

Til modtagere af
Varemærke & 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

Økonomi- og
Erhvervsministeriet

Partner
nordic patent institute

30. april 2020
15/00786/HSF/MFR/HHO

Orientering om styrelsens implementering af fælles EU-praksis på 2 områder inden for varemærker og designs:

Styrelsen indgår fortsat i Den Europæiske Unions netværk for intellektuel ejendomsret (EUIPN), der bl.a. har til formål at fremme udviklingen af fælles undersøgelsesstandarder og –praksis for behandlingen af varemærke- og designansøgninger ved de nationale myndigheder i EU og ved EUIPO.

Dette samarbejde har senest udmøntet sig i følgende:

1. CP9 – Fornødent særpræg af tredimensionale varemærker (formmærker), der indeholder ord- og/eller figurelementer, når formen ikke har fornødent særpræg i sig selv

Resultatet af CP9 er en [Fælles meddelelse og Fælles praksis](#), der nærmere adresserer visse aspekter af formmærkers særpræg.

Det følger af § 3, stk. 4, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 1685 af 18. december 2018 om ansøgning og registrering m.v. af varemærke, at et formmærke er et varemærke, som består af eller omfatter en tredimensional form, herunder beholdere, emballage, produktet selv eller deres udseende.

Fællesmeddelelsen og den fælles praksis adresserer alene den særlige situation, hvor formmærkets særpræg ikke følger af mærkets tredimensionelle form, og derfor skal følge af andre elementer i mærket, eksempelvis ord- eller figurelementer. Formålet med fællesmeddelelsen er således – gennem formulerede udgangspunkter, undtagelser og eksempler herpå – at vejlede om, hvornår andre elementer end selve formen kan bidrage formmærket i sin helhed med det nødvendige særpræg.

Den nu harmoniserede praksis tager udgangspunkt i den grundlæggende konstatering, at et særpræget ord- og/eller figurelement, der optræder i et formmærke, i udgangspunktet skal anses for at give formmærket særpræg i sin helhed. Omvendt kan usærprægede ord- og/eller figurelementer som udgangspunkt ikke bidrage til formmærkets overordnede særpræg.

Derudover fastsætter den harmoniserede praksis visse undtagelser til udgangspunktet. Overordnet handler disse undtagelser om, at særprægede ord- og/eller figurelementer, der ikke i gengivelsen af formmærket kan genkendes som sådan, f.eks. fordi disse er meget små eller utydelige, ikke vil kunne give formmærket særpræg i sin helhed.

Endelig er det også i Fællesmeddelelsen slået fast, at vurderingen af formmærkers særpræg – ligesom ved vurderingen af andre mærketyper særpræg – skal foretages konkret, herunder under hensyn til de konkrete varer, som varemærket vedrører, og alle øvrige relevante faktorer, eksempelvis branchesædvaner og øvrige markedsforhold.

Det er styrelsens vurdering, at disse udgangspunkter og undtagelser er i tråd med styrelsens hidtidige praksis, og at en tilslutning til den harmoniserede praksis ikke vil indebære en ændring af styrelsens praksis på området for formmærker.

2. CP10 – Kriterier for vurdering af offentliggørelse af design på internettet

Som en del af konvergensprogrammet blandt varemærkemyndighederne i EU, har styrelsen deltaget i projektet CP10, som vedrører hvilke kriterier der skal anvendes når man vurderer hvorvidt et design kan anses for at være blevet offentliggjort på internettet.

Resultatet er en fælles praksis og en række anbefalinger som kan ses i den vedlagte [Fælles meddelelse og Fælles praksis](#).

Den fælles praksis indeholder en række anbefalinger til både sagsbehandlerne og designere om hvordan man fremfinder, sikrer og præsenterer dokumentation for, at et design er blevet offentliggjort. Der er således fortrinsvis tale om en række praktiske og tekniske anvisninger til bevismaterialets indsamling og udformning fra forskellige typer kilder på internettet og til hvordan materialet angiver og fastlægger den relevante dato for offentliggørelsen. Dokumentet indeholder slutteligt også en beskrivelse af faktorer som kan tages i betragtning hvis man modsat vil bevise, at et design ikke skal anses for at være blevet offentligt tilgængeligt.

Det kan også nævnes, at dokumentet indeholder en liste over relevant retspraksis fra EU-Domstolen.

Anbefalingerne til myndighedernes vurdering af og krav til dokumentation er baseret på retspraksis i EU, og den fælles praksis udgør ikke en ændring eller stramning af styrelsens gældende praksis.

Selvom der er tale om dokumentation som vedrører offentliggørelse af design, kan principperne for hvordan beviser indsamles og præsenteres samtidig være nyttige anvisninger for alle typer bevismaterialer i varemærke- og designsager, f.eks. når man skal indhente materiale der viser hvordan et varemærke har været brugt i sager om brugspligt og velkendthed.

Ikrafttrædelse af fællesmeddelelserne

Konklusionerne og anbefalingerne i fællesmeddelelserne for CP9 og CP10 indebærer ikke ændringer i styrelsens hidtidige praksis, og de træder følgelig i kraft straks. Eventuelle spørgsmål om fællesmeddelelserne kan rettes til:

CP9 – Mikael Francke Ravn, chefkonsulent – mfr@dkpto.dk, tlf. 4350 8256

CP10 – Hanne Sigridur Flensmark, specialkonsulent – hsf@dkpto.dk, tlf. 4350 8543

Med venlig hilsen



Hannah Holm Olsen
Enhedschef
Varemærke & Design