

NOTAT

22. september 2010

/MFR/RBJ

Sags. nr: 10/584

Notat til Folketinget Europaudvalg

Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende EU-Domstolens sag nr. C-307/10 The Chartered Institute of Patent Attorneys

1. Indledning

I forbindelse med behandlingen af en sag anlagt af the Chartered Institute of Patent Attorneys, mod varemærkemyndigheden i Det Forenede Kongerige, har High Court of Justice (Queen's Bench Division), Det Forenede Kongerige, forelagt EU-Domstolen tre præjudicielle spørgsmål.

De præjudicielle spørgsmål drejer sig om, hvilke krav Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker stiller til præcisering og identifikation af de varer og/eller tjenesteydelser, som en varemærkeansøgning omfatter, herunder hvilken betydning anvendelsen af de såkaldte "klasseoverskrifter" har for de nationale registreringsmyndigheders mulighed for at træffe afgørelse om delvise afslag på registrering efter varemærkedirektivets artikel 13.

2. Sagens betydning for Danmark

I henhold til varemærkelovgivningen i Danmark registreres varemærker for konkrete varer og/eller tjenesteydelser, hvorfor der i det danske varemærkeregister er optaget oplysninger om, hvilke varer eller tjenesteydelser de enkelte registreringer er gældende for. Disse varer og tjenesteydelser er klassificeret i overensstemmelse med Nice-Klassifikationen af 1957, der er et internationalt klassifikationssystem til brug for klassificering af alle varer og tjenesteydelser i forbindelse med varemærkeansøgninger og -registreringer. Nice-Klassifikationen består af klasseoverskrifter samt en detaljeret alfabetisk liste indeholdende varer/tjenesteydelser i de enkelte klasser.

Betegnelsen ”klasseoverskrifter” henviser i den forbindelse til de overskrifter, der beskriver varerne/tjenesteydelserne i de enkelte klasser i Nice-Klassifikationen. Disse klasseoverskrifter udgør alene en eksemplificering af de varer eller tjenesteydelser, der klassificeres i de enkelte klasser, og klasseoverskrifterne kan således ikke anses for at udgøre en udtømmende opremsning af de enkelte klassers indhold.

De præjudicielle spørgsmål til EU-domstolen har principiel betydning for Danmark, fordi præciseringen og identifikationen af de varer og tjenesteydelser, som en varemærkeansøgning omfatter, er af afgørende betydning ved fastlæggelsen af beskyttelsesomfanget af et registreret varemærke. Særligt det tredje præjudicielle spørgsmål har stor betydning, da der blandt EU-medlemsstaterne og den Europæiske varemærkemyndighed (Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked – populært kaldet OHIM) er uenighed om, hvorledes klasseoverskrifterne skal fortolkes ved fastlæggelsen af beskyttelsesomfanget.

I Danmark og en række andre EU-medlemslande (eksempelvis Benelux-landene, Tyskland og Sverige) fortolkes klasseoverskrifterne ud fra en sproglig fortolkning – d.v.s. at en varemærkeansøgning kun anses for at omfatte de varer/tjenesteydelser som naturligt hører under de overbegreber, der anvendes i klasseoverskrifterne. Dette indebærer også, at beskyttelsesomfanget for den registrering som varemærkeansøgningen måtte føre til, tager sit udgangspunkt i denne præcist afgrænsede liste over varer og tjenesteydelser.

I modsætning hertil er det OHIM’s opfattelse, at klasseoverskrifterne omfatter alle varer/tjenesteydelser i den pågældende klasse. Denne praksis er beskrevet i en meddelelse fra præsidenten for OHIM nr. 4/03. Det tredje præjudicielle spørgsmål vedrører netop om klasseoverskrifterne skal fortolkes i overensstemmelse med denne meddelelse. Flere EU-lande, heriblandt Italien, Ungarn og Østrig anvender samme fortolkning som OHIM.

OHIM’s fortolkning af ”klasseoverskrifterne” indebærer eksempelvis, at en ansøgning, der omfatter klasseoverskriften ”Musikinstrumenter” (klasse 15), tillige vil omfatte varerne ”apparater til at vende noder”, ”nodestativer” og ”dirigentstokke”, uagtet disse varer ikke bebrebsmæssigt er omfattet af ”musikinstrumenter”, der faktisk er nævnt i ansøgningen.

I den konkrete sag, der er forelagt EU-domstolen, har denne fortolkning ført til, at Det Forenede Kongerige har afslået en registrering af varemærket IP TRANSLATOR selvom der kun var en hindring for registrering i forhold til ”oversættelsesydelser”, der ikke ved en sproglig fortolkning hører under klasseoverskriften ”uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer”.

OHIM’s fortolkning af klasseoverskrifter har ikke alene betydning i forbindelse med behandlingen af en varemærkeansøgning, som er situationen i den for EU-domstolen forelagte sag, men har også betydning for den beskyttelse, som det registrerede varemærke efterfølgende opnår. Således vil der ved vurderingen af varemærkets beskyttelsesomfang skulle tages udgangspunkt i de varer og tjenesteydelser, som det pågældende varemærke er registreret for. Det er derfor afgørende for vurderingen af beskyttelsesomfanget, om klasseoverskrifterne fortolkes i overensstemmelse med deres ordlyd eller på den måde, som angives i meddelelse nr. 4/03.

EU-varemærker får ved deres registrering umiddelbart gyldighed for hele EU. Danske erhvervsdrivende bliver således direkte påvirket af den praksis, som OHIM anvender, når de skal sikre sig, at et nyt varemærke ikke krænker et ældre EU-varemærke.

Den danske regering er af den opfattelse, at OHIM's praksis giver anledning til retsusikkerhed, idet den medfører, at et varemærke gives en bredere beskyttelse end den, der umiddelbart fremgår af varemærkeregistret. Dette indebærer risiko for, at de erhvervsdrivende kan blive vildledt om en registrerings reelle beskyttelsesomfang ligesom deres mulighed for at foretage præcise og dækkende undersøgelser vanskeliggøres, når det skal afklares hvorvidt et nyt varemærke vil kunne krænke ældre rettigheder. Dette kan især komme små- og mellemstore virksomheder til skade, og regeringen er derfor af den opfattelse, at det vil fremme disse virksomheders interesse, såfremt varemærker kun beskyttes for de varer og tjenesteydelser, som naturligt hører under klasseoverskrifterne.

Endvidere forstærkes den ovennævnte retsusikkerhed af, at Nice-klassifikationen løbende revideres, hvorved varer og tjenesteydelser flyttes fra én klasse til en anden. En fortolkning, hvorefter klasseoverskrifterne omfatter alle varer i den pågældende klasse, vil dermed over tid gøre det vanskeligt præcist at konstatere omfanget af beskyttelsen. Desuden medvirker den pågældende praksis til overfyldte varemærkeregistre.

På den baggrund vil den danske regering i sagen ved EU-domstolen i et indlæg argumentere for, at domstolen træffer afgørelse om, at klasseoverskrifterne i forbindelse med behandlingen af varemærkeansøgninger, fortolkes i henhold til deres ordlyd og ikke i henhold til meddelelse nr. 4/03 fra OHIM.

Selvom den danske regering er imod den fortolkning af klasseoverskrifterne, der kommer til udtryk i meddelelse nr. 4/03, er det imidlertid afgørende, at EU-domstolen tager stilling til det pågældende spørgsmål ved en klar afgørelse, uanset om denne støtter OHIM's praksis eller den praksis der følges i Danmark og en række andre EU-lande.