

Stockholm den 25 september 2020

R-2020/1127

Till Justitiedepartementet

Ju2020/02447/L3

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 juni 2020 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13).

### **Sammanfattning**

Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot förslagen i den rubricerade promemorian.

Advokatsamfundet föreslår att begreppet ”ombud” – i stället för ”agent” – införs i den föreslagna bestämmelsen i 2 kap. 8 § tredje stycket varumärkeslagen.

Advokatsamfundet föreslår att det införs en ny bestämmelse i lagen om företagsnamn som motsvarar promemorians förslag till den nyss nämnda bestämmelsen i varumärkeslagen.

### **Synpunkter**

*Beteckningar som skyddas genom EU:s tillträde till Genèveakten och skydd för beteckningar som omfattas av EU:s frihandelsavtal med Vietnam*

Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen till ändringar i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

I detta sammanhang vill Advokatsamfundet dock påpeka att den nämnda lagen i flera avseenden ger beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel samma skydd som varumärken har. Detta innebär att den som använder sådana beteckningar – utan att vara berättigad till det – i domstol kan dömas till ett flertal sanktioner, t.ex. vitesförbud och skadeståndsskyldighet.

Utgångspunkten för skadeståndsskyldighet enligt varumärkeslagen är att det föreligger uppsåt eller oaktsamhet. I varumärkesrättslig domstolspraxis tillämpas oaktsamhetsrekvisitet ganska strängt i förhållande till den som påstås ha gjort varumärkesintrång. I princip föreligger en undersökningsplikt för den som tar ett kännetecken i bruk i näringsverksamhet. Oaktsamhet kan föreligga om den som har begått intrång inte har iakttagit vanlig uppmärksamhet och som en följd därav varit okunnig om att det fanns en ensamrätt till kännetecknet.

Det kan antas att skyddet för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel inte är lika välbekant för näringsidkare i Sverige, jämfört med kändedomen om varumärkesskyddet. Av den anledningen anser Advokatsamfundet att det i vissa fall kan finnas skäl att tillämpa en mer nyanserad bedömning i frågan om oaktsamhet, jämfört med vad som tillämpas beträffande varumärken. En sådan anmärkning skulle kunna tillföras i författningskommentaren i propositionen i detta lagstiftningsärende.

#### *Onödig tro och andra hinder för registrering av ett varumärke*

Advokatsamfundet välkomnar förslaget om att onödig tro införs som ett absolut registreringshinder i varumärkeslagen. Enligt Advokatsamfundets bedömning torde det inte uppstå några nackdelar om det relativa registreringshindret avseende onödig tro samtidigt tas bort i varumärkeslagen. Det vore emellertid lämpligt om de överväganden som nämns i promemorian (s. 30) även fördes in i författningskommentaren till bestämmelsen inom ramen för den fortsatta beredningen. Där klargörs nämligen att de situationer som täcks av artikel 5.4 c i varumärkesdirektivet – och nuvarande relativa hinder i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen – också fortsättningsvis kommer att utgöra hinder för registrering enligt den nya bestämmelsen i 2 kap. 7 § andra stycket varumärkeslagen.

Advokatsamfundet välkomnar också förslaget om genomförande av artikel 5.3 b, dvs. att ett relativt registreringshinder uttryckligen stadgas för sådana fall när en varumärkesansökan givits in av en agent eller en annan företrädare i eget namn. I den svenska versionen av direktivet anges emellertid begreppen ”ett ombud eller en företrädare”. Advokatsamfundet föreslår därför att begreppet ”ombud” – i stället för ”agent” – införs i den föreslagna nya bestämmelsen i 2 kap. 8 § tredje stycket varumärkeslagen. Ordet ”agent” har inte någon legal betydelse i svensk rätt och kan inte vara avsett att jämföras med t.ex. begreppet ”handelsagent” i 1 § lagen om handelsagentur (1991:351). Begreppen ombud eller företrädare synes bättre svara mot de situationer som direktivtexten syftar på.

### *Onn tro som hinder för registrering av ett företagsnamn*

Enligt Advokatsamfundets uppfattning är det angeläget att det i förarbetena till detta lagstiftningsärende inkluderas samma överväganden beträffande onn tro avseende både varumärkeslagen och lagen om företagsnamn. Det bör finnas samstämmiga förklaringar till vad som menas med onn tro i båda lagarna. Som exempel kan nämnas att det inte framgår (i avsnitt 6 och 9.2 i promemorian) om avsikten är att begreppet onn tro i lagen om företagsnamn ska tolkas på samma sätt som motsvarande begrepp i varumärkeslagen. Förslagsvis skulle skrivningarna avseende lagen om företagsnamn kunna hänvisa till de uttalanden som görs om onn tro enligt varumärkeslagen.

Advokatsamfundet föreslår att det införs en ny bestämmelse i lagen om företagsnamn som motsvarar promemorians förslag till den nya bestämmelsen i 2 kap. 8 § tredje stycket varumärkeslagen. Det finns i och för sig inte någon skyldighet för medlemsstaterna att genomföra en bestämmelse beträffande företagsnamn som svarar mot artikel 5.3 b i varumärkesdirektivet. Förslaget i promemorian innehåller emellertid korresponderande lagförslag avseende onn tro som absolut registreringshinder enligt både varumärkeslagen och lagen om företagsnamn. Så långt möjligt bör det eftersträvas att bestämmelserna i båda lagarna står i samklang.

I promemorian (s. 34) anges att det inte finns något behov av en bestämmelse om agenter och andra företrädare i lagen om företagsnamn. Enligt Advokatsamfundets mening kan det emellertid mycket väl förekomma fall då en agent eller annan företrädare antar och låter registrera ett företagsnamn som är identiskt med eller förväxlingsbart med en huvudmans varukännetecken eller företagsnamn. Särskilt när huvudmannen finns i ett annat land kan samma problem – som när det gäller registrering av varumärken i Sverige (efter ansökan av en agent eller annan företrädare) – uppstå beträffande registrering av företagsnamn i Sverige. Som ett exempel kan nämnas att agenten/företrädaren är ett svenskt aktiebolag som antar ett nytt företagsnamn som överensstämmer med (eller liknar) huvudmannens utländska varukännetecken eller företagsnamn. Det vore ändamålsenligt att i en sådan situation kunna hindra registreringen i Sverige, vilket uttryckligen bör framgå genom en ny bestämmelse i 2 kap. 3 § lagen om företagsnamn.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND

Mia Edwall Insulander