

Til modtagere af  
Varemærke og Designs brugerbrev

Vor ref: EM 1998 00248

Dato: 26. juni 2007

### **Orientering om justeringer af registreringspraksis**

Vi har foretaget nogle justeringer og præciseringer af vores praksis på varemærkeområdet. Det gælder dels vores vurdering af geografiske betegnelseres særpræg, og dels vores vurdering af, hvorvidt betegnelser er vildledende, hvis de er underbetegnelser for det, de ansøgt for. Indholdet af disse ændringer vil blive gennemgået i det følgende.

#### **Geografiske betegnelser og særpræg**

Når vi har vurderet særpræg for geografiske betegnelser, har vi hidtil sondret mellem betegnelser på større og mindre geografiske lokaliteter. Betegnelser for større lokaliteter har vi ment, at der var et generelt friholdelsesbehov for. Det betød, at de ikke kunne registreres for nogen varer eller tjenesteydelser. Derimod har vi ment, at geografiske betegnelser for mindre lokaliteter godt kunne registreres, medmindre betegnelsen var søgt registreret for varer eller tjenesteydelser, som den pågældende lokalitet er særligt kendt for.

Højesterets afgørelse i sagen 579/2004 vedrørende AALBORG har givet os anledning til at genoverveje denne praksis. Afgørelsen betyder to ting:

1. At vi ikke kan registrere en geografisk betegnelse, hvis det med rimelighed kan forudses, at betegnelsen af omsætningskredsen vil blive opfattet som varens eller tjenesteydelsens geografiske oprindelsessted.
2. At det ikke er et kriterium, at den pågældende geografiske lokalitet er særlig kendt for de varer eller tjenesteydelser, som varemærket vedrører.

Denne afgørelse indebærer, at vi fremover ikke vil sondre mellem store og små lokaliteter i vurderingen af et mærkes særpræg efter varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1. I stedet vil det være afgørende, om den pågældende geografiske betegnelse vil kunne forstås som en angivelse af den geografiske oprindelse for de varer eller tjenesteydelser, som ansøgningen omfatter.

I vores vurdering vil vi inddrage alle relevante forhold, herunder varernes eller tjenesteydelsernes art/beskaffenhed set i forhold til de geografiske, demografiske og ressourcemæssige forhold, der gælder for den pågældende geografiske lokalitet. Derudover vil vi bl.a. tage hensyn til, om betegnelsen har andre betydninger end den geografiske, eller om der hersker eventuelle branchesædvaner i forhold til geografiske betegnelser.

Denne ændring vil først og fremmest have betydning i forhold til betegnelser for danske lokaliteter, herunder særligt danske bynavne. Det skyldes, at vi i vurderingen vil skele til, at det er almindeligt at anvende danske bynavne i forretningskendetegn, eksempelvis virksomheds- eller selskabsnavne, for netop at angive hvor virksomheden hører hjemme. Det indebærer, at vi ofte vil anse danske bynavne for at være uden særpræg, uanset om byen er særlig stor eller lille, eller om den er særlig kendt for de omhandlede varer. Og derfor vil vi fremover sjældnere kunne registrere varemærkeansøgninger, hvor det søgte mærke netop er sådan et bynavn.

Ændringen vil træde i kraft for ansøgninger indleveret efter den 1. juli 2006. En samlet gennemgang af praksisændringen kan findes i Varemærkehåndbogen på vores hjemmeside, [www.dkpto.dk/vmh/](http://www.dkpto.dk/vmh/)

### **Vildledning**

Ydermere har der været et behov for, at gennemgå andre områder af styrelsens praksis herunder vildledning. En sammenfatning af dette område kan ligeledes genfindes i Varemærkehåndbogen på vores hjemmeside, [www.dkpto.dk/vmh/](http://www.dkpto.dk/vmh/)

Vi har hidtil anset et mærke for at være vildledende, hvis mærket indeholdt et ord, der er et underbegreb for en gruppe varer, og varefortegnelsen samtidig indeholdt overbegrebet for denne gruppe af varer. Eksempelvis hvis mærket "creme fraiche" blev søgt registreret for varegruppen "mejeriprodukter". Det har vi gjort, fordi "mejeriprodukter" er et overbegreb for en lang række andre varer end netop creme fraiche. Hvis ansøgningen omfatter "mejeriprodukter", vil den også omfatte "yoghurt", hvilken vare betegnelsen "creme fraiche" vil være vildledende for.

Vi vil fremover ikke anse mærker af den nævnte art for at være vildledende. I stedet vil vi lægge vægt på, om varemærket inden for de varekategorier, det søges registreret, kan anvendes på en ikke-vildledende måde.

For eksempel kan et mærke, der indeholder ordene "creme fraiche", anvendes på en ikke-vildledende måde i relation til varen "mejeriprodukter", fordi "mejeriprodukter" er et overbegreb for bl.a. creme fraiche. Et sådant mærke vil vi fremover ikke anse for at være vildledende.

Derimod vil samme mærke fortsat kunne anses for at være vildledende, hvis ansøgningen *specifikt* omfatter varen "yoghurt". I denne situation vil mærket indeholdende betegnelsen "creme fraiche" ikke kunne anvendes på en ikke-vildledende måde i forhold til den udspecificerede vare "yoghurt", og vi vil derfor afslå at registrere mærket for varen "yoghurt". Som sagt vil vi derimod godt registrere det for "mejeriprodukter", fordi det er muligt at anvende det korrekt, nemlig ved at anvende det for varen creme fraiche.

Da denne ændring medfører, at færre ansøgninger vil blive mødt med en indvending fra styrelsen om mærkets vildledende karakter, træder ændringen i kraft med det samme og gælder for alle verserende ansøgninger.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Chefkonsulent Mikael Francke Ravn, tlf. 4350 8257 eller e-mail [mfr@dkpto.dk](mailto:mfr@dkpto.dk).

Med venlig hilsen

Kristine Riskær  
Varemærkechef