

Lagrådsremiss

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Stockholm den 11 februari 2016

Morgan Johansson

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår de lagändringar som föranleds av ändringar i EU:s varumärkesförordning. Ändringarna omfattar:

- Hänvisningarna till gemenskapsvarumärke i varumärkeslagen och firmalagen ändras till EU-varumärke.
- Hänvisningarna till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden i upphovsrättslagen och mönsterskyddslagen ändras till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.
- Det ska inte längre vara möjligt att ge in en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till Patent- och registreringsverket.
- Bestämmelserna i varumärkeslagen om straffansvar och förverkande av egendom ska inte gälla vid intrång i ett EU-varumärke i det fall då varorna endast tillfälligt passerar EU utan att släppas ut på EU:s marknad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.

Innehållsförteckning

1	Beslut	3
2	Lagtext	4
2.1	Förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk	4
2.2	Förslag till lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)	5
2.3	Förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156)	7
2.4	Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)	9
2.5	Förslag till lag om ändring i lagen (2016:000) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)	12
3	Ärendet och dess beredning	13
4	EU:s varumärkesförordning	14
5	Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning	15
6	Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser	21
7	Konsekvenser	23
8	Författningskommentar	23
8.1	Förslaget till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk	23
8.2	Förslaget till lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)	24
8.3	Förslaget till lag om ändring i firmalagen (1974:156)	25
8.4	Förslaget till lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)	26
8.5	Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:000) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)	29
Bilaga 1	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)	30
Bilaga 2	Sammanfattning av promemorian Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning	104
Bilaga 3	Promemorians lagförslag	105
Bilaga 4	Förteckning över remissinstanserna	112

1 Beslut

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

2. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485),

3. lag om ändring i firmalagen (1974:156),

4. lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877),

5. lag om ändring i lagen (2016:000) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877).

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Häri genom föreskrivs att 16 d § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 d §¹

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för de användare som avses i 16 a § att till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämna de uppgifter som enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av föräldralösa verk ska registreras hos *Byrån för harmonisering inom den inre marknaden*.

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för de användare som avses i 16 a § att till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämna de uppgifter som enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av föräldralösa verk, *i den ursprungliga lydelsen*, ska registreras hos *Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet*.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

¹ Senaste lydelse 2014:884.

2.2 Förslag till lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

Härigenom föreskrivs att 4 § mönsterskyddslagen (1970:485) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §¹

Hinder mot mönsterrätt
föreligger

1. *om* mönstret strider mot goda seder eller allmän ordning,

2. *om* i mönstret utan tillstånd *intagits* statsvapen, statsflagga eller annat statseblem, statlig kontroll- eller garantibeteckning, annan beteckning som hänsyftar på svenska staten och därigenom ger mönstret en officiell karaktär, svenskt kommunalt vapen eller sådan internationell beteckning som *åtnjuter skydd* enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar eller något som lätt kan förväxlas med vapen, flagga, emblem eller beteckning som nu nämnts,

3. *om* mönstret strider mot ett annat mönster som visserligen inte var allmänt tillgängligt före den dag som anges i 2 § andra stycket men som framgår av en ansökan om registrering i Sverige eller vid *Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning)* för vilken *gäller* en tidigare ansöknings- eller prioritetdag, förutsatt att detta mönster sedermera har gjorts allmänt tillgängligt,

4. *om* mönstret utan tillstånd innehåller

Det finns hinder mot mönsterrätt, *om*

1. mönstret strider mot goda seder eller allmän ordning,

2. *det* i mönstret utan tillstånd *tagits in* statsvapen, statsflagga eller annat statseblem, statlig kontroll- eller garantibeteckning, annan beteckning som hänsyftar på svenska staten och därigenom ger mönstret en officiell karaktär, svenskt kommunalt vapen eller sådan internationell beteckning som *är skyddad* enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar eller något som lätt kan förväxlas med vapen, flagga, emblem eller beteckning som nu nämnts,

3. mönstret strider mot ett annat mönster som visserligen inte var allmänt tillgängligt före den dag som anges i 2 § andra stycket men som framgår av en ansökan om registrering i Sverige eller vid *Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet* för vilken en tidigare ansöknings- eller prioritetdag *gäller*, förutsatt att detta mönster sedermera har gjorts allmänt tillgängligt,

4. mönstret utan tillstånd innehåller

¹ Senaste lydelse 2002:570.

a) någon annans i Sverige skyddade firma eller varukännetecken eller något som kan uppfattas som ett kännetecken som i näringsverksamhet har inarbetats i Sverige för annan,

b) någon annans porträtt eller något som kan uppfattas som annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn, om inte porträttet eller namnet uppenbart syftar på någon sedan länge avliden person,

c) något som kan uppfattas som titel på annans i Sverige skyddade litterära eller konstnärliga verk i fall då titeln är egenartad eller något som kränker annans upphovsrätt till sådant verk eller annans rätt till fotografisk bild som *åtnjuter skydd* i Sverige.

c) något som kan uppfattas som titel på annans i Sverige skyddade litterära eller konstnärliga verk i fall då titeln är egenartad eller något som kränker annans upphovsrätt till sådant verk eller annans rätt till fotografisk bild som *är skyddad* i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

2.3 Förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156)

Härigenom föreskrivs att 10 § firmalagen (1974:156) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §¹

En firma får inte registreras om den

1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,

2. utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell beteckning som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen som firma, eller något som lätt kan förväxlas med en sådan beteckning,

3. utan tillstånd innehåller ett sådant kännetecken som enligt lagen (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten inte får användas obehörigen som firma, eller något som kan förväxlas med ett sådant kännetecken,

4. i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten,

5. är identisk med ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma slag,

6. är identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av firman leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder firman och innehavaren av näringskännetecknet,

7. är identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen av firman skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för näringskännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende,

8. kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan,

9. innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärnamn eller likartat namn, om användningen av firman skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden,

10. innehåller något som kränker annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk, eller

11. innehåller något som är ägnat att uppfattas som benämning på en stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning.

De hinder för registrering som anges i första stycket 5–7 gäller på motsvarande sätt för

¹ Senaste lydelse 2014:813.

1. ett varumärke som är registrerat enligt 2 kap. varumärkeslagen (2010:1877) eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige,

2. ett *gemenskapsvarumärke* som är registrerat enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om *gemenskapsvarumärken* eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i Europeiska unionen, samt

2. ett *varumärke* som är registrerat enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om *EU-varumärken* eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i Europeiska unionen, samt

3. ett inarbetat varukännetecken.

Om den firma som ansökan om registrering avser ska gälla i hela landet och den äldre rättigheten utgörs av ett inarbetat näringskännetecken eller av ett sådant namn eller inarbetat varukännetecken som är skyddat enligt 2 a §, finns det hinder mot registrering endast om skyddet för den äldre rättigheten gäller inom en väsentlig del av landet.

Trots första stycket 5–11 och andra stycket får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och hinder inte finns enligt första stycket 1–4.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

2.4 Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

Häriigenom föreskrivs att 1 kap. 3 §, 2 kap. 8 § och 10 kap. 4–6 §§ och rubrikerna närmast före 1 kap. 3 § och 10 kap. 4 och 5 §§ varumärkeslagen (2010:1877) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

Gemenskapsvarumärken

EU-varumärken

3 §

Lagen innehåller även vissa bestämmelser om *gemenskapsvarumärken*.

Med *gemenskapsvarumärken* avses varumärken enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om *gemenskapsvarumärken*.

Lagen innehåller även vissa bestämmelser om *EU-varumärken*.

Med *EU-varumärken* avses varumärken enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om *EU-varumärken*.

2 kap.

8 §

Ett varumärke får inte registreras om det

1. är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag,

2. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet,

3. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, eller

4. kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Med ett varukännetecken avses i första stycket 1–3

1. ett varumärke som är registrerat enligt detta kapitel,

2. ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap. fått giltighet i Sverige,

3. ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet, samt

4. ett *gemenskapsvarumärke*.

4. ett *EU-varumärke*.

10 kap.

Särskilda bestämmelser om gemenskapsvarumärken om Särskilda bestämmelser om EU-varumärken

Avgifter för vidarebefordrade ansökningar m.m.

Avgifter för vissa åtgärder som rör EU-varumärken

4 §

Föreskriven avgift ska betalas av den som

1. ger in en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Patent- och registreringsverket för vidarebefordran enligt artikel 25.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken,

2. begär omvandling av en registrering av ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationell registrering av ett varumärke, eller

3. begär ett intyg enligt artikel 93.3 i rådets förordning.

Föreskriven avgift ska betalas av den som

1. begär omvandling av en registrering av ett EU-varumärke eller en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till en ansökan om nationell registrering av ett varumärke, eller

2. begär ett intyg enligt artikel 93 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424.

Bestämmelser som tillämpas för gemenskapsvarumärken

Bestämmelser som tillämpas för EU-varumärken

5 §

Vid intrång i ett gemenskapsvarumärke tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 1 § om ansvar för varumärkesintrång. I den utsträckning inte något annat följer av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken gäller i övrigt 3 §, 8 kap. 2–8 §§ och 9 kap. I dessa fall ska vad som sägs om varumärkesintrång gälla intrång i gemenskapsvarumärke.

Vid intrång i ett EU-varumärke tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 1 § om ansvar för varumärkesintrång. I övrigt gäller 3 §, 8 kap. 2–8 §§ och 9 kap. i den utsträckning inte något annat följer av rådets förordning (EG) nr 207/2009, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424. I dessa fall ska det som sägs om varumärkesintrång gälla intrång i

ett EU-varumärke.

Bestämmelserna i 8 kap. 1 och 2 §§ gäller dock inte vid intrång i ett EU-varumärke i en sådan transitsituation som avses i artikel 9.4 i rådets förordning (EG) nr 207/2009, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424.

6 §

Om det inte finns någon domstol som enligt rättegångsbalken är behörig att ta upp ett mål om hävning av registreringen av ett varumärke, om varumärkesintrång eller om fastställelse, väcks talan vid Stockholms tingsrätt.

Talan som avses i 5 § och i artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken väcks vid Stockholms tingsrätt. Talan som avses i 5 § och i artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 väcks vid Stockholms tingsrätt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet. För varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet gäller dock de nya bestämmelserna.

2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:000) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 6 § varumärkeslagen (2010:1877) i stället för lydelsen enligt lagen (2016:000) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2015/16:57 *Föreslagen lydelse*

10 kap.

6 §

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i	Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i
1. mål och ärenden enligt denna lag om de inte ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, och	1. mål och ärenden enligt denna lag om de inte ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, och
2. mål som avses i artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken.	2. mål som avses i artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 207/2009.

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångsundersökning.

3 Ärendet och dess beredning

EU:s varumärkeslagstiftning finns huvudsakligen i två rättsakter: rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (varumärkesförordningen) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet).

I mars 2013 lämnade Europeiska kommissionen förslag på ett nytt varumärkesdirektiv och ändringar i varumärkesförordningen.

Regeringen beslutade i maj 2015 – sedan det hade träffats en politisk överenskommelse mellan rådet och Europaparlamentet om innehållet i rättsakterna – att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur det nya varumärkesdirektivet ska genomföras i Sverige och utarbeta de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk rätt till ändringarna i varumärkesförordningen (dir. 2015:53). Utredningen antog namnet 2015 års varumärkesutredning (Ju 2015:05).

Rättsakterna antogs den 16 december 2015 och offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 23 december (direktivet) respektive den 24 december 2015 (förordningen).

Ändringarna i varumärkesförordningen regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), ändringsförordningen. Ändringsförordningen finns som *bilaga 1*. Ändringsförordningen träder i kraft den 23 mars 2016 och gäller då på vanligt sätt direkt i medlemsstaterna utan att omarbetas till nationell författning. En del bestämmelser i ändringsförordningen ska dock börja tillämpas från och med den 1 oktober 2017.

Utredningen lämnade i promemorian Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning förslag på de författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till ändringsförordningen. En sammanfattning av promemorian finns i *bilaga 2*. Promemorians lagförslag finns i *bilaga 3*.

Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i *bilaga 4*. Remissyttrandena finns tillgängliga i lagstiftningsärendet (Ju2015/05126/L3). Dessutom har berörda remissinstanser (Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket, Kommerskollegium, Sveriges advokatsamfund, Svenska Föreningen för Immaterialrätt, Svenskt Näringsliv, Svenska Föreningen mot Piratkopiering och Läkemedelsindustriföreningen) i samband med en kompletterande remittering fått tillfälle att komma in med synpunkter på frågan om undantag från straffansvar vid intrång i ett EU-varumärke i de s.k. transitsituationerna (se avsnitt 5).

I lagrådsremissen behandlar regeringen lagförslagen i promemorian.

4 EU:s varumärkesförordning

Genom varumärkesförordningen, som ursprungligen antogs år 1993, har det skapats ett system för registrering av gemenskapsvarumärken som gäller inom hela EU. Registreringen görs vid en EU-myndighet som heter Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller). Förutsättningarna och förfarandet för registrering liksom gemenskapsvarumärkets skyddsomfång och övriga rättsverkningar regleras uteslutande av förordningens bestämmelser. I sina materiella delar överensstämmer förordningen i stort sett med varumärkesdirektivet och därmed även med den svenska varumärkeslagen (2010:1877).

Varumärkesförordningen är, som andra EU-förordningar, tillämplig i medlemsstaterna utan att omarbetas till nationell författning.

I samband med att det blev möjligt att registrera gemenskapsvarumärken gjordes bedömningen att det krävdes viss kompletterande lagstiftning för att anpassa svensk rätt till varumärkesförordningen. Det gällde bl.a. att utse en domstol för gemenskapsvarumärken i Sverige och att reglera straffansvaret vid intrång i ett gemenskapsvarumärke (se prop. 1995/96:26).

Systemet för registrering av gemenskapsvarumärken har varit framgångsrikt och antalet ansökningar om gemenskapsvarumärken har ökat kraftigt under de senaste åren. Av bl.a. den anledningen presenterade kommissionen i mars 2013 förslag på en översyn av varumärkesförordningen och varumärkesdirektivet. Målet med översynen har varit att göra det snabbare, billigare och mer förutsägbart att ansöka om varumärken.

Vid antagandet av den ursprungliga varumärkesförordningen fick varumärkena på EU-nivå namnet gemenskapsvarumärken. Genom Lissabonfördraget blev Europeiska unionen en juridisk person och gemenskapsrätten ersattes av unionsrätten. Ändringarna i varumärkesförordningen innebär att terminologin anpassas till Lissabonfördraget. Gemenskapsvarumärke byter därför namn till EU-varumärke. Även byrån byter namn till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (European Union Intellectual Property Office). Många ändringar syftar också till att effektivisera förfarandet för registrering. Till exempel ska det inte längre vara möjligt att ge in en ansökan om registrering av ett varumärke på EU-nivå till en nationell varumärkesmyndighet, utan ansökan ska endast kunna lämnas direkt till EU-myndigheten. Vidare anpassas varumärkesförordningen tydligare till EU-domstolens praxis, genom klagöranden i ett antal artiklar. Några materiella ändringar görs också, bl.a. en utvidgning av varumärkesinnehavarens rättigheter i fråga om varor som inte har övergått till fri omsättning inom unionen. Med detta avses varor som endast tillfälligt passerar EU:s tullområde med stöd av ett tullförfarande, t.ex. transitering, utan att släppas ut på EU:s marknad (angående de s.k. transitsituationerna, se artikel 9.4 i varumärkesförordningen, i lydelsen enligt ändringsförordningen).

5 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

Regeringens förslag: Hänvisningarna till gemenskapsvarumärke i varumärkeslagen och firmalagen ändras till EU-varumärke.

Hänvisningarna till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden i upphovsrättslagen och mönsterskyddslagen ändras till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.

Möjligheten att ge in en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Patent- och registreringsverket tas bort.

Det klargörs att bestämmelserna i varumärkeslagen om straffansvar och förverkande av egendom och av hjälpmedel vid brott inte ska gälla vid intrång i ett EU-varumärke i transitsituationerna.

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. Utredningen föreslår dock inget uttryckligt undantag från straffansvar och förverkande vid intrång i ett EU-varumärke i transitsituationerna.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser, med ett undantag, tillstyrker förslagen eller lämnar dem utan invändning. *Svea hovrätt* och *Stockholms tingsrätt* framhåller i sammanhanget att bestämmelsen i ändringsförordningen som anger ensamrätten till ett EU-varumärke i transitsituationerna skulle kunna innebära en omvänd bevisbörd i ett straffrättsligt förfarande om varumärkesintrång. *Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)* framhåller att det finns skäl att följa utvecklingen och bevaka att Sverige, som en följd av förslaget om undantag från straffansvar i transitsituationerna, inte i utökad omfattning används för transitering av varumärkesförfalskade varor. *Svenska Föreningen mot Piratkopiering (SACG)* avstyrker förslaget om undantag från straffansvar och anger att det skulle innebära en icke-önskvärd begränsning av rättighetshavarnas möjligheter att förhindra handel med förfalskade varor. SACG ifrågasätter vidare om förslaget är förenligt med Sveriges internationella åtaganden enligt avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs-avtalet).

Skälen för regeringens förslag

Ändrad terminologi och avskaffande av möjligheten att ge in en ansökan om ett gemenskapsvarumärke till Patent- och registreringsverket

Det finns inte något särskilt behov av kompletterande föreskrifter med anledning av ändringarna i varumärkesförordningen. I de avseenden som det handlar om sakliga ändringar kommer dessa att gälla direkt på grund av förordningen. Huvudsakligen aktualiseras mera redaktionella författningsändringar i svensk rätt.

Till att börja med bör gemenskapsvarumärke ersättas med EU-varumärke. Ändringarna i varumärkesförordningen innebär att terminologin anpassas till Lissabonfördraget och att gemenskapsvarumärke byter namn till EU-varumärke. Det gäller genomgående för hela varumärkesförordningen, inklusive förordningsrubriken. Namnbytet gäller för både befintliga varumärken och varumärken som registreras efter det att

ändringsförordningen trätt i kraft. Hänvisningarna till gemenskapsvarumärke i varumärkeslagen och firmalagen (1974:156) bör därför ändras till EU-varumärke.

Även den ansvariga myndighetens namn bör ändras. Ändringarna i varumärkesförordningen innebär att Byrån för harmonisering inom den inre marknaden byter namn till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet. Som en följd av detta bör hänvisningarna till byrån i upphovsrättslagen (1960:729) och mönsterskyddslagen (1970:485) ändras till myndighetens nya namn.

För närvarande är det möjligt att, mot en viss avgift, ge in en ansökan om ett gemenskapsvarumärke till Patent- och registreringsverket (PRV). Verket vidarebefordrar sedan ansökningen till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (10 kap. 4 § varumärkeslagen). Bestämmelsen kompletterar artikel 25 i varumärkesförordningen. Genom ändringsförordningen avskaffas möjligheten att ge in en ansökan om registrering av ett varumärke på EU-nivå till en nationell varumärkesmyndighet. Möjligheten att ge in en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till PRV bör därmed tas bort.

Sanktioner vid intrång i ett EU-varumärke i transitsituationer

EU-domstolens praxis innebär att tullmyndigheterna i dag har begränsade möjligheter att ingripa mot och beslagta varor som misstänks göra intrång i ett EU-varumärke och som bara tillfälligt passerar EU:s tullområde på vägen från ett tredje land till ett annat, utan att släppas ut på EU:s marknad. Enligt EU-domstolens praxis kan sådana varor endast utgöra intrång i ett EU-varumärke, och därmed grund för tullmyndigheternas ingripande, om varumärkesinnehavaren kan bevisa att varorna egentligen är avsedda att släppas ut på marknaden inom unionen. Detta har ansetts lägga en orimlig bevisbörda på rättighetshavarna och förhindra ett effektivt bekämpande av varumärkesförfalskningar.

Genom ändringarna i varumärkesförordningen införs det nu en uttrycklig bestämmelse om att varumärkesinnehavarens ensamrätt till ett EU-varumärke även omfattar användning av varumärket för varor som endast passerar EU:s tullområde utan att släppas ut på EU:s marknad (transitsituationerna), under förutsättning att varumärket också är skyddat i det land där varorna slutligen ska släppas ut. Ensamrätten avser inte bara det som i ren tullrättslig mening utgör transit av varor, utan omfattar alla tullförfaranden som innebär att varorna endast tillfälligt förs in i EU, t.ex. lagring och omlastning. Ensamrätten är dock begränsad till varor som, utan varumärkesinnehavarens tillstånd, har försetts med ett tecken som är identiskt eller väsentligen identiskt med EU-varumärket och som avser varor av samma slag (se skäl 15 och artikel 9.4 i varumärkesförordningen, i lydelsen enligt ändringsförordningen). Bestämmelsen tar alltså framför allt sikte på det som allmänt brukar kallas för varumärkesförfalskningar.

Regleringen i varumärkesförordningen är kopplad till en annan EU-förordning som handlar om vilka möjligheter tullen har att ingripa mot varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet, se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003. Ändringarna i varumärkesförordningen får till följd att det blir möjligt för tullmyndigheten att ingripa mot misstänkta varumärkesförfalskningar i vissa fall även om förfalskningarna inte ska släppas ut på EU:s marknad. I ett sådant fall har innehavaren av EU-varumärket viss kortare tid på sig att väcka talan om intrång i varumärket vid den domstol som prövar varumärkesintrång (medlemsstatens domstol för EU-varumärken). Ändringarna innebär också att det i en sådan process inte längre är varumärkesinnehavaren som har bevisbördan för vilken marknad som varorna är avsedda att marknadsföras och säljas på. Det är i stället den misstänkta intrångsgöraren som ska bevisa att varumärkesinnehavaren inte kan hindra att varorna släpps ut på marknaden i det andra landet. Om denne misslyckas med att bevisa detta, blir följden att varorna anses utgöra intrång i EU-varumärket.

En effekt av att varumärkesförfalskade varor i transitsituationer kan utgöra intrång i ett EU-varumärke är att varumärkesinnehavaren kan begära att varorna förstörs, vilket är den största vinsten med regleringen. Varumärkesinnehavaren har också en möjlighet att begära andra typer av civilrättsliga sanktioner på grund av intrånget, t.ex. skadestånd. Detta följer av att nationell rätt om varumärkesintrång ska tillämpas vid intrång i ett EU-varumärke, om inte annat regleras särskilt i varumärkesförordningen (se artikel 14 i varumärkesförordningen samt prop. 1995/96:26 s. 25 och prop. 2008/09:67 s. 79). En sådan särskild reglering finns i artikel 102.1 i varumärkesförordningen. Enligt denna bestämmelse ska varumärkesdomstolen, om den finner att intrång har begåtts, förbjuda den som gör intrånget att fortsätta med det, om det inte finns särskilda skäl mot det, s.k. förbuds föreläggande. Domstolen ska dessutom vidta sådana åtgärder som finns enligt nationell lagstiftning för att säkerställa att ett sådant förbud efterlevs. Att interimistiska åtgärder kan begäras framgår av artikel 103 i varumärkesförordningen.

Svea hovrätt uppmärksammar i detta sammanhang att artikel 102.2 i varumärkesförordningen, som också handlar om sanktioner vid varumärkesintrång, har fått en något ändrad lydelse genom ändringsförordningen. Enligt den nya lydelsen får domstolen för EU-varumärken tillämpa åtgärder eller beslut som är tillgängliga enligt den tillämpliga lagstiftningen och som domstolen anser lämpliga med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt den tidigare lydelsen ska domstolen för gemenskapsvarumärken, med undantag för regleringen om förbuds föreläggande i artikel 102.1, tillämpa den lagstiftning, inbegripet internationell privaträtt, som gäller i landet för intrång i ett varumärke. Någon materiell ändring av bestämmelsen är dock inte avsedd. Att hänvisningen till internationell privaträtt i artikeln tas bort har sin förklaring i att den hänvisningen numera är överspelad i och med antagandet av den s.k. Rom II-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning [EG] nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser). Rom II-förordningen har ersatt medlemsstaternas egna regler om internationell privaträtt i dessa avseenden. Förklaringen till artikelns något ändrade utformning i övrigt är att när bestämmelsen formulerades vid antagandet av den ursprungliga varumärkesförordningen var nationella civilrättsliga sanktioner vid varumärkesintrång inte harmoniserade inom EU (jfr artikel 98 i rådets

förordning [EG] nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken). Numera finns det en skyldighet för medlemsstaterna att tillhandahålla samtliga de civilrättsliga åtgärder, förfaranden och sanktioner vid varje intrång i de immateriella rättigheter som följer av nationell rätt och EU-rätten, vilket omfattar EU-varumärken. Denna skyldighet framgår av det s.k. civilrättsliga sanktionsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter). Sanktionsdirektivet är ett minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna får föreskriva om åtgärder och förfaranden som är gynnsammare för rättighetshavaren än de som följer av direktivet. Bortsett från bestämmelserna om förbuds föreläggande och möjligheterna till intermistiska åtgärder, finns inga särskilda regler i förordningen om påföljder, åtgärder eller andra sanktioner vid intrång i ett EU-varumärke. Nationell lagstiftning ska därför tillämpas i dessa avseenden, dvs. de harmoniserade reglerna som följer av det civilrättsliga sanktionsdirektivet eller nationella sanktionsregler som går längre än direktivet. Detta innebär alltså att en domstol för EU-varumärken har möjlighet att besluta om andra civilrättsliga sanktioner än de som följer av varumärkesförordningen och som domstolen anser lämpliga i det enskilda fallet.

Skyldigheten att tillhandahålla civilrättsliga sanktioner vid intrång i ett varumärke på EU-nivå återspeglas i svensk rätt i 10 kap. 5 § varumärkeslagen. Av paragrafen framgår att de civilrättsliga bestämmelserna om vitesförbud, skadestånd, säkerhetsåtgärder, intrångsundersökning och åtgärder med intrångsgörande varor (s.k. korrigeringsåtgärder) som gäller vid intrång i ett nationellt varumärke också är tillämpliga vid intrång i ett gemenskapsvarumärke, under förutsättning att varumärkesförordningen inte föreskriver annat.

Undantag från straffansvar vid intrång i ett EU-varumärke i transit-situationer

Intrång i ett varumärke som är registrerat i Sverige eller som är föremål för en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige kan föranleda straffansvar. Inom EU-rätten finns inget krav på att intrång i ett varumärke ska kunna föranleda straffansvar. I samband med att regleringen av gemenskapsvarumärken trädde i kraft gjordes dock bedömningen att de nationella reglerna om straffansvar vid varumärkesintrång även skulle gälla vid intrång i ett gemenskapsvarumärke (se prop. 1995/96:26 s. 25 och 26). De straffrättsliga bestämmelserna om ansvar och förverkande är alltså tillämpliga vid intrång i ett varumärke på EU-nivå. Detta framgår genom en hänvisning från 10 kap. 5 § varumärkeslagen till bestämmelsen om ansvar för varumärkesintrång (8 kap. 1 §) och till bestämmelsen om förverkande av egendom och av hjälpmedel vid brott (8 kap. 2 §).

Som nämns ovan innebär den nya bestämmelsen i artikel 9.4 i varumärkesförordningen att förekomsten av varumärkesförfälskade varor i en transitsituation utgör intrång i ett EU-varumärke, om inte den misstänkte intrångsgöraren kan bevisa att varumärket saknar skydd i det land där varorna slutligen ska släppas ut. Bestämmelsen innehåller sålunda en s.k.

omvänd bevisbörda. I de civilrättsliga intrångsmålen, t.ex. om förstörande av intrångsgörande varor eller om skadestånd, är en omvänd bevisbörda inget främmande. Enligt *Svea hovrätt* och *Stockholms tingsrätt* synes den nuvarande utformningen av 10 kap. 5 § varumärkeslagen kunna innebära att en omvänd bevisbörda kan komma att gälla även i ett straffrättsligt mål om intrång i ett EU-varumärke.

Att tillämpa en omvänd bevisbörda i ett straffrättsligt mål om intrång i ett EU-varumärke skulle vara ett avsteg från principen i svensk rätt om att det är åklagaren eller målsäganden som ska bevisa samtliga de omständigheter som måste finnas för att den tilltalade ska kunna fällas till ansvar. En sådan ordning måste undvikas.

Ett sätt att hantera frågan skulle kunna vara att det införs en separat nationell bestämmelse i varumärkeslagen som reglerar straffansvar och förverkande vid intrång i EU-varumärken i transitsituationerna. *Svenska Föreningen mot Piratkopiering (SACG)* förespråkar en sådan bestämmelse. SACG anser att det inte är tillräckligt med civilrättsliga åtgärder för att uppnå syftet med den nya regleringen i artikel 9.4 i varumärkesförordningen, dvs. att bekämpa handel med varumärkesförfalskningar. SACG framhåller att sådana åtgärder inte är verkningsfulla om intrångsgöraren saknar tillgångar eller om denne befinner sig i ett land där en svensk dom inte är verkställbar. Den problematik som SACG pekar på gör sig emellertid gällande även i ett straffrättsligt förfarande. Vid varumärkesintrång i allmänhet är den som gör intrång typiskt sett en person som befinner sig i landet och som går att lagföra. Vid intrång i transitsituationer befinner sig däremot intrångsgöraren ofta i länder utanför EU. Lagföring i dessa fall synes därför inte stå i proportion till de ansträngningar som kommer krävas från rättsväsendet att nå de ansvariga, om detta ens är praktiskt möjligt. Om t.ex. den misstänkte intrångsgöraren befinner sig utomlands, kanske till och med utanför EU, kommer det många gånger vara svårt att genomföra en rättegång. Det kommer också vara svårt att verkställa en dom på böter eller ett fängelsestraff om intrångsgöraren inte finns inom Sverige eller EU. Regeringens bedömning är därför att möjligheterna att förstöra varorna och tillgripa ytterligare civilrättsliga sanktioner, t.ex. skadestånd, är tillräckligt för att uppnå syftet med regleringen. Det saknas också anledning att befara att ett införande av ett undantag från straffansvar skulle leda till att Sverige i större utsträckning än andra länder inom EU används för transit av varumärkesförfalskningar.

Att göra ett uttryckligt undantag från straffansvar vid intrång i ett EU-varumärke i en transitsituation skulle vara förenligt med EU-rätten. En sådan lösning ligger också i linje med den ståndpunkt Sverige haft i förhandlingarna om de båda rättsakterna. Sverige har under förhandlingarna förespråkat en mer balanserad lösning är kommissionens förslag till transitbestämmelse. Kommissionens förslag gick ut på att varumärkesinnehavarens ensamrätt i transitsituationer skulle gälla oavsett om varumärket var skyddat i destinationslandet eller inte.

SACG ifrågasätter om ett undantag från straffansvar är förenligt med TRIPs-avtalet. Enligt TRIPs-avtalet uppställs ett krav på straffansvar för uppsåtlig varumärkesförfalskning i kommersiell omfattning (se artikel 61). TRIPs-avtalet uppställer vidare krav på att tullmyndigheterna ska kunna ingripa mot införsel av varumärkesförfalskade varor (se artikel 51

och not 14 som innehåller en definition av varumärkesförfalskade varor som i stort överensstämmer med den nya bestämmelsen i artikel 9.4 i varumärkesförordningen). För svensk del uppfylls detta åtagande genom att tullmyndigheten kan ingripa vid import av intrångsgörande varor, vilket inkluderar varumärkesförfalskningar (jfr 1 kap. 10 § andra stycket 3 varumärkeslagen och förordning 608/2013). Ett undantag från tullmyndigheternas skyldighet att ingripa mot intrångsgörande varor som utgör förfalskningar görs dock för transitvaror (se artikel 51 och not 13). Eftersom det inte finns någon skyldighet enligt TRIPs-avtalet att ingripa mot intrång i ett varumärke i en transitsituation, finns det inte heller någon skyldighet att straffbelägga ett sådant intrång.

Mot denna bakgrund föreslår regeringen att det införs ett uttryckligt undantag i 10 kap. 5 § varumärkeslagen från straffansvar och förverkande vid intrång i ett EU-varumärke i fråga om varor som inte ska släppas ut på EU:s marknad.

En ändrad hänvisningsteknik

I samtliga gällande lydelser av aktuella bestämmelser i varumärkeslagen och firmalagen är hänvisningarna till EU:s varumärkesförordning utformade på så sätt att de avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen, s.k. dynamiska hänvisningar. Samma hänvisningsteknik används i aktuell bestämmelse i upphovsrättslagen.

Enligt nya anvisningar för författningsskrivning är utgångspunkten att man hänvisar till en artikel i en EU-rättsakt eller hela rättsakten i en viss angiven lydelse, s.k. statisk hänvisning. Det finns skäl att använda denna nya hänvisningsteknik i tre fall i varumärkeslagen där hänvisning sker till EU:s varumärkesförordning. Det första fallet avser den bestämmelse som reglerar ärenden hos PRV om utfärdande av intyg enligt EU-förordningen för att möjliggöra för en person att vara ombud vid EU:s immaterialrättsmyndighet (se 10 kap. 4 § 2). PRV har enligt bestämmelsen rätt att ta ut en avgift för sådana ärenden. Det andra fallet avser bestämmelsen om civilrättsliga sanktioner och tvångsmedel (se 10 kap. 5 § första stycket). Det sista fallet avser bestämmelsen om undantag från straffansvar och förverkande vid varumärkesintrång i transitsituationerna (se 10 kap. 5 § andra stycket). Det är lämpligt att lagstiftaren i de tre fallen får tillfälle att överväga om någon ändring ska göras i den nationella lagstiftningen till följd av framtida ändringar i EU-förordningen. Hänvisningen till den aktuella artikeln i EU-förordningen i det första och det sista fallet bör göras till den senaste ändringen som gjorts av den artikel som det hänvisas till. Det innebär att de ändringar omfattas som gjorts i respektive artikel fram till och med ändringsförordningen. När det gäller hänvisningen i det återstående fallet låses den till den senaste ändringen av EU-förordningen. Det får till följd att de ändringar omfattas som gjorts i förordningen fram till och med ändringsförordningen.

Bestämmelsen i upphovsrättslagen avser ett bemyndigande för regeringen (se 16 d §). Eftersom hänvisning till det EU-direktiv som görs där ger bestämmelsen ett materiellt innehåll, bör även i detta fall hänvisningen vara statisk.

Det hänvisas också till EU:s varumärkesförordning i den bestämmelse i varumärkeslagen där rätt nationell domstol pekas ut, dvs. en forumbestämmelse (se 10 kap. 6 §). En konsekvens av att välja en statisk hänvisning till EU-förordningen i detta fall skulle vara att om förordningen ändras i detta avseende, utan att en motsvarande ändring sker i den svenska bestämmelsen, kommer forumfrågan inte längre omfattas av den svenska bestämmelsen. I stället måste frågan om rätt domstol lösas med tillämpning av någon annan bestämmelse. Regeringen anser att detta inte är ändamålsenligt, särskilt som det sannolikt är lämpligt att samma domstol hanterar även tillkommande mål och ärenden om EU-varumärken. Hänvisningen till förordningen i detta fall bör därmed även fortsättningsvis vara dynamisk.

Den hänvisning till EU:s varumärkesförordning som görs i firmalagen (se 10 §) avser hinder för registrering av firma och är alltså av saklig karaktär, vilket skulle kunna tala för en statisk hänvisning till förordningen. Vidare finns det en bestämmelse i varumärkeslagen som definierar EU-varumärken genom att hänvisa till varumärkesförordningen (se 1 kap. 3 §). I båda fallen fyller hänvisningen bara funktionen att upplysa tillämparen om vilken EU-rättsakt som reglerar varumärken på EU-nivå. Vilken lydelse av varumärkesförordningen som hänvisningen sker till saknar i sammanhanget betydelse. Också i dessa fall är det därmed ändamålsenligt att hänvisa till varumärkesförordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

6 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juni 2016.

Äldre bestämmelser i varumärkeslagen ska fortfarande gälla i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.

För varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet ska de nya bestämmelserna i varumärkeslagen gälla.

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. Utredningen föreslår att lagändringarna träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Utredningen föreslår också att det införs en särskild övergångsbestämmelse när det gäller förslaget att avskaffa möjligheten att lämna in en ansökan om ett gemenskapsvarumärke till PRV för vidarebefordran. I övrigt överensstämmer utredningens förslag i sak med regeringens. Utredningen föreslår dock ingen uttrycklig bestämmelse som reglerar den allmänt gällande principen att ny immaterialrättslig lagstiftning gäller även för varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet.

Remissinstanserna: En klar majoritet av remissinstanserna tillstyrker utredningens förslag eller lämnar dem utan invändning. *Svea hovrätt* och *Stockholms tingsrätt* efterfrågar ett förtydligande av lagtexten när det gäller övergångsbestämmelsen som innebär att de nya bestämmelserna inte ska tillämpas på åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet. *Stockholms universitet* påpekar vikten av den övergångsbestämmelsen.

Skälen för regeringens förslag: Ändringsförordningen träder i kraft den 23 mars 2016. Några bestämmelser i ändringsförordningen blir tillämpliga först den 1 oktober 2017. Nu aktuella lagändringar bygger på bestämmelser i ändringsförordningen som ska börja tillämpas vid ikraftträdandet av förordningen. Det är inte praktiskt möjligt att låta lagändringarna träda i kraft samma dag, men de bör träda i kraft så snart som möjligt därefter. En lämplig dag för ikraftträdande är den 1 juni 2016.

Bestämmelsen i varumärkeslagen som gör det möjligt att lämna in en ansökan om ett gemenskapsvarumärke till PRV för vidarebefordran hänvisar till artikel 25.2 i varumärkesförordningen. Av den artikeln följer att den nationella varumärkesmyndigheten, när en ansökan getts in, ska vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att vidarebefordra ansökan till byrån inom två veckor från ingivandet. Genom ändringsförordningen får hela artikel 25 en ny lydelse där det endast anges att en ansökan om ett EU-varumärke kan ges in till EU:s immaterialrättsmyndighet. Således framgår redan av den lydelsen att det inte kommer vara möjligt för PRV att vidarebefordra ansökningar till EU:s immaterialrättsmyndighet när ändringsförordningen trätt i kraft. Någon avgift kan då inte heller aktualiseras. Regeringen anser därför att det inte behövs någon särskild övergångsbestämmelse för detta.

Inom immaterialrättens område gäller som en allmän princip att nya regler inte bör tillämpas på åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet (se t.ex. prop. 2004/05:110 s. 373 och prop. 2009/10:225 s. 390). I en övergångsbestämmelse till varumärkeslagen bör det, i enlighet med utredningens förslag, anges att detta gäller även för de nu aktuella ändringarna. Bestämmelsen innebär t.ex. att en åtgärd som inte skulle bedömas som ett intrång när den vidtogs inte heller senare ska bedömas som ett intrång. Bestämmelsen avser också att skydda tredje mans intressen avseende rättigheter som uppkommit innan den nya lagstiftningen har trätt i kraft, t.ex. genom ett licensavtal. En effekt av bestämmelsen är att ändringarna i varumärkeslagen alltså inte påverkar ingångna avtal.

En annan princip som vanligen tillämpas inom immaterialrätten är att ny lagstiftning ska tillämpas också på rättigheter som har uppkommit innan den nya lagstiftningen har trätt i kraft (se t.ex. prop. 2003/04:177 s. 24, prop. 2008/09:67 s. 235 och prop. 2012/13:141 s. 70). På detta sätt undviker man att två olika skyddssystem blir gällande under lång tid. Denna princip bör upprätthållas. När det gäller varumärken innebär detta att redan registrerade varumärken på EU-nivå och varumärkesregistreringar avseende sådana varumärken som har sökts före ikraftträdandet omfattas av de nya bestämmelserna. Eftersom denna princip gäller även utan något särskilt förordnande (jfr ändringsförordningen som inte innehåller några övergångsbestämmelser), lämnar

utredningen inte något förslag till övergångsbestämmelse med den angivna innebörden. Av tydlighetsskäl anser dock regeringen att det är lämpligt att även detta uttryckligen anges i en övergångsbestämmelse. Det underlättar förståelsen av den övergångsbestämmelse som utredningen föreslår.

Det är brukligt att båda dessa principer kommer till uttryck i immaterialrättslig lagstiftning på det sätt som nu föreslås och en annan utformning av bestämmelserna skulle kunna leda till tveksamheter i fråga om den avsedda innebörden.

7 Konsekvenser

Regeringens bedömning: De föreslagna ändringarna medför inte några ökade kostnader för det allmänna eller för enskilda.

Utredningens bedömning överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna har inte några särskilda synpunkter.

Skälen för regeringens bedömning: De föreslagna ändringarna innebär framför allt en anpassning till den nya terminologi som införs genom ändringarna i EU:s varumärkesförordning.

Förslaget att avskaffa möjligheten att lämna in en ansökan om registrering av ett varumärke på EU-nivå till PRV bedöms inte få några särskilda konsekvenser för enskilda. Det är redan i dag möjligt att ansöka om sådana varumärken elektroniskt via EU-myndighetens hemsida. Tjänsten med att vidarebefordra ansökningarna till EU-myndigheten har varit avgiftsfinansierad hos PRV. För PRV:s del kommer därför intäkterna från dessa avgifter att försvinna, men samtidigt innebär det att motsvarande arbete hos verket försvinner.

Sammantaget bedöms förslagen inte leda till några ökade kostnader vare sig för det allmänna eller för enskilda.

8 Författningskommentar

8.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

2 kap. Inskränkningar i upphovsrätten

Användning av herrelösa verk

16 d § Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för de användare som avses i 16 a § att till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämna de uppgifter som enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av föräldralösa

verk, i den ursprungliga lydelsen, ska registreras hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.

Paragrafen innehåller ett bemyndigande som gör det möjligt för regeringen att meddela föreskrifter om skyldighet för användare som avses i 16 a § att lämna uppgifter om herrelösa verk till den myndighet som regeringen bestämmer. Det handlar om de uppgifter som avses i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av föräldralösa verk.

Ändringen är en följd av att den EU-myndighet som ansvarar för den europeiska databasen för registrering av information om herrelösa verk har bytt namn. Hänvisningen till EU-direktivet avser en viss angiven lydelse av direktivet, s.k. statisk hänvisning.

8.2 Förslaget till lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

Allmänna bestämmelser

4 § *Det finns hinder mot mönsterrätt, om*

1. mönstret strider mot goda seder eller allmän ordning,
2. *det* i mönstret utan tillstånd *tagits in* statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem, statlig kontroll- eller garantibeteckning, annan beteckning som hänsyftar på svenska staten och därigenom ger mönstret en officiell karaktär, svenskt kommunalt vapen eller sådan internationell beteckning som *är skyddad* enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar eller något som lätt kan förväxlas med vapen, flagga, emblem eller beteckning som nu nämnts,
3. mönstret strider mot ett annat mönster som visserligen inte var allmänt tillgängligt före den dag som anges i 2 § andra stycket men som framgår av en ansökan om registrering i Sverige eller vid *Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet* för vilken en tidigare ansöknings- eller prioritetstag gäller, förutsatt att detta mönster sedermera har gjorts allmänt tillgängligt,
4. mönstret utan tillstånd innehåller
 - a) någon annans i Sverige skyddade firma eller varukännetecken eller något som kan uppfattas som ett kännetecken som i näringsverksamhet har inarbetats i Sverige för annan,
 - b) någon annans porträtt eller något som kan uppfattas som annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn, om inte porträttet eller namnet uppenbart syftar på någon sedan länge avliden person,
 - c) något som kan uppfattas som titel på annans i Sverige skyddade litterära eller konstnärliga verk i fall då titeln är egenartad eller något som kränker annans upphovsrätt till sådant verk eller annans rätt till fotografisk bild som *är skyddad* i Sverige.

Paragrafen innehåller bestämmelser om hinder mot registrering av ett mönster.

Ändringen i *punkten 3* är en följd av att den EU-myndighet som ansvarar för registreringen av gemenskapsformgivning har bytt namn. I övrigt görs några begränsade språkliga ändringar.

8.3 Förslaget till lag om ändring i firmalagen (1974:156)

Registrering av firma

10 § En firma får inte registreras om den

1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,

2. utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell beteckning som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen som firma, eller något som lätt kan förväxlas med en sådan beteckning,

3. utan tillstånd innehåller ett sådant kännetecken som enligt lagen (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten inte får användas obehörigen som firma, eller något som kan förväxlas med ett sådant kännetecken,

4. i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten,

5. är identisk med ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma slag,

6. är identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av firman leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder firman och innehavaren av näringskännetecknet,

7. är identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen av firman skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för näringskännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende,

8. kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan,

9. innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartat namn, om användningen av firman skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden,

10. innehåller något som kränker annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk, eller

11. innehåller något som är ägnat att uppfattas som benämning på en stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning.

De hinder för registrering som anges i första stycket 5–7 gäller på motsvarande sätt för

1. ett varumärke som är registrerat enligt 2 kap. varumärkeslagen (2010:1877) eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige,

2. ett *varumärke* som är registrerat enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om *EU-varumärken* eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i Europeiska unionen, samt

3. ett inarbetat varukännetecken.

Om den firma som ansökan om registrering avser ska gälla i hela landet och den äldre rättigheten utgörs av ett inarbetat näringskännetecken eller av ett sådant namn eller inarbetat varukännetecken som är skyddat enligt 2 a §, finns det hinder mot registrering endast om skyddet för den äldre rättigheten gäller inom en väsentlig del av landet.

Trots första stycket 5–11 och andra stycket får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och hinder inte finns enligt första stycket 1–4.

Paragrafen innehåller bestämmelser om hinder mot registrering av firma. Den omfattar både absoluta registreringshinder (första stycket 1–4) och relativa registreringshinder (första stycket 5–11 och andra stycket).

Ändringen i *andra stycket 2* innebär en anpassning till de ändringar av terminologin som gjorts i EU:s varumärkesförordning. Detta har betydelse både för befintliga varumärken (gemenskapsvarumärken) och varumärken som söks efter det att ändringarna i EU:s varumärkesförordning trätt i kraft (EU-varumärken). Eftersom det är fråga om en upplysningsbestämmelse, anges endast EU-förordningens namn och inte vilken lydelse av den som det hänvisas till (dynamisk hänvisning).

8.4 Förslaget till lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

1 kap. Grundläggande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

EU-varumärken

3 § Lagen innehåller även vissa bestämmelser om *EU-varumärken*.

Med *EU-varumärken* avses varumärken enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om *EU-varumärken*.

Paragrafen innehåller en upplysning om att lagen innehåller vissa bestämmelser om EU-varumärken och en definition av detta begrepp.

Ändringarna innebär att gemenskapsvarumärken ersätts av EU-varumärken för att anpassa bestämmelsen till de ändringar som gjorts i EU:s varumärkesförordning. Detta har betydelse både för befintliga varumärken och varumärken som söks efter det att ändringarna i EU:s varumärkesförordning trätt i kraft. Eftersom det är fråga om en upplysningsbestämmelse, anges endast EU-förordningens namn och inte vilken lydelse av den som det hänvisas till (dynamisk hänvisning).

2 kap. Nationell registrering av varumärken

Hinder mot registrering på grund av andra rättigheter

8 § Ett varumärke får inte registreras om det

1. är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag,

2. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet,

3. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, eller

4. kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Med ett varukännetecken avses i första stycket 1–3

1. ett varumärke som är registrerat enligt detta kapitel,

2. ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap. fått giltighet i Sverige,

3. ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet, samt

4. ett *EU-varumärke*.

Paragrafen innehåller bestämmelser om i vilka fall ett varumärke inte får registreras med hänsyn till äldre varukännetecken, s.k. relativa registreringshinder.

Ändringen i *andra stycket 4* innebär att gemenskapsvarumärke ersätts av *EU-varumärke* för att anpassa bestämmelsen till de ändringar som gjorts i EU:s varumärkesförordning. Detta har betydelse både för befintliga varumärken och varumärken som söks efter det att ändringarna i EU:s varumärkesförordning trätt i kraft.

10 kap. Övriga bestämmelser

Särskilda bestämmelser om *EU-varumärken*

Avgifter för vissa åtgärder som rör EU-varumärken

4 § Föreskriven avgift ska betalas av den som

1. begär omvandling av en registrering av ett *EU-varumärke* eller en ansökan om registrering av ett *EU-varumärke* till en ansökan om nationell registrering av ett varumärke, eller

2. begär ett intyg enligt artikel 93 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om *EU-varumärken*, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424.

Paragrafen innehåller bestämmelser om avgifter som ska betalas för vissa åtgärder som rör *EU-varumärken*.

Den hittillsvarande punkten 1 stryks. Detta är en följd av att möjligheten att lämna in en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till en nationell varumärkesmyndighet tas bort (genom ändringarna i EU:s varumärkesförordning).

Punkten 1 motsvarar punkten 2 i hittillsvarande lydelse av paragrafen. Ändringen innebär att gemenskapsvarumärke ersätts av *EU-varumärke* för att anpassa bestämmelsen till de ändringar som gjorts i EU:s varumärkesförordning.

Punkten 2 motsvarar punkten 3 i paragrafens hittillsvarande lydelse.

Ändringen är endast av redaktionell karaktär och bestämmelsen avser fortfarande det intyg som anges i artikel 93.3. Ändringen är en följd av att den hänvisning som numera görs till den aktuella artikeln i EU:s varumärkesförordning är statisk, dvs. avser en viss angiven lydelse av artikeln.

Bestämmelser som tillämpas för EU-varumärken

5 § Vid intrång i ett *EU-varumärke* tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 1 § om ansvar för varumärkesintrång. *I övrigt gäller 3 §, 8 kap. 2–8 §§ och 9 kap. i den utsträckning inte något annat följer av rådets förordning (EG) nr 207/2009, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424. I dessa fall ska det som sägs om varumärkesintrång gälla intrång i ett *EU-varumärke*.*

*Bestämmelserna i 8 kap. 1 och 2 §§ gäller dock inte vid intrång i ett *EU-varumärke* i en sådan transitsituation som avses i artikel 9.4 i rådets förordning*

(EG) nr 207/2009, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424.

I paragrafen regleras frågan om straffansvar vid intrång i ett EU-varumärke. Vidare framgår att lagens bestämmelser om förbud, skadestånd, säkerhetsåtgärd eller annan åtgärd enligt 3 §, 8 kap. 2–8 §§ och 9 kap. också tillämpas vid intrång i ett EU-varumärke. Om något annat följer av EU:s varumärkesförordning, ska dock det tillämpas.

Ändringarna i *första stycket* innebär att gemenskapsvarumärke ersätts av EU-varumärke för att anpassa bestämmelsen till de ändringar som har gjorts i EU:s varumärkesförordning. Detta har betydelse både för befintliga varumärken och varumärken som söks efter det att ändringarna i EU:s varumärkesförordning trätt i kraft. Övriga ändringar är endast av redaktionell karaktär.

Andra stycket utgör ett undantag till första stycket och innebär att ett intrång i den ensamrätt som tillkommer innehavaren av ett EU-varumärke enligt artikel 9.4 i EU:s varumärkesförordning inte kan leda till straffansvar eller förverkande av egendom eller hjälpmedel vid brott (intrångsgörande egendom kan dock förstöras med stöd av första stycket, jfr 8 kap. 7 §).

Ensamrätten enligt artikel 9.4 avser situationer där intrångsgörande varor tillfälligt förs in i EU med stöd av ett tullförfarande som innebär att varorna inte övergår till fri omsättning på EU:s marknad, dvs. importeras. Ensamrätten omfattar alla situationer där varorna tillfälligt förs in i EU. Hänvisningen till intrång i ett EU-varumärke ”i en sådan transitsituation” som avses i artikel 9.4 tar alltså inte bara sikte på den situationen att varor transiteras i ren tullrättslig betydelse, utan omfattar även andra tullförfaranden som lagring, inläggning i frizon, aktiv förädling, tillfällig införsel, omlastning och tillfällig lagring, så länge varorna inte har övergått till fri omsättning inom EU.

Hänvisningarna i paragrafen till EU-förordningen och till den aktuella artikeln i förordningen avser en viss angiven lydelse, s.k. statiska hänvisningar.

Behörig domstol

6 § Om det inte finns någon domstol som enligt rättegångsbalken är behörig att ta upp ett mål om hävning av registreringen av ett varumärke, om varumärkesintrång eller om fastställelse, väcks talan vid Stockholms tingsrätt.

Talan som avses i 5 § och i artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 väcks vid Stockholms tingsrätt.

Paragrafen innehåller bestämmelser om behörig domstol.

Ändringen i *andra stycket* är endast av redaktionell karaktär. Hänvisningen till den aktuella artikeln i förordningen avser artikeln i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen, s.k. dynamisk hänvisning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet. För varumärken som har

registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet gäller dock de nya bestämmelserna.

Enligt *punkten 1* träder de nya bestämmelserna i kraft den 1 juni 2016.

Av *punkten 2* framgår den allmänna princip som vanligen gäller vid ändringar i immaterialrättslig lagstiftning, nämligen att äldre bestämmelser ska gälla för åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet. Ett syfte med bestämmelsen är att skydda tredje mans intressen vad gäller förfoganden som gjorts innan de nya reglerna träder i kraft. En effekt är att de nya reglerna inte påverkar redan ingångna avtal, t.ex. licensavtal. I punkten klargörs också att redan registrerade varumärken på EU-nivå eller varumärkesregistreringar avseende sådana varumärken som har sökts före den 1 juni 2016 omfattas av de nya bestämmelserna.

8.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:000) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

10 kap. Övriga bestämmelser

Behörig domstol

6 § Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i

1. mål och ärenden enligt denna lag om de inte ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, och

2. mål som avses i artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 207/2009.

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångsundersökning.

I propositionen 2005/06:57 föreslår regeringen att paragrafen får en ny lydelse från och med den 1 september 2016. Propositionen behandlas för närvarande av riksdagen.

I denna ändringslag görs samma ändring som i lagen om ändring i varumärkeslagen (10 kap. 6 §), se avsnitt 8.4.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Sammanfattning av promemorian Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

I promemorian föreslår 2015 års varumärkesutredning författningsändringar som föranleds av kommande ändringar i EU:s varumärkesförordning.

Hänvisningarna till gemenskapsvarumärke i bl.a. varumärkeslagen och fimalagen ändras till EU-varumärke. Vidare ändras hänvisningen till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden i bl.a. upphovsrättslagen och mönsterskyddslagen till Europeiska unionens immaterialrättsbyrå.

Det ska inte längre vara möjligt att ge in en ansökan om registrering av ett varumärke på EU-nivå till Patent- och registreringsverket.

För att komplettera EU:s varumärkesförordning föreslås slutligen att Patent- och registreringsverket årligen ska ge in det statistiska underlag till Europeiska unionens immaterialrättsbyrå som ligger till grund för fördelningen av medel från byrån till medlemsstaterna.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 16 d § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

16 d §¹

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för de användare som avses i 16 a § att till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämna de uppgifter som enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av föräldralösa verk ska registreras hos *Byrån för harmonisering inom den inre marknaden*.

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för de användare som avses i 16 a § att till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämna de uppgifter som enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av föräldralösa verk ska registreras hos *Europeiska unionens immaterialrättsbyrå*.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

¹ Senaste lydelse 2014:884.

2 Förslag till lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

Härigenom föreskrivs att 4 § mönsterskyddslagen (1970:485) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §¹

Hinder mot mönsterrätt föreligger

1. om mönstret strider mot goda seder eller allmän ordning,
2. om i mönstret utan tillstånd intagits statsvapen, statsflagga eller annat statselement, statlig kontroll- eller garantibeteckning, annan beteckning som hänsyftar på svenska staten och därigenom ger mönstret en officiell karaktär, svenskt kommunalt vapen eller sådan internationell beteckning som åtnjuter skydd enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar eller något som lätt kan förväxlas med vapen, flagga, emblem eller beteckning som nu nämnts,
3. om mönstret strider mot ett annat mönster som visserligen inte var allmänt tillgängligt före den dag som anges i 2 § andra stycket men som framgår av en ansökan om registrering i Sverige eller vid *Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning)* för vilken gäller en tidigare ansöknings- eller prioritetsdag, förutsatt att detta mönster sedermera har gjorts allmänt tillgängligt,
4. om mönstret utan tillstånd innehåller
 - a) någon annans i Sverige skyddade firma eller varukännetecken eller något som kan uppfattas som ett kännetecken som i näringsverksamhet har inarbetats i Sverige för annan,
 - b) någon annans porträtt eller något som kan uppfattas som annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn, om inte porträttet eller namnet uppenbart syftar på någon sedan länge avliden person,
 - c) något som kan uppfattas som titel på annans i Sverige skyddade litterära eller konstnärliga verk i fall då titeln är egenartad eller något som kränker annans upphovsrätt till sådant verk eller annans rätt till fotografisk bild som åtnjuter skydd i Sverige.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

¹ Senaste lydelse 2002:570.

3 Förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156) Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 10 § firmalagen (1974:156) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §¹

En firma får inte registreras om den

1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,

2. utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell beteckning som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen som firma, eller något som lätt kan förväxlas med en sådan beteckning,

3. utan tillstånd innehåller ett sådant kännetecken som enligt lagen (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten inte får användas obehörigen som firma, eller något som kan förväxlas med ett sådant kännetecken,

4. i annat fall är ägnad att vilsleda allmänheten,

5. är identisk med ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma slag,

6. är identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av firman leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder firman och innehavaren av näringskännetecknet,

7. är identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen av firman skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skäl原因 vara till skada för näringskännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende,

8. kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan,

9. innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartat namn, om användningen av firman skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden,

10. innehåller något som kränker annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk, eller

11. innehåller något som är ägnat att uppfattas som benämning på en stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning.

De hinder för registrering som anges i första stycket 5–7 gäller på motsvarande sätt för

¹ Senaste lydelse 2014:813.

1. ett varumärke som är registrerat enligt 2 kap. varumärkeslagen (2010:1877) eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige,

2. ett *gemenskapsvarumärke* som är registrerat enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om *gemenskapsvarumärken* eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i Europeiska unionen, samt

2. ett *EU-varumärke* som är registrerat enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om *EU-varumärken* eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i Europeiska unionen, samt

3. ett inarbetat varukännetecken.

Om den firma som ansökan om registrering avser ska gälla i hela landet och den äldre rättigheten utgörs av ett inarbetat näringskännetecken eller av ett sådant namn eller inarbetat varukännetecken som är skyddat enligt 2 a §, finns det hinder mot registrering endast om skyddet för den äldre rättigheten gäller inom en väsentlig del av landet.

Trots första stycket 5–11 och andra stycket får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och hinder inte finns enligt första stycket 1–4.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

4 Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 §, 2 kap. 8 § och 10 kap. 4–6 §§ och rubrikerna närmast före 1 kap. 3 § och 10 kap. 4 och 5 §§ varumärkeslagen (2010:1877) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

Gemenskapsvarumärken

EU-varumärken

3 §

Lagen innehåller även vissa bestämmelser om *gemenskapsvarumärken*.

Lagen innehåller även vissa bestämmelser om *EU-varumärken*.

Med *gemenskapsvarumärken* avses varumärken enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om *gemenskapsvarumärken*.

Med *EU-varumärken* avses varumärken enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om *EU-varumärken*.

2 kap.

8 §

Ett varumärke får inte registreras om det

1. är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag,

2. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet,

3. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, eller

4. kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Med ett varukännetecken avses i första stycket 1–3

1. ett varumärke som är registrerat enligt detta kapitel,

2. ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap. fått giltighet i Sverige,

3. ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet, samt

10 kap.**Särskilda bestämmelser om gemenskapsvarumärken****Särskilda bestämmelser om EU-varumärken**Avgifter för vidarebefordrade ansökningar m.m.Avgifter för vissa åtgärder rörande EU-varumärken

4 §

Föreskriven avgift ska betalas av den som

1. ger in en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Patent- och registreringsverket för vidarebefordran enligt artikel 25.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken,

2. begär omvandling av en registrering av ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationell registrering av ett varumärke, eller

3. begär ett intyg enligt artikel 93.3 i rådets förordning.

Föreskriven avgift ska betalas av den som

1. begär omvandling av en registrering av ett EU-varumärke eller en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till en ansökan om nationell registrering av ett varumärke, eller

2. begär ett intyg enligt artikel 93.3 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om EU-varumärken, i sin ursprungliga lydelse.

Bestämmelser som tillämpas för gemenskapsvarumärkenBestämmelser som tillämpas för EU-varumärken

5 §

Vid intrång i ett gemenskapsvarumärke tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 1 § om ansvar för varumärkesintrång. I den utsträckning inte något annat följer av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken gäller i övrigt 3 §, 8 kap. 2–8 §§ och 9 kap. I dessa fall ska vad som sägs om varumärkesintrång gälla intrång i gemenskapsvarumärke.

Vid intrång i ett EU-varumärke tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 1 § om ansvar för varumärkesintrång. I den utsträckning inte något annat följer av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om EU-varumärken, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr [XX] om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken, gäller i övrigt 3 §, 8 kap.

2–8 §§ och 9 kap. I dessa fall ska vad som sägs om varumärkesintrång gälla intrång i *EU-varumärke*. Bilaga 3

Lydelse enligt lagrådsremiss *Föreslagen lydelse*
Patent- och marknadsdomstol

10 kap.
6 §¹

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål och ärenden enligt denna lag och i mål som avses i artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om *gemenskapsvarumärken* om de inte ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål och ärenden enligt denna lag och i mål som avses i artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om *EU-varumärken*, i *lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr [XX]*, om de inte ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångsundersökning.

-
1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 2. Ärenden om vidarebefordran av en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke som har inlets hos Patent- och registreringsverket före ikrafträdandet men ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikrafträdandet.

¹ Senast lydelse 2010:1877.

Förteckning över remissinstanserna

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av Riksdagens ombudsmän, Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt, Kammarrätten i Sundsvall, Marknadsdomstolen, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Konsumentverket, Kommerskollegium, Försvarets materielverk, Tullverket, Kronofogdemyndigheten, Stockholms universitet, Lunds universitet, Livsmedelsverket, Patent- och registreringsverket, Patentbesvärsrätten, Bolagsverket, Tillväxtverket, Sveriges advokatsamfund, Svenskt Näringsliv, Läkemedelsindustriföreningen, Svenska Föreningen för Immaterialrätt, Sveriges Patentbyråers Förening och FICPI Sweden.

Regelrådet, Läkemedelsverket, Institutet för språk och folkminnen, Internationella Handelskammarens Svenska Nationalkommitté, Svensk Handel, Företagarna, Näringslivets Regelnämnd, Företagarförbundet, Läkare utan gränser, Stockholms Handelskammare, Svenska Föreningen mot Piratkopiering, Svenska Industrins IP Förening, Svenska Patentombudsföreningen, Sveriges Annonörer, Sveriges Kommunikationsbyråer och Sveriges Konsumenter har avstått från att yttra sig.