

Til modtagere af  
Varemærke og 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

 Partner  
nordic patent institute

2. oktober 2015  
15/00786/MFR

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

Styrelsen har sammen med de øvrige varemærkemyndigheder i EU samarbejdet i Konvergens Programprojektet CP3 om at opnå større harmonisering i myndighedernes vurdering af særpræg for figurmærker, der indeholder beskrivende ord eller ord der savner distinktivitet.

Dette samarbejde har udmøntet sig i **vedlagte fælles meddelelse og FAQ-dokument**, hvori en fælles praksis på området er beskrevet.

Den fælles praksis medfører ændringer i styrelsens praksis på en række områder.

Først og fremmest skal bemærkes, at den vil indebære en opstramning af styrelsens praksis i forhold til vurderingen af skrifttypers særpræg og brugen af farver i forbindelse hermed, ligesom der vil ske en opstramning af særprægsvurderingen, når simple geometriske figurer anvendes på en måde, der kan virke som en ”ramme” om et i øvrigt beskrivende eller ikke-distinktivt ord.

Derudover er der i den fælles praksis særligt fokus på, at figurlige elementer, der er almindeligt anvendt i branchen, og som har en direkte relation til varerne eller tjenesteydelserne, ikke skal anses for at have særpræg hverken i sig selv eller i sammenhæng med beskrivende eller ikke-distinktive ord. Også denne del af den fælles praksis vil indebære en opstramning af styrelsens nuværende praksis.

Endeligt skal også henvises til, at sædvanlige sammensætninger af eksempelvis tekst og figurer i et varemærke heller ikke vil blive anset for et element i et mærke, der kan give dette den fornødne distinktivitet. Også her indebærer den fælles praksis en opstramning af styrelsens nuværende praksis.

For at ansøgere og deres rådgivere kan få tid til at indrette sig på den nye praksis, har styrelsen valgt, at den fælles praksis først implementeres med virkning fra den 1. januar 2016.

Da der generelt set er tale om, at den fælles praksis vil indebære stramminger i styrelsens praksis, vil den ny praksis **alene gælde for ansøgninger, der er indgivet eller har prioritetsdato fra den 1. januar 2016 eller senere.**

Følgelig vil registrerede varemærker, der eksempelvis indgår i indsigelses- eller ophævelsessager, kun blive bedømt efter den nye praksis såfremt deres ansøgnings- eller prioritetsdato er fra den 1. januar 2016 eller senere.

Vedrører en indsigelses- eller ophævelsessag et varemærke, der efter den nye praksis ville blive anset for at være usærpræget og dermed uregistrerbart, men som er ansøgt eller har prioritetsdato forud for den 1. januar 2016, vil dets registrerbarhed ikke blive påvirket af den nye praksis.

Tilsvarende vil gælde for det beskyttelsesomfang styrelsen vil tildele et sådant varemærke, idet det dog skal bemærkes, at den type varemærker, der er omfattet af praksisændringen, allerede i dag af styrelsen anses for at være ganske svage mærker, og følgelig kun tildeles et begrænset beskyttelsesomfang.

Om beskyttelsesomfanget for sådanne mærker kan endvidere henvises til [Fælles meddelelse om den fælles praksis for relative hindringer for registrering - risiko for forveksling \(usærprægede/svage mærkebestanddeles virkning\)](#), der tillige er udarbejdet i Konvergens Programmet, og til styrelsens Varemærkeguidelines om [svage mærkeelementer](#).

Endelig bemærkes, at styrelsens Varemærkeguidelines vil blive rettet til, så den fælles praksis vil fremgå heraf fra den 1. januar 2016.

Eventuelle spørgsmål kan i øvrigt rettes til chefkonsulent Mikael Francke Ravn på [mfr@dkpto.dk](mailto:mfr@dkpto.dk) eller telefon 43508257.

Venlig hilsen



Lone Frosch  
Varemærke- og Designchef



**Fælles meddelelse om den fælles praksis for  
Særpræg – figurmærker, der omfatter beskri-  
vende ord/ord uden distinktivitet  
2. oktober 2015**

## 1. BAGGRUND

IP-kontorerne i det europæiske varemærke- og designnetværk arbejder fortsat sammen inden for rammerne af konvergensprogrammet. De er nu nået til enighed om en fælles praksis for, hvornår et figurligt element giver et mærke tilstrækkeligt særpræg til registrering, når figurmærket indeholder ord som er rent beskrivende eller uden distinktivitet.

Denne fælles praksis offentliggøres med denne fælles meddelelse med henblik på yderligere at forbedre gennemsigtigheden, retssikkerheden og forudsigeligheden til gavn for såvel sagsbehandlere som brugere.

Følgende spørgsmål er ikke omfattet af projektet:

- Spørgsmål vedrørende sprog: I relation til projektet skal ordelementerne anses for at være fuldstændigt beskrivende/uden distinktivitet på dit sprog.
- Fortolkning af disclaimer: Den fælles praksis berører ikke IP-kontorerens accept eller fortolkning af disclaimer.
- Varemærkets brug (herunder indarbejdelse, og hvordan mærket faktisk bruges i handelen).

## 2. DEN FÆLLES PRAKSIS

Den følgende tekst opsummerer de vigtigste budskaber og erklæringer om principperne bag den fælles praksis. Den fuldstændige tekst findes i slutningen af denne meddelelse.

For at fastslå, om tærsklen for fornødent særpræg er nået som følge af de figurlige træk i mærket, skal følgende kriterier tages i betragtning:

*\* Bemærk: De tegn, der indeholder "Flavour and aroma", vedrører beskyttelse for **kaffe** i klasse 30, de tegn, der indeholder "Fresh sardine" og "Sardines", vedrører beskyttelse for **sardiner** i klasse 29, det tegn, der indeholder bogstaverne "DIY", vedrører beskyttelse for **samlesæt til møbler** i klasse 20, de tegn, der indeholder "Pest control services", vedrører beskyttelse for **skadedyrsudryddelsestjenester** i klasse 37, og det tegn, der indeholder "Legal advice services" vedrører beskyttelse for **juridisk virksomhed** i klasse 45.*

### MED HENSYN TIL ORDELEMENTERNE I MÆRKET

Kriterium	Font
Fælles praksis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generelt kan beskrivende ordelementer/ordelementer uden distinktivitet, der er gengivet i almindelig font/standardfont, -bogstaver eller -håndskriftfont – med eller uden fonteffekter (fed skrift/kursiv) – ikke registreres.</li> </ul> <p>Eksempler uden fornødent særpræg:</p> <p><b>Fresh Sardine</b>   <i>Fresh Sardine</i>   FrEsh SaRdine</p>

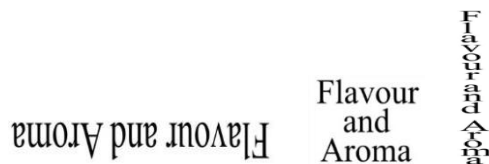
*Flavour and aroma*   *Flavour and aroma*   *Flavour and aroma*

- Såfremt der i standardfonte indgår elementer af grafisk design som en del af bogstaverne, skal disse elementer have tilstrækkelig indvirkning på mærket som helhed for at tilføre det fornødent særpræg. Hvis disse elementer er tilstrækkelige til at aflede forbrugerens opmærksomhed fra ordelementets beskrivende betydning eller sandsynligvis vil skabe et varigt indtryk af mærket, kan mærket registreres.

Eksempler med fornødent særpræg:

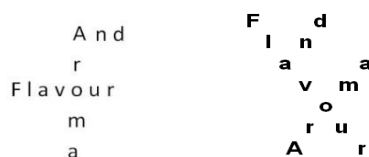
*Flavour and aroma*   **FLAVOUR AND AROMA**   **DIY**

<p><b>Kriterium</b></p>	<p><i>Kombination med farver</i></p>
<p><b>Fælles praksis</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den blotte "tilføjelse" af en enkelt farve til et beskrivende ordelement/ordelement uden distinktivitet, enten til selve bogstaverne eller som baggrund, vil ikke være tilstrækkeligt til at tilføre mærket fornødent særpræg.</li> <li>• Brug af farver er almindeligt i handelen og ville ikke blive opfattet som en oprindelsesbetegnelse. Det kan dog ikke udelukkes, at et bestemt farvearrangement, der er usædvanligt og nemt kan huskes af den relevante forbruger, kunne tilføre et mærke fornødent særpræg.</li> </ul> <p><u>Eksempler uden fornødent særpræg:</u></p> <p><b>Flavour and aroma</b>   <i>Flavour and aroma</i>   <i>Flavour and aroma</i>   <i>Flavour and aroma</i></p>
<p><b>Kriterium</b></p>	<p><i>Kombination med tegnsætning og andre symboler</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generelt tilfører tilføjelsen af tegnsætning eller andre symboler, der er almindeligt brugt i handelen, ikke et tegn, der består af beskrivende ordelementer/ordelementer distinktivitet, fornødent særpræg.</li> </ul> <p><u>Eksempler uden fornødent særpræg:</u></p> <p><b>“Flavour and aroma”</b>   <b>FreshSardine.</b>™</p>
<p><b>Kriterium</b></p>	<p><i>Ordelementernes placering (sidelæns, på hovedet osv.)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det forhold, at ordelementerne er placeret lodret, på hovedet eller på en eller flere linjer, er generelt ikke tilstrækkeligt til at tilføre tegnet det minimum af særpræg, der er en forudsætning for registrering.</li> </ul> <p><u>Eksempler uden fornødent særpræg:</u></p>



- Den måde, hvorpå ordelementerne er placeret, kan dog tilføje et tegn fornødent særpræg, når opstillingen er af en sådan karakter, at den gennemsnitlige forbruger fokuserer på det frem for straks at opfatte det beskrivende budskab.

Eksempler med fornødent særpræg:



### MED HENSYN TIL FIGURELEMENTERNE I MÆRKET

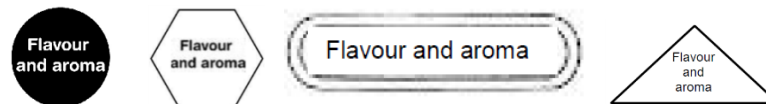
**Kriterium**

*Brug af simple geometriske former*

**Fælles praksis**

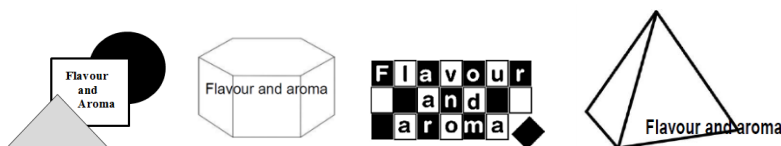
- Beskrivende ordelementer eller ordelementer uden distinktivitet kombineret med simple geometriske former såsom punkter, linjer, linjesegmenter, cirkler, trekanter, firkanter, rektangler, parallelogrammer, femkanter, sekskanter, trapezer og ellipser vil sandsynligvis ikke blive accepteret, navnlig når ovennævnte former anvendes som en ramme eller kant.

Eksempler uden fornødent særpræg:



- På den anden side kan geometriske former tilføje et tegn fornødent særpræg, når deres sammensætning, udformning eller kombination med andre elementer skaber et samlet indtryk, der har tilstrækkeligt særpræg.

Eksempler med fornødent særpræg:











**Kriterium**

*Figurelementets placering og størrelse i forhold til ordelementet*

**Fælles praksis**

- Når et figurelement, der i sig selv har fornødent særpræg, føjes til et beskrivende element og/eller et element uden distinktivitet, kan varemærket normalt registreres, forudsat at dette figurelement på grund af sin størrelse og placering er tydeligt genkendeligt i tegnet.

	<p><u>Eksempler uden fornødent særpræg:</u>  <b>Flavour and aroma</b> * <i>Fresh Sardine</i></p> <p><u>Eksempel med fornødent særpræg:</u>   <b>Flavour and aroma</b></p>
<p><b>Kriterium</b></p> <p><b>Fælles praksis</b></p>	<p><i>Spørgsmålet om, hvorvidt figurelementet er en gengivelse af eller har direkte forbindelse med varerne og/eller tjenesteydelserne</i></p> <p>➤ Et figurelement betragtes som beskrivende og/eller som værende uden distinktivitet, hvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- det er en virkelighedstro afbildning af varerne og tjenesteydelserne</li> <li>- det består af en symbolsk/stiliseret afbildning af varerne og tjenesteydelserne, der ikke afviger væsentligt fra den almindelige gengivelse af disse varer og tjenesteydelser.</li> </ul> <p><u>Eksempler uden fornødent særpræg:</u></p> <p> <b>Fresh Sardine</b>    <b>Sardines</b>    <b>From the sea to your plate</b></p> <p><u>Eksempler med fornødent særpræg:</u></p> <p> <b>resh Sardine</b>    <b>Fresh Sardine</b></p> <p>➤ Et figurelement, der ikke gengiver varerne og tjenesteydelserne, men har en direkte forbindelse med varernes og tjenesteydelsernes egenskaber, vil ikke tilføre tegnet særpræg, medmindre det er tilstrækkeligt stiliseret.</p> <p><u>Eksempler uden fornødent særpræg:</u></p> <p> <b>PEST CONTROL SERVICES</b></p> <p><u>Eksempel med fornødent særpræg:</u></p> <p> <b>PEST CONTROL SERVICES</b></p>
<p><b>Kriterium</b></p> <p><b>Fælles praksis</b></p>	<p><i>Figurelementer, der er almindeligt anvendt i handelen i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generelt tilfører figurelementer, der er almindeligt brugt eller gængse i handelen i forbindelse med de varer og/eller tjenesteydelser, der søges registreret, ikke mærket som helhed fornødent særpræg.</li> </ul> <p><u>Eksempler uden fornødent særpræg:</u></p>



MED HENSYN TIL BÅDE ORDELEMENTERNE OG FIGURELEMENTERNE I MÆRKET

Spørgsmålet om, hvordan kombinationer af kriterier påvirker særpræget

Fælles praksis

- Generelt tilføjer en kombination af figurelementer og ordelementer, der hver for sig mangler fornødent særpræg, ikke et mærke fornødent særpræg.
- Ikke desto mindre kunne en kombination af sådanne elementer, når de betragtes som helhed, blive opfattet som et tegn på kommerciel oprindelse på grund af tegnets udformning og sammensætning. Dette vil være tilfældet, når kombinationen skaber et samlet indtryk, der ligger tilstrækkeligt fjernt fra det beskrivende budskab/budskab uden distinktivitet, som ordelementet formidler.

Eksempler: For at et tegn kan registreres, skal det have et minimum af særpræg. Formålet med skalaen er at illustrere, hvor denne tærskel ligger. Nedenstående eksempler indeholder fra venstre til højre elementer med stigende betydning for mærkernes særpræg, der resulterer i mærker, som enten mangler fornødent særpræg som helhed (rød kolonne) eller har fornødent særpræg som helhed (grøn kolonne).

Mangler fornødent særpræg		Har fornødent særpræg	
1.			
2.			
3.			

Det skal bemærkes, at en ansøger ikke kan opnå eneret til beskrivende ord/ord uden distinktivitet, når det er figurelementet, der tilføjer mærket som helhed fornødent særpræg. Beskyttelsen er begrænset til mærkets helhed. Med hensyn til virkningen for beskyttelsens omfang, når et mærke be-



står af usærprægede/svage elementer, henvises til Principperne for den fælles praksis for CP5. Relative hindringer for registrering – risiko for forveksling (usærprægede/svage mærkebestanddeles virkning).

[https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_ohim/who\\_we\\_are/common\\_communication/common\\_communication5\\_da.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_da.pdf)

### 3. GENNEMFØRELSE

Som det har været tilfældet med tidligere fælles praksis, træder den fælles praksis i kraft tre måneder fra datoen for offentliggørelsen af denne fælles meddelelse.

Nedenstående tabel indeholder flere detaljer om gennemførelsen af denne fælles praksis.

De kontorer, der gennemfører den fælles praksis, kan vælge at offentliggøre supplerende nationale oplysninger på deres websteder.

I skrivende stund vil følgende kontorer gennemføre den fælles praksis: AT, BG, BOIP , CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, OHIM, PT, RO, SE, SI, SK og UK.

Følgende EU-kontorer støtter den fælles praksis, men vil ikke gennemføre den på nuværende tidspunkt: FI, IT og PL.

#### 3.1 KONTORER, DER GENNEMFØRER DEN FÆLLES PRAKSIS

LISTE OVER KONTORER, DER GENNEMFØRER DEN FÆLLES PRAKSIS, GENNEMFØRELSESDATO OG GENNEMFØRELSESPRAKSIS

Oversigt over gennemførelsen af den fælles praksis						
Kontor	Gennemførelsesdato	Den fælles praksis gælder for:				
		<u>Ansøgninger under behandling på gennemførelsesdatoen</u>	<u>Ansøgninger indgivet efter gennemførelsesdatoen</u>	<u>Ugyldigheds-sager under behandling på gennemførelsesdatoen</u>	<u>Ugyldigheds-sager anlagt efter gennemførelsesdatoen</u>	<u>Begæringer om ugyldighed af varemærker, der blev undersøgt efter denne fælles praksis</u>

AT	2.1.2016		X			
BG	2.1.2016	X	X	X	X	X
BOIP	2.10.2015	X	X	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
CY	2.10.2015		X		X	X
CZ	2.1.2016		X			X
DE	2.10.2015	X	X			X
DK	1.1.2016		X			X
EE	1.1.2016		X	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
ES	2.1.2016		X	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
FR	2.10.2015	X	X	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
GR	2.10.2015		X			X
HR	1.1.2016	X	X		X	
HU	1.12.2015		X		X	
IE	2.1.2016		X			X
LT	1.1.2016		X	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
LV	2.1.2016		X			X
MT	2.10.2015	X	X	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
NO	2.10.2015	X	X	X	X	X
OHIM	2.1.2016	X	X	X	X	X
PT	3.10.2015	X	X	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant

RO	2.1.2016	X	X	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
SE	2.10.2015	X	X	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
SI	2.1.2016		X	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
SK	1.12.2015	X	X	X	X	X
UK	2.10.2015		X		X	

**BILAG:**

PRINCIPPER FOR DEN NYE FÆLLES PRAKSIS

# Konvergens

## PRINCIPPER FOR DEN NYE FÆLLES PRAKSIS

Konvergensprogram

CP 3. Særpræg – figurmærker, der omfatter beskri-  
vende ord/ord uden distinktivitet

## Indeks

<b>Orientering om præcisering af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker</b> .....	<b>1</b>
<b>1. BAGGRUND FOR PROGRAMMET</b> .....	<b>14</b>
<b>2. BAGGRUND FOR PROJEKTET</b> .....	<b>15</b>
<b>3. DOKUMENTETS FORMÅL</b> .....	<b>16</b>
<b>4. PROJEKTETS OMFANG</b> .....	<b>16</b>
<b>5. DEN FÆLLES PRAKSIS</b> .....	<b>18</b>
<i>5.1. Beskrivende ord/ord uden distinktivitet</i> .....	<b>18</b>
<i>5.2. Hvornår er et mærke figurligt nok til at kunne registreres?</i> .....	<b>19</b>
<b>A. Med hensyn til ordelementerne i mærket:</b> .....	<b>20</b>
A.1. Font.....	20
A.2. Kombination med farver.....	24
A.3. Kombination med tegnsætning og andre symboler.....	26
A.4. Ordelementernes placering (sidelæns, på hovedet osv.).....	26
<b>B. Med hensyn til figurelementerne i mærket:</b> .....	<b>28</b>
B.1. Brug af simple geometriske former.....	28
B.2. Figurelementets placering og størrelse i forhold til ordelementet.....	30
B.3. Figurelementet er en gengivelse af eller har en direkte forbindelse med varerne og/eller tjenesteydelserne.....	31
B.4. Figurelementet er almindeligt brugt i handelen i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering.....	34
<b>C. Hvordan påvirker kombinationer af kriterierne særpræget?</b> .....	<b>36</b>

## 1. BAGGRUND FOR PROGRAMMET

Til trods for den stigende globale varemærke- og designaktivitet gennem de seneste år er der kun opnået beskedne resultater i bestræbelserne på at sikre konvergens i praksis på de forskellige kontorer rundt om i verden. I Europa skal der fortsat gøres en stor indsats for at udjævne forskellene mellem IP-kontorerne i EU. I Harmoniseringskontorets strategiplan er dette identificeret som en af de største udfordringer, der skal tages op.

Dette var baggrunden for, at konvergensprogrammet blev oprettet i juni 2011. Det afspejler de nationale kontorer, BOIP's, Harmoniseringskontorets og brugernes fælles vilje til at træde ind i en ny æra gennem gradvis oprettelse af et europæisk interoperabelt samarbejdsnetværk, der bidrager til at styrke beskyttelsen af IP-rettigheider i Europa.

Formålet med dette program er "*at skabe klarhed og sikre retssikkerheden, kvaliteten og anvendeligheden, både i forhold til ansøgeren og kontoret*". Dette mål vil blive nået gennem samarbejde om harmonisering af praksis og vil være til stor fordel for både brugerne og IP-kontorerne.

I den første fase blev følgende fem projekter lanceret inden for rammerne af konvergensprogrammet:

- **CP 1. Harmonisering af klassifikationen**
- **CP 2. Konvergens af klasseoverskrifter**
- **CP 3. Særpræg – figurmærker, der omfatter beskrivende ord/ord uden distinktivitet.**
- **CP 4. Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid**
- **CP 5. Relative hindringer for registrering – risiko for forveksling (Usærprægede/svage mærkebestanddeles virkning)**

I dette dokument er der fokus på den nye fælles praksis inden for rammerne af det tredje projekt: CP 3. Særpræg – figurmærker, der omfatter beskrivende ord/ord uden distinktivitet.

## 2. BAGGRUND FOR PROJEKTET

Ved projektets begyndelse var der stor **uoverensstemmelse** mellem IP-kontorerne i EU med hensyn til vurderingen af sammensatte mærker, der omfatter figurelementer og rent beskrivende ord/ord uden distinktivitet. Afvigende praksis og fortolkninger førte til forskellige resultater og undergravede således retssikkerheden og forudsigeligheden med hensyn til, hvornår figurlige elementer giver et mærke tilstrækkeligt særpræg til registrering.

Derfor har kontorerne indset, at der var behov for harmonisering, og skønnet, at en fælles praksis ville være til gavn for såvel brugerne som kontorerne.

Formålet med projektet er at **nå til frem til en fælles strategi for, hvornår et figurligt element giver et mærke tilstrækkeligt særpræg til registrering, når figurmærket indeholder ord som er rent beskrivende eller uden distinktivitet.**

Dette projekt omfatter fire hovedmål, som hver for sig beskæftiger sig med forskellige problemstillinger:

- 1) en **fælles praksis, herunder en fælles strategi**, der skal fremlægges i et dokument og oversættes til alle EU-sprog
- 2) en fælles **kommunikationsstrategi** til formidling af denne praksis
- 3) en **handlingsplan for gennemførelsen** af den fælles praksis
- 4) en analyse af behovet for at adressere **tidligere praksis**.

Dette dokument konkretiserer det første af de fire mål.

De deltagende IP-kontorer har fastlagt og vedtaget disse projektmål under hensyntagen til bemærkningerne fra brugerorganisationerne.

Det første møde i arbejdsgruppen fandt sted i februar 2012 i Alicante, hvor de generelle tiltag, projektets anvendelsesområde og projektmetoden blev fastlagt. Der blev efterfølgende holdt møder i oktober 2012, juni og oktober 2013 og igen i februar, april, juni, december 2014 og februar 2015. På disse møder blev projektmålene drøftet indgående i arbejdsgruppegruppen, der er ansvarlig for udarbejdelsen af den fælles praksis, og der blev opnået enighed om principperne for den fælles praksis.

### 3. DOKUMENTETS FORMÅL

Dette dokument er referencedokument for IP-kontorerne, brugerorganisationer, ansøgere og fuldmægtige om den fælles praksis, for så vidt angår, hvornår et **figurligt element** giver et mærke tilstrækkeligt særpræg til registrering, når figurmærket indeholder ord som er rent beskrivende eller uden distinktivitet. Det vil blive offentliggjort bredt og være let tilgængeligt, og der vil blive **redegjort klart og indgående for de principper, der ligger til grund for den nye fælles praksis**. Disse principper vil finde anvendelse generelt og sigter mod at dække langt de fleste tilfælde. Særpræget skal vurderes i hvert enkelt tilfælde, idet de fælles principper tjener som vejledning for at sikre, at de forskellige kontorer når til et tilsvarende, forudsigeligt resultat på samme grundlag.

### 4. PROJEKTETS OMFANG

Det følger af Domstolens dom i sag C-104/01, "Libertel", præmis 48-50:

*"Ifølge fast praksis er varemærkeretten et vigtigt led i den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten.*

*I overensstemmelse med direktivets artikel 5, stk. 1, giver varemærket for bestemte varer eller tjenesteydelser mærkets indehaver en eneret, som gør det muligt for ham at monopolisere det registrerede tegn som varemærke uden tidsbegrænsning.*

*Muligheden for at registrere et varemærke kan **begrænses af almene hensyn**.*"

Det fremgår af artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (herefter "direktivet"),<sup>1</sup> at **varemærker, der mangler fornødent særpræg**, dvs. mangler distinktivitet, og **beskrivende varemærker**, dvs. varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse, **udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret**.

De forskellige registreringshindringer skal fortolkes i lyset af den **almene interesse**, der ligger bag hver af dem (se forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel, præmis 45-46, sag C-329/02 P, SAT.1, præmis 25).

---

<sup>1</sup> Enhver henvisning til artikler i "direktivet" kan forstås som henvisninger til de tilsvarende artikler i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker.



Det er i offentlighedens interesse at forhindre registrering af et mærke, der ikke kan adskille de varer og/eller tjenesteydelser, for hvilke der søges registrering, fra varer og tjenesteydelser fra andre virksomheder.

Projektets **anvendelsesområde** er som følger:

*"Formålet med dette projekt er at etablere en fælles praksis for, hvornår et figurligt element giver et mærke **tilstrækkeligt særpræg** til registrering, når **figurmærket** indeholder ord som er **rent beskrivende eller uden distinktivitet.**"*

Følgende spørgsmål er ikke omfattet af projektet:

- *Spørgsmål vedrørende sprog: I relation til projektet skal ordelementerne anses for at være fuldstændigt beskrivende/uden distinktivitet på dit sprog.*
- *Fortolkning af disclaimer.*
- *Varemærkets brug (berunder indarbejdelse, og hvordan mærket faktisk bruges i handelen).*

For at fastslå, om et mærke har fornødent særpræg som følge af mærkets figurlige udformning, skal følgende kriterier tages i betragtning:

- Med hensyn til **ordelementerne** i mærket:
  - Font
  - Kombination med farver
  - Kombination med tegnsætning og andre symboler
  - Ordelementernes placering (sidelæns, på hovedet osv.)
- Med hensyn til **figurelementerne** i mærket:
  - Brug af simple geometriske former
  - Figurelementets placering og størrelse i forhold til ordelementet
  - Spørgsmålet om, hvorvidt figurelementet er en gengivelse af eller har en direkte forbindelse med varerne og/eller tjenesteydelserne
  - Spørgsmålet om, hvorvidt figurelementet er almindeligt anvendt i handelen i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering.
- Med hensyn til **både** ordelementerne og figurelementerne i mærket:
  - Spørgsmålet om, hvordan kombinationer af kriterierne påvirker særpræget.

## 5. DEN FÆLLES PRAKSIS

### 5.1. *Beskrivende ord/ord uden distinktivitet.*

I forbindelse med projektet anses ordelementerne i mærket for at være fuldstændigt beskrivende/uden distinktivitet, da hovedformålet er at nå frem til en fælles strategi for, hvornår tilføjelsen af et figurelement tilfører mærket som helhed fornødent særpræg, således at mærket kan udfylde sin væsentligste funktion og opnå registrering.

Ifølge fast retspraksis skal et varemærke for at have **fornødent særpræg** i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), i direktivet, kunne udfylde sin **væsentligste funktion**, nemlig at **garantere oprindelsen** af den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket, **over for forbrugeren eller den endelige bruger**, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at **adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse**, og således gentage oplevelsen, hvis den er positiv, eller undgå den, hvis er negativ (se sag C-39/97, Canon, præmis 28, og sag T-79/00, LITE, præmis 26).

Et varemærkes evne til at **udfylde sin væsentligste funktion** er uløseligt forbundet med den almene interesse, der ligger bag artikel 3, stk. 1, litra c), i direktivet, og som ifølge Domstolen skal sikre, at tegn, der er **beskrivende** for, eller **angivelser vedrørende** en eller flere af de varer eller tjenesteydelsers **egenskaber**, som er omfattet af varemærkeansøgningen, **frit kan bruges af samtlige** erhvervsdrivende, der udbyder sådanne varer eller tjenesteydelser, og forhindre, at sådanne tegn og angivelser bliver forbeholdt én bestemt virksomhed, fordi de er blevet registreret som varemærker (se sag C-299/99, *Philips*, præmis 30, sag C-329/02 P, SAT.1, præmis 30, forenede sager C-90/11 og C-91/11, *Alfred Strigl*, præmis 31, sag C-53/01 P, *Linde*, præmis 73, og sag C-104/01, *Libertel*, præmis 52, sag C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV*, præmis 54, forenede sager C-108/97 og C-109/97, *Windsurf Chiemsee*, præmis 25).

Spørgsmålet om, hvorvidt et varemærke har fornødent særpræg, skal bedømmes i forhold til dels de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af mærket, dels opfattelsen hos den berørte kreds af forbrugere af disse varer eller tjenesteydelser (se sag C-53/01 P, *Linde*, præmis 41, sag C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV*, præmis 34, forenede sager C-468/01 P-C-472/01 P, *Procter & Gamble*, præmis 33).

Selv om alle de registreringshindringer, der er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, er uafhængige af de andre og kræver en separat efterprøvelse, er der ikke desto mindre et åbenbart **overlap** mellem de respektive anvendelsesområder for hindringerne, der er anført i den nævnte bestemmelses litra b) og c) (se forenede sager C-90/11 og C-91/11, *Alfred Strigl*, præmis 20, sag C-53/01 P,

*Linde*, præmis 67, sag C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, præmis 85, sag C-392/02 P, *SAT.1*, præmis 25).

Det er fast retspraksis, at et tegn, der er **beskrivende** for egenskaberne ved de varer eller tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), i direktivet, nødvendigvis **mangler distinktivitet** i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), i direktivet. Et mærke **kan imidlertid mangle distinktivitet i relation til varer og tjenesteydelser af andre grunde end dets eventuelle beskrivende karakter** (se sag C-265/00, *Biomild*, præmis 19, sag C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV*, præmis 86, og sag C-51/10 P, *Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM*, præmis 33).

Et beskrivende varemærke mangler således nødvendigvis fornødent særpræg, selv om et varemærke kan mangle fornødent særpræg af andre grunde end dets beskrivende karakter.

## ***5.2. Hvornår er et mærke figurligt nok til at kunne registreres?***

Til trods for at et figurmærke omfatter rent beskrivende ord/ord uden distinktivitet, kan det stadig have fornødent særpræg, hvis der er andre elementer i mærket, der tilfører mærket som helhed fornødent særpræg<sup>2</sup>.

Det fornødne særpræg af et varemærke, der omfatter beskrivende ordelementer/ordelementer uden distinktivitet, kan dog ikke bygge på figurelementer, der mangler fornødent særpræg i sig selv eller har overfladisk karakter, medmindre kombinationen som helhed har fornødent særpræg.

Dette princip er stadfæstet ved Domstolens dom i sag C-37/03 P, *BioID*. I sin dom udtaler Domstolen, at grafiske bestanddele i mærket "ikke har en sådan karakter, at de gør det muligt for den relevante kundekreds uden risiko for forveksling at adskille de varer eller tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører, fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse", og at de "nævnte grafiske bestanddele" derfor "ikke er egnede til at opfylde et varemærkes grund-

---

<sup>2</sup> Med hensyn til virkningen for beskyttelsens omfang, når et mærke består af elementer uden fornødent særpræg/svage elementer, henvises til Princippet for den fælles praksis for CP5 – Relative registreringshindringer – Risiko for forveksling (virkning af bestanddele uden fornødent særpræg/svage bestanddele).

[https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_ohim/who\\_we\\_are/common\\_communication/common\\_communication5\\_da.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_da.pdf)

læggende funktion i forhold til de relevante varer og tjenesteydelser" (præmis 72). Til eksempel har "de figurlige og grafiske bestanddele" i det foreliggende tilfælde "en så overfladisk karakter, at de ikke tilfører nogen form for særpræg til det ansøgte varemærke set som helhed. De pågældende bestanddele frembyder ingen aspekter, f.eks. i form af fantasifuldhed eller med hensyn til måden, hvorpå de er kombineret, der gør det muligt for varemærket at opfylde dets grundlæggende funktion med hensyn til de varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører" (præmis 74).

Med henblik på at fastslå det fornødne særpræg, som figurelementerne tilfører i tegnet, blev der opnået enighed om følgende kriterier:

### ***A. Med hensyn til ordelementerne i mærket:***




#### ***A.1. Font***

- Generelt kan beskrivende ordelementer/ordelementer uden distinktivitet, der er gengivet i en almindelig font/standardfont, bogstaver eller håndskriftfonte – med eller uden font-effekter (fed skrift/kursiv) – ikke registreres.
- Såfremt der i standardfont indgår elementer af grafisk design som en del af bogstaverne, skal disse elementer have tilstrækkelig indvirkning på mærket som helhed for at tilføre det fornødent særpræg. Hvis disse elementer er tilstrækkelige til at aflede forbrugerens opmærksomhed fra ordelementets beskrivende betydning eller sandsynligvis vil skabe et varigt indtryk af mærket, kan mærket registreres.

Eksempler

Mangler fornødent særpræg		
Begrundelse	Tegn	Varer/tjenesteydelser
<p><i>Almindelige fonte med eller uden fontefekter (fed skrift, kursiv)</i></p>	<p>Flavour and aroma</p> <p><b>Flavour and aroma</b></p> <p><i>Flavour and aroma</i></p> <p>Flavour and aroma</p> <p>FLAVOUR and aroma</p> <p>FLAVOUR AND AROMA</p> <p>Flavour and aroma</p>	<p>Klasse 30: Kaffe.</p>
<p><i>Mindre fontvariationer (dvs. ord med fed skrift)</i></p>	<p>Flavour <b>and</b> aroma</p> <p><i>Flavour and aroma</i></p>	<p>Klasse 30: Kaffe.</p>
<p><i>Håndskrift og fonte i håndskriftstil</i></p>	<p><i>Flavour and aroma</i></p> <p><i>Flavour and aroma</i></p> <p><i>Flavour and aroma</i></p> <p><i>Flavour and Aroma</i></p> <p><i>Fresh Sardine</i></p> <p><i>Flavour and Aroma</i></p>	<p>Klasse 30: Kaffe.</p> <p>Klasse 30: Kaffe.</p> <p>Klasse 29: Sardiner.</p> <p>Baseret på "Bollywood macht glücklich!"-sagen, Bundespatentgericht 27 W (pat) 36/09.</p> <p>Klasse 30: Kaffe.</p>

	<i>Fresh Sardine</i>	Klasse 29: Sardiner.  Baseret på sag T-464/08, Superleggera (se præmis 33-34).
<i>Små bogstaver + store bogstaver</i>	<b>FreshSARDINE</b>	Klasse 29: Sardiner.
<i>Standardfont + kursiv</i>	<b>Freshsardine</b>	Klasse 29: Sardiner.
<i>Intern kapitalisering af bogstaver, der ikke påvirker ordelementets betydning</i>	<b>FrEsh SaRdine</b>	Klasse 29: Sardiner.
<i>Font med et vist særpræg, men som i alt væsentligt forbliver normal</i>	<b>Flavour and Aroma Fresh Sardine</b>	Klasse 30: Kaffe.  Klasse 29: Sardiner.  Baseret på "jogonline"-sagen, portugisisk varemærkeansøgning nr. 406731, afvist af INPI.

Har fornødent særpræg		
Begrundelse	Tegn	Varer/tjenesteydelser
<p><i>Håndskrevne bogstaver, der er stiliseret i et sådant omfang, at de er ulæselige, dvs. at der ikke kan uddrages nogen beskrivende betydning.</i></p>		<p>Klasse 30: Kaffe.</p>
<p><i>Font med tilstrækkelig grad af stilisering, så det er muligt at fortolke de individuelle karakterer på forskellige måder.</i></p> <p><i>* "DIY" står for "gør det selv" og anses for at være et ordelement uden fornødent særpræg i forhold til de varer, for hvilke der søges beskyttelse.</i></p>		<p>Klasse 20: Samlesæt til møbler.</p>
<p><i>Grafisk designet font. Nogle bogstaver er vanskeligere at genkende.</i></p>		<p>Klasse 30: Kaffe.</p>

## A.2. *Kombination med farver*

- Ifølge Domstolens udtalelser i dom i sag C-104/01, "Libertel", skal det "bemærkes, at farver vel er egnede til at formidle bestemte associationer og kan vække følelser, men de er derimod ikke efter deres natur egnede til at videregive præcise oplysninger. Dette er så meget desto mindre tilfældet, som de ofte anvendes i reklamer og i markedsføringen af varer og tjenesteydelser på grund af deres tiltrækningskraft, men uden et præcist budskab" (præmis 40).
- I præjudiciel afgørelse C-49/02, "Heidelberger", anførte Domstolen endvidere, at "Når bortses fra ganske særlige tilfælde, har farver ikke fra begyndelsen fornødent særpræg" (præmis 39).
- Den blotte "tilføjelse" af en enkelt farve til et beskrivende ordelement/ordelement uden distinktivitet, enten til selve bogstaverne eller som baggrund, vil ikke være tilstrækkeligt til at tilføre mærket fornødent særpræg.
- Brug af farver er almindeligt i handelen og vil ikke blive opfattet som en oprindelsesbetegnelse. Det kan dog ikke udelukkes, at et bestemt farvearrangement, der er usædvanligt og nemt kan huskes af den relevante forbruger, kunne tilføre et mærke fornødent særpræg.

### Eksempler

Mangler fornødent særpræg		
Begrundelse	Tegn	Varer/tjenesteydelser
<i>Tilføjelse af en enkelt farve til en almindelig font/normalfont (bogstaver i farver).</i>	<b>Flavour and aroma</b>	Klasse 30: Kaffe.



<p><i>Tilføjelse af en enkelt farve til en almindelig font/normalfont (farvelagt baggrund eller ramme).</i></p>	<p><b>Flavour and aroma</b></p>	<p>Klasse 30: Kaffe.</p>
	<p><b>Flavour and aroma</b></p>	<p>Klasse 30: Kaffe.</p>
<p><i>Tilføjelse af en enkelt farve til en almindelig font/normalfont (farvelagt kontur).</i></p>	<p><b>Flavour and aroma</b></p>	<p>Klasse 30: Kaffe.</p>
<p><i>Tilføjelse af en enkelt farve til en almindelig font/normalfont (farveprogression).</i></p>	<p><b>FLAVOUR AND AROMA</b></p>	<p>Klasse 30: Kaffe.</p>
<p><i>I dette eksempel kan anvendelsen af mange forskellige farver i bogstaverne fange forbrugers blik, men det gør det ikke nemmere for forbrugeren at skelne varerne og/eller tjenesteydelserne fra én virksomhed fra varer og/eller tjenesteydelser fra andre virksomheder, da det særlige farvearrangement hverken vil blive opfattet eller husket af forbrugerne.</i></p>	<p><b>Flavour and aroma</b></p>	<p>Klasse 30: Kaffe.</p>

### A.3. *Kombination med tegnsætning og andre symboler*

- Generelt tilfører tilføjjelsen af tegnsætning eller andre symboler, der er almindeligt anvendt i handelen, ikke et tegn, der består af beskrivende ordelementer/ordelementer uden distinktivitet, fornødent særpræg.

#### Eksempler

Mangler fornødent særpræg		
Begrundelse	Tegn	Varer/tjenesteydelser
<i>Tilføjjelse af et punktum eller et varemærketegn tilfører ikke tegnet fornødent særpræg.</i>	<b>FreshSardine .<sup>TM</sup></b>	Klasse 29: Sardiner.  Baseret på sag C-37/03 P, <i>BioID</i> (se præmis 72-74).
<i>Tilføjjelse af anførselstegn tilfører ikke tegnet fornødent særpræg.</i>	<b>“Flavour and aroma”</b>	Klasse 30: Kaffe.

### A.4. *Ordelementernes placering (sidelæns, på hovedet osv.)*

- Den måde, hvorpå ordelementerne er placeret, kan tilføre et tegn fornødent særpræg, hvis dette kan påvirke forbrugerens opfattelse af disse ordelementers betydning. Med andre ord skal opstillingen være af en sådan karakter, at den gennemsnitlige forbruger fokuserer på den frem for straks at opfatte det beskrivende budskab. Det forhold, at ordelementerne er placeret lodret, på hovedet eller på en, to eller flere linjer, er ikke tilstrækkeligt til at tilføre tegnet det minimum af særpræg, der er en forudsætning for registrering.

Eksempler

Mangler fornødent særpræg		
Begrundelse	Tegn	Varer/tjenesteydelser
<i>Tekst på to eller flere linjer, der læses fra venstre mod højre.</i>	Flavour and Aroma	Klasse 30: Kaffe.
<i>Hele teksten står på hovedet.</i>	Flavour and Aroma	Klasse 30: Kaffe.
<i>Hele teksten står lodret.</i>	Flavour and Aroma	Klasse 30: Kaffe.

Har fornødent særpræg		
Begrundelse	Tegn	Varer/tjenesteydelser
<i>Teksten vises på en original måde. Den særlige udformning kan påvirke forbrugernes opfattelse af ordelementerne.</i>	A n d r F l a v o u r m a F d l n a a v m o r u A r	Klasse 30: Kaffe.

**B. Med hensyn til figurelementerne i mærket:**

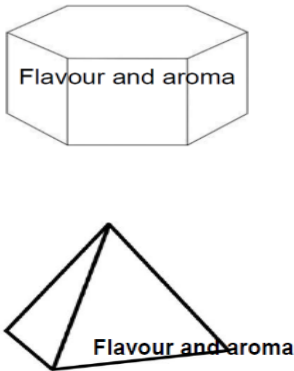
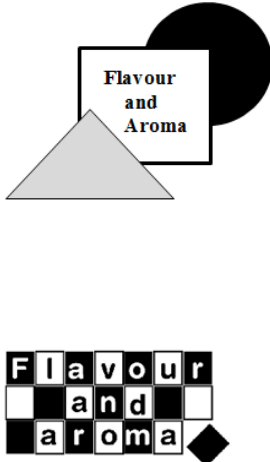
**B.1. Brug af simple geometriske former**

- Beskrivende ordelementer eller ordelementer uden distinktivitet kombineret med simple geometriske former såsom punkter, linjer, linjesegmenter, cirkler, trekanter, firkanter, rektangler, parallelogrammer, femkanter, sekskanter, trapezer og ellipser<sup>3</sup> vil sandsynligvis ikke blive accepteret, navnlig når ovennævnte former anvendes som en ramme eller kant.
- Det skyldes, at en geometrisk form, der udelukkende har til formål at understrege, fremhæve eller omgive ordelementet, ikke vil have tilstrækkelig indvirkning på mærket som helhed til at tilføre det fornødent særpræg.
- På den anden side kan geometriske former tilføre et tegn fornødent særpræg, når deres sammensætning, udformning eller kombination med andre elementer skaber et samlet indtryk, der har tilstrækkeligt særpræg.

**Eksempler**

Mangler fornødent særpræg		
Begrundelse	Tegn	Varer/tjenesteydelser
<p><i>Eksempler på simple geometriske former, der anvendes som en ramme eller kant, anses ikke for at være acceptable.</i></p>		<p>Klasse 30: Kaffe.</p>



<sup>3</sup> Listen over enkle geometriske former er ikke udtømmende.


Har fornødent særpræg		
Begrundelse	Tegn	Varer/tjenesteydelser
<p><i>Eksempler på en særlig udformning af ordelementer uden fornødent særpræg med en simpel geometrisk form, der gør mærket acceptabelt som helhed på grund af den særlige måde, hvorpå ordene overlapper de simple geometriske former, samt formernes relativt store størrelse sammenlignet med ordene, sådan at formen ikke blot ses som en understregning eller fremhævelse af eller en ramme om ordene, men at der skabes et samlet indtryk med tilstrækkeligt særpræg. Det antages, at figurelementerne ikke er gengivelser af emballage.</i></p>		<p>Klasse 30: Kaffe.</p>
<p><i>Eksempler på særlige kombinationer af geometriske former med beskrivende ord, der tilfører hvert af mærkerne som helhed fornødent særpræg.</i></p>		<p>Klasse 30: Kaffe.</p>

## B.2. Figurelementets placering og størrelse i forhold til ordelementet

- Når et figurelement, der i sig selv har fornødent særpræg, føjes til et beskrivende element og/eller et element uden distinktivitet, kan varemærket normalt registreres, forudsat at dette figurelement på grund af sin størrelse og placering er tydeligt genkendeligt i tegnet.

### Eksempler

Mangler fornødent særpræg		
Begrundelse	Tegn	Va- rer/tjenesteydelser
<i>Den røde prik over bogstavet "i" kan næsten ikke skelnes.</i>		Klasse 29: Sardiner.
<i>Figurelementet er så lille, at det er uigenkendeligt.</i>		Klasse 30: Kaffe.

Har fornødent særpræg		
Begrundelse	Tegn	Varer/tjenesteydelser
<i>Figurelementet har fornødent særpræg i sig selv og er stort nok til at blive genkendt i markedet som helhed.</i>		Klasse 30: Kaffe.

### ***B.3. Figurelementet er en gengivelse af eller har en direkte forbindelse med varerne og/eller tjenesteydelserne.***

Som hovedregel forbliver den blotte kombination af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, uden at de tilføjes en usædvanlig ændring, beskrivende, og der kan kun fremkomme et varemærke, som udelukkende er sammensat af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne de nævnte varers eller tjenesteydelsers egenskaber (se tilsvarende sag C-265/00, Biomild, præmis 39, og sag C-408/08 P, Color Edition, præmis 61).

Imidlertid er det muligt, at en sådan kombination ikke er beskrivende, forudsat at den skaber et indtryk, der ligger tilstrækkeligt langt fra det indtryk, man får ved blot at sammenlægge de nævnte bestanddele, således at den er mere end summen af de nævnte bestanddele (sag C-265/00, Biomild, præmis 40).


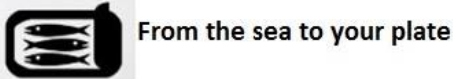
- I nogle tilfælde består figurelementet af en gengivelse af de varer eller tjenesteydelser, der søges registreret. I princippet betragtes denne gengivelse som beskrivende og/eller som værende uden fornødent særpræg, hvis:
  - den er en virkelighedstro afbildning af varerne og tjenesteydelserne
  - den består af en symbolsk/stiliseret afbildning af varerne og tjenesteydelserne, der ikke afviger væsentligt fra den almindelige gengivelse af disse varer og tjenesteydelser.

Selv om figurelementet i andre tilfælde ikke gengiver varerne og tjenesteydelserne, kan det stadig have en direkte forbindelse med varernes og/eller tjenesteydelsernes egenskaber. I sådanne tilfælde vil tegnet blive anset for ikke have fornødent særpræg, medmindre det er tilstrækkeligt stiliseret.



#### ***Eksempler***


I følgende eksempler skaber de mærker, der er resultatet af kombinationen af et figurelement uden distinktivitet/et beskrivende figurelement og et ordelement uden distinktivitet/et beskrivende ordelement, ikke et indtryk, der er mere end summen af dets bestanddele.

Resultatet vil være det samme, uanset om figur- og/eller ordelementet anses for at være beskrivende eller mangle distinktivitet.

Mangler fornødent særpræg		
Begrundelse	Tegn	Va- rer/tjenesteydelser
<p>Beskrivende figurelement + beskrivende ordelement.</p> <p><i>Figurelementet viser billedet af en sardin og er derfor en virkelighedstro afbildning af varerne. Hverken fonten (alm./standard), ordelementernes placering, mærkets overordnede sammensætning eller andre elementer tilfører mærket det krævede minimum af særpræg.</i></p>		Klasse 29: Sardiner.
<p>Beskrivende figurelement + ordelement uden distinktivitet.</p> <p><i>Figurelementet viser billedet af en sardin og er derfor en virkelighedstro afbildning af varerne. Hverken fonten (alm./standard), ordelementernes placering, mærkets overordnede sammensætning eller andre elementer tilfører mærket det krævede minimum af særpræg.</i></p>		Klasse 29: Sardiner.
<p>Figurelement uden distinktivitet + ordelement uden distinktivitet.</p> <p><i>Figurelementet viser en typisk sardindåse, der er almindeligt anvendt i handelen som emballage til sardiner, og består derfor af en symbolsk/stiliseret afbildning af varerne, der ikke afviger væsentligt fra en almindelige gengivelse af disse varer. Hver-</i></p>		Klasse 29: Sardiner.



<p><i>ken fonten (alm./standard), ordelementernes placering, mærkets overordnede sammensætning eller andre elementer tilfører markedet det krævede minimum af særpræg.</i></p>		
<p>Figurelement uden distinktivitet + beskrivende ordelement.</p> <p><i>Figurelementet viser en typisk sardindåse, der er almindeligt anvendt i handelen som emballage til sardiner, og består derfor af en symbolsk/stiliseret afbildning af varerne, der ikke afviger væsentligt fra den almindelige gengivelse af disse varer. Hverken fonten (alm./standard), ordelementernes placering, mærkets overordnede sammensætning eller andre elementer tilfører markedet den krævede grad af fornødent særpræg.</i></p>	 <p><b>Sardines</b></p>	<p>Klasse 29: Sardiner.</p>
<p><i>Figurelementet gengiver ikke tjenesteydelserne, men har stadig en direkte forbindelse med tjenesteydelsernes egenskaber. Tegnet er ikke tilstrækkeligt stiliseret.</i></p>	 <p><b>PEST CONTROL SERVICES</b></p>	<p>Klasse 37: Skadedyrsudryddelsestjenester.</p>





Har fornødent særpræg		
Begrundelse	Tegn	Varer/tjenesteydelser
<p><i>Undtagelse: en særlig kombination/sammensætning (to beskrivende elementer/elementer uden distinktivitet som tilsammen har fornødent særpræg).</i></p> <p><i>Ved at bruge sardiner til at danne bogstaverne "F" og "i" skaber</i></p>		<p>Klasse 29: Sardiner.</p>

<p>dette tegn et indtryk, der ligger tilstrækkeligt fjernt fra det indtryk, som man får ved den blotte kombination af figurelementer og ordelementer, der mangler distinktivitet/er beskrivende, og er mere end summen af dets bestanddele.</p>		
<p>Figurelement med fornødent særpræg + beskrivende ordelement.</p> <p>Figurelementet består af et vandrende fiskeskelet og er således en symbolsk/stiliseret afbildning af varerne, der afviger væsentligt fra en almindelig gengivelse af disse varer.</p>		<p>Klasse 29: Sardinier.</p>
<p>Figurelementet har en direkte forbindelse med tjenesteydernes egenskaber, men tegnet er tilstrækkeligt stiliseret.</p>		<p>Klasse 37: Skadedyrsudryddels estjenester.</p>

***B.4. Figurelementet er almindeligt brugt i handelen i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering***

- Generelt tilfører figurelementer, der er almindeligt anvendt eller gængse i handelen i forbindelse med de varer og/eller tjenesteydelser, der søges registreret, ikke tegnet som helhed fornødent særpræg.

Eksempler

Mangler fornødent særpræg		
Begrundelse	Tegn	Varer/tjenesteydelser
<p><i>Det mærke, der søges registreret, ville af den relevante kundekreds blive opfattet som en klar og direkte angivelse af kvalitet og ikke som en angivelse af varernes oprindelse.</i></p> <p><i>Figurelementerne mangler iøjnefaldende, usædvanlige eller originale træk og vil ganske enkelt blive opfattet som en almindelig etiket, der af den gennemsnitlige forbruger ikke vil blive husket som havende særpræg.</i></p>		<p>Klasse 30: Kaffe.</p>
<p><i>Prissedler i farver er almindeligt anvendt i handelen for alle typer af varer, og kombinationen med det beskrivende ordelement er ikke tilstrækkeligt til at tilføre mærket fornødent særpræg.</i></p>		<p>Klasse 29: Sardiner.</p> <p>Baseret på sag T-122/01, <i>Best Buy</i> (se præmis 33).</p>
<p><i>Prissedler er almindeligt anvendt i handelen for alle typer af varer.</i></p>		<p>Klasse 30: Kaffe.</p>
<p><i>Retfærdigheds symbolet er almindeligt anvendt i handelen med juridiske tjenesteydelser.</i></p>	<p><b>LEGAL ADVICE SERVICES</b></p> 	<p>Klasse 45: Juridiske tjenesteydelser.</p>

### *C. Hvordan påvirker kombinationer af kriterierne særpræget?*

- Generelt tilfører en kombination af figurelementer og ordelementer, der hver for sig mangler fornødent særpræg, ikke et mærke fornødent særpræg.
- Ikke desto mindre kunne en kombination af sådanne elementer, når de betragtes som helhed, blive opfattet som en angivelse af den kommercielle oprindelse på grund af tegnets udformning og sammensætning. Dette vil være tilfældet, når kombinationen skaber et samlet indtryk, der ligger tilstrækkeligt fjernt fra det beskrivende budskab/budskab uden distinktivitet, som ordelementet formidler.

Følgende skema indeholder en række eksempler, der alle indeholder kombinationer af de individuelle kriterier, der er blevet vurderet i de foregående afsnit af dokumentet om den fælles praksis. Den røde kolonne viser kombinationer, som på grund af deres enkelthed og/eller almindelige karakter ikke kan anses for at have fornødent særpræg. Derimod anses kombinationerne i den grønne kolonne for at have fornødent særpræg.

#### **Eksempler:**

For at et tegn kan registreres, skal det have et minimum af særpræg. Formålet med skalaen er at illustrere, hvor denne tærskel ligger. Nedenstående eksempler indeholder fra venstre til højre elementer med stigende betydning for mærkernes særpræg, der resulterer i mærker, som enten mangler fornødent særpræg som helhed (rød kolonne) eller har fornødent særpræg som helhed (grøn kolonne)<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> De tegn, der indeholder "Flavour and aroma", søger beskyttelse for **kaffe** i klasse 30, og de tegn, der indeholder "Fresh sardine", søger beskyttelse for **sardiner** i klasse 29.

Mangler fornødent særpræg	Har fornødent særpræg
<p>1.</p> <p>Flavour and aroma</p> <p>Flavour and Aroma</p> <p>Flavour and aroma</p> <p>Flavour and Aroma</p>	<p>F!avOur and ArOma</p> <p>F!avOur and ArOma</p>
<p>2.</p> <p>Flavour and aroma</p> <p>Flavour and aroma</p> <p>Flavour and aroma</p> <p>Flavour and aroma</p>	<p>Flavour and Aroma</p>
<p>3.</p> <p>Fresh sardine</p> <p>Fresh sardine</p> <p>Fresh sardine</p> <p>FRESH SARDINE</p>	<p>resh Sardine</p> <p>Fresh sardine</p> <p>FRESH SARDINE</p>

### Række 1:

*Fra venstre til højre kombinerer det første eksempel en almindelig font/ standardfont med et ord med fed skrift og placeringen af ordelementerne. I det næste eksempel kan tilføjelsen af farven rød give mærket lidt mere særpræg, men kombinationen (dvs. standardfont, placeringen af ordelementerne og én farve) tilfører stadig ikke mærket fornødent særpræg. I det tredje eksempel tilfører tilføjelsen af en række farver mærket noget ekstra, men dets udformning og sammensætning skaber stadig ikke et overordnet indtryk, der ligger tilstrækkeligt fjernt fra det indtryk, man får ved en simpel kombination af disse elementer. Endvidere er forbrugerne ikke i stand til at huske for mange farver og deres rækkefølge. Det fjerde eksempel kombinerer en almindelig font/ standardfont, placering/ størrelse af ordelementer og to farver.*

*Kombinationen af figurelementer i de to eksempler med fornødent særpræg i højre side kan, når de betragtes som helhed, opfattes som den kommercielle oprindelse på grund af tegnets udformning og sammensætning, der skaber et visuelt indtryk, som ligger tilstrækkeligt fjernt fra det beskrivende budskab/ budskab uden distinktivitet, som ordelementerne formidler.*

### Række 2:

*Fra venstre til højre kombinerer de første to eksempler i denne række af simple geometriske former, der anvendes som rammer (henholdsvis rektangulære og ovale former), med almindelig font/ standardfont efterfulgt af almindelig font/ standardfont kombineret med en cirkelform, farve og placeringen af ordelementer. Følgende eksempel kombinerer den uregelmæssige placering af ordelementer i almindelig font/ standardfont med et rektangel med afskårne hjørner. Ingen af disse tre eksempler skaber et samlet indtryk, der ligger tilstrækkeligt fjernt fra det indtryk, som man får ved en simpel kombination af disse elementer.*

*Til venstre i kolonnen skaber ikkevilkårlige kombinationer af former kombineret med farve og ordelementers placering et visuelt indtryk, der ligger tilstrækkeligt fjernt fra det beskrivende budskab/ budskab uden distinktivitet, som ordelementet formidler. Derved bliver det muligt at betragte mærket i sin helhed som en angivelse af den kommercielle oprindelse på grund af tegnets udformning og sammensætning.*

### Række 3:

*Fra venstre til højre begynder denne række af eksempler med en virkelighedstro afbildning af varerne kombineret med to almindelige fonte og fonteffekter efterfulgt af tilføjelsen af ordelementer og farve. Derefter føjes der en geometrisk form til kombinationen, og endelig er der en let stiliseret font, der dog stadig stort set forbliver normal. Ingen af disse eksempler skaber et visuelt udtryk, der ligger tilstrækkeligt fjernt fra det beskrivende budskab/budskab uden distinktivitet, som det beskrivende budskab formidler. Som følge heraf vil disse mærker ikke blive opfattet som angivelser af den kommercielle oprindelse.*

*På højre side af linjen ses udformningen og sammensætningen af mærkerne, og yderst til højre tilfører tilstedeværelsen af et genkendeligt figurelement, der har fornødent særpræg i sig selv, mærkerne det krævede minimum af særpræg.*

[www.tmdn.org](http://www.tmdn.org)

# Konvergens



**Office for Harmonization in the Internal Market**

Avenida de Europa 4,

E-03008 Alicante, Spain

Tel +34 96 513 9100

Fax +34 96 513 1344

[information@oami.europa.eu](mailto:information@oami.europa.eu)

[www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)





# Konvergens

Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis  
CP 3. Særpræg – Figurmærker, der omfatter beskrivende ord/ord  
uden distinktivitet

## A. DEN FÆLLES PRAKSIS

### 1. Hvilke kontorer vil gennemføre den fælles praksis?

AT, BG, BOIP , CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, OHIM, PT, RO, SE, SI, SK og UK.

### 2. Vil den fælles praksis adskille sig fra den nuværende praksis?

I begyndelsen af projektet blev der gennemført en indledende sammenlignende undersøgelse, som viste, at der var forskelle mellem de deltagende kontorer. Hvert kontor havde sin egen praksis, der varierede i større eller mindre grad. Der blev udviklet én fælles praksis, hvilket betyder, at de fleste af de kontorer, der gennemfører denne fælles praksis, derfor i større eller mindre grad skal tilpasse deres tidligere praksis (afhængigt af, hvad deres tidligere praksis var).

Sideløbende med offentliggørelsen af den fælles meddelelse om "*Særpræg – figurmærker, der omfatter beskrivende ord/ord uden fornødent distinktivitet*" kan hvert kontor, der gennemfører den fælles praksis, offentliggøre supplerende oplysninger om, hvilken virkning den fælles praksis vil få for den tidligere nationale praksis.

### 3. Vil den fælles praksis have nogen virkning for allerede registrerede varemærker?

Den fælles meddelelse om "*Særpræg – figurmærker, der omfatter beskrivende ord/ord uden distinktivitet*" indeholder en oversigt, som viser, hvilke sager ved hvert af de deltagende kontorer der vil blive berørt af den fælles praksis.

Endvidere kan hvert kontor, der gennemfører den fælles praksis, give supplerende detaljerede oplysninger om, hvorvidt den fælles praksis vil gælde for ansøgninger indgivet før gennemførelsesdatoen.

#### **4. Er der nogen kontorer, som ikke vil gennemføre den fælles praksis?**

Deltagelse i og gennemførelse af den fælles praksis er helt frivillig. De kontorer, der ikke deltager i eller ikke gennemfører den fælles praksis, kan på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden tilslutte sig med fuld støtte fra konvergensprogrammet.

To IP-kontorer i EU, nemlig det finske og det italienske kontor, har ikke deltaget i projektet. Dette betyder dog ikke, at de ikke når som helst kan tilslutte sig den fælles praksis.

Den fælles meddelelse om "*Særpræg – figurmærker, der omfatter beskrivende ord/ord uden distinktivitet*", vil indeholde den endelige liste over de kontorer, der gennemfører den fælles praksis.

#### **5. Vil hvert tilfælde fortsat blive vurderet individuelt?**

Særpræget skal vurderes i hver enkelt sag, idet den fælles praksis tjener som vejledning for brugere og sagsbehandlere ved de forskellige kontorer.

Den fælles praksis om "*Særpræg – figurmærker, der omfatter beskrivende ord/ord uden distinktivitet*" har således til formål at dække de fleste tilfælde, altid under overholdelse af princippet om, at hver enkelt sag skal analyseres individuelt under hensyntagen til varemærkeansøgenes/indehavernes argumenter.

#### **6. Hvad er et "figurmærke" i relation til den fælles praksis?**

Den fælles praksis gælder for figurmærker og sammensatte mærker, dvs. varemærker, der ikke er rene ordmærker. For at et mærke kan falde ind under den fælles praksis, skal det kombinere beskrivende ordelementer/ordelementer uden distinktivitet med de særlige grafiske træk, der er analyseret heri, såsom en særlig skrifttype, farve, uafhængige figurelementer osv.

#### **7. Beskrivende mærker har pr. definition ikke fornødent særpræg, så hvorfor opretholder den fælles praksis sondringen og henviser til både ordelementer uden distinktivitet og beskrivende ordelementer?**

Selv om beskrivende mærker pr. definition ikke har fornødent særpræg, kan et mærke stadig mangle særpræg af andre grunde, end at det er af beskrivende karakter, og derfor bidrager sondringen mellem de to grupper til at gøre det klart, at den fælles praksis omfatter begge tilfælde. Sondringen mellem de to grupper opretholdes på grund af forskellen i den underliggende gene-

relle interesse. Den manglende evne til at udføre varemærkets væsentligste funktion er fælles for begge grupper, mens nødvendigheden af at beskytte tegnet, så det ikke kan bruges af alle, kun vedrører det fornødne særpræg.

### **8. Kan disse principper anvendes på figurmærker, som indeholder svage ordelementer?**

Et minimum af særpræg er tilstrækkeligt til, at mærket ikke vil blive mødt med en indvending om absolutte hindringer. Hvis de ordelementer, der er indeholdt i figurmærket, er svage, betyder det, at mærket som helhed stadig har en minimumsgrad af særpræg. Det er derfor ikke omfattet af den fælles praksis, der udelukkende vedrører ord uden distinktivitet/beskrivende ord.

### **9. Ligger sprogsprogs spørgsmål uden for anvendelsesområdet?**

Ja. Grunden hertil er rent praktisk, nemlig at give alle deltagere i projektet mulighed for at drage konklusioner uanset deres modersmål. Ordelementerne i eksemplerne i dokumentet om den fælles praksis anses for at være beskrivende/ikke at være distinktive, og det ville ikke være muligt at konstruere og medtage eksempler på ordelementer, som er beskrivende/uden distinktivitet på alle sprog.

### **10. Ligger disclaimere uden for anvendelsesområdet?**

Ja. Disclaimere er ikke medtaget i projektets anvendelsesområde, fordi ikke alle IP-kontorer i EU anvender dem, eller fordi de ikke findes i deres lovgrundlag.

### **11. Kan særpræg erhvervet gennem brug fortsat påberåbes?**

Ja. Den fælles praksis berører ikke muligheden for at bevise indarbejdelse i sager ved IP-kontorerne, da den kun vedrører iboende særpræg.

## B. METODE

### **12. Hvordan vil figurmærker, der omfatter beskrivende ord/ord uden fornødent særpræg, og som godkendes ved undersøgelsen af absolutte hindringer, blive vurderet i forbindelse med undersøgelse af relative hindringer?**

Virksomheden af beskrivende elementer/elementer uden distinktivitet for undersøgelsen af relative hindringer og navnlig risikoen for forveksling er omhandlet i den fælles praksis for "*Relative hindringer for registrering – risiko for forveksling (usærprægede/svage mærkebestanddeles virkning)*". Adgang til dokumentet om den fælles praksis kan fås ved at kopiere følgende URL-adresse ind i webbrowseren:

[https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_ohim/who\\_we\\_are/common\\_communication/common\\_communication5\\_da.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_da.pdf)

### **13. Der blev ansøgt om et figurmærke, som indeholdt beskrivende ord/ord uden fornødent særpræg, og som blev godkendt ved undersøgelsen af absolutte hindringer. opnår ansøgeren enerettigheder til disse ord?**

Nej. Særpræget er knyttet til tegnet som helhed, og derfor omfatter beskyttelsen hele mærkets sammensætning og ikke selve det ordelement, der er beskrivende/ikke har fornødent særpræg. Derfor vil ansøgeren ikke opnå enerettigheder til ord, der i sig selv er beskrivende/ikke har fornødent særpræg.

Virksomheden af beskrivende elementer/elementer uden distinktivitet for undersøgelsen af risikoen for forveksling er omhandlet i den fælles praksis for "*Relative hindringer for registrering – risiko for forveksling (usærprægede/svage mærkebestanddeles virkning)*".

### **14. Hvorfor indeholder den fælles praksis ikke karakteristiske eksempler på nogle af kriterierne?**

De eksempler på mærker, der er medtaget i den fælles praksis, uanset om de er registrerbare eller ej, skal tjene som vejledning for sagsbehandlerne og brugerne. For ét af kriterierne, nemlig kombination med farve, var det ikke muligt at nå til enighed om sigende eksempler. Med hensyn til tegnsætning, andre symboler, der er almindeligt brugt i handelen, og figurelementer, der er almin-

deligt brugt eller gængse i handelen med de varer og/eller tjenesteydelser, som søges registreret, var arbejdsgruppen enig om, at de generelt ikke giver et mærke som helhed tilstrækkeligt særpræg.

### **15. Hvorfor anvendes der ingen virkelige ansøgninger/varemærker i den fælles praksis?**

Arbejdsgruppen undlod at inkludere virkelige ansøgninger/varemærker i dokumentet om den fælles praksis, da det kunne være gavnligt eller skadeligt for indehaverne eller ansøgerne. I stedet blev de brugt som inspiration til at skabe klare eksempler, som kan illustrere principperne.

### **16. Er der i den fælles praksis taget hensyn til national retspraksis og/eller EU-retspraksis?**

Gennem hele processen med såvel den foreløbige analyse som udarbejdelsen af den fælles praksis blev der taget omhyggeligt hensyn til national retspraksis og EU-retspraksis, der tjente som inspiration til udformningen af principperne og udarbejdelsen af eksemplerne i dokumentet. De sager, der blev taget i betragtning, omfatter sag C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, sag C-265/00, *Campina Melkunie*, (BIOMILD), EU:C:2004:87, sag C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244 og sag C-37/03P, *BioID AG mod KHIM*, (BioID), EU:C:2005:547.

### **17. Hvordan har brugerne været inddraget i projektet?**

Repræsentanter for de tre brugerorganisationer (AIM, ECTA, EFPIA) deltog i arbejdsgruppen som observatører lige fra projektets start og havde gennem hele projektet adgang til alle dokumenter. Endvidere blev de hele tiden opfordret til at give feedback.

Konklusionerne blev offentliggjort i flere etaper, idet alle blev opfordret til at gennemgå dokumentet, videregive det til enhver, som efter deres opfattelse ville have en mening om det, og til at komme med feedback med henblik på at sikre, at eventuelle bekymringer kunne blive overvejet og analyseret af arbejdsgruppen.

Alle internationale brugerorganisationer blev opfordret til at deltage i et særligt møde i marts 2015 i Bruxelles. Den fælles praksis blev forelagt for dem, og de gav direkte feedback på principperne. I mødet deltog repræsentanter fra AIM, BUSINESSEUROPE, ECTA, FICPI, INTA, MARQUES og EU.

[www.tmdn.org](http://www.tmdn.org)

# Convergence



**Office for Harmonization in the Internal Market**

Avenida de Europa 4,  
E-03008 Alicante, Spain  
Tel +34 96 513 9100  
Fax +34 96 513 1344  
[information@oami.europa.eu](mailto:information@oami.europa.eu)  
[www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)