

Til Patent- og Varemærkestyrelsens høringskreds

28. september 2022

/JTR/NSH/MFR

Sags. nr: 15/00172

Høring vedrørende Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks

Patent- og Varemærkestyrelsen sender hermed de punkter, der er på dagsorden til WIPOs Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks i høring.

Dagsorden til mødet, der afholdes i Geneve fra den 7. til 11. november 2022, kan ses her:

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=72888

Det bemærkes, at WIPO endnu ikke har offentliggjort alle mødedokumenter. Således mangler der pt. et mødedokument til følgende agendapunkt:

10. Report Following the Request in Paragraph 23(ii) and (iii) of Document [MM/LD/WG/19/8](#) "Summary by the Chair" - See documents [MM/LD/WG/19/7](#) and MM/LD/WG/20/6.

Styrelsen modtager gerne kommentarer til alle punkter til dagsorden, men ønsker særligt kommentarer til følgende punkter på dagsorden:

Punkt 8: "Dependency" - Se dokument [MM/LD/WG/20/4](#).

Punkt 9: "The Possible Convening of a Diplomatic Conference to Amend Article 6 of the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks" Se dokument [MM/LD/WG/20/5](#).

Ad punkt 8 "Dependency"

Punktet vedrører afhængighedsperioden på 5 år, der er fastsat i Madridprotokollens artikel 6, hvorefter en Internationale Registrering er afhængig af eksistensen af den nationale eller regionale varemærkeansøgning eller -registrering, der danner basis for den internationale ansøgning.

Forholdet mellem de nationale eller regionale "basismærker" og de Internationale Registreringer har været diskuteret i Madrid Working Group siden 2008, hvor Norge på 6. session stillede forslag om, at man bør kunne indlevere en internationale ansøgning direkte til WIPO uden en basisansøgning/-registrering.

Det norske forslag har dog aldrig opnået den nødvendige støtte, men diskussionen heraf har ledt til en erkendelse af, at der i visse lande kan være national lovgivning, som harmonerer dårligt med en 5-årig afhængighedsperiode. Derudover har det været påpeget, at afhængigheden kan føre til, at udslettelse af Internationale Registreringer ikke kun forekommer pga. egentlig "central attack" fra tredjemand i basislandet, men også f.eks. i følgende tilfælde:

- 1) ved indehavers tilbagetagelse af basismærket,
- 2) som følge af den nationale eller regionale myndigheds afslag på basisansøgningen, og
- 3) ved tredjemands angreb på basismærket, hvor der ikke er interesse i andre markeder end hjemmemarkedet.

The Working Group har set på flere mulige løsninger, herunder

- en reduktion af afhængighedsperioden fra 5 til 3 år,
- en reduktion i grundene i mulighederne for "central attack",
- en fuldstændig fjernelse af afhængighedskravet, samt
- en midlertidig suspension (frysning) af bestemmelserne om afhængighed.

På den 19. session i 2021 blev der udtrykt en bred støtte til forslag om en reduktion af afhængighedsperioden fra 5 år til 3 år, og i tidligere sessioner har nogle delegationer udtrykt støtte til forslaget om midlertidig suspension (frysning) af bestemmelserne om afhængighed.

Det er derfor forventningen, at diskussionerne på det kommende møde vil have fokus på disse to forslag.

Midlertidig suspension (frysning) af bestemmelserne om afhængighed

En midlertidig suspension (frysning) vil føre til, at artikel 6(2) og (3) i en afgrænset periode ikke vil have gyldighed. Dette betyder, at en international registrering i denne suspensionsperiode ikke vil være afhængig af basismærkets gyldighed.

En afledt konsekvens af en suspension af bestemmelserne vil bl.a. være, at der ikke længere vil kunne gøres brug af muligheden for "central attack".

En midlertidig suspension (frysning) af artikel 6(2) og (3) vil ikke i sig selv kræve en Diplomatsk Konference.

Såfremt suspensionen af bestemmelsen skal opretholdes udover en fastlagt periode, skal der dog træffes en ny beslutning om at forlænge suspensionen af bestemmelsen. Alternativt skal der foretages ændringer i Madridprotokollen, hvilket vil forudsætte afholdelsen af en Diplomatsk Konference.

Det er i den forbindelse styrelsens vurdering, at en beslutning om suspension af bestemmelserne skal ses som en forløber for en egentlig afskaffelse af bestemmelserne om afhængighed, idet en beslutning om suspension reelt blot udskyder en beslutning om ændring af bestemmelserne, og dermed behovet for afholdelse af en Diplomatsk Konference.

Reduktion af afhængighedsperioden fra 5 til 3 år:

Med den nuværende model er en international registrering afhængig af basismærkets gyldighed i 5 år.

En reduktion i afhængighedsperioden fra 5 år til 3 år vil hjælpe de indehavere af Internationale Registreringer, der i dag oplever problemer pga. nationale regler om eksempelvis brugspligt, uden at ændringen fratager tredjemænd muligheden for brugen af ”central attack”.

Reduktion af afhængighedsperioden fra 5 til 3 år vil kræve en Diplomatsk Konference, som er nærmere uddybet under punkt 9.

Ad punkt 9 “The Possible Convening of a Diplomatic Conference to Amend Article 6 of the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks”

Punktet skal ses i forlængelse af punkt 8, idet ændringer i artikel 6(2) og (3) i Madridprotokollen vil kræve en indkaldelse til en Diplomatsk Konference.

Den Diplomatisk Konference vil i så fald tidligst kunne finde sted i andet halvår af 2025.

Yderligere revision af Madridprotokollen

Såfremt der skal gennemføres en Diplomatsk Konference for at revidere artikel 6(2) og (3) i Madridprotokollen, så er dette en oplagt mulighed til at foretage yderligere revision i Madridprotokollen.

WIPO oplyser, at følgende artikler vil kunne nyde gavn af en opdatering eller modernisering: Articles 3(2), 3(3)(ii), 3(5), 4bis(1), 5(2)(c)(ii), 5(3), and 5ter(2). Se forslag til ændringer i Annex II i dokument [MM/LD/WG/20/5](#).

Høringsfrist

Styrelsen hører gerne evt. kommentarer til de stillede forslag til ændringer.

Høringsfristen udløber onsdag den 26. oktober 2022. Særligt henset til mødedokumenternes sene offentliggørelse og da mødet afholdes den 7-11. november 2022, er fristen kort.

Hørings svar bedes sendt til svar@dkpto.dk

Med overskriften: Høring vedrørende Madrid Systemet.

Hvis du har spørgsmål til høringen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Mikael Francke Ravn på telefon 43508257 eller e-mail: mfr@dkpto.dk eller Specialkonsulent Nanna Strellner Lanner Dreier på telefon 43508071 eller e-mail: nsh@dkpto.dk.

Med venlig hilsen



Henriette Vængesgaard Rasch
Enhedschef
Varemærke og Design