför vilseledande som ett hinder för registrering.

Frågan om när ett varumärke är ägnat att vilseleda allmänheten om kommersiellt ursprung har prövats i ett flertal avgöranden av Patentbesvärsrätten (PBR). PBR har exempelvis i några avgöranden kommit fram till att ett märke inte är ägnat att vilseleda allmänheten om det mellan innehavarna av de motstående märkena finns ett avtal, av vilket det framgår att märkena ska användas för olika varor/tjänster. Ett sådant samarbetsavtal kan således bidra till att undanröja vilseledandehindret.

Även i de fall där innehavaren har lämnat ett medgivande avseende ett identiskt märke med identiska varor eller tjänster har PBR nämligen konstaterat att det i ärendet inte framkommit *någon särskild omständighet* som talar för att en användning av det sökta märket skulle vara ägnad att vilseleda allmänheten om varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Detta utvecklas av PBR i flera domar och det kan konstateras att det måste finnas en reell risk för att en konsument tar fel på en vara eller tjänst (tar ett felaktigt transaktionsbeslut i en inköpsituation) för att ett vilseledande ska vara för handen.³

Den regel om ond tro och förväxling som finns i svensk rätt har funnits där under lång tid, vilket kan vara ett, om än inte dominerande, skäl att behålla det relativa hindret. När EU-domstolens praxis visar att ond tro kan förekomma *även* utan krav på förväxling torde det mest naturliga vara att utöka hinderkatalogen till att ond tro omfattar såväl absoluta som relativa hinder och inte endast ersätta det relativa hindret med ett absolut hinder eftersom båda typerna av hinder i praktiken kan existera parallellt.

En uttrycklig bestämmelse om varumärken som registreras av en agent eller en annan företrädare bör införas som ett relativt registreringshinder

PRV tillstyrker förslaget att införa en särskild bestämmelse om agentvarumärken som relativt registreringshinder.

6 ond tro som hinder för registrering av ett företagsnamn

PRV hänvisar här till den argumentation som framförts under avsnittet om varumärkesregistreringar. PRV instämmer i utredningens slutsats att någon agentbestämmelse inte bör införas i lagen om företagsnamn.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Peter Strömbäck. I den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Magnus Ahlgren, avdelningsjuristen Monika Nowicka, seniora rådgivaren Peter Hedin och avdelningsjuristen Martin Berger (föredragande) deltagit.

Peter Strömbäck

Martin Berger

³ Se till exempel PBR mål 03-320 CHAPEL HILL, mål 07-163 DOC, mål 12-126 BAIYAN DODI SILLA BASMATIRIS, PBR mål 01-085 KILLER LOOP, PBR mål 10-150 PILSNER SÖDERTELJE BRYGGERI AKTIEBOLAG SÖDERTELJE.