



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Fredrik Norlander

Invändningsförfarandet i OHIM – En studie i EG:s
varumärkesrätt

Examensarbete
20 poäng

Handledare
Lennart Svensäter

Ämnesområde
Immaterialrätt

Termin
VT 1998

Innehåll

1	SAMMANFATTNING	3
2	FÖRORD	5
3	FÖRKORTNINGAR	6
4	INLEDNING	7
4.1	Syfte och metod	7
4.2	Avgränsningar och disposition	8
5	DET INTERNATIONELLA VARUMÄRKESSAMARBETET	9
5.1	Pariskonventionen	9
5.2	Madridarrangemanget	10
5.3	Det europeiska harmoniseringsarbetet	10
5.3.1	EG:s varumärkesdirektiv	11
5.3.2	EG:s varumärkesförordning	11
5.4	Länken till Madridarrangemanget	12
6	EG-VARUMÄRKET	14
6.1	Allmänt	14
6.2	Organisation	15
6.3	Ansökningsförfarandet	15
6.3.1	Berättigade sökande	15
6.3.2	Ombud	16
6.3.3	Språk	17
6.3.4	Prioritet	17
6.3.5	Anciennitet	18
6.3.6	Avgifter	19
6.4	Granskning	20
6.4.1	Registreringshinder	20
6.4.1.1	Absoluta registreringshinder	20
6.4.1.1.1	Anmärkningar	24
6.4.1.1.2	Förvärvad särskiljningsförmåga	25
6.4.1.1.3	Disclaimer	25
6.4.1.2	Relativa registreringshinder	26
6.4.2	Publicering	27

6.5	EG-varumärkets rättsverkningar	28
6.5.1	Användningstvång	28
6.5.2	Förmögenhetsrättsliga aspekter	29
6.6	Processuella aspekter	30
6.7	Jämförelse med svensk varumärkesrätt	31
7	INVÄNDNINGSFÖRFARANDET OCH OGILTIGHETSTALAN	33
7.1	Procedurregler	33
7.1.1	De fem stegen i invändningsförfarandet	34
7.1.1.1	Steg 1: Tremånaders invändningsperiod	34
7.1.1.2	Steg 2: Formell granskning	34
7.1.1.3	Steg 3: "The cooling-off period"	35
7.1.1.4	Steg 4: Förhandlingen	35
7.1.1.5	Steg 5: Invändningsförfarandets slut	36
7.1.2	Föremål för invändning	37
7.1.3	Vem är behörig att invända	38
7.1.4	Flera invändningar	39
7.1.5	Språk i invändningsförfarandet	39
7.2	Tidigare rättigheter	41
7.2.1	Konsekvenser för lokala märken	41
7.2.2	Bevisning för användning	42
7.3	Skyddsomfång	43
7.3.1	Allmänt	43
7.3.2	Sabel v. Puma	44
7.4	Kostnader	46
7.5	Nationell omvandling	47
7.6	Ogiltighetstalan	47
7.7	Strategiförslag	49
7.7.1	Strategiförslag för sökanden	49
7.7.2	Strategiförslag för tidigare rättighetsinnehavare	51
8	AVSLUTANDE KOMMENTARER	53
9	BILAGA: FLÖDESSCHEMA ÖVER REGISTRERINGSPROCEDUREN	54
10	LITTERATURFÖRTECKNING	55
11	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	58

1 Sammanfattning

Den 1 april 1996 startade verksamheten hos Office for Harmonization in the Internal Market, EG:s varumärkesbyrå i Alicante¹. Efter mer än tjugo års förhandlingar hade EG:s medlemsstater kommit överens om hur varumärkesskyddet skulle utformas i Europa. En EG-registrering ger ett varumärkesskydd i de femton medlemsländerna genom ett enda förfarande och en enda registrering. EG-varumärket är den senaste produkten av det internationella samarbetet på varumärkesrättens område och kommer inom kort att knyta ihop hela Europa med Madridarrangemanget.

De materiella reglerna liknar i stor grad de som finns i Sverige. Anledningen till detta är att förordningen om EG-varumärket i stor grad bygger på harmoniseringsdirektivet, som Sverige har implementerat i varumärkeslagen. EG-varumärket är ett självständigt system. Detta innebär bl.a. att man inte behöver inneha en nationell registrering för att ansöka om ett EG-varumärke, som t.ex. enligt Madridsystemet. Behöriga att ansöka om en EG-registrering är samtliga enskilda och juridiska personer som är medborgare i EG, medlemmar av Pariskonventionen eller TRIPs. En ansökan kan göras på vilket av EG:s 11 officiella språk som helst, men förutom detta måste ett handläggningsspråk anges. Efter en kompromiss beslutades att handläggningsspråken skulle vara engelska, franska, tyska, spanska och italienska. En ansökan om EG-registrering kostar 975 ECU och om ansökan godtas skall även en registreringsavgift på 1100 ECU betalas. Jämfört med enskilda nationella registreringar är detta en låg kostnad.

I de flesta frågor som rör EG-varumärket har OHIM ensam kompetens. Vad gäller varumärkesintrång har dock nationella domstolar utsetts för att lösa dessa tvister. Dessa domstolar är även behöriga att pröva en ogiltighets- eller upphävandetalan i samband med genkärsmål i en intrångstvist.

Tidigare nationella rättigheter kan överflyttas genom reglerna om anciennitet som innebär att en påföljande EG-registrering behåller samma datum för skyddets uppkomst som den nationella registreringen. Det finns även regler om prioritet. Däremot går det inte att uppnå skydd genom inarbetning av varumärket. Nationella inarbetade varumärken skyddas dock om de används i mer än lokal omfattning. Om EG-registreringen går igenom får man ett starkt skydd som är lätt att upprätthålla då det bara behövs användning i ett medlemsland för att uppfylla användningstvånget.

Angående vilka varumärken som kan registreras kommer en liberalare syn på detta att anläggas av OHIM än vad t.ex. Patent- och registreringsverket gör. Möjligheten att registrera färger, dofter, ljudmärken m.m. kommer att öka. En registrering kan dock vara svår att uppnå. Om ett absolut

¹ Härefter kallat OHIM.

registreringshinder finns i ett medlemsland kommer hela ansökan att falla. OHIM intar en väldigt passiv roll i registreringsprocessen jämfört med PRV. En ansökan kommer bara att avvisas p.g.a. formella eller absoluta registreringshinder. OHIM gör en sökning av tidigare EG-rättigheter och de nationella varumärkesmyndigheter som så vill utför en sökning av nationella varumärken. Eftersom Tyskland, Italien och Frankrike inte gör detta rekommenderas det att man på egen hand gör eftersökningar i de nationella registren. Efter det att ansökan har publicerats i OHIM:s bulletin kan tidigare rättighetsinnehavare invända mot ansökan med hänsyn till relativa registreringshinder.

Invändningsförfarandet följer en strikt och i vissa avseenden krånglig ordning. Processen har många steg och en stor kunskap om reglerna krävs för att man skall kunna ta till vara på sin rätt. Parterna ges en möjlighet att lösa tvisten på egen hand under en två månader lång ”cooling-off” period. Efter detta fattar invändningsenheten beslut i frågan om inte parterna har kommit överens. Förloraren skall ersätta motpartens samtliga kostnader, men dessa är beloppsbegränsade.

Det som är mest intressant är kanske hur skyddsomfånget för EG-varumärket kommer att bedömas. Frågan debatteras flitigt efter en dom i EG-domstolen. Personer som har synpunkter på absoluta registreringsgrunder kan påtala detta genom en anmärkning. Fördelen med dessa är att man inte blir part i målet och riskerar därmed inte att få betala motpartens kostnader. Om ansökan faller erbjuder EG-systemet en möjlighet till att omvandla ansökan till nationella ansökningar i de länder där registreringshinder inte föreligger. Även efter det att registrering har uppkommit finns det en möjlighet för tidigare rättighetsinnehavare att hindra användning av det nyare varumärket. Genom att föra en ogiltighetstalan kan den som t.ex. glömde bort att invända mot registreringen förklara registreringen ogiltig. För innehavare av andra immateriella rättigheter som t.ex. firmor, är detta den enda möjligheten att ta vara på sin rätt, då dessa inte är behöriga att invända mot en EG-ansökan.

Sammantaget kan sägas att EG-varumärket är ett välkommet inslag för den europeiska marknaden. Det är dock ett par saker som måste uppmärksammas. För det första blir det än viktigare att bevaka sina rättigheter. OHIM bryr sig inte om eventuella tidigare rättigheter som kan stå i strid mot ansökan. Detta måste rättighetsinnehavaren själv påtala. Samtidigt är det bra om man i sin invändning tar med samtliga nationella rättigheter som man innehar. Om invändningen skulle godtas hindras därmed sökanden att söka nationell omvandling i de länder som har påtalats i invändningsförfarandet.

Den fortsatta utvecklingen blir mycket intressant då många av frågorna kring EG-varumärket inte har besvarats ännu.

2 Förord

Detta arbete har skrivits under våren 1998 som examensarbete på juristlinjen med Lennart Svensäter som handledare. Jag vill först och främst rikta ett tack till honom för bistånd, när så har krävts och kritisk genomläsning av uppsatsen. Awapatent i Malmö, och i synnerhet Carl Thorfinn, förtjänar ett stort tack. Han har under tiden alltid varit behjälplig med ämnesval, synpunkter och praktiska tips. Ulla Wennermark på International Patent Bureau i Köpenhamn, Kerstin Sundström på OHIM i Alicante har även de gett inspiration och vägledning, som jag vill tacka för. Slutligen vill jag tacka Jenny Wentrup för noggrann korrekturläsning och konstruktiv kritik i samband med offentlig behandling av uppsatsen.

3 Förkortningar

CTMR	Community Trade Mark Regulation.
ECTA	European Communities Trade Mark Association.
EPC	European Patent Convention.
IR	Implementing Regulation.
NIR	Nordiskt Immaterialrättsligt Rättsskydd.
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv, avd I.
OHIM	Byrån för Harmonisering inom den Inre Marknaden.
OJ	Official Journal for the Office for Harmonisation in the Internal Market.
PRV	Patent- och registreringsverket.
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.
WIPO	World Intellectual Property Organization.

4 Inledning

1994 tillskapades EG:s varumärkessystem. Systemet liknar till stor del Beneluxsystemet², där man har gått igenom samma problem med att sammanföra tre olika varumärkeslagar³, men även Frankrikes och Tysklands varumärkeslagar har varit en stor inspirationskälla för EG-förordningen⁴.

En registrering av ett EG-varumärke ger en enhetsrätt för hela den europeiska gemenskapen där varumärket genom ett registreringsförfarande ger skydd i för närvarande femton länder. Med enhetsrätt menas att det inte går att dela upp området, om inte skydd skulle eftersträvas i samtliga länder. Om ett registreringshinder skulle uppkomma i en del av gemenskapen faller hela registreringen. Däremot är det möjligt att ge licenser för olika delar av gemenskapen.

Invändningsförfarandet är en nyskapelse för alla. Grunden är att OHIM, EG:s varumärkesmyndighet, inte självständigt nekar registrering p.g.a. relativa registreringshinder utan detta kan ske först efter att en tidigare rättighetsinnehavare invänder mot registreringsansökan.

EG-systemet har även som mål att knyta samman tidigare internationella konventioner och åtaganden, så att en varumärkesinnehavare enkelt kan uppnå ett tillfredställande skydd i de områden som önskas.

4.1 Syfte och metod

Syftena med denna uppsats är två: Dels att ge läsaren en inblick i det nya varumärkessystem som säkerligen kommer att få stor betydelse i framtiden dels att mer ingående analysera invändningsförfarandet. Uppsatsen kommer att avrundas med förslag till hur varumärkesinnehavare skall bevaka sina rättigheter och vad som bör beaktas när man ansöker om ett EG-varumärke.

Rättskällorna på området är än så länge fåtaliga. Systemet är fortfarande nytt och långt ifrån alla frågor är ännu besvarade. Därav följer att metoden blir en studie av de rättskällor som hittills har publicerats, d.v.s. EG-förordningen, implementeringsförordningen, avgiftsförordningen och OHIM:s guidelines. Förutom dessa har diverse handböcker, som t.ex. ECTA

² Belgien, Nederländerna och Luxemburg har en gemensam varumärkeslagstiftning sedan 1971. Härefter kallat Benelux-systemet.

³ Tatham and Richards, ECTA Guide to the EU Trade Mark Legislation, sid. 22.

⁴ Gevers and Tatham, The Opposition Procedure in the Community Trade Mark System, EIPR nr. 1/98, sid. 31.

Guide to the EU Trade Mark Legislation använts, liksom artiklar från svensk och utländsk press.

4.2 Avgränsningar och disposition

Att i en uppsats ta upp alla aspekter av det nya europeiska varumärkessystemet låter sig inte göras. Eftersom uppsatsen främst beskriver och analyserar problemställningar som berör registrering av EG-varumärket så kommer inte varumärkesintrång eller andra rättsverkningar efter registreringens uppkomst att behandlas i större mån än vad sammanhanget kräver. Inte heller kollektivmärken berörs. Uppsatsen är inte komparativ i högre grad än att vissa jämförelser görs för att förstå de allmänna dragen i EG:s varumärkesrätt.

EG:s varumärkesförordning är en skapelse som växt fram efter många års förhandlingar. En stor del av arbetet har varit att få systemet på ett smidigt sätt att smälta in i de övriga internationella konventioner och överenskommelser på varumärkesområdet. Uppsatsen börjar därför med att ge en översikt över det tidigare internationella samarbetet. Detta behövs även för att förstå vissa delar av EG-systemets materiella och processuella regler.

Även om uppsatsen har sin tyngdpunkt i invändningsförfarandet så presenteras EG-systemets grunddrag, för att läsaren skall få en grundlig introduktion till ämnet, som för de flesta är något nytt och oklart. Registreringsproceduren och de olika registreringshindren behandlas ingående med tanke på att de har ett mycket nära samband med invändningsförfarandet. Detta görs i kapitel 6.

I kapitel 7 görs sedan en grundlig genomgång av invändningsförfarandet och ogiltighetstalan, med avseende på både procedurregler och materiella bedömningar. Kapitlet avslutas med en analys av förfarandet och en del strategiförslag för både personer som skall ansöka om registrering av ett EG-varumärke och hur en tidigare rättighetsinnehavare skall ta vara på sin rättighet.

Slutligen i kapitel 8 presenteras några avslutande tankar om systemet i helhet och dess framtidsutsikter.

5 Det internationella varumärkessamarbetet

Sedan över hundra år är varumärkesrätten ett område för internationellt samarbete⁵. Den ökade internationella handeln gör att varumärkesrätten har en stark internationell prägel⁶. När man ser till det europeiska harmoniseringsarbetet är det viktigt att även hålla andra internationella överenskommelser i åtanke, då dessa har avsevärt underlättat framkomsten av EG-varumärket. EG-varumärket lever också i en samexistens med de flesta internationella konventioner på varumärkesområdet och systemen byggs ihop. På grund av detta är det av intresse att inom ramen för denna uppsats studera det internationella samarbetet något närmare.

5.1 Pariskonventionen

Pariskonventionen från 1883 är den äldsta internationella konventionen som berör varumärkesrätten. Sverige tillträdde konventionen 1885. Denna Pariskonvention administreras av WIPO⁷ i Genève och är den grundläggande överenskommelsen på varumärkesrättens område. Konventionens huvudsakliga syfte är att tillgodose, att den person som har ett rättsskydd för t.ex. sitt varumärke i en medlemsstat, skall kunna uppnå ett tillfredsställande rättsskydd i de andra konventionsbundna medlemsstaterna⁸. Rättsskyddet uppkommer i varje land för sig. Detta innebär att om en sökande blir nekad rättsskydd för sitt varumärke i ett land skall detta inte inverka på dennes möjligheter i ett annat land⁹. Bland de viktigare reglerna är principen om nationell behandling, vilken innebär att en person i ett Pariskonventionsanslutet land skall tillförsäkras samma rättsskydd som det främmande landets egna medborgare¹⁰. Även konventionsprioritetsreglerna förtjänar att nämnas. Enligt dessa skall en internationell ansökan anses vara gjord samtidigt som en nationell ansökan om den internationella ansökan görs inom en sexmånadersperiod¹¹.

Sverige har även tillträtt Nizza-arrangemanget från 1967, vilken reglerar den internationella klassificeringen av varumärken¹². 47 medlemsstater från

⁵ Levin, Noveller i varumärkesrätt, sid. 13.

⁶ Koktvedgaard och Levin, Lärobok i Immaterialrätt sid. 288.

⁷ World Intellectual Property Organization.

⁸ Johansson, Internationell registrering av varumärken, sid. 4.

⁹ Se Pariskonventionen art 6.

¹⁰ Ibid. art 2.

¹¹ Ibid. art 4.

¹² Koktvedgaard och Levin, A.a., sid. 288.

Pariskonventionen har anslutit sig, men systemet används i mer än 100 länder¹³.

5.2 Madridarrangemanget

1891 tillkom Madridöverenskommelsen om internationell varumärkesregistrering. Samtliga medlemmar av Pariskonventionen har möjlighet att tillträda Madridunionen, vilken består av Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet¹⁴. Protokollet tillkom 1989 i anledning av att Madridöverenskommelsen inte blev den framgång som man hade trott. Detta berodde till stor del på att stora länder som USA och Storbritannien valt att inte tillträda konventionen¹⁵. Även andra aspekter gjorde att behovet av ett protokoll uppkom. Det fanns farhågor att det kommande EG-varumärket skulle göra Madridöverenskommelsen mindre betydelsefull och protokollet gav större möjligheter att koppla ihop systemen¹⁶. För närvarande är 46 länder anslutna till Madridöverenskommelsen. Sverige tillträdde protokollet, genom EES-avtalet, 1994 och därigenom är det numera möjligt att med en nationell ansökan som grund åtnjuta skydd i maximalt nio länder genom en internationell ansökan som utpekar vilka länder som skydd sökes för¹⁷.

För att kunna utnyttja Madridsystemet måste man inneha en nationell varumärkesregistrering. Denna kan sedan efter ansökan hos WIPO bli föremål för en internationell registrering. Om hemlandsregistreringen faller går även den internationella registreringen om intet (s.k. central attack), eftersom hela den internationella ansökan bygger på den nationella. Inom en tolv månaders period kan invändningar mot registreringen göras.¹⁸

5.3 Det europeiska harmoniseringsarbetet

Målsättningen för EG är att skapa en gemensam marknad med fri rörlighet för personer, kapital, varor och tjänster. På denna gemensamma marknad skall ingen nationell diskriminering vara tillåten. Detta för med sig att medlemsstaterna inte kan utöva full nationell suveränitet. EG-rätten har alltså företrädde framför nationell lag¹⁹. EG:s lagstiftningsarbete på varumärkesområdet har två mål. Dels strävar man efter att skapa en självständig EG-rättslig varumärkeslagstiftning, dels en harmonisering av de

¹³ Johansson, A.a., sid. 9.

¹⁴ Skoglund, Madridsystemet, sid. 15.

¹⁵ Ibid., sid. 18.

¹⁶ Ibid., sid. 19f.

¹⁷ Brand News nr. 6/96, sid. 29.

¹⁸ Koktvedgaard och Levin, A.a., sid. 289.

¹⁹ Detta fastslogs för första gången av EG-domstolen 1964 i *Costa v. ENEL*. 6/64 [1964] ECR 585.

befintliga nationella varumärkeslagarna²⁰. Lagharmonisering syftar till att undanröja olikheter i medlemsstaternas lagar ”i den utsträckning den gemensamma marknadens funktion så erfordrar”.²¹ EG:s solidaritetsprincip kräver att nationell rätt skall tolkas med beaktande av EG-rätten. Detta betyder att den svenska varumärkeslagen skall tolkas i enlighet med EG:s varumärkesdirektiv²².

5.3.1 EG:s varumärkesdirektiv

Från början var det tänkt att EG:s varumärkesdirektiv och varumärkesförordning skulle införas samtidigt²³. Efter långa diskussioner inom EG antogs varumärkesdirektivet 89/104/EEG²⁴ om inbördes tillnärmande av medlemsländernas varumärkeslagstiftning. Direktivet skulle vara implementerat i medlemsstaternas lagstiftning den 31/12 1992²⁵. Ett direktiv är en rättsakt som binder medlemsstaterna med avseende på det resultat som skall uppnås. Syftet med direktivet var inte att helt och hållet harmonisera medlemsländernas varumärkeslagstiftning. Det ansågs räcka med att medlemsländerna anpassade sin interna lagstiftning i så stor utsträckning att bestämmelser, som motverkade den fria rörligheten för varor och tjänster harmoniserades²⁶. Dessa bestämmelser är obligatoriska. Förutom dessa finns även fakultativa bestämmelser, som sätter ramar för i vilken mån nationella bestämmelser kan behållas eller ändras²⁷. Exempel på regler som ändrades i den svenska varumärkeslagen p.g.a. direktivet är konsumtionsregler, skydd för kända nationella kännetecken och användningstvånget²⁸.

5.3.2 EG:s varumärkesförordning

Redan på 1960-talet påbörjades arbetet med att harmonisera varumärkesrätten i den europeiska gemenskapens medlemsländer. 1964 kom det första utkastet till en EG-varumärkesrätt. Arbetet fortsatte under 1970-talet och 1980 kom ett förslag till rådsförordning samt förslag till ett harmoniseringsdirektiv²⁹. De följdes av tretton års förhandlingar mellan medlemsländerna³⁰. Det långsamma fortskridandet berodde till stor del på att nya länder, som t.ex. Storbritannien, gick med i EG, och att Frankrike

²⁰ Pehrson, EG och immaterialrätten, sid. 163.

²¹ Romfördraget art 2.h.

²² Mäkinen, Varumärkesrättens grunder, Red: Levin, sid 151.

²³ Tatham and Richards, A.a., sid. 5.

²⁴ Rådets första direktiv 89/104 av den 21 december 1988 om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT nr. L 40, 11.2 1989, s 1).

²⁵ Se art. 16 direktiv 89/104/EEG.

²⁶ Proposition 1992/93:48, sid. 67.

²⁷ Johansson, A.a., sid. 26.

²⁸ För vidare läsning se proposition 1992/93:48.

²⁹ Koktvedgaard och Levin, A.a., sid. 291.

³⁰ Metaxas-Maranghidis, Intellectual Property Laws of Europe, sid. 27.

motsatte sig de federala drag som föreslogs³¹. Olika juridiska traditioner stod mot varandra och en samordning var problemfylld. Harmoniseringen, som varumärkesdirektivet försäkrade, ansågs inte räcka för att skydda den fria rörligheten och undanröja handelshinder. En heltäckande ordning var nödvändig. Politiska motsättningar satte dock käppar i hjulet. Motstående intressen gjorde sig gällande i fråga om var den nya myndigheten skulle ha sitt säte och vilka språk som skulle användas för organisationen. Den kompromissliknande lösningen blev att varumärkesbyrån OHIM³² fick sitt säte i Alicante, Spanien och att de officiella arbetsspråken blev engelska, franska, tyska, spanska och italienska³³.

Den nya ordningen tillskapades genom varumärkesförordningen 40/94/EEG³⁴, som trädde i kraft i mars 1993. Det var dock inte möjligt att ansöka om registrering av ett EG-varumärke förrän den 1 januari 1996, då OHIM började sin verksamhet. Ansökningarna började dock inte behandlas förrän den 1 april 1996. En förordning är direkt tillämplig i medlemsstaterna, enligt art 189 Romfördraget och behöver sålunda inte implementeras i nationell rätt. Eftersom förordningen i vissa fall medger och i andra fall förutsätter att nationella bestämmelser fyller ut reglerna i förordningen (t.ex. vad gäller sanktioner, mer om detta nedan) behövdes den svenska varumärkeslagen³⁵ ändras på vissa punkter³⁶. Förordningen bygger, vad avser de materiella reglerna, på harmoniseringsdirektivet. Eftersom det har implementerats i svensk rätt så överensstämmer varumärkeslagen i stora delar med förordningen.

5.4 Länken till Madridarrangemanget

Som tidigare nämnts antogs Madridprotokollet med EG-varumärket i baktankarna. Tanken har varit att binda ihop de två systemen för att ytterligare underlätta internationell registrering av varumärken. I Madridprotokollet har det p.g.a. detta intagits en regel, som stadgar att även mellanstatliga organisationer som t.ex. EG, kan tillträda protokollet³⁷. EG-kommissionen lade den 22 juli 1996 fram ett förslag till ministerrådet om anslutning till protokollet³⁸. Frågan diskuteras för närvarande i ministerrådet och ett beslut väntas inom en snar framtid.

³¹ Charlotte Dahl, EG-varumärket – från ansökan till registrering, sid. 4.

³² Office of Harmonisation for the Internal Market.

³³ Dahl, A.a., sid 5.

³⁴ Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT nr. L 11/1 14.1 1994, s 3).

³⁵ SFS 1960:644.

³⁶ Justitiedepartementets promemoria Ju95/2267, sid.21. Se bl.a. bestämmelser om behörig domstol och avgifter i 65-67§§ och gemenskapsvarumärken som registreringshinder i 14§ 1 st p 9, 2-4 st.

³⁷ Art 14.1b Madridprotokollet.

³⁸ Se KOM (96) 367 slutlig.

När länken väl har upprättats, innebär detta att ett EG-varumärke kan läggas till grund för en internationell registrering enligt Madridsystemet. På samma sätt underlättas en ansökan enligt Madridprotokollet, då man bara behöver en ansökan för att designera hela EG-området. När de båda systemen sammankopplas kommer även andra fördelar uppstå. Om en EG-ansökan möts av ett registreringshinder i ett eller flera medlemsländer kommer en omvandling till nationella ansökningar enligt Madridprotokollet att bli billigare än en nationell konvertering för varje land³⁹.

³⁹ Wennermark i Brand News nr. 12/96, sid 29.

6 EG-varumärket

I det följande skall systemet för registrering av EG-varumärket beskrivas. Det som gör systemet unikt är att man genom en ansökan kan erhålla skydd i för närvarande 15 länder. EG-varumärket är till största del fristående från de nationella varumärkesreglerna och bildar sålunda ett slags europeiskt övernationellt varumärke⁴⁰. De grundläggande principerna som EG-varumärket vilar på är desamma som gäller för det europeiska patentsamarbetet och det kommande mönstersamarbetet. Det står medlemsländerna fritt att behålla sina nationella varumärkeslagar och att skydda nationella varumärken inom dess territorium⁴¹.

6.1 Allmänt

I de europeiska länderna finns det idag över 3 miljoner registrerade varumärken. Detta ger kanske inte en rättvisande bild av antalet, då många varumärken registreras i ett flertal former som är näraliggande varandra. I avsaknad av ett optimalt internationellt system har också ett och samma varumärke många registreringar i olika länder. Även om ingen exakt siffra kan ges, står det tämligen klart att det börjar bli trångt i registren och att ett system som EG-varumärket är efterlängt. För närvarande, då systemet fortfarande är ungt och dras med ”barnsjukdomar”, kommer inte antalet registreringar i Europa att minska, snarare tvärtom. Företag har kvar sina nationella registreringar tills dess att man ser att EG-varumärket ger ett tillfredsställande skydd, som åtminstone ligger i linje med det nationella skyddet, precis som man i USA hade kvar sina delstatliga registreringar, när det federala systemet bildades⁴².

Enligt preamblen till varumärkesförordningen är inte avsikten med systemet att ersätta de nationella varumärkeslagarna. Reglerna skall ses som ett komplement. Med hänsyn till de ekonomiska aspekterna kommer de nationella registreringarna fortfarande att vara lönsamma, om man inte eftersträvar skydd i mer än fyra medlemsstater⁴³.

⁴⁰ Levin, A.a., sid. 146.

⁴¹ Metaxas-Maranghidis, A.a., sid 27.

⁴² Tatham and Richards, A.a., sid. 783.

⁴³ Dahl, A.a., sid. 6.

6.2 Organisation

Gemenskapsorganet OHIM, som är bildat för att administrera EG-varumärket, har sitt säte i den spanska staden Alicante. OHIM leds av en direktör och två vicedirektörer, som utses av EU:s ministerråd. Till sin hjälp har direktören en styrelse som skall bistå honom med råd i frågor, som ligger inom byråns kompetensområde⁴⁴. En företrädare för varje medlemsland skall vara representerad i styrelsen⁴⁵. De verkställande instanserna är granskare, invändningsenhet, överklagandeenhet, annulleringsenhet och enheten för administration av varumärken och för juridiska frågor⁴⁶. OHIM har som mål att vara självförsörjande och fullständigt oberoende och detta skall tillgodoses genom att användarna av systemet skall betala det genom avgifter⁴⁷. Byrån skall även samarbeta med nationella domstolar och myndigheter genom att på begäran biträda med uppgifter eller innehållet i handlingar⁴⁸. Denna samarbetsplikt är ömsesidig.

6.3 Ansökningsförfarandet

I EG-systemet finns inte begreppet inarbetat varumärke. Till skillnad från Madridsystemet behöver inte en ansökan om EG-varumärke bygga på en nationell ansökan. EG-systemet är som tidigare nämnts helt självständigt. För att uppnå varumärkesrättsligt skydd måste varumärket registreras. Ansökan om EG-varumärke kan skickas antingen till OHIM eller den nationella varumärkesmyndigheten (i Sveriges fall Patent och registreringsverket). Om ansökan inkommer till PRV skall ansökningsdagen gälla från den dagen oavsett när OHIM får handlingarna⁴⁹.

Ansökan skall innehålla⁵⁰

- anhållan om registrering,
- person eller företagsuppgifter,
- förteckning över de varor och tjänster som registreringen skall gälla för,
- en återgivning av varumärket.

6.3.1 Berättigade sökande

Det är först och främst medlemsstaternas juridiska och enskilda personer som EG-varumärket är riktat till. Därmed är det dock inte sagt att systemet

⁴⁴ Art 121.4. CTMR.

⁴⁵ Art 122.1. CTMR.

⁴⁶ Tatham and Richards, A.a., sid. 856.

⁴⁷ Se preambeln till CTMR 17st.

⁴⁸ Art 86. CTMR.

⁴⁹ Art 27. CTMR.

⁵⁰ Art 26. CTMR.

är exklusivt för dessa personer. Medborgare eller personer hemmahörande i länder som är anslutna till Pariskonventionen kan även de ansöka om en registrering enligt EG-systemet. Om ett företag inte är hemmahörande i en Pariskonventionsansluten stat kan ansökan godtas, om företaget bedriver regelmässig industriell eller kommersiell verksamhet inom EG eller i Pariskonventionsansluten stat. Om sökanden är hemmahörande i TRIPs⁵¹ ansluten stat godtas även detta.⁵²

Dessa avgränsningar har till stor del berott på att man vill ge de starka industrinationerna, som t.ex. USA och Japan, en möjlighet att EG-registrera sina varumärken⁵³.

6.3.2 Ombud

Enligt huvudregeln behövs finns inget ombudskrav för att inlämna en registreringsansökan till OHIM. Om sökanden inte bedriver verksamhet inom unionen krävs dock ombud för samtliga förfaranden inför OHIM förutom inlämnande av ansökan⁵⁴.

Följande kan vara ombud inför OHIM⁵⁵

- anställda hos företag som driver rörelse i gemenskapen,
- utövande jurist som är behörig att uppträda i varumärkesfrågor inför den nationella myndigheten, eller
- ombud som är auktoriserad enligt förteckning som förs av OHIM.

För svensk del kan ombudsbestämmelserna vålla problem. För att bli intagen i OHIM:s ombudsförteckning krävs förutom EG-medlemskap även att man driver rörelse eller har anställning i gemenskapen och att man har minst fem års erfarenhet av att företräda klienter inför den nationella varumärkesmyndigheten. ”Utövande jurist” är ett uttryck som inte är definierat i svensk rätt och idén med sanktionerade ombud strider mot den svenska ombudsfriheten. Det är också en skillnad vad gäller innebörden av t.ex. Englands ”legal practitioner” och Tysklands ”Rechtsanwalt”.⁵⁶

Det har förts på förslag, att de som vill bli ombud inför OHIM måste genomgå en examination. Liknande förfaranden används i EPC, men än så länge har inget beslut fattats i denna fråga.⁵⁷

Även om inte ombud är obligatoriskt är det i realiteten nödvändigt. En förundersökning om tidigare nationella registreringar är av stor vikt. Om en

⁵¹ Trade Related Aspects of Intellectual Property rights.

⁵² Art 5.1. CTMR.

⁵³ Detta har visat sig vara en framgångsrik avgränsning då USA och Japan tillsammans per den sista april 1996 stod för ca 40% av ansökningarna. (Brand News nr. 6/97, sid. 27.)

⁵⁴ Art 88.2. CTMR.

⁵⁵ Se art 88(3)-89 CTMR.

⁵⁶ Mäkinen, A.a., sid. 161f.

⁵⁷ Tatham and Richards, A.a., sid. 876.

sådan görs kommer sökanden att ha avsevärt lättare att kunna överskåda framtida invändningar, som kan komma att blockera ansökan⁵⁸. Detta beror på att inte samtliga nationella varumärkesmyndigheter utför sökrapporter i sina register⁵⁹.

6.3.3 Språk

EG har för närvarande 11 officiella språk. Innebörden av detta är att samtliga språk skall anses vara likvärdiga och att inget språk skall ges tolkningsföreträde, om inte något annat stadgas. Samtliga författningar och domar skall följaktligen översättas till samtliga språk. Detta ligger i linje med principen om alla medlemsstaters likaberättigande⁶⁰. Finansiella och praktiska överväganden ledde dock till att OHIM:s handläggningsspråk begränsades till fem. En ansökan om registrering kan inges på vilket av den Europeiska gemenskapens språk som helst (t.ex. svenska). Man måste dock ange vilket av byråns språk som skall användas som handläggningsspråk (engelska, tyska, franska, spanska eller italienska). Detta språk används sedan under hela registreringsprocessen förutom i följande fall: Om sökanden är ensam part inför OHIM får språket vilket ansökan är gjord på användas eller om parterna i ett invändnings-, upphävande-, ogiltighets-, eller överklagandemål kommer överens om ett annat språk⁶¹.

För det fall att tolkningssvårigheter skulle uppkomma vad gäller innebörden av ett uttryck skall det språk som ansökan är gjord på äga företräde. Om detta inte är ett av OHIM:s officiella språk skall sökandens andrahandspråk ges företräde⁶². Det har visat sig att OHIM i vissa fall har haft problem med översättningar som t.ex. ”namely” som på spanska översattes till speciellt. Det är speciellt viktigt med översättningar vid angivandet av vilka klasser som ansökan avser. Därför bör en sökande noggrant kontrollera hur varuförteckningen har översatts, innan några problem uppkommer⁶³. Om möjlighet finns är kanske det bästa att göra översättningen själv, då man lättare kan kontrollera varuförteckningens utformning.

6.3.4 Prioritet

Sökanden av ett EG-varumärke kan åberopa konventionsprioritet om han har gjort en nationell ansökan i ett land som är anslutet till pariskonventionen. Om sökanden inom sex månader därefter ansöker om registrering enligt EG-systemet skall ansökan anses vara gjord samtidigt som den nationella ansökan⁶⁴. Vid en konfliktsituation skall alltså en

⁵⁸ Johansson, A.a., sid. 33.

⁵⁹ Se avsnitt 6.4.1.2.

⁶⁰ Johansson, A.a., sid. 30.

⁶¹ Art 115. CTMR.

⁶² Art 116.3. CTMR.

⁶³ Wennermark i Brand News, nr. 3/97, sid. 31.

⁶⁴ Art 29.1.

nationell ansökan ha företräde framför en senare EG-varumärkesansökan. Det enda som krävs är en nationell ansökan. Huruvida denna ansökan leder till en nationell registrering saknar betydelse för prioritetsreglerna. Det varumärke man söker skydd för måste vara identiskt eller i vart fall ingå bland de varor eller tjänster som den nationella ansökan avser. Ett prioritetsanspråk kan göras samtidigt som ansökan om EG-varumärke eller två månader därefter⁶⁵. Vid ett prioritetsanspråk skall en kopia av den nationella ansökan skickas in till OHIM på något av byråns arbetsspråk.

Om sökanden skulle vara en dag sen med sitt prioritetsanspråk finns det en möjlighet att helgdagar runt om i Europa kan hjälpa till. Om den sista dagen i en prioritetsfrist är en nationell helgdag beaktas nämligen prioritetskravet om en ansökan inkommer till den nationella myndigheten dagen efter. Även OHIM:s helgdagar kan vara till nytta. Om en ansökan inkommer till en nationell myndighet på en dag som är helgdag för OHIM så får den en tidigare ansökningsdag än en ansökan som skickas till OHIM nästföljande dag.⁶⁶

Förutom konventionsprioritet finns även möjlighet att åtnjuta utställningsprioritet. Reglerna är de samma som för konventionsprioritet förutom att det prioritetsgrundande är att varumärket har förevisats på en officiell eller officiellt erkänd internationell utställning⁶⁷.

6.3.5 Anciennitet

Eftersom de flesta sökanden redan innehar en nationell registrering för sitt varumärke är det av stor betydelse att det inte blir en kapplöpning till det europeiska registret. Prioritet avser ju bara nya registreringar och tar ingen hänsyn till de nationella registreringar som fanns innan EG:s varumärkes-system. Anciennitet hindrar alltså att någon kan stjäla ett företags gamla nationellt giltiga registrering.

Anciennitet saknar motsvarighet i svensk varumärkesrätt och har introducerats i och med EG-varumärket⁶⁸. Det innebär att en person som innehar en tidigare nationell eller internationell registrering kan få dessa rättigheter överförda till EG-systemet⁶⁹. Man kan då åberopa det äldre varumärkets företräde. Anciennitet kan åberopas för registreringar i en medlemsstat eller för internationella registreringar med rättsverkan i någon medlemsstat⁷⁰. Till skillnad mot prioritetsreglerna måste den äldre

⁶⁵ Rule 6(2), Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken. Härfter benämnd IR.

⁶⁶ Wennermark i Brand News nr. 5/97, sid. 30.

⁶⁷ Se art 33. CTMR.

⁶⁸ Termen hämtad från Wennermark Brand News, nr. 12/95 sid. 28 f.

⁶⁹ Johansson, A.a., sid. 35.

⁷⁰ Art 34. CTMR.

registreringen bestå ända till dess att EG-varumärkets registrering är fullbordad⁷¹. För att beviljas anciennitet måste den s.k. ”triple identity-regeln” vara uppfylld. Den innebär att EG-ansökan, jämfört med den nationella registreringen, måste avse ett identiskt varumärke, för identiska varor och tjänster samt innehavaren måste vara den samma⁷².

Det synes som om mindre avsteg kan göras från ”triple identity-regeln”. Både art 34 och art 35 måste tolkas som att partiell anciennitet kan sökas. Med detta förstås att antingen den nationella registreringen eller den sökta EG-registreringen kan innehålla ytterligare varor eller tjänster som inte anciennitet åberopas för.⁷³

Anciennitetsreglerna har den stora fördelen att en varumärkesinnehavare kan samla sina europeiska varumärkesrättigheter till en gemensam portfölj. En ekonomisk och praktisk fördel är även det faktum att när EG-varumärket har registrerats med anciennitet behövs inga pengar eller ansträngningar göras för att hålla de tidigare nationella rättigheterna vid liv genom förnyelseavgifter eller användningstvång⁷⁴.

6.3.6 Avgifter⁷⁵

De avgifter som skall betalas för ett EG-varumärke är förhållandevis förmånliga om man ställer dem i jämförelse med enskilda registreringar i alla EG:s medlemsstater. Som nedan skall visas är det dock inte på avgiftsstadiet som de största ekonomiska bördorna kommer att ligga. En ansökan om registrering av ett EG-varumärke kostar 975 ECU⁷⁶ i grundavgift och ytterligare 200 ECU i tilläggsavgift för varje klass utöver tre. Om ansökan leder till registrering skall även en registreringsavgift betalas på 1100 ECU⁷⁷. Om ansökan skickas till PRV skall även en avgift på 300 kronor betalas⁷⁸. Efter tio år måste registreringen förnyas och då skall en förnyelseavgift på 2500 ECU erläggas. Om sökanden inte får sitt varumärke registrerat återbetalas avgifterna⁷⁹.

Dessa avgifter kan kanske tyckas vara orimligt höga. Som en jämförelse skall dock nämnas att om enskilda registreringar skulle sökas i de tretton europeiska systemen skulle kostnaden uppgå till minst 2200 ECU⁸⁰.

⁷¹ Art 35. CTMR.

⁷² Gevers and Tatham, A.a., sid. 23.

⁷³ Von Mühlendahl, ECTA Newsletter nr. 30, sid. 30.

⁷⁴ Ibid., sid. 63.

⁷⁵ Se art 2, Kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 av den 13 december 1995 om de avgifter som skall betalas till Byrån för Harmonisering inom den Inre Marknaden.

⁷⁶ 1 ECU motsvarar ca 8.50 SEK (värde per den 12 maj 1998).

⁷⁷ Som en jämförelse kan nämnas att en svensk varumärkesregistrering kostar ca 3000 kronor.

⁷⁸ Varumärkesförordning (SFS 1960:648) 27§.

⁷⁹ IR rule 9(2).

⁸⁰ Nette i Trademark World nr. 83 dec/jan 1995/1996, sid. 26.

6.4 Granskning

När en ansökan inkommer till OHIM prövas först om ansökan uppfyller formkraven. Det kontrolleras att samtliga uppgifter om sökanden stämmer, att varumärket har återgivits på rätt sätt och att avgifterna har betalats. Om kraven inte är uppfyllda skall sökanden uppmanas att avhjälpa bristerna inom två månader från det att sökanden fått granskningsenhetens meddelande⁸¹. Efter det går granskningsenheten över till att pröva om ansökan uppfyller kraven för registrering med tanke på de absoluta och relativa registreringshindren. Varje ansökan skall bedömas utifrån dess speciella förutsättningar. Detta betyder att granskarna måste ta hänsyn till vilka slags varor eller tjänster som ansökan avser. Olika krav ställs på olika marknader och någon enhetlig praxis är inte ett mål för OHIM. Bedömningen skall vara flexibel och detta ställer höga krav på granskarna i fråga om att känna till den praxis som granskarna, överklagandenämnden och EG-domstolen utformar⁸². Om granskaren anser att det finns ett eller flera registreringshinder skall först informella kontakter tas med sökanden⁸³. Om dessa kontakter inte löser det uppkomna hindret skall granskaren avge ett formellt besked till sökanden att inom två månader ändra ansökan för att komma förbi anföra hinder eller återta ansökan⁸⁴.

6.4.1 Registreringshinder

Som tidigare nämnts har många av de materiella reglerna i varumärkesförordningen sin motsvarighet i de nationella varumärkeslagarna. Under denna rubrik kommer OHIM:s syn på registreringshindren att tas upp.

6.4.1.1 Absoluta registreringshinder⁸⁵

Absoluta registreringshinder skall beaktas ex officio av OHIM⁸⁶. Om varumärket redan innehar flera nationella registreringar ses detta som en presumtion för att inga absoluta registreringshinder föreligger⁸⁷. För att registrering skall kunna vägras är det inte nödvändigt att registreringshindret föreligger i hela gemenskapen. Till och med ett hinder i en del av ett land

⁸¹ Art 36.2. CTMR.

⁸² Examination guidelines 2.2., publicerade i Official Journal for the Office for Harmonisation in the Internal Market nr. 9/96.

⁸³ Ibid. 8.1.2.

⁸⁴ Ibid. 8.1.5.

⁸⁵ De absoluta registreringshindren återfinns i art. 7 CTMR.

⁸⁶ Johansson, A.a., sid 36.

⁸⁷ Jaccobacci and Sterpi, The Community Trade Mark Handbook, <http://jacobacciperani.com/petmh.htm>, avsnitt 2.3.

kan vara tillräckligt för att registrering skall vägras⁸⁸. Nedanstående registreringshinder kontrolleras av granskningsenheten.

- Ett varumärke får inte registreras om det inte består av tecken som kan återges grafiskt. Enligt art 4 skall detta innebära att särskilt ord, personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen för en vara eller dess utstyrelse kan registreras under förutsättning att kännetecknet kan särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags.

Art 4 är inte en uttömmande uppräkningslista. Det avgörande är att kännetecknet kan återges grafiskt. Därmed kan musikmärken registreras genom att musikstycket återges grafiskt i toner. Enligt OHIM:s hemsida⁸⁹ skall även färger, färgkombinationer, sloganer, tredimensionella märken och ljudmärken (som t.ex. djurläten) kunna uppnå registrering under förutsättning att sökanden förmår att kunna beskriva det grafiskt. Även smaker, lukter och gester kan komma att godtagas av OHIM⁹⁰. Varumärken som inte består av latinska bokstäver kommer att betraktas som figurmärken. Detta kan bli ett problem för t.ex. grekiska ordmärken, men det finns anledning att anta att varumärken som redan åtnjuter skydd i en medlemsstat inte kommer att vägras registrering på grund av detta⁹¹.

Eftersom ingen fast praxis har uppstått för EG-varumärket kan det inte med säkerhet sägas hur OHIM kommer att behandla ansökningar av detta slag. Det skall dock framhållas att andra europeiska länder accepterar dylika registreringar i högre grad än vad som hittills har gällt här i Sverige. I Storbritannien finns registreringar för både en hunds skällande och dofter⁹² och enligt Benelux-systemet kan färger registreras⁹³. Om EG-varumärket skall bli en framgång krävs det nog att man kan uppnå samma slags registreringar som de olika medlemsstaterna erbjuder, annars kommer sannolikt inte EG-varumärket att kunna erbjuda de möjligheter som förväntats av näringslivet⁹⁴.

- Varumärket måste inneha särskiljningsförmåga. Kännetecknet skall med andra ord inneha en viss distinktivitet så att det har förmågan att skilja ut sig från andra kännetecken och inte bara beskriver varan som t.ex. *mjök*. Detta krav är nödvändigt för att språkets mest vanliga ord och symboler inte skall kunna monopoliseras av en näringsidkare.

Ett varumärke som består av ett eller två tecken (siffror eller bokstäver) skall förutom i undantagsfall anses sakna särskiljningsförmåga. Inte heller användande av olika typsnitt, som t.ex. kursiverad stil, är tillräckligt för

⁸⁸ Lassen i NIR, häfte 1 1996, sid. 40.

⁸⁹ http://europa.eu.int/agencies/ohim/english/gen_info/gen_info.htm.

⁹⁰ Tatham and Richards, A.a., sid. 787.

⁹¹ Nette i Trademark World, nr. 88 june/july 1996, sid. 17.

⁹² Dahl, A.a., sid. 9.

⁹³ Metaxas-Maranghidis, A.a., sid. 88.

⁹⁴ Författarens egen uppfattning.

uppnående av särskiljningsförmåga. Enkla geometriska figurer som cirklar eller fyrkanter förändrar inte heller märkets karaktär i sådan omfattning att det kan godkännas av granskaren. Däremot kan en kombination av flera i sig inte särskiljbara element komma att godtagas⁹⁵. Det skall dock noteras att det har rapporterats att en relativt liberal tolkning av särskiljningsförmåga kommer att anläggas av OHIM⁹⁶.

-Kännetecknet får inte heller vara *generiskt bestämt* d.v.s. det får inte endast ge upplysning om varans eller tjänstens art, beskaffenhet, kvalitet, kvantitet, geografiska ursprung eller andra egenskaper hos varan. Exempel på sådana benämningar är *light* för cigaretter eller *lyx* för kvalitet⁹⁷.

Registreringshindret gäller bara om varan uteslutande består av en beskrivande del. Detta kan botas genom att man lägger till andra element. Även kombinationer av deskriptiva ord räcker för att undvika det absoluta registreringshindret. Inom olika branscher finns det vissa ord som är generiskt bestämda. Om dessa uttryck används i en annan bransch kan detta godtagas. T.ex. kan "VVS" användas som varumärke i klädbranschen trots dess generiska betydelse inom bygg- och sanitetsbranschen⁹⁸.

-Varumärket får inte endast bestå av kännetecknen eller upplysningar som kommit att bli en sedvanlig beteckning enligt branschens vedertagna språkbruk eller det dagliga språkbruket.

Kännetecknet får med andra ord inte vara *deskriptivt*. Detta registreringshinder kan träffa varumärken som från början inte tillhört kategorin ovan, men som med tiden har blivit en allmän benämning. Det är osäkert om det är allmänheten eller branschen som skall ha använt ordet som en sedvanlig beteckning. Inom vissa branscher kan detta ha betydelse⁹⁹. Examination guidelines ger som exempel ord som *net* och *network* som med tiden fått en ny betydelse¹⁰⁰.

- Varumärket får inte bestå av en *form* som följer av varans art, som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller som ger varan ett betydande värde.

Bestämmelsen syftar främst på tredimensionella märken. Exempelvis kan inte en äggkartong registreras som varumärke eftersom kartongens form följer av äggens art¹⁰¹. Vad ett betydande värde för varan innebär är än så länge oklart. Antingen syftar bestämmelsen på att materialet är dyrbart eller

⁹⁵ Examination Guidelines 8.3.

⁹⁶ Wennermark i Brand News nr. 12/95, sid. 29.

⁹⁷ Se 8.4.1. Examination guidelines.

⁹⁸ Exemplet är författarens eget.

⁹⁹ Tatham and Richards, A.a., sid. 788.

¹⁰⁰ Examination guidelines 8.5.

¹⁰¹ Tatham and Richards, A.a., sid. 788.

att designen är så egenartad att den ger varumärket ett upphovsrättsligt skydd¹⁰². OHIM:s praxis får avvaktas i denna fråga.

- Varumärken som strider mot allmän moral eller allmän ordning får inte registreras.

Med tanke på den språkliga mångfalden i de europeiska länderna kan det uppkomma konflikter. Varumärken som på ett europeiskt språk innebär svordomar, rasistiska eller nedvärderande omdömen skall inte godtas. Däremot skall varumärken som bara visar på sökandens dåliga smak i princip godtas¹⁰³. Distinktionen mellan dessa kategorier är dock troligtvis svår att avgöra. Även skillnader i medlemsstaternas kulturella och religiösa värderingar kan försvåra bedömningen av detta registreringshinder.

- Absolut registreringshinder föreligger för vilseledande märken.

Exempel på vilseledande element är att varumärket utpekar visst material som inte varan är gjord av eller varumärken som innehåller geografiska namn som inte har samband med varans ursprung¹⁰⁴. Bestämmelsen syftar till att upprätthålla varumärkesrättens ”sanningsprincip”¹⁰⁵. Kravet för att varumärket skall vägras registrering är att kunden kan förväntas bli vilseledd. Även i detta fall kan givetvis språkliga och kulturella skillnader ge upphov till diskussioner.

- Varumärken som innehåller statseblem o.d. och som inte har godkänts av berörda myndigheter skall vägras registrering i enlighet med art 6b Pariskonventionen.

Pariskonventionen ger skydd för statseblem (vapen, flaggor m.m.) och officiella kontroll- och garantistämplor som tillhör stater och internationella mellanstatliga organisationer av vilka en eller flera unionsstater är medlemmar. Registrering skall vägras om det sökta varumärket består av, innefattar eller i heraldiskt hänseende liknar ett enligt Pariskonventionen skyddat märke.

- Varumärken som innehåller andra symboler av allmänt intresse än de emblem, vapen och andra kännetecken som omfattas av art 6b Pariskonventionen och är av allmänt intresse, skall vägras registrering om inte berörd myndighet har godkänt registrering.

Det finns än så länge inga riktlinjer för vilka varumärken som kan komma att falla under denna kategori. OHIM:s inställning är att dessa riktlinjer skall utformas utifrån kommande praxis¹⁰⁶.

¹⁰² Dahl, A.a., sid. 29.

¹⁰³ Examination guidelines 8.7.

¹⁰⁴ Ibid. 8.8.

¹⁰⁵ Mäkinen, A.a., sid. 158.

¹⁰⁶ Examination Guidelines 8.10.

- Genom ett tillägg till EG:s varumärkesförordning¹⁰⁷ har det tillkommit ett förstärkt skydd för geografiska beteckningar för vin och sprit.

I Europa är alkoholdrycker en stor industri och ett starkare skydd för dessa varor har ansetts vara nödvändigt. Det som skiljer detta registreringshinder mot vilseledandefallet är att ingen bevisning krävs om att någon löper en risk att bli vilseledd. Det räcker att varumärket inte härstammar från regionen i fråga för att registrering skall vägras.

OHIM har för avsikt att utveckla s.k. "European standards" för de absoluta registreringshindren. Dessa skall till stor del bortse från släktnamn, uttalbarheten och geografiska beteckningar vid bedömningen av ansökningar¹⁰⁸. För närvarande blir ungefär 10% av alla ansökningar avvisade på grund av absoluta registreringshinder¹⁰⁹. Dessa ovanstående registreringshinder kan mycket väl komma att förändras till sin innebörd ju längre systemet har varit i funktion. Examination guidelines är OHIM:s egna riktlinjer och kan komma att ändras relativt ofta. Den fortsatta utvecklingen och relevant praxis kommer även säkerligen att precisera och ändra många av rekvisitens innebörd.¹¹⁰

6.4.1.1.1 Anmärkningar

Genom en anmärkning kan fysiska eller juridiska personer och sammanslutningar som företräder tillverkare, producenter, handelsmän och konsumenter uppmärksamma OHIM på ett föreliggande absolut registreringshinder¹¹¹. Det behövs alltså inte att den som anmärker innehar en varumärkesrättighet som står i strid mot ansökan. Till skillnad från invändningsförfarandet kan en anmärkning göras gällande ända fram till dess att registreringen är fullbordad.

Anmärkningen är en uppmaning till OHIM att ex officio vägra en registrering. Den som skickar in en anmärkning är inte att anse som en part i förfarandet och behöver därför inte heller stå för några kostnader. Detta innebär också att den som inger en anmärkning inte kan överklaga OHIM:s beslut om det går honom emot.

OHIM skall vidarebefordra anmärkningen till sökanden som får tillfälle att yttra sig över den. Om granskaren anser att anmärkningen påpekar ett så allvarligt fel att det kan leda till att registreringen inte kommer att bifallas

¹⁰⁷ Se Rådets förordning 3288/94 av den 22 december 1994 om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken för genomförande av de avtal som ingåtts inom ramen för Uruguayrundan.

¹⁰⁸ Brand News nr. 6/97, sid. 26.

¹⁰⁹ Tatham and Richards, A.a., sid. 824.

¹¹⁰ Författarens egen åsikt.

¹¹¹ Art 41. CTMR.

skall han meddela sökanden och invändningsavdelningen om detta¹¹². Efter att sökanden har avgivit sitt yttrande skall den som anmärkt beredas tillfälle att besvara detta¹¹³.

Art 41 stadgar att OHIM på eget initiativ kan vägra registrering speciellt på grund av bestämmelserna i artikel 7, som berör de absoluta registreringshindren, men även formella brister kan anmärkas på. Däremot kan inte OHIM beakta anmärkningar som rör relativa registreringshinder¹¹⁴.

6.4.1.1.2 Förvärvat särskiljningsförmåga

För sökanden som vill registrera ett tidigare använt varumärke kan de absoluta registreringshindren i vissa fall bortses från. Genom att sökanden kan påvisa användning av det sökta varumärket kan kravet på särskiljningsförmåga bortfalla. Kravet är att varumärket genom användningen har förvärvat särskiljningsförmåga i fråga om de varor och tjänster för vilka ansökan avser¹¹⁵. Detta anspråk måste framställas särskilt och bevisning om användning måste företes i fråga om plats, tid, omfattning och hur användning har skett. Relevanta bevisfakta är t.ex. kataloger, prislistor, marknadsundersökningar, förpackningar, reklammaterial m.m.¹¹⁶. Det avgörande är om särskiljningsförmåga har uppnåtts inom EG. Användning utanför EG är inte relevant. Uppnådd särskiljningsförmåga kräver dock inte att varan har kunnat köpas utan påvisad annonsering och marknadsföring av produkten kan räcka. Den påvisade användningen skall ställas i relation till det registreringshinder som föreligger. Större krav på användning skall således ställas på varumärken med allvarlig brist på särskiljningsförmåga¹¹⁷.

6.4.1.1.3 Disclaimer

Om sökandens varumärke innehåller en beståndsdel som inte uppfyller kraven ovan kan han med hjälp av s.k. disclaimer ändå uppnå registrering. Disclaimer innebär att sökanden avstår sin rätt till de element i varumärket som saknar särskiljningsförmåga¹¹⁸. Det är däremot inte möjligt att göra en disclaimer för vissa geografiska delar av EG. Sökanden kan redan i sin ansökan ange disclaimer eller också kan granskaren uppmana till det om tveksamheter finns. Om varumärket består av flera element som var för sig inte har särskiljningsförmåga behövs ingen disclaimer om varumärket som

¹¹² Gevers and Tatham, A.a., sid. 31.

¹¹³ Examination Guidelines 10.1.

¹¹⁴ Enligt uppgift från Kerstin Sundström, Överklagandeenheten, OHIM i Alicante.

¹¹⁵ Art 7.3. CTMR.

¹¹⁶ Examination guidelines 8.12.1.

¹¹⁷ Examination guidelines 8.12.2.

¹¹⁸ Ibid. 8.13.1.

helhet är särskiljbart. I det fall att granskaren uppmanar sökanden till att avge disclaimer har han två månader på sig att besvara uppmaningen. Om detta inte görs kommer registreringen att avslås i berörda delar¹¹⁹.

6.4.1.2 Relativa registreringshinder

Relativa registreringshinder beror på att det sökta varumärket kommer för nära på en redan etablerad rättighet. Det är med andra ord inget fel på varumärkets uppbyggnad eller beståndsdelar i sig.

De absoluta registreringshindren korresponderar, som ovan har kunnat konstaterats, i stort med de nationella ordningarna. Vad gäller de relativa registreringshindren är så inte fallet. Genom att EG-förordningens grundare har valt ut vissa delar från de olika nationella systemen har en helt ny ordning skapats som ingen är helt bekant med¹²⁰.

Efter att de absoluta registreringshindren har kontrollerats skall OHIM upprätta en s.k. sökrapport. Granskarna skall då kontrollera om några äldre rättigheter finns i OHIM:s register.¹²¹ Det skall observeras att bara ansökningar och registreringar enligt EG-systemet kontrolleras och därmed är denna granskning inte till fullo tillfredsställande.

De nationella varumärkesmyndigheter som så önskar kan utföra eftersökningar efter äldre nationella rättigheter i sina register. För närvarande har samtliga medlemsländer förutom Tyskland, Italien och Frankrike meddelat att de tänker utföra eftersökningar i de nationella registren¹²². Varumärkesansökan skall överlämnas till de nationella myndigheterna så snart en ansökningsdag har fastställts och inom tre månader därefter skall OHIM få resultaten av de nationella sökningarna. Resultatet av sökrapporterna skickas sedan genom OHIM:s försorg till sökanden som sedan har att ta ställning till om han vill återkalla eller fullfölja registreringen eller inte. OHIM prövar med andra ord inte ex officio, som vi i Sverige är vana vid, huruvida ansökan kommer att kunna registreras eller inte. Sökrapporterna är således inget registreringshinder i sig, utan de ger bara information om några av de hinder en ansökan kan tänkas stöta på i invändningsförfarandet¹²³. Endast om ansökan är identisk, både till utseendet och i fråga om de klasser som registreringen avser, med en tidigare registrering avfärdar OHIM ansökan¹²⁴.

Det skall uppmärksammas att inga riktlinjer finns med avseende på hur de nationella varumärkesmyndigheterna skall utföra sin sökning. Eftersom bara en sökning görs i registren och ingen egentlig materiell granskning utförs

¹¹⁹ IR rule 11(3).

¹²⁰ Gevers and Tatham, A.a., sid 22.

¹²¹ Art 39.1. CTMR.

¹²² Pagenberg/Munzinger, Manual on the European Community Trade Mark, sid. 6.

¹²³ Tatham and Richards, A.a., sid. 825.

¹²⁴ Dahl, A.a., sid 34

kan det inte sägas att det görs en lika noggrann kontroll som när det gäller en nationell ansökan. På grund av de olika rättstraditioner som existerar i medlemsländerna kommer de nationella sökningarna att ge skilda resultat. En del länder kommer att avge uttömmande sökningar (som t.ex. Beneluxländerna) och andra kommer att vara mer inskränkta i sin sökning och bara rapportera äldre rättigheter som är mycket likartade den ifrågasättande EG-ansökan (som t.ex. Storbritannien)¹²⁵. OHIM:s granskning har blivit utsatt för mycket kritik p.g.a. de bristfälliga sökrapporterna. Standarden hos de nationella sökningarna varierar från land till land och de flesta är dåliga och ingen är perfekt¹²⁶. Syftet med dessa var att de skulle fungera som ett beslutsunderlag för den fortsatta handläggningen, vilket inte har skett¹²⁷. Med tanke på att tre av de stora länderna inte utför nationella sökningar och att de sökningar som utförs är av skiftande kvalitet är det viktigt att hålla upp ett varningens finger. Tillförlitligheten är inte tillräckligt god för en varumärkessökande och ett resultat av detta blir att många sökanden ser sig tvungna att utföra egna utforskningar innan man ansöker om en EG-varumärkesregistrering. Tidigare rättighetsinnehavare bör även se upp med de nationella sökningarna. För OHIM:s del är det obligatoriskt att meddela tidigare rättighetsinnehavare, vars varumärken har uppkommit i en sökning, om nya ansökningar, medan de nationella varumärkesmyndigheterna kan göra så om de vill¹²⁸.

För sammanhangets skull kommer den materiella bedömningen av de relativa registreringshindren att behandlas under kapitel 7 då de nära korresponderar med invändningsförfarandet.

6.4.2 Publicering

Efter det att sökningarna är genomförda skall ansökan publiceras i Bulletinen för gemenskapsvarumärken, där ansökan skall vara översatt till samtliga EG-språk i de delar som OHIM finner nödvändigt. Syftet med denna publicering är att informera allmänheten om ansökan så att de kan göra anmärkningar eller invändningar. Publicering sker tidigast en månad efter det att sökrapporterna har tillsänds sökanden och ansökan uppfyller samtliga krav¹²⁹.

¹²⁵ Alexander Nette, Trademark World nr. 88, juni/juli 1996, sid. 17.

¹²⁶ Tatham and Richards, A.a., sid. 824.

¹²⁷ Gevers and Tatham, A.a., sid. 23.

¹²⁸ Se ”Statements for entry in the minutes of the council meeting at which the regulation is adopted”, publicerade i Official Journal of the Office nr 5/96, punkt 13. Härfter kallad ”The Minutes”.

¹²⁹ Examination guidelines 9.1.

6.5 EG-varumärkets rättsverkningar

Ett registrerat EG-varumärke ger innehavaren en ensamrätt inom hela EU. Rätten uppkommer den dag då registreringen blir offentliggjord¹³⁰. Denna ensamrätt innebär att innehavaren kan förbjuda tredje man från att använda kännetecknen som är identiska eller liknande för identiska eller liknande varor och tjänster. Om det registrerade varumärket är väl ansett utsträcker sig skyddet i vissa fall till samtliga varuslag¹³¹. Till de förfaranden som innehavaren kan förbjuda hör:

- att anbringa kännetecknet på varor eller förpackningar,
- utbjuda, marknadsföra eller lagerhålla varor under kännetecknet,
- att importera eller exportera varor under kännetecknet,
- att använda kännetecknet i reklam.

Ensamrätten har dock vissa begränsningar. Innehavaren kan inte förbjuda annan att använda sitt namn, uppgifter om egenskaper hos varan eller användning av varumärket om det är nödvändigt för att ange varans avsedda ändamål (detta gäller särskilt vid tillbehör och reservdelar). Sådan användning tillåts dock bara under förutsättning att tredje man handlar i enlighet med god affärsed¹³².

6.5.1 Användningstvång

Användningstvånget syftar till att begränsa möjligheterna till s.k. defensiva registreringar. Dessa skulle i annat fall blockera EG-varumärkets register och till slut skulle en enorm trängsel uppstå.

Om inte användning påvisas inom fem år efter registreringen kan registreringen hävas. För att uppfylla användningskravet krävs att innehavaren har gjort verkligt bruk av sitt varumärke. Med verkligt bruk menas bl.a. att varumärket används i en form som endast i detaljer skiljer sig från den registrerade formen, så att inte märkets egenartade karaktär förändras¹³³. Brukandet måste avse varumärket. Det godkänns inte att man genom användning av ett likadant eller liknande firmanamn kan hålla registreringen för varumärket vid liv¹³⁴. Även det faktum att varumärket anbringas på varor avsedda för export och bruk med innehavarens medgivande är tillräckligt för visad användning. En mera uttömmande definition av uttrycket ”verkligt bruk” är dock svår att göra innan OHIM har fått ta ställning till frågan i ett konkret fall. Vid bedömningen skall

¹³⁰ Art 9.3. CTMR.

¹³¹ Art 9.1.c CTMR.

¹³² Art 12. CTMR, Jämför det svenska uttrycket ”använda märket på övligt sätt” i bl.a. NJA 1988 s 543 ”Levis”.

¹³³ Art 15. CTMR.

¹³⁴ Tatham and Richards, A.a., sid. 797.

omständigheterna i det enskilda fallet ligga till grund för vilken innebörd verkligt bruk skall anses ha¹³⁵. Omständigheter som måste tas hänsyn till är varans natur, den aktuella marknaden m.m.¹³⁶.

Om inte användning kan påvisas kan varumärkesinnehavaren undgå ett upphävande av registreringen om han kan visa skälig grund för att varumärket inte har använts. Inte heller detta uttryck har fått någon närmare förklaring. Förmodligen måste det dock röra sig om händelser som ligger utanför varumärkesinnehavarens kontroll som t.ex. force majeure eller myndighetstillstånd för försäljning vid t.ex. läkemedel¹³⁷.

Användning måste påvisas inom samtliga klasser som varumärket är registrerat för, annars kan partiell hävning inträffa. Det räcker dock med användning i ett land för att registreringen för hela EU skall upprätthållas¹³⁸. Från början var det tänkt att användning skulle ske i minst tre länder i gemenskapen för att användningstvånget skulle vara uppfyllt. Detta ansågs dock diskriminera små företag som i så fall skulle vara nödgade att fortsätta med nationella registreringar¹³⁹.

Man bör även ha i åtanke att verkligt bruk inte kan få samma innebörd som i nationell rätt där det kanske räcker med bruk i en del av landet. Ett EG-synsätt måste anläggas och se gemenskapen som en marknad, där möjligtvis Sverige som helhet är att anse som en del av den inre marknaden men inte exempelvis Skåne.

6.5.2 Förmögenhetsrättsliga aspekter

Ett EG-varumärke är ett självständigt förmögenhetsobjekt och det skall i förmögenhetsmässigt hänseende behandlas som ett nationellt varumärke. Det medlemsland där innehavaren har sin hemvist eller för juridiska personer sitt säte eller driftställe reglerar de förmögenhetsrättsliga aspekterna. Om sådan anknytning till den europeiska gemenskapen saknas skall varumärket betraktas som spanskt¹⁴⁰.

EG-varumärket kan överlåtas med eller utan samband med verksamheten med avseende på alla eller vissa av de klasser som registreringen består av. Om det överlåts utan samband med rörelsen måste dock detta registreras i OHIM:s register för att bli giltigt. Ur sakrättsligt hänseende krävs även anteckning i registret för att överlåtelsen skall bli giltigt gentemot en godtroende tredje man¹⁴¹.

¹³⁵ Pagenberg/Munzinger, A.a., sid. 20.

¹³⁶ Dahl, A.a., sid. 47.

¹³⁷ Tatham and Richards, A.a., sid. 797.

¹³⁸ The Minutes, p 9.

¹³⁹ Morcom i ECTA Newsletter, nr. 31 oktober 1996, sid. 28.

¹⁴⁰ Art 16.2. CTMR.

¹⁴¹ Art 23.1. CTMR.

EG-varumärket kan även licensieras och pantsättas, med samma anteckningsplikt i registret. Som ovan har påpekats erhålls en odelbar rätt för hela EU i och med en registrering. För licenser gäller dock ett undantag genom att licens kan ges för olika designerade länder och dessa licenser kan vara exklusiva eller begränsade¹⁴². EG-varumärket kan utmätas och kan ingå i konkurs i det medlemsland där förfarandet inleddes och bara i det landet. Tidigare har konkursborgenärerna i Sverige bara kunnat tillgodogöra sig varumärkets värde¹⁴³.

Även ansökningar om registrering går att överlåta, pantsätta och licensiera¹⁴⁴. Pantsättning av en ansökan kan nog inte göras till något högre värde eftersom pantobjektet, d.v.s. ansökan, är ytterst osäker fram till dess att en giltig registrering har uppkommit.

6.6 Processuella aspekter

I registreringsärenden är de administrativa instanserna: OHIM, en överklagandenämnd och i sista hand EG-domstolen. De typer av mål som kan överklagas till EG-domstolen är talan mot ett nämndbeslut med grund i bristande behörighet, grovt formfel, befogenhetsmissbruk eller överträdelse av EG-fördraget, varumärkesförordningen eller föreskrifter om deras tillämpning¹⁴⁵. Vissa farhågor har väckts med avseende på den arbetsbelastning som kan komma att läggas på EG-domstolen¹⁴⁶. En lösning som diskuteras är att instifta en immaterialrättsdomstol, speciellt med tanke på den kommande mönsterlagstiftningen i EG¹⁴⁷.

Ett utmärkande drag hos EG:s varumärkessystem är den unitära regleringen. Vid intrångstvister som hänför sig till EG-varumärken görs dock ett undantag. Intrångstvister och genstämmingar om hävning av registrering av EG-varumärken skall lösas av nationella domstolar och enligt nationell rätt. I varje medlemsland har en domstol utsetts till att vara exklusivt forum för intrångsmål. I Sverige är det Stockholms tingsrätt med Svea hovrätt som andra instans. EG-förordningen ger käranden möjlighet att använda sig av de påföljder som gäller nationellt, d.v.s. för svensk del skadestånd, vitesförbud och interimistiska åtgärder. Interimistiska åtgärder kan dock drivas i vilken behörig nationell domstol som helst¹⁴⁸. Dessa interimistiska åtgärder har dock bara giltighet i detta land¹⁴⁹. En rättighetsinnehavare måste alltså ha

¹⁴² Art 22.1. CTMR.

¹⁴³ Löfgren i Brand News nr. 9/95, sid. 27.

¹⁴⁴ Art 24. CTMR.

¹⁴⁵ Mäkinen, A.a., sid. 153.

¹⁴⁶ Brand News nr. 6/97, sid. 26f.

¹⁴⁷ Tatham and Richards, A.a., sid. 861.

¹⁴⁸ Brand News nr. 11/95 sid. 23.

¹⁴⁹ Tatham and Richards, A.a., sid. 879.

kunskap om de olika nationella rättegångsreglerna för att kunna driva sin talan framgångsrikt.

Systemet med ett fåtal exklusiva forum syftar till att i största möjliga mån uppnå en enhetlig praxis och en hög specialkompetens hos domarna¹⁵⁰. Även praktiska skäl gör sig gällande om det visar sig att arbetsbelastningen blir för stor för de exklusiva domstolarna kan fler domstolar utses¹⁵¹. Huvudregeln är att målet skall anhängiggöras i det lands domstol där svaranden har sin hemvist eller där svaranden har sitt driftställe¹⁵². Prorogationsavtal kan dock slutas mellan parterna¹⁵³. Detta innebär att systemet knappast blir smidigare för exempelvis ett Luleåföretag som måste väcka talan i en grekisk domstol om varumärket kopieras där¹⁵⁴.

6.7 Jämförelse med svensk varumärkesrätt

Under denna rubrik skall några av de skiljaktigheter som finns mellan PRV och OHIM behandlas och även några andra praktiska problem. Som tidigare har nämnts bygger EG-förordningen på harmoniseringsdirektivet. Därav följer att den svenska varumärkeslagen är mycket snarlik EG-systemet i materiellt avseende. Samma grundläggande terminologi används, men det finns dock ett antal nya bestämmelser som en svensk EG-varumärkessökande måste vara uppmärksam på t.ex. reglerna om anciennitet.

En av de största olikheterna är varumärkesmyndigheternas roll. I Sverige är vi vana vid att PRV i väldigt stor grad prövar samtliga frågor ex officio. De relativa registreringshindren behöver inte en svensk varumärkesinnehavare oro sig för fram tills den tidpunkt då PRV beviljar registrering. I EG-systemet är detta, som nedan skall visas, något av en dödssynd. OHIM har inget eget intresse i saken och lämnar de relativa registreringshindren helt till de tidigare rättighetsinnehavarna. Det ställer med andra ord större krav på de företag som vill ha en EG-registrering och de som redan innehar nationella registreringar. Man måste själv inta en aktiv roll och kontrollera OHIM:s bulletin för att inte riskera att ens rättighet blir inskränkt. Ett vanligt sätt att göra detta är att anlita en s.k. ”watch service”, d.v.s. bolag som specialiserar sig på att utföra undersökningar i varumärkesregister.

Under de närmaste åren när OHIM:s praxis börjar att bli rikligare torde vi få se ett närmande av den svenska varumärkeslagen och svensk domstolspraxis vad gäller de materiella bedömningarna av t.ex. registrerbara varumärken

¹⁵⁰ Johansson, A.a., sid. 43.

¹⁵¹ Löfgren i Brand News nr. 9/95 sid. 27.

¹⁵² Art 93.1. CTMR.

¹⁵³ Art 90.4.a. CTMR.

¹⁵⁴ Brand News nr. 11/95, sid. 23.

och förväxlingsrisk¹⁵⁵. Detta är viktigt med tanke på den dubbla existensen av varumärkesrättigheter i det framtida Europa. Ett mer eller mindre likvärdigt skydd måste kunna åtnjutas i hela gemenskapen för alla sorters varumärkesregistreringar, eftersom svenska domstolar kommer att i vissa fall fatta beslut om EG-varumärken. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det då viktigt att de nationella domstolarna beaktar OHIM:s praxis¹⁵⁶.

En annan skillnad mellan svensk och europeisk varumärkesrätt är att OHIM inte tar något skadeståndsansvar för sina handlingar¹⁵⁷. I Sverige kan PRV åläggas skadeståndsskyldighet för felaktig myndighetsutövning¹⁵⁸.

Man får även ha i åtanke att man inom EG-rätten inte använder sig av samma rättskällelära och tolkningsmetoder som i Sverige. EG-domstolen som i sista hand kommer att avgöra rättsfrågor har visat sig ha en integrationsfrämjande tolkningsteknik där resultaten ofta är mycket koncentrerade på att behålla den inre marknaden och inte ser så mycket till parternas argumentation som vi enligt svensk rättspraxis är vana vid.

¹⁵⁵ Ju 95/2267, sid. 21.

¹⁵⁶ Mäkinen, A.a., sid. 157.

¹⁵⁷ Dahl, A.a., sid. 35.

¹⁵⁸ Se t.ex. "Mäklarbanken II", NJA 1982 s. 307.

7 Invändningsförfarandet och ogiltighetstalan

En invändning skall användas när någon vill anföra ett relativt registreringshinder. Skillnaden mot anmärkningar är att den invändande blir part i målet och riskerar därmed att få stå för kostnaderna för förfarandet.

Det anses att invändningsförfarandet är det största hindret som en ansökan måste övervinna för att en registrering skall komma till stånd¹⁵⁹. Detta beror till stor del på att förfarandet är en nyskapelse för alla inblandade och sålunda finns ingen tidigare praxis att vända sig till för vägledning. Olika element har tagits från olika länders nationella system och därav följer en komplicerad ordning. Invändningsförfarandet är inte ännu en färdig produkt. I OJ nr 10/97 publicerade OHIM den första delen av *opposition proceedings*, d.v.s. den del som behandlar de processuella aspekterna av invändningsförfarandet. Den andra delen som skall bestå av riktlinjer av mer materiell art, hur skyddsomfång, förväxlingsbarhet m.m. kommer att bedömas, har tyvärr ännu inte publicerats.

Som tidigare har nämnts avvisar bara OHIM en varumärkesansökan på formella eller absoluta grunder. OHIM har inte behörighet att ex officio vägra en registrering på relativa grunder. OHIM har inget intresse av vem som egentligen innehar ett varumärke under förutsättning att varumärket i sig uppfyller dessa krav. De relativa registreringshindren berörs alltså inte i större grad än att sökningar görs i OHIM:s register och i flertalet medlemsstater. Det blir sålunda upp till aktörerna på marknaden att kontrollera varandra så att ingen går för långt i sina strävanden att marknadsföra sina varor eller tjänster.

7.1 Procedurregler

En invändning skall framställas till OHIM i Alicante skriftligen¹⁶⁰. En framställan till PRV kommer, till skillnad mot en ansökan om EG-varumärke, inte att vidarebefordras. En invändning kommer att prövas av OHIM:s invändningsenhet¹⁶¹. Dess beslut kan sedan överklagas till överklagandenämnden, som liksom invändningsenheten består av tre ledamöter varav minst en skall vara jurist. Den överklagande parten måste

¹⁵⁹ Gevers and Tatham, A.a., sid. 22.

¹⁶⁰ OHIM accepterar kommunikation genom både telefax och elektronisk post. Kravet på att vissa inlagor skall vara undertecknade har lösts genom att E-postadressen bedöms likvärdig med ett undertecknande. (Opposition Proceedings 2.2.2.)

¹⁶¹ Art 127. CTMR.

väcka sin talan inom två månader från tidpunkten för invändningsnämndens beslut och inom två månader därefter anföra sina grunder för överklagandet¹⁶². Om man vill föra talan mot överklagandenämndens beslut skall talan väckas inför EG-domstolen¹⁶³.

7.1.1 De fem stegen i invändningsförfarandet

7.1.1.1 Steg 1: Tremånaders invändningsperiod

En invändning måste göras senast tre månader efter det att den ansökan som invändningen riktar sig mot har publicerats i OHIM:s bulletin. Förutom kravet på skriftlig invändning måste även grunderna för invändningen anges och invändningsavgiften betalas (350 ECU). I varje nummer av bulletinen sätts ett datum ut för vilken den sista dagen för invändningar skall ha inkommit till OHIM. Eftersom de flesta prenumeranter får bulletinen cirka två veckor efter att den har publicerats så har den faktiska invändningsperioden utsträckt till cirka tre och en halv månad¹⁶⁴.

7.1.1.2 Steg 2: Formell granskning

Den formella granskningen av invändningen består av att identifiera tre olika sorters brister.

Innan invändningsperiodens utgång måste följande brister avhjälpas¹⁶⁵:

- Ansökan som invändningen riktar sig mot är inte klart angiven.
- Den äldre rättighet som invändningen stöder sig på är inte klart angiven.
- Invändningen är inte ingiven av rätt person¹⁶⁶.
- Invändningsavgiften inte är till fullo betald.

Brister som skall avhjälpas inom en månad från invändningsperiodens utgång är sådana som rör felaktigt språkval ifråga om invändningen, bevismaterial för invändningstalan eller angivande av de varor och tjänster som den invändande parten åberopar skydd för¹⁶⁷. Dessa brister avhjälpas genom att inge översättningar av dessa dokument.

Brister som är hänförliga till representation och undertecknande av ansökan kan avhjälpas inom två månader från tidpunkten för invändningsperiodens utgång¹⁶⁸.

¹⁶² Art 59 CTMR.

¹⁶³ Se avsnitt 6.6 för vilka grunder som kan åberopas i EG-domstolen.

¹⁶⁴ Gevers and Tatham, A.a., sid. 26.

¹⁶⁵ Opposition proceedings 2.1., publicerade i Official Journal for the Office for Harmonisation in the Internal Market nr 10/97.

¹⁶⁶ Se avsnitt 7.1.2.

¹⁶⁷ IR rule 17.

¹⁶⁸ Opposition proceedings 2.2.

Om invändningen möter samtliga dessa krav och i vissa fall redan innan vissa av brister inte är till fullo avhjälpta, meddelar OHIM den ansökande om inkomna invändningar. Detta sker dock inte förrän invändningsperioden har löpt ut. Det datum som detta meddelande skickas markerar samtidigt inledningen på nästa steg i processen.

Det är viktigt att påpeka de risker som kan drabba en invändande part genom dessa regler. Av reglerna framgår att man inte kan åberopa ytterligare grunder för sin talan efter det att invändningsperioden är till ända¹⁶⁹. I många av fallen är det även så att OHIM inte meddelar den invändande parten om de eventuella brister som invändningen har utan avvisar den när tiden för avhjälpan av brister har gått ut. Det är med andra ord mycket viktigt att den invändande parten skaffar sig kunskap om dessa regler.

7.1.1.3 Steg 3: "The cooling-off period"

Efter att den ansökande parten har blivit meddelad om att en invändning har inkommit börjar en tvåmånadersperiod som kallas "cooling-off" perioden. Syftet med dessa två månader är att parterna skall få en möjlighet att förhandla fram en lösning som är godtagbar för bägge parter¹⁷⁰. Dessa eventuella underhandsförhandlingar sker utan OHIM:s inblandning. Under denna period kan båda parterna dra tillbaka sin talan eller sökanden kan inskränka sin klassificering av de varor och tjänster som ansökningen skall avse. Om sökanden gör detta så får invändaren ta ställning till om hans invändning skall bestå eller om han skall dra tillbaka den. På begäran av båda parterna kan tvåmånadersperioden förlängas om invändningsenheten finner det lämpligt¹⁷¹.

Den stora fördelen med denna "cooling-off" period är att om någon av parterna drar tillbaka sin talan så behöver man inte riskera att behöva betala motpartens kostnader för processen¹⁷². Om underhandsförhandlingarna resulterar i att ansökan om registrering dras tillbaka är den invändande parten berättigad att få tillbaka invändningsavgiften¹⁷³. Detsamma gäller om ansökan begränsas till de klasser som invändningen inte riktar sig mot.

7.1.1.4 Steg 4: Förhandlingen

¹⁶⁹ Ulla Wennermark i Brand News nr. 5/97, sid. 30.

¹⁷⁰ Opposition proceedings 3.1.2. 3st.

¹⁷¹ Opposition proceedings 3.1.2. 10st.

¹⁷² Se vidare under avsnitt 7.4.

¹⁷³ Opposition proceedings 4.3.8.

Om ingen lösning nås under ”cooling-off” perioden tar förhandlingar inför invändningsenheten vid. Förhandlingen inleds med att sökanden inkommer med synpunkter på invändningen. Detta får den invändande parten möjlighet att kommentera. Denna skriftväxling kan fortgå så länge det behövs, men i praktiken kommer det troligen att vara tillräckligt med en inlägga från varje part¹⁷⁴. Om den sökande inte reagerar på invändningen kommer invändningsnämnden inte att besluta om tredskodom utan fatta beslut på de fakta som föreligger i fallet¹⁷⁵. Som huvudregel gäller att förhandlingarna är skriftliga i sin helhet¹⁷⁶. Invändningsenheten kan dock på eget initiativ, eller på begäran av båda parterna kalla till muntlig förhandling, om invändningsenheten anser det vara av stor vikt för utgången av målet¹⁷⁷. Muntliga förhandlingar är inte offentliga¹⁷⁸.

Invändningsenheten kan även inbjuda parterna till förhandlingar att göra upp i godo¹⁷⁹. Detta kan göras om en förlikning tycks vara eftersträvansvärt och om en sådan förlikning kan slutligt avgöra frågan. Även på begäran av parterna kan förlikningsförhandlingar ta vid. Inga indikationer har ännu getts för hur dessa förhandlingar skall fungera rent praktiskt.¹⁸⁰

7.1.1.5 Steg 5: Invändningsförfarandets slut

Invändningsförfarandet kommer att avslutas när följande inträffar¹⁸¹

- Invändningen blir avvisad p.g.a. att den inte överensstämmer med kraven i steg 2.
- Parterna når en överenskommelse. Innebörden i denna överenskommelse behöver inte avslöjas för invändningsenheten.
- Invändningen blir avvisad p.g.a. att invändningsenheten beslutar till sökandens fördel.
- Invändningen blir accepterad men bara i visst avseende vad gäller de klasser som sökanden har ansökt om.
- Invändningen blir accepterad till fullo och ansökan om registrering faller.

Invändningsenhetens beslut skall publiceras i Bulletinen om ansökan faller helt eller med avseende på vissa av de varor och tjänster som ansökts om. Invändningsnämnden skall även fatta beslut om vilken part som skall bära kostnaderna för förfarandet¹⁸². Förutom detta skall beslutet vara skriftligt,

¹⁷⁴ Gevers and Tatham, A.a., sid. 27.

¹⁷⁵ IR rule 20(3).

¹⁷⁶ Art 42(3) CTMR.

¹⁷⁷ Opposition proceedings 4.4. 2st.

¹⁷⁸ Opposition proceedings 4.4.4.

¹⁷⁹ S.k. ”friendly settlement”.

¹⁸⁰ Tatham and Richards, A.a., sid. 837.

¹⁸¹ Gevers and Tatham, A.a., sid. 27.

¹⁸² Se avsnitt 7.4.

ange skälen för invändningsenhetens ställningstagande och informera om hur överklagan skall ske¹⁸³.

Det skall observeras att OHIM inte får avgöra frågor om nationell rätt. Om t.ex. sökanden anför att han innehar en tidigare nationell rättighet än invändaren skall invändningsenheten vilandeförklara processen till dess att behörig nationell domstol har löst frågan. Invändningsenheten får inte heller basera sitt beslut på faktum som inte parterna har anförts eller faktum som har anförts under ”friendly settlement”, t.ex. sedvänja inom vissa branscher eller faktiska omständigheter kring användande som skulle kunna utesluta förväxlingsrisk.¹⁸⁴

7.1.2 Föremål för invändning

För att en invändning skall accepteras måste den bakomliggande rättigheten som invändningen grundar sig på klart och tydligt anges, annars kommer invändningen att avvisas¹⁸⁵. Grunden för en invändning måste vara en tidigare rättighet, d.v.s. en rättighet som har ett tidigare ansökningsdatum, registreringsdatum eller prioritetsdatum än den sökta EG-registreringen¹⁸⁶. Denna rättighet kan bestå i¹⁸⁷

- Ett tidigare EG-varumärke.
- Ett tidigare nationellt eller Benelux-varumärke.
- Ett tidigare internationellt varumärke enligt Madridsystemet, under förutsättning att det är skyddat i minst en EG-medlemsstat.
- En ansökan av ovanstående under förutsättning att det renderar i en registrering.
- Ett tidigare varumärke som är välkänt i en medlemsstat enligt Pariskonventionen art 6a.
- Ett tidigare oregistrerat varumärke som används i handel. Två förutsättningar måste vara uppfyllda. För det första måste användandet ha varit av mer än lokal betydelse¹⁸⁸ och för det andra att lagen i det medlemsland där användandet har skett tillåter innehavaren av en sådan rättighet att förbjuda användandet av ett senare varumärke¹⁸⁹.
- Ett tidigare EG-varumärke, nationellt eller internationellt varumärke som är väl ansett i en medlemsstat och användningen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av detta eller vara till förfång för det äldre märkets särskiljningsförmåga eller renommé¹⁹⁰. Det skall

¹⁸³ Opposition guidelines 3.4.1.1. 2st.

¹⁸⁴ Gevers and Tatham, A.a., sid. 29f.

¹⁸⁵ Opposition guidelines, 1.5.1. 1 st.

¹⁸⁶ Tatham and Richards, A.a., sid. 789.

¹⁸⁷ Art 8(2-5). CTMR.

¹⁸⁸ Se nedan avsnitt 7.2.1. för den närmare innebörden av uttrycket ”lokal betydelse”.

¹⁸⁹ För Sveriges del är detta uppfyllt genom att 2§ Varumärkeslagen ger ensamrätt till varumärken som är inarbetade och 14§ p6 som ger en innehavare av en firma rätt att förbjuda registrering av ett senare förväxlingsbart varumärke.

¹⁹⁰ Det s.k. ”kodakskyddet”.

noteras att denna bestämmelse om skydd för urvattning av varumärket¹⁹¹ inte gäller för oregistrerade varumärken och agents eller representanters varumärken¹⁹².

Av uppräknningen ovan framgår att rättigheter till ens namn, porträtt, upphovsrätt och andra industriella rättigheter som t.ex. patent och mönster inte kan ligga till grund för en invändning. Detta måste ses som en svaghet i systemet. Bakom denna reglering ligger förmodligen förordningförfattarnas vilja att begränsa antalet potentiella invändningar. En lösning på problemet är det dock inte. Innehavarna av dessa rättigheter kommer säkerligen att bevaka sina rättigheter genom att föra en ogiltighetsprocess¹⁹³ när varumärket väl har registrerats och därmed har bara problemet skjutits på framtiden och lämpats över på de nationella domstolarna¹⁹⁴.

7.1.3 Vem är behörig att invända

En invändning kan göras av innehavaren av en tidigare nationell rättighet, internationell rättighet eller EG-rättighet.

Som tidigare har nämnts krävs registrering i OHIM:s register för att en överlåtelse av ett EG-varumärke skall vara giltig. Om en förvärvare av ett EG-varumärke inte ännu har registrerats kan han vara behörig att invända om han kan visa att en registreringsansökan har mottagits av OHIM. För nationella varumärkesrättigheter är detta beroende av om nationell rätt kräver registrering av överlåtelse (vilket inte krävs enligt svensk varumärkesrätt)¹⁹⁵. Detta har lett till problem för varumärkesinnehavare som har flera rättigheter i flera medlemsländer p.g.a. att en stor kunskap om varje lands varumärkeslagar krävs, vilket för övrigt är ett återkommande problem¹⁹⁶. Om två eller flera medlemmar i en ekonomisk gruppering äger varumärkesrättigheter som de vill grunda en invändning på måste de var och en inge en invändning och betala separata avgifter. Alla invändningarna kan dock på begäran handläggas gemensamt som om de vore en.

Andra personer som är behöriga att utöva en äldre rättighet, av vilken de inte är innehavare, är även de behöriga att invända mot användandet av ett liknande vilseledande varumärke under förutsättning att nationell rätt tillåter ett sådant utövande av sin rättighet¹⁹⁷. Detta gäller t.ex. licenstagare som dock måste visa att han är berättigad enligt nationell rätt och att licensen indikerar hans rätt därtill¹⁹⁸.

¹⁹¹ S.k. "anti-dilution".

¹⁹² Gevers and Tatham, A.a., sid. 25.

¹⁹³ Se vidare under avsnitt 7.6.

¹⁹⁴ Jacobacci and Sterpi, A.a., avsnitt 2.7.

¹⁹⁵ Opposition proceedings 1.3.1.

¹⁹⁶ Gevers and Tatham, A.a., sid. 25.

¹⁹⁷ Jacobacci and Sterpi, A.a., avsnitt 2.7.

¹⁹⁸ IR rule 15.2 (c).

En invändning kan även göras av en ägare till en varumärkesrättighet om ansökan om registrering gjorts av hans agent eller representant utan ägarens godkännande. Om inte agenten eller representanten kan visa godtagbara skäl för sitt handlande kan ägaren begära att registreringen överläts till honom¹⁹⁹. Detta är ett specialfall och lär inte uppkomma särskilt ofta i praktiken.

7.1.4 Flera invändningar

Med tanke på de stora mängder varumärken som finns registrerade i EU:s medlemsländer är det inte ett helt otänkbart scenario att en ansökan om registrering kommer att mötas av flera invändningar från olika rättighetsinnehavare. En och samma person eller näringsidkare har även ofta ett flertal nationella registreringar som kan ligga till grund för en invändning. Detta kan leda till problem när invändningsförfarandet sätter igång.

Som huvudregel kommer OHIM att behandla samtliga invändningar i ett och samma förfarande, men OHIM kan även besluta om att behandla invändningarna separat om detta är mer lämpligt²⁰⁰. Flera invändningar prövas gemensamt om invändningarna kommer från samma person och avser specifika klasser och ansökan avser flera klasser. Även när invändningarna tillhör flera personer som är oberoende av varandra men som tillhör samma ekonomiska gruppering är det lämpligt att pröva invändningarna gemensamt²⁰¹. OHIM kan efter en inledande undersökning besluta att vilandeförklara vissa invändningar. Detta skall dock endast göras om det är mycket troligt att ansökan om registrering kommer att avvisas p.g.a. en annan invändning²⁰². Om de invändningar som först prövas skulle avvisas och ansökan kvarstår kommer de vilande ansökningarna att prövas. Beslut om vilandeförklaring kan upphävas vid vilken tidpunkt som helst. Om en invändning blir avvisad på dessa grunder skall hälften av invändningsavgiften återbetalas²⁰³.

7.1.5 Språk i invändningsförfarandet

Språket är en av de omständigheter som blir än viktigare om en invändning framställs mot sökanden. Eftersom ett flertal nationaliteter kan vara inblandade i ett invändningsförfarande har OHIM intagit den ståndpunkten att reglerna för språkanvändning skall vara strikta²⁰⁴. Denna strikta reglering av språkanvändningen är allmänt uppfattad som både komplicerad och dyrbar för parterna då stora mängder dokument kan bli tvungna att

¹⁹⁹ Art 18. CTMR.

²⁰⁰ Gevers and Tatham, A.a., sid. 28f

²⁰¹ Opposition proceedings 4.2. 2-3st.

²⁰² IR rule 21(2).

²⁰³ Opposition proceedings, 4.1.2. 6st

²⁰⁴ Opposition proceedings 1.3.

översättas²⁰⁵. Vid en jämförelse med de kostnader som skulle uppstå vid individuella nationella ansökningar har dock förmodligen EG-systemet en fördel.

I invändningsförfarandet måste ett av OHIM:s officiella språk användas. För invändarens del innebär detta att en invändning på t.ex. svenska inte kommer att beaktas. Denna brist kan dock avhjälpas genom att en ny invändning på rätt språk inlämnas inom den tre månader långa invändningsperioden²⁰⁶.

Det är parterna som genom sitt språkval bestämmer på vilket språk processen skall föras. Som ovan nämnts skall sökanden i sin ansökan ange ett andrahandspråk som skall vara ett av OHIM:s officiella språk. Även om förstahandspråket är ett officiellt OHIM:s officiella språk måste ett andrahandspråk anges. Detta får inte vara detsamma som förstahandspråket. Invändaren blir begränsad i sitt språkval på så sätt att han måste välja ett av de officiella språken som samtidigt sökanden har använt sig av. Om invändaren använder ett officiellt språk som däremot inte sökanden har angett skall invändaren inge en översättning till ett godtaget språk innan en månad återstår av invändningsperioden²⁰⁷. OHIM notifierar dock inte invändaren om detta, som får stå sitt kast om han inte iakttar detta²⁰⁸.

För att underlätta handläggandet av invändningar kan dock parterna efter gemensam överenskommelse bestämma att ett icke-officiellt språk skall vara handläggningsspråk²⁰⁹. Detta underlättar givetvis för de fall då t.ex. två svenska subjekt är parter i målet. Vid det fall att flera invändningar görs mot en ansökan och sökanden har angett två officiella språk i sin ansökan kan det bli tvunget att handläggningen sker på två språk om invändarna så bestämmer genom sina språkval.

Sökanden har således en starkare position då han kan styra processen så att han gynnas av det språk som skall användas i processen. Som ett praktiskt exempel på detta kan nämnas att det har utvecklats något av en kutym hos näringsidkare som använder något av de officiella språken normalt sett. För att tillse att deras naturliga språk används inges ansökan på något av de icke-officiella språken och sökandens naturliga språk anges som andrahandspråk. På detta sätt undgår t.ex. en engelsk näringsidkare att tvingas föra processen på italienska eftersom det enda språk som kan användas är engelska.²¹⁰

²⁰⁵ Alexander Nette, Trademark World nr 83 dec/jan 1995/96, sid 25f.

²⁰⁶ Opposition proceedings 3.1. 5st.

²⁰⁷ Ibid. 3.1 3st.

²⁰⁸ Gevers and Tatham, A.a., sid. 26.

²⁰⁹ Opposition proceedings 3.1 6st och IR 17.3.

²¹⁰ Gevers and Tatham, A.a., sid. 25.

När väl förhandlingarna har börjat kommer en hel del bevis och dokumentation att inlämnas av parterna. Dokument som invändaren presenterar för stöd för sin talan skall vara på förhandlingspråket²¹¹. Administrativa kommentarer till registreringshandlingar och bevisning för användning behöver dock som huvudregel inte översättas.

7.2 Tidigare rättigheter

Vid invändningsförfarandet är det väldigt viktigt att den tidigare rättigheten är väl definierad. Under denna rubrik skall några av de problem som kan uppkomma i samband med tidigare rättigheter diskuteras närmare.

7.2.1 Konsekvenser för lokala märken

De varumärken som endast innehar varumärkesskydd genom inarbetning kan få en svag ställning enligt EG-varumärkets regler. Innehavare av icke-registrerade varumärken som endast används i näringsverksamhet av lokal omfattning är nämligen inte berättigade att invända mot en ansökan om registrering²¹². Om användningen är av mer än lokal omfattning får innehavaren invända om rätten till det inarbetade varumärket förvärvades innan det att ansökan om registrering gjordes och att nationell rätt ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke²¹³. Varumärken som är välkända, enligt den betydelse som ges i Pariskonventionen artikel 6 *bis*, kan alltid utgöra registreringshinder oavsett om de är registrerade eller inarbetade²¹⁴.

Den återstående frågan är då vad som innefattas i uttrycket ”lokal omfattning”. Det står åtminstone klart att man inte kan se det ur ett nationellt perspektiv. EG-varumärket ger en enhetsrätt för hela gemenskapen och då måste även marknaden ses i ett EG-perspektiv. För de absoluta registreringshindren räcker det, som ovan nämnts, med att hindret finns i en del av ett medlemsland, men ingenting sägs om de relativa registreringshindren. En synpunkt som gjorts gällande är att inarbetningen inte måste vara riksomfattande, men att ett så litet område som t.ex. Öland inte skulle räcka²¹⁵. Wennermark menar däremot att det inte är otroligt att ett helt land skulle kunna anses som lokalt²¹⁶. Rimligtvis måste man nog även ta hänsyn till hur stor omsättningen är, antal människor som lever i regionen och övriga omständigheter²¹⁷.

²¹¹ Opposition proceedings 3.5. 2st.

²¹² Art 8.4. CTMR.

²¹³ Storbritanniens, Irlands, Danmarks, Finlands, Tysklands och Sveriges varumärkeslagar tillerkänner inarbetade varumärken skydd.

²¹⁴ Art 8.1.c. CTMR.

²¹⁵ Lassen i NIR, häfte 1 1996, sid. 40.

²¹⁶ Wennermark i Brand News, nr. 3/95, sid. 21.

²¹⁷ Författarens egen åsikt.

Om varumärket bara anses använt i lokal omfattning står dock inte innehavaren helt lottlös. Han kan nämligen motsätta sig användning av ett EG-varumärke inom det område som hans rättighet åtnjuter skydd, under förutsättning att nationell rätt tillåter detta och att innehavaren inte har förhållit sig passiv till bruket av EG-varumärket i det område där det lokala märket är skyddat under en femårsperiod²¹⁸. Passivitet drabbar dock inte det lokala märkets innehavare om EG-registreringen gjorts i ond tro. Även om innehavaren av EG-varumärket kan åberopa passivitet kan han inte motsätta sig användningen av det lokala varumärket. Denna form av samexistens är enligt min mening en smidig lösning på ett annars komplicerat problem. Om man skulle tillerkänna de lokala märkena rätt att invända skulle en EG-registrering bli än svårare att erhålla och om man åt andra hållet skulle vägra de lokala märkena skydd överhuvudtaget skulle detta slå hårt mot de små företagen.

7.2.2 Bevisning för användning

Om sökanden begär skall den invändande parten visa att den tidigare varumärkesrättigheten, som invändningen grundar sig på, verkligen har använts för de varor eller tjänster som det är registrerat för inom de senaste fem åren²¹⁹. Om invändaren inte kan visa detta kommer invändningen att avvisas om invändaren inte kan visa skälig grund för att varumärket inte har använts. Vad som innefattas i uttrycket skälig grund är ännu oklart, men en framtida praxis från OHIM lär kunna fastslå detta²²⁰.

Om den tidigare rättigheten inte har använts för alla varor och tjänster som registreringen avser skall invändningen partiellt avvisas och sökanden har sedan möjlighet att i en separat talan begära om partiellt upphävande av den tidigare rättigheten inför OHIM eller nationell domstol²²¹. Det är sålunda att rekommendera att begränsa en invändning till de varor och tjänster som man vet att varumärket verkligen har använts för²²².

Det skall observeras att om t.ex. en svensk varumärkesregistrering ligger till grund för en invändning och fråga om användning kommer upp, så skall användningen motsvara EG-förordningens innebörd av uttrycket²²³. I medlemsländerna finns olika definitioner av vad som innefattas i verkligt bruk. I en del länder räcker det med att varumärket har använts i reklam och i andra länders rättsordningar krävs verklig försäljning²²⁴. Man kan sålunda inte förlita sig på att ens nationella varumärke till fullo definieras av den

²¹⁸ Art 107.1-2. CTMR.

²¹⁹ Art 43.2. CTMR.

²²⁰ Se avsnitt 6.5.1.

²²¹ Se avsnitt 7.6.

²²² Gevers and Tatham A.a., sid. 28.

²²³ Se ovan avsnitt 6.5.1.

²²⁴ Jacobacci and Sterpi, A.a., avsnitt 3.8

inhemska rätten utan en jämförelse måste här göras med EG-systemets regler.

OHIM rekommenderar att begäran om bevisning för användning skall göras så tidigt som möjligt i invändningsförfarandet²²⁵. Erfarenheter från bl.a. Tyskland där begäran om bevisning i vissa fall har gjorts vid överklagande har medfört att OHIM är uppmärksamma på problemet²²⁶. Det finns däremot inga specifika tidsgränser ännu för inom vilken tid en sådan framställan skall göras, utan en viss marginal för parterna att styra processen efter sitt godtycke finns ännu. OHIM kan dock avvisa en begäran om bevisning för användning om den görs för sent²²⁷.

7.3 Skyddsomfång

7.3.1 Allmänt

Vilket skyddsomfång som EG-varumärkena kommer att få är kanske det svåraste att avgöra. De nationella skyddsomfången i Europa har olika utformning och en riklig praxis har utvecklats. Denna har dock ringa relevans vad gäller skyddsomfånget för EG-varumärken. En helt ny praxis kommer att utvecklas av OHIM och i sista hand EG-domstolen. Invändningsenheten har som mål att bilda en sammanhängande praxis om förväxlingsrisk som skall gälla universellt i hela EU, en nog så svår uppgift med tanke på de många variationer och nyanser i de 15 medlemsstaternas språk och seder²²⁸.

Enligt huvudregeln utsträcker sig skyddet för ett EG-varumärke till andra identiska eller liknande varumärken som används för identiska eller liknande varor och tjänster om förväxlingsrisk föreligger p.g.a. dessa likheter²²⁹. Om det andra varumärket är identiskt vad gäller utseende och varor är förväxlingsrisk starkt presumerad. Om det sökta varumärket inte är identiskt utan bara liknar det tidigare varumärket och avser samma varor och tjänster, blir situationen något annorlunda. Art 8.1.b stadgar att registrering skall vägras om det finns en risk att allmänheten förväxlar varumärkena, inbegripet att det nyare varumärket associeras med den tidigare rättigheten. Frågan om huruvida associationsrisk kan föreligga utan att varumärkena är förväxlingsbara diskuteras under rubrik 7.3.1.

Mer exakt vad som innefattas i uttrycket förväxlingsrisk är ännu svårt att utröna. EG-domstolen har underkänt ett tyskt domstolsbeslut om att

²²⁵ Opposition guidelines 3.2.2. 3st.

²²⁶ Gevers and Tatham, A.a., sid. 28.

²²⁷ Tatham and Richards, A.a., sid. 836.

²²⁸ Gevers and Tatham, A.a., sid. 24.

²²⁹ Pagenberg and Munzinger, A.a., sid. 49.

förväxlingsrisk förelåg mellan DORCET och TOLTECS²³⁰, men ingen närmare ledning gavs om tolkningen av förväxlingsrisk²³¹. I preambeln till varumärkesförordningen ges dock viss vägledning. Där stadgas att:

”En särskild förutsättning för skydd är att det finns en risk för förväxling. Denna risk måste bedömas mot bakgrund av en lång rad faktorer, särskilt i hur hög grad varumärket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade kännetecknet framkallar, graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet samt mellan de ifrågasvarande varorna eller tjänsterna”²³².

Troligen kommer förväxlingsrisk inte att bedömas isolerat, utan med hänsyn till den aktuella marknaden och speciella omständigheter kring köpet av varan eller tjänsten som t.ex. hur känt det tidigare varumärket är, graden av varumärkeslikhet, likhet mellan produkterna, reklam, säljkanaler och konsumenters inställning. Även graden av verklig inträffad förväxling vägs in i bedömningen, men att förväxling verkligen har skett är inte avgörande.²³³

För varumärken som är väl ansedda föreligger som tidigare nämnts ett förstärkt skydd som sträcker sig utanför varuslagen om användningen av det ansökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel eller vara till förfång för det tidigare varumärket. Ett ytterligare rekvisit är att det tidigare varumärket skall vara känt i gemenskapen²³⁴. Detta kan antingen betyda att varumärket skall vara känt i hela gemenskapen, i en betydande del av gemenskapen eller i ett medlemsland. Svaret beror förmodligen på omständigheterna i varje enskilt fall. Om varumärket är mycket känt i ett medlemsland kan detta räcka, men om igenkänningsgraden är lägre kan det behövas att varumärket är känt i en majoritet av medlemsländerna för att uppnå s.k. kodakskydd²³⁵.

7.3.2 Sabel v. Puma

I rättsfallet *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*²³⁶ hade EG-domstolen att ta ställning till huruvida associationsrisk innebär risk för förväxling. Bakgrunden var att Puma var innehavare av en registrering av ett märke som föreställde en puma och att ett nederländskt bolag sökte registrering för en gepard i kombination med ordet Sabel²³⁷. Varumärkena omfattade i huvudsak samma klasser. Domstolen hade visserligen att tolka EG:s varumärkesdirektivs 4.1b artikel, men i materiellt avseende skiljer sig inte denna bestämmelse från varumärkesförordningen vilket innebär att utgången i målet är av största intresse för att utröna EG-varumärkets skyddsomfång.

²³⁰ DORCET/TOLTECS 35/83 [1983] ECR 363.

²³¹ Tatham and Richards, A.a., sid. 792.

²³² Preambelen till CTMR 8st.

²³³ Tatham and Richards, A.a., sid. 793.

²³⁴ Art 8.5. och art 9.1.c. CTMR.

²³⁵ Tatham and Richards A.a., sid. 791.

²³⁶ Case C-251/95, 11 november 1997.

²³⁷ Se EG-domstolens dom *Sabel v. Puma* p 2-3.

Ministerrådet och kommissionen har gemensamt uttalat att begreppet associationsrisk är taget från Benelux domstolspraxis²³⁸. Benelux Högsta domstol har uttalat att innebörden av begreppet är att associationsrisk kan föreligga även i de fall där de båda varumärkena inte är förväxlingsbara²³⁹. Associationsrisken kan därmed överföra den goodwill som det äldre varumärket har skapat till det nya varumärket och därigenom försvaga det äldre varumärket²⁴⁰.

EG-domstolen godtog dock inte detta resonemang, utan uttalade: ”att det följer av ordalydelsen att begreppet risk för association inte är ett alternativ till begreppet risk för förväxling, utan har till syfte att precisera dess räckvidd”²⁴¹. Med tanke på uttalanden om Beneluxpraxis var det många som trodde att förväxlingsriskbegreppet skulle få en vidare innebörd i EG-systemet. Skyddet mot ”look-alikes”, d.v.s. varor som profiterar på andra varors goodwill, skulle därmed stärkas. Genom EG-domstolens dom kan nu konstateras att motivskyddet i EG-systemet är relativt smalt och om man vill vara säker på sin sak bör man ha ett märke som innehåller många särskiljande beståndsdelar²⁴². Det skall påpekas att EG-domstolen inte kunde ta ställning till huruvida Pumavarumärket var allmänt känt och det är möjligt att fallet kunde ha fått en annan utgång om så vore fallet. Efter domen har en debatt tagits upp om vad som verkligen sades i *Puma v. Sabel*. Professor Charles Gielen menar att EG-domstolen lämnade dörren öppen för en vid tolkning av förväxlingsrisk²⁴³. Även Anna Carboni ger ett visst stöd för denna synpunkt²⁴⁴. Detta beror på att EG-domstolen uttalade att Pumas varumärke inte var välkänt och innehöll ett fåtal särskiljande och utmärkande element. Ju mer känt varumärket är och ju fler figurativa element som finns, desto större är chansen att EG-domstolen kommer att ändra uppfattning om innebörden av uttrycket associationsrisk menar kritikerna. Jag är böjd att hålla med i deras resonemang så tillvida att frågan sannolikt inte är slutligt avgjord i och med *Puma v. Sabel*, men jag är dock tveksam till att EG-domstolen kommer att gå ifrån sitt uttalande att ”risk för association inte är ett alternativ till risk för förväxling”. Att utsträcka det varumärkesrättsliga skyddsomfånget enligt Benelux-systemets mening skulle knappast göra EG-systemet mer användarvänligt och attraktivt, med tanke på att det skulle bli betydligt svårare att erhålla en registrering i och med ett vidsträckt skyddsomfång.

²³⁸ Se Punkt 4. ”The Minutes”.

²³⁹ Se *Union/Union Soleure*, Dom av den 20 maj 1983, [1984] Nederlandse Jurisprudentie 72.

²⁴⁰ Wennermark i Brand News, nr. 1/98, sid. 34.

²⁴¹ Se EG-domstolens dom *Sabel v. Puma* p 18.

²⁴² Wennermark i Brand News, nr. 1/98, sid. 35.

²⁴³ Gielen, EIPR nr. 3 1998, sid. 110.

²⁴⁴ Carboni, EIPR nr. 3 1998, sid. 109.

7.4 Kostnader

Den förlorande parten i ett invändningsförfarande skall bära den vinnande partens avgifter och kostnader²⁴⁵. Detsamma gäller om en av parterna avslutar invändningsförfarandet genom att återkalla en ansökan om EG-varumärke eller en invändning efter det att ”cooling-off” perioden löpt ut. Om förfarandet inte slutligt avgörs skall kostnaderna fördelas efter vad invändningsenheten finner skäligt²⁴⁶.

De kostnader som är ersättningsgilla täcker i princip allt som tänkas kan. Den vinnande parten skall inge ett yttrande tillsammans med bevis om sina kostnader. Kostnader som skall ersättas är: kostnader för registrering eller invändning, resekostnader för ombud²⁴⁷, vittnen, sakkunniga i det fall att muntliga förhandlingar har hållits, traktamenten, ombudskostnader och marknadsundersökningar eller dylikt.

Efter det att den vinnande parten har ingett sina kostnadsanspråk kommer invändningsenheten att fatta beslut. Om invändningsenhetens beslut bara till viss del går ena parten emot, t.ex. vid en invändning som accepteras i förhållande till vissa klasser, skall nämnden fördela kostnaderna skäligt mellan parterna²⁴⁸. Även i fall där rättviseskäl gör sig gällande kan nämnden fördela kostnaderna på annat sätt. Om parterna kommer överens om en annan fördelning av kostnaderna än vad som följer av det ovanstående skall detta beaktas av invändningsnämnden²⁴⁹.

Det faktum att muntliga förhandlingar bara kommer att användas i undantagsfall gör dock att kostnaderna nog inte blir så betungande som man kan tro vid en första anblick²⁵⁰. De flesta av kostnaderna ersätts inte heller till mer än ett förutbestämt värde. Som exempel kan nämnas ombudskostnaderna som inte ersätts till mer än 250 ECU. Det skall dock påpekas att mycket av det arbete som kommer att läggas ner av ombuden i en process kommer att göras under ”cooling-off” perioden med underhandsförhandlingar parterna emellan. Även de stora insatser som kan bli tvungna att göras med avseende på översättning av dokument och bevisning kan bli dyrbara. Det är nog snarare dessa omständigheter som kan innebära betungande ekonomiska konsekvenser för parterna²⁵¹. Anledningen

²⁴⁵ Art 81.1. CTMR.

²⁴⁶ Art 81.4. CTMR.

²⁴⁷ IR rule 94 (7) i-ii, reglerar i detalj att vid resavstånd under 80 mil skall ersättning utgå för tågbiljett i första klass och vid avstånd över 80 mil skall kostnader för en flygbiljett i turistklass ersättas.

²⁴⁸ Art 81.(2). CTMR.

²⁴⁹ Opposition proceedings 3.4.1.2. 5st.

²⁵⁰ Gevers and Tatham, A.a., sid. 28.

²⁵¹ Författarens egen uppfattning.

till dessa stränga kostnadsregler är troligen att OHIM har velat hålla nere antalet invändningar till ett minimum²⁵².

7.5 Nationell omvandling

Om registrering av ett EG-varumärke skulle vägras kan ansökan omvandlas till nationella ansökningar i de länder där inte ett registreringshinder föreligger. OHIM kan på begäran ge de designerade nationella myndigheterna information om vilka eventuella tidigare rättigheter som har utgjort ett registreringshinder. Detta görs för att underlätta för de tidigare rättighetsinnehavarna så att de inte behöver invända mot registreringen ännu en gång²⁵³. Nationell omvandling kan även göras för EG-varumärken som har upphört att ha rättsverkan genom en ogiltighetstalan²⁵⁴. En begäran om omvandling skall göras senast tre månader efter det att sökanden blivit underrättad om att hans ansökan har avvisats eller hans registrering har blivit ogiltigförklarad²⁵⁵.

Fördelen med nationell omvandling är att de omvandlade ansökningarna behåller ansökningsdagen för den förlorade EG-registreringen, prioritet och ancienniteten om sådan har begärts²⁵⁶. Nackdelen med omvandling är dock att hela proceduren startar om från början i varje land där omvandling har begärts. Visserligen bör inte alltför många hinder uppkomma för de nationella ansökningarna eftersom de absoluta registreringshindren till stor del är desamma i EU:s medlemstater tack vare harmoniseringsdirektivet²⁵⁷. Skillnader finns dock vad gäller relativa registreringshinder och flera tidigare rättigheter kan upptäckas t.ex. i Italien, Tyskland och Frankrike där inga nationella sökningar görs av varumärkesmyndigheterna. En omvandlingsavgift på 200 ECU skall betalas till OHIM och dessutom alla de nationella avgifter som krävs.

7.6 Ogiltighetstalan

För en innehavare av en tidigare rättighet finns det ytterligare möjligheter att hindra ett varumärke som står i strid med den tidigare rättighetsinnehavarens. När EG-varumärket är registrerat kan nämligen talan om ogiltighet väckas inför OHIM eller inför en nationell domstol i samband med genkärsmål i mål om varumärkesintrång. Man kan alltså inte endast väcka en ogiltighetstalan i nationell domstol. OHIM har exklusiv kompetens

²⁵² Jacobacci and Sterpi, A.a., avsnitt 4.8.

²⁵³ Tatham and Richards, A.a., sid. 887.

²⁵⁴ Art 108. 1.b. CTMR.

²⁵⁵ Art 108.4. CTMR.

²⁵⁶ Tatham and Richards, A.a., sid. 887.

²⁵⁷ Gevers and Tatham, A.a., sid. 30.

på det området. Nationell domstol kan även hänskjuta genkäröålet till OHIM. Prosessekonomiska aspekter ligger förmodligen bakom den kompetens som nationell domstol ändå har fått i intrångsmål. Det är lika bra att man vid en intrångstvist reglerar hela rättsförhållandet, istället för att domstolen skall behöva hänvisa till OHIM när det väl är konstaterat att intrång inte föreligger²⁵⁸.

Ogiltighetstalan kan användas av rättighetsinnehavare som t.ex. glömde att invända, som invände för sent, som har nya omständigheter till stöd för sin talan eller som fick sin invändning avvisad p.g.a. formella brister. Även formella och absoluta registreringshinder kan åberopas till stöd för en ogiltighetstalan²⁵⁹. Vad gäller de absoluta registreringshindren skall registreringen inte förklaras ogiltig p.g.a. att varumärket från början saknade t.ex. särskiljningsförmåga om varumärket som ett resultat av användning har uppnått särskiljningsförmåga. De formella registreringshindren handlar oftast om att sökanden endera överhuvudtaget inte var behörig att söka en registrering eller att han handlade i ond tro när han ingav ansökan. Om ett EG-varumärke förklaras ogiltigt skall det inte anses ha haft någon rättsverkan²⁶⁰.

Den största nyttan av att väcka en ogiltighetstalan har troligen innehavare av andra immateriella rättigheter. Som tidigare nämnts är ju dessa rättighetsinnehavare inte behöriga att göra invändningar. Skyddet för ens namn, egen bild, upphovsrätt, mönster och patent blir härmed tillgodosett i den utsträckning nationell rätt tillåter.

Det är även genom bestämmelserna om ogiltighetstalan som firmor får ett tillfredställande skydd. En innehavare av en firma kan inte enligt EG-systemet göra en invändning mot en registreringsansökan. Detta har setts som en stor svaghet i EG-systemet.

Om den tidigare rättighetsinnehavaren har varit medveten om att det yngre EG-varumärket har använts i gemenskapen och har förhållit sig passiv till denna användning under en tid av fem år har han förlorat sin rätt att föra en ogiltighetstalan²⁶¹. Detta gäller dock inte om sökanden av EG-varumärket var i ond tro. Den tidigare rättighetsinnehavaren kan inte heller motsätta sig användning av det yngre varumärket. Detsamma gäller för innehavaren av det yngre varumärket. Innehavare av andra immateriella rättigheter än varumärken berörs inte av dessa passivitetsregler.

Det är inte möjligt att ansöka om ogiltighet av ett EG-varumärke om den tidigare rättighetsinnehavaren, innan det att ansökan görs, har gett samtycke till registrering²⁶².

²⁵⁸ Författarens egen uppfattning.

²⁵⁹ Art 51.1.a. CTMR.

²⁶⁰ Art 54.2. CTMR.

²⁶¹ Art 53.1-2. CTMR.

²⁶² Art 52.3. CTMR.

Ett EG-varumärke kan även förlora sin giltighet efter registrering genom att innehavaren begär det²⁶³, eller genom en upphävandetalan. En upphävandetalan kan göras av samma personer som gäller för ogiltighetstalan och kan grundas på fyra stycken omständigheter: varumärket har inte använts i förordningens mening, varumärket har degenererats, varumärket är vilseledande eller att innehavaren inte uppfyller kraven för vilka som får inneha ett EG-varumärke enligt art 5²⁶⁴.

7.7 Strategiförslag

Under denna rubrik skall registrerings- och invändningsförfarandet närmare analyseras. Några förslag till hur sökande och tidigare rättighetsinnehavare skall förhålla sig presenteras.

7.7.1 Strategiförslag för sökanden

Det första som en sökande bör göra är att se över sin varumärkesportfölj. I hur många länder eftersträvas skydd? Om det rör sig om ett fåtal är förmodligen inte en EG-registrering ekonomiskt lönsamt. Annars är EG-systemet en mycket bra möjlighet att samla ihop sina varumärkesrättigheter, speciellt med tanke på den framtida länken till Madridsystemet. Ett enda förfarande, en myndighet att svara inför, en lagstiftning att känna till och en ensamrätt som gäller i femton länder, ger en uppenbar fördel gentemot nationella registreringar. Samtidigt måste även marknaden sonderas noggrant innan en ansökan görs. De första erfarenheterna från OHIM och de nationella varumärkesmyndigheterna visar att man inte kan förlita sig fullt ut på sökrapporterna. Om man redan innehar varumärkesrättigheter i samtliga medlemsländer skall en registrering inte vålla några problem, men annars bör en förundersökning göras för att göra en kontroll av de nationella registren. Kostnaden för en sådan undersökning ligger på ca 5.000 kr för undersökning av identiska varumärken och ca 15.000 kr för förväxlingsbara varumärken²⁶⁵.

Cirka 22% av alla ansökningar riktas det invändningar mot²⁶⁶. Denna höga procent torde kunna tillskrivas det stora antalet nationella varumärkesrättigheter som redan finns i Europa. Med den enhetsrätt som en EG-registrering innebär kommer trängseln att bli allt större. Genom att begränsa sitt val av klasser som varumärket skall registreras för gör man det mindre sannolikt att ansökan invänds emot. P.g.a. denna höga procent måste det också rekommenderas att anlita ett ombud. Många av registreringarna kommer att få sin slutliga utformning genom förhandlingar och beslut som

²⁶³ Art 49. CTMR.

²⁶⁴ Art 50. CTMR.

²⁶⁵ Johansson, A.a., sid. 48.

²⁶⁶ Gevers and Tatham, A.a., sid. 22.

fattats mellan parterna. Som tidigare har visats är det även många tidsfrister och formaliteter som det krävs kännedom om. Vissa brister kommer inte ens att meddelas till sökanden som måste känna till kraven själv.

En stor fördel kan erhållas om man ansöker så tidigt som möjligt. Eftersom användning bara krävs i ett medlemsland för att upprätthålla registreringen underlättas defensiva registreringar. För ett företag som funderar på att expandera sin verksamhet i Europa är det ett gyllene tillfälle att ansöka om en EG-registrering. Om man innehar ett nationellt varumärke som inte har använts på ett par år och det ännu är osäkert om det kommer att tas i anspråk kan en EG-registrering vara ett bra sätt att vinna ytterligare tid då ytterligare fem års betänketid ges innan varumärket kan bli föremål för en upphävandetalan.

Även om en EG-registrering skulle vara dyrare än nationella registreringar i de länder som man vill bedriva verksamhet i uppvisar EG-systemet vissa fördelar. För det första blir det mycket enklare att bevaka sina rättigheter. OHIM kommer att notifiera varumärkesinnehavaren om nya ansökningar som kan vara förväxlingsbara och en myndighet kommer att reglera samtliga rättsfrågor vad gäller varumärket. För det andra kan det mycket väl vara värt den extra utgiften för det fall att t.ex. den svenska varumärkeslagen inte tillåter registrering av ett varumärke i form av en doft eller ljud. Som tidigare nämnts kommer troligen OHIM att anlägga en liberal tolkning av särskiljningsförmåga.

I och med möjligheten till nationell omvandling av ansökan har även riskerna med en EG-ansökan minskat. Om en invändning skulle hindra registreringen erbjuder systemet ändå en smidig och relativt billig metod att erhålla skydd för sitt varumärke på delar av den europeiska marknaden.

Eftersom en EG-registrering gör det mycket enklare att bevaka sina rättigheter i framtiden och det faktum att OHIM bara kommer att meddela innehavaren av en EG-registrering om förväxlingsbara ansökningar behövs ingen "watch-service" anlitas. Detta är ett faktum som bör tas med i den ekonomiska bedömningen.

Att utnyttja reglerna om anciennitet är även det en fördel. Man kan sedan överge de nationella registreringarna, men man bör gärna vänta ett par år till dess att man ser att EG-systemet funkar tillfredställande först. Det är inte många frågor som har fått sitt slutgiltiga svar ännu. När PRV och svensk praxis har anammat de europeiska bedömningsgrunderna kommer skyddet att förhoppningsvis vara detsamma och då finns det ingen mening med att inneha dubbla registreringar, men fram till dess kan det vara värt besväret och den eventuella merkostnaden.

Om en invändning framställs mot ansökan måste man ta ställning till hur mycket ens registrering är värd. Det är viktigt att redan från början förbereda sig på att det kan komma invändningar. Ett exempel på detta är att man

genom sitt språkval ser till att processen sker på ett språk som är fördelaktigt för sökanden. Att utnyttja ”cooling-off” perioden till att förhandla med motparten är också fördelaktigt. Inga kostnader uppkommer, förutom för eventuella ombud och parterna kan utan OHIM:s inblandning få fram en godtagbar lösning genom att t.ex. låta varumärkena samexistera eller att parterna minskar sina anspråk vad gäller varu- och tjänsteklasser.

7.7.2 Strategiförslag för tidigare rättighetsinnehavare

För tidigare rättighetsinnehavare handlar strategi om huruvida man skall invända mot en registreringsansökan med hänsyn till de kostnader som kan uppkomma och hur man skall bevaka sina rättigheter.

Det blir viktigt att kontrollera nya ansökningar om EG-registrering noga om man har ett nationellt varumärke. Du blir antagligen inte notifierad om ansökan i motsats till EG-varumärkesinnehavare. Att prenumerera på OHIM:s bulletin eller att anställa en ”watch-service” som ofta har tillgång till utförliga databaser är då det bästa sättet att bevaka sina rättigheter. Kostnaderna för detta kan dock bli omfattande.

Om de ekonomiska förutsättningarna tillåter är det rekommenderat att ge sig in i ett invändningsförfarande i alla fall före det att ”cooling-off” perioden har löpt ut. Eftersom de ersättningsgilla kostnaderna är beloppsbegränsade bör de ekonomiska konsekvenserna inte bli så betungande som vissa har fruktat, även om den ordning som EPC tillämpar, där vardera part bär sina egna kostnader, kanske hade varit att föredra. De egna ombudskostnaderna torde bli den största utgiften i och med att OHIM uppmuntrar till förhandlingar mellan parterna och till och med utsträcker tidsfrister så att parterna kan göra upp i godo. Ytterligare ett faktum som kommer att hålla kostnaderna nere är att muntliga förhandlingar sannolikt inte kommer att användas i större omfattning. Därmed uppstår heller inga resekostnader eller dylikt. Ett skriftligt förfarande är både kostnadseffektivt och smidigt.

Om innehavaren av den äldre rättigheten är osäker om en invändningstalan kommer att bli framgångsrik är det nog säkrast att dra tillbaka sin invändning innan ”cooling-off” perioden har tagit slut. Efter registreringen kan han fortfarande ogiltigförklara EG-varumärket i en nationell process, som genkäromål i ett intrångsmål. Detta kan vara en fördel fram till dess att nationell rätt har harmoniserats i enlighet med EG-varumärkets bedömningar och det kanske går att ogiltigförklara EG-varumärket, på grunder som inte hade gått i OHIM. Samtidigt skall det kommas ihåg att man har fem år på sig att ta det slutliga beslutet om att ifrågasätta EG-registreringen. Det kan kanske i vissa fall vara klokt att se hur marknaden och konsumenterna reagerar på de två motstående rättigheterna innan man sätter igång en ogiltighetsprocess.

Innehavare av tidigare rättigheter bör även försöka med att inge anmärkningar i största möjliga mån. Man riskerar inte att dra på sig några kostnader och det kan vara mycket användbart, även om bara formella eller absoluta registreringshinder kan påtalas. Detta kan dock räcka långt med tanke på de många språkliga och kulturella skillnader som finns i de europeiska länderna. Speciellt för innehavare av andra immaterialrättigheter som inte är behöriga att göra invändningar, som t.ex. innehavare av firmor, kan anmärkningar vara en god idé. Man måste dock hålla i åtanke att granskningen av de absoluta och relativa registreringshindren sker samtidigt, så det är troligen bäst att inge invändningar och anmärkningar samtidigt för en tidigare varumärkesinnehavare.

Eftersom inte anciennitet är något obligatoriskt är det klokt att kontrollera att innehavaren av en EG-ansökan inte har någon äldre nationell registrering, som skulle kunna göra att sökanden innehar en tidigare daterad rättighet. I så fall har man lagt ut mycket jobb i onödan.

En innehavare av en tidigare rättighet gör klokast i att i sin invändning åberopa samtliga nationella registreringar som han har. Om invändningen skulle godkännas och sökanden försöker omvandla ansökan till nationella registreringar kommer ansökningarna att avvisas i de länder där OHIM:s beslut påvisar ett registreringshinder.

Med tanke på den trängsel som kommer att finnas i de europeiska varumärkesregistren måste det anses bättre att försöka komma fram till en lösning där båda varumärkena kan samexistera, än att hoppas på att invändningsnämnden avvisar ansökan. Det finns även som ovan visats vissa indikationer på att skyddsomfånget för EG-varumärket kommer att bli relativt smalt. Detta kan leda till att många invändningar kommer att lämnas utan avseende, eftersom förväxlingsbarhet inte kommer att konstateras i så hög utsträckning. Troligen kommer man att vara i en starkare position som ansökande av ett EG-varumärke och då kan det vara bättre att som tidigare rättighetsinnehavare försöka att förhandla fram en begränsning av ansökan, vad avser klasser eller utformning, under ”cooling-off” perioden snarare än att dra på sig kostnader för ett invändningsförfarande som misslyckas.

Även det faktum att EG-domstolen tidigare har intagit en integrationsbefrämjande ställning kan påverka den fortsatta utvecklingen. EG-varumärket kommer troligen att ses som ett sätt att färdigställa tanken om den inre marknaden och således kan det komma att ges ett starkt skydd. Detta kan i förlängningen innebära att ett mindre antal invändningar kommer att lyckas, men detta är självklart något som framtiden får utvisa.

8 Avslutande kommentarer

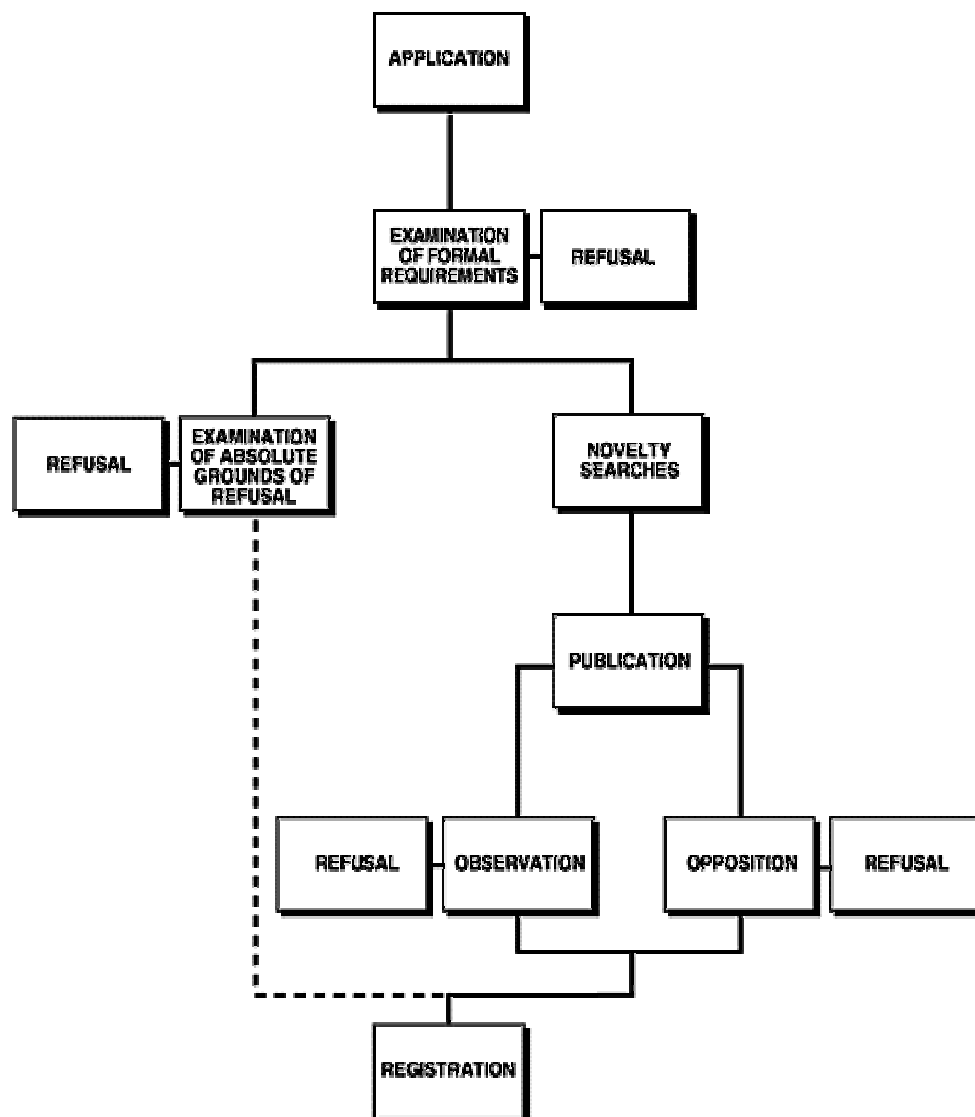
EG-varumärket har hittills visat sig vara en framgång. Under 1996 väntade sig OHIM att få in cirka 15.000 ansökningar. När året var slut hade drygt 43.000 ansökningar inkommit. Systemet erbjuder genom sin enhetlighet stora fördelar. Det blir enklare för stora företag att samla ihop sina varumärkesrättigheter och för EU:s del är EG-varumärket ett stort steg framåt för att genomföra tanken om den inre marknaden. Kostnaderna är visserligen höga men godtagbara om man ställer dem i förhållande till nationella registreringar i samtliga medlemsstater. Reglerna om anciennitet ger även den stora fördelen att det blir lätt att överflytta sina nationella rättigheter till EG-systemet.

Att skapa ett helt nytt varumärkessystem ger vissa fördelar. En är att man kan plocka de bästa bitarna från varje nationellt system (t.ex. bevisning om användning från Tyskland), men det finns även nackdelar med denna metod. Man kan tycka att systemet är en salig röra som är svår för praktiker runt om i Europa att tillämpa. Den kompromissvilja som grundarna har haft har också i vissa fall skapat kompromisslösningar, som ingen egentligen är speciellt nöjd med, t.ex. granskningen av de relativa registreringshindren.

Den närmaste tiden kommer att vara mycket intressant. Många kontroversiella frågor kommer att besvaras, som t.ex. hur förväxlingsrisk skall bedömas. OHIM har haft en mycket hög arbetsbelastning p.g.a. den stora mängd ansökningar som har inkommit och när arbetet kommer i fas kommer registreringsproceduren säkerligen att få en fastare utformning och den materiella delen av Opposition guidelines att publiceras.

I framtiden kommer EG-systemet troligen att spela en stor roll för svenska näringsidkare och ju tidigare man skaffar sig kunskap om reglerna desto bättre.

9 Bilaga: Flödesschema över registreringsproceduren²⁶⁷



²⁶⁷ Bilden hämtad från Jacobacci and Sterpi, A.a., avsnitt 2.1.

10 Litteraturförteckning

Offentligt tryck

Justitiedepartementets Vissa ändringar i Varumärkeslagen och promemoria av den 1195- Firmalagen som en följd av EG-förordningen om 05-31, ärende nr. gemenskapsvarumärken, Enheten för Ju95/2267 immaterialrätt och transporträtt.

Proposition 1992/93:48

Litteratur

Dahl, Charlotte EG-varumärket- från ansökan till registrering, IFIM nr. 91, Stockholm 1997.

Johansson, Jörgen Internationell registrering av varumärken, IFIM nr. 88, Stockholm 1997.

Koktvedgaard, Mogens Lärobok i immaterialrätt, 4 uppl., Stockholm och Levin, Marianne 1996.

Levin, Marianne Noveller i varumärkesrätt, Stockholm 1990.

Metaxas-Maranghidis, Intellectual Property Laws of Europe, Chichester George Wiley 1995.

Mäkinen, Henrik EG-varumärket, Varumärkesrättens grunder; Red: Marianne Levin, Richard Wessman, Stockholm 1996.

Pagenberg, Jochen and Manual on the European Community Trade Mark, Munzinger, Peter J.A. Carl Heymanns Verlag KG 1996.

- Pehrson, Lars EG och immaterialrätten, Gemenskapsrättens inverkan på nationell immaterialrätt, Stockholm 1984.
- Skoglund, Anneli Madridsystemet, IFIM nr. 77, Stockholm 1994.
- Tatham, David and Richards, William ECTA Guide to EU Trade Mark Legislation, Sweet & Maxwell, London 1998, 2 uppl.

Artiklar

- Carboni, Anna Confusion Clarified, EIPR nr. 3 1998, sid. 107.
- Gevers, Florent and Tatham, David The Opposition Procedure in the Community Trade Mark System, EIPR nr. 1/1998, sid. 22.
- Gielen, Charles A Benelux Perspective, EIPR nr. 3 1998, sid. 109.
- Lassen, Birger Stuevold Krav för skydd av oregistrerade kännetecken och oregistrerade kännetecken som registreringshinder, nationellt och enligt varumärkesförordningen, NIR, häfte 1 1996, sid. 35.
- Löfgren, Christer EU:s märkesskydd, Brand News nr. 9/95, sid. 26.
- Morcom, Christopher User Requirements under the European Trade Marks Regulation, ECTA Newsletter, nr 31 1996, sid. 27.
- Nette, Alexander Future Trademark Protection in the EU, Trademark World nr. 83 dec/jan 1995/1996, sid. 24.
- Nette, Alexander The Community Trade Mark: After its start, Trademark World nr. 88 june/july 1996, sid. 16.
- Wennermark, Ulla Ej risk för förväxling, Brand News nr. 1/98, sid. 34.
- Wennermark, Ulla Utelämnande kan få katastrofala följder, Brand News nr. 5/97, sid. 30.
- Wennermark, Ulla En del frågetecken efter EU-harmonisering, Brand News nr. 12/95, sid. 24.
- Wennermark, Ulla Nytt angående EG-varumärket, Brand News nr. 12/96, sid. 28.
- Wennermark, Ulla Internationella registreringsmöjligheter, Brand News nr. 3/95, sid. 20.

- Wennermark, Ulla De första kungörelserna i Alicante, Brand News nr. 3/97, sid. 31.
- Von Mühlendahl, Seniority in community trade mark law, ECTA Newsletter nr. 30, maj 1996.
- Alexander Vårt nya varumärke, Brand News nr. 11/95, sid. 23.
- EG-domstolen kommer att få en chock, Brand News nr. 6/97, sid. 26.
- Alltid en hemlandsregistrering, Brand News nr. 6/96, sid. 28.

Intervju

- Kerstin Sundström Ledamot av överklagandeenheten, OHIM Alicante.

Internetkällor

- Sterpi, Massimo and Jacobacci, Fabrizio The Community Trade Mark Handbook, 2 uppl., <http://jacobacciperani.com/petmh.htm> per den 30 mars 1998.
- OHIM:s hemsida <http://europa.eu.int/agencies/ohim/english/htm> per den 5 maj 1998.

11 Rättsfallsförteckning

EG-domstolen

Costa v. ENEL	6/64 [1964] ECR 585.
Sabel v. Puma	C-251/95 dom av den 11 november 1997.
DORCET/TOLTECS	35/83 [1983] ECR 363

Sverige

NJA 1982 s. 302	”Mäklarbanken II”
NJA 1988 s. 543	”Levis”

Benelux

Union/Union Soleure	Dom av den 20 maj 1983, [1984] Nederlandse Jurisprudentie 72.
---------------------	---