

Til patentbureauerne m.fl.

Vor ref: EM 1998 00248

Dato: 13. oktober 1999

Orientering om justeringer af registreringspraksis m.v.

Vi har siden sidste orienteringsbrev, der blev udsendt 12. februar i år, foretaget nogle enkelte justeringer og præciseringer af vores praksis. Indholdet af disse ændringer vil blive omtalt i det følgende, tilligemed en række andre oplysninger af almen interesse.

Registrering af to-karaktersmærker

Under indtryk af den udvikling i praksis for registrering af to-karaktersmærker, som har fundet sted hos en række registreringsmyndigheder med tilsvarende retsgrundlag, har vi besluttet at lempe registreringspraksis for denne type mærker. Lempelsen skal også ses i lyset af de forholdsvis lempelige krav, vi gennem en årrække har stillet til figurmærkers særpræg.

Hvor vi hidtil har anset sådanne mærker for generelt at mangle adskillelsesevne, vil vores praksis nu bygge på princippet om, at det som hovedregel kun er i de tilfælde, hvor der kan påvises et *konkret* friholdelsesbehov, at et mærke vil blive afslået med henvisning til manglende adskillelsesevne eller særpræg.

Mærker af typen B8 for møbler eller M! for magasiner vil således normalt kunne registreres. PC vil derimod ikke kunne registreres for computere og V6 ikke for biler og bilmotorer ligesom e- ikke kunne registreres for varer og tjenesteydelser med tilknytning til elektronisk kommunikation.

Ovennævnte retningslinier træder i kraft d.d. og finder anvendelse for alle verserende og fremtidige ansøgninger. For så vidt angår allerede registrerede (figur)mærker, der indeholder to karakterer som dominerende bestanddel, vil det afhænge af en konkret vurdering, hvilken betydning de nye retningslinier får for deres beskyttelsesomfang. Er der fx registreret flere (figur)mærker indeholdende de samme to karakterer for de samme varer, vil der næppe være basis for at tillægge hver enkelt af disse registre-

ringer fuld beskyttelse. Generelt vil beskyttelsesomfanget for to-karaktersmærker under alle omstændigheder være særdeles begrænset.

For så vidt angår de rene talmærker - 50, 100, 1492 etc. - gælder retningslinierne i vores brev af 27. november 1997 stadigvæk.

Registrering af lydmærker

Det har som bekendt igennem længere tid været muligt at registrere lydmærker. Der har ikke været stillet særlige formalitetskrav til en ansøgning indeholdende et sådant mærke ud over det almindelige krav om grafisk gengivelse. På mærkeindehaverens begæring har det dog kunnet noteres i registret, at der er tale om et lydmærke, jf. registreringsbekendtgørelsens § 10, nr. 6. I realiteten har det været nødvendigt med en sådan beskrivelse, idet et sådant mærke ellers oftest ville blive opfattet som et figurmærke.

I kravet om grafisk gengivelse ligger også et krav om, at omfanget af den ansøgte rettighed skal kunne fastslås med en høj grad af sikkerhed. I anledning af en konkret forespørgsel om muligheden for at gengive et lydmærke som et oscillogram, fandt vi, at det ikke ville være tilstrækkeligt med den blotte oplysning om, at det ansøgte mærke var et lydmærke. Det ville således ikke umiddelbart være muligt blot ud fra oscillogrammet at vurdere, hvad lydmærkets nærmere "indhold" var. For sådanne mærker, vil indsættelse af en bemærkning af karakteren: "Det ansøgte mærke er et lydmærke i form af udsagnet ", eller "Det ansøgte mærke er et lydmærke i form af en melodi", imidlertid være tilstrækkelig til at opfylde kravet om entydighed. Der er hjemmel til at indsætte sådanne bemærkninger i den ovenfor nævnte bestemmelse.

Hvorvidt et lydmærke mærket har særpræg skal afgøres ud fra de almindelige principper i VML §§ 2 og 13 . For melodier eller jingles vil dette normalt ikke give anledning til problemer at vurdere. For lydmærker, der består af slogans eller andre former for verbale udsagn, vil den konkrete udtale af mærket kunne spille en rolle. Det vil i sådanne tilfælde derfor ofte være nødvendigt at indsende en lydlig præsentation af mærket fx i form af et lydbånd, en diskette eller en cd.

Konverteringsbegæring

Vi har i registreringsbekendtgørelsens § 20 fastsat de nærmere regler for konverteringer af EU-varemærker til nationale ansøgninger. Reglerne er fastsat på baggrund af bestemmelsen i varemærkeforordningens art. 110, som er en maksimumsbestemmelse. I praksis har vi derfor lempet på de nævnte betingelser.

Konverteringsbegæring skal indgives ved OHIM, som derefter oversender begæringen til de relevante medlemsstaters varemærkemyndigheder. Er Danmark omfattet af en begæring, skal ansøgeren herefter, inden for en frist af to måneder, opfylde de i § 20, stk. 1, nr. 1 - 4 nævnte betingelser. Vi skal imidlertid henlede opmærksomheden på, at vi ikke forlanger, at alle dele af den indsendte begæring skal oversættes. Det er tilstrækkeligt, at de oplysninger, som normalt skal foreligge for at man kan opnå en ansøgningsdato, er til stede (mærke, varefortegnelse og indehaver), samt at den eventuelle afslagsgrund foreligger oversat. Fristen på 2. mdr. kan ikke fraviges,

men er der mangler i de indleverede oplysninger, gives der naturligvis adgang til at afhjælpe disse mangler, også selvom fristen på de 2 måneder herved overskrides.

Klassificering af tjenesteydelser i relation til Internettet

I WIPOs arbejde med den fortsatte revision af Nice-Arrangementet har den nedsatte arbejdsgruppe på de sidste par møder behandlet den aktuelle problemstilling omkring klassificering af tjenesteydelser i forbindelse med Internettet. Forslagene er ikke formelt vedtaget endnu til optagelse i klassificeringens 8. udgave. Der er imidlertid mellem en række registreringsmyndigheder enighed om at anvende de foreløbigt accepterede klassificeringer, idet det er forventningen, at disse vil blive vedtaget snarest. Vi har valgt at følge denne fremgangsmåde.

Den vigtigste sondring er fortsat mellem det at udbyde den tekniske adgang til Internettet, hvilken ydelse henføres til kl. 38, og det at udbyde andre former for varer og tjenesteydelser via Internettet. Disse klassificeres alt efter indholdet af den pågældende tjeneste eller karakteren af varen, som følgende eksempler kan illustrere.

Udlejning af reklameplads på nettet henføres til kl. 35, home-banking til kl. 36, underholdning i form af on-line spil i kl. 41. Består ens virksomhed i at give kunder adgang til at få lagt hjemmesider på nettet via en server (web-hoteller), henføres ydelsen til kl. 42. On-line publicering henføres til kl. 41, hvorimod salg af bøger via Internettet er omfattet af kl. 16. Salg af software henføres til kl. 9, uanset om softwaren kan downloades eller skal sendes med posten i form af en diskette eller CD-rom. Vi skal henlede opmærksomheden på, at det er muligt at få registreret ydelsen "samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer on-line" i kl. 35, hvilket kan være nyttigt for de mange virksomheder, der driver en form for detailhandelsvirksomhed via nettet.

Vi vil vende tilbage med yderligere oplysninger, så snart forslagene er blevet vedtaget.

Fornyelsesbeviser

Vi skal beklage, at det i enkelte tilfælde endnu ikke er muligt at udsende retvisende fornyelsesbeviser, da der fortsat er en række praktiske og tekniske problemer knyttet til denne arbejdsproces. Vi skal dog understrege, at er det korrekte fornyelsesgebyr betalt rettidigt, bliver registreringen fornyet. Dette fremgår umiddelbart af registret. Indtil fejlen er rettet kan man anmode os om at bekræfte, at fornyelsen har fundet sted. Dette vil i så fald ske i form af et almindeligt brev. Når fejlen er rettet, vil vi udsende de korrekte fornyelsesbeviser.

Resolution om velkendte mærker

Som omtalt i det nyeste nummer af vores officielle nyhedsbrev, har WIPOs generalforsamling vedtaget en resolution om beskyttelse af velkendte mærker. Resolution, som vedlægges i kopi, er ment som et fortolkningsbidrag til reglerne i PKV art. 6 bis og den udvidede bestemmelse i TRIPS-aftalens art. 16, stk. 3. Resolutionen angiver, hvilke kriterier der kan anvendes til at vurdere, om et mærke skal anses for velkendt,

og angiver det således velkendte mærkes beskyttelsesomfang over for varemærker, domænenavne og andre forretningskendetegn.

Konsekvenserne for dansk varemærkeret kan næppe vurderes på nuværende tidspunkt. Resolutionsudkastet har dog tidligere været sendt i høring i Det Rådgivende Udvalg, og der var her enighed om, at de anførte principper og kriterier var i overensstemmelse med dansk ret.

Fuldmægtig i Madrid-Protokol-designeringer

Som bekendt har indehavere af MP-designeringer i Danmark som udgangspunkt ikke pligt til, at have udpeget en fuldmægtig med bopæl her i landet. Pligt til at udpege en fuldmægtig indtræder kun i de i bekendtgørelsens §§ 25, stk.3, 26, stk. 3 og 27, stk. 3 omhandlede situationer. Mærkeindehaver har imidlertid til hver en tid mulighed for at udpege en national fuldmægtig i den danske designering. Muligheden er til stede ikke blot i den indledende fase, jf. bekendtgørelsens § 24, stk. 6, men også i resten af designeringens gyldighedstid, jf. § 29. Er en fuldmægtig udpeget, vil vedkommende modtage al kommunikation i sagen, herunder kopi af eventuelle underretninger til WIPO.

Stempelpligten for overdragelser bortfalder

Endelig tillader vi os at henlede opmærksomheden på, at stempelpligten for overdragelser af immaterialrettigheder bortfalder 1. januar 2000, jf. § 1, nr. 3, i lov nr. 383 af 2. juni 1999 om ændring af stempelafgiftsloven m.v. Reglerne vil finde anvendelse for overdragelsesdokumenter, der er underskrevet efter denne dato.

Med venlig hilsen

Knud Wallberg
Kontorchef