

ADIPA

Association of Danish
Intellectual Property Attorneys

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 fortolkningstvivl, hvilket også er positivt og kan reducere risikoen for en sådan tvivl 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 præcis 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

Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Allé 81
DK-2630 Taastrup

E-mail: svaer@dkpto.dk

Den 16. august 2018

Vesterbrogade 32
1620 København V

Vedr. høring over udkast til forslag til lov om ændring af varemærkeloven, fællesmærkeloven, designloven og gassikkerhedsloven

Telefon 33 43 70 00
mail@danskeadvokater.dk
www.danskeadvokater.dk

Ved brev af 25. juni 2018 har Patent- og Varemærkestyrelsen anmodet om Danske Advokaters bemærkninger til ovennævnte lovudkast.

Dok.nr. D-2018-033185

Lovudkastet giver Danske Advokater anledning til følgende bemærkninger:

Ifølge lovudkastets § 11, stk. 2, kan Patent- og Varemærkestyrelsen mod betaling udarbejde en såkaldt "begrundet søgningsrapport", hvori styrelsen ud over at identificere potentielt konfliktende varemærkeregistreringer som noget nyt også begrunder konfliktvurderingen.

Det fremgår af pkt. 2.7. i de almindelige bemærkninger til lovudkastet, at formålet er at sætte især små og mellemstore virksomheder i stand til at vurdere, om man som varemærkeansøger "kan eller bør forholde sig til de fremdragne ældre rettigheder, for derigennem at undgå bekostelige krænkelssager."

Danske Advokater fraråder af tre grunde, at Patent- og Varemærkestyrelsens myndighedsrolle på denne vis sammenblandes med en rådgivende rolle.

For det første indebærer forslaget et statsstøttet indgreb i det velfungerende og i øvrigt stærkt konkurrenceprægede marked for varemærkerådgivning.

For det andet vil begrundede søgningsrapporter kunne give virksomheder en falsk tryghed for, at et ansøgt varemærke kan tages i brug uden at krænke andres ret – eksempelvis i form af uregistrerede varemærkerettigheder og andre kendetegnsrettigheder beskyttet efter markedsføringsloven eller selskabsloven. En sådan falsk tryghed kan være særdeles udgiftskrævende ikke blot som følge af en bekostelig krænkelssag, men især på grund af de ofte betydelige markedsføringsomkostninger, som er anvendt på at indarbejde et nye varemærke, der må opgives. Hvis virksomheden havde søgt anden rådgivning, kunne situationen være undgået.

For det tredje vil begrundede søgningsrapporter kunne misbruges i retssager som bevis for krænkelser eller ikke-krænkelser, hvilket er retssikkerhedsmæssigt problematisk. Især fagedretter må forventes at tillægges Patent- og

Varemærkestyrelsens vurderinger om krænkelse såvel som ikke-krænkelsen betydelig vægt, idet styrelsen jo er en sagkyndig myndighed. Følgende tænkte eksempel er illustrerende:

Virksomhed A opnåede i 1990 registrering af varemærket NOIR for en læskedrik.

Virksomhed B søger i 2018 om registrering af varemærket NOIRE for en læskedrik.

Virksomhed A bliver opmærksom på B's ansøgning. A indleverer en ny varemærkeansøgning på NOIR og beder om en begrundet søgningsrapport. I rapporten vil Patent- og Varemærkestyrelsen fremdrage i al fald A's oprindelige varemærke fra 1990 og muligvis også B's varemærkesøgning for NOIRE. Dette forudsættes at ske.

A og B's varemærker bruges rent faktisk for en læskedrik i cola-genren. Af denne grund er såvel NOIR som NOIRE beskrivende for drikkens farve. Af samme grund vil mærkerne være såkaldte "svage varemærker", og det er derfor meget muligt således, at NOIRE ikke krænker NOIR. Men disse faktiske forhold har Patent- og Varemærkestyrelsen ikke haft kendskab til ved sin udarbejdelse af den begrundede søgningsrapport.

A anlægger en bevissikringssag – altså begæring om civil ransagning - og vedlægger den begrundede søgningsrapport som bevis for krænkelse. B vil have meget vanskeligt ved at imødegå dette bevis, idet en bevissikring fremmes, hvis blot krænkelse er "sandsynliggjort", og idet fogedretten erfaringsmæssigt tillægger den sagkyndige myndigheds vurdering afgørende vægt.

Danske Advokater opfordrer af disse grunde til, at § 11, stk. 2, udgår af lovforslaget.

Den sene besvarelse beklages.

Med venlig hilsen

Jeanie Sølager Bigler
Retschef
jsb@danskeadvokater.dk

Att.: Patent og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Alle 81
2630 Taastrup

6. august 2018

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af varemærkeloven m.fl.

Tak for det fremsendte høringsmateriale og den korte fristforlængelse. Vi har følgende kommentarer:

Generelle bemærkninger

Det er positivt, at lovforslaget indeholder en tiltrængt opdatering af lovgivningen både i forhold til den teknologiske udvikling, men også i forhold til udviklingen af praksis.

Eftersom der samtidig er tale om en forenkling af reglerne (sammenskrivningen af reglerne om individuelle- og fællesmærker i een lov), samt en yderligere harmonisering af den materielle kendetegnsret i EU, herunder med EUIPO's praksis, kan Dansk Erhverv støtte lovforslaget.

Specifikke bemærkninger

Lovforslaget cementerer, at der fortsat kan stiftes en varemærkeret ved brug. Dansk Erhverv kan på nuværende tidspunkt fortsat støtte den. For reglen taler, at mindre virksomheder stadig erhverver en varemærkeret uanset de ikke prioriterer at registrere deres varemærke. Imod taler, det er vanskeligt (både for små og store virksomheder), at afklare om man kan bruge et kendetegn eller ej, fordi søgningen ikke kan begrænses til en søgning i varemærkeregisteret. Virksomheden bliver typisk nødt til at få hjælp fra 3.mand til at afdække, hvorvidt der kan være et varemærkeproblem. Det skaber en retsusikkerhed. Derfor bør reglen på et tidspunkt tages op til fornyet overvejelse.

Det er positivt, at lovforslaget i § 3 stk.1 nr. 3 tydeliggør, at en alene en lokal anvendelse af et varemærke ikke stifter en varemærkeret. Denne problemstilling har gentagne gange voldt problemer.

F.s.v.a. afsnittet om varer i transit bemærkes, at det kan undre, hvorfor kun indehavere af registrerede rettigheder er omfattet af beskyttelsen. Bestemmelsen i § 5 stk.1 bør også omfatte indehavere af rettigheder stiftet ved ibrugtagning. Endvidere bør rækkevidden af § 5 stk. 5 gøres klarere.

Sluttelig bemærkes, at afsnittet om varer i transit er blevet indført i direktivet for at dæmme op for *varemærkeforfalskning*. En problemstilling, der skal tages meget alvorligt, og som hvert år koster menneskeliv og arbejdspladser. I takt med den stærkt stigende e-handel og almindelige

menneskers ditto stærkt stigende forbrug af rejser stiger importen af forfalskede varer i samme omfang. Der henvises til EU's årlige rapporter om dette. Det er derfor Dansk Erhvervs opfattelse, at der bør ses på, hvorvidt der kan strammes yderligere op ved at forbyde import af forfalskede varer generelt - uanset om det sker til erhvervsmæssige eller private formål. Vi har kendskab til, at den slags regler allerede eksisterer i Italien og Frankrig. Dansk Erhverv opfordrer derfor til, at der nedsættes et udvalg, der kan se nærmere på problemstillingen.

Vi står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål eller uddybende kommentarer.

Med venlig hilsen

Sven Petersen
Erhvervsjuridisk fagchef

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Petersen', written over the printed name and title.



3. august 2018

Deres sagsnr.: 16/00393

Patent- og Varemærkestyrelsen
Sendt via e-mail til svaer@dkpto.dk

Dansk Industri
Confederation of Danish Industry

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af varemærkeloven, fællesmærkeloven, designloven og gassikkerhedsloven

DI takker for modtagelsen af ovennævnte høringsudkast.

DI finder, at implementeringen af varemærkedirektivet giver god anledning til at fastlægge langsigtede rammer for virksomhedernes anvendelse af forretningskendetegn. Heri indgår, at den kommende danske lovgivning skal skabe grundlag for at danske regler og praksis på området kontinuerligt

- Sikrer klarhed over beskyttelsesomfang og rettigheder.
- Er afstemt den internationale udvikling og særligt er tilpasset europæiske regler og praksis.
- Forholder sig åbent til den nyeste udvikling, således at virksomheder kan benytte alle muligheder for at opnå bedst mulig beskyttelse af såvel nuværende som fremtidige forretningskendetegn.

Med det afsæt er DI grundlæggende positiv over for udkastet, som bærer præg af en forberedelse, der også har taget højde for interessenternes synspunkter. Særligt hæfter vi os ved, at udkastet lægger op til en modernisering og harmonisering, der imødekommer ønskerne om forbedret effektivitet og brugervenlighed.

Således hilser vi det velkomment, at udkastet indebærer en procedureændring, hvorefter indsigelsesperioden tidsmæssigt går forud for registreringen. Tilsvarende gælder den valgmulighed, der introduceres for brugerne i forhold til søgerapporter (§ 11). DI vurderer, at denne fleksibilitet vil være til gavn for alle brugere, ikke mindst de små og mellemstore virksomheder.

Overordnet er det glædeligt, at udkastet, med en tekstnær direktivimplementering, skaber generelt større klarhed over reglernes anvendelse og reducerer risici for unødige fortolkningstvivel. Vi bemærker imidlertid, at lovudkastet med fordel kunne være tydeligere i relation til om beskyttelsesomfanget af mærker registeret i sort/hvid eller gråtoner også udstrækkes til at gælde pågældende mærker i farver.

DI støtter, at der ikke længere gælder krav om, at tegnet skal gengives grafisk (§ 2, nr. 2). Vi forstår udkastets tilhørende bemærkninger således, at denne redefinition og modernisering er udtryk for, at loven tilvejebringer grundlag for registrering af kendetegn, der i dag hindres af kravet om grafisk gengivelse, ligesom eksempelvis tekniske begrænsninger ikke vil være til hinder for at nye varemærketyper fremtidigt vil kunne

registreres. I den sammenhæng anbefaler DI, at udmøntningen af hjemlen i § 48, stk. 1, vil følge denne moderniseringstankegang.

Ligeledes anbefaler DI, at udkastets § 7 moderniseres, så bestemmelsen retter op på det forhold, at det i dag ikke er muligt at hindre digitale tjenester (eksempelvis Google Translate) i at gengive varemærker som generisk term. På trods af at disse tjenester kan sidestilles med opslagsværker, falder de uden for bestemmelsens anvendelsesmulighed, da de er baseret på algoritmebaserede programmer og derfor ikke betragtes som ordbøger. Den sondring forekommer ikke meningsfuld og hensigtsmæssig i en digital tidsalder.

DI støtter hensigtsmæssigheden i, at udkastets harmoniserings- og moderniseringstiltag komplementeres med opretholdelsen af velkendte danske bestemmelser og velkendt praksis, som er begrundet i varemærkeretlige hensyn og formål.

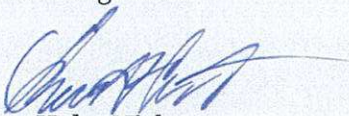
Det gælder eksempelvis for indarbejdede (uregistrerede) individuelle varemærker (§ 1a, nr. 1). Hertil bemærker DI, at fællesmærker bør bevare den tilsvarende mulighed for at opnå varemærkeret ved indarbejdelse (§ 1a, nr. 4). Det har eksempelvis praktisk betydning, når flere virksomheder går sammen i fælles konkrete formål, der ofte vil være tidsmæssigt begrænsede. Her vil muligheden for at opnå eneret til et fællesmærke gennem indarbejdelse imødekomme ønsket om en attraktiv og fleksibel, alternativ løsning til en ti-årig registrering, der unødigt fylder i varemærkeregisteret.

DI bemærker endvidere, at indarbejdede varemærker bør ligestilles med registrerede varemærker for så vidt angår beskyttelse og rettigheder. Således finder DI, at beskyttelsen i § 4, stk. 2, nr. 3, også bør omfatte indarbejdede mærker, ligesom retten til at standse varer i transit (§ 5) ikke alene bør være begrænset til registrerede rettigheder (jf. hertil at det også er muligt at anmode om toldovervågning af ibrugtagne rettigheder som 'trade names'). Såfremt indarbejdede mærker ikke kan beskyttes, og ikke opnår rettigheder på lige fod med registrerede rettigheder, skaber loven en uønsket og unødvendig hierarkisk inddeling af varemærker.

For så vidt angår udkastets § 11, stk. 2, om nærmere begrundelse for søgningsrapporter udarbejdet efter § 17, henstiller DI til at sådanne begrundelser kun sker, såfremt det er uden at have karakter af vurdering eller rådgivning og under nøje iagttagelse af habilitetsudfordringer og retssikkerhed.

DI står naturligvis til rådighed for uddybning af ovenstående.

Med venlig hilsen



Lars Holm Nielsen
Chefkonsulent



FIR
c/o Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5
DK 2100 København Ø
aippi@aippi.dk
www.aippi.dk

Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Alle 81
2630 Taastrup

3. august 2018

Alene sendt via mail til svar@dkpto.dk

Att: Fuldmægtig, cand.jur. Kim Fogtmann
Deres ref.: 16/00393

HØRINGSSVAR

Foreningen Industriel Retsbeskyttelse (herefter "FIR") takker for det fremsendte udkast til lovforslag vedrørende lov om ændring af varemærkeloven, fællesmærkeloven, designloven og gassikkerhedsloven.

FIR har alene bemærkninger til den del af udkastet, der vedrører ændring af varemærkeloven (herefter "den reviderede varemærkelov").

Overordnet set er FIR positivt stemt over for den reviderede varemærkelov. De ændringer og præciseringer, som udkastet indeholder, er velbegrundede og vil – hvis de bliver vedtaget – skabe en mere klar retstilstand. Dette vil komme både erhvervslivet og praktikere til gavn.

FIR har noteret sig, at der er tale om en meget tekstnær implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (herefter "2015-direktivet"). Dette kan – som det også fremgår af indledningen i udkastet – være med til at reducere risikoen for fortolkningstvivl. Dette er positivt.

FIR vil dog samtidig påpege, at den meget tekstnære implementering har medført, at der introduceres en række nye begreber, fx "individuel varemærke" og "almindelig markedsføringsskik". Der er en risiko for – særligt på den korte bane – at disse nye begreber kan skabe forvirring og uklarhed, jf. mere herom nedenfor.

På det overordnede plan vil FIR også gerne påpege, at der med indlæggelse af varemærkebekendtgørelsens (detaljerede) regler i den reviderede varemærkelov skabes en risiko for, at den reviderede varemærkelov bliver tung at arbejde med.

I forlængelse af ovenstående betragtninger henstiller FIR til, at ændringerne/præciseringerne gennemføres som en ny lov i stedet for en ændringslov.

Foruden disse overordnede bemærkninger, har FIR følgende – mere specifikke – bemærkninger:

1. § 1 A - "INDIVIDUELT VAREMÆRKE"

Den reviderede varemærkelov og 2015-direktivet introducerer et nyt begreb, "individuel varemærke", som kan ses som en form for underkategori til varemærker. Her ville det være mere passende, om man præciserede, at garantimærker, certificeringsmærker og kollektivmærker er underbegreber til varemærker, mærker der selvom de i visse situationer ville være omfattet af absolutte hindringer, alligevel kan registreres, hvis særlige betingelser er opfyldt.

2. § 1 A, NR. 3 OG 4 – "STIFTELSE AF RETTIGHEDER TIL GARANTI- ELLER CERTIFICERINGSMÆRKER OG KOLLEKTIVMÆRKER"

I § 1 a, nr. 3 og 4, i den reviderede varemærkelov defineres hhv. et garanti- eller certificeringsmærke og kollektivmærke. Selve ordlyden af disse bestemmelser indikerer, at der kun kan stiftes rettigheder gennem registrering, jf. formuleringen "et varemærke, der er registreret eller ansøgt registreret".

Det fremgår dog også af § 3, stk. 1, nr. 3, i den reviderede varemærkelov, at der kan stiftes varemærkeret ved brug af et varemærke.

I dag er retstilstanden formentlig den, at fællesmærker kan stiftes ved registrering såvel som ved brug, jf. Knud Wallberg, s. 122 i *Varemærkeloven 1880-2005* (2005). Dette synspunkt understøttes af, at fællesmærker behandles på samme måde som varemærker, jf. fællesmærkelovens § 2.

Det vil være ønskværdigt, hvis § 1 a, nr. 3 og 4, i den reviderede varemærkelov blev ændret/præciseret, således at bestemmelserne er i overensstemmelse med den nuværende retstilstand.

3. § 3, STK. 1, NR. 3, § 15 STK. 3, NR. 5 (A), § 15 STK. 3, NR. 6, OG § 15 STK. 3, NR. 8 - "MERE END LOKAL BETYDNING"

§ 3 indeholder et førstebrugerprincip. I forhold til ibrugtagne mærker præciseres det i lovtæksten, at "*brugen har et omfang, der er af mere end lokal betydning*". I den gældende lovtækt står blot, at der kan opnås ret til et varemærke ved ibrugtagning, hvilket bl.a. er fortolket i retspraksis.

Det samme er fastslået i SHD V-0091-12 "Kvik Trafik", i hvilken sag det blev anerkendt, at der var stiftet varemærkeret til "Kvik Trafik", også selvom brugen alene havde været lokal (Silkeborg og omegn).

Holder man fast i den foreslåede formulering i bl.a. § 3, kan det åbne op for en meget begrænset fortolkning af, hvad der fremadrettet vil udgøre et ibrugtaget varemærke. FIR kan nævne virksomheder, som kun er lokale, men hvor kendskabet er landsdækkende eller endda globalt, som f.eks. NOMA. FIR henstiller derfor til, at formuleringen "*mere end lokal betydning*" ændres til "*mere end lokalt kendskab*" eller en lignende formulering.

4. § 10, STK. 3 - "LOKALT AFGRÆNSET KARAKTER"

Med samme begrundelse som ovenfor henstiller FIR til, at formuleringen ændres til *"kendskabet til den ældre rettighed kun er lokalt"*, hvilket synes at være på linje med retspraksis.

5. § 4, STK. 2, NR. 3 - "VELKENDE VAREMÆRKER"

Bestemmelsen om velkendte varemærker i § 4, stk. 2, nr. 3, indeholder ingen henvisning til ibrugtagne rettigheder. FIR henstiller til, at bestemmelsen udvides, således at bestemmelsen tillige inkluderer ibrugtagne rettigheder.

6. § 5 - "VARER I TRANSIT"

§ 5 om "varer i transit" omfatter ikke "uregistrerede varemærker", men da det er muligt at anmode om toldovervågning af ibrugtagne rettigheder som "trade names", henstiller FIR til, at bestemmelsen ændres til også at inkludere ibrugtagne rettigheder.

7. § 7 - "GENGIVELSE AF VAREMÆRKER I OPSLAGSVÆRKER"

Google Translate og lignende firmaer tilbyder øjeblikkelig oversættelse af tekster på nettet og inviterer brugerne til at opdatere og "forbedre" oversættelser. Sådanne serviceudbydere bør klassificeres som udgivere af opslagsværker og være underlagt samme regler om loyalt at angive, at et navn er et varemærke.

FIR henstiller derfor til, at bestemmelsen om "gengivelse af varemærker i opslagsværker" i § 7 opdateres med en henvisning til de ydelser, der tilbydes af bl.a. Google Translate.

8. § 11, STK. 2 - "SØGNINGSRAPPORTER"

§ 11, stk. 2, giver mulighed for at få udarbejdet en nærmere begrundelse til den søgningsrapport, der udarbejdes i henhold til § 17.

Det fremgår af de specielle bemærkninger til § 11, stk. 2, at denne mulighed særligt er *"relevant for små og mellemstore virksomheder, der har et ønske om at modtage mere specifik information om årsagen til, at de ældre varemærkerettigheder er blevet fremdraget. Formålet med denne information er at sætte ansøgeren bedre i stand til at vurdere, hvordan ansøgeren kan eller bør forholde sig til de fremdragne ældre rettigheder, for derved igennem at undgå bekostelige krænkelssager."*

Selvom intentionen som sådan er god, er der også en – formentlig utilsigtet – bagside af medaljen, da Patent- og Varemærkestyrelsen kan risikere at komme til at bære to kasketter.

Patent- og Varemærkestyrelsen skal informere om, hvorfor ældre varemærkerettigheder er blevet fremdraget. Denne information kan dog hurtigt få karakter af vurdering/rådgivning, fordi Patent- og Varemærkestyrelsen ofte kan og bør se nærmere på, om der er gjort reel brug af det ældre varemærke.

Hvis det munder ud i en indsigelsessag, vil der være en risiko for, at Patent- og Varemærkestyrelsen føler sig bundet af den information/rådgivning, som er ydet. Dette er et retssikkerhedsmæssigt problem – ikke mindst for indehaveren af det ældre varemærke, der således kan risikere at have fået præjudiceret sin retsstilling.

FIR henstiller derfor til, at § 11, stk. 2, slettes.

9. § 13, STK. 1, NR. 4 - BEGREBERNE "REDELIG" OG "ALMINDELIG" MARKEDSFØRINGSSKIK

Begreberne redelig og almindelig markedsføringsskik fremgår af § 13, stk. 1, nr. 4. Begreberne redelig og almindelig genfindes i 2015-direktivet i art. 4 (1) (d).

Det er uklart, om der med redelig og almindelig markedsføringsskik indføres nye selvstændige begreber, eller om der blot er tale om synonyme for god markedsføringsskik. FIR bemærker i den forbindelse, at begrebet god markedsføringsskik anvendes flere steder i udkastet, jf. bl.a. s. 29, 45 og 59.

For at afklare enhver tvivl vil det være hensigtsmæssigt, hvis en eventuel forskel på *redelig* og *almindelig* markedsføringsskik og *god* markedsføringsskik blev uddybet i forarbejderne. Alternativt vil det være hensigtsmæssigt at ændre ordlyden af § 13, stk. 1, nr. 4, således *redelig* og *almindelig* bliver erstattet med *god*.

FIR står naturligvis til rådighed, hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål.

Med venlig hilsen
Foreningen Industriel Retsbeskyttelse

Christian Kragelund
Sekretær



**International
Trademark
Association**

Etienne Sanz de Acedo
Chief Executive Officer

655 Third Avenue, 10th Floor, New York, NY 10017-5646, USA
t: +1-212-642-1776 | f: +1-212-768-7796
inta.org | esanzdeacedo@inta.org

August 2, 2018

Sune Stampe Sørensen
Director General
Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Allé 81
DK-2630 Taastrup
Denmark

Via e-mail to Sune Stampe Sørensen SSO@dkpto.dk;
Cc Keld N. Jensen kni@dkpto.dk; Anne N. Johansen ajo@dkpto.dk;
svar@dkpto.dk

Re: Comments on the planned amendments of the Danish Trademark Act

Dear Director General Sune Stampe Sørensen,

The International Trademark Association (INTA) appreciates the opportunity to provide input on the Draft Amendment of the Danish Trademark Act, following the consultation launched by the Danish Patent and Trademark Office (“Danish PTO”).

INTA is a global association of brand owners and professionals dedicated to supporting trademarks and related intellectual property (IP) to foster consumer trust, economic growth, and innovation. INTA’s members are more than 7,200 organizations from 191 countries, including 36 in Denmark. The Association’s member organizations represent some 31,000 trademark professionals and include brand owners from major corporations as well as small and medium-sized enterprises, law firms and nonprofits. There are also government agency members as well as individual professor and student members. Further information about our Association can be found at www.inta.org.

INTA has been engaged from the very beginning of the reform of the EU trademark system and respectfully submits the following comments on the draft amendments which aim to implement Directive (EU) 2015/2436 of 16 December 2015 (the “Directive” or “TMD”) into Danish law, i.e. into the Danish Trademark Act (“DTA”).

New York | Shanghai | Brussels | Washington, D.C. | Singapore | Santiago

PowerfulNetworkPowerfulBrands®

1) The wording and definition of rights in §1a (3) and §1a (4) (“Scope of the DTA/Definitions”)

Following the wording of Article 1 of the Directive, the DTA introduces a new term in §1a, namely “*individual mark*”, which is a form of subcategory for trademarks. It make the terminology and hierarchy between trademarks and other types of marks confusing.

INTA therefore suggest that it’s made clear that guarantee marks, certification marks, collective marks and marks acquired through use are all subcategories of trademarks.

2) Trademarks acquired through use

The DTA still acknowledges trademark rights acquired through use and therefore, still acknowledges a “*first to use principle*” in Denmark, which INTA applauds.

However, the wording used, namely, “*more than local significance*” in § 3(1)(3) (establishment of trademark rights) and § 15 (3)(5 a)) and § 15 (3)(6) and § 15 (3)(8) (obstacles to registration) as well as the term “*locally defined character*” in § 10(3), introduce a previously absent criteria in the assessment of the relevant use of a sign. This change may render the reading of the law more restrictive than the current practice under case law in Denmark.

Under the current Article 3 trademark rights can be acquired through use if a mark has been continuously used in Denmark for specific goods or services. The courts have interpreted that in order to oppose a conflicting registration, the mark must be used to an extent that is of more than local importance (in Danish “*brugen har et omfang, der er mere end af lokal betydning*”). An example of a sign where trademark rights have been acquired through use is “NOMA”. NOMA is local to Copenhagen but the importance and knowledge of the mark NOMA is far reaching in Denmark, going beyond Copenhagen.

With the changes to Article 3 DTA and its new paragraph 3, trademark rights may be acquired in Denmark if a sign has been used in the country, for specific goods and services, *and the use has more than local significance* (in Danish, “*mere end lokal betydning*”). INTA is concerned that the addition of such criteria, in its original formulation in Danish, may lead to a more restrictive interpretation of the law by the courts in Denmark.

For these reasons, INTA respectfully requests that the Danish PTO reconsider the wording so that the current practice of granting protection to marks in use is kept. In particular, the proposed new Article 10(3) establishes that a trademark does not entitle its owner to prevent third parties from making commercial use of earlier signs which have only a locally defined character where the earlier sign is used within the limits of the area in which it is recognized. INTA recommends that the term “*locally defined character*” in § 10(3) be replaced by “*the knowledge of the earlier sign is only local*”.

In addition, Chapter 1A about “*the conferral of trademark rights*” and, in particular, the rule on protection of well-known marks in §4 (2)(3) contains no reference to rights acquired through use.

INTA respectfully requests that the Danish PTO consider amending the Article to include such rights.

3) Search reports

The draft §11 and §17, respectively on "*application for registration of a trademark*" and "*search reports*", propose that the applicant is entitled to choose between a) a stripped down model, i.e. no search reports or b) a search report similar to the one currently in practice in Denmark or c) a search report with an appraisal/evaluation.

INTA believes that search reports with an appraisal/evaluation would be very similar to an availability search, which cannot be done by only looking at the marks and the goods themselves. In fact, an assessment of whether two trademarks conflict with each other involves not only a mere comparison between the marks and the goods and/or services, but also among others, an assessment of the use of the earlier mark, which is outside the Danish PTO's competence.

Consequently, offering search reports with an appraisal/evaluation can be perceived as an offer to carry out availability searches, and thus may be misleading for businesses, particularly small and medium-sized enterprises (SMEs). Notably, an applicant that, pursuant to the appraisal/evaluation contained in the search report, is convinced that a risk of confusion with a prior mark is not that high, may later learn, during opposition proceedings, that in fact the holder does have valid and enforceable prior rights.

Moreover, INTA is concerned that requiring the Danish PTO to provide evaluations of risk of confusion between signs may cast doubts on its impartiality and ultimately results in legal uncertainty. INTA therefore recommends that §11(2) is deleted.

4) § 20 regarding "suspension as a result of negotiation"

INTA welcomes the introduction, in §20, of the possibility to suspend opposition proceedings where the parties so request. In that sense, we recommend that a similar rule be introduced as concerns administrative revocations.

INTA stands ready to support the Danish PTO in its efforts towards the implementation of the EU trademark reform. We hope you will find our comments useful. Should you wish to further discuss any of the points we have raised or additional issues, please contact H el ene Nicora, Chief Representative Officer-Europe at hnicora@inta.org and Carolina Oliveira, INTA Policy Officer - Europe at coliveira@inta.org.

Sincerely yours,



Etienne Sanz de Acedo
Chief Executive Officer
International Trademark Association

Københavns Byret



Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Allé 81
2630 Tåstrup

Præsidenten
Domhuset, Nytorv 25
1450 København K.
Tlf. 99 68 70 15
CVR 21 65 95 09
administration.kbh@domstol.dk
J.nr. 9099.2018.47

Den 31. juli 2018

Ved en mail af 25. juni 2018 har Patent- og Varemærkestyrelsen anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af varemærkeloven, fællesmærkeloven, designloven og gassikkerhedsloven.

Jeg skal i den anledning på byretspræsidenternes vegne oplyse, at udkastet ikke giver byretterne anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Søren Axelsen

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Søren Axelsen', is written over the printed name.

Til

Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Allé 81
DK-2630 Taastrup

svar@dkpto.dk

København 31. juli 2018

Bemærkninger i anledning af Udkast til forslag til Lov om ændring af varemærkeloven m.fl. (dog ikke gassikkerhedsloven)

Undertegnede, der alle er ansat ved Københavns Universitet, Center for Informations og Innovationsret (CIIR), har følgende generelle og konkrete bemærkninger i anledning af ovennævnte lovforslag.

Generelle bemærkninger

Vi hilser det først og fremmest meget velkomment, at man har valgt en meget direktivtæt implementering. Vi er derimod overraskede over, at man lægger op til en lovændring og ikke gennemfører ændringerne som en helt ny lov. Med den foreslåede model får man således en række underkapitler (1A, 1B) og underparagraffer (bl.a. §§ 10a-10d). Denne lovgivningsmodel gør loven meget mindre tilgængelig, vanskeliggør orienteringen og bidrager til at "skjule" bestemmelser.

Vi hilser det endvidere velkomment, at man ved lovforslaget ikke blot har tilstræbt at gennemføre direktivet, men også at foretage et (lidt) mere omfattende "serviceeftersyn" af den nugældende varemærkelov (VML).

Vi skal dog samtidig beklage, at ambitionerne ikke rakte videre, idet vi gerne havde set, at man havde benyttet denne anledning til også at revidere reglerne om forretningskendetegn i navnlig markedsføringsloven og selskabsloven. Der er for os ingen tvivl om, at der også for disse områder vedkommende er behov for ændringer og for en bedre koordinering af de forskellige regelsæt, samt at en sådan bredere sammentækning ville kunne bidrage til at forenkle retsområdet til gavn for især de små og mellemstore virksomheder.

Behovet for en sådan koordinering vil efter vores opfattelse øges med det foreliggende lovforslag på grund af de foreslåede ændringer af reglerne for stiftelse af varemærkerettigheder ved brug i § 3, stk. 1 nr. 3 og af betingelserne for at anse et ansøgt varemærke for at være forveksleligt med et virksomhedsnavn i § 15, stk. 3, nr. 5 og 6 eller et personnavn i § 15, stk. 3, nr. 7.

Det skal dog understreges, at vi kan tilslutte os de nævnte ændringer i varemærkeloven, idet de skaber en bedre balance mellem varemærker og de omhandlede kendetegn. Men denne balance bør efter vores opfattelse også afspejles i den øvrige, relevante lovgivning. Den foreslåede

præcisering af reglen om ibrugtagning må eksempelvis forventes at ville føre til et større pres på MFL § 22. Dermed aktualiseres behovet for at få præciseret indholdet af denne både med hensyn til beskyttelsens opståen, dens genstand, dvs. hvilke kendetegn der er omfattet af bestemmelsen, og af beskyttelsens omfang inkl. indskrænkninger. Det samme gælder personavneloven, hvor det pt. er uklart, hvilken beskyttelse § 27 indebærer i forhold til brugen af et navn som varemærke. Retssikkerhedsmæssigt set vil det være bedst at præcisere lovgivningen i stedet for at lade de mange tvivlsspørgsmål blive afklaret af domstolene.

Vi har endvidere følgende generelle bemærkning, som er af en noget anden karakter: Præamblen til direktivet indeholder en række vigtige nyskabelser bl.a. i punkt 27, jf. især omtale af, at brugen af et varemærke med henblik på kunstneriske udtryk og henvisning til respekten for de grundlæggende frihedsrettigheder navnlig ytringsfriheden. EU-Domstolen lægger normalt stor vægt på udsagn i præambelbestemmelser, og det må derfor forventes, at den fremtidige udvikling vil blive præget af disse og navnlig af punkt 27. Dette gælder især indskrænkningerne i forslaget § 10, indholdet af kravet om "rimelig grund" i dets § 4, men også vurderingen af, om visse tegn har særpræg (f.eks. tegn af "kulturel betydning"). Vi skal derfor opfordre til, at det i forarbejderne præciseres, at de hensyn, som er nævnt i punkt 27, må antages at udgøre vigtige fortolkningsbidrage også for dansk ret. Det samme gælder bl.a. synspunkterne i punkt 25 om INN-navne.

Konkrete bemærkninger

Ad § 3, stk. 1, nr. 3, om ibrugtagning:

Præciseringen af, at ibrugtagning af et varemærke først kan anses for at være rets stiftende, når den er mere end lokal, er fornuftig. Når man nu vælger at opretholde ibrugtagning som rets stiftende handling, så må dette antages at bidrage til at begrænse mængden af beskyttede tegn på en hensigtsmæssig måde.

Hermed bliver "arbejdsdelingen" i forhold til MFL § 22 også noget klarere; tegn, som har rent lokal betydning nyder kun beskyttelse via § 22 inden for lokalområdet, hvorimod tegn, som har mere end lokal betydning, nyder godt af den landsdækkende varemærkeret.

Som det blev nævnt ovenfor, vil det dog være velkomment, om man benyttede lejligheden til at klargøre beskyttelsen efter MFL § 22. Bemærkningerne angiver en række gode kriterier ved vurderingen af, om brugen er lokal, men tager ikke stilling til bl.a. markedsføring vi internettet. Efter vores opfattelse bør der ikke være tvivl om, at brugen af et varemærke på en internetside ikke automatisk medfører, at brugen er "mere end lokal". Dette afhænger af en konkret vurdering af karakteren af de pågældende varer eller tjenesteydelser herunder om den geografiske spredning af besøgene på og af salget af varer via hjemmesiden og m.v. Dette kan med fordel præciseres.

Ad § 4, stk. 2, nr. 3, om "velkendte varemærker":

Beskyttelsen af velkendte mærker er vigtigt og er både principielt og i realiteten helt forskellig fra beskyttelsen af de "almindelige" mærker". Denne forskel skjules med den valgte form på § 4, stk. 2,

hvor de almindelige mærker beskyttes i nr. 1 og 2 og de velkendte i nr. 3. Vi mener, at det ville øge lovens klarhed på dette centrale punkt, om der på en klarere måde bliver sondret mellem beskyttelsen for velkendte mærker og den almindelige (forvekslings)beskyttelse. Dette ville bedst ske ved at udsondre beskyttelsen af de velkendte mærker til en selvstændig paragraf, eller alternativt ved - som i den gældende lov - at tildele de velkendte mærker deres eget stykke i § 4.

Vi noterer, at kriteriet "uden rimelig grund" nu er medtaget". Der er i bemærkningerne henvist til, at ændringen indebærer, at det nu "tillige er en betingelse at brugen sker 'uden rimelig grund'. Heri ligger, at styrelsen, ankenævnet og domstolene for fremtiden vil skulle foretage en selvstændig vurdering af, om kravet er opfyldt. Dette betyder, at brug af et velkendt varemærke *selv om* brugen medfører f.eks. en utilbørlig udnyttelse vil kunne anses for at være retmæssig, hvis der foreligger en "rimelig grund". Dette burde præciseres udtrykkeligt i bemærkningerne, da der er tale om en vigtig præcisering af dansk ret.

Ad § 15, stk. 3, nr. 3, b, 4, 6, 7, 8 og 9:

Alle bestemmelserne henviser til, at rettighederne kun kan udgøre indsigelsesgrunde "når der til retten er knyttet en ret til at forbyde brugen af varemærket". Som nævnt ovenfor kan vi overordnet set tilslutte os disse præciseringer, men det kan overvejes, om det bør tilføjes "og denne kan gøres gældende". Dermed markeres, at det ikke er selve den omstændighed, at der er en forbudsregel i f.eks. navneloven eller designloven, der er afgørende, men at det kræves, at der foreligger en konkret krænkelse af den pågældende rettighed, hvilket skal afgøres efter den relevante lov.

Ad § 15, stk. 3, nr. 5:

Den foreslåede bestemmelse giver anledning til betydelig tvivl, navnlig fordi bestemmelsen angiver en selvstændig definition på, hvornår et varemærke krænker et virksomhedsnavn.

I udgangspunktet (dvs. bortset fra den foreslåede § 15, stk. 3, nr. 5) vil et varemærke krænker et virksomhedsnavn, hvis virksomhedsnavnet er beskyttet som varemærke eller efter MFL § 22, og varemærket krænker en af disse rettigheder. Disse to situationer er imidlertid allerede indarbejdet i lovforslaget som registreringshinderinger i henholdsvis den foreslåede § 15, stk. 3, nr. 4 (ibrugtagne varemærker), og den foreslåede § 15, stk. 3, nr. 6 (MFL § 22-beskyttelse mv.).

Det efterlader spørgsmålet om, hvilken beskyttelse, som går videre end beskyttelsen af virksomhedsnavnet som ibrugtaget varemærke eller efter MFL § 22, det er, der ydes virksomhedsnavne i medfør af § 15, stk. 3, nr. 5.

Det er endvidere svært at se, at der skulle være et reelt behov for en sådan yderligere beskyttelse af virksomhedsnavne. Af hensyn til lovens klarhed og det reelle beskyttelsesbehov foreslå vi, at registreringshindringen i § 15, stk. 3, nr. 5, udelades.

Ad § 15, stk. 4, samtykke:

Det er vores opfattelse, at bestemmelsen bør implementere direktivets artikel 5, stk. 5 ordret, idet denne bestemmelse indeholder den nødvendige fleksibilitet i vurderingen af samtykker jf. særligt ordlyden "...at der under passende omstændigheder ikke er en forpligtelse til..."

Ad § 19 og 22:

Vi kan af de grunde der, er anført i bemærkningerne, tilslutte os, at indsigelsesperioden lægges før registrering, og at der i samme periode gives tredjemand mulighed for at fremsætte bemærkninger til en offentliggjort ansøgning.

Ad § 43 b:

Vi kan i og for sig tilslutte os forslaget om, at varemærkelovens nuværende bestemmelser i §§ 43 b-43 d ophæves. Bestemmelsernes indhold kan således udledes af varemærkelovens § 43 a (som affattet ved lov nr. 670 af 8. juni 2017), af EU-varemærkeforordningens artikel 131, og af retsplejelovens kapitel 40, herunder navnlig § 412, stk. 1, jf. § 225, stk. 1.

Det er derfor efter vores opfattelse også tvivlsomt, om der i dag er noget reelt behov for en ny bestemmelse svarende til udkastets § 43 b. Hvis bestemmelsen fastholdes, bør formålet med bestemmelsen herunder dens eventuelt selvstændige betydning i forhold til disse regler fremhæves i lovbemærkningerne.

Hvis den fastholdes bør det desuden overvejes, at formulere bestemmelsen anderledes: Ved at udelade henvisningen til forordningens artikel 131 bliver formuleringen i bestemmelsens stk. 1 og 2 ("Midlertidige afgørelser om forbud eller påbud i henhold til EU-varemærkeforordningen") ret beset misvisende, fordi EU-varemærkeforordningen ikke indeholder nogle regler om "midlertidige afgørelser om forbud og påbud", men derimod henviser til nationale regler om "foreløbige, herunder sikrende retsmidler", jf. forordningens artikel 131. Det kan desuden give anledning til tvivl, når der alene henvises til retsplejelovens kapitel 40 i bestemmelsens stk. 1 og ikke i stk. 2.

Da det fremsatte lovforslag også omfatter forslag til ændringer i designloven vil vi under alle omstændigheder anbefale, at retsplejebestemmelserne i varemærkeloven og designloven bliver enslydende, medmindre særlige grunde gør forskelle påkrævet.

Med venlig hilsen

Jens Schovsbo
Professor, dr.jur.

Thomas Riis
Professor, dr.jur.

Clement Salung Petersen
Lektor, ph.d.

Knud Wallberg
PostDoc, ph.d

Præsident Henrik Rothe
Sø- og Handelsretten
Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K.
Tlf.: 99 68 46 00



Den 5. juli 2018
J.nr. H-2-18

Til Patent- og Varemærkestyrelsen
Pr. mail: svaer@dkpto.dk

Vedr.: Ref: 16/00393. Udkast til forslag til lov om ændring af varemærkeloven, fællesmærkeloven, designloven og gassikkerhedsloven.

Sø- og Handelsretten har haft lejlighed til at gennemgå det ved høringsskrivelsen fremsendte materiale og har ikke bemærkninger til de i materialet indeholdte forslag, når bortset fra, at Sø- og Handelsretten på det bestemteste må modsætte sig en ændring af reglerne om anke af Sø- og Handelsrettens afgørelser truffet i medfør af retsplejelovens § 225, stk. 1.


Efter gældende ret kan Sø- og Handelsrettens afgørelser om EF-varemærker og EF-design indbringes enten for Østre Landsret eller direkte for Højesteret.

Denne ordning er i overensstemmelse med varemærke- og designforordningerne som indebærer at der i hver medlemsstat skal udpeges en kompetent domstol og det er det, der er tilfældet i Danmark på alle niveauer, hvor de kompetente domstole er Sø- og Handelsretten i 1. instans og Østre Landsret eller Højesteret i 2. instans.

De afgørelser, der vedrører EF-varemærker og EF-design har bindende virkning i alle EU's medlemsstater. Det er derfor af afgørende betydning, at de retter, som behandler disse sager har den fornødne indsigt i EU-retten og dette nødvendiggør at de enkelte instanser behandler et passende antal sager.

I Østre Landsret behandles alle ankesager fra Sø- og Handelsretten af 10. afdeling, som derved oparbejder en betydelig ekspertise i de pågældende retsområder. I Vestre Landsret visiteres Sø- og Handelsrettens sager ikke til en bestemt afdeling. Der er således ikke én afdeling som i forvejen har et dybere kendskab til IP-retten og da slet ikke til EU-retten på dette område. Det vil derfor medføre retsusikkerhed, hvis den nugældende ankeordning ændres og dette er baggrunden for, at Sø- og Handelsretten udtaler sig herimod.

Med venlig hilsen



Henrik Rothe