



En översyn av EU:s varumärkessystem 2012/13:FPM94

Justitiedepartementet

2013-04-30

Dokumentbeteckning

KOM (2013) 161

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken

KOM (2013) 162

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (Omarbetning)

Sammanfattning

Förslaget innebär en översyn av EU:s varumärkessystem. Det syftar till att främja innovation och ekonomisk tillväxt genom att göra varumärkessystemen mer tillgängliga och ändamålsenliga. Bland annat ska åtgärderna leda till lägre kostnader, förenklingar, snabbare förfaranden samt ökad förutsebarhet och rättssäkerhet. Samexistensen mellan de nationella varumärkena och gemenskapsvarumärkena ska upprätthållas.

Omarbetningen av varumärkesdirektivet syftar i stor utsträckning till att anpassa den nationella varumärkesrätten till det system som gäller för gemenskapsvarumärken. Detta ska ske genom en ytterligare harmonisering av de materiella reglerna för nationella varumärken och genom att vissa förfaranderegler införs för registrering och hävning av varumärken. Ändringarna i varumärkesförordningen syftar främst till att modernisera förordningen genom att effektivisera förfarandet för registrering av gemenskapsvarumärken.

Regeringen välkomnar kommissionens förslag och ställer sig positiv till att förslagen syftar till att modernisera, förbättra och förenkla EU:s varumärkessystem. Målsättningen för det slutliga förhandlingsresultatet bör vara att bara sådana ändringar som behövs för att uppnå dessa syften ska göras eftersom systemet hittills har fungerat väl.

Regeringen motsätter sig inte att vissa grundläggande bestämmelser om förfarandena vid registrering och hävning av nationella varumärken förs in i direktivet. Bestämmelserna bör dock utformas så att de är förenliga med svensk förvaltningsrättslig lagstiftning, särskilt i fråga om handläggningen av de varumärkesrättsliga ärendena.

Regeringen anser att förslagen är förenliga med subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen.

I övrigt kommer regeringen att analysera kommissionens förslag och i denna analys också beakta remissinstansernas synpunkter.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

På dagens konkurrensutsatta marknad har varumärkenas roll kommit att bli allt viktigare. Genom att använda sig av varumärken kan en näringsidkare särskilja och framhäva sina varor och tjänster och därigenom dra till sig och behålla kunder. Varumärken har fått en allt mer avgörande roll för ett företags möjligheter att nå framgång och många varumärken har i sig också betydande ekonomiska värden. Detta avspeglas i ett ökat antal ansökningar om registrering av varumärken – både nationellt och på EU-nivå. Även för konsumenter fyller varumärken en viktig funktion genom att underlätta identifieringen av varor och tjänster.

EU:s varumärkessystem regleras i huvudsak genom 2008 års varumärkesdirektiv om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet) och 2009 års förordning om gemenskapsvarumärken (varumärkesförordningen).¹ Varumärkesdirektivet, som ursprungligen antogs 1988, syftar till att eliminera vissa skillnader i de olika medlemsstaternas nationella varumärkeslagar. Direktivet innebär inte att medlemsstaternas varumärkeslagar harmoniseras helt. Harmoniseringen har begränsats till sådana nationella bestämmelser som på ett mera direkt sätt kan motverka den fria rörligheten för varor eller tjänster. Framför allt reglerar direktivet frågor om vad som behövs för att kunna få och vidmakthålla en ensamrätt till ett varumärke och frågor om det rättsliga skyddet av ensamrätten till ett varumärke. Sedan mitten av 90-talet är det också möjligt att registrera ett s.k. gemenskapsvarumärke som gäller inom hela EU. Gemenskapsvarumärken regleras i varumärkesförordningen, som ursprungligen antogs 1993, och innebär ett fristående system från de nationella varumärkessystemen. Registrering av gemenskapsvarumärken görs vid EU:s varumärkesmyndighet

¹ Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken.

I maj 2007 uttalade rådet att inrättandet av OHIM har inneburit en stor framgång och bidragit till att stärka EU:s konkurrenskraft. Det konstaterades också att det gått mer än tio år sedan gemenskapsvarumärket infördes och man uppmanade därför kommissionen att inleda en undersökning av hur EU:s varumärkessystem fungerar.² I maj 2010 uppmanade rådet kommissionen att lägga fram förslag om en översyn av varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen. Förslaget skulle bl.a. ta sikte på att öka samarbetet mellan de nationella varumärkesmyndigheterna och OHIM och innehålla åtgärder för att se till att varumärkesdirektivet överensstämmer bättre med varumärkesförordningen.³ Kommissionen har också i flera meddelanden uttalat ambitionen att modernisera och förbättra varumärkessystemet.⁴ Vidare har EU:s varumärkessystem utvärderats av Max Planck-institutet för immaterialrätt och konkurrensrätt på uppdrag av kommissionen. Inom ramen för utvärderingen har det också varit samråd med berörda parter. Utvärderingen resulterade i en studie som publicerades i februari 2011. I maj samma år fick medlemsstaterna möjlighet att kommentera studien vid ett rådsarbetsgruppsmöte. Den 26 maj 2011 anordnade kommissionen också en hearing för användarorganisationer.

Kommissionen presenterade den 27 mars 2013 förslag till omarbetning av varumärkesdirektivet och ändringar i varumärkesförordningen.

1.2 Förslagets innehåll

Övergripande målsättning och gemensamma förslag

Kommissionen framhåller att varumärkesrätten var EU:s första framgång när det gäller immateriella rättigheter och att den har banat väg för andra skyddsformer såsom mönsterskydd och det enhetliga patentet. Varumärkessystemet har, enligt kommissionens pressmeddelande, stått emot tidens prövningar och det finns därför inget behov av en större översyn utan grundförutsättningarna för systemet gäller fortfarande.

Det huvudsakliga syftet med översynen av varumärkessystemen är att främja innovation och ekonomisk tillväxt genom att göra systemen mer tillgängliga och ändamålsenliga. Bland annat ska åtgärderna leda till lägre kostnader, förenklingar, snabbare förfaranden samt ökad förutsebarhet och rättssäkerhet.

² Rådets (konkurrenskrafts) slutsatser den 21 och 22 maj 2007 (rådets dokument 9427/07).

³ Rådets (konkurrenskrafts) slutsatser den 25 maj 2010 om den framtida översynen av varumärkessystemet i Europeiska unionen (EUT C 140, 29.5.2010, s. 22).

⁴ KOM(2008) 465 slutlig, KOM(2008) 394 slutlig, KOM(2010) 546 slutlig och KOM(2011) 287 slutlig.

Det betonas att samexistensen mellan de nationella varumärkena och gemenskapsvarumärkena ska upprätthållas. Förslaget innehåller två initiativ: omarbetning av varumärkesdirektivet och ändringar i varumärkesförordningen. Flera av förslagen är likalydande för de båda rättsakterna. Det gäller t.ex. reformeringen av vad som ska kunna vara ett varumärke i syfte att underlätta registrering av icke-traditionella varumärken, t.ex. ett ljud. Både direktivet och förordningen ska också innehålla bestämmelser som ökar möjligheten att bekämpa varumärkesförfälskning avseende varor som förs in i EU:s tullområde från tredje länder. Reglerna kring import av varumärkesförfälskade varor till unionen, framför allt där beställning och försäljning skett över internet, behöver också klargöras. Ett annat gemensamt mål är att underlätta samarbetet mellan medlemsstaternas varumärkesmyndigheter och OHIM.

Varumärkesförordningen

Kommissionens förslag syftar till att modernisera varumärkesförordningen genom att effektivisera förfarandet för registrering av gemenskapsvarumärken. Till exempel ska det inte längre vara möjligt att göra en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke vid en nationell varumärkesmyndighet utan ansökan ska endast kunna göras direkt hos OHIM. En annan målsättning är att förtydliga eller ta bort oklarheter i förordningen. Terminologin ska anpassas till Lissabonfördraget så att *gemenskapsvarumärke* byter namn till *uropeiskt varumärke*. Vidare ska OHIM byta namn till Europeiska unionens byrå för varumärken, mönster och modeller. Förordningen ska också reglera hur samarbetet mellan OHIM och de nationella varumärkesmyndigheterna ska gå till. Ett sådant samarbete föreslås vara obligatoriskt i syfte att främja en enhetlig praxis.

Varumärkesdirektivet

Syftet med förslaget är att modernisera och förbättra direktivet genom att ändra föråldrade bestämmelser, öka rättssäkerheten och förtydliga varumärkesrättigheternas omfattning och begränsning. En annan målsättning är att anpassa den nationella varumärkesrätten till varumärkesförordningen, dvs. det system som gäller gemenskapsvarumärken. Detta ska ske genom att vissa delar av direktivet görs obligatoriska, t.ex. skyddet för välkända varumärken. Vidare införs en rad nyheter i direktivet med förordningen som förebild, t.ex. skydd för kollektivmärken och regler om överlåtelse av varumärken.

Anpassningen ska också ske genom ett helt nytt kapitel om förfaranden vid registrering och hävning av nationella varumärken (kapitel 3). En nyhet är att varumärkesregistreringar måste kunna hävas vid de nationella varumärkesmyndigheterna (s.k. administrativ hävning) och inte bara vid domstol. En annan nyhet är att varumärkesmyndigheterna inte på eget

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Omarbetningen av varumärkesdirektivet kommer att kräva ändringar i varumärkeslagen (2010:1877). Ändringarna berör både den materiella svenska varumärkesrätten och handläggningen av varumärkesärenden vid den svenska varumärkesmyndigheten, Patent- och registreringsverket. De ändringar i varumärkeslagen som kan bli aktuella rör bl.a. vad som kan utgöra ett varumärke, innebörden av ensamrätten till ett varumärke och förfarandet vid registrering och hävning av varumärken.

Ändringarna i varumärkesförordningen kommer att kräva mindre ändringar i varumärkeslagen, t.ex. i hänvisningar som görs till gemenskapsvarumärken eftersom namnet *gemenskapsvarumärke* föreslås ändras till *uropeiskt varumärke*. Det kommer emellertid inte att krävas några omfattande lagändringar eftersom varumärkesförordningen är direkt tillämplig i Sverige och inte ska genomföras i nationell rätt.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser för EU:s budget.

Kommissionen har genomfört en konsekvensanalys av förslagen, SWD(2013) 95 slutlig. I analysen identifieras två huvudsakliga problem. Det gäller olikheterna i varumärkessystemen och bristen på samarbete mellan varumärkesmyndigheterna.

Enligt konsekvensanalysen är olikheterna mellan de nationella varumärkessystemen och systemet för gemenskapsvarumärken betydande. Sammantaget påverkar detta företag negativt och försämrar EU:s konkurrenskraft. Fyra tänkbara alternativ har övervägts för att lösa problemen i förhållande till varumärkesdirektivet. Den lösning som kommissionen stannat för innebär att den nationella rätten harmoniseras ytterligare både när det gäller materiella bestämmelser och förfaranderegler och att medlemsstaternas varumärkeslagstiftning anpassas till systemet för gemenskapsvarumärken. Förutom den föreslagna lösningen har kommissionen övervägt att inte ytterligare harmonisera varumärkessystemen alls, att harmonisera systemen fullt ut och slutligen att införa ett enhetligt regelverk som ersätter medlemsstaternas varumärkeslagar.

När det gäller problemet med brist på samarbete mellan de nationella varumärkesmyndigheterna och OHIM görs bedömningen att ett sådant samarbete bör vara obligatoriskt och att det ska finansieras från OHIM:s budget. OHIM finansieras genom intäkter som huvudsakligen kommer från avgifter som betalas av de som använder systemet. Enligt kommissionen kommer förslaget inte ge upphov till någon obalans i OHIM:s budget

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar kommissionens förslag och ställer sig positiv till att förslagen syftar till att modernisera, förbättra och förenkla EU:s varumärkessystem. Målsättningen för det slutliga förhandlingsresultatet bör vara att bara sådana ändringar som behövs för att uppnå dessa syften ska göras eftersom systemen hittills har fungerat väl.

Regeringen är positiv till anpassningar av direktivet och förordningen till EU-domstolens praxis och att man förtydligar eller tar bort de delar av rättsakterna som är otydliga eller föråldrade.

Regeringen motsätter sig inte att vissa grundläggande bestämmelser om förfarandena vid registrering och hävning av nationella varumärken förs in i direktivet. Bestämmelserna bör dock utformas så att de är förenliga med svensk förvaltningsrättslig lagstiftning, särskilt i fråga om handläggningen av de varumärkesrättsliga ärendena.

Regeringen är positiv till att man ska säkerställa att unionens varumärkessystem och de nationella systemen ska kunna samexistera och komplettera varandra. Regeringen vill inte att översynen leder till att balansen mellan innehavare av nationella rättigheter och gemenskapsvarumärken förskjuts. Regeringen vill inte heller att översynen leder till ändringar som medför tillämpningsproblem.

I övrigt kommer regeringen att framöver närmare analysera kommissionens förslag och i denna analys också beakta remissinstansernas synpunkter.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Det är inte ännu känt vilka ståndpunkter andra medlemsstater har.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Det är inte ännu känt vilka ståndpunkter institutionerna har.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har remitterats för synpunkter senast den 2 maj 2013.

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har åberopats när det gäller varumärkesdirektivet medan artikel 118.1 i samma fördrag har åberopats när det gäller varumärkesförordningen. Rättsakterna ska antas av Europaparlamentet och rådet enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Kommissionen har beträffande *subsidiaritetsprincipen* bl.a. anfört följande. Gemenskapsvarumärket är en självständig immateriell rättighet som skapats genom en EU-förordning. Bara EU:s lagstiftare kan göra ändringar i varumärkesförordningen i syfte att förbättra och effektivisera systemet. Regeringen instämmer i kommissionens bedömning i denna del. Regeringen delar också kommissionens uppfattning att frågor om samarbete mellan OHIM och de nationella myndigheterna bara kan lösas på EU-nivå eftersom OHIM är en EU-myndighet.

När det gäller varumärkesdirektivet har kommissionen anfört att de betydande skillnader som finns i varumärkessystemen försämrar företagens möjligheter och påverkar EU:s konkurrenskraft. För att kunna säkerställa samexistensen mellan de nationella varumärkena och gemenskapsvarumärket krävs i allt väsentligt likalydande materiella regler. Även de viktigaste förfarandereglerna behöver enligt kommissionen vara förenliga med varandra. Åtgärderna kommer förbättra den inre marknadens funktion och de kan bara vidtas på EU-nivå enligt kommissionen.

Regeringen delar kommissionens uppfattning att den ytterligare harmoniseringen av materiella regler i direktivet är förenlig med subsidiaritetsprincipen. När det gäller de nya förfarandereglerna i direktivet är vissa relativt omfattande eller långtgående. Regeringen ser dock inte skäl att ifrågasätta bedömningen att det kan finnas fördelar för användarna att de nationella förfarandena för registrering och hävning innehåller vissa grundläggande likheter. Sådana grundläggande element, t.ex. att man i alla medlemsstater ska kunna invända mot en varumärkesregistrering och att man ska ha möjlighet till administrativ hävning, kan vara betydelsefulla för att säkerställa ett rättssäkert och effektivt förfarande. Sammanfattningsvis bedömer regeringen att även direktivets förfarandekapitel är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Kommissionen har inte redovisat någon närmare analys av förslaget i förhållande till *proportionalitetsprincipen*. Regeringen gör den sammantagna bedömningen att förslagen är nödvändiga för att uppnå de angivna målen och alltså förenliga med proportionalitetsprincipen.

Det ligger i sakens natur att en definitiv bedömning av förslagets proportionalitet, liksom deras förenlighet med subsidiaritetsprincipen, påverkas av det kommande förhandlingsarbetet och rättsakternas slutliga utformning.

2012/13:FPM94

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Förhandlingar i rådsarbetsgrupp för immaterialrätt (varumärken) har inletts den 10 april 2013.

4.2 Fackuttryck/termer

Administrativ hävning – förfarande hos varumärkesmyndigheter för hävning av registrering av varumärken

OHIM – Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Icke-traditionella varumärken – varumärken som utgörs av t.ex. ljud, hologram och dofter

Kollektivmärken – ensamrätt för medlemmar i en förening, ett bolag eller en annan sammanslutning att använda gemensamma varumärken

Lissabonfördraget – Lissabonfördraget av den 13 december 2007 om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EU:s officiella tidning 2007 C 306/1)