

Skráningarhæfi vörumerkja – ný nálgun
15. september 2017



EINKA
LEYFA
STOFAN
ICELANDIC
PATENT
OFFICE

Samstarf ELS og EUIPO

- **EUIPO – hugverkastofa ESB (1994)**
 - Vörumerki og hönnun
 - Samræming (nálgun/túlkun/tól o.fl.) - ETMDN
 - EU Observatory
- **Samstarfssamningur 2013**
 - Samstarf og upplýsingaskipti (*TM view, Design View*)
 - Þátttaka í samræmingarvinnu
 - Liaison fundir
 - Samræmingarverkefni (Convergence Programmes)
 - Aðgangur að endurmenntun; starfsmenn, umboðsmenn, dómara...
 - Fylgt eftir með árlegum fundi forstjóra





Samræmingarverkefni EUIPO

(EUIPO Convergence Programmes (CP))

- **Sett á laggirnar í júní 2011**

- Framtíðarsýn: *Að koma á laggirnar og miðla skýrleika, réttaröryggi, gæðum og notagildi, bæði fyrir umsækjendur og skráningaryfirvöld.*

- **Eftirfarandi verkefnum á sviði vörumerkja er lokið**

- **CP1** Harmonisation of Classification (*Óljós atriði í yfirskriftum þarf að tilgreina nánar*)
 - Innleitt 1. janúar 2014, breytt með auglýsingu nr. 130/2017.
- **CP2** Convergence of Class Headings (*Nánari tilgreining á vöru/þjónustu – IP Translator*)
 - Innleitt 1. janúar 2014, breytt með auglýsingu nr. 130/2017.
- **CP4** Scope of Protection of B&W Marks (*verndarumfang - sv/hv merki*)
 - Ekki innleitt – samræmt á Norðurlöndunum.
- **CP5** Relative Grounds – Likelihood of Confusion (*áhrif veikra hluta merkja á ruglingshættu*)
 - ELS starfar eftir viðmiðum verkefnisins – ekki innleitt formlega.



EINKA
LEYFA
STOFAN
ICELANDIC
PATENT
OFFICE

CP3 Absolute Grounds – Figurative Marks

*Mat á skráningarhæfi merkja
sem samanstanda af **lýsandi eða almennum orðhluta**
sem er **lítið stílfærður** eða **með lýsandi myndhluta***



CP3 Absolute Grounds – Figurative Marks

- **Forsaga og tilgangur**

- Augljós munur á meðhöndlun umsókna og túlkun hjá aðildarríkjunum
- Talið draga úr réttaröryggi og fyrirsjáanleika varðandi það hvenær stílfærsla eða myndhluti er talinn veita lýsandi orðhluta nægjanlegt sérkenni.
- Nauðsynlegt að stilla saman strengi til að tryggja samræmi, gagnsæi og fyrirsjáanleika
 - *Rannsókn 2012*: 100 merki, 71 merkja munur á mildustu vs. ströngustu framkvæmd
 - *Rannsókn 2015*: 100 merki, 25 merkja munur

- **Afurð**

- Sameiginlegri nálgun (*e. Common Practice*) lýst ásamt dæmum.
 - <https://www.tmdn.org/network/absolute-grounds>
- Samræmd viðmið um hvað telst vera nægjanleg stílfærsla

Lagagrundvöllur



13. gr. vml.

Það er skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. **Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum** gefa til kynna m.a. tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té, skal ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli.

Þegar kveða skal á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skal líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun.

**Lagabreytinga ekki talin þörf – rúmast innan 2. og 1. mgr. 13. gr. vml.
Áfram tekið tillit til notkunar og áunnins sérkennis skv. 2. mgr. 13. gr. vml.**



Aðdragandi innleiðingar 15. september 2017

- Þátttaka ELS sem *observer* árin 2012-2015 að einhverju marki
- Námskeið hjá DKPTO haustið 2016 – tveir starfsmenn
- Samstarf við DKPTO í formi fyrirspurna, dæma o.fl.
- Samstarf við NIPO með svipuðu sniði og við DKPTO
- Vörumerkjahandbók
 - Mið tekið m.a. af ákvörðunum og úrskurðum CJEU og EUIPO, sem og framkvæmd DKPTO og NIPO
 - Valdir kaflar verði aðgengilegir notendum
- Markvissar kynningar innanhúss fyrir stjórnendur og starfsmenn
- Upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar
 - Til fagraðuneytis, áfrýjunarnefndar og hagsmunaaðila
- Kynningarfundur fyrir hagsmunaaðila 6. september 2017