



## PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN



# MarkWatch

### Overvågning af dit varemærke



*Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder. Dermed får du også på et tidligt tidspunkt mulighed for at gøre noget for beskytte dine aktiver.*

### Hvordan er søgeresultatet bygget op?

Du vil modtage en månedlig rapport med søgeresultatet, som, indeholder oplysninger om, hvilke varemærker, der er fundet ved den løbende overvågning af dit varemærke. For hvert enkelt varemærke er oplyst:

- den tekst, der indgår i varemærket – mærker, der udelukkende består af ord har tilføjelsen <w> – ved mærker, der indeholder eller består af et logo, er betegnelsen <fig> anvendt
- de klasser, som varemærket er søgt registreret for
- varemærkets ansøgnings- eller registreringsnummer

I søgeresultatet kan du møde fire typer mærker med forskellige typer ansøgnings- eller registreringsnumre. Disse er angivet med forskellige

forbogstaver og forskelligt nummerformat. De fire typer er:

- Nationale danske varemærker: (VR=registrering, VA=ansøgning)
- Internationale varemærker, der dækker Danmark: (MP)
- EU varemærker: (EU)
- Internationale varemærker der dækker EU: (IR) Alle disse mærker har virkning i Danmark.

De nationale danske varemærker (VA, VR) og de internationale varemærker (MP) kan du slå op i vores database PVS-online - [dkpto.dk/pvsonline](https://dkpto.dk/pvsonline). Når du på PVSonline søger på varemærker, skal du ikke indtaste forbogstaverne (VR, VA, MP) eller evt. mellemrum i nummeret.

Mærker med forbogstaverne EU, IR kan du slå op i databasen eSearch plus <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic>. For varemærker i eSearch, skal du ikke bruge forbogstaverne (EU, IR), ligesom du heller ikke skal indtaste eventuelle foranstillede nuller.

I databaserne vil du kunne se mange detaljerede oplysninger om mærket.

Du vil bl.a. kunne se selve mærket, hvem der ejer mærket, ansøgningens eller registreringens status og de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af mærket.

### **Hvornår skal du reagere imod et nyt varemærke?**

Det er vigtigt, at du selv tager stilling til, om et nyt varemærke ligger for tæt på dit. Selvfølgelig skal du også vurdere, om mærket juridisk set krænker dit. Men der er ingen grund til at foretage denne juridiske vurdering, før du har gjort op med dig selv, om du synes, det nye mærke er et problem i forhold til din forretning.

Din personlige opfattelse af lighederne mellem mærkerne, og din vurdering af om det nye mærke vil genere dig på markedet, når det bliver markedsført overfor dine kundegrupper, er derfor det vigtigste i vurderingen af, om du skal reagere imod et nyt varemærke.

Hvis du mener, at et nyt varemærke ligger for tæt på dit mærke, skal du overveje:

- hvordan du vil gribe ind,
- hvilket resultat du ønsker at opnå med din indgriben, og
- i hvilket omfang, der er en sandsynlighed for at opnå dette resultat.

Hvis du er i tvivl, om du skal gribe ind, er det en god idé, at du inddrager en advokat eller en privat varemærkerådgiver i sagen.

### Hvordan og hvornår kan du gribe ind?

Typisk vil der være tre forskellige måder at gribe ind overfor nye varemærker:

- Du kan henvende dig direkte til ejeren af det nye varemærke.
- Du kan indlede en retssag og forsøge at stoppe både registreringen og brugen af det nye varemærke.
- Du kan gøre indsigelse mod registreringen af mærket.

### Direkte henvendelse til ejeren af det nye mærke

Du har altid mulighed for at henvende dig til ejeren af det nye varemærke. Du kan anmode om, at han holder op med at bruge mærket og trækker ansøgningen om registrering af mærket tilbage. Du kan også vælge at lave en aftale med ham, så I kan finde en fælles løsning, der betyder, at I bliver enige om betingelserne for brugen af både dit og hans varemærke. En sådan aftale kan ofte være til gavn for begge virksomheder.

Hvis du vælger at henvende dig direkte til ejeren af et nyt varemærke, er det en god ide at være opmærksom på, at

- ejeren af det nye varemærke muligvis slet ikke ved, at dit varemærke eksisterer
- ejeren med stor sandsynlighed ikke med vilje har lagt sig for tæt på dit varemærke
- ejeren muligvis ikke synes, at hans varemærke ligner dit
- du kan blive mødt med krav om at bevise, at dit registrerede mærke bliver brugt på markedet
- du på forhånd har gjort dig klart, hvordan du vil følge op på henvendelsen. Hvis du ikke følger op på sagen, kan det nemlig betyde, at du afskærer dig selv fra at gribe ind senere

### Retssag

Du har mulighed for at gå til domstolene for at få afgjort din sag. Du kan eventuelt få nedlagt et fagedforbud, som kan stoppe de handlinger, der krænker dit varemærke. Hvis en konkurrent bruger et varemærke, der efter fagedrettens vurdering ligger for tæt på dit, kan fagedretten på basis af din varemærkeregistrering nedlægge forbud mod, at din konkurrent producerer, sælger, importerer eller udbyder en vare til salg, under det navn, der krænker dit varemærke. Fagedforbuddet skal følges op med en egentlig retssag ved de almindelige domstole.

I den egentlige retssag vil dommeren skulle foretage en vurdering af, om brugen eller registreringen af et nyt varemærke er i strid med de rettighe-

der, som du har. I den forbindelse vil begge parter i sagen kunne fremkomme med oplysninger, vidneudsagn og andre beviser, der kan hjælpe med

at belyse spørgsmålet om, hvorvidt de to varemærker rent juridisk kan forveksles.

Ved en retssag kan krænkeren af dit varemærke dømmes til at betale erstatning. Ved særlig grov krænkelse kan der idømmes bøde.

Hvis du vælger at gå rettens vej, er det en god ide at være opmærksom på, at

- du har mulighed for i dine påstande, at inddrage anden lovgivning end varemærkeloven, fx markedsføringsloven
- du kan få domstolen til at tage stilling til både brugen af og registreringen af det nye varemærke
- dommerne er bundet af de påstande, der fremsættes af parterne, og de tager derfor kun stilling til disse påstande. Derfor skal du huske at have alle påstande med fra starten
- du kan blive mødt med krav om at bevise, at dit registrerede mærke bliver brugt på markedet
- der er en del formaliteter, der skal overholdes i en retssag, så derfor vil det ofte være nødvendigt, at du bekoster en advokat på sagen

### **Gøre indsigelse mod en registrering**

Du har mulighed for at gøre indsigelse mod registrering af det nye mærke overfor den myndighed, der behandler ansøgningen om registrering.

Indsigelsen kan først fremsættes, når mærket er blevet offentliggjort. Indsigelse mod nationale danske varemærker (VA og VR) og mod internationale (MP) varemærker, der dækker Danmark skal fremsættes overfor Patent- og Varemærkestyrelsen.

Indsigelser mod EU-varemærker (EU) og mod internationale (IR) varemærker, der dækker EU, skal fremsættes overfor den europæiske varemærke-myndighed EUIPO.

### **Indsigelse mod danske nationale varemærker og mod internationale varemærker, der dækker Danmark**

Indsigelsen skal fremsættes overfor Patent- og Varemærkestyrelsen senest 2 måneder efter registreringens offentliggørelse i Dansk Varemærketidende. Der er direkte og gratis adgang til Dansk Varemærketidende på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside <http://tidender.dkpto.dk/>.

Fristen på 2 måneder er fast, og der kan ikke dispenseres fra den. En indsigelse, der er fremsat for sent, vil derfor blive afvist. Der er dog i et sådant tilfælde mulighed for at indgive en begæring om administrativ ophævelse af mærket i stedet for.

Når der fremsættes indsigelse, er der visse minimumskrav, der skal være opfyldt:

- Det skal være oplyst, hvem der fremsætter indsigelsen, det vil sige dit navn eller firmanavn
- Der skal være en begrundelse for indsigelsen.
- Det vil være tilstrækkeligt fx at henvise til, at du har en ret til et bestemt ældre mærke, samtidig med at du oplyser mærkets registreringsnummer.
- Der skal betales et gebyr for behandlingen af indsigelsen. Gebyrets størrelse fremgår af prislisten som du kan finde på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside <http://www.dkpto.dk/information/selvbetjening/priser-og-gebyrer/>

En indsigelse kan trækkes tilbage helt frem til det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse i sagen, fx hvis parterne finder en mindelig løsning undervejs i sagsforløbet.

Når der er fremsat indsigelse, bliver ejeren af det nye mærke orienteret om indsigelsen og får adgang til at udtale sig om den. Når Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget mærkeindehaverens udtalelse, vurderer styrelsen, om sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en afgørelse i sagen. Hvis du er i tvivl, om du skal gribe ind, er det en god idé, at du inddrager en advokat eller en privat varemærkerådgiver i sagen.

Når en sag er tilstrækkeligt oplyst, træffer styrelsen afgørelse i sagen. En afgørelse kan gå ud på, at det nye mærke gøres helt eller delvist ugyldigt, eller at det nye mærke fortsat skal bestå ved siden af det ældre mærke.

Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet for Patenter og Varemærker af den eller de parter, der ikke har fået fuldstændigt medhold.

Hvis du vælger at fremsætte indsigelse hos Patent- og Varemærkestyrelsen, er det en god ide at være opmærksom på, at

- du opfylder de få formelle minimumskrav, der gælder, når du fremsætter indsigelsen – tidsfristen, begrundelsen og indsigelsesgebyret
- du ved at begrunde din indsigelse grundigt fra starten, selv kan bidrage til, at sagen kan afgøres langt hurtigere
- du undervejs i sagsforløbet stadig kan vælge at indgå en aftale med din modpart - Patent- og Varemærkestyrelsen vil gerne stille en sag i bero, hvis der foregår forhandlinger mellem parterne
- ejeren af det nye varemærke har mulighed for at fremføre modpåstande under indsigelsessagen, herunder at du skal bevise at dit mærke blive brugt
- Patent- og Varemærkestyrelsen ikke kan pålægge ejeren af det nye mærke, at ophøre med brugen af mærket – normalt vil ejeren af det nye varemærke dog ophøre med brugen, hvis han har tabt en indsigelsessag

## Indsigelse mod EU varemærker eller mod internationale varemærker, der dækker EU

En indsigelse mod et EU-varemærke skal fremsættes skriftligt senest 3 måneder efter publiceringen af EU-ansøgningen i EF-varemærketidende. Der er direkte og gratis adgang til EF-varemærketidende på EUIPOs hjemmeside, <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins>

En indsigelse mod et internationalt varemærke, der dækker EU skal fremsættes skriftligt inden for en frist på tre måneder, som begynder at løbe seks måneder efter bekendtgørelsesdatoen. Indsigelsen, der skal være begrundet, kan indleveres på ethvert af arbejdsprogene, engelsk, tysk, fransk, italiensk eller spansk. Dog skal indsigelsen senest 1 måned efter indleveringen foreligge på det arbejdsprog, som ansøgeren oprindeligt har valgt.

Blanket til fremsættelse af indsigelse mod et EU-varemærke kan downloades fra EUIPOs hjemmeside, ligesom der også findes en digital formular til fremsættelse af indsigelse.

Til fremsættelse af indsigelse er der knyttet et indsigelsesgebyr, der skal betales af indsiger til EUIPO. EUIPOs indsigelsesafdeling træffer afgørelse i alle indsigelsessager vedrørende bekendtgjorte EU-varemærker. EUIPOs afgørelse i indsigelsessagen kan ankes til appelkamrene i EUIPO.

Hvis du vælger at fremsætte indsigelse hos EUIPO, er det en god idé at være opmærksom på, at

- der er en del formaliteter, der skal overholdes i forbindelse med fremsættelse af indsigelsen og i sagsforløbet, så derfor vil det være en god idé, at du inddrager en advokat eller en privat varemærkerådgiver i sagen
- ejeren af det nye varemærke har mulighed for at fremføre modpåstande under indsigelsessagen, herunder at du skal bevise, at dit mærke bliver brugt
- EUIPO ikke kan pålægge ejeren af det nye mærke, at ophøre med brugen af mærket – normalt vil ejeren af det nye varemærke dog ophøre med brugen, hvis han har tabt en indsigelsessag
- EUIPO er bundet af de påstande, der fremsættes af parterne og tager derfor kun stilling til disse påstande
- du kan blive pålagt at skulle betale modpartens udgifter til indsigelsessagen, hvis du taber sagen.

### Hvordan er dine chancer for at vinde?

Hvis du overvejer at fremsætte indsigelse eller indlede en retssag, bør du overveje dine chancer for at vinde sagen.

Den myndighed eller domstol, der skal træffe afgørelse i sagen, tager ved bedømmelsen af sagen først og fremmest udgangspunkt i de specifikke

oplysninger i den aktuelle sag, men samtidig er der også visse overordnede principper, der gælder for alle sager vedrørende forveksling mellem to varemærker.

Myndigheden eller domstolen lægger således vægt på en række faktorer ved sammenligningen af to varemærker.

To varemærker kan som hovedregel kun forveksles, hvis følgende to betingelser begge er opfyldt:

- Mærkerne skal i sig selv ligne hinanden
- Mærkerne skal dække varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art.

### **Mærkerne skal i sig selv ligne hinanden**

Du skal først og fremmest overveje, om dit mærke ved en umiddelbar betragtning ligner det nye varemærke.

Ved sammenligningen af to mærker, skal du se på mærkernes udseende, udtale og betydning.

- Hvor mange ord eller bogstaver består mærkerne af – det har betydning for sammenligningen af mærkernes udseende
- Indeholder mærkerne hver især fx logoer eller andre figurdeler, som det andet mærke ikke indeholder – det har også betydning for sammenligningen af mærkernes udseende
- Kan mærkerne deles op i flere naturlige dele eller stavelser – det har betydning for sammenligningen af mærkernes udtale, da det påvirker mærkernes rytme
- Hvilke elementer i mærkerne kan, der opnås eneret til. De elementer, der kan opnås eneret til, er dem, der lægges mest vægt på, når mærkerne sammenlignes. De elementer, der er rent beskrivende, indgår kun i sammenligningen med meget lille vægt. Visse beskrivende ord kan den enkelte erhvervsdrivende ikke opnå eneret til. Det gælder bl.a. ord, som beskriver varens eller tjenesteydelsens art, geografiske oprindelse eller en egenskab ved varen eller tjenesteydelsen
- Bliver dele af mærkerne ofte anvendt i varemærker inden for den aktuelle branche – det er mærkernes såkaldte ”svage” elementer. Disse elementer har betydning for, hvor tæt mærker kan ligge på hinanden. Hvis det er de svage elementer, der ligner hinanden, skal mærkerne i deres helhed ligge tættere på hinanden, før de juridisk set kan forveksles
- Er nogle dele af mærkerne en forvanskning eller en forkortelse af brancheudtryk – det er ligeledes ”svage” elementer i mærkerne og har betydning for, hvor tæt mærker kan ligge på hinanden
- Betyder mærkerne noget, på dansk eller på et andet sprog – dette kan have indflydelse på sammenligningen af mærkernes betydning. Jo længere væk fra hinanden betydningen

ligger desto større lighed i udseende og udtale kræves, for at mærkerne kan forveksles

Ved en sammenligning af to mærker, der begge kun består af figurlige elementer, skal du være opmærksom på, at der gennem et varemærke ikke opnås en eneret til motivet i mærket, men kun til den særlige udformning af motivet. For eksempel kan to boghandlere altså begge bruge et mærke, der viser en ugle, så længe udformningen af uglerne i de to mærker ikke ligner hinanden.

### **Mærkerne skal dække varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art**

Du skal også vurdere, om dit varemærke og det nye varemærke dækker de samme varer eller tjenesteydelser. To varemærker kan nemlig som udgangspunkt kun forveksles, hvis de er registreret eller bliver brugt for de samme varer eller tjenesteydelser. Varemærker kan også forveksles, hvis der er tale om varer og tjenesteydelser af lignende art, det vil sige varer, der kan erstatte eller supplere hinanden, varer, der typisk sælges sammen, eller varer, der kan supplere eller erstatte en tjenesteydelse eller omvendt.

### **Særligt om kendte mærker**

Hovedreglen, om at mærkerne skal ligne hinanden og vedrøre varer af samme eller lignende art, gælder ved sammenligningen af de fleste mærker.

Der gælder dog særlige regler, hvis dit varemærke er et særligt kendt mærke i din branche eller generelt, fx mærket SAND, som er kendt indenfor beklædningsområdet eller mærket Rolls Royce som er kendt generelt. Sådanne mærker kan også være beskyttet mod registrering og brug af lignende mærker, der anvendes for varer og tjenesteydelser af anden art. Endvidere kan velkendte mærker også nyde en beskyttelse mod utilbørlig udnyttelse af det velkendte varemærkes særpræg eller renommé. Du er velkommen til at kontakte os for nærmere vejledning vedrørende retningslinjerne for kendte mærker.

### **Den samlede bedømmelse**

Til sidst foretager myndigheden eller domstolen en samlet bedømmelse ud fra alle de relevante faktorer og træffer dernæst afgørelse om, hvorvidt det nye mærke juridisk set kan forveksles med dit varemærke.

### **Leveringen af MarkWatch**

Søgningen MarkWatch foretages løbende, og du modtager en rapport én gang om måneden, hvor du får besked om resultatet af forrige måneds søgning.



Du kan enten modtage rapporten i papirform eller elektronisk via e-mail.

Du får lettere adgang til sådanne detaljerede oplysninger om de fundne mærker, når du får rapporten leveret som e-mail. Så vil resultatlisten nemlig også indeholde et link for hvert af de fundne varemærker. Ved at klikke på linket, kommer du direkte ind i den relevante database, hvor du kan se flere oplysninger om de varemærker, vi har fundet.

Du skal huske at give os besked, hvis din e-mail adresse ændres. Det kan du også gøre ved at skrive til [Markwatch@dkpto.dk](mailto:Markwatch@dkpto.dk) eller ringe til vores kundeservice på telefon 43 50 83 01.

### **Særlige oplysninger til dig, som modtager søgningen markwatch**

Hvis du ønsker at overvåge andre af dine mærker, skal du huske at oplyse, at du allerede i forvejen er kunde på vores produkt MarkWatch. Du kan nemlig få rabat, hvis du bruger MarkWatch på flere mærker.

Hvis du ikke vil bruge tiden på selv at holde øje med, hvornår andre nye mærker bliver offentliggjort, kan du vælge at bestille en overvågning af det nye varemærke. Så vil vi give dig direkte besked, når mærket bliver offentliggjort, og det dermed er muligt at fremsætte indsigelse.

Hvis du også er interesseret i at holde øje med, om der er nye lignende varemærker i andre lande end Danmark, kan vi - som supplement til MarkWatch - tilbyde en løbende overvågning af dit varemærke i internationale databaser.

### **Om MarkWatch - specifikation af søgningen**

Søgningen MarkWatch foretages i et automatisk søgeprogram på grundlag af programmets definitioner af visuelle og fonetiske søgekriterier. Der søges i varemærker i Patent- og Varemærkestyrelsens database. Database indeholder varemærker og varemærkeansøgninger, der har gyldighed i Danmark, det vil sige nationale varemærker, EU-varemærker og internationale varemærker med virkning i Danmark og i EU.

Søgningen er automatisk. Det betyder, at resultatet - de mærker, der søges frem - efterfølgende skal vurderes konkret. Du skal vurdere om de reelt udgør et problem eller ej. Det kan ikke undgås, at søgeresultatet også indeholder en vis del "støj" i form af mærker, der kan synes helt irrelevante for dig.

Søgningen fremfinder nye indleverede varemærkeansøgninger, og du får derfor mulighed for på et tidligt tidspunkt at tage stilling til, om du vil reagere imod et nyt varemærke.

Vi gør opmærksom på, at Patent- og Varemærkestyrelsen først får oplysninger om EU-varemærkeansøgninger og internationale varemærker et stykke tid efter, at de er indleveret til EU-varemærkekontoret i Alicante (EUIPO) og hos det Internationale Bureau i Geneve (WIPO).

Søgningen MarkWatch omfatter indleverede varemærkeansøgninger, men der kan findes varemærker på markedet, som ikke er søgt registreret og derfor ikke indgår i søgningen, men som kan være relevante.

Vi fremsøger og sorterer informationen om de nye varemærker. Vi kan dog ikke foretage vurderinger og anbefalinger i forbindelse med din beslutning om, hvorvidt du vil fremsætte indsigelse eller i øvrigt gribe ind overfor det nye varemærke.

Du skal selv holde øje med, hvornår du kan fremsætte indsigelse, men du kan naturligvis allerede fra starten henvende dig direkte til ejeren af det nye varemærke.

I øvrigt gælder Patent- og Varemærkestyrelsens generelle forretningsbetingelser i erhvervsservice. Du kan se disse betingelser på <http://www.dkpto.dk/information/kontakt/forretningsbetingelser/forretningsbetingelser/>