

24. juni 2004

### **Orientering om justeringer af registreringspraksis m.v.**

Vi har gennem det sidste halve år foretaget nogle justeringer og præciseringer af vores praksis på varemærkeområdet.

Under indtryk af den praksis, der hersker hos Harmoniseringskontoret for Varemærker og Design (OHIM), en række registreringsmyndigheder med tilsvarende retsgrundlag samt en række afgørelser fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker, har vi gennemgået registreringspraksis for visse typer af mærker.

Indholdet af ændringerne og præciseringerne vil blive gennemgået i det følgende.

### **Bedømmelse af særpræg for visse typer af mærker.**

#### Mærker, der beskriver resultatet af at anvende en vare eller tjenesteydelse.

Hvor vi hidtil som udgangspunkt har anset sådanne mærker for at have tilstrækkeligt særpræg, vil vi fremover typisk anse disse mærker som beskrivende for varens anvendelse. Som eksempler kan nævnes SLIM for slankemidler eller SMERTEFRI for hovedpinepiller.

Ændringen træder i kraft for ansøgninger indleveret efter 1. august 2004.

#### Mærker, der beskriver producenten af en vare eller tjenesteydelse.

Disse mærker vil blive anset som beskrivende for en egenskab ved en vare eller beskrivende for tjenesteydelsens art.

Mærket REJSEPARTNER for klasse 39 vil således blive anset for at beskrive tjenesteydelsen art, mens mærket INTERNETEXPERT i klasse 9 vil blive anset som en beskrivelse af varens egenskab, nemlig at denne sælges af en ekspert i Internet.

Der er ikke tale om en ændring af praksis, men derimod en præcisering.

#### Mærker, der beskriver målgruppen for en vare eller tjenesteydelse.

Hidtil har vi anset sådanne mærker for beskrivende for en vare eller tjenesteydelse, i det omfang det giver mening at tale om, at en vare specielt er tilpasset en bestemt målgruppe. Vi har således afslået mærket KIDZ for tøj, men accepteret mærket Kardinal for vin.

Denne praksis vil fremover blive fastholdt.

Der har fundet en særlig bedømmelse sted for varerne tidsskrifter, blade, bøger m.v., hvor vi konsekvent har anset mærker, der beskriver målgruppen, for særprægede. Fremover vil mærker af denne type ikke længere kunne registreres, da de angiver målgruppen for tidsskriftet og dermed anvendelsen af tidsskriftet.

Ændringen er besluttet bl.a. i lyset af Board of Appeal afgørelsen i CTM ansøgningsnummer 1141357, R0424/2000-2 - GIRL.

Det betyder, at mærker, som består af f.eks. ord som SYGEPLEJESKEN, SPORTSFISKER og BILISTER, fremover som udgangspunkt ikke vil kunne registreres for tidsskrifter, blade, bøger m.v.

Ændringen træder i kraft for ansøgninger indleveret efter 1. august 2004.

Mærker, der beskriver det sted, varen eller tjenesteydelsen skal anvendes.

Sådanne mærker vil blive anset for at være beskrivende for varens anvendelse, i det omfang varen får en særlig karakter på grund af dens anvendelsessted. Dette gælder f.eks. ordet SOVEVÆRELSE for møbler, men ikke ordet PARISERHJUL for vin.

Ved sammensatte mærker som f.eks. KØKKEN & OVN vil der blive foretaget en konkret vurdering i forhold til varens anvendelse begge steder.

Mærker, der består af en geografisk betegnelse.

På baggrund af en række afgørelse ved Ankenævnet for Patenter og Varemærker, herunder bl.a. vedrørende mærkerne Djurs og Aalborg, er praksis vedrørende danske geografiske betegnelser blevet ændret.

Er der tale om de største danske byer, en hel egn eller en landsdel vil der for disse lokaliteter være et generelt friholdelsesbehov. Disse lokaliteter vil derfor være uegnede til registrering, uanset for hvilke varer eller tjenesteydelser mærket søges registreret. Som eksempler kan nævnes Jylland, København, Aalborg og Roskilde.

Er der tale om en by eller en egn af en vis størrelse med en vis industri eller handelsvirksomhed, vil der også for disse lokaliteter være et generelt friholdelsesbehov. Eksempler kan være Skagen, Skive eller Løgstør.

Hvis mærket er navnet på en mindre kendt dansk by, landsby eller egn, vil mærket kunne registreres, medmindre lokaliteten er særligt kendt for de varer eller tjenesteydelser, som mærket er søgt for. Som eksempel kan nævnes Christiansfeld for honningkager.

### Mærker der består af et navn på en farve.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker har for nylig truffet afgørelse i sagen AQUABLÅ, hvor nævnet fandt, at mærket har særpræg. Det har givet styrelsen anledning til at overveje sin praksis vedrørende navne på en farve.

Vi har undersøgt praksis hos bl.a. OHIM og hos andre lande, der har et tilsvarende retsgrundlag. OHIM's praksis på området er ikke helt konsekvent. OHIM har således f.eks. nægtet registrering af mærket RED SHOES for sko. Flere andre lande fastholder en praksis, hvorefter sådanne farvebetegnelser, uanset om de er anført i sammenhæng med varen eller ej, anses for beskrivende for den pågældende vare.

På denne baggrund har styrelsen besluttet ikke at ændre praksis på nuværende tidspunkt. Farvebetegnelser vil således som udgangspunkt blive anset som beskrivende for en egenskab ved varen og dermed uden særpræg.

Vi vil naturligvis fremover følge udviklingen indenfor dette område nøje.

### **Andre ændringer og nyheder.**

#### Farvemærker per se.

På baggrund af EF-domstolens præjudicielle dom i C-104/01, Libertel Groep BV har vi besluttet fremover at kræve en entydig og anerkendt farvekode angivet i forbindelse med ansøgninger om mærker bestående af farver per se.

#### Engelsksprogede ansøgninger.

Som det er blevet oplyst tidligere, har vi udvidet vores faciliteter vedrørende elektronisk indlevering af ansøgninger til også at omfatte indlevering af engelsksprogede ansøgninger. Ansøgningerne behandles på engelsk, men vi stiller dog krav om, at der senest ved offentliggørelsen af sådanne ansøgninger foreligger en dansksproget varefortegnelse. Ved en senere bedømmelse af registreringens omfang vil styrelsen lægge den dansksprogede varefortegnelse til grund.

Madrid-protokollen modtagende myndighed.

Endelig skal vi gøre opmærksom på, at vi i øjeblikket arbejder på at udvikle sagsbehandlingsprocessen vedrørende styrelsens funktion som modtagende myndighed for Madrid Protokol-ansøgninger. Udgangspunktet for dette arbejde er bl.a. de mange gode idéer og forslag, vi har modtaget på diverse brugermøder m.v. Vi forventer, at arbejdet er færdigt i løbet af sommeren.

Spørgsmål vedrørende de nævnte ændringer i praksis kan rettes til chefkonsulent Tinna Hochheim, tlf. nr. 4350 8230, eller chefkonsulent Anne Mette Broberg, tlf. nr. 4350 8333.

Med venlig hilsen

Eva Bernt Høegh  
Varemærkechef