

ADVOKAT

CHRISTIAN SCHOW MADSEN

HJEJLE, GERSTED & MOGENSEN

AMAGERTORV 24

1160 KØBENHAVN K.

## N O T A T

-----

Til: Folketingets Retsudvalg

Vedr.: Forslag til ny navnelov (L27) - varemærkeretlige aspekter

---

Ovennævnte lovforslag indebærer, jfr. § 6, at såkaldt forbeholdte virksomhedsnavne og varemærker kun beskyttes mod anvendelse i "nydannede efternavne", dvs. i de tilfælde, hvor virksomhedsnavnet/varemærket ikke i forvejen bæres som efternavn her i landet.

Dette indebærer en svækkelse i beskyttelsen af forbeholdte virksomhedsnavne og varemærker, som i dag kun kan anvendes af personer, der opfylder det snævrere tilknytningskrav i den nugældende navnelovs § 6, nr. 1, jfr. § 7, stk. 2, nr. 2. Såfremt lovforslaget vedtages, vil flere personer således have adgang til som efternavn at anvende et navn, der allerede er forbeholdt som virksomhedsnavn eller varemærke.

Det bemærkes i den forbindelse, at også virksomhedsnavne og varemærker, som ikke er forbeholdte, risikerer at blive anvendt i videre omfang end nu på grund af lovforslagets § 2 (efternavne, som bæres af mere end 1000 personer i landet).

Når navne, som er identiske eller forvekslelige med virksomhedsnavne og varemærker, således generelt bliver lettere at anvende som efternavne, kan dette få en væsent-

lig negativ indflydelse på de nævnte navnes henholdsvis mærkers immaterialretlige beskyttelse.

Det fremgår af varemærkelovens § 5, stk. 1, nr. 1, at indehaveren af en varemærket ikke kan forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af blandt andet eget navn og adresse.

I kommenteret varemærkelov anføres i relation til den nævnte bestemmelse:

*"Man har kun ret til at benytte sit eget navn (kommentarens fremhævelse), når det kan ske i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Heraf følger først og fremmest, at navnebrugen ikke må kunne give anledning til forveksling, og varemærkeloven skal her fortolkes i rimelig overensstemmelse med grundreglen i MFL § 5. Reglen i VML § 5, nr. 1 er således langt fra absolut, men tilkendegiver dog det princip, at den loyale brug af et navn, hvortil man har lovlig adkomst, ikke uden videre kan forhindres."*

Endvidere nævnes det i kommentaren, at:

*"Grundreglen om navnebrug i MFL § 5 er ikke let at fortolke. Det har været hævdet, navnlig i fremmed ret, at man har en umistelig ret til altid at anvende sit eget navn i erhvervsudøvelsen, og der foreligger her en vanskelig og konfliktfyldt retsudvikling. (...). I dansk ret er retsstillingen den, at der tages vidtgående hensyn til den egne navnebrug, men at man efter omstændighederne må acceptere rimelige begrænsninger heri, når der foreligger en reel forvekslingsfare."*

Ovennævnte illustrerer, at det er problematisk i forhold til varemærkeretten at udvide adgangen til at anvende virksomhedsnavne og varemærker som efternavne.

I den situation, hvor en indehaver af et varemærke ønsker at afskære en anden persons erhvervsmæssige anvendelse af samme mærke, og dette mærke er sidstnævnte persons efternavn, vil varemærkeindehaveren fremover blive nødsaget til at henholde sig til markedsføringslovens regler, som giver en dårligere beskyttelse, og som også synes at placere en større bevisbyrde på den, som påberåber sig krænkelsen. Man kan også spørge sig selv, om den, der påberåber sig MFL §§ 1 og 5 under henvisning til VML § 5, har adgang til at kræve "rimeligt vederlag" efter varemærkelovens mere lempelige regler, eller om der skal bevises et tab i henhold til markedsføringslovens regler.

Lovforslaget åbner derfor op for snyltning på kendte firmanavne og varemærker, som kun kan imødegås gennem markedsføringslovens krav om "god markedsføringsskik".

Det bemærkes i den forbindelse, at varemærkelovens § 4 er en objektiv bestemmelse, som ikke stiller krav om loyal brug eller lignende i forbindelse med krænkelse. Kravet i MFL § 5, stk. 1, nr. 1 "i overensstemmelse med god markedsføringsskik" indebærer derfor en ekstra byrde i forhold til varemærkelovens § 4.

Endelig er det af afgørende betydning i forhold til gældende internationale forpligtelser, at udenlandske vitterligt kendte mærker kan nyde beskyttelse i Danmark, selv om de ikke er registreret eller anvendt i Danmark, jfr. varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 4, der inkorporerer Pariserkonventionens § 6 b. Også vitterligt kendte udenlandske mærker vil derfor kunne rammes af lovforslaget. Der kan henvises til Forordning (EF) 40/94 om EF-varemærker og Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret fra 1883, og princippet herom er ligeledes en del af TRIPS-aftalen fra 1994, jfr. dennes art. 16, stk. 3. Også i rela-

tion til landets internationale forpligtelser bør der være opmærksomhed på, at lovforslaget reelt åbner op for en omgåelse af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1. Det er klart utilstrækkeligt blot at henvise til, at *"Danmarks internationale forpligtelser med hensyn til beskyttelse af varemærker henhører under Økonomi- og Erhvervsministeriets kompetence"*, således som det er sket i ministerens svar af 25. maj 2005 til Retsudvalget på spørgsmål 13.

København, den 9. juni 2005



Christian Schow Madsen