

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (omarbejdning)«

COM(2013) 162 final — 2013/0089 (COD)

(2013/C 327/09)

Hovedordfører: **Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER**

Rådet og Europa-Parlamentet besluttede henholdsvis den 15. og 16. april 2013 under henvisning til artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om

"Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker" (Omarbejdning)

COM(2013) 162 final — 2013/0089 (COD).

Den 16. april 2013 henviste præsidiets det forberedende arbejde til Den Faglige Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug.

På grund af sagens hastende karakter udpegede Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg på sin 491. plenarforsamling den 10.-11. juli 2013, mødet den 11. juli, Bernardo Hernández Bataller til hovedordfører og vedtog følgende udtalelse med 116 stemmer for og 2 hverken for eller imod:

1. Konklusioner og anbefalinger

1.1 I lyset af varemærkernes uomtvistelige økonomiske værdi og deres positive indvirkning på det indre markeds funktion er den eksisterende overnationale retlige ramme for deres beskyttelse klart utilstrækkelig. Forslaget til direktiv er imidlertid en forbedring i forhold til den aktuelle situation, som er kendetegnet ved regelforskelle mellem EF-varemærket og de nationale varemærker.

1.2 EØSU anbefaler derfor en styrket beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er forbundet med en legitim udnyttelse af et varemærke. Et EF-varemærkeregister må så vidt muligt fremmes. Udvalget opfordrer Kommissionen til at støtte Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM) og dets overvågningsopgaver med hensyn til disse rettigheder.

1.3 I den henseende giver EU-retten indehaveren af et varemærke ret til eksklusiv udnyttelse heraf til nonprofitformål ("ius utendi") med mulighed for at forhindre, at dets brug udhules af tredjeparters handlinger i form af efterligning eller uretmæssig anvendelse af dets særlige kendetegn ("ius prohibendi"). Udvalget opfordrer til vedtagelse af forebyggende og kompenserende foranstaltninger mod piratkopiering, som udhuler de europæiske virksomheders konkurrenceevne.

1.4 Den gældende EU-lovgivning fastslår ikke præcist, under hvilke omstændigheder indehaveren af et varemærke kan tage de nødvendige skridt til at forhindre en sådan brug.

1.5 Generelt skulle hele denne harmoniseringsproces i de nærmeste år føre til en ensartet varemærkelovgivning og

monde ud i et EU-regelsæt for varemærker, som bl.a. skulle etablere en fleksibel, ensartet og økonomisk procedure, som giver de interesserede parter mulighed for at vælge en frivillig registrering af varemærker og bringer de nuværende lovgivningsmæssige forskelle til ophør.

1.6 EØSU bør spille en aktiv rolle i lovgivningsproceduren forud for vedtagelsen af alle retsakter om intellektuel ejendomsret. Udvalget beklager derfor, at det ikke er blevet hørt om forslaget til ændring af forordningen om et EF-varemærke.

1.7 EØSU forventer, at der i fremtiden vil eksistere en ordning, som garanterer ensartet beskyttelse af varemærker for virksomheder og forbrugere.

2. Indledning

2.1 På internationalt plan er varemærkelovgivningen fastlagt i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret undertegnet i Paris den 20. marts 1883, senest revideret i Stockholm den 14. juli 1967 og ændret den 28. september 1979 ⁽¹⁾ (herefter benævnt "Pariserkonventionen").

2.2 I kraft af artikel 19 i Pariserkonventionen bevarer de stater, som er omfattet af konventionen, retten til indbyrdes at indgå særskilte aftaler til beskyttelse af industriel ejendomsret.

⁽¹⁾ De Forenede Nationers traktatsamling, bind 828, nr. 11851.

2.3 Denne bestemmelse tjente som grundlag for vedtagelse af Nicearrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker vedtaget på en diplomatkonference i Nice den 15. juni 1957, senest revideret i Genève den 13. maj 1977 og ændret den 28. september 1979 ⁽²⁾. Niceklassifikationen revideres hvert femte år af et ekspertudvalg.

2.4 Ifølge Verdensorganisationen for Intellectuel Ejendomsrets (WIPO) database er de eneste EU-lande, som ikke har undertegnet Nicearrangementet, Malta og Cypern. Begge lande anvender imidlertid Niceklassifikationen.

2.5 Beskyttelsen af varemærker er essentielt et territorielt spørgsmål. Det skyldes, at varemærker er en ejendomsret, der beskytter et mærke i et bestemt geografisk område.

2.5.1 I EU's primærret, nærmere betegnet artikel 17, stk. 2, i EU's charter for grundlæggende rettigheder, fastsættes det, at intellektuel ejendomsret er beskyttet.

2.5.2 Endvidere indeholder EUF-traktatens artikel 118 den bestemmelse, at Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure og som led i det indre markeds oprettelse eller funktion skal fastsætte foranstaltninger vedrørende indførelse af europæiske beskyttelsesbeviser for at sikre en ensartet beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i Unionen samt indførelse af centraliserede tilladelses-, koordinations- og kontrolordninger på EU-niveau.

2.6 National varemærkebeskyttelse og EF-varemærkebeskyttelse sameksisterer inden for Den Europæiske Union. Indehaveren af et nationalt varemærke kan udøve de rettigheder, der er forbundet med det pågældende varemærke, inden for den medlemsstat, hvis nationale lovgivning beskytter varemærket. Indehaveren af et varemærke kan gøre det samme inden for de 28 medlemsstaters område, da varemærket er gældende i hele EU.

2.7 Medlemsstaternes lovgivning om varemærker blev delvist harmoniseret ved Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988, senere kodificeret som direktiv 2008/95/EF.

2.8 Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker, der er kodificeret som forordning (EF) nr. 207/2009, og som har fungeret sideløbende med og med tilknytning til de nationale varemærkesystemer, udgjorde et separat system til registrering af ensartede rettigheder med samme retsvirkning i hele EU. I den forbindelse blev Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM) oprettet med henblik på at foretage registrering og forvaltning af EF-varemærker.

2.9 I de seneste år har Kommissionen indledt offentlige debatter om intellektuel ejendomsret ned deltagelse af EØSU, og i 2011 bebudede Kommissionen en reform af EF-varemærkesystemet med henblik på at modernisere systemet, både på EU-plan og på nationalt plan, ved at gøre det mere effektivt og konsekvent.

2.10 Rådet for Den Europæiske Union anmodede i sin resolution af 25. september 2008 om en global europæisk plan for bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering om, at Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, bliver revideret ⁽³⁾. EØSU håber, at der vil blive indført forbedringer i den retlige ramme for at styrke toldmyndighedernes kontrol med beskyttelsen af de intellektuelle rettigheder og for at sikre tilstrækkelig retssikkerhed

2.11 EU's varemærkesystem tager udgangspunkt i princippet om sameksistens og komplementaritet mellem beskyttelsen af nationale varemærker og beskyttelsen af EF-varemærker.

2.12 Forordningen om EF-varemærker fastsætter et globalt system, der dækker alle materiel- og procesretlige aspekter. Til gengæld er direktivet begrænset til specifikke materielretlige bestemmelser. Hensigten med forslaget er derfor, at de materielretlige bestemmelser i alt væsentligt skal være ensartede, og at de procesretlige bestemmelser i det mindste skal være forenelige.

2.13 Formålet med forslaget er at fremme innovation og økonomisk vækst ved at gøre varemærkeordningerne i hele EU mere effektive og lettere tilgængelige for virksomheder i form af lavere omkostninger og mindre kompleksitet, øget hastighed, større forudsigelighed og retssikkerhed.

2.14 Dette samarbejdsmålsinitiativ forfølger følgende konkrete mål:

— at modernisere og forbedre de gældende bestemmelser i direktivet ved at ændre forældede bestemmelser, øge retssikkerheden og præcisere varemærkerettighederne med hensyn til anvendelsesområde og begrænsninger;

— at opnå en større indbyrdes tilnærmelse af nationale varemærkelove og -procedurer med det formål at bringe dem mere på linje med EF-varemærkesystemet ved

a) at tilføje yderligere materielle regler og ved

b) at indføre principielle procedureregler i direktivet i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningen, navnlig dem, hvor divergerende bestemmelser skaber alvorlige problemer for brugerne, og hvor en sådan harmonisering betragtes som en forudsætning for at skabe et harmonisk og komplementært system for varemærkebeskyttelse i Europa;

— at lette samarbejdet mellem medlemsstaternes kontorer og OHIM for at fremme konvergens mellem praksis og udviklingen af fælles værktøjer ved at etablere et retligt grundlag for dette samarbejde.

⁽²⁾ De Forenede Nationers traktatsamling, bind 818, nr. I-1849.

⁽³⁾ EUT L 196 af 28.2003, s. 7.

2.15 På den ene side ajourfører og forbedrer forslaget til direktiv de gældende bestemmelser vedrørende:

- definitionen af et varemærke, som giver mulighed for at registrere emner, der kan gengives med teknologiske midler, som giver tilfredsstillende garantier;
- rettigheder, der er tilknyttet et varemærke som fastsat i artikel 10 og 11, omfattende rettigheder med forbehold af forudgående rettigheder; tilfælde med dobbelt identitet; anvendelse som et handels- eller firmanavn; anvendelse i sammenlignende reklame; forsendelser fra kommercielle leverandører; varer, der føres ind i toldområdet; forberedende retsakter og begrænsning af varemærkets retsvirkninger.

2.16 På den anden side er hensigten med forslaget øget indbyrdes tilnærmelse af den materielle ret gennem beskyttelse af geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser; beskyttelse af velkendte varemærker; fremhævelse af varemærker som genstand for ejendomsret, da de kan være genstand for overførsler af tingslige rettigheder; og bestemmelser om fællesmærker.

2.17 Hvad angår tilpasning af de vigtigste procedureregler, behandler forslaget følgende områder: bestemmelse og klassificering af varer og tjenesteydelser, ex officio-kontrol, gebyrer, indsigelsesprocedure, manglende brug som forsvar i en indsigelsessag, procedure for fortabelse eller ugyldighedserklæring samt manglende brug som forsvar i sager om ugyldighed.

2.18 Formålet med forslaget er endvidere at lette samarbejdet mellem kontorer. Som et supplement til de retlige rammer for samarbejde, som foreslået i forbindelse med revisionen af forordningen, danner artikel 52 retsgrundlag for at lette samarbejdet mellem OHIM og medlemsstaternes kontorer for intellektuel ejendomsret

3. Generelle bemærkninger

3.1 EØSU bifalder Kommissionens forslag til direktiv, som kommer på et særlig opportunt tidspunkt i en situation, hvor den globale økonomi er kendetegnet ved skærpet konkurrence, og Europa oplever økonomisk afmatning.

3.1.1 Varemærket bidrager på den ene side til at skabe forretningsmæssige værdier og kundeloyalitet og på den anden side til at beskytte forbrugerne.

3.1.2 Sidstnævnte aspekt er meget vigtigt i denne sammenhæng af forskellige årsager:

- for det første fordi varemærkeskyttelse letter forbrugernes søgeomkostninger,
- for det andet fordi det sikrer dem et konsistent kvalitetsniveau, som forpligter producenten til at være omhyggelig med indholdet af produktet eller tjenesteydelsen,

- for det tredje fordi det kræver investering i forbedring og innovation, hvilket styrker forbrugernes kommercielle tillid.

3.2 Forslaget til direktiv vil i betydelig grad forbedre den nuværende retlige ramme i de nationale lovgivninger i tre henseender:

- forenkling af ordningerne for varemærkeregistrering i hele EU, hvilket fører til lavere omkostninger og hurtigere procedurer;
- retssikkerhed som følge af øget komplementaritet mellem interne og overnationale regler på dette område og samordning mellem de kompetente myndigheder, og endelig,
- øget beskyttelse af intellektuel ejendomsret, hovedsagelig gennem præcisering af ordningen for transitvarer, indførelse af nye registreringskriterier, herunder lydmærker og visse specifikationer for beskyttelse af geografiske betegnelser og for ikke-EU-sprog.

3.3 I forslaget indgår endvidere, i lyset af udviklingen på det økonomiske, kommercielle og retlige område, vigtige innovationer som f.eks. definitionen af et varemærke, som muliggør identificering på anden vis end ved grafisk gengivelse, som muliggør en mere nøjagtig identificering af varemærket, og som samtidig åbner mulighed for at registrere varemærker, der kan gengives med teknologiske midler, der giver tilfredsstillende garantier.

3.4 Udvalget bifalder planerne om at sikre øget indbyrdes tilnærmelse af den materielle ret, f.eks. ved at tilføje beskyttelse af geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og velkendte varemærker og ved at behandle varemærker som genstand for ejendomsret, f.eks. overførsler af tingslige rettigheder og afgørende aspekter af den kommercielle udnyttelse af varemærker. Det vil være meget vigtigt både for virksomheder og forbrugere, at fællesmærker og garantimærker er omfattet af direktivforslaget.

3.5 Endelig hilser EØSU det velkommen, at de vigtigste procedureregler harmoniseres, da det sikrer fælles regler for bestemmelse og klassificering af varer og tjenesteydelser, for ex-officio-kontrol, for indsigelsesprocedurer og for fortabelse eller ugyldighed – i tråd med de principper, der er fastlagt af Domstolen.

3.6 EØSU anser det endvidere for positivt, at proceduren for udarbejdelse af forslaget til direktiv har været kendetegnet ved en høj grad af offentlighed og deltagelse af de berørte sektorer i civilsamfundet.

3.7 Uden at foregribe virkningen af forslaget til ændring af den gældende forordning (EF) nr. 207/2009, som indførte et separat system til registrering af ensartede rettigheder, og som sammen med forslaget til direktiv udgør en lovpakke, har udvalget imidlertid visse indvendinger mod det her behandlede forslags mål og indhold.

3.8 I den sammenhæng giver udvalget udtryk for sin overraskelse over, at forslaget (COM(2013) 161 final af 27.3.2013) til ændring af ovennævnte forordning om EF-varemærket ikke blev sendt til høring i udvalget.

3.9 I betragtning af at det drejer sig om et spørgsmål, der har direkte indflydelse på det indre markeds funktion (EUF-traktatens artikel 118), og påvirker forbrugerbeskyttelsesniveauet (EUF-traktatens artikel 169), viser en kontekstuel og sammenhængende fortolkning af traktatens bestemmelser, som udtrykkeligt giver EØSU en rådgivende rolle på de nævnte områder, at udvalget nødvendigvis må inddrages i den lovgivningsproces, der fører til vedtagelse af denne retsakt.

3.10 I den henseende giver EU-retten indehaveren af et varemærke ret til eksklusiv udnyttelse heraf til nonprofitformål ("ius utendi") med mulighed for at forhindre, at dets brug udhules af tredjeparters handlinger i form af efterligning eller uretmæssig anvendelse af dets særlige kendetegn ("ius prohibendi"), artikel 9 i forordning (EF) nr. 207/2009.

3.11 Den gældende EU-lovgivning fastslår imidlertid ikke præcist, under hvilke omstændigheder indehaveren af et varemærke kan tage de nødvendige skridt til at forhindre en sådan brug.

3.11.1 Selv om forslaget til direktiv i betydelig grad øger antallet af tilfælde, hvor indehaveren af et varemærke kan forbyde en tredjeparts anvendelse heraf (artikel 10), og indfører en ny bestemmelse i den henseende, dvs. overtrædelse af varemærkeindehaverens ret ved brug af udstyr, emballage eller andre midler (artikel 11), misbrug af et varemærke, der er registreret i en agents eller repræsentants navn (artikel 13), er det den kompetente domstol, der præcist fastsætter lovens omfang, hvis indehaveren indleder en retssag.

3.11.2 Det er således op til den enkelte domstol at afgøre, om der er fare for forveksling eller en tredjeparts uretmæssige anvendelse af det beskyttede varemærke, og i bekræftende fald tillige at afgøre, hvilken erstatning der tilkommer indehaveren på baggrund af det fremsatte krav.

3.11.3 Forslaget til direktiv sikrer således ikke nogen ensartet beskyttelse af en varemærkeindehavers ret til anvendelse af det pågældende varemærke eller af forbrugernes rettigheder, når de berøres af uretmæssig eller svigagtig anvendelse af et varemærke.

3.12 Komplementariteten mellem det overnationale og de interne systemer til beskyttelse af varemærkeindehaverens rettigheder indebærer derfor en klar risiko med hensyn til, om beskyttelsen er så effektiv og hurtig som mulig i overensstemmelse med direktivforslagets mål.

3.12.1 Der er således ingen garanti for, at de interne forskelle, som skyldes ukorrekt anvendelse af bestemmelserne i direktiv 2004/48/EF (om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder), vedrørende følgende beskyttelsesforanstaltninger, vil blive overvundet:

— at krænkelsen bringes til ophør, herunder eventuelt gennem destruktion af varerne eller midlerne til produktion heraf eller gennem pålæggelse af bøder;

— at der ydes erstatning for skader eller gives mulighed for at offentliggøre den pågældende dom.

3.12.2 Den retlige usikkerhed er særlig stor, hvis varemærkeindehaverens rettigheder er krænkede i en række medlemsstater.

3.13 Dette gælder så meget mere som der i direktivforslaget gives eksempler på tilfælde, hvor den pågældende beskyttelse er mere kompleks.

3.13.1 Artikel 4 (registreringshindringer og ugyldighedsgrunde), stk. 3, fastsætter f.eks. følgende: "Har ansøgeren ansøgt om registrering af et varemærke i ond tro, kan det erklæres ugyldigt" og "Enhver medlemsstat kan ligeledes fastsætte bestemmelser om, at et sådant varemærke ikke må registreres".

3.14 Eftersom manglende intention om brug ifølge OHIM ikke udgør ond tro, hvilken myndighed fastsætter da ensartede kriterier, som sætter de pågældende evalueringseksperters i stand til at afgøre, om der er tegn på ond tro?

3.15 Dette hul i loven er paradoksalt, hvis det sammenholdes med den nye bestemmelse i artikel 10, stk. 5, i forslaget til direktiv, som giver indehaveren af et varemærke ret til at forhindre tredjemand i at bringe varer fra tredjelande ind i EU's toldområde, uden at de overgår til fri omsætning der. Forslaget falder således ikke tråd med Domstolens gældende praksis vedrørende transitvarer (sag C-446/09 Philips og sag C-495/09 Nokia), og enhver formodning om eller bevis på god tro fra tredjemands side ugyldiggøres⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ I artikel 10, stk. 5 i forslaget til direktiv fastsættes følgende: "Indehaveren af et registreret varemærke skal ligeledes have ret til at forhindre tredjemand i inden for rammerne af en erhvervsaktivitet at bringe varer ind i toldområdet i en medlemsstat, hvor varemærket er registreret, uden at det overgår til fri omsætning dér, når sådanne varer, herunder emballage, kommer fra tredjelande og uden tilladelse er forsynet med et varemærke, der er identisk med det varemærke, der er registreret for sådanne varer, eller som i sine væsentligste aspekter ikke kan sondres fra dette varemærke". Kort sagt handler det om at etablere en effektiv mekanisme til bekæmpelse af forfalskning af varer fremstillet uden for EU og forhindre interesserede parter i at udnytte den retlige formodning om, at transitvarer ikke bringes ind i EU's toldområde.

3.16 På den anden side vil forebyggelsen og bekæmpelsen af denne form for ulovlig handelspraksis klart blive styrket, hvis forslaget til direktiv etablerer et specifikt retsgrundlag, som bemyndiger Kommissionen til at intensivere sin indsats gennem samarbejde med myndighederne i tredjelande, hvor denne handelspraksis er udbredt og systematisk.

3.17 Ej heller er bestemmelserne i artikel 45, stk. 1, i forslaget til direktiv, tilstrækkelige. Heri foreskrives det generelt, at medlemsstaterne skal sikre, at der er adgang til en effektiv og hurtig administrativ procedure ved deres kontorer for at gøre indsigelse mod registreringen af et varemærke af de grunde, der er fastsat i artikel 5. Der bør fastlægges mere konkrete bestemmelser om denne procedures karakter, og en rimelig tidsramme, inden for hvilken de kompetente myndigheder kan handle, må fastlægges juridisk i overensstemmelse med artikel 41 i EU's charter om grundlæggende rettigheder (ret til god forvaltning).

3.18 På lignende vis kræver den effektivitet og forudsigelighed, som skal opnås ved en overnational beskyttelse af varemærkeindehaveres rettigheder, en revision af indholdet af andre bestemmelser i forslaget til direktiv, herunder artikel 44 og 52. Hvad angår artikel 44, som fastsætter, at der erlægges et supplerende (generisk) gebyr for hver vareklasse eller klasse af tjenesteydelser ud over den første klasse, som skal indgå i gebyret for

den oprindelige registrering, må der fastlægges en øvre grænse for sådanne gebyrer.

3.19 Med hensyn til artikel 52, som foreskriver samarbejde mellem medlemsstaterne og OHIM for at fremme konvergens mellem praksis og redskaber samt opnå sammenhængende resultater i behandlingen og registreringen af varemærker, bør der indføres en særlig bestemmelse, som i overensstemmelse med artikel 291, stk. 2, i EUF-traktaten, tildeler Kommissionen gennemførelsesbeføjelser til vedtagelse af en bindende "adfærds-kodeks".

3.20 Det administrative samarbejde mellem OHIM og de respektive nationale kontorer bør betragtes som et område af fælles interesse som fastsat i EUF-traktatens artikel 197. Det ville være særlig interessant i denne sammenhæng at udveksle oplysninger og personale samt støtte uddannelsesprogrammer og oprette et offentligt budget til dette formål.

3.21 Generelt skulle hele denne harmoniseringsproces i de nærmeste år føre til en ensartet varemærkelovgivning og munde ud i et EU-regelsæt for varemærker, som bl.a. skulle etablere en fleksibel, ensartet og økonomisk procedure, som giver de interesserede parter mulighed for at vælge en frivillig registrering af varemærker.

Bruxelles, den 11. juli 2013

Henri MALOSSE

Formand

for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
