

MFR
den 23. februar 2009
08/1743

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker, der kan anses for at være i strid med økologilovens § 5 eller bestemmelserne i kapitel 6 i bekendtgørelse nr. 329 af den 16. maj 2002 (klassificeringsbekendtgørelsen), vildledende geografiske betegnelser og klassificering af varen "software", samt i forhold til vores procedurer for indsigelses- og ophævelsessager.

Praksisændring ift. visse mærker, der kan være i strid med lov

Når et varemærke indeholder betegnelser, der kan henvise til den økologiske produktionsmetode, har vi hidtil henvist til, at varemærket kunne være i strid med økologilovens § 5, medmindre varefortegnelsen blev begrænset til økologiske varer.

Vi har imidlertid haft ganske svært ved at afgrænse hvilke af de varer eller varegrupper, der normalt anvendes i varefortegnelser for varemærker, der korresponderer med de varebegreber, der er omfattet af lovgivningen vedrørende den økologiske produktionsmetode. Denne usikkerhed er over årene ikke blevet mindre af, at der år for år kommer flere typer af økologiske produkter på markedet.

Da en registrering efter varemærkeloven ydermere ikke indebærer en markedsføringstilladelse, har vi valgt fremover ikke at henvise til økologilovens § 5, når et mærke indeholder betegnelser, der kan henvise til den økologiske produktionsmetode. Vi vil således i disse situationer – på tilsvarende vis som dette sker i forhold til vurderingen af vildledning efter varemærkelovens § 14, nr. 2 – tillade os at gå ud fra, at mærket vil blive anvendt på en ikke vildledende måde og i overensstemmelse med lovgivningen vedrørende økologi.

Vi har samtidig foretaget en ændring i gebyrbekendtgørelsen, således at gebyret er sat til 0 kr. for indsigelser eller begæringer om ophævelser, der udelukkende vedrører varemærkelovens § 14, nr. 1 og 3, herunder vedrørende varemærker, der er i strid med lov. Dette giver således de kompetente myndigheder mulighed for at fremsætte indsigelse mod eller begære et registreret mærke ophævet, hvis mærket vurderes i strid med eksempelvis økologiloven.

Det skal i den forbindelse understreges, at vedrører en indsigelse eller anmodning om administrativ ophævelse *de facto* andre forhold end dem, der er omhandlet af varemærkelovens § 14, nr. 1 og 3, vil der skulle betales gebyr for indsigelsen eller anmodningen. Er der således fremsat indsigelse eller indgivet begæring om ophævelse alene efter varemærkelovens § 14, nr. 1 og 3, men inddrages der andre forhold i sagen på et senere tidspunkt, f.eks. ved at der fremsættes påstand om forvekslelighed eller lignende, vil indsigeren eller anmoderen blive henvist til at indgive en ny indsigelse eller anmodning om ophævelse vedrørende sådanne nye påstande.

Med hensyn til Ø-mærket vil styrelsen fortsat henvise til, at en optagelse heraf i et varemærke vil være i strid med varemærkelovens § 14, nr. 3.

Vi har også ændret vores praksis i forhold til mærker, der kan være i strid med klassificeringsbekendtgørelsen. Vi har hidtil anset varemærker, der indeholder betegnelser som er omfattet af klassificeringsbekendtgørelsens § 41, stk. 2, og som vedrører varer i bl.a. klasse 1 og 3, for at være i strid med lov. Det har imidlertid vist sig, at vores praksis ikke har været fuldt i overensstemmelse med Miljøstyrelsens praksis, idet der efter Miljøstyrelsens praksis i visse situationer også ses på, hvorledes de pågældende produkter præsenteres i markedsføringen.

Vi har derfor også her valgt ikke længere at henvise til klassificeringsbekendtgørelsen, idet det alene er Miljøstyrelsen, der kan give den egentlige markedsføringstilladelse eller vurdere om en konkret markedsføring er i strid med lovgivningen.

Også her vil den kompetente myndighed have mulighed for at fremsætte indsigelse mod eller begære et registreret mærke ophævet mod betaling af et gebyr på 0 kr., hvis mærket vurderes i strid med eksempelvis klassificeringsbekendtgørelsen.

Praksisændringen træder i kraft med det samme, og vil gælde for alle verserende ansøgninger.

Praksisændring vedrørende klassificering af varen ”software”

Vi har hidtil krævet, at varen ”software” i klasse 9 skal præciseres til ”software (optaget eller downloadable). Klassificeringen af ”software” har imidlertid været til diskussion i WIPO, og vi har herefter konstateret, at der er et klart flertal i ekspertgruppen for Nice-klassificering for, at varen ”software” i sig selv skal kunne registreres i klasse 9. Det er derfor også sandsynligt, at varen ”software” vil blive optaget i Nice-klassifikationen i denne form, dvs. uden præciseringer, ved den næste revision af Nice-klassifikationen.

Vi har derfor valgt at ændre vores praksis, og vi vil således ikke længere stille krav om, at varen ”software” i klasse 9 skal præciseres.

Derimod vil vi anse tjenesteydelsen ”ikke-downloadable software” for at være for upræcis, idet sådan software bl.a. kan bestå i software, der er optaget på et medie. Vi vil derimod acceptere at en tjenesteydelse af denne art eksempelvis benævnes ”tilrådighedstilfælde af software online” eller lignende benævnelser.

Praksisændringen træder i kraft med det samme og vil gælde for alle verserende ansøgninger.

Praksisændring vedrørende vildledende geografiske betegnelser

Vi har hidtil anset et mærke for at være vildledende med hensyn til varens eller tjenesteydelsens geografiske oprindelse, jf. varemærkelovens § 14, nr. 2, hvis varemærket indeholder en stedbetegnelse, og det sted som benævnes ikke er beliggende i ansøgerens hjemland. For anvendelsen af bestemmelsen i varemærkelovens § 14, nr. 2, er yderligere stillet som betingelser, at det pågældende sted til en vis grad er kendt for de produkter eller ydelser ansøgningen omfatter, og at ansøgningen ikke er begrænset til varer fra det pågældende sted.

Denne praksis tager imidlertid ikke højde for, at de pågældende varer eller tjenesteydelser, som ansøgeren udbyder, rent faktisk kan komme fra et andet land end det land ansøgeren er bosiddende i, og således også fra det sted, som stedbetegnelsen i varemærket benævner.

Styrelsen vil derfor fremover ikke lade ansøgerens adresse være afgørende for, om et varemærke skal anses for at være vildledende med hensyn til varens eller tjenesteydelsens geografiske oprindelse. Det vil derimod være afgørende, om varefortegnelsen indeholder angivelser, der modsiger den geografiske oprindelse af varen eller tjenesteydelsen, som varemærket angiver.

Som eksempler kan nævnes, at en dansk ansøger fremover godt kan få registreret et varemærke, der bl.a. indeholder teksten "Produit de France", for varen "ost", idet mærket kan anvendes på en ikke-vildledende måde, nemlig for ost fra Frankrig. Er varefortegnelsen derimod "Schweizisk, fransk og hollandsk ost", vil mærket være vildledende for så vidt angår "Schweizisk og hollandsk ost", og varemærket vil derfor skulle begrænses til "fransk ost". Indeholder varefortegnelsen derimod alene varen "Schweizisk ost", vil varemærket blive afslået helt, idet varemærket er vildledende i forhold til denne vare, ligesom en ændring af varefortegnelsen til "fransk ost" indebærer en utilladelig udvidelse af ansøgningen.

Praksisændringen træder i kraft med det samme og vil gælde for alle verserende ansøgninger.

Tilpasning af styrelsens procedurer for indsigelser og ophævelser

Som et led i vores stadige arbejde med at forbedre og effektivisere vores processer og procedurer, har vi valgt at revidere vores procedurer i indsigelses- og ophævelsessagerne.

Vi har hidtil oplevet, at den samlede sagsbehandlingstid for mange indsigelses- og ophævelsessager har trukket længe ud, dette særligt i sager hvor parterne i sagen har skullet indsende dokumentationsmateriale, f.eks. til dokumentation af brug eller velkendthed. Årsagen hertil har ofte været, at parterne i sagen har fået adskillige muligheder for at indsende det påkrævede dokumentationsmateriale, idet vi løbende i sagerne har vurderet det materiale, der har været indsendt, for derefter at give parten mulighed for at indsende yderligere materiale, hvis vi ikke mente materialet var tilstrækkeligt.

At sagsbehandlingstiden på denne måde trækkes ud på grund af den ene parts besværligheder med at dokumentere en påstand, kan være til skade for den anden part, ligesom det indebærer et betydeligt ressourceforbrug for såvel parterne som styrelsen.

Vi vil derfor ikke længere i forbindelse med skriftvekslingen foretage en løbende vurdering af, om det indsendte dokumentationsmateriale opfylder de krav, som en påstand f.eks. om velkendthed fordrer af materialet. Denne vurdering vil vi fremover først foretage i forbindelse med selve afgørelsen.

Er der således i en indsigelse eller anmodning om ophævelse fremsat påstand om velkendthed, en ibrugtagen ret eller anden påstand som kræver, at indsigeren eller anmoderen indsender dokumentationsmateriale, og er dette materiale ikke vedlagt det brev, hvori påstanden fremsættes, vil indsigeren, indehaveren eller anmoderen blive opfordret til at sende denne dokumentation inden sagen sendes i høring hos modparten. Samtidig vil vi gøre parten opmærksom på, at vi ikke vil foretage nogen vurdering af materialet førend vi træffer afgørelse i sagen.

Det skal understreges, at selvom udgangspunktet er, at styrelsen ikke længere vil foretage en løbende vurdering af det indsendte dokumentationsmateriale, så vil vi selvfølgelig sørge for, at forvaltningslovens krav om partshøring, styrelsens oplysningsforpligtelse etc. overholdes. Sagerne vil derfor fortsat kunne være i høring hos parterne flere gange i sagsforløbet, ligesom vi fortsat vil lave foreløbige vurderinger i sagerne, når vi vurderer dette er påkrævet.

Udover ovennævnte tilpasninger, foretager vi også en tilpasning af procedurerne i forhold til de situationer, hvor parterne indleder forhandlinger. I disse situationer har vi hidtil alene givet fristforlængelser i sagerne, såfremt begge parter i sagen tilkendegav et ønske om yderligere frist på grund af forhandlinger. Vi har derfor ofte måttet kontakte den ene part i en sag for at få bekræftet, at denne part også er indforstået med, at der gives den frist, som den anden part har anmodet om. Samtidig har vi måttet konstatere, at det kun er yderst sjældent, at parterne ikke er enige om, hvorvidt der rent faktisk pågår forhandlinger mellem parterne.

Vi vil derfor fremover ikke søge bekræftelse hos den anden part, når der anmodes om fristforlængelse på baggrund af forhandlinger mellem parterne. Det vil derfor være op til den anden part at reagere, når denne underrettes om den nye frist, hvis parten i øvrigt er uenig med modparten om, hvorvidt der rent faktisk pågår forhandlinger mellem parterne.

Derudover ændrer vi styrelsens frister i denne henseende, idet vi vil sætte sagen i bero i 6 måneder, hvis der anmodes om fristforlængelse som følge af forhandlinger mellem parterne. Hidtil har vi givet fristforlængelser af 2 måneders varighed, hvilket har betydet, at parterne i sagerne har skullet anmode om fristforlængelse hver anden måned. For at undgå dette vil sagerne blot blive stillet i bero i 6 måneder, og det vil således være op til parterne at underrette styrelsen, hvis forhandlingerne afsluttes før de 6 måneder er forløbet.

Forløber de 6 måneder uden at vi modtager besked om forhandlingernes afslutning, vil vi kontakte en af parterne for at få bekræftet, at der fortsat pågår forhandlinger, og at det derfor fortsat ønskes, at sagerne er i bero. Er dette tilfældet vil sagen blive sat i bero i yderligere 6 måneder, og begge parter vil blive underrettet herom.

Ændringerne i procedurene for indsigelses- og ophævelsessager iværksættes med det samme. Parterne vil blive vejledt om proceduren i de verserende sager efter behov.

Information på vores hjemmeside vedr. Ugelisten og Brugerbrevene

Ugelisten over indleverede varemærke- og fællesmærkeansøgninger, som Patent- og Varemærkestyrelsen udgiver på styrelsens hjemmeside indeholder informationer om den enkelte ansøgningsnummer, ansøgningsdato, mærketeksten og klasser samt ansøgerens navn. Er der udpeget en fuldmægtig, vil dette også fremgå ved angivelse af fuldmægtigens navn og adresse.

Pr. 1. marts 2009 udgiver Patent- og Varemærkestyrelsen ikke længere ugelisten. Dette skyldes, at ugelistens informationer kan findes ved en simpel søgning i PVSONline.

Informationerne kan således fremsøges ved at foretage en begrænset datosøgning i varemærkeregistret i PVSONline. Dette gøres ved at vælge ansøgningsdato og "Fra/til", hvorefter man angiver det datointerval, som man ønsker søge i. Herefter fremkommer en liste over indleverede ansøgninger i den valgte periode. Af listen fremgår ansøgningsnummer, ansøger/indehaver samt mærketekst. Klikker man ind på en ansøgning, er der umiddelbar adgang til oplysninger om klasser, ansøgningens status samt om der er udpeget en fuldmægtig.

Fordelen ved at bruge PVSONline frem for ugelisten er, at den enkelte bruger selv definerer det tidsinterval, der søges i. Man er således ikke bundet til at se ansøgninger på ugebasis, men kan derimod foretage en søgning dag for dag.

I forbindelse med nedlæggelse af ugelisten vil styrelsen lægge en vejledning på styrelsens hjemmeside – vejledningen vil informere detaljeret om, hvordan man anvender dato-søgning i varemærkeregistret.

Fremover vil vi ikke sende Brugerbreve ud i den form, som du her har modtaget. Brugerbrevene vil altid blive publiceret på styrelsens weblog (www.dkpto.dk/weblog), men du kan selvfølgelig også bede om at få dem sendt direkte til din e-mailadresse. Ønsker du at modtage Brugerbreve og dermed oplysninger om ændringer i styrelsens praksis på varemærke- og designområdet, skal du blot sende en e-mail til brugerbrev@dkpto.dk, hvorefter vi vil registrere dig på mailinglisten for Brugerbreve.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til Chefkonsulent Mikael Francke Ravn på telefon 43 50 82 57 eller e-mail mfr@dkpto.dk.

Endelig håber jeg, at de ændringer vi har indført opfylder nogle af de behov, som vores brugere har givet udtryk for, og vi ser frem til en fortsat god dialog omkring vores praksis og procedurer på varemærke- og designområdet.

Med venlig hilsen

Kristine Riskær
Varemærke- og Designchef