

Lovforslag nr. L 18. Fremsat den 3. oktober 1996 af erhvervsministeren (Mimi Jakobsen)

Forslag

til

Lov om ændring af varemærkeloven¹⁾

(Gennemførelse af TRIPS-aftalen, Trademark Law Treaty m.v.)

§ 1

I varemærkeloven, lov nr. 341 af 6. juni 1991, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, affattes således:

»Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis

- 1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller
- 2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket.«

2. I § 12, stk. 1, 1. pkt., slettes ordet: »skriftligt«.

3. § 15, stk. 3, affattes således:

»Et varemærke er også udelukket fra registrering, hvis

- 1) det er identisk med eller ligner et ældre EF-varemærke, jf. stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre EF-varemærke er registreret, når det ældre EF-

varemærke er velkendt i Den Europæiske Union, og brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé,

- 2) det er identisk med eller ligner et «vitterlig kendt» varemærke, jf. stk. 2, nr. 4, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er vitterlig kendt, når brugen af det yngre varemærke kan føre til, at det antages, at der er en forbindelse mellem mærkerne, og at brugen vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé, eller
- 3) det er identisk med eller kun adskiller sig uvæsentligt fra et varemærke, som på tidspunktet for ansøgningen, eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen, er taget i brug i udlandet og stadig anvendes dér for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, det yngre mærke søges registreret for, og ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke.«

4. I § 15, stk. 4, nr. 2, indsættes efter »til støtte for ansøgningen af det yngre varemærke«:

¹⁾ Forslaget indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 89/104 EØF, EF-tidende 1989, L. 40, s. 1, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker.

», hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke.«

5. § 18, stk. 1, affattes således:

»Hvis en ansøgning om registrering af et varemærke indleveres her i landet senest 6 måneder efter, at den første ansøgning om registrering af varemærket er indleveret i et land, som er tilsluttet Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret, eller som er medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO), vil ansøgningen på begæring få prioritet fra den første indleveringsdato. Prioriteten indebærer, at ansøgningen i forhold til senere indtrufne omstændigheder, såsom andres ansøgninger om eller andres brug af mærket, skal anses som indleveret samtidig med ansøgningens indlevering i den fremmede stat.

Stk. 2. Stk. 1 finder, under forudsætning af gensidighed, tilsvarende anvendelse for varemærker, der første gang er ansøgt i et land, der ikke er tilsluttet Pariserkonventionen eller er medlem af Verdenshandelsorganisationen.«

6. I § 19 indsættes efter 1. pkt.:

»Prioriteten indebærer, at ansøgningen i forhold til senere indtrufne omstændigheder, såsom andres ansøgninger om eller andres benyttelse af mærket, skal anses som indleveret samtidig med dets anvendelse på udstillingen.«

7. § 23 affattes således:

»§ 23. Når registreringen er offentliggjort, er der adgang til at fremsætte indsigelse mod registreringen gyldighed. Indsigelsen, der skal være begrundet, skal fremsættes til Patentdirektoratet inden 2 måneder fra offentliggørelsesdatoen. Med indsigelsen skal følge et gebyr, hvis størrelse fastsættes af erhvervsministeren.

Stk. 2. Er indsigelse fremsat, tager direktoratet registreringen op til fornyet behandling i overensstemmelse med § 20. Under behandlingen finder reglen i § 28, stk. 5, tillige anvendelse. Indehaveren af den registrerede ret skal underrettes om indsigelsen og have adgang til at udtale sig.

Stk. 3. Opretholdes registreringen, skal dette meddeles den, der har gjort indsigelse, og rettigehedsindehaveren.

Stk. 4. Ophæves registreringen helt eller delvis, offentliggøres afgørelsen herom, når den er blevet endelig.«

8. I § 24 indsættes som stk. 3:

»*Stk. 3.* Endvidere kan der efter anmodning fra indehaveren foretages uvæsentlige ændringer af et ansøgt varemærke.«

9. § 26, stk. 1, affattes således:

»Den varemærkeret, der opnås ved registreringen, gælder fra den dag ansøgningen i henhold til § 12 er indgivet, og varer i 10 år fra registreringsdagen.«

10. I § 27, stk. 1, ændres »3 måneder« til: »6 måneder«.

11. I § 28 indsættes som stk. 5:

»*Stk. 5.* Hvis ophævelsesgrunden er et ældre kolliderende mærke, kan krav om ophævelse kun gøres gældende, hvis den, der har krævet registreringen ophævet, på den anden parts begæring kan godtgøre, at det ældre mærke har været brugt i overensstemmelse med § 25. Hvis et ældre registreret varemærke kun er blevet anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det kun registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne. Enhver af parterne kan til enhver tid anlægge sag mod den anden part om spørgsmål, der er rejst i sagen, hvad enten Patentdirektoratet har truffet afgørelse i sagen eller ej.«

12. I § 29 indsættes efter »ved dom«: »jf. dog § 30«.

13. § 30 affattes således:

»§ 30. Efter registreringsprocedurens afslutning kan enhver over for Patentdirektoratet begære en varemærkeregistrering ophævet, hvis betingelserne for ophævelse i § 28 er opfyldt. Med begæringen skal følge et gebyr, hvis størrelse fastsættes af erhvervsministeren.

Stk. 2. Indehaveren af den registrerede ret skal underrettes om begæringen og have adgang til at udtale sig.

Stk. 3. Ophæves registreringen helt eller delvis, offentliggøres afgørelsen herom, når den er blevet endelig.

Stk. 4. Patentdirektoratets afgørelse kan indbringes for Patentankenævnet og domstolene i overensstemmelse med § 46. Enhver af parterne kan dog til enhver tid anlægge sag mod den anden part om spørgsmål, der er rejst i sagen,

hvad enten Patentdirektoratet har truffet afgørelse i sagen eller ej.«

14. I § 35, stk. 1, indsættes efter »industrielt ejendomsret«: »eller som er medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO)«

15. I § 40, stk. 3, ændres »det område, inden for hvilket der må gøres brug af varemærket« til: »det geografiske område, inden for hvilket varerne må forsynes med varemærket.«

16. § 42, stk. 3, affattes således:

»Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

17. Efter § 43 indsættes:

»§ **43a:** Sø- og Handelsretten i København er EF-varemærkedomstol i første instans, og Højesteret er EF-varemærkedomstol i anden instans i henhold til EF-varemærkeforordningens art. 91.

§ **43b:** Forbud i henhold til EF-varemærkeforordningens art. 99, stk. 1, nedlægges af fogedretten.

Stk. 2. Bestemmelserne i retsplejelovens kap. 57 finder tilsvarende anvendelse.

§ **43c:** Forbud, der skal have virkning på enhver medlemsstats område, jf. EF-varemærkeforordningens art. 99, stk. 2, nedlægges af Sø- og Handelsretten i København.

Stk. 2. Sø- og Handelsrettens afgørelser i medfør af stk. 1 kan kæres til Østre Landsret.

Stk. 3. Bestemmelserne i retsplejelovens kap. 57 finder i øvrigt tilsvarende anvendelse. Fogedretten yder efter anmodning Sø- og Handelsretten bistand til varetagelsen af de opgaver, der er nævnt i retsplejelovens § 645.

§ **43d:** Forbud, der både vedrører et nationalt varemærke og et EF-varemærke, nedlægges af Sø- og Handelsretten i København, hvis forbudet vedrørende EF-varemærket skal have virkning på enhver medlemsstats område, jf. EF-varemærkeforordningens art. 99, stk. 2, § 43c, stk. 2-3, finder tilsvarende anvendelse.«

18. § 48 affattes således:

»§ **48.** Erhvervsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om varemærkeansøgninger og

deres behandling. Det kan herunder bestemmes, i hvilket omfang Patentdirektoratet af egen drift skal påse, om betingelserne for registrering af varemærket er til stede. Erhvervsministeren fastsætter endvidere bestemmelser om deling af ansøgninger og registreringer, om behandling af indsigelser og administrativ ophævelse, om påberåbelse af fortrinsrettigheder, jf. §§ 18 og 19, om registrering og udslettelse af varemærker og om ekspeditioner, underretninger, udskrifter af registret m.v.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om registrets indretning og førelse, om hvilke oplysninger, der kan indføres i registret, og om offentliggørelse af registreringer m.v.

Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte gebyrer for deling af ansøgninger og registreringer, for ekspeditioner, underretninger, udskrifter m.v. Erhvervsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om tilbagebetaling m.v. af de omhandlede gebyrer.

Stk. 4. Erhvervsministeren fastsætter de bestemmelser, der er nødvendige for anvendelsen af Forordningen om EF-varemærker, herunder bestemmelser om EF-varemærkeansøgningers og -registreringers overgang til nationale ansøgninger, om ekspeditioner, underretninger m.v. samt om gebyrer herfor.

Stk. 5. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler til bestemmelse af, hvilke dage, der betragtes som lukkedage for Patentdirektoratet.«

19. § 53, stk. 2, affattes således:

»*Stk. 2.* Slettes den internationale registrering efter Protokollen efter anmodning fra den oprindelige registreringsmyndighed eller som følge af, at en kontraherende part udtræder af Protokollen, kan indehaveren indgive en dansk varemærkeansøgning med samme virkning, som hvis ansøgningen var indleveret på indleveringsdatoen for den internationale registrering eller datoen for en efterfølgende designering, forudsat at

- 1) ansøgningen indgives senest 3 måneder efter udslettelsesdatoen,
- 2) ansøgningen ikke omfatter andre varer eller tjenesteydelser end den internationale varemærkeansøgning, og
- 3) ansøgningen i øvrigt opfylder kravene til en dansk varemærkeansøgning, og ansøgeren betaler de foreskrevne gebyrer.«

F. t. l. vedr. varemærkeloven

20. § 55 affattes således:

»§ 55. En international varemærkeansøgning kan indleveres af danske statsborgere samt fysiske eller juridiske personer, som er bosat i Danmark eller er indehavere af en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i Danmark.«

21. § 56 affattes således:

»§ 56. Internationale varemærkeansøgninger på basis af en ansøgning eller registrering i Danmark indleveres til Patentdirektoratet i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes af erhvervsministeren, jf. § 60.«

22. I § 35, stk. 2, § 36, § 47, stk. 2 og § 60 ændres »Industriministeren« til: »Erhvervsministeren« og i § 49 og § 61, stk. 4, ændres »industriministeren« til: »erhvervsministeren«.

§ 2

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

nr. 752 af 15. august 1996, foretages følgende ændring:

I § 9a indsættes efter *stk. 6* som nyt stykke:
»Stk. 7. Sager om nedlæggelse af forbud vedrørende EF-varemærker, jf. varemærkelovens § 43c, behandles uden tilkaldelse af sagskyndige.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

Stk. 2. § 1, nr. 7, finder anvendelse for registreringer offentliggjort efter lovens ikrafttræden.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning

Lovforslaget er begrundet i gennemførelsen af en række internationalt vedtagne regler på varemærkeområdet. Det drejer sig om overenskomsten om oprettelse af verdenshandelsorganisationen (WTO), som Danmark ratificerede ved folketingsbeslutning af 16. december 1994, samt om Trademark Law Treaty, der er en traktat om forenkling af de administrative procedurer for registrering af varemærker, som Danmark sammen med 35 andre lande underskrev den 28. oktober 1994. Lovforslaget vil gøre det muligt for Danmark at ratificere traktaten. Endelig drejer det sig om supplerende gennemførelse af Rådets første direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (89/104/EØF).

Lovforslaget er endvidere begrundet i et ønske om at forenkle og smidiggøre varemærkeloven bl.a. for at sikre, at Patentdirektoratets sagsbehandling løbende kan tilpasses udviklingen ikke mindst set i forhold til de internationale registreringssystemer, EF-varemærkesystemet og Madrid-Protokollen, som begge trådte i kraft 1. april 1996.

2. Lovforslagets indhold

2.1. WTO-overenskomsten

WTO-overenskomsten, der med tiden skal erstatte GATT-aftalen fra 1947, trådte i kraft 1. januar 1995. Dette gælder også for den del af overenskomsten, der udgøres af »Aftale om Handelsrelaterede Aspekter af Intellektuelle Ejendomsrettigheder« (TRIPS-aftalen). Danmark er efter TRIPS-aftalen forpligtet til at gennemføre tilpasningen af landets lovgivning inden udgangen af 1995. Inden for varemærkelovens rammer er dette hidtil sket på administrativt plan, men forpligtelserne findes af ordensmæssige hensyn at burde fremgå direkte af loven.

Lovforslaget vil gøre det muligt at anerkende prioritet fra lande, der ikke er tilsluttet Pariserkonventionen, men som har tiltrådt WTO-overenskomsten. Forslaget fastslår endvidere, at den undtagelse fra kravet om hjemlandsregistrering, der er fastsat i varemærkeloven, udvides til at omfatte virksomheder

fra lande, der har tiltrådt WTO-overenskomsten. TRIPS-aftalen indebærer også en forpligtelse til at udvide beskyttelsen af »vitterlig kendte« mærker, og lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed.

2.2. Trademark Law Treaty

Trademark Law Treaty blev vedtaget på en diplomatisk konference i Genève den 28. oktober 1994. Traktaten, som blev udarbejdet af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO), der er et særorgan under FN, omhandler de administrative procedurer for opnåelse og vedligeholdelse af varemærkerettigheder. Traktatens indhold er blevet til i et tæt samarbejde mellem WIPO, nationale eksperter og brugerne af varemærkesystemet repræsenteret ved deres internationale organisationer. Danmark har gennem hele forløbet støttet formålet med og indholdet af traktaten. En forenkling af de krav, som de nationale registreringsmyndigheder kan stille, vil gøre det nemmere og dermed billigere for danske virksomheder at opnå beskyttelse af deres varemærker på de udenlandske markeder.

Traktaten nødvendiggør kun på enkelte punkter ændringer af den nugældende varemærkelov, idet de formelle krav m.v., der skal opfyldes i medfør af loven, er bragt ned på et minimum og således allerede i vidt omfang opfylder traktatens bestemmelser. Lovforslaget indeholder således en ændring af den lovfastsatte frist for fornyelse af varemærkeregistreringer samt en udtrykkelig hjemmel til at foretage deling af ansøgninger og registreringer.

Danmark har underskrevet traktaten. Gennemførelse af lovforslaget, vil Danmark kunne ratificere traktaten.

2.3. Supplerende gennemførelse af varemærkedirektivet fra 1989

Den gældende varemærkelov, som trådte i kraft 1. januar 1992, implementerede Rådets første direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (89/104/EØF).

Europa-Kommissionen har gennemgået den danske gennemførelse af varemærkedirektivet og er i

den forbindelse fremkommet med visse bemærkninger. Der er primært tale om teknisk-juridiske bemærkninger, idet den materielle retsstilling, som direktivets bestemmelser fastlægger, antages at være dækket af den danske lov. For at klargøre lovtæksten indeholder forslaget en række præciseringer af bestemmelserne i den gældende lov i overensstemmelse med Kommissionens angivelser.

Europa-Kommissionen har sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt bestemmelsen i varemærkelovens § 37, som kræver en her i landet bosat fuldmægtig for udenlandske indehavere, er i overensstemmelse med EU's konkurrenceregler. Danmark har i sit svar til Kommissionen redegjort for bestemmelsens formål, og i den forbindelse fremhævet, at et sådan krav også findes i de danske patent-, brugsmodel og mønsterlove samt i mange af de øvrige EU-landes tilsvarende love. Kommissionen har ikke færdiggjort sine overvejelser, og lovens § 37 foreslås derfor ikke ændret.

Kommissionen har endvidere anført, at det er tvivlsomt, om lovens § 9 og § 10, stk. 2 om muligheden for, at et yngre og et ældre varemærke kan sameksistere hvis indehaveren af det ældre mærke har udvist passivitet, er i overensstemmelse med direktivets art. 9. Efter dansk opfattelse er der imidlertid ingen modstrid, hvorfor de nævnte paragraffer ikke foreslås ændret.

Direktivet indeholder desuden en række fakultative bestemmelser, hvoraf kun nogle er taget med i den nuværende varemærkelov. Efter fornyede overvejelser, bl.a. på baggrund af indhøstede erfaringer, foreslås yderligere to af disse bestemmelser indført i varemærkeloven.

Lovforslaget medtager således direktivets artikel 11, som gør det muligt i visse situationer at se helt eller delvist bort fra et allerede registreret varemærke, hvis det ikke opfylder brugspligten. Efter den gældende lov vil en sådan registrering først skulle ophæves, hvilket kan være en omkostningsmæssig og ressourcemæssig byrde for den indehaver af et mærke, som bliver mødt med en indsigelse fra indehaveren af det ældre mærke.

Forslaget medtager også direktivets artikel 4, stk. 4, g), hvorefter et varemærke kan nægtes registrering, hvis det er forveksleligt med et varemærke, der er brugt i udlandet, og ansøgeren har indgivet ansøgningen i ond tro.

2.4. Forenkling og smidiggørelse af varemærkeloven

Den nugældende varemærkelov trådte som nævnt i kraft 1. januar 1992. De sidste fire års erfaringer med at behandle sager efter lovens regler har vist, at der er behov for på enkelte punkter at smidiggøre og

præcisere loven. Forslaget indeholder derfor en række mindre tilføjelser, præciseringer og justeringer, som fx. vil gøre det muligt at modtage ansøgninger m.v. elektronisk.

Reglerne for indsigelsesbehandling foreslås ændret, og muligheden for administrativ ophævelse foreslås udvidet. Muligheden for at få ændret, begrænset eller helt ophævet en varemærkeregistriering ved en administrativ procedure kendes i EF-varemærkesystemet, ligesom også patentloven og brugsmodelloven indeholder regler om administrativ omprøvelse. En sådan adgang vil være hurtigere og billigere for erhvervslivet end en domstolsprøvelse, der i dag i en række tilfælde er den eneste mulighed.

Forslaget indeholder en udvidelse og præcisering af erhvervsministerens muligheder for at fastsætte de nærmere regler for administration af varemærkeloven.

Loven indeholder i kapitel 2 nogle ganske detaljerede regler for, hvilke kriterier et kendetegn skal opfylde for at kunne registreres som varemærke. Forslaget giver erhvervsministeren mulighed for at fastlægge, i hvilket omfang disse registreringsbetingelser skal påses af Patentdirektoratet. Et princip, hvorefter loven fastsætter registreringsbetingelserne, og hvor omfanget af myndighedens undersøgelse af, om disse betingelser er opfyldt, fastsættes administrativt, findes i patentloven og i mønsterloven. Et tilsvarende princip foreslås indført i varemærkeloven.

Hidtil har direktoratets undersøgelse af nye varemærkeansøgninger i princippet omfattet samtlige registreringsbetingelser. Undersøgelsen har i realiteten været begrænset, idet ikke alle registreringsbetingelser af rent praktiske grunde har kunnet påses. Her tænkes navnlig på uregistrerede varemærker, firmanavne og lignende kendetegn, som indehaverne selv har måttet gøre gældende i form af indsigelser. Alene den voldsomme stigning i mængden af undersøgelsesmateriale og vanskelighederne ved at få hurtig adgang til dette materiale, gør det nødvendigt løbende at justere omfanget af Patentdirektoratets undersøgelser. Hertil kommer, at undersøgelsesmaterialet i stigende omfang vil bestå af »uprøvede« rettighe-der. Danske selskabsnavne undersøges ikke fuldt ud af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for forvekslelighed inden registrering, og EF-varemærker registreres af Harmoniseringskontoret uden endelig stillingtagen til eventuelle konflikter med eksisterende mærker. Efter gældende praksis udgør sådanne, ikke fuldt prøvede rettighe-der, imidlertid registreringshindringer for ansøgte varemærker her i landet.

Det er uhensigtsmæssigt, at Patentdirektoratet påser sådanne registreringshindringer. Dels tillægges de uprøvede rettighe-der gennem en i mange til-

fælde urimelig beskyttelse. Dels kan ansøger i stedet vælge at anvende EF-varemærkesystemet og derigennem få registreret sit mærke med gyldighed for Danmark.

Det må forventes, at direktoratets sagsbehandling gradvist vil blive ændret, så den bringes på linie med den praksis, der følges af Harmoniseringskontoret (EF-varemærkemyndigheden) og af varemærkemyndighederne i bl.a. Frankrig og Østrig samt af Beneluxlandenes fælles varemærkemyndighed. I disse systemer undersøges de absolutte registreringsbetingelser, herunder om et ansøgt mærke har særpræg eller er vildledende. Det undersøges også, om der findes eksisterende ansøgte eller registrerede varemærker, som et ansøgt mærke kan være forveksleligt med. Ansøgeren bliver underrettet om resultatet, men kan herefter selv beslutte, om mærket skal registreres, eller om undersøgelsesresultatet giver anledning til at ændre ansøgningen, at trække den tilbage, eller at søge at få en aftale i stand med indehaverne af de eksisterende varemærker.

En overgang til et lignende system i Danmark vil altså medføre, at en ansøgning ikke vil blive afslået fra Patentdirektoratets side, fordi der findes eksisterende, forvekslelige varemærker. En registrering kan efterfølgende blive ophævet, men det vil være op til indehaverne af de ældre varemærker at gøre deres rettigheder gældende ved at nedlægge indsigelse mod eller begære det yngre mærke ophævet. Som led i den ændrede sagsbehandling vil indehaverne af de ældre varemærker, der bliver nævnt i en søgningsrapport, blive underrettet, hvis det pågældende mærke senere bliver registreret. Herved bliver de gjort opmærksom på, at der er blevet registreret et forveksleligt mærke, som kan være i konflikt med deres mærke. Ved denne fremgangsmåde nyder registrerede varemærker altså fortsat en langt bedre beskyttelse end ikke registrerede. En lignende fremgangsmåde følger Harmoniseringskontoret.

Fastsættelsen af de nærmere regler for Patentdirektoratets sagsbehandling vil som hidtil ske i tæt samarbejde med brugerne, ligesom navnlig de nordiske lande vil blive inddraget i drøftelserne.

2.5. Udepegelse af dansk EF-varemærkedomstol

2.5.1. Retssager om EF-varemærker

Efter Rådets forordning om EF-varemærker (94/40/EF) art. 91 udpeger medlemsstaterne på deres områder det mindst mulige antal nationale retter i første og anden instans – de såkaldte EF-varemærkedomstole – som skal varetage de opgaver, der pålægges dem ved forordningen. Udpegningen skal

være sket inden den 14. marts 1997, jf. forordningens art. 91, stk. 2.

Efter varemærkelovens § 43, stk. 4, anlægges sager om nationale varemærkerettigheder ved Sø- og Handelsretten i København, medmindre parterne aftaler andet. Det er derfor naturligt, at Sø- og Handelsretten udpeges som EF-varemærkedomstol i første instans, således at alle sager om varemærker – uanset om der er tale om et nationalt varemærke eller et EF-varemærke – som udgangspunkt skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København. Ved nationale varemærker forstås her såvel de i Danmark registrerede eller ibrugtagne varemærker som internationalt registrerede mærker med gyldighed for Danmark (Madrid-Protokol mærker).

Det følger af retsplejelovens § 368, stk. 3, og § 389, stk. 4, at Sø- og Handelsrettens afgørelser kan indbringes for Højesteret, medmindre andet er bestemt ved lov. I overensstemmelse hermed udpeges Højesteret efter lovforslaget til EF-varemærkedomstol i anden instans.

2.5.2. Nedlæggelse af forbud

Forbud i anledning af krænkelse af et nationalt varemærke nedlægges af fogedretten efter de almindelige regler i retsplejelovens kap. 57. Fogedrettens kendelse kan kæres til vedkommende landsret, jf. retsplejelovens § 650, jf. § 584, stk. 1. Sag om stadfæstelse af forbudet (justifikationssag) anlægges som andre retssager om danske varemærker ved Sø- og Handelsretten i København, jf. ovenfor pkt. 2.5.1.

Forordningen om EF-varemærker indeholder i art. 99 bestemmelser om forbud vedrørende EF-varemærker.

Et forbud vedrørende et EF-varemærke, der efter rekvirentens begæring alene skal gælde i den pågældende medlemsstat, kan efter forordningens art. 99, stk. 1, kræves foretaget af denne stats retslige myndigheder, herunder EF-varemærkedomstolen, selv om en EF-varemærkedomstol i den anden medlemsstat i medfør af forordningen er kompetent til at afgøre selve sagen.

Hvis et forbud vedrørende et EF-varemærke efter rekvirentens begæring skal gælde på enhver medlemsstats område, følger det af forordningens art. 99, stk. 2, at kompetencen til at nedlægge forbud skal henlægges til den ret, der efter art. 91 er udpeget som EF-varemærkedomstol.

Efter lovforslaget skal forbud vedrørende et EF-varemærke, der efter rekvirentens begæring alene skal gælde her i landet, jf. forordningens art. 99, stk. 1, nedlægges af fogedretten. Bestemmelserne om nedlæggelse af forbud vedrørende EF-varemærker i tilfælde, hvor forbudet alene skal gælde her i landet,

kommer således til at svare til de bestemmelser, der gælder for nedlæggelse af forbud vedrørende danske varemærker.

Efter lovforslaget skal forbud vedrørende EF-varemærker nedlægges af Sø- og Handelsretten i København, hvis forbudet efter rekvirentens begæring skal have virkning på enhver medlemsstats område, jf. forordningens art. 99, stk. 2.

3. Administrative og statsfinansielle konsekvenser

Lovforslaget medfører umiddelbart, at der i Patentdirektoratet kun skal foretages mindre administrative omlægninger og edb-tilpasninger. Udnyttelse af muligheden for at omlægge direktoratets sagsbehandling, vil det kræve omlægninger af arbejdsrutiner og lignende. Sagsbehandlingen vil fortsat være indtægtsdækket via gebyrer, og lovforslaget skønnes derfor ikke at få statsfinansielle konsekvenser.

4. Erhvervsøkonomiske konsekvenser

Lovforslaget forventes ikke umiddelbart at have erhvervsøkonomiske konsekvenser. En væsentlig omlægning af direktoratets sagsbehandling vil medføre, at virksomhederne selv i højere omfang må overvåge markedet, hvis de ønsker at gribe ind over for konkurrenter, der får registreret eller bruger mærker, som ligger for tæt på deres kendetegn. Det vil medføre øgede udgifter for virksomhederne, men dog af en beskeden størrelse. Muligheden for administrativ omprøvning vil endvidere gøre det forholdsvist billigt at få ugyldiggjort uholdbare rettighe-der.

5. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget vil ikke få miljømæssige konsekvenser.

6. Forhold til EU-retten

Lovforslaget indebærer, at der sker en supplerende gennemførelse af EF-direktivet om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, samt at det bliver muligt at gennemføre de fremtidige foranstaltninger, som er en følge af den løbende udvikling af EF-varemærkesystemet. Endvidere indebærer lovforslaget, at Sø- og Handelsretten udpeges som EF-varemærkedomstol i henhold til forordning nr. 94/40/EF om EF-varemærker, jf. ovenfor under pkt. 2.5.

7. Høring

Lovforslaget har været behandlet i Det Rådgivende Udvalg for Industriel Ejendomsret og har endvidere været forelagt:

Justitsministeriet
Sundhedsministeriet
Landbrugs- og Fiskeriministeriet
Indenrigsministeriet
Finansministeriet
Miljø- og Energiministeriet
Konkurrencerådet
Kulturministeriet
Udenrigsministeriet
Skatteministeriet
Dansk Forening for Industriens Patentingeniører
De Danske Patentagenters Forening
Dansk Patent- og Varemærkekonsulentforening af 1853
Dansk Forening for Industriel Retsbeskyttelse
Ingeniørforeningen i Danmark
Larsen & Birkeholm A/S
Jette Sandel Trademarks A/S
Advokatrådet
Dansk Industri
Håndværksrådet
Landbrugsrådet
Forbrugerrådet
Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd
Det Danske Handelskammer
Dansk Handel og Service
Dansk Forening til Fremme af Opfindelser
Landsorganisationen i Danmark
Professor, dr.jur. Mogens Koktvedgaard
Løvens Kemiske Fabrik
MEDIF
MEFA
LEGO Fonden
Dansk Teknologisk Institut
Danske Reklamebureauers Brancheforening
VSOD Vin og Spiritus Organisationen
Sø- & Handelsretten
Patentankenævnet

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1.

Der er ikke ved lovændringen tilsigtet materielle ændringer af retstilstanden.

Ved præciseringen af bestemmelsen tydeliggøres overensstemmelsen med varemærkedirektivet.

Stk. 1, nr. 1. Der er tale om en præcisering, der tydeliggør, at der ved identiske mærker, anvendt for varer af samme art, ikke er noget krav om, at indehaveren af det ældre varemærke skal sandsynliggøre en forvekslingsrisiko. Denne præcisering er i overensstemmelse med varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, og TRIPs aftalens art. 16, stk. 1.

Til nr. 2.

Ved at slette ordet »skriftligt« gives der mulighed for at modtage ansøgninger på andre læsbare medier end papir. De nærmere krav til ansøgningernes indhold m.v. på de enkelte medier vil kunne fastsættes i medfør af lovens § 48.

Til nr. 3.

Varemærkelovens § 15, og herunder den nuværende § 15, stk. 3, er formuleret i nøje overensstemmelse med og ved brug af samme systematik som varemærkedirektivets artikel 4. Dette er sket for at sikre korrekt gennemførelse af direktivet. I sin nuværende ordlyd omhandler stk. 3 kun den udvidede beskyttelse, der under visse omstændigheder skal tillægges velkendte EF-varemærker. Af systematiske grunde er det fundet hensigtsmæssigt, at den udvidede beskyttelse af andre udenlandske mærker, som forslaget indeholder, jf. nedenfor, samles i dette stykke. Gennemføres forslaget, vil det altså fortsat være således, at de almindelige regler for, hvornår varemærker er forvekslelige, fremgår af § 15, stk. 1. De særlige regler, der gælder for beskyttelsen af visse udenlandske mærker, vil fremgå af stk. 3, og den udvidede beskyttelse, der tilkommer velkendte danske mærker, samt beskyttelsen af andre former for nationale, erhvervsmæssige kendetegn, vil fremgå af § 15, stk. 4.

Stk. 3, nr. 2. Forslaget indebærer en udvidelse af beskyttelsen for »vitterlig kendte« mærker, og er udformet i overensstemmelse med TRIPs-aftalens art. 16, stk. 3. Ved »vitterlig kendte« mærker forstås mærker, der har en meget høj bekendthedsgrad, selv i lande hvor det ikke bliver brugt. Sådanne mærker er efter den nugældende varemærkelovs § 15, stk. 2, nr. 4, alene beskyttet mod registrering og brug af lignende mærker for varer af samme eller lignende art. Fremover vil de tillige nyde beskyttelse udover de varer eller tjenesteydelser, som mærket er vitterlig kendt for, hvis de betingelser, der er nævnt i bestemmelsen, er opfyldt.

Stk. 3, nr. 3. Bestemmelsen svarer til den fakultative bestemmelse i varemærkedirektivets art. 4, stk. 4, g), men har dog fået et snævrere anvendelsesområde. Bestemmelsen kan således kun anvendes, hvis det ansøgte mærke er identisk eller næsten identisk med det ældre udenlandske mærke, og altså ikke hvis mærkerne blot er forvekslelige. Bestemmelsen er samtidig udformet med henblik på udtrykkeligt at opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til Pariserkonventionens artikel 6, (g) og svarer i øvrigt til den tidligere varemærkelovs § 14, nr. 7.

Erfaringerne har vist et behov for en sådan bestemmelse. I praksis vil bestemmelsen formentlig oftest blive anvendt i tilfælde, hvor der har eksisteret en forretningsmæssig kontakt mellem varemærkeansøgeren og indehaveren af det udenlandske mærke. Dette er dog ikke en betingelse. Alene det forhold, at ansøgeren har kendskab til det udenlandske mærke, og dette er åbenbart, f.eks. fordi ansøgeren selv erkender dette, vil være tilstrækkeligt til at bringe ansøgeren i ond tro. Eksempler på de tilfælde, hvor der har været forretningsmæssig kontakt mellem parterne, er typisk forhandler- eller agentaftaler eller indledende kontakter med henblik på sådanne aftaler.

Til nr. 4.

Stk. 4, nr. 2. Ved ændringen er der ikke tilsigtet ændringer i retstilstanden, men præciseringen af bestemmelsen tydeliggør overensstemmelsen med varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, b). Bestemmelsen anvendes i praksis oftest i forbindelse med en uregistreret varemærkeret. Indehaveren af et ældre uregistreret varemærke vil opfylde betingelsen for at kunne forbyde brugen af det yngre mærke, hvis det ældre mærke har været anvendt og fortsat anvendes.

Til nr. 5.

Bestemmelsen har som grundlag Pariserkonventionens art. 4. I henhold til denne har prioriteten den virkning, at ansøgningen ikke kan blive erklæret virkningsløs på grund af begivenheder, der er indtrådt i tiden mellem ansøgningens indlevering i det oprindelige land og ansøgningens indlevering i Danmark. Dette er tydeliggjort i den ændrede formulering af bestemmelsen. Ved indsættelsen af henvisningen til WTO tilpasses loven TRIPs-aftalens art. 1(3) og art. 2(1), hvoraf fremgår, at prioritet efter Pariserkonventionens regler også skal indrømmes ansøgninger, der første gang er indleveret i et land, der er tilsluttet WTO.

I dag er langt de fleste lande tilsluttet enten Pariserkonventionen eller WTO-overenskomsten eller begge. Særlig bekendtgørelse efter stk. 2, jf. § 48, stk. 1, vil derfor kun være nødvendig for de lande, der ikke er tilsluttet de nævnte konventioner.

Til nr. 6.

Prioritetens virkning er tydeliggjort i den ændrede formulering af bestemmelsen, jf. bemærkningerne til nr. 4.

Til nr. 7.

Stk. 1. Indsigelser har hidtil kunnet fremsættes uden betaling af gebyr. Indsigelser fremsættes oftest

af indehavere af andre kendetegn, herunder varemærker, som mener, at mærket er registreret i strid med deres rettigheder. Det er fundet rimeligt, at indsigerne må bære en del af direktoratets omkostninger ved behandlingen af disse sager. Indsigelser på patent- og brugsmodelområdet er også gebyrbelagte, ligesom de er det i EF-varemærkesystemet.

Stk. 2. Den ændrede formulering af bestemmelsen gør det muligt for direktoratet at revurdere alle aspekter af et registreret mærke, hvis der er fremsat indsigelse. Den nuværende regel giver alene direktoratet mulighed for at tage stilling til de forhold, som indsigeren har fremdraget mod registreringens gyldighed. Det har i praksis vist sig at være en uhenigtsmæssig begrænsning, som har udelukket direktoratet fra at inddrage andre forhold, som kan have betydning for sagen, men som først er fremkommet efter mærkets registrering.

Reglen i forslaget § 1, nr. 11, der indskrænker beskyttelsesområdet af et registreret mærke, der ikke eller kun delvist opfylder brugspligten, foreslås også anvendt under behandlingen af en indsigelsessag. Hvis man som indsiger påberåber sig et tidligere registreret varemærke, som kun har været brugt for enkelte af de varer eller tjenesteydelser, som registreringen omfatter, anses mærket kun registreret for disse varer og tjenesteydelser i relation til behandlingen af indsigelsessagen. Herved undgår man, at indehaveren af det angrebne mærke må rejse ophævelsessag i medfør af § 29 eller § 30 for at få bedømt omfanget af indsigereens rettighed. Iøvrigt henvises til bemærkningerne til nr. 11.

Til nr. 8.

Ved at tilføje et nyt stk. 3 præciseres det, at mærkeændringer også kan foretages vedrørende ansøgte varemærker. Dette er allerede praksis. Det således ændrede mærke erstatter det oprindelige mærke med virkning tilbage til ansøgningsdatoen og lægges dermed også til grund for en eventuel påberåbelse af prioritet. Dette er baggrunden for den noget snævre adgang til at foretage ændringer.

Til nr. 9.

Ved at udelade henvisningen til §§ 18 og 19 opnås en præcisering af, at en egentlig varemærkeret først opnås ved en ansøgnings indlevering i Danmark. Den nuværende formulering tillægger udenlandske ansøgere varemærkeret også i prioritetsperioden, hvilket ligger udover Danmarks konventionsmæssige forpligtelser jf. Pariserkonventionen art. 4.

Der henvises også til bemærkningerne til nr. 5 og nr. 6.

Til nr. 10.

Ved at udvide den periode, inden for hvilken man kan ansøge om at få fornyet sin varemærkeregistriering, bringes loven i overensstemmelse med Artikel 13 og Regel 8 i Trademark Law Treaty. Den foreslåede fornyelsesperiode svarer endvidere til fornyelsesperioderne i EF-varemærkesystemet og det internationale registreringssystem Madrid-Protokollen.

Til nr. 11.

Ved at indsætte bestemmelsen i § 28, stk. 5, gennemføres varemærkedirektivets artikel 11, stk. 1 og 4. En indehaver af et yngre varemærke vil i forbindelse med en sag om ophævelse af denne yngre registrering kunne protestere mod et ældre registreret mærkes beskyttelsesomfang, når det ældre mærke enten ikke har været brugt eller kun har været brugt for en del af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af registreringen. Bestemmelsen sikrer, at spørgsmålet om, i hvilket omfang det ældre mærke har været brugt, kan inddrages under sagen, uden at indehaveren af det yngre mærke skal anlægge særskilt sag om ophævelse af registreringen. Det ældre varemærkes beskyttelsesomfang omfatter i relation til det yngre mærke altså kun de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er brugt. Vurderingen er konkret og får umiddelbart kun betydning for den konkrete konflikt.

Samtidig er det i forslaget til § 23, jf. bemærkningerne til nr. 7, ligeledes foreslået, at en yngre registrering ej heller under en indsigelsesbehandling vil kunne erklæres ugyldig på baggrund af en ældre registrering, medmindre den ældre registrering opfylder betingelserne om brug i § 25.

At der kan tages stilling til spørgsmålet om brug af den ældre registrering, uden at der skal anlægges særskilt ophævelsessag herom, vil være både omkostningsbesparende og ressourcebesparende for indehaveren af det yngre varemærke.

Vurderingen af den manglende brug for det ældre mærke baseres på de samme kriterier, som ville kunne opstilles ved en sag om ophævelse på grundlag af manglende brug, jf. også her § 28, stk. 2, nr. 1, og § 28, stk. 3.

Til nr. 12.

Tilføjelsen af henvisningen til § 30 er en konsekvens af, at registreringer efter forslaget, jf. nr. 12, tillige skal kunne ophæves administrativt.

Til nr. 13.

Med den ændrede formulering af bestemmelsen udvides adgangen til administrativ ophævelse fra

kun at omfatte ophævelse i tilfælde af manglende brug af et mærke til at omfatte samtlige gyldighedsbetingelser som nævnt i § 28.

Stk. 1. Administrativ ophævelse kan først finde sted, når registreringsproceduren er afsluttet, hvilket navnlig vil sige, at en begæring ikke kan indleveres, så længe en indsigelse endnu kan fremsættes, eller en verserende indsigelsessag eller ankesag ikke er endeligt afgjort. Enhver kan begære registreringen ophævet. Normalt vil det være en konkurrent, der for selv at kunne anvende et mærke eller kendetegn ønsker en registrering ophævet eller begrænset, men adgangen er ikke begrænset til denne situation. Mærkeindehaveren kan selv begære sin registrering omprøvet, f.eks. hvis der er fremkommet nye oplysninger, efter at mærket er registreret, og de nye oplysninger kan have betydning for, om registreringen er gyldig i fuldt omfang.

Stk. 3. Vedrører en ophævelsesgrund kun en del af de varer og tjenesteydelser, for hvilke mærket er registreret, følger det af § 28, stk. 4, at registreringen skal ophæves for netop disse varer og tjenesteydelser.

Stk. 4. Gennemføres forslaget, vil en varemærke-registrering fremover kunne ophæves administrativt i samme omfang som ved dom, jf. varemærkelovens § 29. Er den samme varemærke-registrering genstand for såvel en retssag som en begæring om administrativ omprøvning, vil direktoratet i de fleste tilfælde stille sagen i bero, indtil retssagen er afgjort. Domstolsbehandlingen vil normalt give et sikrere grundlag for at vurdere registrerings gyldighed, idet domstolen også vil kunne tage hensyn til markedsføringsretlige og konkurrenceretlige aspekter. Der kan dog være situationer, hvor en vurdering af en registrerings gyldighed vil kræve en særlig teknisk indsigt, som Patentdirektoratet er i besiddelse af, og hvor en sådan vurdering vil kunne virke procesbesparende i relation til den samtidigt verserende retssag. Det kan f.eks. dreje sig om påberåbelse af hel eller delvis prioritet eller om en international varemærke-registrerings konvertering til en national ret-tighed.

Den, der fremsætter en begæring om administrativ omprøvning, skal betale et gebyr for at få taget sagen under behandling. Gebyrets størrelse skal fastlægges ud fra de almindelige principper for gebyrberegning, hvilket vil sige, at det som udgangspunkt er Patentdirektoratets omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen, der skal dækkes ind. Lovforslaget indeholder i § 48, jf. nedenfor under nr. 18, en nærmere bemyndigelse for erhvervsministeren til at fastsætte de omhandlede gebyrer, herunder regler for tilbagebetaling m.v. Lovforslaget indeholder ingen regler

om fordeling af de sagsomkostninger, som de parter, der er involveret i omprøvningssagen, må afholde. Spørgsmålet blev drøftet under behandlingen af udkastet til lovforslaget i Det Rådgivende Udvalg for Industriel Ejendomsret, idet det blev påpeget, at varemærkeretlige konflikter ofte er omkostningsfulde, og at en behandling ved domstolene vil sikre, at der blev taget stilling til omkostningsfordelingen. Det ligger imidlertid uden for Patentdirektoratets kompetence at tage stilling til sådanne spørgsmål, som, hvis det blev muligt, endvidere ville rejse andre problemer f.eks. i relation til inddrivelse af pålagte sagsomkostninger. Erfaringerne med administrativ omprøvning på patent- og brugsmodelområdet har ikke vist, at den manglende omkostningsfordeling skaber problemer med misbrug af systemet.

Til nr. 14.

Ved indsættelsen af henvisningen til WTO tilpasses loven TRIPS-aftalens art. 1(3) og art. 2(1).

Til nr. 15.

Der er ikke ved ændringen i ordlyden tilsigtet materielle ændringer af retstilstanden. Præciseringen af bestemmelsen tydeliggør implementeringen af Varemærkedirektivet i overensstemmelse med Kommissionens angivelser.

Til nr. 16.

Den ændrede formulering er en konsekvens af den ændring af straffeloven, der blev foretaget ved lov nr. 474 af 12. juni 1996. Der er ikke herved sket ændringer i den hidtidige retstilstand.

Til nr. 17.

§ 43a. Efter bestemmelsen udpeges Sø- og Handelsretten til EF-varemærkedomstol i første instans, jf. EF-varemærkeforordningens art. 91, stk. 1.

I overensstemmelse med retsplejelovens almindelige instansfølge udpeges Højesteret til EF-varemærkedomstol i anden instans.

§ 43b. Efter bestemmelsen skal forbud vedrørende et EF-varemærke, der efter rekvirentens begæring alene skal gælde her i landet, jf. forordningens art. 99, stk. 1, nedlægges af fogedretten.

Henvisningen til retsplejelovens kap. 57 indebærer, at bestemmelserne om nedlæggelse af forbud vedrørende EF-varemærker i tilfælde, hvor forbudet alene skal gælde her i landet, kommer til at svare til de bestemmelser, der gælder for nedlæggelse af forbud vedrørende nationale varemærker.

§ 43c. Efter bestemmelsen skal forbud vedrørende EF-varemærker nedlægges af Sø- og Handelsretten i København, hvis forbudet efter rekvirentens begæring skal have virkning på enhver medlemsstats område, jf. forordningens art. 99, stk. 2.

Forbudet skal nedlægges af Sø- og Handelsretten i København, selv om sagerne ikke har tilknytning til det storkøbenhavnske område.

Det forudsættes, at behandlingen af sager om nedlæggelse af forbud sker i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling.

Sø- og Handelsrettens afgørelse i forbudssagen kan efter stk. 2 kæres til Østre Landsret. Landsrettens afgørelse kan med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet indbringes for Højesteret, jf. henvisningen i stk. 3 til retsplejelovens kap. 57 (§650, jf. § 585).

Henvisningen i stk. 3 til retsplejelovens kap. 57 indebærer endvidere, at de bestemmelser, der gælder for fogedrettens nedlæggelse af forbud, gælder tilsvarende for Sø- og Handelsretten i sager om nedlæggelse af forbud vedrørende EF-varemærker.

Af praktiske grunde er det i stk. 3 fastsat, at fogedretten efter anmodning yder Sø- og Handelsretten bistand til varetagelsen af de opgaver vedrørende forbudets opretholdelse m.v., der er nævnt i retsplejelovens § 645.

Det følger af varemærkelovens § 43, stk. 4, at justificationssagen, jf. retsplejelovens § 648, stk. 1, anlægges ved Sø- og Handelsretten, medmindre parterne vedtager andet. Det forudsættes således, at justificationssagen, som det er tilfældet for nationale varemærker, efter parternes begæring og med landsrettens indforstående kan behandles af landsretten.

§ 43d. Bestemmelsen angår den situation, hvor rekvirentens begæring om nedlæggelse af forbud både vedrører et nationalt varemærke, hvor fogedretten efter almindelige regler ville være kompetent, og et EF-varemærke, hvor forbudet, efter rekvirentens begæring, skal omfatte alle EU-medlemslande, hvor Sø- og Handelsretten efter forslaget § 43c er kompetent. Efter bestemmelsen skal sådanne sager behandles ved Sø- og Handelsretten.

Til nr. 18.

I forhold til den gældende bestemmelse er der med den foreslåede ordlyd sket en opdeling og dermed tydeliggørelse af, hvilke administrative bestemmelser, der kan fastsættes i tilknytning til loven. Der er derfor primært tale om redaktionelle ændringer, se dog bemærkningerne til stk. 1 og stk. 4.

Stk. 1. Bestemmelsen indeholder i 2. pkt. en udtrykkelig bemyndigelse til at fastlægge det nærmere indhold af direktoratets sagsbehandling. Det gør det

muligt løbende at tilpasse sagsbehandlingen, så der fortsat hurtigt og effektivt kan registreres varemærker. Hensigten er, som omtalt i de almindelige bemærkninger, afsnit 2.4, at tilnærme direktoratets sagsbehandling til den sagsbehandling, der foregår ved Harmoniseringskontoret.

De rettigheder, der fremover ikke vil blive anset som umiddelbare registreringshindringer, må forventes primært at blive ældre kendetegn, herunder selskabsnavne. Det vil stadig i videst muligt omfang blive undersøgt af Patentdirektoratet, om der eksisterer sådanne ældre kendetegn, der ligner et nu ansøgt mærke, og resultatet af undersøgelsen vil blive sendt til ansøgeren i form af en søgningsrapport.

Den nævnte søgningsrapport til fremover blive et centralt led i sagsbehandlingen. Den nøjagtige udformning og indholdet af søgningsrapporterne er endnu ikke fastlagt, men udover den konkrete angivelse af mulige konfliktende rettigheder, vil der i, eller i tilknytning til, søgningsrapporten blive givet en grundig vejledning for den videre behandling af den pågældende ansøgning. Dette vil gøre ansøgeren i stand til på et oplyst grundlag at vurdere, om behandlingen af ansøgningen skal fortsætte uændret, om ansøgningen skal begrænses eller lignende.

Som anført under de almindelige bemærkninger, kan det herudover bestemmes, at indehaverne af de ældre varemærker, som nævnes i en søgningsrapport i en varemærkeansøgning, skal underrettes om den nye ansøgning eksistens. Registrerede rettigheder vil på denne måde fortsat tillægges en mere effektiv beskyttelse end uregistrerede rettigheder, der af naturlige årsager ikke kan inddrages i denne indledende behandling af ansøgningerne. Indehavere af ældre rettigheder kan via indsigelse og senere administrativ ophævelse håndhæve deres rettigheder overfor det yngre mærke.

Forslaget indeholder også udtrykkelig hjemmel til at dele ansøgninger og registreringer i overensstemmelse med art. 7 i Trademark Law Treaty. Herved bliver det muligt at foretage delvise overdragelser af varemærker, hvilket kan være særdeles praktisk for eksempel i forbindelse med frasalg af dele af en virksomhed.

Stk. 4. I stk. 4 foreslås en generel bemyndigelse til erhvervsministeren til at udstede regler m.v., der er nødvendige for anvendelsen af EF-varemærkeforordningen.

Behandlingen af EF-varemærkeansøgninger foregår ved Harmoniseringskontoret i Alicante.

De nationale myndigheder, i Danmark Patentdirektoratet, er i forordningen pålagt visse opgaver i tilknytning hertil. Patentdirektoratet skal bl.a. kunne modtage og videresende EF-varemærkeansøgninger

til Harmoniseringskontoret og skal behandle ansøgninger om EF-varemærkeansøgningers eller -registreringers overgang til danske ansøgninger. Dette kan komme på tale, hvis EF-varemærket ikke kan registreres, eller en registrering efterfølgende erklæres ugyldig.

Samspillet mellem Harmoniseringskontoret og de nationale myndigheder vil givet udvikle sig i de kommende år, ligesom de indhøstede erfaringer med brugen af systemet kan bevirke, at der skal foretages visse justeringer. Varemærkeforordningen indeholder eksempelvis en udtrykkelig revisionsklausul i art. 39, stk. 7, vedrørende den særlige søgningsordning. Denne skal revurderes efter 5 år.

Med den foreslåede bemyndigelse gives der erhvervsministeren hjemmel til løbende at foretage de nødvendige tilpasninger.

Som nævnt i de almindelige bemærkninger punkt 2.4., kan det bestemmes, at indehavere af ældre danske mærker skal have mulighed for at blive underrettet, hvis deres mærke nævnes i en søgningsrapport. Det vil i givet fald kunne ske som en særskilt, gebyrbelagt ydelse.

Til nr. 19.

Med den foreslåede ordlyd præciseres det, i hvilke tilfælde en Madrid-Protokolregistrering kan konverteres til en national dansk varemærkeansøgning.

Ifølge Madrid-Protokollens artikel 9 er det kun, hvis den internationale registrering udslettes efter anmodning fra den oprindelige nationale registreringsmyndighed, eller hvis den internationale registrering bortfalder som følge af, at indehaverens hjemland udtræder af Protokollen, at der kan ske konvertering til en national registrering.

Til nr. 20.

Med den foreslåede ordlyd er der ikke tale om en realitetsændring. Der er alene sket en justering af teksten, således at den er i nøje overensstemmelse med Madrid-Protokollens artikel 2, stk. 1, der svarer til Pariserkonventionens artikel 3.

Forståelsen af begrebet »regulær industriel eller kommerciel virksomhed« giver af og til anledning til tvivl. Rene postboksadresser er ikke omfattet af be-

grebet, hvorimod et salgskontor eller et filialkontor kan være tilstrækkeligt.

Til nr. 21.

Kun reglerne i Madrid-Arrangementet, ikke i Madrid-Protokollen, kræver, at efterfølgende designering skal ske gennem den oprindelige nationale registreringsmyndighed.

Det vil af praktiske grunde være hensigtsmæssigt ikke at forlange, at efterfølgende designering på basis af en varemærkeregistrering i Danmark skal ske gennem Patentdirektoratet. Henvisningen til en efterfølgende designering er derfor udeladt. Det vil indebære en forenkling for såvel mærkeindehaveren som for Patentdirektoratet.

Efter Madrid-Protokollens regler kan gebyrerne for ansøgning om international varemærkeregistrering altid betales direkte til Det Internationale Bureau. En medlemsstat kan dog bestemme, at betaling også kan ske gennem dennes registreringsmyndighed. En sådan ordning har der imidlertid ikke været vist interesse for i danske brugerkredse. Sidste pkt. i § 56 foreslås derfor slettet.

Til nr. 22.

Forslaget er en konsekvens af Industriministeriets navneskift til Erhvervsministeriet.

Til § 2

Efter forslaget behandles forbudssagen, uden at Sø- og Handelsretten tiltrædes af sagkyndige medlemmer.

Til § 3

Bestemmelsen fastslår, at den ændrede indsigelsesprocedure alene finder anvendelse for registreringer offentliggjort efter lovens ikrafttræden. De øvrige bestemmelser finder anvendelse for eksisterende registreringer og verserende ansøgninger.

Til § 4

Bestemmelsen er affattet i overensstemmelse med almindelig praksis m.h.t. Færøerne og Grønland.

Skriftlig fremsættelse (3. oktober 1996)

Erhvervsministeren (Mimi Jakobsen):

Hermed har jeg den ære for det høje Folketing at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af varemærkeloven. (Gennemførelse af TRIPS-aftalen, Trademark Law Treaty m.v.).

(Lovforslag nr. L 18).

Lovforslaget har først og fremmest til formål at bringe varemærkeloven i overensstemmelse med den seneste internationale regulering på området. Det drejer sig om de dele af TRIPS-aftalen som vedrører varemærker, samt om Trademark Law Treaty.

Forslaget indeholder også en mulighed for større tilpasning til EF-varemærkesystemet samt nogle enkelte præciseringer og opstramninger af den nuværende lovtæst på de punkter, hvor Europa-Kommissionen ved sin gennemgang af varemærkeloven har påpeget, at der kan være uoverensstemmelser mellem EF's første direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og lovens formuleringer.

Forslaget indeholder desuden en række ændringer, som vil gøre det muligt at forenkle og smidiggøre Patentdirektoratets behandling af varemærkeansøgninger. Endelig skal det nævnes, at Sø- og Handelsretten ifølge forslaget udpeges til EF-varemærkedomstol i 1. instans, hvorfor lovforslaget også indeholder en mindre ændring af retsplejeloven.

Gennemførelsen af TRIPS-aftalen, som er en del af WTO-overenskomsten, og af Trademark Law Treaty, giver kun anledning til få ændringer af loven, primært af teknisk, juridisk karakter. Det drejer sig f.eks. om en forlængelse af den periode fra 3 til 6 måneder forud for en registrerings udløb inden for hvilken, man kan forny sin varemærkeregistriering.

På ét punkt medfører TRIPS-aftalen dog en egentlig materiel ændring af retstilstanden, idet beskyttelsen af de såkaldt »vitterligt kend-

te« mærker udvides. »Vitterligt kendte« mærker har en særlig høj bekendthedsgrad, så de nyder beskyttelse på tværs af landegrænserne, men kun for varer og tjenesteydelser, som mærket er kendt for. Efter TRIPs-aftalen vil de fremover også kunne forhindre registrering og brug af forvekslelige mærker selv for andre varer og tjenesteydelser end dem, som mærket er kendt for.

Efter at de to internationale varemærkeregistrieringssystemer – EU-varemærkesystemet og Madrid-Protokollen – trådte i kraft pr. 1. april 1996, er Patentdirektoratets behandling af varemærkeansøgninger i vidt omfang gjort afhængig af sagsbehandlingen hos Harmoniseringskontoret (EF's varemærkemyndighed) og hos WIPO (World Intellectual Property Organization), som administrerer Madrid-Protokollen. Det er nødvendigt, at Patentdirektoratets sagsbehandling løbende kan udvikle sig i takt med disse to systemer.

Som et vigtigt punkt i bestræbelserne på at tilnærme Patentdirektoratets sagsbehandling af varemærkeansøgninger til den praksis, der følges af Harmoniseringskontoret, giver forslaget erhvervsministeren mulighed for at fastlægge, i hvilket omfang registreringsbetingelserne for et varemærke skal påses af Patentdirektoratet. Formålet er at gøre det muligt løbende at ændre og justere Patentdirektoratets sagsbehandling, så der fortsat hurtigt og effektivt kan udstedes varemærkeregistrieringer med gyldighed for Danmark.

Efter EF-varemærkeforordningen skal medlemsstaterne på deres områder udpege de domstole, der skal varetage de opgaver, der fremgår af forordningen. Efter varemærkeloven anlægges sager om national varemærkeret ved Sø- og Handelsretten i København og det er derfor naturligt, at Sø- og Handelsretten også udpeges som EF-varemærkedomstol i første instans. Efter forslaget vil det både skulle gælde i de egentlig civile retssager såvel som nedze.np,1 læggelse af fogedforbud vedrørende et EF-varemærke, hvis forbudet skal have gyldig-

hed i samtlige EU-lande. Højesteret vil efter forslaget være ankeinstans for de civile søgsmål, medens prøvelsen af Sø- og Handelsrettens afgørelser i sager om foreløbige forbud skal indankes til Østre Landsret.

Den gældende varemærkelov, som trådte i kraft 1. januar 1992, gennemfører som nævnt Rådets første direktiv om harmonisering af varemærker (89/104/EØF). Europa-Kommissionen har under sin gennemgang af den danske gennemførelse af varemærkedirektivet fremkommet med visse bemærkninger. Der er også her primært tale om teknisk, juridiske bemærkninger, idet den retstilling, som direktivets bestemmelser fastlægger, efter min opfattelse er dækket af den danske lov. Jeg har dog alligevel fundet det hensigtsmæssigt at medtage en række præciseringer i overensstemmelse med Kommissionens angivelser.

Med henblik på at forenkle og smidiggøre Patentdirektoratets sagsbehandling indeholder forslaget en række ændringer af de nuværende regler. Ændringerne vil blandt andet gøre det muligt at indlevere ansøgninger og andre dokumenter elektronisk. Adgangen til administrativ ophævelse af varemærkeregistrier foreslås udvidet til at omfatte samtlige ugyldighedsgrunde. Som det er i dag, er domstolsprøvelse i en række tilfælde den eneste mulighed for at få prøvet gyldigheden af en registrering. En udvidet mulighed for at få prøvet sagerne administrativt vil gøre det hurtigere og billigere for erhvervslivet og vil i øvrigt bringe varemærkeloven på linie med patentloven og EF-varemærkesystemet.

Med disse bemærkninger, og idet jeg i øvrigt henviser til de udførlige bemærkninger til lovforslaget, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.