

Til modtagere af
Varemærke og Designs brugerbrev

Patent- og
Varemærkestyrelsen

Helgeshøj Allé 81
2630 Taastrup (Postadresse)

Finsensvej 1F
7430 Ikast

Tlf. : 43 50 80 00
E-mail : pvs@dkpto.dk
Web : www.dkpto.dk
CVR-nr. : 17 03 94 15

Erhvervsministeriet

 nordic patent institute Partner

30. juni 2021
MAKJ/MFR

Orientering om styrelsens tilslutning til to Fælles Meddelelser

Patent- og Varemærkestyrelsen tilslutter sig to Fællesmeddelelser, der er udarbejdet i henholdsvis konvergensprogramprojektet CP11 vedrørende ”Nye typer af mærker: undersøgelse af formelle krav og hindringer for registrering” og CP12 vedrørende ”Beviser i varemærkeklagesager: Indgivelse, struktur og fremlæggelse af beviser samt behandling af fortrolige beviser”.

De to ”Fællesmeddelelser” og deres tilhørende ”Fælles praksis”, kan findes her:

[CP11: Fællesmeddelelse og Fælles praksis](#)

[CP12: Fællesmeddelelse og Fælles praksis](#)

Principperne for den Fælles Praksis i CP11

Den Fælles Praksis i CP11 berører særligt tre aspekter ift. de nye typer af mærker, nemlig

1. Definitioner og formalkrav
2. Vurderingen af absolutte hindringer (særpræg)
3. Vurderingen af relative hindringer

I det følgende opsummeres de vigtigste budskaber om principperne bag den fælles praksis. Den samlede tekst med eksempler, kan ses i den fælles praksis.

1. Undersøgelse af formelle krav

Når et mærke tydeligt opfylder én af nedenstående definitioner (og evt. gengivelseskrav), bør det klassificeres som den angivne type varemærke:

Lydmærker: Hvis et tegn udelukkende består af én eller flere lyde, uanset om det eks. indeholder ordelementer, en lyd fra naturen, lyden af dyr, en melodi osv., bør det klassificeres som et lydmærke. Hvis et mærke gengives i nodeskrift, skal det indeholde nodelinjer, der er inddelt i takter og samtlige elementer, som er nødvendige for at gengive melodien. Det er ikke nødvendigt at angive tempoet og hastigheden eller instrumenterne, som anvendes.

Bevægelsesmærker: Mærkerne er ikke begrænset til tegn som skildrer bevægelse, men kan ligeledes vise en ændring i elementernes placering, en farveændring eller en anden ændring af elementerne. Hvis mærket er gengivet med en række på hinanden følgende stillbilleder, som viser bevægelsen eller ændringen, kan der stilles krav om, at varighed, gentagelser og hastighed for bevægelsen skal angives i beskrivelsen af mærket.

Multimediemærker: Ethvert tegn, som består af en kombination af billede- og lydelementer, bør klassificeres som et multimediemærke.

Hologrammærker: Hvis et tegn består af elementer med holografisk karakter, bør det klassificeres som et hologrammærke. I den sammenhæng, er et hologram et billede, som ændrer sit udseende, alt efter hvilken vinkel det anskues fra.

For samtlige af de nye mærketyper gælder, at hvis gengivelsen ledsages af en beskrivelse, skal beskrivelsen være i overensstemmelse med gengivelsen og må ikke modsige eller udvide den.

Er der en konflikt eller uoverensstemmelse mellem gengivelsen af mærket og en angivet type og/eller beskrivelse, er det gengivelsen af varemærket, der er afgørende.

Prioritet

Ved påberåbelse af prioritet, skal det ansøgte mærke og det prioritetsbærende mærke være identiske, dvs. at der ikke må være ændringer i eller tilføjelser til de elementer, som det prioritetsbærende mærke består af. Er der alligevel forskelle, skal der være tale om så ubetydelige forskelle, at de vil blive overset af en gennemsnitsforbruger.

Prioritet kan godt påberåbes selvom der er tale om to forskellige typer af varemærker. Det kræver således blot, at mærkerne har samme genstand. Dette gælder også ved forskellige gengivelser af samme type varemærke, f.eks. et nodebillede overfor en lydfil eller en sekvens af stillbilleder overfor en videofil.

2. Absolutte hindringer for registrering

Det er i den Fælles Praksis erkendt, at selvom kriterierne for at vurdere særpræg er de samme for de forskellige kategorier af varemærker, kan det dog vise sig, at den relevante kundekreds' opfattelse ikke nødvendigvis er den samme for hver af disse kategorier.

I den forbindelse bemærkes, at nye typer varemærker ikke nødvendigvis anbringes på eller benyttes sammen med varerne og/eller tjenesteydelserne på samme måde, som et traditionelt mærke bliver, men at de kan være anvendt f.eks. i forbindelse med reklameaktiviteter. En sådan brug mindsker dog ikke nødvendigvis mærkets potentiale for særpræg.

Endelig er det overordnet anbefalingen i den Fælles Praksis, at der ved vurderingen af særpræget for *bevægelses-, multimedie- og hologrammærker* anvendes de principper, der er udtrykt i CP3 om figurmærkers særpræg.

Nye typer af mærker med særpræg

Indeholder mærkerne elementer, der være sig lydlige, figurlige, ordlige osv., som har særpræg i sig selv, vil mærkerne principielt have særpræg, så længe mærket i sin helhed kan genkendes af forbrugeren som en angivelse af handelsmæssig oprindelse.

Hvis mærkerne indeholder klart identificer- og hørbare ordelementer, som i sig selv har særpræg, vil mærket som udgangspunkt have særpræg. Utydelige lyde kan også have særpræg, så længe lyden vil blive opfattet som en angivelse af handelsmæssig oprindelse. Det samme gør sig gældende for mærker som kun indeholder melodier o.l.

Hvis et mærke indeholder både usærprægede og særprægede elementer, f.eks. en særpræget lyd, bevægelse eller lignende, som afleder opmærksomheden fra det usærprægede element, kan mærket i sin helhed have fornødent særpræg. I sådanne tilfælde, vil der med en registrering ikke opnås eneret til de usærprægede elementer, men kun til mærket som i sin helhed.

Nye typer af mærker uden særpræg

Hvis der uden problemer kan etableres en forbindelse mellem elementerne i mærkerne og varerne og/eller ydelserne, vil mærket som det klare udgangspunkt mangle særpræg, da det i så fald vil blive betragtet som beskrivende. En sådan forbindelse kan eks. være i form af en lyd, som produceres af eller fremstår som et funktionelt element ved de ansøgte varer og/eller ydelser og dermed opfattes som en funktionel egenskab herved.

Et *bevægelses-, multimedie- eller hologrammærke* som består af usærprægede ord- og/eller figurelementer, vil ikke nødvendigvis blive særpræget af, at der tilføjes et simpelt holografisk element eller en bevægelse, da det blot kan opfattes som et banalt eller dekorativt element, uanset om det har en forbindelse til varen eller ej. Dog kan en kombination af sådanne usærprægede eller beskrivende elementer i visse tilfælde give mærket i sin helhed særpræg.

Selv i de tilfælde, hvor et mærke ikke har en forbindelse til de ansøgte varer og/eller ydelser, anses det dog for at mangle særpræg, hvis det ikke vil blive genkendt af forbrugeren som en angivelse af handelsmæssig oprindelse. Mærket skal således have en vis prægnans og efterlade et varigt indtryk hos forbrugeren.

3. Undersøgelse af relative hindringer for registrering

Lydmæssig sammenligning

Lyd- og multimediemærker kan sammenlignes med andre mærker, som indeholder lyde eller ordelementer. Såfremt der er sammenfald eller lighed mellem særprægede ordelementer, vil der være tale om en lydlig lighed mellem mærkerne. Som eksempel herpå kan nævnes et ord- eller figurmærke, som indeholder det særprægede ordelement GERIVAN overfor et lydmærke som udtaler GERIVAN. Alt efter hvordan elementet lyder i lydmærket, vil der være lighed mellem mærkerne, særligt hvis elementet udtales klart og tydeligt.

Det samme gør sig gældende ved mærker, som indeholder en særpræget melodi, som har en væsentlig betydning for mærkets opfattelse i omsætningskredsen. Forskellen i instrumenter, tempo, rytme osv. forhindrer ikke, at to mærker kan være lignende. Dette gælder desuden selvom ét eller begge mærker indeholder et ordelement.

Anvendes i to mærker den samme type virkelighedstro lyd, f.eks. to klapsalver, vil der ofte være tale om en lydlig lighed mellem disse lyde. Sammenfald i tonation, stemme osv. mellem to mærker, har dog generelt mindre betydning for mærkernes lydlige lighed.

Synsmæssig sammenligning

Ved synsmæssig sammenligning af bevægelses-, multimedie- og hologrammærker, skal der tages hensyn til sammenfald eller lighed mellem ord- og/eller figurelementerne samt deres bevægelse eller forandring.

Som regel vil der være lighed mellem to mærker, såfremt de indeholder de samme eller lignende særprægede figur- og/eller ordelementer. Som eksempel herpå kan nævnes to mærker som indeholder en identisk eller meget lignende hund, og som er søgt for varen ”beklædningsgenstande”. Det ene mærke er et figurmærke, hvor hunden er stillestående og det andet er et multimediemærke, hvor hunden bevæger sig og går. Der er således en grad af synsmæssig lighed mellem de to mærker, da de deler de samme eller lignende særprægede figurelementer, nemlig hunden.

Ved bevægelsesmærker, vil sammenfald på banale bevægelser ikke føre til synsmæssig lighed. Det kan dog ikke udelukkes, at en bestemt iøjnefaldende og karakteristisk bevægelse, kan være nok til at give mærker en vis synsmæssig lighed, selvom de indeholder andre særprægede elementer af forskellig karakter.

Begrebsmæssig sammenligning

En begrebsmæssig sammenligning kan foretages mellem mærker, som har et identificerbart begrebsmæssigt indhold. For lydmærker, som kun indeholder en melodi, er det eks. usandsynligt at disse skulle omfatte et begreb.

For bevægelsesmærker gælder det, at det er usandsynligt, at bevægelsen eller forandringerne i elementerne, har et selvstændigt begrebsmæssigt indhold. Denne bevægelse kan dog forstærke, tilføje eller, i visse tilfælde, ændre det begrebsmæssige indhold af det element, der bevæges. Som eksempel kan nævnes to mærker søgt for varen ”beklædningsgenstande”. Det ene er et figurmærke, som består af en afbildning af en basketballspiller, der kaster en bold, hvor det andet er et bevægelsesmærke, som indeholder samme eller lignende basketballspiller, som kaster en bold. Her forstærker bevægelsen af elementet blot det faktum, at der er tale om en basketballspiller, som kaster en bold. Mærkerne er således begrebsmæssigt identiske.

Fællesmeddelelsen i CP12

Fællesmeddelelsen om ”Beviser i varemærkeklagesager” er udarbejdet i et samarbejde mellem klageinstanser i EU’s medlemsstater og EUIPO’s Appelkammer.

Fællesmeddelelsen indeholder en række anbefalinger om:

- bevistyper og deres antagelighed under klagesagen
- bevismidler og -kilder, herunder deres ægthed, nøjagtighed og pålidelighed
- fastlæggelse af den relevante dato for beviser
- måder at fremlægge beviser på: struktur og fremlæggelse, herunder acceptable formater, størrelse og omfang, bilagsindeks og skabeloner, og
- bevisers fortrolige karakter.

Dokumentet har først og fremmest karakter af anbefalinger og giver som sådan ikke anledning til ændring af styrelsens praksis. Styrelsen finder dog, at der er tale om et fornuftigt og gennearbejdet dokument, der kan anvendes til inspiration af såvel ansøgere og parter i varemærkesager, som styrelsen og Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Ikrafttræden

Denne fælles praksis beskrevet i CP11 om ”Nye typer af mærker: undersøgelse af formelle krav og hindringer for registrering” indeholder ikke elementer, der påvirker styrelsens allerede etablerede praksis, hvorfor den træder i kraft med det samme og vil gælde for alle verserende sager.

Som anført har CP12 om ”Beviser i varemærkeklagesager” først og fremmest karakter af anbefalinger, hvorfor fællesmeddelelsen og den fælles praksis ikke har en ikrafttrædelsesdato.

Tilmelding til brugerbrevet

Det er muligt at tilmelde sig styrelsens brugerbrev vedrørende varemærke og design ved at skrive til brugerbrev@dkpto.dk.

Eventuelle spørgsmål om fællesmeddelelserne kan rettes til:

CP11- Louise Yde Frank, Specialkonsulent – lyf@dkpto.dk, tlf. 4350 8129

CP11 og CP12 – Mikael Francke Ravn, chefkonsulent – mfr@dkpto.dk, tlf. 4350 8256

Med venlig hilsen



Mikael Francke Ravn
Chefkonsulent
Varemærke og Design