



# Konvergens

Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen  
CP 3. Särskiljningsförmåga – Figurmärken som innehåller  
beskrivande / ej särskiljande ord

## **A. GEMENSAM PRAXIS**

### **1. Vilka myndigheter kommer att genomföra den gemensamma praxisen?**

AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, KHIM, PT, RO, SE, SI, SK och UK

### **2. Kommer den gemensamma praxisen att skilja sig från befintlig praxis?**

I början av projektet utfördes en inledande jämförande studie som visade att det fanns variationer mellan de deltagande myndigheterna. Varje myndighet hade sin egen praxis, och det förekom såväl mindre som större variationer. En enda gemensam praxis utvecklades, vilket innebär att de flesta av de myndigheter som genomför den gemensamma praxisen kommer att anpassa sin befintliga praxis i större eller mindre utsträckning (beroende på hur befintlig praxis ser ut).

Parallellt med publiceringen av det allmänna meddelandet om *särskiljningsförmåga – figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord* kan varje genomförande myndighet välja att publicera ytterligare information om vilka förändringar som den gemensamma praxisen medför i den nationella praxis som tidigare användes.

### **3. Har den gemensamma praxisen någon effekt på de varumärken som redan är registrerade?**

Det allmänna meddelandet om *särskiljningsförmåga – figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord* innefattar en översikt som visar vilka förfaranden vid varje genomförande myndighet som påverkas av den gemensamma praxisen.

Dessutom kan varje genomförande myndighet välja att tillhandahålla ytterligare detaljerad information om huruvida den gemensamma praxisen kommer att tillämpas för de ansökningar som skickats in före genomförandedatum.

#### **4. Finns det några myndigheter som inte kommer att genomföra den gemensamma praxisen?**

Att delta i utvecklingen av den gemensam praxisen är helt frivilligt, liksom att genomföra den. De myndigheter som inte deltar eller inte genomför den gemensamma praxisen i dagsläget kan välja att ansluta senare, och får då fullständigt stöd inom ramen för konvergensprogrammet.

Två av EU:s immaterialrättsmyndigheter – den finska och den italienska myndigheten – har inte deltagit i projektet. Det står dock dessa myndigheter fritt att när som helst välja att följa den gemensamma praxisen.

Det allmänna meddelandet om *särskiljningsförmåga – figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord* kommer att innefatta den slutliga listan på de genomförande myndigheterna.

#### **5. Kommer varje fall även fortsättningsvis att bedömas för sig?**

Särskiljningsförmåga måste alltid bedömas från fall till fall. Den gemensamma praxisen fungerar endast som riktlinjer för användare och granskare på de olika myndigheterna.

Avsikten med den gemensamma praxisen för *särskiljningsförmåga – figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord* är att den ska kunna tillämpas för de allra flesta typer av fall, samtidigt som grundprincipen alltid ska vara att varje fall ska bedömas för sig, med beaktande av alla argument från den som innehar eller ansöker om varumärket.

#### **6. Vad utgör ett ”figurmärke” som den gemensamma praxisen kan tillämpas för?**

Den gemensamma praxisen ska tillämpas för figurmärken eller sammansatta varumärken, det vill säga varumärken som inte är ordmärken. För att den gemensamma praxisen ska kunna tillämpas för ett varumärke måste märket innefatta beskrivande/ej särskiljande ordelement med de aktuella specifika grafiska kännetecknen, till exempel ett visst typsnitt, en viss färg, fristående figurelement osv.

#### **7. Beskrivande varumärken är per definition ej särskiljande – varför skiljer man då på ej särskiljande ordelement och beskrivande ordelement i den gemensamma praxisen?**

Beskrivande varumärken är per definition ej särskiljande, men ett varumärke kan också sakna särskiljningsförmåga på grund av andra orsaker än att det är beskrivande. Därför används dessa

två olika kategorier i den gemensamma praxisen för att tydliggöra att den gäller i båda fallen. Distinktionen mellan de två kategorierna upprätthålls eftersom det finns en viktig bakomliggande skillnad: båda dessa typer av märken saknar egentlig förmåga att fungera som varumärken, men kravet på att se till att märket förblir fritt att använda för alla rör endast beskrivande varumärken.

#### **8. Kan dessa principer tillämpas för figurmärken som innehåller svaga ordelement?**

Ett minimum av särskiljningsförmåga räcker för att ett absolut registreringshinder inte ska anses föreligga. Även om de ordelement som ingår i figurmärket är svaga anses märket som helhet ändå inneha ett minimum av särskiljningsförmåga. Detta innebär att den gemensamma praxisen inte kan tillämpas för figurmärken med svaga ordelement, eftersom praxisen endast gäller ej särskiljande/beskrivande ord.

#### **9. Kan den gemensamma praxisen tillämpas för språkliga varumärkesärenden?**

Nej. Orsaken till detta är helt och hållet praktisk: samtliga deltagare ska kunna delta i projektet på lika villkor och ha samma möjligheter att dra slutsatser, oavsett modersmål. Ordelementen i exemplen i det gemensamma praxisdokumentet har klassats som beskrivande/ej särskiljande, och det skulle inte vara möjligt att skapa och ta med exempel på beskrivande/ej särskiljande ordelement på alla språk.

#### **10. Kan den gemensamma praxisen tillämpas för disclaimers?**

Nej. Ansvarsfriskrivningar innefattas inte i det här projektet, eftersom vissa av EU:s immaterialrättsmyndigheter inte använder dem eller tar upp dem i sina bestämmelser.

#### **11. Kan särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning fortfarande hävdas?**

Ja. Den gemensamma praxisen påverkar inte möjligheterna att påvisa förvärvad särskiljningsförmåga under immaterialrättsmyndigheternas förfaranden, eftersom praxisen endast gäller inneboende särskiljningsförmåga.

## B. METODER

### **12. Hur ska figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord där absolut registreringshinder inte anses föreligga bedömas i fråga om relativa registreringshinder?**

Frågan om hur beskrivande/ej särskiljande element kan påverka en utredning om eventuella relativa registreringshinder, och framför allt om risken för förväxling, tas upp i den gemensamma praxisen för *relativa registreringshinder – risk för förväxling (inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar)*. Det här gemensamma praxisdokumentet finns på följande URL, som kan klistras in i en webbläsare:

[https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_ohim/who\\_we\\_are/common\\_communication/common\\_communication5\\_sv.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_sv.pdf)

### **13. Ett figurmärke som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord har utretts, och absolut registreringshinder anses inte föreligga. Innebär det att sökanden har exklusiv rätt till dessa ord?**

Nej. Det särskiljande kännetecknet finns i märket som helhet, och därför begränsas det immaterialrättsliga skyddet till det sammansatta märket i sin helhet, och gäller alltså inte de beskrivande/ej särskiljande ordelementen i sig själva. Det innebär att sökanden inte har exklusiv rätt till de aktuella beskrivande/ej särskiljande orden i sig själva.

Frågan om hur beskrivande/ej särskiljande element kan påverka en utredning om eventuell risk för förväxling tas upp i den gemensamma praxisen för *relativa registreringshinder – risk för förväxling (inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar)*.

### **14. Varför saknas exempel på särskiljande kännetecken för vissa av kriterierna i den gemensamma praxisen?**

Syftet med de exempel som ingår i den gemensamma praxisen (oavsett om de är registrerbara eller inte) är att vägleda granskare och användare. För ett av kriterierna, kombination med färger, var det inte möjligt att komma fram till gemensamma exempel på särskiljande kännetecken. Vad gäller skiljetecken, andra vanliga symboler som används i varumärken och figurelement som är vanliga i varumärken för den aktuella typen av varor och/eller tjänster beslutade arbetsgruppen

att sådana tecken, symboler och element i allmänhet inte kan anses ha tillräcklig särskiljningsförmåga.

**15. Varför används inga verkliga ansökningar eller varumärken i den gemensamma praxisen?**

Arbetsgruppen avstod medvetet från att använda verkliga ansökningar eller varumärken i det gemensamma praxisdokumentet eftersom detta skulle kunna medföra för- eller nackdelar för varumärkesinnehavarna eller de som skickat ansökningarna. I stället användes verkliga exempel som inspiration för att skapa tydliga, fiktiva exempel som illustrerar principerna.

**16. Har rättspraxis på nationell och/eller EU-nivå beaktats under arbetet med att utveckla en gemensam praxis?**

Under hela förfarandet med preliminära analyser och utformning av utkast till en gemensam praxis har rättspraxis på såväl nationell nivå som EU-nivå beaktats noggrant och använts som inspiration för att formulera principer och utforma exempel i dokumentet. Bland de mål som beaktats finns mål C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, mål C-265/00, *Campina Melkunie*, (BIOMILD), EU:C:2004:87, mål C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244 samt mål C-37/03P, *BioID AG / KHIM*, (BioID), EU:C:2005:547.

**17. På vilket sätt har användarorganisationerna deltagit i projektet?**

Representanter för tre användarorganisationer (AIM, ECTA, EFPIA) har deltagit som observatörer i arbetsgruppen ända sedan projektet inleddes, och de har haft tillgång till samtliga dokument under hela tiden. Dessutom har de alltid uppmuntrats att bidra med återkoppling.

Slutsatserna publicerades i flera olika faser så att alla fick möjlighet att granska dokumentet, vidarebefordra det till andra som skulle kunna ha åsikter om det och skicka återkoppling. Syftet med detta var att arbetsgruppen därefter skulle kunna analysera och bearbeta den eventuella återkoppling som inkommit.

Alla internationella användarorganisationer bjöds in till ett särskilt möte som hölls i Bryssel i mars 2015. Den gemensamma praxisen presenterades och samtliga deltagare kunde ge direkt återkoppling om principerna. På mötet deltog representanter för organisationerna AIM, BUSINESSEUROPE, ECTA, FICPI, INTA, MARQUES och UNION.

[www.tmdn.org](http://www.tmdn.org)

# Konvergens



OFFICE FOR HARMONIZATION  
IN THE INTERNAL MARKET  
(TRADE MARKS AND DESIGNS)

**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](mailto:information@oami.europa.eu)  
[www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)