

Patent- og Varemærkestyrelsen  
Helgeshøj Allé 81  
2630 Taastrup

Østersøvej 14  
4673 Rødvig Stevns  
+45 8161 5142  
info@adipa.dk  
www.adipa.dk  
CVR nr. 33434200

22. oktober 2015

### **Høring vedrørende Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks**

ADIPA's varemærkeudvalg afgiver hermed hørings svar vedrørende de punkter, der er på dagsordenen til WIPOs Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks, jf. Patent- og varemærkestyrelsens skrivelse af 5. oktober 2015.

Hørings svaret vedrører følgende punkter:

- Punkt 4: "Proposed Amendments to the Common Regulations Under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement"
- Punkt 6: "Proposal for the Introduction of the Recordal of Division or Merger Concerning an International Registration"

#### **Ad punkt 4: "Proposed Amendments to the Common Regulations Under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement".**

WIPO's undersøgelse af varefortegnelsen i forbindelse med begrænsninger af varefortegnelsen:

- *Det foreslås indført i Rule 12, at WIPO i forbindelse med behandlingen af internationale ansøgninger skal udsende en "irregularity notice", når en begrænsning i varefortegnelsen fører til, at WIPO vurderer, at de omhandlede varer eller tjenesteydelser ikke kan klassificeres i overensstemmelse med Niceklassifikationen. Derimod skal WIPO ikke vurdere, hvorvidt begrænsningen vil*

*medføre en udvidelse af omfanget af varefortegnelsen, da denne vurdering lades op til det enkelte designerede land eller region.*

Vi er enige i, at det som udgangspunkt er mest hensigtsmæssigt at overlade det til de enkelte designerede lande eller regioner at vurdere, hvorvidt en begrænsning kan medføre en udvidelse af omfanget af varefortegnelsen. Vi kan dog forestille os, at dette kan give anledning til betydelig usikkerhed og megen skriftveksling, hvis en begrænsning foretages som følge af en worldwide sameksistensaftale og derfor skal noteres for samtlige designeringer. I den typiske situation skal der som følge af en indgået aftale indsættes en "disclaimer" eller undtagelse for bestemte produkttyper og her kan der opstå tvivl om, hvorvidt begrænsningen er tilstrækkelig klar.

Som vi forstår forslaget, vil det nu være op til hvert enkelt designeret land at foretage denne vurdering. Hvis dette indebærer, at ansøgeren/indehaveren af den internationale registrering skal forholde sig til indvendinger fra X antal lande, anser vi ikke ændringen for hensigtsmæssig. Her vil en centraliseret vurdering fra WIPO's side være mere hensigtsmæssig.

Notering af erstatning af en national eller regional registrering med en international registrering efter artikel 4b.

- *Nye procedureregler for notering af "erstatning" (replacement) af en national eller regional registrering med en Internationale Registrering foreslås indført i Rule 21. Forslaget går ud på, at anmodninger om notering ved myndighederne i de designerede lande/regioner skal kunne ske gennem WIPO. Forslaget indeholder endvidere også de præciseringer, at*
  - \* "erstatningen" har effekt fra datoen for den Internationale registrering eller datoen for designeringen, såfremt det pågældende land/region først er designeret efterfølgende,*
  - \* der ikke behøver være fuldstændig identitet imellem de termer, der anvendes i varefortegnelsen for henholdsvis den nationale/regionale registrering og den Internationale Registrering, og*
  - \* noteringen af en "erstatning" ikke indebærer, at den nationale/regionale registrering skal slettes eller på anden måde påvirkes af noteringen.*


Vi anser det for at være en betydelig forbedring, hvis notering af replacement fremover håndteres af WIPO i stedet for af de nationale kontorer – på samme måde som OHIM noterer senioriteter. Det har i praksis vist sig at være en særdeles tung – og til tider umulig – opgave, at få nationale kontorer til at notere replacement, fordi kendskabet til systemet ikke er særligt udbredt. Samtidig er det fordyrende for ansøgeren/indehaverne at skulle benytte lokale agenter til at håndtere det overfor de nationale kontorer.

*Ad punkt 6: "Proposal for the Introduction of the Recordal of Division or Merger Concerning an International Registration"*

*Forslaget går ud på at introducere muligheden for ved WIPO at dele en international registrering for så vidt angår et designeret land/region. Endvidere er det foreslået, at det skal være muligt at sammenlægge sådanne delte designeringer igen.*

Vi hilser forslaget velkomment, idet det skaber større flexibilitet for ansøgere/indehaverne af Internationale Registreringer. Vi kan i øvrigt fuldt ud tilslutte os Styrelsens bemærkninger/betænkeligheder.

På foreningens vegne

  
Ulla Klinge  
formand