

Til modtagere
af Varemærke & Designs brugerbrev

Vor ref: 07/808

Dato: 29. maj 2008

Orientering om justeringer af sagsbehandlingsprocedurer m.v.

I forbindelse med Danmarks tiltrædelse til Singapore Traktaten og den nye ansøgnings- og registreringsbekendtgørelse for varemærker (varemærke-bekendtgørelsen), der træder i kraft den 1. juni 2008, har vi foretaget nogle justeringer og præciseringer af vores sagsbehandlingsprocedurer og –praksis.

Indholdet af disse ændringer vil blive gennemgået i det følgende.

Justering af sagsbehandlingspraksis i forhold til varefortegnelser og ansøgningsdato

Med den ny bestemmelse i varemærkebekendtgørelsens § 7 fastslås det, at en ansøgning først kan tildeles en ansøgningsdato når følgende oplysninger fremgår af ansøgningen:

1. Ansøgers navn eller firma
2. En gengivelse af mærket
3. En varefortegnelse

Disse krav fremgår også af varemærkelovens § 12, ligesom det af varemærkelovens § 7 fremgår, at den med en registrering opnåede prioritet først kan anses for etableret fra den dato, hvor de nævnte krav var opfyldt i ansøgningen. Bestemmelsen i bekendtgørelsens § 7 præciserer således blot, at kravene for opnåelse af en ansøgningsdato er de ovenfor anførte.

Styrelsen har i denne forbindelse fundet det nødvendigt at ændre praksis i forhold til de situationer, hvor en ansøgning ikke indeholder henvisninger til konkrete varer eller tjenesteydelser, men alene indeholder angivelser af klassenumre fra Nice-klassifikationen.

Styrelsen har hidtil anset en ansøgning, hvori der alene har været henvist til, at ansøgningen skal omfatte bestemte klasser, men hvori der i øvrigt ikke er angivet hvilke varer eller tjenesteydelser ansøgningen konkret skal vedrøre, for at omfatte klassehovedet for de pågældende klasser. Dog har ansøger med en frist på 14 dage haft lejlighed til at meddele, om ansøgningen skulle omfatte andre end de i klassehovedet angivne varer eller tjenesteydelser inden for den pågældende klasse. Samtidig har styrelsen accepteret, at ansøgningsdatoen blev fastholdt svarende til den dag styrelsen modtog ansøgningen, dette uanset ansøgningens omfang først blev fastslået indtil 14 dage efter ansøgningens indlevering.

Styrelsen finder imidlertid, at denne sagsbehandlingspraksis ikke kan opretholdes. Således indeholder varemærkelovens § 12 et krav om, at ansøgningen skal indeholde en angivelse af de varer eller tjenesteydelser, som ansøgningen skal omfatte, hvilket krav en henvisning til et eller flere klassenumre ikke

opfylder. Derudover fremgår det af varemærkelovens § 7, at varemærkeretten er en prioritetsret, og at prioritetten opnås, når kravene i § 12 er opfyldt.

Styrelsen har på denne baggrund besluttet, at en ansøgning først kan tildeles en ansøgningsdato, når ansøgningen indeholder en henvisning til konkrete varer eller tjenesteydelser.

Der vil være tale om en henvisning til konkrete varer eller tjenesteydelser i bl.a. følgende situationer:

- Ansøgningen indeholder en egentlig varefortegnelse, hvori de varer og tjenesteydelser ansøgningen skal omfatte er grupperet i klasser efter Nice-klassifikationen.
- Ansøgningen indeholder angivelser af varer eller tjenesteydelser, dog uden at disse er grupperet i klasser efter Nice-klassifikationen
- Ansøgningen indeholder bemærkninger, hvori der henvises til konkrete varer eller tjenesteydelser.
- Brochuremateriale eller lign, der er bilagt ansøgningen, indeholder henvisninger til konkrete varer eller tjenesteydelser.

Det vil ikke være et krav for at opnå en ansøgningsdato, at de betegnelser, der anvendes for de enkelte varer eller tjenesteydelser, umiddelbart vil kunne accepteres efter Nice-klassifikationen. Således vil ansøgninger fortsat opnå en ansøgningsdato selvom de konkrete betegnelser for de ansøgte varer eller tjenesteydelser efter styrelsens praksis i øvrigt anses for at være upræcise. Varefortegnelsen skal dog fortsat præciseres forud for mærkets registrering.

Savner en ansøgning en henvisning til konkrete varer eller tjenesteydelser, vil ansøgningen først opnå ansøgningsdato fra den dag, hvor styrelsen modtager de manglende oplysninger fra ansøgeren.

Endeligt ændres fristen for indsendelse af de manglende oplysninger, således at ansøgere efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse vil få en frist på 2 måneder til at sende de manglende oplysninger til styrelsen. Denne frist vil ikke kunne forlænges, og ansøgningen vil blive afvist såfremt tidsfristen ikke iagttages.

Justering af frister på varemærkeområdet

Med Singapore Traktaten forpligtes styrelsen efter traktatens art. 14 til, at give ansøgere og indehavere mulighed for at anmode om fristforlængelse også selvom en frist allerede er overskredet. Anmodningen om fristforlængelse skal efter bestemmelserne i traktaten kunne indgives til styrelsen i minimum 2 måneder efter en given frists udløb.

Bestemmelsen finder anvendelse over for alle frister som styrelsen udsteder i forbindelse med en varemærkeansøgning eller –registrering, med undtagelse af følgende situationer:

- (i) Når muligheden for fristforlængelse allerede har været udnyttet,
- (ii) Når fristen der overskrides er den i art. 14 fastsatte frist for at bede om fristforlængelse,
- (iii) Når fristen vedrører betaling af fornyelsesgebyr,
- (iv) Når fristen er fastsat af Ankenævnet for Patenter og Varemærker, herunder ankefristen,
- (v) Når fristen er fastsat i en indsigelses- eller ophævelsessag,
- (vi) Når fristen vedrører anmodning om prioritet,
- (vii) Når fristen vedrører minimumskravene for opnåelse af en ansøgningsdato, jf. bekendtgørelsens § 7 og varemærkelovens § 12. Se hertil Singapore Traktatens art. 5.

De nye regler indebærer, at styrelsen i en lang række tilfælde vil være nødsaget til at afvente ansøgere/indehaveres eventuelle anmodning om fristforlængelse i indtil 2 måneder efter en given frists udløb.

Har styrelsen således givet en ansøger en svarfrist på 2 måneder til at reagere på et brev fra styrelsen om eksempelvis relative hindringer, og har ansøger ikke svaret herpå inden fristens udløb, kan styrelsen fremover ikke viderebehandle ansøgningen førend fristen på 2 måneder efter Singapore Traktaten også er forløbet.

Det skal dog bemærkes, at fristen på 2 måneder, som ansøgere har til at bede om fristforlængelse efter svarfristens udløb efter Singapore Traktaten, ikke finder anvendelse i tilfælde, hvor en ansøgning ikke kan tildeles en ansøgningsdato efter bekendtgørelsens § 7. Mangler der således oplysninger om ansøgerens navn eller firma, en gengivelse af mærket eller angivelse af de varer eller tjenesteydelser, som ansøgningen skal omfatte, vil den givne svarfrist på 2 måneder være absolut. Svares der ikke inden denne frists udløb, vil ansøgningen fremover blive afvist.

Udover de ovenfor nævnte ændringer sker der ikke yderligere ændringer i styrelsens fristpolitik. Styrelsen vil således fortsat give en svarfrist på 2 måneder i relation til breve om relative hindringer, og en svarfrist på 4 måneder i relation til breve absolutte hindringer.

Nye regler i forhold til indsigelser og ophævelser

Den nye bekendtgørelse, der træder i kraft den 1. juni 2008, indeholder tillige nye regler i forhold til indsigelser og ophævelser.

Hidtil har styrelsen haft praksis for at afvise, at en indsiger eller en anmoder i en indsigelses- eller ophævelsessag kan påberåbe sig tredjemands rettigheder. Dette udgangspunkt fastholdes i bekendtgørelsens §§ 13, stk. 2 og 14, stk. 2. Imidlertid åbner disse bestemmelser også op for, at styrelsen kan undtage fra kravet om, at indsiger eller anmoder skal være indehaver af de påberåbte rettigheder.

Den nye mulighed er indført for at gøre det muligt for bl.a. koncernforbundne selskaber at fremsætte én indsigelse eller begæring om ophævelse med påberåbelse af alle relevante rettigheder, der indehaves af koncernen som helhed.

En betingelse for at denne mulighed kan anvendes er dog, at indsiger eller anmoder sender erklæring til styrelsen, der bemyndiger denne til i indsigelsen eller begæringen at påberåbe sig disse rettigheder.

Derudover indeholder bekendtgørelsens §§ 13, stk. 3 og 14, stk. 3, en bemyndigelse til styrelsen til at træffe beslutning om, at der skal træffes afgørelse i flere indsigelser eller ophævelsessager under ét.

Styrelsen har hidtil haft praksis for at behandle flere indsigelser mod samme eller flere varemærke-registreringer under ét, idet dog der er blevet truffet særskilt afgørelse i hver enkelt indsigelsessag for sig.

De nye bestemmelser åbner op for, at styrelsen i særlige situationer også kan træffe én afgørelse, der vedrører flere indsigelser eller ophævelsessager. Denne mulighed vil dog kun kunne anvendes i meget begrænset omfang, idet den forudsætter, at de pågældende sager er meget lig i forhold til såvel genstand som indhold, ligesom det er en forudsætning, at parterne i alle sagerne er de samme. Derudover skal styrelsen også tage hensyn til, om én afgørelse vil kunne stille parterne ringere i forhold til en efterfølgende ankesag.

Endelig vil styrelsen selvfølgelig også tage hensyn til et ønske fra parterne om, at der træffes afgørelse i flere sager under ét.

Justering af praksis i forhold til dokumentationskravet ved ændringer i registret

Styrelsen har hidtil i en række tilfælde stillet krav om, at anmodninger om ændringer til registret ledsages af dokumentation for ændringen i form af originale bilag.

Da styrelsen imidlertid gerne vil understøtte, at så meget som muligt af kommunikationen med styrelsen kan ske elektronisk, har styrelsen ændret sin praksis således, at det ikke længere er et krav, at f.eks. overdragelseserklæringer og lignende skal foreligge i original. Det er således fremover tilstrækkeligt, at en overdragelse dokumenteres ved, at overdragelseserklæringen sendes til styrelsen f.eks. i en pdf-fil eller pr. fax.

Gennemførelse af Alicante-modellen også i relation til EU-konverteringer og videreførsel af Internationale Registreringer med ansøgningsdato fra før 1. januar 1999

Ved indførslen af Alicante-modellen i 1999 blev det i den dagældende varemærke-bekendtgørelses ikrafttrædelsesbestemmelser bestemt, at ansøgninger med ansøgnings-dato fra før den 1. januar 1999 var undtaget fra reglerne om relative hindringer.

Da der imidlertid ikke længere verserer nationale varemærkeansøgninger eller MP-designeringer, der er modtaget af styrelsen før den 1. januar 1999, er det således alene EU-konverteringer eller videreførsler af Internationale Registreringer, der kan blive berørt af disse overgangsbestemmelser.

Styrelsen har fundet det uhensigtsmæssigt at opretholde en "alternativ" sagsbehandlingsprocedure for et forholdsvist begrænset antal sager, hvorfor den nye bekendtgørelse ikke indeholder ikrafttrædelsesbestemmelser, der undtager denne type af sager fra proceduren efter Alicante-modellen.

Den nye bekendtgørelse indebærer således, at alle varemærkeansøgninger, herunder alle verserende ansøgninger, ved bekendtgørelsens ikrafttræden den 1. juni 2008 vil være underlagt reglerne i bekendtgørelsens §§ 8 og 9 om absolutte og relative hindringer.

Ikrafttrædelse og yderligere information

De ovenfor nævnte ændringer træder i kraft samtidig med den ny varemærke-bekendtgørelse den 1. juni 2008.

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

Med venlig hilsen



Kristine Riskær
Varemærke- og Designchef