

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar" (Omarbetning)

COM(2013) 162 final – 2013/0089 (COD)

(2013/C 327/09)

Huvudföredragande: **Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER**

Den 15 april 2013 beslutade rådet, och den 16 april 2013 Europaparlamentet, att i enlighet med artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

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

COM(2013) 162 final – 2013/0089 (COD).

Den 16 april 2013 gav kommitténs presidium facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion i uppdrag att utarbeta ett yttrande i ärendet.

Med hänsyn till ärendets brådskande karaktär utsågs Bernardo Hernández Bataller till huvudföredragande vid Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 11 juli). EESK antog följande yttrande med 116 röster för, 0 röster emot och 2 nedlagda röster:

1. Slutsatser och rekommendationer

1.1 Med hänsyn till varumärkenas obestridliga ekonomiska värde och deras positiva effekt på den inre marknadens funktionssätt är den gällande överstatliga ramlagstiftningen uppenbarligen otillräcklig. Förslaget till direktiv innebär emellertid ett framsteg i förhållande till den nuvarande situationen, som utmärks av rättsliga skillnader mellan EU:s och medlemsstaternas ramlagstiftningar.

1.2 Kommittén förespråkar följaktligen ett starkare skydd för de immateriella rättigheter som ingår i en legitim användning av ett varumärke och stöder, så långt det är möjligt, varumärkesregistreringen i EU samt uppmanar kommissionen att stödja Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (KHIM) i dess uppgifter att övervaka dessa rättigheter.

1.3 EU-lagstiftningen ger på så sätt innehavaren av ett varumärke både ensamrätt att använda det i vinstsyfte ("ius utendi") och möjligheten att förhindra att det utnyttjas genom skadliga handlingar av tredje man, som imiterar eller obehörigt utnyttjar dess särskiljande drag ("ius prohibendi"). Kommittén efterlyser förebyggande åtgärder och skadestånd vid piratkopiering som innebär förlorad konkurrenskraft för de europeiska företagen.

1.4 I gällande EU-lagstiftning anges dock inte klart villkoren för hur varumärkesinnehavaren kan vidta effektiva åtgärder för att förhindra sådana handlingar.

1.5 Generellt sett bör hela harmoniseringsprocessen inom de närmaste åren utmynna i enhetliga varumärkesrättsliga

bestämmelser. EU bör också anta ett regelverk för varumärken som bland annat fastställer skapandet av ett flexibelt, enhetligt och ekonomiskt förfarande som gör det lättare för berörda parter att frivilligt välja att registrera varumärken och att komma till rätta med de nuvarande lagstiftningsskillnaderna.

1.6 EESK bör spela en aktiv roll i lagstiftningsförfarandet inför antagandet av samtliga lagar som rör immateriella rättigheter. Därför beklagar vi att förslaget till ändring av förordningen om gemenskapsvarumärken inte remitterats till kommittén.

1.7 EESK hoppas att det i framtiden kommer att finnas ett system som säkerställer ett enhetligt varumärkesskydd för företag och konsumenter.

2. Inledning

2.1 På internationell nivå regleras varumärkeslagstiftningen av Konventionen för industriellt rättsskydd, som undertecknades i Paris den 20 mars 1883 och senast reviderades i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrades den 28 september 1979 ⁽¹⁾ (nedan "Pariskonventionen").

2.2 Enligt artikel 19 i Pariskonventionen förbehåller sig de stater som omfattas av konventionen rätten att separat ingå särskilda ömsesidiga överenskommelser om industriell äganderätt.

⁽¹⁾ Förenta nationernas fördragssamling, volym 828, nr 11851.

2.3 Denna bestämmelse utgjorde grunden för antagandet av Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken, som antogs vid den diplomatiska konferensen i Nice den 15 juni 1957 och som senast reviderades i Genève den 13 maj 1977 och ändrades den 28 september 1979⁽²⁾. En expertkommitté ser vart femte år över Niceklassificeringen.

2.4 Enligt databasen inom den internationella byrån vid Världsoorganisationen för den intellektuella äganderätten (nedan kallad "den internationella byrån") är det bland EU-länderna bara Cypern och Malta som inte är anslutna till Niceöverenskommelsen, men båda använder sig av Niceklassificeringen.

2.5 Varumärkesskyddet är i grunden territoriellt eftersom varumärket utgör en egendomsrättighet som skyddar ett tecken på ett bestämt territorium.

2.5.1 I EU:s primärrätt fastställs skyddet av immateriella rättigheter i artikel 17.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

2.5.2 Dessutom fastställs i artikel 118 i EUF-fördraget att inom ramen för den inre marknadens upprättande eller funktion ska Europaparlamentet och rådet, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, föreskriva åtgärder i europeiska lagar för att skapa europeiska rättigheter som säkerställer ett enhetligt skydd för immateriella rättigheter i unionen och för att upprätta centraliserade system för beviljande av tillstånd, samordning och kontroll på unionsnivå.

2.6 I EU samexisterar skydd av nationella respektive europeiska varumärken. Innehavaren av ett nationellt varumärke kan utöva de rättigheter som följer av varumärket på medlemsstatens territorium i enlighet med det skydd som fastställs av den nationella varumärkeslagstiftningen. Innehavaren av ett gemenskapsvarumärke kan göra samma sak på de 28 medlemsstaternas territorium eftersom märket har rättsverkan på hela detta territorium.

2.7 Medlemsstaternas lagstiftning om varumärken harmoniserades delvis genom direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988, senare kodifierat som direktiv 2008/95/EG.

2.8 Parallellt med detta, och kopplat till de nationella varumärkessystemen, infördes genom rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, kodifierad som förordning (EG) nr 207/2009, ett fristående system för registrering av enhetliga rättigheter med samma rättsverkan i hela EU. I detta sammanhang inrättades kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (nedan kallat KHIM) för att ansvara för registrering och förvaltning av gemenskapsvarumärken.

2.9 Under de senaste åren har kommissionen inlett offentliga debatter om immateriella rättigheter där EESK har deltagit, och 2011 tillkännagav kommissionen en översyn av det europeiska

varumärkessystemet i syfte att modernisera det på både EU-nivå och nationell nivå genom att göra det mer effektivt, ändamålsenligt och konsekvent.

2.10 I sin resolution av den 25 september 2008 om den övergripande europeiska planen mot förfälskning och piratkopiering efterlyste rådet en översyn av "Rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter"⁽³⁾. EESK efterlyser förbättringar av ramlagstiftningen för att stärka skyddet av immateriella rättigheter av tullmyndigheterna och säkerställa en adekvat rättssäkerhet.

2.11 Det europeiska varumärkessystemet bygger på principen om samexistens och komplementaritet mellan nationellt varumärkesskydd och ett varumärkesskydd på EU-nivå.

2.12 Förordningen om ett europeiskt varumärke tillhandahåller ett heltäckande system med bestämmelser om samtliga frågor som rör materiell rätt och processrätt, medan direktivet omfattar en tillnärmning som endast gäller valda bestämmelser inom materiell rätt. Syftet med förslaget är att de materiella reglerna i allt väsentligt ska vara enhetliga och att åtminstone de viktigaste procedurreglerna ska vara förenliga.

2.13 Syftet med förslaget att främja innovation och ekonomisk tillväxt genom att göra varumärkesregistreringssystemen i hela EU mer tillgängliga och ändamålsenliga för företag tack vare lägre kostnader, mindre komplexitet, snabbare hantering samt bättre förutsägbarhet och rättslig säkerhet.

2.14 Detta omarbetsinitiativ har följande konkreta mål:

— Att modernisera och förbättra de befintliga bestämmelserna i direktivet genom en ändring av föräldrade bestämmelser, öka den rättsliga säkerheten och klargöra varumärkesrättigheter vad gäller omfattning och begränsningar.

— Att öka tillnärmningen av nationella lagar och förfaranden som rör varumärken – i syfte att öka deras överensstämmelse med gemenskapens varumärkessystem – på följande sätt:

a) Införa nya materiella bestämmelser och

b) införa de viktigaste procedurreglerna i direktivet i enlighet med bestämmelserna i förordningen, särskilt de där befintliga skillnader skapar betydande problem från användarsynpunkt, och de där sådana anpassningar anses nödvändiga för att skapa ett harmoniskt, kompletterande system för varumärkesskydd i Europa.

— Att underlätta samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter och KHIM i syfte att främja konvergens mellan praxis och utveckling av gemensamma verktyg genom att införa en rättslig grund för detta samarbete.

(2) Förenta nationernas fördragssamling, volym 818, nr 11849.

(3) <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:196:0007:0014:sv:PDF>.

2.15 Å ena sidan uppdaterar och förbättrar förslaget till direktiv gällande bestämmelser i följande avseenden:

— Definitionen av varumärket ger möjlighet till registrering av material som kan återges med tekniska medel som erbjuder tillfredsställande säkerhet.

— Rättigheter som är knutna till ett varumärke (artiklarna 10 och 11) som avser rättigheter som ges utan att det påverkar tidigare rättigheter, fall av dubbel identitet, användning som firma eller bolagsnamn, användning i jämförande reklam, försändelser från kommersiella leverantörer, införsel av varor i tullområdet, förberedande rättsakter och begränsningar av ett varumärkes rättsverkan.

2.16 Å andra sidan är avsikten med förslaget att uppnå en högre grad av materialrättslig tillnärmning genom att lägga till skydd av geografiska beteckningar och traditionella uttryck, skydd av renomméerade varumärken och behandling av varumärken som förmögenhetsobjekt, eftersom det kan röra sig om överlåtelse av sakrätter, samt skydd av kollektivmärken.

2.17 Anpassningen av viktiga procedurregler omfattar beteckningen och klassificeringen av varor och tjänster, obligatoriskt granskningsförfarande, avgifter, invändningsförfarande, bristande användning som försvar i invändningsförfaranden, förfarande för upphävande eller ogiltighetsförklaring och bristande användning som försvar i förfaranden som avser ansökan om ogiltighetsförklaring.

2.18 Förslaget syftar även till att underlätta samarbetet mellan myndigheter. Som ett komplement till den rättsliga ramen för samarbete som föreslås i samband med översynen av förordningen utgör artikel 52 en rättslig grund för att underlätta samarbetet mellan KHIM och medlemsstaternas myndigheter för immateriella rättigheter.

3. Allmänna kommentarer

3.1 EESK välkomnar Europeiska kommissionens förslag till direktiv som förefaller särskilt lägligt i ljuset av en konkurrenskraftig global ekonomisk miljö och konjunkturavmattningen i Europa.

3.1.1 Varumärket kan å ena sida bidra till att öka företagens affärsvärde och skapa kundlojalitet, och å andra sidan till att skydda konsumenterna.

3.1.2 Den senare aspekten har här stor betydelse av olika skäl:

— För det första minskar varumärkesskyddet konsumenternas sökkostnader.

— För det andra garanterar det en enhetlig kvalitetsnivå som tvingar producenten att vårda produktens eller tjänstens innehåll.

— För det tredje kräver det en investering i förbättringar och innovationer som stärker konsumenternas förtroende för marknaden.

3.2 Förslaget till direktiv kommer att innebära en avsevärd förbättring av den nuvarande rättsliga ramen i medlemsstaternas lagstiftning i tre avseenden:

— En förenkling av varumärkesregistreringssystemen i hela EU, vilket kommer att leda till en minskning av kostnaderna och snabbare förfaranden.

— Ökad rättssäkerhet som resultat av bättre komplementaritet mellan de nationella och de överstatliga reglerna på området och bättre samordning mellan de behöriga myndigheterna.

— Ökad skyddsnivå för immateriella rättigheter, huvudsakligen som en följd av tydligare regler om transitering av varor, införande av nya registreringskriterier som t.ex. ljudmärken, och vissa specifikationer om skydd av geografiska beteckningar eller av språk som inte är EU-språk m.m.

3.3 Vad gäller den ekonomiska, handelsmässiga och rättsliga utvecklingen innehåller förslaget också viktiga nyheter, t.ex. en definition av ett varumärke som möjliggör återgivning med andra än grafiska medel och tydligare identifiering av varumärket, vilket ger möjligheter att registrera varumärken som kan återges med tekniska hjälpmedel som erbjuder tillfredsställande garantier.

3.4 Vi ser positivt på avsikten att uppnå en högre grad av materialrättslig tillnärmning, t.ex. genom att lägga till skydd av geografiska beteckningar och traditionella uttryck, skydd av renomméerade varumärken och behandling av varumärken som förmögenhetsobjekt, exempelvis i samband med överlåtelser, vilket är viktiga aspekter av kommersiellt utnyttjande. Förslaget till direktiv omfattar kollektivmärken och garantimärken, vilket är mycket viktigt för såväl företagen som konsumenterna.

3.5 Slutligen välkomnar EESK Anpassningen av de viktigaste procedurreglerna, eftersom detta innebär gemensamma regler dels för beteckning och klassificering av varor och tjänster i linje med de principer som fastställts av EU-domstolen, dels för obligatorisk granskning och förfaranden för invändning, återkallande eller ogiltighetsförklaring.

3.6 Kommittén ser också positivt på att utarbetandet av direktivförslaget har skett med stor öppenhet och deltagande från berörda sektorer ur det civila samhället.

3.7 EESK har dock vissa invändningar mot förslagets syfte och innehåll, oavsett de eventuella ändringar som kommer att finnas i förslaget till ändring av den gällande förordningen (EG) nr 207/2009, där ett fristående system för registrering av EU-enhetliga rättigheter fastställs, och som kommer att utgöra ett lagstiftningspaket tillsammans med direktivförslaget.

3.8 I det sammanhanget vill kommittén uttrycka sin förvåning över att förslaget COM (2013) 161 final av den 27 mars 2013 om ändring av ovannämnda förordning om gemenskapsvarumärken inte har blivit föremål för samråd med EESK.

3.9 Med tanke på att det handlar om en rättsakt med direkta konsekvenser på inre marknadens funktion (artikel 118 i EUF-fördraget) och som påverkar konsumentskyddsnivån (artikel 169 i EUF-fördraget) innebär en kontextuell och konsekvent tolkning av fördragets bestämmelser, som uttryckligen ger kommittén behörighet att yttra sig om frågor inom detta område, ett krav på att EESK ska delta i lagstiftningsförfarandet i samband med antagandet av denna akt.

3.10 EU-lagstiftningen ger på så sätt innehavaren av ett varumärke både ensamrätt att använda det i vinstsyfte ("*ius utendi*") och möjligheten att förhindra att det utnyttjas genom skadliga handlingar av tredje man, som imiterar eller obehörigt utnyttjar dess särskiljande drag ("*ius prohibendi*") (artikel 9 i förordning (EG) nr 207/2009).

3.11 I gällande EU-lagstiftning anges dock inte klart under vilka villkor varumärkesinnehavaren kan vidta relevanta åtgärder för att förhindra sådana handlingar.

3.11.1 Även om förslaget till direktiv innebär en avsevärd ökning av antalet fall där varumärkesinnehavaren kan förbjuda att tredje man använder varumärket (artikel 10) och fastställer en ny bestämmelse i detta avseende, nämligen överträdelse av innehavarens rättigheter genom användning av utstyrsel, förpackning eller andra sätt (artikel 11) eller otillåten användning av ett varumärke av ombud eller företrädare för innehavaren (artikel 13), är det en behörig domstol som måste avgöra lagens räckvidd om den berörda aktören inleder en rättsprocess.

3.11.2 Det blir därför det relevanta rättsliga organet som får fastställa om det finns en risk för förväxling eller obehörigt utnyttjande av det skyddade varumärket av tredje part och om så är fallet också fastställa den ersättning som innehavaren bör få som en följd av den talan som väckts.

3.11.3 Följaktligen erbjuder inte direktivförslaget något enhetligt skydd för varumärkesinnehavarens nyttjanderätt eller för konsumenternas rättigheter om de skulle påverkas av otillbörlig användning eller förfälskning av ett varumärke.

3.12 Komplementariteten mellan de övernationella och de nationella systemen för varumärkesskydd innebär därför en tydlig risk för att detta skydd inte är så snabbt och effektivt som möjligt, vilket det i linje med direktivets mål bör vara.

3.12.1 Det finns t.ex. inte någon garanti för att man kan komma tillrätta med nationella skillnader som följer av ett felaktigt genomförande av bestämmelserna i direktiv 2004/48/EG (om skyddet för immateriella rättigheter) när det gäller skyddsåtgärder som syftar till

— förbudsföreläggande, inbegripet eventuell förstörelse av varor och utrustning för tillverkning av dessa, eller vitesföreläggande,

— skadestånd, eller möjlighet att offentliggöra relevant dom.

3.12.2 Denna rättsliga osäkerhet förvärras om det är fråga om intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter i en rad medlemsstater.

3.13 En bidragande orsak till detta är att det i direktivförslaget finns exempel på omständigheter som gör skyddet mer komplext.

3.13.1 I artikel 4.3 (Absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder) anges t.ex. att "ett varumärke ska kunna förklaras ogiltigt om den sökande gjorde sin ansökan om registrering av varumärket i ond tro" och att "varje medlemsstat [också får] föreskriva att ett sådant varumärke inte ska registreras".

3.14 Eftersom avsaknad av nyttjandeuppsåt enligt KHIM inte kan betraktas som ond tro, uppstår frågan vilken myndighet som då ska fastställa enhetliga kriterier som gör det möjligt för behöriga prövningsorgan att avgöra om det finns andra tecken på ond tro.

3.15 Denna lucka i reglerna är paradoxal vid en jämförelse med den nya bestämmelsen i direktivförslagets artikel 10.5, som ger innehavaren av ett registrerat varumärke rätt att förhindra tredje man från att införa varor från ett tredjeland in i tullunionen, utan att dessa har övergått till fri omsättning där. Därför ligger förslaget inte i linje med det aktuella målet i EU-domstolen om transitering av varor (förenade målen C-446/09 och C-495/09, Philips och Nokia) och upphäver varje antagande om eller bevis för god tro från tredje mans sida ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ I direktivförslagets artikel 10.5 anges följande: "Innehavaren av ett registrerat varumärke ska också ha rätt att förhindra tredje man från att i samband med kommersiell verksamhet föra in varor i tullområdet för den medlemsstat där varumärket är registrerat utan att ha övergått till fri omsättning, om dessa varor, inbegripet emballage, kommer från tredjeland och utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det varumärke som registrerats för sådana varor, eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från det varumärket." Kort sagt är det fråga om att inrätta en effektiv mekanism för bekämpning av förfälskade varor som produceras utanför EU och om att förhindra berörda parter från att utnyttja den rättsliga konstruktionen att varor i transit inte införs i EU:s tullområde.

3.16 Å andra sidan kommer arbetet med att förebygga och bekämpa olagliga affärsmetoder av detta slag att tydligt stärkas om det i direktivförslaget fastställs en specifik rättslig grund som ger kommissionen befogenhet att intensifiera sina insatser genom samarbete med myndigheterna i tredjeländer där dessa affärsmetoder är allmänt utbredda och systematiska.

3.17 Inte heller bestämmelserna i artikel 45.1 i direktivförslaget är tillräckliga. Där anges i allmänna ordalag att "medlemsstaterna ska sörja för ett effektivt och snabbt administrativt förfarande inför sina myndigheter för att invända mot registrering av en varumärkesansökan av de skäl som föreskrivs i artikel 5". Det bör fastställas mer konkreta bestämmelser om detta förfarandes karaktär, och en rimlig tidsram inom vilken de behöriga nationella myndigheterna kan vidta åtgärder bör fastläggas juridiskt, i linje med artikel 41 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (rätt till god förvaltning).

3.18 Med avseende på den effektivitet och förutsebarhet som ett överstatligt skydd ger varumärkesinnehavarna krävs på samma sätt också en översyn av innehållet i de andra bestämmelserna i direktivförslaget, t.ex. artiklarna 44 och 52. Vad gäller artikel 44, som fastställer en ytterligare (klass)avgift för varje varu- och tjänsteklass utöver den första klass som ska

inkluderas i den första (ansöknings- eller registrerings-)avgiften, bör det fastställas en maximal procentsats för dessa avgifter.

3.19 Vad gäller artikel 52 å andra sidan, som föreskriver samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter och KHIM i syfte att främja konvergens mellan praxis och gemensamma verktyg och uppnå samstämmiga resultat i samband med granskning och registrering av varumärken, bör man fastställa en särskild bestämmelse som, i enlighet med artikel 129 i EUF-fördraget, ger kommissionen genomförandebefogenheter när det gäller att anta en bindande uppförandekod.

3.20 Det administrativa samarbetet mellan KHIM och de olika nationella myndigheterna bör betraktas som en fråga av allmänt intresse, i linje med artikel 197 i EUF-fördraget. I detta sammanhang vore det särskilt intressant att underlätta utbyte av information och personal och att stödja utbildningsprogram genom att inrätta en offentlig budget för detta.

3.21 Generellt sett bör hela harmoniseringsprocessen inom de närmaste åren utmynna i enhetliga varumärkesrättsliga bestämmelser. EU bör också anta ett regelverk för varumärken som bland annat fastställer skapandet av ett flexibelt, enhetligt och ekonomiskt förfarande som gör det lättare för berörda parter att frivilligt välja att registrera varumärken.

Bryssel den 11 juli 2013

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE
