

Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Alle 81
2630 Taastrup

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

København, den 3. august 2018
PVS ref.: 16/00393

Dette brev er sendt via e-mail og bærer ingen underskrift

HØRINGSSVAR

ADIPA har gennemgået det fremsendte **forslag til ændring af varemærkeloven, fællesmærkeloven, designloven samt gassikkerhedsloven** og bifalder helt overordnet de konkrete ændringer og den modernisering af varemærkeloven, fællesmærkeloven og designloven, som der lægges op til i lovforslaget på de pågældende enkelte områder. De foreslåede ændringer findes generelt at kunne føre til en mere klar og tydeligere retstilstand på området, også via de nye definitioner og præciseringer udkastet indeholder til en række af de reviderede og nye bestemmelser.

Vi har i den forbindelse bemærket, at udkastet er meget tekstnær i forhold til Varemærkedirektivet fra 2015 med henblik på at undgå fortolkningstvivil, hvilket også er positivt og kan reducere risikoen for en sådan tvivil fremadrettet. Imidlertid indføres der hermed en række nye begreber i varemærkeloven som følge af dette, herunder "individuel varemærke" og "redelig og almindelig markedsføringsskik", som kan give anledning til nye uklarheder og forvirring i forhold til, hvad disse begreber dækker over set i forhold til gældende praksis.

Får så vidt angår de mere specifikke nye bestemmelser og ændringsforslag i udkastet til varemærkeloven og fællesmærkeloven har vi endvidere følgende kommentarer og overvejelser til nogle af disse bestemmelser:

Definitioner

§ 1 a, nr. 2)

Som nævnt ovenfor indføres der i denne definition det nye begreb "Individuel varemærke", som ikke ses at være nærmere kommenteret eller defineret nærmere, heller ikke i de tilhørende kommentarer. Varemærker er vel altid "individuelle", hvorfor det kunne være formålstjenligt med en nærmere beskrivelse og definition af dette f.eks. i kommentarerne, således at det ikke giver anledning til overvejelser om der stilles særlige og nye "individuelle" krav til sådanne varemærker.

I bestemmelsen henvises der desuden kun til "et forretningskendetegn, der er registreret eller ansøgt". "Individuelle varemærker" kan dog også bestå af

ibrugtagne varemærker, hvorfor der efter vores mening mangler en henvisning også til sådanne rettigheder, der kan etableres gennem brug.

§ 1 a, nr. 3) og 4)

I de ovennævnte bestemmelser og definitioner henvises ligeledes kun til "et varemærke, der er registreret eller ansøgt". Efter vores opfattelse mangler der også her henvisning til de rettigheder, der kan etableres gennem brug, hvorfor der også her bør være en henvisning til sådanne rettigheder.

Ikke registrerede varemærkerrettigheder

§ 3, stk. 1, nr. 3)

Vi er glade for at brug og ibrugtagning af et varemærke bibeholdes som rettighedsstiftende, men vi kan ikke lide formuleringen "når brugen har et omfang, der er af mere end lokal betydning", da det er for upræcist, hvad der forstås med dette. Som begrundelse for at ændre bestemmelsen fra det nuværende er det anført, at *"adgangen til at stifte varemærkeret ved ibrugtagning i domstolspraksis og administrativ praksis bl.a. er begrænset til de tilfælde, hvor brugen har mere end blot lokal betydning"*.

Vi mener ikke, at domstolspraksis er entydig og vi mener navnlig, at det fortsat bør overlades til domstolspraksis at udstrække beskyttelsen efter denne bestemmelse. Vi kan henvise til afgørelsen fra SHD V-0091-12, hvor det blev anerkendt, at der var stiftet varemærkeret til KVIK TRAFIK, selvom brugen kun havde været lokal. Definition af "lokal betydning" er endvidere upræcis, da et stort geografisk område også kan være "lokalt", f.eks. hele København eller hele Jylland. Det er vel mere "kendskabet" til varemærket, der evt. skal være mere end lokalt, end brugens omfang, jfr. Den Kommenterede Varemærkelov.

Der ses generelt ikke at være taget stilling til allerede ved brug etablerede varemærkerrettigheder, hvorfor vi går ud fra at disse rettigheder bibeholdes med det beskyttelsesomfang de havde og har efter den nugældende lovgivning. Er det ikke tilfældet indskrænkes disse rettigheder og nogle varemærkeindehavere vil måske helt miste deres rettigheder. Konsekvenserne kan således være ganske store for en lang række indehavere af ibrugtagne rettigheder, hvorfor det undrer at der ikke klart er taget stilling til denne problemstilling endsige kommenteret herpå i lovforslaget med kommentarer. Undladelse medfører usikkerhed omkring retsstillingen. Er det ikke intentionen at retsstillingen er som forudsat, synes denne problemstilling at skulle have langt mere fokus henset til det betydelige antal SME'er og de mange ved brug etablerede rettigheder i Danmark.

§ 4, stk. 2, nr. 3)

I denne bestemmelse refereres der også kun til de registrerede varemærker. Her bør det efter vores vurdering tillige overvejes også at nævne rettigheder stiftet gennem brug og/eller tydeliggøre dette på anden vis.

Gengivelse af registrerede varemærker

§ 7

Hvad angår gengivelsen af registrerede varemærker i diverse opslagsværker i trykt eller elektronisk form vil vi også anbefale at det overvejes evt. at inddrage de store on-line oversættelsesmedier. Hvordan skal man forholde sig med gengivelse af registrerede varemærker i on-line oversættelsesmedier, som f.eks. Google Translates oversættelse af varemærket ROCKWOOL.

Søgningsrapporter

§ 11, stk. 2

Udarbejdelse af en begrundet søgningsrapport kan åbenlyst give anledning til habilitetsproblemer for PVS (hvad med senere indsigelser? Spørgsmål om vurdering af brugspligt mv?), og der vil potentielt være tale om rådgivning i konkurrence med de private udbydere. Vi anbefaler derfor at denne bestemmelse helt udgår således at man enten kan vælge at få en søgningsrapport eller ikke at få den.

Angivelse og klassificering af varer og tjenesteydelser

§ 12, stk. 5

Formuleringen af sætning 2 i denne bestemmelse finder vi uheldig og meningsforstyrrende. Hvad menes der med, at "*anvendelsen af sådanne betegnelser eller angivelser fortolkes ikke som en rettighed for varer eller tjenesteydelser, der ikke kan forstås som sådan*"? Denne sætning bør omformuleres således at det tydeligt og klart fremgår, hvilken fortolkning der skal ske og hvilken konsekvens det har.

Absolutte hindringer for registrering

§ 13, stk. 1, nr. 4

Formuleringen "*...eller efter redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelser*" er uklar. Nuværende bestemmelse siger "almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig...". Hvorfor er det nu også et kriterium, at den skal være "redelig" og hvordan påvises det?

Relative hindringer for registrering

§ 15, stk. 1, nr. 2

I denne bestemmelse er der som noget nyt indføjet at registrering er udelukket, hvis der i "*...offentlighedens bevidsthed...*" er risiko for forveksling. Hvad menes der med "i offentlighedens bevidsthed" og er dette en begrænsning i forhold til gældende praksis? Er det den relevante omsætningskreds? Betyder formuleringen at konkret forveksling skal dokumenteres? I givet fald er dette en ændring i forhold til gældende praksis.

Efter vor opfattelse behøver det ikke kun at være "offentligheden" der skal lægges vægt på, hvorfor vi vil anbefale at der sker en mere forklaring af denne nye tilføjelse i forarbejderne.

Udsættelse som følge af forhandlinger

§ 20

Vi rejser her spørgsmål om det virkelig er nødvendigt at lovregulere omkring berostillelse i indsigelsessager, da der allerede efter administrativ praksis i dag foregår berostillelse uden større problemer? Efter vores opfattelse vil det alt andet lige blive tungere administrativt for parterne, når der fremadrettet skal indgives fælles anmodninger om berostillelse, hvilket kan kræve meget korrespondance frem og tilbage parterne og deres evt. rådgivere imellem. Endvidere kan parterne allerede i dag protestere mod berostillelse, hvis de finder at det kun sker for at trække sagen i langdrag, hvorfor denne nye administrative byrde på begge parter bør undgås og bestemmelsen udelades.

Hvis der måtte være spørgsmål til ovenstående står ADIPA naturligvis til rådighed.

På ADIPA's vegne

Ellen Breddam

Næstformand