


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

22. februar 2011  Partner
G. 08/1743/MFR Public Patent Institute

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

Vi ændrer praksis og procedurer i forhold til varemærker, der alene består af én karakter eller af tal, og i forhold til varemærker, der indeholder henvisninger til prædikaterne Kongelig Hofleverandør og Leverandør til Det Kongelige Danske Hof.

Varemærker, der består af én karakter eller tal

Styrelsen har hidtil haft en ganske restriktiv særprægspraksis i forhold til varemærker, der alene består af én karakter, tal under 100 eller hele tal, såsom 200, 300, 1000 etc. Styrelsen har således hidtil gået ud fra, at sådanne mærker ikke besidder det til registrering fornødne særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1. Styrelsen har nemlig haft den holdning, at der generelt er et behov for at friholde denne type af tegn for alle erhvervsdrivende. Ligeledes er styrelsen gået ud fra, at gennemsnitsforbrugeren ikke vil opfatte denne type tegn som varemærker, og de derfor heller ikke kan virke til at adskille en producents varer fra andre producenters ditto.

EU-Domstolen har imidlertid med sin afgørelse af den 9. september 2010 i sagen C-265/09 P, tegnet α (det græske tegn "alfa", der er det første bogstav i det græske alfabet), slået fast, at der ved vurdering af særpræg såvel efter bestemmelserne i varemærkeforordningen og varemærkedirektivet ikke kan gælde en formodningsregel om, at visse tegn generelt kan anses for at mangle særpræg.

Sagen ved EU-domstolen drejede sig bl.a. om, hvorvidt OHIM kunne afslå registrering af mærket α , alene med den begrundelse, at der er en formodning for, at en omsætningskreds ikke vil kunne udlede en vares kommercielle oprindelse af ét bogstav.

EU-domstolen fastslår ved dommen, at der ved vurderingen af særpræg ikke kan gælde en sådan "formodningsregel", men at alle mærkers særpræg altid skal vurderes konkret i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som varemærket er ansøgt registreret for.

Styrelsen har taget dommen til efterretning og vil derfor ikke længere anvende den hidtil anvendte "formodningsregel", der foreskrev, at det alene er tegn på minimum to karakterer, der kan besidde særpræg. Ligeledes vil der heller ikke gælde en tilsvarende "formodningsregel" for tal.

Det skal dog bemærkes, at det fortsat kan forventes, at styrelsen vil være tilbageholdende med at registrere mærker, der består af én karakter, tal under 100 eller hele tal, idet denne type tegn ofte anvendes

til at angive særlige egenskaber ved varer eller tjenesteydelser, herunder deres kvalitet, pris, mængde eller lignende.

Således vil styrelsen fortsat anse eksempelvis bogstaverne A, B, C, D, E, etc. for at være uden særpræg for eksempelvis ”køleskabe” eller lignende, da bogstaver anvendes til at angive denne type produkters energieffektivitet og følgelig ikke kan forventes at ville blive opfattet som et varemærke af omsætningskredsen.

Ligeledes vil tallene 14, 72 eller 98 blive anset for at være uden særpræg for eksempelvis varen ”kiks”, da de bl.a. kan anvendes til at angive varens pris, mængde (antal pr. pakke eller vægt), ingrediensindhold (eksempelvis indhold af fedt, kakao, nødder eller lignende i % eller vægt), kalorieindhold (Kcal) etc., og det kan derfor heller ikke forventes, at omsætningskredsen umiddelbart vil opfatte sådanne tal som et varemærke, ligesom andre producenter skal have adgang til at angive, at deres produkter har tilsvarende egenskaber.

Styrelsen vil således fortsat være særligt opmærksom på, at der kan være behov for at friholde de nævnte typer af tegn til brug for alle erhvervsdrivende, uden at der dog derved vil blive anvendt en ”formodningsregel” om, at sådanne tegn altid vil være uden oprindeligt særpræg.

Ændringen træder i kraft straks og for alle verserende ansøgninger.

Ændring af procedurer for behandling af mærker indeholdende et prædikat

Ansøgere, der har tilladelse til at anvende et af prædikaterne ”Kongelig Hofleverandør” eller ”Leve- randør til Det Kongelige Danske Hof” har i en lang årrække haft mulighed for at registrere varemærker, der indeholder dette prædikat, herunder i sammenhæng med den danske Kongekrone. Det er dog en betingelse for registreringen, at mærket ændres eller registreringen udslettes, hvis indehaveren mister adgangen til at anvende prædikatet.

Erfaringerne med denne ordning har vist, at ikke alle prædikatholdere er opmærksomme på de særlige regler, der gælder for brug af prædikaterne, og som påses overholdt af Hofmarskallatet. Styrelsen har derfor indgået aftale med Hofmarskallatet om, at styrelsen i forbindelse med ansøgning om registrering af denne type varemærker hører Hofmarskallatet om, hvorvidt det konkrete varemærke kan godkendes af Hofmarskallatet. Kan varemærket ikke godkendes af Hofmarskallatet, vil ansøgningen blive afslået efter varemærkelovens § 14, nr. 1 og/eller 3.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der for disse varemærker gælder de samme regler om mærkeændring som for andre varemærker. Der er følgelig også kun en yderst begrænset adgang til at få sådanne mærker ændret, idet styrelsen dog normalt vil tillade, at en ”lukket” Kongekrone ændres til en ”åben” krone, forudsat at den konkrete samlede ændring kan anses for uvæsentlig, og den ”nye” krone adskiller sig tilstrækkeligt fra Kongekronen.

Er man i tvivl om, hvorvidt et varemærke vil leve op til Hofmarskallatets retningslinjer for brug af prædikaterne, herunder Kongekronen, kan man eventuelt anmode Hofmarskallatet godkende varemærket forud for indleveringen af varemærkeansøgningen.

Nice-klassifikationen ej længere på papir

I 2012 vil den 10. udgave af Nice-klassifikationen træde i kraft. Fremover vil der ske visse årlige tilføjelser eller ændringer til Nice-klassifikationen, i modsætning til hidtil, hvor tilføjelser eller ændringer kun har kunnet optages i klassifikationen i forbindelse med en ny udgave, typisk hvert tredje eller femte år.

WIPO har samtidig oplyst at 10. udgave af Nice-klassifikationen i 2012 bliver den sidste udgave, som WIPO fremstiller og sælger i papirform. WIPO vil derfor efter den 10. udgave ikke længere udgive en Nice-klassifikation i bogform.

Patent- og Varemærkestyrelsen har i lyset af disse ændringer i proceduren for revision af Nice-klassifikationen besluttet, at styrelsen ikke længere vil udgive Nice-klassifikationen i bogform på dansk, og der vil således heller ikke blive lavet en 10. udgave på dansk. Nice-klassifikationen vil derimod blive stillet til rådighed på dansk på vores hjemmeside.

Vi vil løbende informere om de enkelte ændringer i Nice-klassifikationen på vores hjemmeside.

MP-systemet sat i kraft for Grønland

Med virkning fra den 11. januar 2011 blev MP-systemet sat i kraft for Grønland. Dette indebærer, at en designering af Danmark foretaget fra og med den 11. januar 2011 også omfatter Grønland. Designeringer af Danmark foretaget før den 11. januar 2011 omfatter fortsat ikke Grønland, ligesom de heller ikke umiddelbart vil kunne udvides til også at omfatte Grønland.

Har man allerede designeret Danmark forud for den 11. januar 2011, vil den internationale registrering alene kunne komme til at omfatte Grønland, hvis den danske designering trækkes tilbage, og Danmark designeres på ny.

Med venlig hilsen

Mikael Francke Ravn
Chefkonsulent, cand.jur.