

Til modtagere af
Varemærke og 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

 Partner
nordic patent institute

15. april 2016
15/00786/MFR/HHO/TKR

Orientering om praksisændringer på designområdet og ændringer i Varemærkeguidelines mv.

Implementering af EUIPO's Konvergensprogram vedrørende grafiske gengivelser af design

Igennem en årrække har styrelsen sammen med de øvrige varemærkemyndigheder i EU arbejdet på forskellige konvergensprogrammer på varemærkeområdet. Konvergensprogrammernes formål er at skabe øget gennemsigtighed og forudsigelighed for brugerne, når der sendes en ansøgning om registrering af rettighed. Efter påbegyndelsen af varemærkeprogrammerne var tiden kommet til at gøre det samme på designområdet.

Siden 2014 har designmyndighederne i EU samarbejdet om Konvergensprogrammet FP6 med ønsket om at skabe harmoniseret praksis i forbindelse med grafiske gengivelser af design. Arbejdet er færdiggjort, og den fælles praksis bliver herefter implementeret på en række kontorer.

I arbejdet har der også deltaget repræsentanter for brugerorganisationerne.

Den fælles praksis indeholder en præcisering af hvilke ansøgningskrav til grafiske gengivelser, der er ved brug af disclaimers, typer af afbildninger samt gengivelse af design på neutral baggrund.

Konvergensprogrammets (FP6) konklusioner kan læses i den vedlagte **fælles meddelelse og FAQ-dokumentet**.

Implementeringen vil på udvalgte områder medføre mindre praksistilpasninger i Danmark. Imidlertid vil det i de fleste tilfælde blot anskueliggøre og præcisere, hvilke krav der stilles til disclaimers, typer af afbildninger samt gengivelse af design på neutral baggrund. Det skulle gerne gøre det mere forudsigeligt og gennemsækeligt, hvornår en afbildning vil blive accepteret af de kontorer, som vælger at implementere den fælles praksis.

Nedenfor er gengivet de vigtigste budskaber i den harmoniserede praksis vedr. grafiske gengivelser af design, og hvilken betydning og præcisering det vil medføre.

I forbindelse med visuelle disclaimers skal ansøgeren tydeligt vise, hvilke dele af designet, der ikke ansøges om designbeskyttelse for. Det anbefales at benytte stiplede linjer til dette formål. Såfremt stiplede linjer ikke er den mest hensigtsmæssige måde at illustrere det på, kan andre former for

disclaimers benyttes. I den fælles meddelelse gennemgås ligeledes andre former for disclaimers, såsom farvenuancering, afgrænsninger og sløring, og kravene hertil.

Det andet punkt, der er harmoniseret, er spørgsmålet om typer af afbildninger. Anvendelsen af afbildninger, som viser designet fra forskellige vinkler, anbefales, men andre typer kan anvendes, såsom afbildninger ved hjælp af forstørrelse af en del af designet, design vist i enkeltdele, tværsnitsafbildninger samt kombination af stregtegninger og fotografi.

Hvis der indsendes andre typer af afbildninger end den anbefalede, skal ansøgeren sørge for at indsende mindst en afbildning, som viser designet i sin helhed. Alle de indsendte afbildninger skal tydeligt angå ét og samme design, og hver afbildning skal vises separat.

Særligt skal det fremhæves, at hvis der anvendes flere forskellige formater (f.eks. stregtegning og fotografi) til gengivelse af et design, skal afbildningerne hver især klart og tydeligt vedrøre det samme design og stemme overens, når afbildningerne sammenlignes.

Sidst, men ikke mindst er der problematikken omkring neutral baggrund. Afsnittet i den fælles meddelelse er delt op i neutral baggrund i forbindelse med farvebrug, kontrast og skygger/refleksioner.

Ved gengivelse af baggrund med farver skal farven eller farverne skille sig ud fra designets farver. Det samme gør sig gældende ved kontrast, hvor designet klart skal adskille sig fra kontrasten, og alle elementerne af designet skal være klart synlige. Baggrunden og designets farver må ikke flyde ind i hinanden (dvs. det er uklart, hvor produktet slutter, og baggrunden begynder). Såfremt der er skygger/refleksioner på afbildningen skal designet på en eller flere af de indgivne afbildninger kunne bestemmes entydigt. Er hele designet synligt samt klart og tydeligt, kan afbildningen godkendes.

Ovenstående opridser hovedlinjerne i konvergensprogrammet. I den fælles meddelelse fremgår alle principperne. Principperne er blevet eksemplificeret ved indsættelse af en række illustrative eksempler, som tydeliggør kravene til gengivelse af design på de førnævnte områder.

Vi håber, at implementeringen af konvergensprogrammet vil medføre, at det bliver nemmere for vores brugere at vurdere om en afbildning og dermed designansøgningen kan accepteres af styrelsen og hos andre myndigheder, der implementerer programmet.

Praksisændringen hos styrelsen vil gælde for **designansøgninger, der er indgivet eller har prioritetsdato fra den 15. april 2016.**

Varemærkeguidelines

Patent- og Varemærkestyrelsen har udbygget informationen i varemærkeguidelines, så den i forhold til varefortegnelser indeholder følgende hovedartikler:

- [Varefortegnelser](#)
 - [Særligt om TMClass](#)
 - [Særligt om principperne for vurdering af "tilstrækkeligt klar og præcis"](#)
 - [Særligt om upræcise klassehovedtermer](#)
 - [Særligt om Nice-klassifikationen](#)

Derudover er der i forbindelse med artiklen om Nice-klassifikationen lavet artikler for hver af de 45 klasser, der dels indeholder Nice-klassifikationens vejledninger, og dels styrelsens særlige bemærkninger hertil.

Særligt skal endvidere fremhæves, at der i artiklen om Nice-klassifikationen er indsat links til samtlige udgaver (1. til 10. udgave + versioner) af Nice-klassifikationens klasseopdelte, alfabetiske lister.

Disse lister kan være særligt relevante for indehavere af ældre danske registreringer, der er registreret for ”hele klasser”. Som bekendt vil en sådan ældre registrering, der eksempelvis omfatter alle varer i klasse 9, [af styrelsen](#) blive anset for at omfatte de varer, der på ansøgningstidspunktet (eller klassificeringstidspunktet hvis varemærket er registreret før klassificeringssystemets indførelse) blev klassificeret i den pågældende klasse. Samme tilgang til vurderingen af sådanne registreringers omfang kan formentlig ikke forventes af EUIPO.

Styrelsen har drøftet dette spørgsmål med repræsentanter fra EUIPO’s Boards of Appeal, herunder præsidenten Dr.Jur. Théophile M. Margellos, under det nylige besøg i styrelsen. Det blev i den forbindelse bl.a. oplyst, at der følges de principper, som fremgår af Rettens afgørelse i [T-509/12](#). Dette kan indebære, at såvel EUIPO som Retten kan komme til den konklusion, at det ikke er muligt at foretage en lighedsvurdering mellem varer eller tjenesteydelser, hvis disse ikke er tilstrækkeligt klart og præcist angivet i varefortegnelsen.

Hvad dette kan betyde fremgår af bl.a. afgørelsen [R 1993/2011-4](#), i hvilken EUIPO’s 4. Board of Appeal henviste til, at tjenesteydelsen ”detailhandel”, der var omfattet af en ældre dansk registrering, ikke kunne sammenlignes med tjenesteydelsen ”detailhandel med sko”, som var omfattet af det yngre EU-varemærke.

EUIPO’s praksis for vurderingen af lighed, når det ældre varemærke omfatter netop ”detailhandel”, er fornyligt blevet ændret – se hertil OHIM Guidelines [PART C, OPPOSITION, SECTION 2, Part 7 “Retail services”](#). På trods heraf kan det alligevel forudses, at EUIPO i fx en indsigelsessag ikke vil finde det muligt at foretage en lighedsvurdering, hvis eksempelvis en dansk registrering omfatter ”hele klasser” eller upræcise termer.

Hvis det overvejes at anvende en dansk registrering som grundlag for en indsigelse mod et EU-varemærke, kan det derfor være en god idé at sikre sig, at varefortegnelsen er tilstrækkeligt klar og præcis til, at EUIPO vil se sig i stand til at forstå registreringens beskyttelsesomfang.

Indehavere af de omhandlede ældre danske registreringer har selvfølgelig til enhver tid mulighed for at præcisere deres varefortegnelser, således at disse indeholder specifikke varer eller tjenesteydelser, eller upræcise termer gives et mere præcist indhold.

Vi håber selvfølgelig, at den nu tilgængelige information i Varemærkeguidelines kan hjælpe i overvejelserne herom.

Endvidere kan i forhold til Varemærkeguidelines bemærkes, at styrelsen har ændret i artiklerne om [Vildledende varemærker](#). Der er ikke tale om en praksisændring, idet der blot er sket en mindre omstrukturering og er tilføjet nogle yderligere eksempler fra praksis.

Endelig kan nævnes, at styrelsen har tilføjet en række af de [brugerbreve](#), som styrelsen har udsendt gennem tiden til Varemærkeguidelines.

Følgerne af praksisændringen vedrørende særpræg for figurelementer

Som bekendt ændredes ved årsskiftet praksis for vurdering af figurmærkers særpræg. De nye principper – som er beskrevet i Varemærkeguidelines ([Figurlige mærkers særpræg](#)) og i øvrigt fremgår af styrelsens [brugerbrev af 2. oktober 2015](#) – har ført til, at styrelsen i flere sager har henvist til, at et figurmærke er uden særpræg for visse varer og/eller tjenesteydelser.

I bilag A kan ses en oversigt over figurmærker, som styrelsen siden årsskiftet har fundet er uden særpræg og nogle eksempler på figurmærker, som styrelsen har fundet har tilstrækkeligt særpræg.

Det bemærkes, at der endnu ikke er truffet endelige afgørelser i de sager i oversigten, hvor styrelsen har henvist til varemærkelovens § 13. Sagerne vil blive tilført Varemærkeguidelines i takt med, at de afgøres endeligt.

Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til ovenstående kan rettes til Chefkonsulent Mikael Francke Ravn, tlf. 4350 8257, e-mail mfr@dkpto.dk, eller Specialkonsulent Torben Engholm Kristensen, tlf. 43 50 81 19, e-mail tkr@dkpto.dk.

Venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Lone Frosch
Varemærke- og Designchef

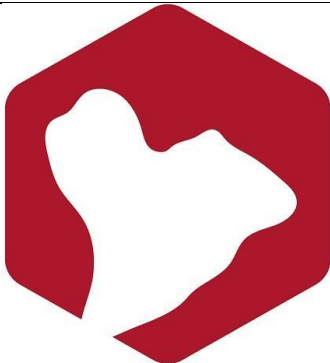


Bilag A

Ansøgninger hvori styrelsen har henvist til VML § 13




Ansøgningsnummer	Mærke	Søgt i klasserne
VA 2016 00070		29, 30, 43
VA 2016 00091		5
VA 2016 00112		16, 28, 41
VA 2016 00163		9, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 45
VA 2016 00170		44
VA 2016 00186		9, 16, 35

VA 2016 00206		11, 37
VA 2016 00381		33

Figurmærker, som styrelsen har accepteret til registrering

Registreringsnummer	Mærke	Omfattede klasser
VR 2016 00726		1, 5, 42
VR 2016 00722		41, 44
VR 2016 00720		35, 41, 44

<p>VR 2016 00717</p>		<p>29, 30, 31</p>
<p>VR 2016 00698</p>		<p>37</p>
<p>VR 2016 00663</p>		<p>4, 11, 21</p>
<p>VR 2016 00668</p>		<p>43</p>
<p>VR 2016 00664</p>		<p>41</p>
<p>VR 2016 00576</p>		<p>35,38</p>

VR 2016 00591		37
VR 2016 00573		1, 5, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43
VR 2016 00488		29, 30, 35