



Felles melding om felles praksis vedrørende  
godtakbare vare- eller tjenesteangivelser 20.  
februar 2014

Den 19.06.2012 avsa EU-domstolen en rådgivende uttalelse i [sak C-307/10 "IP Translator"](#), med følgende svar på spørsmålene den var forelagt:

- 1 – Direktiv 2008/95 må fortolkes slik at det innebærer at søkeren må identifisere de varer og tjenester søknaden om varemerkebeskyttelse gjelder, tilstrekkelig klart og presist til at vedkommende myndigheter og markedsdeltakerne på dette grunnlag alene kan fastslå omfanget av den beskyttelse varemerket gir.
- 2 – Direktiv 2008/95 må fortolkes slik at det ikke er til hinder for at de generelle angivelsene i klasseoverskriftene i Nice-klassifikasjonen kan brukes for å identifisere de varer og tjenester som søknaden om varemerkebeskyttelse gjelder, forutsatt at angivelsene er tilstrekkelig klare og presise.
- 3 – En person som søker om registrering av et nasjonalt varemerke ved å benytte alle de generelle angivelsene i en bestemt klasseoverskrift i Nice-klassifikasjonen for å identifisere de varer og tjenester søknaden om varemerkebeskyttelse gjelder, må angi om søknaden om registrering er ment å dekke alle de varer eller tjenester som inngår i den alfabetiske listen i den aktuelle klassen, eller bare noen av disse varene eller tjenestene. Dersom søknaden gjelder bare noen av varene eller tjenestene, må søkeren spesifisere hvilke varer eller tjenester i den aktuelle klassen søknaden er ment å dekke.

---

Den rådgivende uttalelsen har betydning for praksis hos alle registreringsmyndigheter i Den europeiske union. For å sikre forutsigbarhet ved varemerkeordningen og ivareta brukernes rettssikkerhet bør de generelle angivelsene i overskriftene i Nice-klassifikasjonen tolkes enhetlig, og uten at dette berører det forhold at hver registreringsmyndighet er bundet av nasjonal lovgivning, avgjørelser i nasjonale domstoler og i noen tilfeller tidligere meldinger. Alle er innforstått med at det bare er gjennom samarbeid med henblikk på å gjennomføre denne rådgivende uttalelsen på en harmonisert måte at det er mulig å oppnå rettsikkerhet både for vedkommende myndigheter og for markedsdeltakerne.

Når det gjelder det første spørsmålet, har registreringsmyndighetene i Den europeiske union samarbeidet om å få på plass en felles forståelse av de krav som er nødvendige for å oppnå klarhet og presisjon i angivelsen av varer og tjenester i en søknad om registrering, og et felles sett med kriterier. Registreringsmyndighetene i Den europeiske union har derfor utarbeidet et sett med retningslinjer som vil bidra til å identifisere når en angivelse av en vare eller en tjeneste er tilstrekkelig klar og presis (vedlagte Retningslinjer for om klassifikasjonsangivelser kan godtas). Disse retningslinjene vil også være til hjelp for å begrunne en avgjørelse om en vare eller tjeneste i en søknad kan godtas eller ikke. Retningslinjene vil oppdateres kontinuerlig og presiseres ved behov.

Verktøy som [TMclass](#) er tilgjengelig som hjelp ved søk og identifisering av godtakbare angivelser. En vare- eller tjenestesteangivelse som det søkes om, vil bli lagt inn i den harmoniserte databasen dersom den oppfyller kriteriene fastsatt i retningslinjene. Deretter vil de øvrige angivelsene i den harmoniserte databasen

bli revidert for å kontrollere at de er i samsvar med retningslinjene. Disse retningslinjene vil også være til hjelp for å begrunne en avgjørelse om en vare- eller tjenesteangivelse i en søknad kan godtas eller ikke.

Når det gjelder det andre spørsmålet, redegjøres det for praksis med hensyn til hvorvidt de generelle angivelsene i overskriftene i Nice-klassifikasjonen er godtakbare, i [«Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings»](#), publisert 20.11.2013. Registreringsmyndighetene i Den europeiske union har satt opp en liste med elleve ikke-godtakbare generelle angivelser i overskriftene i Nice-klassifikasjonen og utarbeidet begrunnelser på grunnlag av retningslinjene for hvorfor hver av de elleve generelle angivelsene ikke anses som tilstrekkelig klare og presise og derfor ikke kan godtas uten nærmere spesifisering.

Med hensyn til det tredje spørsmålet inneholder [«Common Communication on the Implementation of "IP Translator"»](#), som ble publisert i en oppdatert versjon 20.11.2013, en oversikt over hvordan registreringsmyndighetene i Den europeiske union forholder seg til de problemstillinger gjennomføringen av nevnte rådgivende uttalelsen innebærer.

Den felles praksis med hensyn til om hvilke vare- og tjenesteangivelser som kan godtas, vil bli gjennomført fra og med den dato da denne meldingen offentliggjøres.

Registreringsmyndighetene i Den europeiske union bekrefter sin forpliktelse til fortsatt samarbeid innenfor rammen av Harmoniseringsprogrammet med sikte på økt åpenhet og forutsigbarhet både for saksbehandlere og brukere.

## DET EUROPEISKE VAREMERKE- OG DESIGNNETTVERK

Liste over myndigheter som gjennomfører praksisen:

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

## RETNINGSLINJER FOR OM en vare- og/eller tjenesteangivelse KAN GODTAS

### Innledning

I dagene 26.-28. juni 2012 avholdt en arbeidsgruppe et møte i forbindelse med prosjektet Harmonisering av klasseoverskrifter (Convergence of Class Headings project) (CP2). På dette møtet utvekslet de deltakende myndighetene tanker i forbindelse med [sak C-307/10 «IP Translator»](#).

To ting står helt klart etter denne dommen:

- Søkeren bør angi de varer og tjenester varemerket skal gjelde for, med tilstrekkelig klarhet og presisjon. Da vil vedkommende myndigheter og markedsdeltakerne kunne fastsette omfanget av den beskyttelse varemerket skal ha, på grunnlag av listen over varer og tjenester alene.
- Klasseoverskriftene i Nice-klassifikasjonen («class heading terms») kan brukes til å angi hvilke varer og tjenester søknaden om varemerkebeskyttelse gjelder for, forutsatt at de kan identifiseres tilstrekkelig klart og presist. Det framgår av avsnitt 54 i sak C-307/10 "IP Translator" at dette ikke alltid er tilfelle for alle klasseoverskriftene.

Under møtet ble alle deltakerne enige om å prøve å komme fram til en felles fortolkning av kravene til godtakbarhet for klasseoverskriftene i Nice-klassifikasjonen. De ble enige om å utarbeide retningslinjer som kan bidra til å identifisere hvilke klasseoverskrifter som er tilstrekkelig klare og presise, og hvilke som ikke er det. Arbeidsgruppen vedtok på sitt møte 28. februar 2013 å utvide retningslinjene slik at de skulle gjelde alle angivelser av varer og tjenester. Det er det siste utkastet som beskrives her.

Begrunnelse for et slikt initiativ finnes også i avsnitt 41 i sak C-307/10 "IP Translator: «betragtning 8) i preambelen til direktiv 2008/95 understreker at de mål som tilnærmingen av lovene i medlemsstatene tar sikte på, bare kan oppnås dersom vilkårene for å få registrert og opprettholde registreringen av et varemerke er stort sett de samme i alle medlemsstater».

### Målet med dette dokumentet

Dette dokumentet inneholder et sett retningslinjer som vil bidra til å identifisere når en vare- eller tjenesteangivelse er tilstrekkelig klar og presis.

Retningslinjene vil bidra til en harmonisert arbeidsflyt der nye vare- eller tjenesteangivelser blir vurdert for å kunne legges inn i den harmoniserte databasen. De vil også være til hjelp for å begrunne en avgjørelse om en angivelse i en søknad kan godtas eller ikke.

Retningslinjene er et levende dokument som vil bli oppdatert kontinuerlig etter behov.

### Forklarende bemerkninger

Listen over klasser i Nice-klassifikasjonen, retningslinjene, de forklarende bemerkningene og de generelle merknadene om klassifikasjonspraksis offentliggjort av WIPO er det fortolkningsgrunnlag vurderingen av godtakbarhet primært skal baseres på for alle klassifikasjonsangivelser.

Nice-klassifikasjonen er et system for å klassifisere varer og tjenester som kan finnes på det globale marked, i «klasser». Nice-klassifikasjonen er basert på Nice-avtalen angående den internasjonale klassifikasjon av varer og tjenester for registrering av varemerker, som administreres av WIPO. Den består av en liste med klasser, forklarende bemerkninger og en alfabetisk liste over varer og tjenester. Det er 34 vareklasser og 11 tjenesteklasser. Klasseoverskriftene er generelle angivelser for det området varene og tjenestene tilhører. Klasseoverskriftene i Nice-klassifikasjonen er angitt som overskrifter atskilt av semikolon i hver klasse. For eksempel inneholder klasse 13 fire generelle angivelser: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff; fyrverkerisaker. Klassen kan også inneholde ytterligere klargjøring, men dette er ikke noe vilkår.

Verktøy som [TMclass](#) er tilgjengelige som hjelp ved søk og identifisering av godtakbare angivelser.

### Sammendrag av retningslinjene

Det er nå utarbeidet et sett med tre retningslinjer som beskriver kriteriene for å vurdere klarhet og presisjon (eller mangel på sådan) ved en vare- eller tjenesteangivelse.

Retningslinjene er som følger:

- I. Redegjørelse for når en vare- eller tjenesteangivelse er tilstrekkelig klar og presis
- II. Eksempler på faktorer som kan bidra til sikre tilstrekkelig klarhet og presisjon
- III. Spesifisering av angivelser som finnes i flere klasser

### Retningslinjer

- I. En vare- eller tjenesteangivelse er tilstrekkelig klar og presis når den naturlige og sedvanlige betydning av ordlyden i seg selv uttrykker hva angivelsen omfatter.
- II. Dersom det ikke er mulig å forstå hva angivelsen omfatter, kan tilstrekkelig klarhet og presisjon oppnås ved å tilføye identifiserende faktorer som særtrekk, formål og/eller identifiserbar vare- og tjenestekategori\* ("market sector"). Elementer som kan bidra til å identifisere en vare- og tjenestekategori, kan blant annet være

- forbruker- og/eller salgskanaler
- kunnskap og ekspertise som skal brukes/frambringes
- tekniske løsninger som skal brukes/frambringes.

Eksempler:

<u>Uklar og upresis angivelse</u>	<u>Forslag / mulige løsninger: (eksempler fra den harmoniserte databasen)</u>
Varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser) (kl. 6)	<a href="#">Bygningselementer av metall</a> (kl. 6)
	<a href="#">Bygningsmaterialer av metall</a> (kl. 6)
Maskiner (kl. 7)	<a href="#">Jordbruksmaskiner</a> (kl. 7)
	<a href="#">Maskiner for bearbeiding av plast</a> (kl. 7)
	<a href="#">Melkemaskiner</a> (kl. 7)
Varer av edle metaller eller overtrukne hermed (kl. 14)	<a href="#">Kunstgjenstander av edelt metall</a> (kl. 14)
Varer laget av disse materialer [papir og papp] (kl.16)	<a href="#">Filtreringsmaterialer av papir</a> (kl. 16)
Varer laget av disse materialer [kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer] (kl.17)	<a href="#">Gummiringer</a> (kl. 17)
Varer av disse materialer [lær og lærimitasjoner] (kl.18)	<a href="#">Dokumentmapper [lærvarer]</a> (kl. 18)
Varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast (kl. 20)	<a href="#">Dørbeslag av plast</a> (kl. 20)
	<a href="#">Statuetter av tre</a> (kl. 20)
Reparasjonsvirksomhet (kl. 37)	Skotøyreparasjon (kl. 37)

	Reparasjon av datamaskiner (kl. 37)
Installasjonsvirksomhet (kl. 37)	<a href="#">Installasjon av dører og vinduer</a> (kl. 37)
	<a href="#">Installasjon av tyverialarmer</a> (kl. 37)
Bearbeiding av materialer (kl. 40)	<a href="#">Behandling av giftig avfall</a> (kl. 40)
	<a href="#">Luftrensing</a> (kl. 40)
Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov (kl. 45)	<a href="#">Granskingstjenester av privatpersoner</a> (kl. 45)
	<a href="#">Personlige innkjøpstjenester for andre</a> (kl. 45)
	<a href="#">Adopsjonstjenester</a> (kl. 45)

- III. En angivelse kan inngå i flere klasser. Den kan være klar og presis i en bestemt klasse, uten å trenge nærmere spesifisering. For eksempel [Møbler](#) (kl. 20), [Klær](#) (kl. 25).

Dersom søknaden gjelder beskyttelse for en nærmere bestemt kategori varer og tjenester eller en spesialisert vare- og tjenestekategori som tilhører en annen klasse, kan det imidlertid være nødvendig å spesifisere angivelsen nærmere. Dette vil for eksempel gjelde [Møbler \(spesial-\) for medisinsk bruk](#) (kl. 10), [Møbler \(spesial-\) for bruk i laboratorium](#) (kl. 9), [Verneklær](#) (kl. 9), [Klær for bruk i operasjonsrom](#) (kl. 10), [Klær for dyr](#) (kl. 18).

For å kunne vurdere om en bestemt kategori varer og tjenester må spesifiseres ytterligere eller ikke, har man klassifikasjonsverktøy som [TMclass](#).

\*Vare- og tjenestekategori («market sector») beskriver en samling virksomheter som kjøper og selger så like varer og tjenester at de konkurrerer direkte med hverandre.