

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. februar 2014

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

Styrelsen har i forlængelse af, at EU-domstolen har truffet afgørelse i sagen C-307/10, IP Translator, arbejdet sammen med varemærkemyndighederne i EU med det formål at skabe en fælles forståelse af de krav, der er nødvendige for at skabe klarhed og præcision i forbindelse med klassificering af varemærker.

Der er nu opnået enighed blandt alle varemærkemyndigheder i EU om en ny fælles praksis for godkendelse af klassificeringstermer. Styrelsen har valgt, at denne praksis skal træde i kraft for så vidt angår danske varemærkeansøgninger fra og med den 1. marts 2014.

Ny fælles praksis for godkendelse af klassificeringstermer

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" samt helt generelt om kravene til klarhed og præcision af de varer og tjenesteydelser, som et varemærke ønskes registreret for.

For så vidt angår registrerbarheden af de generelle termer i "klassehovederne", så henviser vi til vores brugerbrev af den 20. november 2013, hvori styrelsen informerede om den nye fælles praksis i forhold til termerne i "klassehovederne". Du kan læse brugerbrevet af den 20. november 2013 [her](#).

Vedrørende kravene til klassificeringstermerne generelt, så udtalte EU-domstolen, at det er et krav, 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.

På baggrund af dette har varemærkemyndighederne i EU i samarbejde udformet et fælles sæt retningslinjer, der vil være med til at fastlægge, hvornår en klassificeringsterm er tilstrækkelig klar og præcis.

Der er opstillet følgende 3 retningslinjer:

I. En beskrivelse af varer og tjenesteydelser er tilstrækkeligt klar og præcis, når dens beskyttelsesomfang kan forstås ud fra dens naturlige og sædvanlige betydning.

Dette er en forklaring på, hvornår en beskrivelse af varer og tjenesteydelser er tilstrækkelig klar og præcis

II. Hvis dette beskyttelsesomfang ikke kan forstås, kan tilstrækkelig klarhed og præcision opnås ved at identificere faktorer som f.eks. karakteristika, formål og/eller identificerbar markedssektor. Elementer, der kan bidrage til at identificere markedssektoren, kan være, men er ikke begrænset til, følgende:

- forbrugere og/eller salgskanaler
- de færdigheder og den knowhow, der skal anvendes/produceres
- den tekniske kapacitet, der skal bruges/produceres.

Dette er eksempler på faktorer, der kan bidrage til tilstrækkelig klarhed og præcision. Konkrete eksempler kan ses i varemærkemyndighedernes fælles meddelelse, som er vedlagt i bilag 1.

III. En term kan være en del af beskrivelsen af varer og tjenesteydelser i et antal klasser; den kan være klar og præcis i en særlig klasse uden yderligere specifikation. F.eks. Møbler (klasse 20), Beklædning (klasse 25).

Hvis der ansøges om beskyttelse for en specialiseret kategori af varer og tjenesteydelser eller en specialiseret markedssektor, der hører til en anden klasse, kan en yderligere specifikation af termen blive nødvendig. F.eks. Møbler, specielt udformet til medicinske formål (klasse 10), Møbler, specielt udformet til laboratorier (klasse 9), Beskyttelsesbeklædning (klasse 9), Beklædning specielt til operationsstuer (klasse 10), Beklædning til dyr (klasse 18):

Dette er en forklaring på, at der er visse termer, som kan være en del af beskrivelsen af varer og tjenesteydelser i flere klasser, men som kan klassificeres uden yderligere specifikation i én klasse. Dette er tilfældet hvis termen ud fra dens naturlige og sædvanlige betydning kan henføres til én bestemt klasse. Såfremt der er tale om en specialiseret kategori af varer eller tjenesteydelser, der hører til i en anden klasse, så vil yderligere præcisering af dette være nødvendig.

Du kan læse hele fælles meddelelsen om den fælles praksis for godkendelse af klassificeringstermer bilag 1.

Retningslinjerne træder i kraft den 1. marts 2014

Konsekvenser af den nye fælles praksis for godkendelse af klassificeringstermer

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

Indførelsen af den fælles praksis for godkendelse af klassificeringstermer vil ikke have tilbagevirkende kraft og beskyttelsesomfanget for mærker ansøgt før den 1. marts 2014 vil ikke ændres.

Ansøgninger **fra og med** den 1. marts 2014:

Fra og med 1. marts 2014 vil styrelsen behandle klassificeringstermer ud fra den fælles praksis. Der er ikke tale om de helt store ændringer i forhold til, hvordan styrelsen hidtil har behandlet klassificeringstermer. Styrelsens indførelse af de nye retningslinjer skal i lyset af, at styrelsen står overfor at tilslutte sig den harmoniserede database TMclass. TMclass er en fælles database med godkendte klassificeringstermer. TMclass indeholder på nuværende tidspunkt over 60.000 forhåndsgodkendte klassificeringstermer. Styrelsen har i en årrække arbejdet på at blive en del af TMclass. Styrelsen har blandt andet bistået med oversættelsen og valideringen af de danske termer i databasen. Dette arbejde er nu afsluttet og styrelsen afventer i øjeblikket, at OHIM officielt kan annoncere, at Danmark er tilsluttet TMclass. Det præcise tidspunkt for dette vil selvfølgelig også blive officielt meldt ud af styrelsen.

Principperne i den fælles praksis for godkendelse af klassificeringstermer er også gældende i forbindelse med godkendelse af termer til TMclass, hvorfor styrelsens tilslutning til den fælles praksis for godkendelse af klassificeringstermer er et naturligt skridt i forbindelse med tilslutningen til TMclass.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Juridisk specialkonsulent Kathrine Spinner Madsen, ksm@dkpto.dk

Med venlig hilsen

Lone Frosch
Varemærke- og Designchef

Bilag 1



Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen sin dom i [sag C-307/10 "IP Translator"](#) og gav følgende svar på de omtalte 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 med hensyn til kravene om klarhed og præcision.

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 til at identificere de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om varemærkeskyttelse, skal præcisere, om den pågældendes ansøgning om registrering omfatter samtlige varer eller tjenesteydelser, som er opført i den alfabetiske liste 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 alle EU-varemærkemyndigheders praksis og tilskynder til konsekvens i fortolkningen af de generelle angivelser i klasseoverskrifterne i Niceklassifikationen med det formål at skabe sikkerhed inden for varemærkesystemet og for dets brugere. Uagtet det forhold, at den enkelte varemærkemyndighed er bundet af national lovgivning, nationale domstolsafgørelser og i visse tilfælde tidligere meddelelser, er der en generel erkendelse af, at der kun kan skabes retssikkerhed for både de kompetente myndigheder og erhvervsdrivende, såfremt der finder et samordnet samarbejde sted omkring implementeringen af denne dom.

Med hensyn til det første spørgsmål har EU's varemærkemyndigheder arbejdet sammen om at skabe en fælles forståelse af de krav, der er nødvendige for at skabe klarhed og præcision i identifikationen af varer og tjenesteydelser i en ansøgning om registrering og at udvikle et fælles sæt kriterier. EU's varemærkemyndigheder har derfor udformet et sæt retningslinjer, der vil være med til at fastlægge, hvornår en klassificeringsterm er tilstrækkeligt klar og præcis (se bilaget om retningslinjer for godkendelse af klassificeringstermer). Retningslinjerne kan også bruges som grundlag, når en klassificeringsterm, der ansøges om, enten godkendes eller afvises. Retningslinjerne vil løbende blive opdateret og finjusteret i det nødvendige omfang.

Der findes værktøjer som f.eks. [TMclass](#) til at søge efter og identificere termer, der kan godkendes. En klassificeringsterm, der ansøges om, vil blive føjet til den harmoniserede database, såfremt den opfylder kriterierne i retningslinjerne. Efterfølgende resterende termer i den harmoniserede database vil blive revideret for at fastslå, om de er i overensstemmelse med retningslinjerne. Retningslinjerne kan også bruges som argumentationsgrundlag for, at en klassificeringsterm, der ansøges om, skal godkendes eller afvises.

Med hensyn til det andet spørgsmål gør ["Den fælles meddelelse om den fælles praksis for de generelle angivelser i klasseoverskrifterne i Niceklassifikationen"](#), der blev offentliggjort den 20. november 2013, rede for den fælles praksis for godkendelsen af de generelle angivelser i klasseoverskrifterne i Niceklassifikationen. EU's varemærkemyndigheder udarbejdede en liste over 11 angivelser af Nice-klasseoverskrifterne, der ikke kan godkendes, og fremlagde, på basis af retningslinjerne, grunde til, hvorfor hver enkelt af de generelle angivelser ikke anses for at være tilstrækkeligt klare og præcise, og derfor ikke kan godkendes uden yderligere specifikation.

Med hensyn til det tredje spørgsmål giver den "[Fælles meddelelse om gennemførelsen af "IP Translator"](#)", hvis tredje opdaterede version blev offentliggjort den 20. november 2013, et overblik over, hvordan EU's varemærkemyndigheder håndterer specifikke emner i forbindelse med implementeringen af den omtalte dom.

Den fælles praksis for godkendelse af klassificeringstermer vil blive gennemført på datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse. *

EU's varemærkemyndigheder gentager deres løfte om at fortsætte deres samarbejde inden for rammerne af konvergensprogrammet og skabe yderligere gennemsigtighed og forudsigelighed til gavn for både undersøgere og 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.

Liste over 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

RETNINGSLINJER FOR GODKENDELSE AF KLASIFICERINGSTERMER

Indledning

Den 26.-28. juni 2012 afholdt arbejdsgruppen møde i forbindelse med projektet om konvergens af klasseoverskrifter (CP2). Her udvekslede de deltagende myndigheder idéer omkring [sag C-307/10 "IP Translator"](#).

To forhold fremgår tydeligt af denne dom:

- Ansøgeren bør specificere de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, med tilstrækkelig klarhed og præcision. Dette sætter de kompetente myndigheder og erhvervsdrivende i stand til at fastlægge omfanget af den beskyttelse, som varemærket giver, alene på grundlag af listen over varer og tjenesteydelser.
- De generelle angivelser af klasseoverskrifterne i Niceklassifikationen (termer i klasseoverskrifterne) kan bruges til at identificere de varer og tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om varemærkebeskyttelse, forudsat at en sådan identifikation er tilstrækkeligt klar og præcis. Ifølge præmis 54 i sag C-307/10 "IP Translator" er dette ikke altid tilfældet for alle generelle angivelser.

På mødet var alle deltagere enige om at indføre en fælles fortolkning af, hvilke generelle angivelser af Nice-klasseoverskrifterne, der kan godkendes til klassificering. Der var enighed om at oprette retningslinjer, der vil være med til at identificere, hvilke generelle angivelser, der er tilstrækkeligt klare og præcise, og hvilke der ikke er det. Arbejdsgruppen besluttede på sit møde den 28. februar 2013 at udvide retningslinjerne til alle klassificeringstermer. Det seneste forslag beskrives i dette dokument.

Dette initiativ fremmes ligeledes i præmis 41 i sag C-307/10 "IP Translator": "*...understreges det i ottende betragtning til direktiv 2008/95, at virkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen af medlemsstaternes lovgivninger, forudsætter, at et registreret varemærkes erhvervelse i princippet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater*".

Formålet med dette dokument

Dette dokument indeholder et sæt retningslinjer, der vil være med til at identificere, hvornår en klassificeringsterm er tilstrækkeligt klar og præcis.

Disse retningslinjer vil være til støtte for den harmoniserede arbejdsproces, hvorved nye klassificeringstermer bedømmes med henblik på at blive tilføjet til den harmoniserede database. Retningslinjerne kan også bruges som argumentationsgrundlag, når en given klassificeringsterm, der ansøges om, godkendes eller afvises.

Det er et dynamisk dokument, der vil blive løbende opdateret efter behov.

Forklarende bemærkninger

Niceklassifikationen er et system til klassificering af varer og tjenesteydelser, der findes på det globale marked, i "klasser". Niceklassifikationen er baseret på *Nicearrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker*, som administreres af WIPO. Den består af en liste over klasser, forklarende bemærkninger og en alfabetisk liste over varer og tjenesteydelser. Listen over klasser i Niceklassifikationen, retningslinjer, forklarende bemærkninger og generelle bemærkninger om klassificeringspraksis, som WIPO har offentliggjort, er den primære kilde til fortolkning med hensyn til godkendelsen af den enkelte klassificeringsterm.

Der findes 34 vareklasser og 11 tjenesteydelsesklasser. Klasseoverskrifterne er generelle angivelser af det område, hvorunder varerne eller tjenesteydelserne i princippet henhører. De generelle angivelser i klasseoverskrifterne i Niceklassifikationen er de angivelser, der optræder mellem semikolon, f.eks. består klasse 13 af 4 generelle angivelser: "Skydevåben", "Ammunition og projektiler", "Sprængstoffer" og "Fyrværkerigenstande". Klassenummeret kan give en yderligere præcisering, men er ikke en afgørende faktor.

Der findes værktøjer som f.eks. [TMclass](#) til at søge efter og identificere termer, der kan godkendes.

Sammendrag af retningslinjer

Der er opstillet et sæt af 3 retningslinjer, som beskriver kriterier til bestemmelsen af en terms klarhed og præcision (eller mangel på samme).

Sættet af retningslinjer er følgende:

- I. Forklaring på hvornår en beskrivelse af varer og tjenesteydelser er tilstrækkeligt klar og præcis
- II. Eksempler på faktorer, der kan bidrage til tilstrækkelig klarhed og præcision
- III. Specifikation af termer i en række klasser

Retningslinjer

- I. **En beskrivelse af varer og tjenesteydelser er tilstrækkeligt klar og præcis, når dens beskyttelsesomfang kan forstås ud fra dens naturlige og sædvanlige betydning.**
- II. **Hvis dette beskyttelsesomfang ikke kan forstås, kan tilstrækkelig klarhed og præcision opnås ved at identificere faktorer som f.eks. karakteristika, formål og/eller identificerbar markedssektor*. Elementer, der kan bidrage til at identificere markedssektoren, kan være, men er ikke begrænset til, følgende:**
 - forbrugere og/eller salgskanaler
 - de færdigheder og den knowhow, der skal anvendes/produceres
 - den tekniske kapacitet, der skal bruges/produceres.

Eksempler:

<u>Ikke klar og præcis term</u>	<u>Forslag / mulige løsninger: (eksempler fra den harmoniserede database)</u>
Varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser (klasse 6)	Byggeelementer af metal (klasse 6)
Maskiner (klasse 7)	Landbrugsmaskiner (klasse 7)
	Maskiner til forarbejdning af plastic (klasse 7)
	Malkemaskiner (klasse 7)

Varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (klasse 14)	Kunstgenstande af ædle metaller (klasse 14)
Varer af papir og pap (klasse 16)	Filtreringsmaterialer af papir (klasse 16)
Varer fremstillet af kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest og glimmer (klasse 17)	Gummiringe (klasse 17)
Varer fremstillet af disse materialer [læder og læderimitationer] (klasse 18)	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 (klasse 20)	Dørbeslag fremstillet af plastic (klasse 20)
	Statuetter af træ (klasse 20)
Reparation (klasse 37)	Reparation af sko (klasse 37)
	Reparation af computer hardware (klasse 37)
Installationsvirksomhed (klasse 37)	Installation af døre og vinduer (klasse 37)
	Installation af tyverialarmer (klasse 37)
Forarbejdning og behandling af materialer og genstande (klasse 40)	Behandling af giftigt affald (klasse 40)
	Luftrensning (klasse 40)
Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov (klasse 45)	Undersøgelse af personers baggrund (klasse 45)
	Personlig shopping for andre (klasse 45)
	Adoptionsbureauer (klasse 45)

- III. En term kan være en del af beskrivelsen af varer og tjenesteydelser i et antal klasser; den kan være klar og præcis i en særlig klasse uden yderligere specifikation. F.eks. [Møbler](#) (klasse 20), [Beklædning](#) (klasse 25).

Hvis der ansøges om beskyttelse for en specialiseret kategori af varer og tjenesteydelser eller en specialiseret markedssektor, der hører til en anden klasse, kan en yderligere specificering af termen blive nødvendig. F.eks. [Møbler, specielt udformet til medicinske formål](#) (klasse 10), [Møbler, specielt udformet til laboratorier](#) (klasse 9), [Beskyttelsesbeklædning](#) (klasse 9), [Beklædning specielt til operationsstuer](#) (klasse 10), [Beklædning til dyr](#) (klasse 18):

Værktøjer som [TMclass](#) kan anvendes til at afgøre, om den særlige kategori af varer og tjenesteydelser kræver yderligere specifikation eller ej.

*markedssektor beskriver en kategori af virksomheder, der køber og sælger sådanne lignende varer og tjenesteydelser at de er direkte konkurrenter.