



Nyhedsbrev juli 2009

Varemærker: Beskyttelse i udlandet

Introduktion

I forlængelse af vores nyhedsbrev for april 2009 rettes fokus i dette nyhedsbrev mod mulighederne for at opnå en registreret, varemærkeretlig beskyttelse, der strækker sig udover Danmarks grænser.

Danske virksomheder kan få deres varemærke registreret i udlandet på følgende tre måder:

1. Registrering ved nationale varemærkemyndigheder.
2. Registrering ved EU's harmoniseringskontor OHIM i Alicante.
3. International registrering via WIPO (World Intellectual Property Organization).

National registrering

Den mest udbredte form for varemærkeregistring er stadig nationale registreringer med gyldighed i et enkelt land. En lang række lande er hverken del af et regionalt eller internationalt registreringssystem, og her er national registrering således eneste mulighed.

Overordnet set har de nationale registreringer i andre lande samme virkning som registrering ved Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark, men der er til trods for en vis international harmonisering stadig meget store forskelle fra land til land med hensyn til såvel lovgivning som praksis.

Ved at benytte nationale registreringer opnår man en høj grad af fleksibilitet, da man kan sammensætte sin varemærkeporte-

følge, helt som man ønsker, men som det vil fremgå af det følgende, rummer både EU-varemærkesystemet og det internationale registreringssystem under Madrid Protokollen betydelige økonomiske, administrative og juridiske fordele for mærkeindehaveren.

EU-varemærket

Den største fordel ved EU-varemærket er, at der ved én varemærkeregistring opnås beskyttelse i alle 27 EU-lande. I øvrigt svarer omkostningerne ved at opnå en EU-registrering nogenlunde til omkostningerne ved to nationale registreringer, så populært sagt får man 25 lande ekstra med til samme pris. Det er en fordel, de fleste kan forstå. En anden væsentlig fordel er, at hvor brugspligten (pligten til at anvende varemærket) for nationale ansøgninger skal være opfyldt i hvert enkelt land, vil brugspligten for en EU-registrering være opfyldt ved landsdækkende brug i ét EU-land.

Enhedsprincippet – én ansøgning dækker hele EU – udgør altså en af de store fordele ved EU-varemærket, men udgør samtidigt en betydelig ulempe, da en registreringshindring (tidligere varemærkerettigheder, manglende særpræg el. lign.) i ét EU-land er nok til at vælte hele ansøgningen. Man kan altså ikke have en EU-registrering, der dækker en del af EU – det er alt eller intet.

Skulle en EU-ansøgning blive afvist, er der dog mulighed for at konvertere ansøgningen til almindelige nationale ansøgninger i de lande, der ikke er berørt af registreringshindringen. Man bevarer indleveringsdatoen fra EU-ansøgningen,

men opnår altså ikke fordelene ved en EU-registrering.

International registrering

Samtidigt med indførelsen af EU-varemærket 1. april 1996 tiltrådte Danmark Madrid Protokollen, hvilket giver danske virksomheder mulighed for at benytte det internationale registreringssystem.

Dette system gør det muligt, på basis af en national varemærkeregistrering/ansøgning, at opnå registrering i lande, der har tiltrådt Madrid Protokollen. I alt 78 lande har tiltrådt Madrid Protokollen, herunder USA, Japan, Kina, Norge og Schweiz. Da EU som samlet organisation også har tiltrådt Madrid Protokollen, kan en international registrering også baseres på en EU-ansøgning/registrering, ligesom EU kan designeres som del af en international registrering.

En international varemærkeansøgning indleveres på engelsk via Patent- og Varemærkestyrelsen til WIPO i Genève. Ligesom ved EU-varemærket er fordelene for varemærkeansøgeren, at der ikke skal indsendes en ansøgning i hvert enkelt land, men i stedet blot skal indleveres én ansøgning.

Modsat EU-varemærket er der imidlertid ikke tale om et "enhedsmærke", idet de nationale registreringsmyndigheder i hvert af de designerede lande skal tage stilling til ansøgningen, på samme måde som hvis der var tale om en sædvanlig national ansøgning. Således er der mulighed for, at registreringen afslås i ét land, men består i de øvrige, designerede lande. Retsvirkningerne i det enkelte land er i øvrigt de samme som for andre nationale varemærker. Man opnår altså hermed en "vifte" af selvstændige, registrerede varemærker, der dog administreres centralt via WIPO, hvilket betyder, at navneændringer, overdragelser fornyelser o. lign. kan håndteres ved henvendelse til én enkelt myndighed, hvilket udgør en økonomisk fordel i forhold til administrationen af almindelige nationale rettigheder.

En ulempe ved en international varemærkeregistrering i henhold til Madrid Protokollen er imidlertid, at registreringen er sårbar over for et "central attack". Det vil sige, at såfremt den nationale varemærkeregistrering (basis-registreringen), hvorpå den internationale registrering er baseret, indenfor en periode på fem år efter den internationale registrering, erklæres ugyldig eller ophæves af anden grund, så kan den internationale

registrering, der er baseret herpå, ikke opretholdes. Når der er gået fem år fra registreringen af det internationale varemærke, ophører risikoen for "central attack", da registreringen fra dette tidspunkt ikke længere er afhængig af basis-registreringen. Efter et "central attack" vil indehaveren af en international registrering dog have mulighed for at konvertere den internationale registrering til nationale rettigheder i de designerede lande.

Afsluttende bemærkninger

De forskellige muligheder for at opnå en registreret varemærkeret betyder, at ansøgeren bør gøre sig overvejelser om en egentlig ansøgningsstrategi. I de strategiske overvejelser bør navnlig kommercielle overvejelser indgå, herunder om virksomheden har behov for varemærkebeskyttelse udenfor Danmark, hvilke markeder (lande) der aktuelt er væsentlige for virksomheden, hvilke markeder (lande) forventer virksomheden at bevæge sig ind på i fremtiden m.v.

Omkostningerne forbundet med registrering af et varemærke spiller selvsagt også ind på valget af ansøgningsstrategi. Såfremt en varemærkeretsbeskyttelse ønskes i flere lande, er det normalt billigere at anvende et EU-varemærke, eller at ansøge under Madrid Protokollen, end at ansøge nationalt i et land ad gangen, ligesom der er administrative fordele ved at benytte de to systemer. Omvendt taler mulige problemer med at få ordmærker til at passe ind i de enkelte sprog, uden herved at opnå en misvisende betydning, for, at der indleveres nationale ansøgninger.

Uanset om der ansøges om registrering af et varemærke i ét land ad gangen, indleveres en EU-varemærkeansøgning eller en international varemærkeansøgning i henhold til Madrid Protokollen, anbefaler vi, at der gennemføres en forundersøgelse af tidligere rettigheder i de lande, der ønskes registrering i. Formålet med en forundersøgelse er at undgå ubehagelige overraskelser, herunder tidligere rettigheder, der hindrer registreringen, eller som må formodes at gøre indsigelse mod varemærket, når dette tages i brug.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til advokat Mikkel Friis Rossa (tlf. 86207500 eller mra@gfklaw.dk) eller varemærkespecialist Michael Munch Østergaard (tlf. 86207500 eller mmo@gfklaw.dk).