

2020-10-01

Juridiska fakultetskansliet

Regeringskansliet
(Justitiedepartementet)
103 33 Stockholm

Yttrande över remiss: Promemorian Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13)

Juridiska fakulteten, Stockholms universitet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag. Fakulteten önskar framföra följande.

Allmänt

EU:s anslutning till Genèveakten innebär att de beteckningar som skyddas inom EU med stöd av EU-förordningar också kan skyddas i de länder utanför EU som har anslutit sig till Lissabonsystemet. Enligt anslutningsförordningen ankommer det på kommissionen att på begäran av en medlemsstat ansöka om registrering av en beteckning hos den internationella byrån vid WIPO. Mot denna bakgrund bör det säkerställas att det finns civilrättsliga sanktioner för sådana beteckningar som kan skyddas i EU med anledning av tillträdet till Genèveakten. Vidare har EU ingått ett nytt handelsavtal med Vietnam som innehåller bestämmelser om skydd för geografiska beteckningar. Avtalet har godkänts av rådet och träder i kraft efter att det har ratificerats av Vietnam, vilket förväntas ske under 2020.

Förslagen innebär ett stärkt skydd för sådana beteckningar som skyddas av Genèveakten respektive frihandelsavtalet med Vietnam. Det blir bland annat möjligt att vid vite förbjuda användningen av en beteckning. Den som har lidit skada till följd av en otillåten användning av en beteckning kan också få ersättning för skadan.

Vidare föreslås ändringar i varumärkeslagen och lagen om företagsnamn när det gäller bestämmelserna om hinder mot registrering av varumärken och företagsnamn i de fall sökanden är i ond tro. Ändringarna innebär att reglerna förtydligas med hänsyn till ny rättspraxis från EU-domstolen.

Juridiska fakultetsnämnden

EU:s tillträde till Genèveakten samt EU:s frihandelsavtal med Vietnam

Fakulteten stödjer förslaget som avser behovet av ändringar till följd av EU:s tillträde till Genèveakten samt EU:s frihandelsavtal med Vietnam.

Tillträde till Genèveakten

Om någon använder en geografisk beteckning eller en ursprungsbeteckning på ett otillåtet sätt, behöver det finnas sanktioner för att den som innehar rätten till beteckningen ska kunna ingripa mot användningen. En sådan sanktion kan t.ex. innebära att en domstol vid vite förbjuder en producent att använda en ursprungsbeteckning för att marknadsföra en vara om kraven för att få använda beteckningen inte är uppfyllda. Den som har lidit skada till följd av en otillåten användning av en beteckning bör också kunna få ersättning för skadan.

Varken Genèveakten eller anslutningsförordningen innehåller bestämmelser om sanktioner i samband med intrång i rätten till en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning. Införande av sådana sanktioner kan lämpligen ske genom att de bestämmelser om sanktioner i varumärkeslagen som anges i 1 § lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel görs tillämpliga.

Fakulteten tillstyrker att det inte finns något behov av ändringar i den civilrättsliga regleringen av immaterialrätterna med anledning av EU:s tillträde till Genèveakten, utöver införande av sanktioner.

EU:s frihandel med Vietnam

Förslaget innebär att bestämmelserna i varumärkeslagen om sanktioner kommer göras tillämpliga även vid intrång i den rätt till en beteckning som följer av EU:s frihandelsavtal med Vietnam.

Fakulteten ställer sig positiv till att ändringarna till följd av EU:s frihandelsavtal med Vietnam inte hanteras särskilt utan att avtalet läggs till i uppräknningen av internationella avtal i lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Registreringar i ond tro

Fakulteten tillstyrker förändringarna som innebär att det relativa registreringshindret avseende ond tro tas bort och att det istället införs ett absolut registreringshinder i varumärkeslagen och lagen om företagsnamn. För att förändringarna inte skall få oförutsägbara effekter, är det nödvändigt att i förarbetena redovisa de situationer som täcks av artikel 5.4c i varumärkesdirektivet och som kommer att utgöra hinder för registrering enligt den nya bestämmelsen i 2 kap. 7 § andra stycket varumärkeslagen.

Vidare anser fakulteten att det är nödvändigt att närmare definiera begreppet ond tro. Det förefaller både lämpligt och nödvändigt att definiera begreppet i förarbetena till ändringarna i varumärkeslagen samt lagen om företagsnamn. En viktig del i det arbetet är att specificera huruvida ond tro kommer att definieras på samma sätt i varumärkeslagen som i fimalagen (se avsnitt 6 i promemorian). Trots att man kan utgå ifrån att definitionen kommer att vara samma, saknar skrivningarna avseende lagen om företagsnamn hänvisning till motsvarande diskussion rörande varumärkeslagen, och det kan leda till frågan om huruvida tolkningen/bedömningen är densamma.

Fakulteten ställer sig positiv till att de känneteckensrättsliga reglerna om skydd för näringskännetecken och varukännetecken samordnas i så hög grad som möjligt.

Registreringar av agenter och andra företrädare

Fakulteten stödjer förändringarna i varumärkeslagen varigenom 2 kap. 8 § andra stycket genomför varumärkesdirektivets artikel 5.3 b om s.k. agentvarumärken.

Dock anser fakulteten att vissa åtgärder behöver vidtas så att inte den nya bestämmelsen leder till svårigheter i bedömningen. I den föreslagna lagtexten finns ingen definition av termen ”agent”. Det är därmed önskvärt att en redovisning av begreppets avsedda innebörd tas in i förarbeten.

En annan punkt som fakulteten önskar kommentera, är det faktum att någon liknande bestämmelse inte föreslås i lagen om företagsnamn. Det finns situationer där samma problematik kan uppstå som i relation till varumärkeslagen. Fakulteten tänker framförallt på då en agent antar och låter registrera ett företagsnamn som är förväxlingsbart med huvudmannens varumärke eller företagsnamn. Risken för att en sådan situation skulle kunna uppstå ökar avsevärt i situationer där det handlar om en utländsk huvudman och en svensk agent som registrerar ett firmanamn i Sverige.

Trots det som Promemorian konstaterar om att ett företagsnamn har en närmare koppling till innehavaren p.g.a. sin associationsrättsliga funktion (se promemoria s. 34), vill härmed Fakulteten peka på att sådana situationer som just beskrivits kan uppstå. Det finns därmed ett behov att reglera även det i och med ändringarna i lagen om företagsnamn.

Remissvaret har på fakultetsnämndens uppdrag beslutats av dekanus, professor Jessika van der Sluijs. Yttrandet har beretts av docenten i civilrätt Frantzeska Papadopoulou Skarp. Föredragande har varit kanslichef Catharina Sitte Durling. Yttrandet har expedierats av Juridiska fakultetskansliet.



Jessika van der Sluijs

Catharina Sitte Durling