

Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Allé 81
2630 Taastrup

Vendersgade 22
DK 1363 København K
+45 8161 5142
info@adipa.dk
www.adipa.dk
CVR nr. 33434200

svaer@dkpto.dk

Høring om reform af varemærkesystemerne inden for EU 11. juni 2013

ADIPA's varemærkeudvalg afgiver hermed følgende høringssvar til Kommissionens forslag om ændringer af Rådets Forordning (EF) nr. 270/2009 af 26. februar 2009 om EF Varemærker (kodificeret udgave) samt EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave).

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave).

Indledningsvis byrder varemærkeudvalget forslagene om harmonisering af de nationale kontorers behandling af nationale varemærkeansøgninger velkommen. Harmoniseret behandling af nationale ansøgninger inden for EU for så vidt angår absolutte og relative registreringshindringer, tilførsler, indsigelses- og ophævelsesprocedurer m.v. vil utvivlsomt bidrage positivt til udviklingen indenfor varemærkeområdet til gavn og glæde for brugerne og samfundsøkonomien. Varemærkeudvalget har kommentarer til følgende bestemmelser:

Præamblen, betragtning nr. 18, 19, 20 samt Artikel 10, 2 (a) "commercial origin"

Direktivet indeholder i Præambelns betragtning 18, 19 og 20 samt i Artikel 10, 2(a) formuleringer, der indikerer, at der efter Direktivet kun kan statueres varemærkekrænkelser, hvis det krænkende tegn anvendes ved handel med henblik på at kendetegne varer eller tjenesteydelser på grundlag af deres handelsmæssige oprindelse (the commercial origin).

I betragtning 18 kan man komme i tvivl om, hvorvidt der blot sigtes til, at varemærkekrænkelser kun kan finde sted ved handel (in the course of trade) eller om krænkelser kun kan statueres, når handlen sker "med henblik på at kendetegne varer eller tjenesteydelser" herunder "på grundlag af deres handelsmæssige oprindelse". Efter den engelske ordlyd synes det at være brug, der kan henføres til handelsmæssige oprindelse, som er det afgørende, jfr:

It is appropriate to provide that an infringement of a trade mark can only be established if there is a finding that the infringing mark or sign is used in the course of trade for purposes of distinguishing goods or services as to their commercial origin. Uses of other purposes should be subject to the provisions of national law.
Der kan imidlertid også være tale om, at "purposes" udelukkende lægger sig til "distinguishing goods or services" og ikke specifikt til "commercial origin". Under alle omstændigheder synes formuleringen af betragtning 18 og konsekvenserne heraf at være uklar.

Der er tilsyneladende tale om, at der ikke efter Direktivet kan foreligge varemærkekrænkelse, medmindre man kan konstatere, at krænkeren har brugt varemærket med henblik på at kendetegne varer eller tjenesteydelser på grundlag af deres handelsmæssige oprindelse, men hvad ligger der i dette kriterium? Alene formuleringen er knudret og uklar.

I betragtning 19 er ordlyden på engelsk:

In order to ensure legal certainty and clarity, it is necessary to clarify that not only in the case of similarity but also in the case of an identical sign being used for identical goods and services, protection should be granted to a trade mark only if and to the extent that the main function of the trade mark, which is to guarantee the commercial origin of the goods or services, is adversely affected.

Det virker ikke hensigtsmæssigt at låse sig fast i Direktivteksten på, at varemærkets hovedfunktion er oprindelsesangivelse, og at der kun kan foreligge varemærkekrænkelse, hvis denne funktion påvirkes negativt.

Spørgsmålet er omdiskuteret og kontroversielt, og der er forskellige "skoler", der enten er fortalere for den meget brede beskyttelse eller arge modstandere heraf.

Er det tanken, at f.eks. brug af andens mands varemærke som metatag eller

AdWord skal holdes udenfor Direktivet, og kan der i givet fald foreligge

varemærkekrænkelse alligevel efter national ret? Der synes heller ikke at være

belæg i retspraksis fra EU-Domstolen for ovenstående, se f.eks. præmis 58 i EU-Domstolens dom C-487/07 (Bellure):

The Court has already held that the exclusive right under Article 5(1)(a) of Directive 89/104 was conferred in order to enable the trade mark proprietor to protect his specific interests as proprietor, that is, to ensure that the trade mark can fulfil its functions and that, therefore, the exercise of that right must be reserved to cases in which a third party's use of the sign affects or is liable to affect the functions of the trade mark (Case C-206/01 Arsenal Football Club [2002] ECR I-10273, paragraph 51; Case C-245/02 Anheuser-Busch [2004] ECR I-10989, paragraph 59; and Case C-48/05 Adam Opel [2007] ECR I-1017, paragraph 21). These functions include not only the essential function of the trade mark, which is to guarantee to consumers the origin of the goods or services, but also its other functions, in particular that of guaranteeing the quality of the goods or services in question and those of communication, investment or advertising.

Efter udvalgets opfattelse skaber formuleringerne større uklarhed om, hvornår der kan statueres varemærkekrænkelse og ordlyden opfattes umiddelbart som en unødigt begrænsning af beskyttelsesomfanget for varemærkeindehaverne.

Betragtning 20 indeholder følgende bestemmelse:

Krænkelser af et varemærke bør også omfatte anvendelse af tegnet som et firmanavn eller lignende anvendelse, når anvendelsen foretages med henblik på at kendetegne varer eller tjenesteydelser på grundlag af deres handelsmæssige oprindelse.

På engelsk:

Infringement of a trade mark should also comprise the use of the sign as a trade name or similar designation as long as the use is made for the purposes of distinguishing goods or services as to their commercial origin.

På dansk er formuleringen "anvendelsen foretages med henblik på at kendetegne" i sig selv unødigt knudret. Vi går ud fra, at der menes, at et firmanavn kan krænke et varemærke, hvis firmanavnet bruges (reelt på samme måde som et varemærke) som kendetegn for varer eller tjenesteydelser. Igen er der tilføjet, at denne brug i givet fald skal angive varernes eller tjenesteydelsernes kommercielle oprindelse. Da firmaet må formodes (selv) at være den kommercielle oprindelse, er bestemmelsen formentlig mere uproblematisk end ovenstående, men det er vanskeligt umiddelbart at gennemskue, om der tilsigtes en begrænsning af varemærkeindehavernes rettigheder.

Artikel 22

Udvalget kan tilslutte sig den foreslåede artikel 22, som svarer til artikel 17 i Rådets Forordning 207/2009. Det bemærkes, at skriftlighed som betingelse, i den foreslåede artikel 22, stk. 3, for overdragelsens gyldighed vil indebære en væsentlig ændring i forhold til gældende dansk varemærkeret. En vis skærpelse, i forhold til den gældende varemærkelovs § 39, stk. 2, udgør kravet i den foreslåede artikel 22, stk. 5 om notering i varemærkeregisteret af overdragelsen som betingelse for at kunne påberåbe sig den overdragne ret.

Foruden varemærkeregistreringer bør dog også overdragelsen af varemærkeansøgninger reguleres, så tvivl undgås om hvorvidt betingelserne i artikel 22, stk. 3 og 22. stk. 5 gælder analogt for ansøgninger, eller om man tværtimod skal slutte modsætningsvist. En parallel regulering bør foretages i forordning 207/2009.

Artikel 34, stk. 2, a og b.

Bestemmelserne knytter sig til de absolutte registreringshindringer, herunder manglende særpræg m.v., som er nærmere eksemplificeret i artikel 34, stk. 1, a) - j).

I henhold til Artikel 34, stk. 2 finder stk. 1 anvendelse, selvom registreringshindringerne kun er til stede

- a) i andre medlemsstater end dem, hvor ansøgningen om registrering er indgivet
- b) når et varemærke på fremmed sprog er oversat eller transkriberet til et alfabet eller et officielt sprog i en af medlemsstaterne.

Med denne regel vil der således blive indført en væsentlig skærpelse af særprægkravet i dansk varemærkepraksis, idet Styrelsen i givet fald ved behandlingen af en national dansk ansøgning ikke kun skal vurdere, om det ansøgte varemærke af den relevante omsætningskreds i *Danmark* kan opfattes som beskrivende, men om varemærket af den relevante omsætningskreds i *hele EU*

kan opfattes som beskrivende. Dette selvom varemærket kun opnår territorial beskyttelse i Danmark.

Styrelsens hidtidige praksis har været at vurdere varemærket ud fra dets betydning på de sprog, som den relevante omsætningskreds konkret må formodes at have kendskab til, i.e. primært dansk, færøsk, grønlandsk, de nordiske sprog, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk samt latin og (old)græsk. Er der tale om andre sprog, der ikke er almindeligt kendte af en betydelig del af den relevante omsætningskreds, tages der ikke hensyn til betydningen på dette sprog, jfr. også Retten i Første Instans i Sag T-286/02 om varemærket MOU og EU-Domstolens dom i Sag C-421/04 om det spanske varemærke MATRATZEN.

Et skærpet særprægskrav er meget problematisk og uhensigtsmæssigt af flere årsager: Med en dansk varemærkereгистраering opnås kun lokal beskyttelse på det danske territorium. Rettigheden kan ikke udstrækkes eller håndhæves i andre EU-lande. Der synes således ikke at være nogen fornøden sammenhæng imellem det skærpede særprægskrav og de fordele, som opnås gennem national registrering, ligesom forskellene imellem behandlingen efter det nationale registreringssystem og EU-varemærkesystemet dermed udviskes.

Samtidig vil det skærpede særprægskrav gøre det særdeles vanskeligt for ansøgerne, deres rådgivere og ikke mindst myndighederne, her Patent- og varemærkestyrelsen, at vurdere, om et varemærke vil kunne registreres.

Hvorledes forestiller man sig, at Patent- og varemærkestyrelsen i praksis skal kunne vurdere, om et ansøgt varemærke har et beskrivende indhold på estisk eller bulgarsk? Opslag i ordbøger o.lign vil ikke give den fornødne indsigt i opfattelsen af ordet på det pågældende sprog.

Alternativt skulle Styrelsen sende vurderingen af ansøgningen videre til samtlige andre nationale EU-varemærkekontorer eller (på samme måde som hos OHIM) ansætte sprogkyndigt personale fra EU-landene, der alle skulle vurdere en ny ansøgning. Hvis Styrelsen på denne baggrund kom med en særprægsindvending om, at mærket havde et beskrivende indhold på f.eks. estisk, ville ansøgeren være ilde stedt og nødt til at søge bistand fra rådgivere med kendskab til det estiske sprog for at kunne imødegå indvendingen.

Konsekvensen af en sådan skærpelse af særprægskravet er entydigt en betydelig forsinkelse af behandlingen af ansøgninger, en større kompleksitet og dermed meget større usikkerhed hos brugerne. Øgede ensartede materielle regler bør ikke også omfatte ensartet behandling af den sproglige vurdering af varemærker. Den sproglige opfattelse af et ord i et givent lands territorium kan ikke ensrettes.

På ovenstående baggrund konkluderer ADIPA's varemærkeudvalg, at vi ikke kan tilslutte os ordlyden af Artikel 34, stk. 2 a) og b).

Indførsel og transit af kopivarer – Artikel 9.4 og 9.5

Skærpelsen af mulighederne for at forhindre import og salg af ulovlige kopier på det indre marked kan kun bifaldes, hvilket den nye bestemmelse i Artikel 9.4 om mulighederne for at forhindre indførsel af varer, hvor kun afsenderen af varerne handler i erhvervsmæssigt øjemed hermed giver bedre mulighed for. Dette skal også ses i lyset af det forhold, at mange kopivarer i dag købes og indføres enkeltvis eller i meget få eksemplarer af privatpersoner via internettet, hvilken "private" import det indtil dato har været meget vanskeligt at skride ind over for som følge

kravet om at indførslen til toldområdet sker af importøren i "erhvervsmæssigt øjemed". En bevisbyrde der kan være vanskelig at løfte i forbindelse med salg af kopivarer til privatpersoner, hvorfor det nye forslag vil kunne forbedre mulighederne for at skride ind over for et sådant salg af kopivarer foretaget af selskaber i eller uden for EU og dermed generelt øge "styrken" af et EU varemærke til glæde for rettighedshaverne.

Tilsvarende kan vi også kun bifalde den foreslåede udvidelse af beskyttelsen af et EU-varemærke i Artikel 9.5 til også at angå kopivarer der kun befinder sig i transit på EU's område således at der også her kan gribes ind over for sådanne kopivarer selv om de ikke måtte være bestemt for Unionens marked og toldområde. Også her vil dette være en styrkelse af et EU-varemærkerettighederne og vil kunne forbedre bekæmpelsen af varemærkeforfalskede varers indførsel og salg inden for unionens toldområde og ikke mindst uden at pålægge EU-rettighedshaveren en tung bevisbyrde for at de pågældende varer er rettet mod forbrugerne i unionens toldområde.

Rådets Forordning (EF) nr. 270/2009 af 26. februar 2009 om EF Varemærker (kodificeret udgave)

Udvalget hilser som udgangspunkt forslagene til ændringer velkommen. Navnlig må det formodes at være gavnligt, at der skal betales pr. klasse, således at der ikke er 3 klasser indeholdt i grundgebyret. Den ændrede praksis vil i nogen udstrækning kunne begrænse risikoen for "cluttering".

Ved et bortfald af de nuværende search reports om ældre EU-mærker - som vi er enige i ikke sikrer et tilstrækkeligt godt og nuanceret billede af rettighedssituationen alligevel - bør det dog anbefales, at EU-kontoret som et minimum så giver ansøger meddelelse om mærkets godkendelse og offentliggørelse i forbindelse med den nye procedure. Denne positive beslutning og meddelelse - en slags "Notice of Allowance" som de også benytter i USA - kan have betydning ved behandling af korresponderende sager uden for EU-området og som dokumentation for mærkets accept og offentliggørelse i andre jurisdiktioner, her i EU-området.

Varemærkeudvalget, 11. juni 2013

Lone Prehn, Inge-Lise Persson og Henrik Jespersen

Med venlig hilsen



Ulla Klinge
formand