

Til modtagere af
Varemærke & Designs brugerbrev

Patent- og
Varemærkestyrelsen

Helgeshøj Allé 81
2630 Taastrup

Tlf. : 43 50 80 00
Fax : 43 50 80 01
E-mail : pvs@dkpto.dk
Web : www.dkpto.dk
CVR-nr.: 17 03 94 15

Erhvervs- og
Vækstministeriet

 nordic patent institute ^{Partner}

2. maj 2013
08/1743/MFR

Orientering om præcisering af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Styrelsen har i forlængelse af, at EU-domstolen har truffet afgørelse i en sag omkring fortolkning af ”klassehovederne”, valgt at præcisere sin praksis. Denne præcisering er i videst muligt omfang sket i samarbejde med de øvrige nationale varemærkemyndigheder i EU og OHIM. Der er tale om flere nuancerede og tekniske forhold, som der redegøres for i detaljer i vedlagte bilag.

Varemærker registreres for bestemte varer og tjenesteydelser. Til brug for dette benyttes Nice Klassifikationen. Sagens kerne er, hvordan en varemærkere registrering eller -ansøgning skal fortolkes i de tilfælde, hvor indehaveren har angivet et klassehoved fra Nice Klassifikationen.

Inden for EU har der været to forskellige fortolkninger af sådanne registreringer. Næmlig en ordlydsfortolkning forstået således, at det alene er de varer og tjenesteydelser, som er nævnt, der er omfattet af registreringen. Eller en udvidet fortolkning, således at registreringen anses for at omfatte alle de varer eller tjenesteydelser, som knytter sig til den pågældende klasse.

I Danmark har det været ordlydsfortolkningen, som har været anvendt, og det vil det også være i fremtiden. Denne fortolkning har været anvendt ud fra den betragtning, at det skal være enkelt og lige til at forstå omfanget af en varemærkere registrering. EU-domstolen anvender en tilsvarende begrundelse i sin afgørelse.

Styrelsen har således med dommen fået fastslået, at den anvendte praksis er korrekt. Dette løser dog ikke alle problemer, idet OHIM har anlagt en lidt anden fortolkning samtidig med, at der kan være forskellige problemstillinger knyttet til varemærker, som er registreret før 1. januar 1997. Du kan læse en detaljeret gennemgang af styrelsens præciseringer af praksis som følge af afgørelsen fra EU-domstolen i vedhæftede bilag A.

De anførte praksisændringer vil træde i kraft straks og vil gælde i forhold til alle verserende ansøgninger, registreringer, indsigelsessager og anmodninger om administrative ophævelser.

Styrelsen har endvidere i samarbejde med de øvrige varemærkemyndigheder i EU udarbejdet en samlet oversigt over de enkelte kontors praksis. Denne oversigt kan findes i bilag B.

Eventuelle spørgsmål kan i øvrigt rettes til:

Chefkonsulent Mikael Francke Ravn, mfr@dkpto.dk

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the text 'Med venlig hilsen'.

Lone Frosch
Varemærke- og Designchef

Bilag A

Patent- og Varemærkestyrelsens praksis som følge af C-307/10, IP Translator-sagen

Følgende er en detaljeret gennemgang af den praksis, styrelsen – som følge af IP Translator-dommen – vil anlægge ved vurderingen eller behandlingen af varefortegnelser, herunder i forbindelse med behandlingen af ansøgninger, vurderingen af beskyttelsesomfanget for registrerede varemærker i indsigelses- og ophævelsessager, samt ved vurderingen af om ”brugspligten” er opfyldt for et registreret varemærke.

EU-domstolen traf den 19. juni 2012 afgørelse i sagen C-307/10, IP Translator-sagen, der bl.a. vedrører spørgsmålet om, hvorvidt OHIM's hidtidige praksis for fortolkning af "klassehovederne" i Nice klassifikationen er i overensstemmelse med varemærkedirektivet.

IP Translator-sagen udspringer af en sag fra varemærkemyndigheden i Det forenede kongerige (i det følgende UKIPO), der havde afslået at registrere varemærket IP TRANSLATOR med henvisning til, at mærket er beskrivende for visse ”oversættelsesydelser” i klasse 41 i Nice klassifikationen. Imidlertid mente ansøgeren – Chartered Institute of Patent Attorneys (i det følgende CIPA) – at den pågældende ansøgning slet ikke omfattede de nævnte ”oversættelsesydelser”, da ansøgningen alene omfattede det såkaldte ”klassehoved” i klasse 41, der har følgende ordlyd:

”Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.”

UKIPO begrundede afslaget på registrering af varemærket med, at man i OHIM's (dagældende) praksis, som denne var udtrykt i meddelelse nr. 4/03 fra OHIM's præsident, fortolkede et ”klassehoved” således, at det ansås for at omfatte alle de varer eller tjenesteydelser, der kan klassificeres i den pågældende klasse (”covers all” approach), og UKIPO mente, at de var nødsaget til at anvende den samme praksis som OHIM.

UKIPO var dog i øvrigt enig med CIPA i, at anlægger man en almindelig ordlydsfortolkning af ordlyden af ”klassehovedet” i klasse 41, dvs. tillægger de enkelte af termerne i ”klassehovedet” deres naturlige og sædvanlige indhold (”means what it says” approach), så er der ingen af disse termer, der relaterer sig til ”oversættelsesydelser”.

CIPA fastholdt, at ”klassehoveder” alene skal fortolkes ud fra en almindelig ordlydsfortolkning (”means what it says” approach), og at det er i strid med varemærkedirektivet at tillægge disse et bredere indhold, som dette var gjort af UKIPO. Følgelig kunne man ikke nå til en konklusion om, at ansøgningen omfattede ”oversættelsesydelser”, og dermed heller ikke at mærket var beskrivende, hvorfor afslaget på registrering var sket med urette.

Under appellen blev det besluttet at foreligge EU-domstolen en række spørgsmål til præjudiciel pådømmelse, hvori der bl.a. blev stillet spørgsmål til, med hvilken grad af ”præcision” varer og tjenesteydelser skal angives i en ansøgning, herunder om termerne i ”klassehovederne” overhovedet kan anses for at være tilstrækkeligt præcise, og hvorvidt ”klassehovederne” skal fortolkes efter en ”means what it says” approach, eller om det er tilladeligt at anvende en ”covers all” approach.

Af EU-domstolens svar på de forelagte spørgsmål fremgår bl.a. følgende:

- Varerne og tjenesteydelser skal identificeres med tilstrækkelig klarhed og præcision af ansøgeren, således at de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende **alene på baggrund heraf** kan fastlægge udstrækningen af den beskyttelse, varemærket giver. Der skal således anvendes

en almindelig ordlydsfortolkning, når det beskyttelsesomfang, der udspringer af de anvendte termer i varefortegnelsen, skal vurderes.

- Der er intet til hinder for, at en ansøger anvender termerne i klassehovederne, forudsat at hver enkelt af disse termer i sig selv er ”tilstrækkeligt klare og præcise”. Visse af termerne i klassehovederne kan ikke anses for at være ”tilstrækkeligt klare og præcise”.
- ”En ansøger af et nationalt varemærke, som gør brug af alle de generelle angivelser i klasseoverskriften for en bestemt klasse i Niceklassifikationen med henblik på at identificere de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om varemærkebeskyttelse, skal præcisere, om den pågældendes registreringsansøgning omfatter samtlige varer eller tjenesteydelser, som er opført i den alfabetiske fortegnelse i denne bestemte klasse, eller blot visse af disse varer eller tjenesteydelser. Såfremt ansøgningen blot vedrører visse af de nævnte varer eller tjenesteydelser, er ansøgeren forpligtet til at anføre, hvilke varer eller tjenesteydelser i denne klasse der er omfattet.”

Hvorledes denne dom skal fortolkes – og ikke mindst hvordan varemærkekontorer i EU bør implementere dommen i deres praksis – har været genstand for en del diskussion gennem de sidste måneder. Styrelsen har – sammen med de øvrige varemærkemyndigheder i EU, herunder i det under OHIM etablerede ”Convergence Programme” – deltaget aktivt i arbejdet med at finde frem til fælles løsninger.

Der er desværre ikke opnået enighed om alle forhold, herunder særligt hvordan ”klassehoveder” i EF-varemærkeregistreringer, der er registreret **før** dommens afsigelse, skal fortolkes, men på en række andre punkter er der dog opnået en vis enighed. Som et led i dette samarbejde mellem varemærkemyndighederne i EU er der udfærdiget en ”Common Communication”, se vedlagte bilag B, der indeholder en oversigt over de konsekvenser og den praksis, som de enkelte kontorer har taget eller fastlagt som følge af IP Translator-dommen.

Om styrelsens fortolkning af dommen skal overordnet set bemærkes, at styrelsen anser dommen for at give udtryk for, at OHIM’s tidligere ”covers all” praksis er i strid med varemærkedirektivet. Således stiller varemærkedirektivet krav om, at varefortegnelsen skal være ”tilstrækkelig klar og præcis”, og da mange af ”klassehovederne” i Nice klassifikationen – når disse underkastes en almindelig ordlydsfortolkning – kun kan anses for at vedrøre en del af de varer eller tjenesteydelser, der klassificeres i den pågældende klasse, vil en praksis gående ud på, at klassehovedet ”dækker alle varer i klassen” være vildledende for tredjemand, told- og varemærkemyndigheder samt domstolene.

Derfor har styrelsen også taget beslutning om, at styrelsen ikke vil anlægge den samme fortolkningspraksis, som den OHIM har fastlagt i [meddelelse nr. 2/12 af 20. juni 2012](#), idet styrelsen fremover vil anvende en almindelig ordlydsfortolkning i forhold til varefortegnelsen for **alle** EF-varemærker, dette uanset hvornår EF-varemærket er ansøgt eller registreret.

Det er værd at bemærke, at EU-domstolen i afgørelsen slår fast, at visse af de termer for varer og tjenesteydelser, der er at finde i klassehovederne, ikke er tilstrækkelig klare og præcise til, at varemærkemyndighederne bør acceptere dem til registrering.

EU-domstolen oplyser dog i den forbindelse ikke præcis hvilke termer, der ikke er tilstrækkeligt ”klare og præcise”, hvorfor styrelsen også i denne henseende indgår i et samarbejde med de øvrige kontorer i EU om at identificere de termer, der ikke bør accepteres til registrering. Der vil senere på året blive meldt ud herom.

Endelig skal bemærkes, at danske registreringer foretaget med hjemmel i varemærkeloven gældende før den 1. januar 1997, der omfatter ”hele klasser”, og som ikke indeholder henvisninger i varefortegnelsen til specifikke varer eller tjenesteydelser, er under risiko for at ville blive bedømt af andre varemærkemyndigheder i EU på en sådan måde, at de ikke anses for at omfatte nogen varer eller tjenesteydelser. Det er derfor styrelsens **anbefaling**, at indehavere af sådanne registreringer *præciserer* vare-

fortegnelsen i registreringerne, således at disse vil komme til at omfatte *specifikke varer og tjenesteydelser*.

Gennemgang af praksisændringer og -præciseringer

I. Vedrørende ansøgninger og registreringer, der er ansøgt *efter* EU-domstolens afgørelse den 19. juni 2012 af IP Translator-dommen

For de ansøgninger og registreringer, der er indgivet til eller foretaget af styrelsen eller OHIM *efter* EU-domstolens offentliggørelse af IP Translator-dommen, er styrelsens praksis for vurdering af omfanget af varefortegnelsen fastlagt som følger:

1. Vedrørende behandlingen af nye nationale ansøgninger
 - a. Omfanget af alle nye ansøgninger og registreringer vurderes efter ”means what it says” princippet, dvs. der anvendes en almindelig ordlydsfortolkning af de termer, der i ansøgningen eller registreringen er anvendt til at beskrive varerne og tjenesteydelserne. **Styrelsen fastholder dermed den praksis, som styrelsen også havde forud for dommen.**
 - b. Det er muligt at angive i en ansøgning, at ansøgningen skal omfatte ”alle varer eller tjenesteydelser i den alfabetiske liste” i en eller flere klasser og samtidig opnå en ansøgningsdato for ansøgningen. **Dog vil sådanne ”erklæringer” blive anset for at være ”upræcise”, hvorfor det er et krav, at ”erklæringen” præciseres ved, at denne erstattes med en angivelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser fra den alfabetiske liste, førend varemærket kan registreres.** Det bemærkes, at sådanne erklæringer heller ikke vil kunne accepteres i Internationale Registreringer efter Madrid Protokollen, jf. [WIPO’s Information Notice No. 23/2012](#).
 - c. Visse termer for varer og tjenesteydelser i klassehovederne i Nice klassifikationen vil blive anset for at være upræcise. Da styrelsen, OHIM og en række andre varemærkemyndigheder i EU p.t. er i gang med at identificere disse termer, kan styrelsen dog ikke på nuværende tidspunkt ændre sin praksis i denne henseende. Samtlige termer i klassehovederne i Nice klassifikationen vil derfor foreløbig fortsat kunne accepteres til registrering. **Der vil dog senere i år blive meldt ud om en praksisændring, hvor det nærmere præciseres, hvilke termer, der ikke kan accepteres.**
2. Vedrørende vurderingen af beskyttelsesomfanget for et EU-varemærke indeholdende et ”klassehoved”, der er ansøgt eller registreret *efter* IP Translator-dommen
 - a. **Beskyttelsesomfanget for EU-varemærker, der er ansøgt/registreret efter IP Translator-dommen og som indeholder et ”klassehoved” i varefortegnelsen, vurderes efter ”means what it says” princippet, dvs. der anvendes en almindelig ordlydsfortolkning af de termer, der er anvendt i ansøgningen/registreringen til at beskrive varerne og tjenesteydelserne.** Styrelsen har tidligere haft den praksis, at styrelsen af hensyn til bl.a. EU-varemærkets ”enhedskarakter” måtte fortolke ”klassehoveder” i EU-varemærker i overensstemmelse med OHIM’s hidtidige praksis. Da der nu foreligger en afgørelse fra EU-domstolen om denne praksis, bringes styrelsens praksis i overensstemmelse med dommen.
3. Vedrørende vurderingen af beskyttelsesomfanget for danske varemærker og MP-designeringer indeholdende et ”klassehoved”, der er ansøgt eller registreret *efter* IP Translator-dommen
 - a. Beskyttelsesomfanget for danske varemærker og MP-designeringer, der har ansøgningsdato efter IP Translator-dommen og som indeholder et ”klassehoved” i varefortegnelsen, vurderes efter ”means what it says” princippet, dvs. der anvendes en almindelig ordlydsfortolkning af de termer, der er anvendt i ansøgningen/registreringen til at beskrive varerne og tjenesteydelserne. **Styrelsen fastholder dermed – i overensstemmelse med dommen – den praksis, som styrelsen også havde forud for dommen.**

II. *Vedrørende ansøgninger og registreringer, der er ansøgt før EU-domstolens afsigelse den 19. juni 2012 af IP Translator-dommen*

For de ansøgninger og registreringer, der er indgivet til eller foretaget af styrelsen eller OHIM før EU-domstolens offentliggørelse af IP Translator-dommen, er styrelsens praksis for vurdering af omfanget af varefortegnelsen fastlagt som følger:

1. Vedrørende vurdering af beskyttelsesomfanget for et EU-varemærke indeholdende et "klassehoved", der er ansøgt eller registreret **før** IP Translator-dommen
 - a. **Beskyttelsesomfanget for EU-varemærker, der er ansøgt/registreret før IP Translator-dommen og som indeholder et "klassehoved" i varefortegnelsen, vurderes efter "means what it says" princippet, dvs. der anvendes en almindelig ordlydsfortolkning af de termer, der er anvendt i ansøgningen/registreringen til at beskrive varerne og tjenesteydelserne.** Styrelsen har tidligere haft den praksis, at styrelsen af hensyn til bl.a. EU-varemærkets "enhedskaracter" måtte fortolke "klassehoveder" i EU-varemærker i overensstemmelse med OHIM's hidtidige praksis. Da der nu foreligger en afgørelse fra EU-domstolen om denne praksis, bringes styrelsens praksis i overensstemmelse med dommen.
2. Vedrørende vurdering af beskyttelsesomfanget for danske varemærker og MP-designeringer indeholdende et "klassehoved", der er ansøgt eller registreret **før** IP Translator-dommen
 - a. Beskyttelsesomfanget for danske varemærker og MP-designeringer, der er ansøgt eller registreret før IP Translator-dommen og som indeholder et "klassehoved" i varefortegnelsen, vurderes efter "means what it says" princippet, dvs. der anvendes en almindelig ordlydsfortolkning af de termer, der er anvendt i ansøgningen/registreringen til at beskrive varerne og tjenesteydelserne. **Styrelsen fastholder dermed – i overensstemmelse med dommen – den praksis, som styrelsen også havde forud for dommen.**

Det skal endvidere bemærkes, at styrelsens praksis i forhold til vurderingen af beskyttelsesomfanget for EU-varemærker adskiller sig fra OHIM's praksis på afgørende punkter. Således vil styrelsen ikke ligesom OHIM indføre en "formodningsregel" om, at EU-varemærkeransøgninger eller -registreringer, der er indgivet eller registreret før den 20. juni 2012, og som indeholder et klassehoved, skal anses for at omfatte alle termerne i den pågældende klasse i den alfabetiske liste i Nice klassifikationen.

Styrelsen har i den henseende lagt afgørende vægt på, at en sådan "formodningsregel" vil have samme "vildledende" karakter som den praksis for fortolkning af "klassehoveder", som OHIM hidtil har anvendt. Således indebærer også OHIM's nye formodningsregel, at mange registreringer i OHIM's optik vil omfatte andre varer eller tjenesteydelser end dem, der ud fra en almindelig ordlydsfortolkning må anses for omfattet af termerne i et givet "klassehoved".

Det er styrelsens opfattelse, at EU-domstolen i IP Translator-sagen netop slår fast, at en fortolkningspraksis, der kan føre til, at tredjemand, told- og varemærkemyndigheder og domstole kan vildledes om registreringers beskyttelsesomfang, ikke er i overensstemmelse med varemærkedirektivets krav om "klarhed og præcision".

Styrelsen har på denne baggrund valgt at fastlægge en praksis, der er i tråd med EU-domstolens afgørelse i IP Translator-sagen, og som i øvrigt tillige anvendes af hovedparten af varemærkemyndighederne i EU¹.

III. Vedrørende danske registreringer foretaget med hjemmel i varemærkeloven gældende før den 1. januar 1997

Forud for Danmarks ratificering af Trademark Law Treaty (TLT), der blev implementeret i varemærkeloven med ikrafttræden den 1. januar 1997, var det muligt at ansøge om og få registreret et varemærke for ”hele klasser”. Således kunne en ansøger blot i varemærkeansøgningen anføre, at varemærket skulle registreres for bestemte klassenumre – eventuelt med bemærkning om, at ansøgningen ”især”, ”særligt” eller ”bl.a.” omfatter visse varer – og ansøgningen ville herefter af styrelsen blive anset for at dække ”hele klassen” i de angivne klasser.

Imidlertid stiller artikel 3(1)(a)(xv) i TLT krav om, at ansøgninger skal indeholde ”the names of the goods and/or services for which the registration is sought”, ligesom samme traktats artikel 5 stiller krav om, at ansøgningen skal indeholde ”the list of the goods and/or services for which the registration is sought”.

Med implementeringen af TLT kunne styrelsen således ikke opretholde en praksis, hvorefter varemærker kunne registreres for ”hele klasser”, hvorfor denne praksis blev ændret med den varemærkelov, der trådte i kraft den 1. januar 1997.

Efter styrelsens praksis – der fortsat består uændret – anses sådanne registreringer for at omfatte alle sådanne varer eller tjenesteydelser, der på tidspunktet for ansøgningens indlevering kunne klassificeres i den eller de pågældende klasser.

Med EU-domstolens afgørelse i IP Translator-dommen har visse varemærkemyndigheder i EU imidlertid stillet spørgsmålstejn ved, om også varemærker registreret både før og efter varemærkedirektivets ikrafttræden, og som omfatter ”hele klasser” som ovenfor beskrevet, er berørt af dommen. Det er i den forbindelse antydnet, at anvendes en national registrering, der omfatter ”hele klasser”, som grundlag for en indsigelse eller begæring om ophævelse af et EU-varemærke, kan det ikke udelukkes, at registreringen **alene** vil blive anset for at omfatte **eventuelle specifikt anførte** varer eller tjenesteydelser.

Danske registreringer foretaget med hjemmel i varemærkeloven gældende før den 1. januar 1997, der omfatter ”hele klasser”, og som ikke indeholder henvisninger i varefortegnelsen til specifikke varer eller tjenesteydelser, er således under risiko for at ville blive bedømt af andre varemærkemyndigheder på en sådan måde, at de ikke anses for at omfatte nogen varer eller tjenesteydelser.

Styrelsen er uenig i, at IP Translator-dommen kan anses for at have betydning for danske registreringer, der er registreret med hjemmel i varemærkeloven før 1. januar 1997. Således er det styrelsens opfattelse, at IP Translator-dommen vedrører spørgsmålet om tilladeligheden af en praksis for fortolkning af beskyttelsesomfanget for registrerede varemærker, hvorefter en præcis benævnelse i form af et

¹ Det er p.t. alene varemærkemyndighederne i Bulgarien, Grækenland, Ungarn og Litauen, der har tilkendegivet at ville fortolke EU-varemærkeregistreringer, der omfatter et klassehoved, som omfattende ”alle varer / tjenesteydelser i den alfabetiske liste”, jf. OHIM’s [meddelelse nr. 2/12 af 20. juni 2012](#). Derimod har en række kontorer, herunder AT, BX, CY, CZ, DE, EE, ES, IE, LV, PL, PT, SE, SI, SK og UK (samt Norge, der også deltager i OHIM’s ”Convergence Programme”), tilkendegivet, at de ikke agter at vurdere beskyttelsesomfanget af EU-varemærker i overensstemmelse med denne meddelelse, men at de alle vil anvende en ”means what it says” approach. Finland har meddelt, at de vil fortsætte med at anvende en fortolkningspraksis, hvorefter klassehovedet anses for at dække ”hele klassen”. Frankrig, Italien, Malta og Rumænien har endnu ikke meddelt hvilken praksis de vil fastlægge som følge af dommen.

”klassehoved” tillægges et videre omfang end den ”klassehovedet” ud fra en almindelig sproglig fortolkning kan tillægges.

Spørgsmålet om, hvorledes man bør bedømme beskyttelsesomfanget for registreringer, der dækker ”hele klasser” i den forstand, at varemærket er registreret alene for visse ”klassenumre”, er ikke behandlet i dommen, hvorfor det heller ikke er vurderet i dommen, om det har nogen indflydelse på vurderingen af dette beskyttelsesomfang, at størsteparten af sådanne registreringer er ansøgt og registreret forud for varemærkedirektivets ikrafttræden.

Efter styrelsens opfattelse har beskyttelsesomfanget for de danske registreringer fra før den 1. januar 1997, der omfatter ”hele klasser”, således hverken implicit eller eksplicit været genstand for EU-domstolens bedømmelse i IP Translator-sagen, ligesom styrelsen heller ikke finder, at de principper der kan udledes af dommen i forhold til klassificering af varer og tjenesteydelser indvirker på disse registreringers beskyttelsesomfang.

Da der dog er divergerende opfattelser heraf blandt varemærkemyndighederne i EU, **skal styrelsen anbefale**, at indehavere af danske registreringer, der omfatter ”hele klasser”, præciserer varefortegnelsen i deres registreringer, så disse begrænses til specifikke varer og tjenesteydelser i de relevante klasser.

Styrelsen skal i den forbindelse fremhæve følgende fordele ved at overveje en sådan begrænsning:

- Med en begrænsning til konkrete varer og tjenesteydelser skabes der større klarhed i registeret om beskyttelsesomfanget for varemærket. Dette vil øge sikkerheden for, at varemærkets beskyttelsesomfang vurderes mere korrekt og ensartet af tredjemand, told- og varemærkemyndigheder (herunder særligt OHIM) samt domstolene.
- En ”audit” af virksomhedens registreringer, kan ses som en kærkommen anledning til at vurdere, om varemærkerne er registreret med det rette omfang, eller om senere udvidelser af forretningsområdet (f.eks. til varer eller tjenesteydelser, der er dækket af andre klasser) har bevirket, at registreringerne bør suppleres med nye registreringer. Derudover giver det også indehavere anledning til at vurdere deres samlede portefølje af danske varemærker, herunder om de faktisk anvendte mærker er blevet ændret (f.eks. ved en grafisk opdatering), så de ikke længere svarer til de registrerede mærker, og om dette bør give anledning til ændring af det registrerede mærke eller indlevering af en ny varemærkeansøgning.
- Brugspligten, jf. varemærkelovens § 25, er indtrådt for samtlige registreringer, der er ansøgt før den 1. januar 1997. Det bør derfor indgå i overvejelserne om det attraktive i at ”begrænse” registreringer, at jo mere diffust og bredt beskyttelsesomfanget for et registreret mærke er defineret i registeret, desto større er risikoen for, at tredjemand vil begære mærket ophævet med henvisning til, at brugspligten ikke er opfyldt. Følgelig kan en begrænsning af registreringen til de varer og tjenesteydelser, som mærket faktisk anvendes for, gøre registreringen mindre sårbar over for ophævelsesbegæringer.

Styrelsen påtænker også at informere herom i forbindelse med de fornyelsesopkrævninger, som styrelsen sender til varemærkeindehavere eller deres fuldmægtige.

Bilag B



**Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator",
2. maj 2013**

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

1 – Direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at det kræver, at de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om varemærkeskyttelse, identificeres med tilstrækkelig klarhed og præcision af ansøgeren, således at de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende alene på baggrund heraf kan fastlægge udstrækningen af den beskyttelse, varemærket giver.

2 – Direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for brugen af generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter med henblik på at identificere de varer og tjenesteydelser, for hvilke der søges om varemærkeskyttelse, forudsat at en sådan identifikation er tilstrækkelig klar og præcis.

3 – En ansøger af et nationalt varemærke, som gør brug af alle de generelle angivelser i klasseoverskriften for en bestemt klasse i Niceklassifikationen med henblik på at identificere de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om varemærkeskyttelse, skal præcisere, om den pågældendes registreringsansøgning omfatter samtlige varer eller tjenesteydelser, som er opført i den alfabetiske fortegnelse i denne bestemte klasse, eller blot visse af disse varer eller tjenesteydelser. Såfremt ansøgningen blot vedrører visse af de nævnte varer eller tjenesteydelser, er ansøgeren forpligtet til at anføre, hvilke varer eller tjenesteydelser i denne klasse der er omfattet.

Denne dom har indflydelse på den praksis, der anvendes af alle varemærkemyndigheder i EU, og fordrer en ensartet fortolkning af de generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter. Selvom hver enkelt myndighed er bundet af sin nationale lovgivning, nationale retsafgørelser og – i visse tilfælde – tidligere officielle meddelelser, er der vilje til og behov for at samarbejde om en harmoniseret implementering af dommen for at tilvejebringe retlig sikkerhed både for de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende.

Med hensyn til det første spørgsmål samarbejder varemærkemyndighederne i EU om at tilvejebringe en fælles forståelse af kravene om klarhed og præcision til varer og tjenesteydelser i varefortegnelser og om at udvikle et fælles sæt principper, der skal gælde for deres respektive klassifikationspraksis.

Med hensyn til det andet spørgsmål samarbejder varemærkemyndighederne i EU om at fastlægge, hvilke af de generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter der, i overensstemmelse med ovennævnte kriterier om klarhed og præcision, er acceptable til klassificering. Dette vil resultere i en harmoniseret tilgang til vurderingen af hver enkelt af disse. Så snart der er opnået endelig enighed herom, vil det blive meddelt.

Med hensyn til det tredje spørgsmål har varemærkemyndighederne i EU udarbejdet en oversigt over, hvordan den enkelte myndighed håndterer specifikke emner i relation til efterlevelsen af Domstolens afgørelse. Oversigten skaber fuld gennemsigtighed og adresserer følgende emner:

- Den afspejler, hvordan den enkelte myndighed fortolker omfanget af beskyttelsen af sine egne varemærker, der indeholder hele klasseoverskrifter i Niceklassifikationen, og som der er ansøgt om før og efter "IP Translator"-dommen. (Tabel 1, Tabel 2)

- Den indeholder oplysninger om, hvordan den enkelte myndighed i sit register og i sine publikationer og registerudskrifter gengiver ansøgerens hensigt med hensyn til Niceklassifikationens klasseoverskrifter og den alfabetiske liste. (Tabel 3)
- Hver national myndighed orienterer om, hvordan den fortolker omfanget af beskyttelsen af EF-varemærker, der indeholder en hel klasseoverskrift i Niceklassifikationen, og som der er ansøgt om før og efter "IP Translator"-dommen. (Tabel 4)
- OHIM orienterer om, hvordan den fortolker omfanget af beskyttelsen af nationale varemærker, der indeholder en hel klasseoverskrift i Niceklassifikationen, og som der er ansøgt om før og efter "IP Translator"-dommen. (Tabel 5)
- Varemærker, der er ansøgt om efter "IP Translator"-dommen, og som indeholder hele klasseoverskriften: Hvordan kan ansøgeren opnå beskyttelse for hele den alfabetiske fortegnelse? (Tabel 6)

Varemærkemyndighederne i EU har en fortsat vilje til at fortsætte samarbejdet inden for rammerne af konvergensprogrammet for yderligere at øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden til gavn for såvel undersøgere som brugere.

Et første konkret mål er en harmoniseret database over acceptable varer og tjenesteydelser. Den vil blive præsenteret i en visuel hierarkisk struktur, som vil gøre det muligt for brugeren let at finde beskrivelser af varer og tjenesteydelser, der matcher det ønskede beskyttelsesniveau. Dette vil blive implementeret i klassifikationsværktøjer såsom TMclass.

Selv om den hierarkiske struktur kun tjener administrative formål og ikke er juridisk bindende, er resultatet et omfattende og dynamisk klassifikationsværktøj, der – fordi det indeholder fælles acceptable termer - giver brugeren større sikkerhed ved udfærdigelsen af varefortegnelsen. Dette vil hjælpe ansøgerne med at overholde kravene om klarhed og præcision i "IP Translator"-dommen.

DET EUROPÆISKE NETVÆRK FOR VAREMÆRKER OG DESIGN

LISTE OVER MYNDIGHEDER: AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NO*, OHIM, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK

*observatør

Tabel 1

VAREMÆRKER, DER ER ANSØGT OM INDEN "IP TRANSLATOR"-DOMMEN, OG SOM INDEHOLDER HELE KLASSEOVERSKRIFTER I NICEKLASSIFIKATIONEN: MYNDIGHEDENS FORTOLKNING AF OMFANGET AF BESKYTTELSEN AF KLASSEOVERSKRIFTERNE FOR DENS EGNE VAREMÆRKER

National myndighed	Klasseoverskrifterne dækker hele klassen	Termerne i klasseoverskrifterne skal fortolkes efter deres ordlyd (Means what it says)	Klasseoverskrifterne dækker hver enkelt af termerne i klasseoverskrifterne samt den alfabetiske fortegnelse i den udgave af Nice klassifikationen, der gjaldt på tidspunktet for ansøgningen
AT		X	
BG	X		
BX		X	
CY		X	
CZ		X	
DE		X	
DK		X	
EE		X	
ES		X	
FI	X		
FR		X	
GR	X		
HU			X
IE		X	
IT	X		
LV		X	
LT			X
MT	X		
NO		X	
OHIM			X
PL		X	
PT		X	
RO			X
SE		X	
SI		X	
SK		X	
UK		X	

Tabel 2

VAREMÆRKER, DER ER ANSØGT OM EFTER "IP TRANSLATOR"-DOMMEN, OG SOM INDEHOLDER HELE KLASSEOVERSKRIFTER I NICEKLASSIFIKATIONEN: MYNDIGHEDENS FORTOLKNING AF OMFANGET AF BESKYTTELSEN AF DENS EGNE VAREMÆRKER

National myndighed	Klasseoverskrifterne dækker hele klassen	Termerne i klasseoverskrifterne skal fortolkes efter deres ordlyd (Means what it says)	Klasseoverskrifterne dækker hver enkelt af termerne i klasseoverskrifterne samt den alfabetiske fortegnelse i den udgave af Nice klassifikationen, der gjaldt på tidspunktet for ansøgningen
AT		X	
BG		X	
BX		X	
CY		X	
CZ		X	
DE		X	
DK		X	
EE		X	
ES		X	
FI		X	
FR		X	
GR		X	
HU			X
IE		X	
IT			X
LV		X	
LT			X
MT		X	
NO		X	
OHIM		X	
PL		X	
PT		X	
RO			X
SE		X	
SI		X	
SK		X	
UK		X	

Tabel 3

VAREMÆRKER, DER ER ANSØGT OM **EFTER** "IP TRANSLATOR"-DOMMEN, OG SOM INDEHOLDER HELE KLASSEOVERSKRIFTER I NICEKLASSIFIKATIONEN: HVORDAN GENGIVER MYNDIGHEDEN ANSØGERENS HENSIGT MED HENSYN TIL KLASSEOVERSKRIFTERNE OG/ELLER DEN ALFABETISKE FORTEGNELSE

National myndighed	Alle varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om eller registreret et varemærke, vil blive anført individuelt	Der vil være en generel henvisning til den gældende udgave af den alfabetiske liste til rådighed
AT	X	
BG	X	
BX	X (i publikationer, certifikater og register)	X (i ansøgning)
CY	X	
CZ	X	
DE	X	
DK	X	
EE	X	
ES	X	
FI		X
FR	X	
GR		X
HU		X
IE	X	
IT		X
LV	X	
LT	X	
MT	X	
NO	X	
OHIM	X	
PL	X	
PT	X	
RO		X
SE	X	
SI	X	
SK	X	
UK	X	

Tabel 4

HVORDAN FORTOLKES OMFANGET AF BESKYTTELSEN AF EF-VAREMÆRKER, DER INDEHOLDER GENERELLE ANGIVELSER I NICEKLASSIFIKATIONENS KLASSEOVERSKRIFTER?

National myndighed	For EF-varemærker, der er ansøgt om inden "IP Translator"-dommen			For EF-varemærker, der er ansøgt om efter "IP Translator"-dommen		
	Termerne i klasseoverskrifterne skal fortolkes efter deres ordlyd	Klasseoverskrifterne dækker alle varer og tjenesteydelser i klassen	Klasseoverskrifterne dækker hver enkelt af termerne i klasseoverskrifterne plus den alfabetiske fortegnelse, der gælder på tidspunktet for ansøgningen	Termerne i klasseoverskrifterne skal fortolkes efter deres ordlyd	Klasseoverskrifterne dækker alle varer og tjenesteydelser i klassen	Klasseoverskrifterne dækker hver enkelt af termerne i klasseoverskrifterne samt den alfabetiske fortegnelse, der gælder på tidspunktet for ansøgningen
AT	X			X		
BG		X		X		
BX	X			X		
CY	X			X		
CZ	X			X		
DE	X			X		
DK	X			X		
EE	X			X		
ES	X			X		
FI			X	X		
FR	X			X		
GR		X		X		
HU			X	X		
IE	X			X		
IT		X				X
LV	X			X		
LT			X	X		
MT		X		X		
OHIM			X	X		
PL	X			X		
PT	X			X		
RO			X	X		
SE	X			X		
SI	X			X		
SK	X			X		
UK	X			X		

Tabel 5

**OHIM's FORTOLKNING AF OMFANGET AF BESKYTTELSEN AF NATIONALE
VAREMÆRKER, DER INDEHOLDER GENERELLE ANGIVELSER I
NICEKLASSIFIKATIONENS KLASSEOVERSKRIFTER**

**For Nationale varemærker, der er ansøgt om
inden ”IP Translator”-dommen**

OHIM vil acceptere den ansøgningspraksis, der anvendes af alle varemærkemyndigheder i EU. Nationale varemærker har den beskyttelse, der er tildelt af den nationale myndighed, **medmindre den nationale myndighed fortolker klasseoverskrifterne således, at de dækker alle varer og tjenesteydelser i klassen.** I dette tilfælde vil det nationale varemærke, der indeholder Nice-klasseoverskrifter, blive opfattet som dækkende såvel klasseoverskriften bogstaveligt som den alfabetiske liste i den gældende udgave af Nice-klassifikationen på ansøgningstidspunktet.

**For Nationale varemærker, der er ansøgt om
efter ”IP Translator”-dommen**

Termerne skal fortolkes efter deres ordlyd

Tabel 6

Varemærker, der er ansøgt om efter ”IP Translator”-dommen, og som indeholder hele klasseoverskriften:
Hvordan kan ansøgeren opnå beskyttelse for hele den alfabetiske fortegnelse?

National myndighed	Ved at udfylde en erklæring	Ved hjælp af et elektronisk afkrydsningsfelt	Ved at anføre hver enkelt term individuelt
AT			X
BG	X		X
BX	X		
CY			X
CZ			X
DE			X
DK			X
EE			X
ES			X
FI	X		
FR			X
GR	X		
HU	X	X	
IE			X
IT	X		
LV			X
LT	X		X
MT			X
NO			X
OHIM		X	
PL			X
PT			X
RO	X		
SE			X
SI			X
SK			X
UK			X