



Konvergens

Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis
CP 3. Særpræg – Figurmærker, der omfatter beskrivende ord/ord
uden distinktivitet

A. DEN FÆLLES PRAKSIS

1. Hvilke kontorer vil gennemføre den fælles praksis?

AT, BG, BOIP , CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, OHIM, PT, RO, SE, SI, SK og UK.

2. Vil den fælles praksis adskille sig fra den nuværende praksis?

I begyndelsen af projektet blev der gennemført en indledende sammenlignende undersøgelse, som viste, at der var forskelle mellem de deltagende kontorer. Hvert kontor havde sin egen praksis, der varierede i større eller mindre grad. Der blev udviklet én fælles praksis, hvilket betyder, at de fleste af de kontorer, der gennemfører denne fælles praksis, derfor i større eller mindre grad skal tilpasse deres tidligere praksis (afhængigt af, hvad deres tidligere praksis var).

Sideløbende med offentliggørelsen af den fælles meddelelse om "*Særpræg – figurmærker, der omfatter beskrivende ord/ord uden fornødent distinktivitet*" kan hvert kontor, der gennemfører den fælles praksis, offentliggøre supplerende oplysninger om, hvilken virkning den fælles praksis vil få for den tidligere nationale praksis.

3. Vil den fælles praksis have nogen virkning for allerede registrerede varemærker?

Den fælles meddelelse om "*Særpræg – figurmærker, der omfatter beskrivende ord/ord uden distinktivitet*" indeholder en oversigt, som viser, hvilke sager ved hvert af de deltagende kontorer der vil blive berørt af den fælles praksis.

Endvidere kan hvert kontor, der gennemfører den fælles praksis, give supplerende detaljerede oplysninger om, hvorvidt den fælles praksis vil gælde for ansøgninger indgivet før gennemførelsesdatoen.

4. Er der nogen kontorer, som ikke vil gennemføre den fælles praksis?

Deltagelse i og gennemførelse af den fælles praksis er helt frivillig. De kontorer, der ikke deltager i eller ikke gennemfører den fælles praksis, kan på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden tilslutte sig med fuld støtte fra konvergensprogrammet.

To IP-kontorer i EU, nemlig det finske og det italienske kontor, har ikke deltaget i projektet. Dette betyder dog ikke, at de ikke når som helst kan tilslutte sig den fælles praksis.

Den fælles meddelelse om "*Særpræg – figurmærker, der omfatter beskrivende ord/ord uden distinktivitet*", vil indeholde den endelige liste over de kontorer, der gennemfører den fælles praksis.

5. Vil hvert tilfælde fortsat blive vurderet individuelt?

Særpræget skal vurderes i hver enkelt sag, idet den fælles praksis tjener som vejledning for brugerne og sagsbehandlerne ved de forskellige kontorer.

Den fælles praksis om "*Særpræg – figurmærker, der omfatter beskrivende ord/ord uden distinktivitet*" har således til formål at dække de fleste tilfælde, altid under overholdelse af princippet om, at hver enkelt sag skal analyseres individuelt under hensyntagen til varemærkeansøgenes/indehavernes argumenter.

6. Hvad er et "figurmærke" i relation til den fælles praksis?

Den fælles praksis gælder for figurmærker og sammensatte mærker, dvs. varemærker, der ikke er rene ordmærker. For at et mærke kan falde ind under den fælles praksis, skal det kombinere beskrivende ordelementer/ordelementer uden distinktivitet med de særlige grafiske træk, der er analyseret heri, såsom en særlig skrifttype, farve, uafhængige figurelementer osv.

7. Beskrivende mærker har pr. definition ikke fornødent særpræg, så hvorfor opretholder den fælles praksis sondringen og henviser til både ordelementer uden distinktivitet og beskrivende ordelementer?

Selv om beskrivende mærker pr. definition ikke har fornødent særpræg, kan et mærke stadig mangle særpræg af andre grunde, end at det er af beskrivende karakter, og derfor bidrager sondringen mellem de to grupper til at gøre det klart, at den fælles praksis omfatter begge tilfælde. Sondringen mellem de to grupper opretholdes på grund af forskellen i den

underliggende generelle interesse. Den manglende evne til at udføre varemærkets væsentligste funktion er fælles for begge grupper, mens nødvendigheden af at beskytte tegnet, så det ikke kan bruges af alle, kun vedrører det fornødne særpræg.

8. Kan disse principper anvendes på figurmærker, som indeholder svage ordelementer?

Et minimum af særpræg er tilstrækkeligt til, at mærket ikke vil blive mødt med en indvending om absolutte hindringer. Hvis de ordelementer, der er indeholdt i figurmærket, er svage, betyder det, at mærket som helhed stadig har en minimumsgrad af særpræg. Det er derfor ikke omfattet af den fælles praksis, der udelukkende vedrører ord uden distinktivitet/beskrivende ord.

9. Ligger sprogsprogs spørgsmål uden for anvendelsesområdet?

Ja. Grunden hertil er rent praktisk, nemlig at give alle deltagere i projektet mulighed for at drage konklusioner uanset deres modersmål. Ordelementerne i eksemplerne i dokumentet om den fælles praksis anses for at være beskrivende/ikke at være distinktive, og det ville ikke være muligt at konstruere og medtage eksempler på ordelementer, som er beskrivende/uden distinktivitet på alle sprog.

10. Ligger disclaimere uden for anvendelsesområdet?

Ja. Disclaimere er ikke medtaget i projektets anvendelsesområde, fordi ikke alle IP-kontorer i EU anvender dem, eller fordi de ikke findes i deres lovgrundlag.

11. Kan særpræg erhvervet gennem brug fortsat påberåbes?

Ja. Den fælles praksis berører ikke muligheden for at bevise indarbejdelse i sager ved IP-kontorerne, da den kun vedrører iboende særpræg.

B. METODE

12. Hvordan vil figurmærker, der omfatter beskrivende ord/ord uden fornødent særpræg, og som godkendes ved undersøgelsen af absolutte hindringer, blive vurderet i forbindelse med undersøgelse af relative hindringer?

Virksomheden af beskrivende elementer/elementer uden distinktivitet for undersøgelsen af relative hindringer og navnlig risikoen for forveksling er omhandlet i den fælles praksis for "*Relative hindringer for registrering – risiko for forveksling (usærprægede/svage mærkebestanddeles virkning)*". Adgang til dokumentet om den fælles praksis kan fås ved at kopiere følgende URL-adresse ind i webbrowseren:

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_da.pdf

13. Der blev ansøgt om et figurmærke, som indeholdt beskrivende ord/ord uden fornødent særpræg, og som blev godkendt ved undersøgelsen af absolutte hindringer. Opnår ansøgeren enerettigheder til disse ord?

Nej. Særpræget er knyttet til tegnet som helhed, og derfor omfatter beskyttelsen hele mærkets sammensætning og ikke selve det ordelement, der er beskrivende/ikke har fornødent særpræg. Derfor vil ansøgeren ikke opnå enerettigheder til ord, der i sig selv er beskrivende/ikke har fornødent særpræg.

Virksomheden af beskrivende elementer/elementer uden distinktivitet for undersøgelsen af risikoen for forveksling er omhandlet i den fælles praksis for "*Relative hindringer for registrering – risiko for forveksling (usærprægede/svage mærkebestanddeles virkning)*".

14. Hvorfor indeholder den fælles praksis ikke karakteristiske eksempler på nogle af kriterierne?

De eksempler på mærker, der er medtaget i den fælles praksis, uanset om de er registrerbare eller ej, skal tjene som vejledning for sagsbehandlerne og brugerne. For ét af kriterierne, nemlig kombination med farve, var det ikke muligt at nå til enighed om sigende eksempler. Med hensyn til tegnsætning, andre symboler, der er almindeligt brugt i handelen, og figurelementer, der er

almindeligt brugt eller gængse i handelen med de varer og/eller tjenesteydelser, som søges registreret, var arbejdsgruppen enig om, at de generelt ikke giver et mærke som helhed tilstrækkeligt særpræg.

15. Hvorfor anvendes der ingen virkelige ansøgninger/varemærker i den fælles praksis?

Arbejdsgruppen undlod at inkludere virkelige ansøgninger/varemærker i dokumentet om den fælles praksis, da det kunne være gavnligt eller skadeligt for indehaverne eller ansøgerne. I stedet blev de brugt som inspiration til at skabe klare eksempler, som kan illustrere principperne.

16. Er der i den fælles praksis taget hensyn til national retspraksis og/eller EU-retspraksis?

Gennem hele processen med såvel den foreløbige analyse som udarbejdelsen af den fælles praksis blev der taget omhyggeligt hensyn til national retspraksis og EU-retspraksis, der tjente som inspiration til udformningen af principperne og udarbejdelsen af eksemplerne i dokumentet. De sager, der blev taget i betragtning, omfatter sag C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, sag C-265/00, *Campina Melkunie*, (BIOMILD), EU:C:2004:87, sag C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244 og sag C-37/03P, *BioID AG mod KHIM*, (BioID), EU:C:2005:547.

17. Hvordan har brugerne været inddraget i projektet?

Repræsentanter for de tre brugerorganisationer (AIM, ECTA, EFPIA) deltog i arbejdsgruppen som observatører lige fra projektets start og havde gennem hele projektet adgang til alle dokumenter. Endvidere blev de hele tiden opfordret til at give feedback.

Konklusionerne blev offentliggjort i flere etaper, idet alle blev opfordret til at gennemgå dokumentet, videregive det til enhver, som efter deres opfattelse ville have en mening om det, og til at komme med feedback med henblik på at sikre, at eventuelle bekymringer kunne blive overvejet og analyseret af arbejdsgruppen.

Alle internationale brugerorganisationer blev opfordret til at deltage i et særligt møde i marts 2015 i Bruxelles. Den fælles praksis blev forelagt for dem, og de gav direkte feedback på principperne. I mødet deltog repræsentanter fra AIM, BUSINESSEUROPE, ECTA, FICPI, INTA, MARQUES og EU.

www.tmdn.org

Convergence



Office for Harmonization in the Internal Market
Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Spain
Tel +34 96 513 9100
Fax +34 96 513 1344
information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu