

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



20. november 2013

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

Styrelsen har i det seneste 1½ år indgået i et samarbejde med de øvrige varemærkemyndigheder i EU vedrørende identificeringen af upræcise termer i ”klassehovederne” i Nice klassifikationen. Samarbejdet blev etableret med henblik på at skabe en ensartet fortolkning af de generelle termer i ”klassehovederne” i Nice klassifikationen, og især for at identificere de termer i ”klassehovederne”, der skal anses for ikke at være tilstrækkeligt klare og præcise.

Der er nu opnået enighed blandt alle varemærkemyndigheder i EU om en ny fælles praksis, som styrelsen har valgt skal træde i kraft for så vidt angår danske varemærkeansøgninger fra og med den 1. januar 2014.

Baggrunden for praksisændringen

Som anført i vores brugerbrev af den 2. maj 2013 traf EU-domstolen den 19. juni 2012 afgørelse i sagen C-307/10, IP Translator, der bl.a. vedrørte spørgsmålet om fortolkningen af ”klassehovederne” i Nice klassifikationen. Du kan læse hele styrelsens brugerbrev af den 2. maj 2013 [her](#). Ud over at udtale sig om praksis i forhold til fortolkningen af klassehovederne, så udtalte EU-domstolen sig også om registrerbarheden af de generelle termer i ”klassehovederne”.

EU-domstolen udtalte, at visse af de termer, der er at finde i ”klassehovederne”, ikke er tilstrækkelig klare og præcise til, at varemærkemyndighederne bør acceptere dem til registrering. EU-domstolen oplyste dog ikke i den forbindelse præcis hvilke termer, der ikke er tilstrækkeligt klare og præcise.

Praksisændringen

På baggrund af ovenstående udmelding fra EU-domstolen har styrelsen i samarbejde med de øvrige varemærkemyndigheder i EU identificeret de termer i ”klassehovederne”, der ikke er tilstrækkelig klare og præcise og som derfor ikke kan accepteres til registrering uden yderligere præcisering.

De 11 termer er i det følgende markeret med fed skrift:

- Kl. 6 – **Varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser**
- Kl. 7 – **Maskiner** og værktøjsmaskiner
- Kl. 14 – Ædle metaller og legeringer heraf samt **varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed** (ikke indeholdt i andre klasser)
- Kl. 16 – Papir, pap, **varer heraf [papir og pap]** og ikke indeholdt i andre klasser
- Kl. 17 – Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt **varer fremstillet af disse materialer [kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest og glimmer]** og ikke indeholdt i andre klasser
- Kl. 18 – Læder og læderimitationer samt **varer fremstillet af disse materialer [læder og læderimitationer]** og ikke indeholdt i andre klasser
- Kl. 20 – **Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic**
- Kl. 37 – **Reparation**
- Kl. 37 – **Installationsvirksomhed**
- Kl. 40 – **Forarbejdning og behandling af materialer og genstande**
- Kl. 45 – **Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov**

Begrundelserne for hvorfor hver enkelt af de ovenstående termer ikke er tilstrækkelig klare og præcise findes i OHIMs Fælles meddelelse om den almindelige praksis vedrørende de generelle angivelser i Nice klassifikationens klasseoverskrifter. Vi har vedlagt OHIMs Fælles meddelelse i bilag 1.

De øvrige termer i klassehovederne anses for at være klare og præcise og kan derfor accepteres til registrering.

Praksisændringen træder i kraft den 1. januar 2014.

Konsekvenser af praksisændringen

Registreringer og ansøgninger ansøgt **før** den 1. januar 2014:

Praksisændringen i forhold til de ovenstående 11 upræcise termer vil ikke have tilbagevirkende kraft, og beskyttelsesomfanget for mærker indeholdende en eller flere af disse termer vil ikke ændres i styrelsens praksis. Beskyttelsesomfanget vil således skulle bestemmes ud fra en ordlydsfortolkning af de termer, der indgår i varefortegnelsen, dog således, at de nævnte 11 termer vil blive fortolket inden for rammerne af de klasser, hvori de er anført i Nice klassifikationen.

Er der imidlertid tale om, at en ældre registrering omfatter ”hele klasser”, dvs. alle varer i en klasse, vil en eventuel anmodning om præcisering eller begrænsning af varefortegnelsen, som modtages af styrelsen fra og med den 1. januar 2014, skulle opfylde kravet om klarhed og præcision som beskrevet nedenfor.

Ansøgninger ansøgt **fra og med** den 1. januar 2014:

Fra og med den 1. januar 2014 vil styrelsen ikke længere acceptere varefortegnelser indeholdende en eller flere af de ovenstående 11 upræcise termer i nye ansøgninger, da disse termer vil blive anset for ikke at være tilstrækkelig klare og præcise til, at de kan accepteres til registrering. Ansøgere vil dog få mulighed for at præcisere den eller de upræcise termer.

Følgende er eksempler på præciseringer som umiddelbart vil kunne accepteres af styrelsen, da præciseringen giver termen den tilstrækkelige klarhed og præcision, der er nødvendig.

<i>Ikke tilstrækkelig klar og præcis term</i>	<i>Forslag til præcisering</i>
Varer af uædle metaller	Byggematerialer af uædle metaller (klasse 6)
Maskiner	Landbrugsmaskiner (klasse 7)
	Maskiner til forarbejdning af plastic (klasse 7)
	Malkemaskiner (klasse 7)
Varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed	Kunstgenstande af ædle metaller (klasse 14)
Varer af papir og pap	Filtreringsmateriale af papir (klasse 16)
Varer fremstillet af kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest og glimmer	Fleksible gummislanger (klasse 17)
Varer fremstillet af læder og læderimitationer	Dokumentmapper (lædervarer) (klasse 18)
Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic	Dørhåndtag af plastic (klasse 20)
	Statuetter af træ (klasse 20)
Reparation	Reparation af sko (klasse 37)
	Reparation af computer hardware (klasse 37)
Installationsvirksomhed	Installation af døre og vinduer (klasse 37)
	Installation af tyverialarmer (klasse 37)
Forarbejdning og behandling af materialer og genstande	Behandling af giftigt affald (klasse 40)
	Luftrensning (klasse 40)
Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov	Personlig shopping for andre (klasse 45)
	Adoptionsbureauer (klasse 45)

I e-ansøgningen på styrelsens hjemmeside vil det fra den 1. januar 2014 ikke længere være muligt at vælge hele "klassehovedet" automatisk. Det vil dog være muligt at vælge de termer i "klassehovedet", der kan accepteres af styrelsen. Såfremt man vælger at indtaste en eller flere af de ovenstående 11 upræcise termer i ansøgningen, så vil disse termer blive markeret med orange, hvilket betyder, at termerne ikke findes i klasseoversigten og at styrelsen vil tage stilling til, hvordan disse skal klassificeres, når ansøgningen behandles.

Ændring i registeret for så vidt angår ældre registreringer med "hele klasser"

I vores brugerbrev af den 2. maj 2013 blev det nævnt, at flere varemærkemyndigheder i EU i forbindelse med fortolkningen af IP Translator-sagen har stillet spørgsmål ved om dommen også vedrørte spørgsmålet om fortolkning af "hele klasser". 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.

Efter IP Translator-sagen er 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, 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 har nu gjort det klart i varemærkeregisteret, at disse ældre registreringer, hvor der alene er angivet et klassenummer, omfatter alle varer eller tjenesteydelser, der på ansøgningstidspunktet var omfattet i de klasser, der er angivet i registreringen. Styrelsen har efter klasseangivelserne i disse registreringer indsat følgende tekst i varefortegnelserne:

"Registreringen omfatter alle varer eller tjenesteydelser i denne klasse (jf.X. udgave af Nice-klassifikationen)"

Denne tekst indeholder oplysning om, hvilken udgave af Nice klassifikationen, der var gældende på ansøgningstidspunktet.

Eventuelle spørgsmål kan i øvrigt rettes til:

Juridisk specialkonsulent Kathrine Spinner Madsen, ksm@dkpto.dk

Med venlig hilsen

Lone Frosch
Varemærke- og Designchef

Bilag 1



**Fælles meddelelse om den
almindelige praksis vedrørende de generelle
angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter
v1.0,
20. november 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 varemærkebeskyttelse, 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 varemærkebeskyttelse, 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 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.

Denne dom har indflydelse på den praksis, der anvendes af alle varemærkemyndigheder i EU, og kræver, at de generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter fortolkes ensartet for at skabe sikkerhed inden for varemærkesystemet og for dens brugere. Uanset den omstændighed, at hver enkelt myndighed er bundet af sin nationale lovgivning, nationale retsafgørelser og i visse tilfælde tidligere meddelelser, anerkendes det af alle, at der kun gennem samarbejde om at efterleve denne dom på harmonisk vis kan skabes retlig sikkerhed for både de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende.

Med hensyn til det første spørgsmål samarbejder varemærkemyndighederne i EU om at tilvejebringe en fælles forståelse af de krav, der er nødvendige for at opnå klarhed og præcision i identifikationen af varer og tjenesteydelser i en registreringsansøgning, og om at udvikle fælles kriterier, som vil blive behandlet i en senere fælles meddelelse.

Med hensyn til det andet spørgsmål har varemærkemyndighederne i EU allerede gennemgået samtlige generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter for at fastlægge, hvilke angivelser der er tilstrækkelig klare og præcise. I denne gennemgang er det blevet fastlagt, at de 11 generelle angivelser beskrevet nedenfor ikke er klare og præcise, og de kan derfor ikke accepteres uden yderligere specificering. De øvrige generelle angivelser anses for at være acceptable. Derudover er årsagerne til, at hver af de 11 ikke-acceptable generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter ikke anses for at være klare og præcise, blevet fastslået.

Gennemførelsen* finder sted senest tre måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne fælles meddelelse. I exceptionelle tilfælde kan denne periode forlænges med yderligere 3 måneder.

Myndighederne er nået til enighed om, at dommen ikke bør have tilbagevirkende kraft, idet det kræver en ændring af registeret ex officio med hensyn til de registreringer, som indeholder en eller flere af de 11 ikke-acceptable generelle angivelser, forud for gennemførelsen af denne meddelelse.

Redskaber såsom **TMclass** kan være en hjælp i søgningen efter og identifikationen af acceptable termer.

Med hensyn til det tredje spørgsmål giver den "**Fælles meddelelse om gennemførelsen af IP Translator**", et overblik over, hvordan varemærkemyndigheder i EU håndterer specifikke emner i relation til efterlevelsen af den pågældende dom.

Varemærkemyndighederne i EU gentager deres tilsagn om at fortsætte samarbejdet inden for rammerne af konvergensprogrammet med henblik på yderligere at forbedre gennemsigtigheden og forudsigeligheden til gavn for såvel sagsbehandlere som brugere.

DET EUROPÆISKE NETVÆRK FOR VAREMÆRKER OG DESIGN

* Gennemførelsesdatoerne for hver varemærkemyndighed vil blive oplyst, men det kan blive nødvendigt for nogle myndigheder at udsætte gennemførelsen på grund af lovmæssige begrænsninger.

Oversigt over de gennemførende myndigheder:

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

ACCEPTABLE OG IKKE-ACCEPTABLE GENERELLE ANGIVELSER I NICEKLASSIFIKATIONENS KLASSEOVERSKRIFTER

De generelle angivelser er udtryk, der forekommer i klasseoverskrifterne mellem semikolon. F.eks. er klasse 13 sammensat af fire generelle angivelser: "Skydevåben;"; "Ammunition og projektiler;"; "Sprængstoffer;"; og "Fyrværkerigenstande".

De 197 generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter blev undersøgt med hensyn til kravene om klarhed og præcision. Blandt disse ansås 11 for at mangle den nødvendige klarhed og præcision til at bestemme omfanget af den beskyttelse, de vil kunne yde, og kan følgelig ikke accepteres uden yderligere specificering. Disse er anført med fed skrift nedenfor.

- Kl. 6 – **Varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser**
- Kl. 7 – **Maskiner** og værktøjsmaskiner
- Kl. 14 – Ædle metaller og legeringer heraf samt **varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed** (ikke indeholdt i andre klasser)
- Kl. 16 – Papir, pap, **varer heraf [papir og pap]** og ikke indeholdt i andre klasser
- Kl. 17 – Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt **varer fremstillet af disse materialer [kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest og glimmer]** og ikke indeholdt i andre klasser
- Kl. 18 – Læder og læderimitationer samt **varer fremstillet af disse materialer [læder og læderimitationer]** og ikke indeholdt i andre klasser
- Kl. 20 – **Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic**
- Kl. 37 – **Reparation**
- Kl. 37 – **Installationsvirksomhed**
- Kl. 40 – **Forarbejdning og behandling af materialer og genstande**
- Kl. 45 – **Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov**

I nogle tilfælde kan en del af en generel angivelse anses for at være tilstrækkelig klar og præcis, hvis den anvendes alene, som f.eks. i den generelle angivelse "Maskiner og værktøjsmaskiner", **hvor beskrivelsen "værktøjsmaskiner" alene ville være acceptabel, fordi den beskriver en bestemt type vare.** Den del af den generelle angivelse, hvor dette er tilfældet, er grå. Dette gælder dog ikke for udtrykket "ikke indeholdt i andre klasser".

Årsagerne til, at hver af de 11 generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter ikke er klare og præcise, beskrives nedenfor.

- Kl. 6 – **Varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser** – På baggrund af behovet for klarhed og præcision angiver denne term ikke klart, hvilke varer den omfatter, da den udelukkende beskriver, hvad varerne er fremstillet af, og ikke hvilke varer der er tale om. Den omfatter en bred vifte af varer, som kan have meget forskellige karakteristika og/eller formål, kræve forskellige niveauer af knowhow og

teknisk viden for at udnytte og/eller producere, være målrettet forskellige kunder, sælges gennem forskellige salgskanaler og derfor vedrøre forskellige markedssektorer.

- Kl. 7 – **Maskiner** og værktøjsmaskiner – På baggrund af behovet for klarhed og præcision angiver termen "maskiner" ikke klart, hvilke maskiner den omfatter. Maskiner kan have meget forskellige karakteristika eller formål, kræve forskellige niveauer af knowhow og teknisk viden for at udnytte og/eller producere, være målrettet forskellige kunder, sælges gennem forskellige salgskanaler og derfor vedrøre forskellige markedssektorer.
- Kl. 14 – Ædle metaller og legeringer heraf samt **varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser)** – På baggrund af behovet for klarhed og præcision angiver termen "varer af ædle metaller eller overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser)" ikke klart, hvilke varer den omfatter, da den udelukkende beskriver, hvad varerne er fremstillet af eller overtrukket med, og ikke hvilke varer der er tale om. Den omfatter en bred vifte af varer, som kan have meget forskellige karakteristika, kræve forskellige niveauer af knowhow og teknisk viden for at producere, være målrettet forskellige kunder, sælges gennem forskellige salgskanaler og derfor vedrøre forskellige markedssektorer.
- Kl. 16 – Papir, pap, **varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser** – På baggrund af behovet for klarhed og præcision angiver termen "varer heraf [papir og pap] og ikke indeholdt i andre klasser" ikke klart, hvilke varer den omfatter, da den udelukkende beskriver, hvad varerne er fremstillet af, og ikke hvilke varer der er tale om. Den omfatter en bred vifte af varer, som kan have meget forskellige karakteristika og/eller formål, kræve forskellige niveauer af knowhow og teknisk viden for at producere og knowhow på meget forskellige niveauer, være målrettet forskellige kunder, sælges gennem forskellige salgskanaler og derfor vedrøre forskellige markedssektorer.
- Kl. 17 – Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt **varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser** – På baggrund af behovet for klarhed og præcision angiver termen "varer fremstillet af disse materialer [kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer] og ikke indeholdt i andre klasser" ikke klart, hvilke varer den omfatter, da den udelukkende beskriver, hvad varerne er fremstillet af, og ikke hvilke varer der er tale om. Den omfatter en bred vifte af varer, som kan have meget forskellige karakteristika og/eller formål, kræve forskellige niveauer af knowhow og teknisk viden for at producere og knowhow på meget forskellige niveauer, være målrettet forskellige kunder, sælges gennem forskellige salgskanaler og derfor vedrøre forskellige markedssektorer.
- Kl. 18 – Læder og læderimitationer samt **varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser** – På baggrund af behovet for klarhed og præcision angiver termen "varer fremstillet af disse materialer [læder og læderimitationer] og ikke indeholdt i andre klasser" ikke klart, hvilke varer den omfatter, da den udelukkende beskriver, hvad varerne er fremstillet af, og ikke hvilke varer der er tale om. Den omfatter en bred vifte af varer, som kan have meget forskellige karakteristika og/eller formål, kræve forskellige niveauer af knowhow og teknisk viden for at producere og knowhow på meget forskellige niveauer, være målrettet forskellige kunder, sælges gennem forskellige salgskanaler og derfor vedrøre forskellige markedssektorer.

- Kl. 20 – **Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic** – På baggrund af behovet for klarhed og præcision angiver denne term ikke klart, hvilke varer den omfatter, da den udelukkende beskriver, hvad varerne er fremstillet af, og ikke hvilke varer der er tale om. Den omfatter en bred vifte af varer, som kan have meget forskellige karakteristika og/eller formål, kræve forskellige niveauer af knowhow og teknisk viden for at producere og knowhow på meget forskellige niveauer, være målrettet forskellige kunder, sælges gennem forskellige salgskanaler og derfor vedrøre forskellige markedssektorer.
- Kl. 37 – **Reparation** – På baggrund af behovet for klarhed og præcision angiver denne term ikke klart, hvilke tjenester der ydes, da den udelukkende oplyser, at det drejer sig om reparationstjenester, og ikke hvad der skal repareres. Da de varer, som skal repareres, kan have meget forskellige karakteristika, vil reparationsydelserne blive udført af tjenesteudbydere med tekniske egenskaber og knowhow på meget forskellige niveauer, og de kan vedrøre forskellige markedssektorer.
- Kl. 37 – **Installationsvirksomhed** – På baggrund af behovet for klarhed og præcision angiver denne term ikke klart, hvilke tjenester der ydes, da den udelukkende oplyser, at det drejer sig om installationstjenester, og ikke hvad der skal installeres. Da de varer, som skal installeres, kan have meget forskellige karakteristika, udføres installationsydelserne af tjenesteudbydere med tekniske egenskaber og knowhow på meget forskellige niveauer, og de kan vedrøre forskellige markedssektorer.
- Kl. 40 – **Forarbejdning og behandling af materialer og genstande** – På baggrund af behovet for klarhed og præcision angiver denne term ikke klart, hvilke tjenester der ydes. Såvel forarbejdningens og behandlingens art som de materialer og genstande, der skal behandles, er uklar. Disse tjenester omfatter en bred vifte af aktiviteter, som udføres af forskellige tjenesteydere på materialer med forskellige karakteristika, og som kræver tekniske egenskaber og knowhow på meget forskellige niveauer og kan vedrøre forskellige markedssektorer.
- Kl. 45 – **Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov** – På baggrund af behovet for klarhed og præcision angiver denne term ikke klart, hvilke tjenester der ydes. Disse tjenester omfatter en bred vifte af aktiviteter, som udføres af forskellige tjenesteydere, og som kræver tekniske egenskaber og knowhow på meget forskellige niveauer og kan vedrøre forskellige markedssektorer.