

## **RESUMÉ:**

### **AN 2019 00027 – MP 1437631 RESIDEO <w> – Delvist afslag**

Der blev fremsat ansøgning om designering af MP1437631 <w> i Danmark. Patent- og Varemærkestyrelsen afviste designering for varer i klasse 9, idet beskrivelsen af nogle varer i ansøgningsdokumentet ikke var tilstrækkeligt præcis. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som hjemviste sagen til fornyet behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen.

## **KENDELSE:**

År 2020, den 29. april afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Henrik Rothe, Tine Sommer, Jens Schovsbo og Ulla Wennermark)

følgende kendelse i sagen **AN 2019 00027**

### **Klage fra**

Ademco Inc.

v/ Plesner Advokatpartnerselskab

Ansøger

### **over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 19. september 2019 vedr.  
designering af MP1437631 RESIDEO <w> i Danmark

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

### **Ankenævnet udtaler:**

Under henvisning til sagens omstændigheder og til indstillingen fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 20. november 2019, som ankenævnet kan tiltræde, finder ankenævnet, at sagen skal returneres til styrelsen med henblik på offentliggørelse af designeringen med den foreslåede ændring til varefortegnelsen, jf. varemærkelovens § 54, stk. 1, jf. § 18.

**Herefter bestemmes:**

Styrelsens afgørelse af 19. september 2019 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen.

**Sagens baggrund:**

Patent- og Varemærkestyrelsen modtog den 10. december 2018 designeringsdokument vedrørende det ansøgte ordmærke RESIDEO for vareklasserne 9, 11, 38, 42 og 44.

Styrelsen meddelte den 26. februar 2019 et foreløbigt afslag til ansøger, Ademco Inc., vedrørende den ansøgte designering af RESIDEO i Danmark, idet beskrivelsen af nogle varer i ansøgningsdokumentet ikke var tilstrækkeligt præcis. Ansøger fik frist til den 26. juni 2019 til at anmode styrelsen om en ny vurdering i sagen.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 19. september 2019 afgørelse i sagen med følgende:

**”... Designation of Denmark concerning the international registration 1437631  
RESIDEO**

We refer to our provisional refusal of 26 February 2019, in which we informed you that the above designation would be partly refused if we did not receive any reply from you.

We have not received any reply and we therefore refuse your designation for the following goods:

**Class 09:** security equipment sold individually, as components, or together as a system comprising one or more of the following: control panels, keypads, transceivers, transmitters, signal receivers, sirens, audio speakers.

The grounds for refusal are that the list of goods and services is too vague. The term “*security equipment sold individually, as components, or together as a system comprising one or more of the following: control panels, keypads, transceivers, transmitters, signal receivers, sirens, audio speakers*” in class 9 cannot be accepted as it is unclear from the wording which goods are being applied for. The reason hereof is, that the term list multiple ways of which goods are or can be included.

The decision has been made pursuant the Danish Trade Marks Act Section 16(1), cf. Section (12)...”

Denne afgørelse blev med brev af 29. oktober 2019 fra Plesner Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Ademco Inc., indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

”... Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse

Patent- og Varemærkestyrelsen har i sin afgørelse dateret 19. september 2019 afvist følgende varer i klasse 9 ("afvist fortegnelse"):

"security equipment sold individually, as components, or together as a system comprising one or more of the following: control panels, keypads, transceivers, transmitters, signal receivers, sirens, audio speakers".

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 19. september 2019 fremlægges som bilag 1.

Patent- og Varemærkestyrelsen har begrundet afgørelsen med, at den afviste fortegnelse er upræcis og at det ikke tydeligt fremgår, hvilke varer der er omfattet, eller at fortegnelsen kan opliste forskellige måder eller kombinationsmuligheder hvor de enkelte varer kan indgå.

Patent- og Varemærkestyrelsen har henvist til, at der ikke blev svaret på den foreløbige afgørelse dateret 26. februar 2019, hvor fristen udløb den 26. juni 2019.

Vi skal på vegne af ansøger i denne sag bede om, at den afviste fortegnelse præciseres og at sagen henvises til Patent- og Varemærkestyrelsen til fornyet gennemgang og accept.

#### Præcisering

Ansøger ønsker at præcisere den afviste fortegnelse som følger ("nye fortegnelse"):

Klasse 9:

"security equipment, namely control panels, keypads, transceivers, transmitters, signal receivers, sirens, audio speakers; security alarm systems, consisting of security equipment comprising control panels, keypads, transceivers, transmitters, signal receivers, sirens, audio speakers".

Ansøger henviser til tidligere korrespondance med Patent- og Varemærkestyrelsen i sag **MP1435790 resideo <fig>**, hvor der er foretaget samme præcisering. Særlig henvises til

Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 17. september 2019 i nævnte sag, da det af brevets side 2 fremgår, at den nye fortegnelse kan accepteres af Patent- og Varemærkestyrelsen som værende tilstrækkelig klar og præcis.

Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 17. september 2019 fremlægges som bilag 2.

Vi skal på basis af det ovenfor nævnte venligst bede om en ny afgørelse, hvor ansøgningen accepteres med den nye fortegnelse. Da der ikke er andre hindringer i sagen beder vi venligst også om, at der træffes beslutning om, at ansøgningen i sin helhed accepteres og at designeringen i Danmark dermed er endelig gyldig...”

I brev af 20. november 2019 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

”... Klager har henvist til, at klager ønsker at præcisere varefortegnelsen til følgende:

Klasse 9:

"security equipment, namely control panels, keypads, transceivers, transmitters, signal receivers, sirens, audio speakers; security alarm systems, consisting of security equipment comprising control panels, keypads, transceivers, transmitters, signal receivers, sirens, audio speakers".

Styrelsen har tidligere accepteret den foreslåede præcisering i sagen MP1435790 resideo <fig>, idet styrelsen finder denne formulering tiltrækkelig klar og præcis, jf. varemærkelovens § 54, stk. 2.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at sagen returneres til styrelsen med henblik på offentliggørelse af designeringen med den foreslåede ændring til varefortegnelsen, jf. varemærkelovens § 54, stk. 1, jf. § 18...”

I mail af 21. november 2019 kommenterede Plesner Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Ademco Inc., styrelsens udtalelse med følgende:

”... Vi har ingen yderligere bemærkninger eller indlæg i sagen og tiltræder således, at sagen snarest muligt returneres til styrelsen med henblik på offentliggørelse af designeringen med den foreslåede ændring til varefortegnelsen...”

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker*



Henrik Rothe  
Formand