



KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 27.12.2002
KOM(2002) 754 endelig

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

Rapport om søgningsordningen som fastlagt i artikel 39 i forordningen om EF-varemærker

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

Rapport om søgningsordningen som fastlagt i artikel 39 i forordningen om EF-varemærker

Den 20. december 1993 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker¹ (herefter benævnt "forordningen"). I denne forordning fastsættes en enhedsordning til beskyttelse af varemærker på grundlag af en procedure ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (herefter benævnt "Harmoniseringskontoret").

I henhold til forordningens artikel 8 er et tegn udelukket fra registrering som EF-varemærke, hvis det f.eks. er i strid med en ældre national varemærkerettighed. Under de drøftelser, der førte til forordningens vedtagelse, blev der talt om to mulige fremgangsmåder i forbindelse med ældre rettigheder, nemlig en ordning til afvisning af ansøgninger ex officio og en ordning udelukkende baseret på parternes eget initiativ.

Den ordning, der blev valgt i forordningens artikel 39, er en blandet løsning, der omfatter søgningsrapporter, og hvor eventuelle konflikter mellem rettigheder afgøres inden registreringen, ikke ex officio, men på initiativ af parterne. Denne ordning er tænkt som en værdifuld hjælp til små og mellemstore virksomheder, for hvilke der kan være uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet med at overvåge rettigheder, som deres ansøgninger kan være i strid med. Formålet med søgningsrapporterne er at underrette ansøgeren om ældre rettigheder, der kan være i strid med det tegn, han har ansøgt om, så han kan træffe passende foranstaltninger allerede inden offentliggørelsen af ansøgningen.

For at vurdere, hvorvidt den i forordningens artikel 39 fastsatte ordning virker efter hensigten, hedder det i forordningens artikel 39, stk. 7: "Fem år efter at Harmoniseringskontoret har påbegyndt registreringen af ansøgninger, forelægger Kommissionen Rådet en rapport om, hvorledes søgningsordningen som fastlagt i denne artikel, herunder udbetalingerne til medlemsstaterne efter stk. 4, har fungeret, i givet fald med passende forslag til ændring af denne forordning med henblik på tilpasning af søgningsordningen på grundlag af den indvundne erfaring og under hensyntagen til udviklingen i søgningsteknik."

Kommissionen skal undersøge tre spørgsmål, der følger af denne bestemmelse:

- (1) Hvordan fungerer ordningen? (... "rapport om, hvorledes søgningsordningen [...] har fungeret" ...)
- (2) Hvilke omkostninger og fordele er der forbundet med søgningsordningen? (... "herunder udbetalingerne til medlemsstaterne" ...)
- (3) Er det nødvendigt at foreslå ændringer til ordningen? (... "i givet fald med passende forslag til ændring af denne forordning med henblik på tilpasning af søgningsordningen på grundlag af den indvundne erfaring og under hensyntagen til udviklingen i søgningsteknik.")

¹ Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker, EFT L 11 af 14.1.1994, s. 1.

For at danne sig et klart indtryk af, hvordan søgningsordningen fungerer, iværksatte Kommissionen en offentlig høring, hvor den opfordrede medlemsstaterne og andre berørte parter til at tilkendegive deres problemer med ordningen og til at evaluere den ud fra deres erfaringer². Kommissionen modtog i alt 27 høringssvar fra de berørte parter (herunder multinationale virksomheder og erhvervsorganisationer³) og fra alle medlemsstaterne (bortset fra Tyskland, Grækenland og Italien).

I henhold til medlemsstaternes besvarelser af Kommissionens spørgeskema er flertallet (9 medlemsstater) åbenbart af den opfattelse, at søgningsordningen bør opretholdes og, om nødvendigt, forbedres. Af besvarelserne fra de multinationale virksomheder og erhvervsorganisationerne fremgår det, at kun 25 % af dem deler den opfattelse, at søgningsrapporterne bør opretholdes, mens de resterende 75 % ville foretrække at gøre ordningen fakultativ eller helt at afskaffe den.

I denne rapport søges givet en objektiv analyse af, hvordan søgningsordningen fungerer, set i lyset af medlemsstaternes og de berørte parters bemærkninger.

1. HVORDAN ORDNINGEN FUNGERER

I henhold til forordningens artikel 39 søges der først på ældre rettigheder, når Harmoniseringskontoret har set på ansøgningen⁴ og bekræftet, at ansøgeren er berettiget til at være indehaver af et EF-varemærke.

På dette stadium sender Harmoniseringskontoret en genpart af ansøgningen til den centrale myndighed for industriel ejendomsret i de medlemsstater, der deltager i ordningen (alle medlemsstater, bortset fra Frankrig, Tyskland og Italien). Disse nationale myndigheder skal inden 3 måneder udarbejde og sende en rapport til Harmoniseringskontoret med angivelse af de ældre nationale varemærker eller varemærkeansøgninger, der betragtes som relevante for anvendelsen af forordningens artikel 8 (relative hindringer for registrering).

Harmoniseringskontoret sender derefter "EF-søgningsrapporten", som det selv udarbejder, til ansøgeren sammen med de nationale søgningsrapporter, det har modtaget inden udløbet af 3-måneders fristen.

Straks efter offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen, som først må finde sted en måned efter, at Harmoniseringskontoret har sendt søgningsrapporterne til ansøgeren, underretter Harmoniseringskontoret indehaverne af ældre EF-varemærker eller EF-varemærkeansøgninger, der er nævnt i EF-søgningsrapporten, om offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen.

Ifølge en fælles erklæring fra Rådet og Kommissionen, der blev optaget i mødeprotokollen fra den samling i Rådet, hvor forordningen blev vedtaget, står det de nationale myndigheder frit for at underrette de i den nationale søgningsrapport nævnte indehavere af ældre nationale varemærker eller nationale varemærkeansøgninger om offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen. Hidtil har ingen national myndighed meddelt Kommissionen, at den benytter sig af denne mulighed.

² Spørgeskema vedlagt (bilag 1).

³ ECTA, Marques, Efpia, ITMA, Unice, AIM, INTA, FICPI, Procter & Gamble, Air Liquide, Danone, Gevers & Partners, Alstom, L'Oréal, Nestlé, Unilever.

⁴ Artikel 36 i forordningen.

I korthed udarbejder Harmoniseringskontoret under registreringsproceduren en EF-søgningsrapport for hver EF-varemærkeansøgning. Denne rapport, der indeholder en liste over identiske eller lignende EF-varemærker og ansøgninger om EF-varemærker for identiske eller lignende varer og tjenesteydelser, sendes til EF-varemærkeansøgeren sammen med de nationale søgningsrapporter udarbejdet af 10 nationale myndigheder (Frankrig, Tyskland og Italien deltager ikke i ordningen).

Ansøgeren kan tilbagetage sin ansøgning som følge af søgningsrapporterne, hvis han vurderer, at de indeholder varemærker, som hans ansøgning er i strid med, og som vil forhindre ham i at få sit varemærke registreret som EF-varemærke og i at anvende det i alle medlemsstater. Som en anden mulighed kan han ændre ansøgningen, f.eks. ved at begrænse fortegnelsen over varer og tjenesteydelser med henblik på at undgå konflikter vedrørende bestemte varer. Endelig kan han tage sagen op med indehaverne af de ældre varemærker, som ansøgningen er i strid med, for at finde en mindelig løsning.

Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange ansøgninger der helt eller delvist tilbagetages som følge af oplysningerne i søgningsrapporten, eftersom ansøgerne ikke underretter Harmoniseringskontoret om årsagerne til tilbagetagelser. Dog tilbagetages kun 4 % af ansøgningerne inden offentliggørelsen. Det antal af ansøgninger, der tilbagetages på grund af søgningsrapporten, er derfor forholdsvis lille. I den henseende skal det bemærkes, at den oprindelige frygt for, at det ville være vanskeligt at opnå en EF-varemærkeregistriering på grund af ældre rettigheder i medlemsstaterne, må siges at være noget overdrevet i betragtning af det begrænsede antal indsigelser (20 %).

Endelig skal det også bemærkes, at Harmoniseringskontoret ikke foretager søgninger på anmodning af enkeltpersoner. Sådanne tjenester udføres af private virksomheder. Harmoniseringskontoret har således ca. 25 licenstagere, der modtager data om EF-varemærker, og som for nogles vedkommende er opført på en liste over private søgningstjenester⁵. De oplysninger, Harmoniseringskontoret leverer, er ikke tiltænkt den almindelige offentlighed, eftersom de ikke omfatter søgningssoftware. De er rettet mod nationale myndigheder og virksomheder, der er interesserede i at udvikle de edb-programmer, der er nødvendige for at kunne udnytte oplysningerne. En licens koster 5 000 EUR⁶.

⁵ <http://oami.eu.int/en/marque/faq/faq06.htm>. En liste over virksomheder, der yder denne tjeneste, kan rekvireres hos Harmoniseringskontorets informationsafdeling. Den indeholder oplysninger om følgende private søgningstjenester: Bureau Gevers (BE), COMPU-MARK (BE), Elzaburu (ES), Grupo 10 Empresarial (ES), SIMADEC S.L. (ES), Studio Manni (IT), IQS AvantIQ S.A. (LUX), Search Systems Ltd (UK), The United Kingdom Patent Office (UK).

⁶ Yderligere oplysninger om CTM-Download (EF-varemærkedownload-tjenesten) findes på <http://oami.eu.int/en/database/download.htm>

2. GEBYRETS STØRRELSE

Gebyrets størrelse fastsættes af Harmoniseringskontorets Budgetudvalg ved en afgørelse, der vedtages med et flertal på tre fjerdedele af medlemsstaternes repræsentanter. Dette gebyr, der er det samme for alle de myndigheder, der deltager i ordningen, betales til hver national myndighed for hver søgningsrapport, den udarbejder.⁷ Gebyret blev fastsat til 25 EUR ved Budgetudvalgets afgørelse af 7. juli 1995.⁸

I 1998 besluttede Budgetudvalget imidlertid at tilpasse gebyret efter det antal vare- og tjenesteydelsesklasser, der er omfattet af varemærkeansøgningen. Det blev således besluttet, at hver national myndighed foruden gebyret på 25 EUR skulle have 5 EUR for hver vare- og tjenesteydelsesklasse ud over tre i EF-varemærkeansøgningen.⁹ Efter denne nye ordning beløber de gennemsnitlige omkostninger pr. rapport pr. land sig til ca. 27 EUR, dvs. i alt ca. 270 EUR pr. ansøgning.

Dette gebyr dækker ikke Harmoniseringskontorets udgifter til forvaltning af søgningsordningen. I disse udgifter indgår ikke kun udgifterne til EF-søgningsrapporten, men også de administrative udgifter til forvaltning af ca. en halv million¹⁰ søgningsrapporter om året. Da Harmoniseringskontoret ikke afkræver ansøgere noget ekstra gebyr for EF-søgningsrapporten, dækker det almindelige søgningsgebyr samtlige omkostninger i forbindelse med søgningsordningen¹¹.

For at vurdere, om gebyret er af passende størrelse, skal det for det første efterprøves, om de nationale myndigheder finder, at de modtager korrekt betaling for den tjeneste, de yder, og for det andet, om ansøgerne finder, at de får valuta for pengene.

Det fremgår af de besvarelser af spørgeskemaet vedrørende søgningsordningen, som Kommissionen har modtaget, at de nationale myndigheder finder det beløb, de i øjeblikket modtager, rimeligt. En af myndighederne mente imidlertid, at gebyret burde revurderes under hensyntagen til det arbejde og de udgifter, der pålægges de nationale myndigheder. En af medlemsstaterne gav udtryk for, at en forhøjelse af gebyret måske ville gøre det muligt at forbedre søgningsrapporternes kvalitet.

De berørte parter erkender i deres besvarelser, at et gebyr på ca. 27 EUR pr. land (270 EUR i alt) ikke er urimeligt. Men det kan ikke lønne sig, når der ikke er sammenhæng i søgekriterierne i de forskellige søgninger, og når visse søgninger viser sig at være ufuldstændige og af ringe kvalitet. Det betyder nemlig, at de fleste ansøgere foretager en

⁷ Artikel 39, stk. 4, i forordningen.

⁸ Artikel 1 i *Decision No CB-95-11 of the Budget Committee of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) of 7 July 1995 concerning the amounts to be paid for national offices' search reports* (<http://oami.eu.int/en/admin/cb-95-11/decision.htm>).

⁹ Artikel 1 i *Decision No CB-98-4 of the Budget Committee of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) of 9 March 1998 modifying the amounts to be paid for national offices' search reports* (<http://oami.eu.int/en/admin/cb-98-4/decision.htm>).

¹⁰ Ca. 45 000 ansøgninger om året ganget med 11 søgningsrapporter pr. ansøgning giver 495 000 søgningsrapporter.

¹¹ I femte betragtning i Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 af 13. december 1995 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre), hedder det: "grundgebyret for en ansøgning om registrering af et EF-varemærke skal omfatte det beløb, som Kontoret skal betale til hver af medlemsstaternes centrale myndighed for industriel ejendomsret for hver søgningsrapport, som fremsendes af vedkommende myndighed, jf. forordningens artikel 39, stk. 4".

søgning på egen hånd, inden de indgiver en varemærkeansøgning. For et stort flertal af ansøgerne udgør søgningsordningen derfor blot en forøgelse af omkostninger og arbejde, og den skaber ingen merværdi. En anden side af sagen er, at de ansøgere, der ikke har de nødvendige midler til at ty til "private søgningstjenester", er nødt til at investere yderligere ressourcer i en konvertering af de "rå" data i søgningsrapporterne til oplysninger, der kan anvendes til at fastslå, hvorvidt der findes ældre rettigheder, som deres ansøgninger er i strid med. Dette efterforskningsarbejde pålægger disse ansøgere ekstraomkostninger. Nogle ansøgere vælger ganske enkelt at se bort fra indholdet af søgningsrapporterne for at undgå ovennævnte vanskeligheder og omkostninger.

Dette viser alt sammen, at selv om gebyrerne i princippet ikke betragtes som urimelige, ignorerer ansøgerne som regel søgningsrapporterne eller er nødt til at afholde yderligere udgifter for at få anvendelige oplysninger ud af dem. På grund af rapporternes begrænsede værdi betragtes gebyret derfor som en ekstraudgift, som ansøgerne får meget lidt ud af.

3. UDVIDELSEN

Hertil kommer, at man umuligt kan se bort fra de konsekvenser, udvidelsen af EU vil få for søgningsordningen og udgifterne i den forbindelse. Antallet af nationale søgninger vil stige betydeligt, afhængigt af hvor mange af de nye medlemsstater der udøver deres ret til at søge i egne registre. Det er for tidligt og i øvrigt vanskeligt at finde ud af, hvilke nye medlemsstater der vil udarbejde søgningsrapporter. Men på nuværende tidspunkt kan følgende lande (der udfører søgninger på ældre varemærker i deres nationale systemer, når deres nationale myndigheder undersøger relative hindringer for registrering) være interesserede i at udføre søgninger i henhold til forordningens artikel 39, stk. 2: Bulgarien, Estland, Malta, Polen og Ungarn. Andre lande som f.eks. Tjekkiet og Slovakiet har allerede søgningstjenester og vil sandsynligvis vælge muligheden for søgningsrapporter i henhold til forordningen. I sidste ende er det meget muligt, at alle de nye medlemsstater beslutter at deltage i søgningsordningen.

Hvis den nuværende obligatoriske søgningsordning udvides til yderligere 12 medlemsstater, vil udgifterne til søgningsrapporter pr. ansøgning stige til indtil 594 EUR, dvs. mere end det dobbelte af, hvad det koster i dag. Dette vil pålægge EF-varemærkeansøgere en yderligere byrde, som især vil være til skade små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne. Denne konsekvens ville faktisk være i strid med det, der var formålet med indførelsen af søgningsordningen, nemlig at give små og mellemstore virksomheder en værdifuld hjælp, da der for dem kan være uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet med at overvåge rettigheder, som deres ansøgninger kan være i strid med.

4. ANDRE PROBLEMER

Som anført ovenfor er hovedformålet med denne rapport at fastslå, hvorvidt det er nødvendigt at foreslå ændringer til ordningen, og hvilke ændringer der i givet fald er behov for. Forslag hertil skal naturligvis på fyldestgørende måde søge at løse de problemer, der er påpeget i den nuværende ordning. I afsnit 2 ovenfor er nogle åbenlyse fejl allerede blevet nævnt, bl.a. dem, der vedrører gebyrets størrelse. Kommissionen har imidlertid på grundlag af bemærkninger fra berørte parter afdækket andre mangler ved søgningsordningen, som også skal nævnes. De kan sammenfattes som følger:

- Uhensigtsmæssig timing: Som nævnt ovenfor foretages søgningen, efter at EF-varemærkeansøgningen er indgivet og ansøgningsgebyret (975 EUR) betalt. I de fleste tilfælde foretrækker ansøgeren derfor - i stedet for at tage ansøgningen tilbage på baggrund af rettigheder, der fremgår af rapporten, og som ansøgningen kan være i strid med - at afvente, at der rejses indsigelse, inden han træffer en sådan beslutning.
- Fejlallokering af tid, penge og andre ressourcer: De økonomiske og ressourcemæssige omkostninger ved forvaltningen af søgningsordningen opvejes ikke af de begrænsede fordele, den giver ansøgerne. I den forbindelse bør det bemærkes, at Harmoniseringskontoret siden sidste år har været i gang med en grundig omstrukturering med henblik på at sikre, at de personalemæssige ressourcer anvendes omkostningseffektivt.
- Søgningsskemaernes manglende ensartethed: Denne kritik går ikke kun på de oplysninger om ældre rettigheder, som søgningsrapporterne indeholder, men også og især på søgekriteriernes heterogene karakter. Til trods for forsøg fra Harmoniseringskontorets side på at harmonisere søgningsrapporterne både formelt og indholdsmæssigt har de nationale myndigheder holdt fast ved deres formater og kriterier. Der er dog sket visse forbedringer siden ordningens opstart i 1996.

Dette problem blev bekræftet i *Communication No 5/00 of the President of the Office of 3 August 2000 concerning an overview of the national and Community search reports*, som Harmoniseringskontoret udarbejdede i samråd med de nationale myndigheder og Benelux-landenes varemærkemyndighed. Nævnte meddelelse indeholder en mængde oplysninger om de forskellige kriterier, der anvendes af de nationale myndigheder og af Harmoniseringskontoret selv i forbindelse med søgningsrapporter. Den manglende harmonisering skader ordningens anvendelighed og gør det vanskeligt for ansøgere at få sikkerhed for, om der findes ældre rettigheder, som deres ansøgning kan være i strid med, og/eller hvor mange rettigheder det drejer sig om.

- Resultaterne er ufuldstændige, da der ikke foretages søgninger på varemærker i store medlemsstater som Tyskland, Frankrig og Italien.
- Særlig dårlig kvalitet af søgninger på varemærker, der omfatter delkomponenter. De fleste automatiske søgningsordninger omfatter ikke metoder til effektiv søgning på grafiske elementer eller delkomponenter. Anvendelse af Wien-klassifikationen til dette formål løser ikke helt problemet af følgende to grunde: For det første fordi medlemsstaterne ikke altid anvender klassifikationen på samme måde, for det andet fordi søgninger ved hjælp af klassifikationen giver for mange resultater. For at sikre et mindstemål af kvalitet i forbindelse med denne form for søgning er de nationale myndigheder i øvrigt nødt til manuelt at udvælge de varemærker, der skal indgå i søgningsrapporten. Denne fremgangsmåde er ikke blot dyr, men også subjektiv og kan derfor føre til upålidelige resultater.
- Unødig forsinkelse af registreringsproceduren: Den procedure, der er fastsat i forordningens artikel 39, betyder, at der går ca. seks måneder mellem den dato, hvor ansøgningen indgives til Harmoniseringskontoret, og datoen for dens offentliggørelse. Hvis søgningsordningen afskaffes, kan dette tidsrum gøres ca. halvanden måned kortere, hvilket vil komme brugerne til gode.

KONKLUSION

I lyset af ovenstående er Kommissionen nået frem til den konklusion, at den i forordningens artikel 39 fastsatte søgningsordning er en dyr foranstaltning, der forsinker proceduren for registrering af EF-varemærker unødigt, udgør en administrativ byrde for de nationale myndigheder, Harmoniseringskontoret og ansøgerne, og som dette til trods ikke giver ansøgerne et omkostningseffektivt og værdifuldt værktøj til effektiv overvågning af ældre rettigheder, som deres ansøgninger kan være i strid med.

Med den fremtidige udvidelse af EU vil denne ordning, hvis den opretholdes, i øvrigt blive endnu dyrere og mere kompleks.

På baggrund af ovenstående overvejer Kommissionen at fremsætte et forslag om ophævelse af forordningens artikel 39. Det skal ske i forbindelse med et større revisionsarbejde med henblik på at ajourføre forordningen, som Kommissionen vil foreslå.