



**Fælles meddelelse om den fælles praksis
for omfanget af beskyttelsen af varemærker
i sort og hvid**
15. april 2014

1. BAGGRUND

Varemærkemyndighederne i Den Europæiske Union er i henhold til deres tilsagn om at fortsætte samarbejdet inden for rammerne af konvergensprogrammet gennem det europæiske netværk for varemærker og design nået til enighed om en fælles praksis for varemærker i sort og hvid og/eller gråtoner. Den fælles praksis offentliggøres i form af en fælles meddelelse med henblik på yderligere at forbedre gennemsigtigheden, retssikkerheden og forudsigeligheden til gavn for såvel sagsbehandlere som brugere.

Emnet for denne fælles meddelelse er konvergens mellem de forskellige behandlinger af varemærker i sort og hvid og/eller gråtoner med hensyn til prioritet, relative hindringer for registrering og reel brug.

2. DEN FÆLLES PRAKSIS

Den fælles praksis består af tre dele:

PRIORITET

Mål	<i>Er et varemærke i sort og hvid og/eller gråtoner, hvorpå der påberåbes prioritet, identisk med det samme mærke i farver?</i>
Fælles praksis	<ul style="list-style-type: none"> • Et varemærke i sort og hvid, hvorpå der påberåbes prioritet, er ikke identisk med det samme varemærke i farver, medmindre farveforskellene er ubetydelige*. • Et varemærke i gråtoner, hvorpå der påberåbes prioritet, er ikke identisk med det samme varemærke i farver eller i sort og hvid, medmindre forskellene i farverne eller i kontrasten af nuancer er ubetydelige*. <p>*En ubetydelig forskel mellem to mærker er en forskel, som en rimeligt opmærksom forbruger kun vil opfatte, hvis mærkerne bliver holdt op mod hinanden.</p>
Bestemmelser	Artikel 4, stk. 2, i Pariserkonventionen Artikel 29, stk. 1, i varemærkeforordningen

RELATIVE HINDRINGER

Mål	<i>Er et <u>ældre</u> varemærke i sort og hvid og/eller gråtoner identisk med det samme mærke i farver?</i>
Fælles praksis	<ul style="list-style-type: none"> • Et ældre varemærke i sort og hvid er ikke identisk med det samme mærke i farver, medmindre farveforskellene er ubetydelige*. • Et ældre varemærke i gråtoner er ikke identisk med det samme mærke i farver eller i sort og hvid, medmindre forskellene i farverne eller i kontrasten af nuancer er ubetydelige*. <p>*En ubetydelig forskel mellem to mærker er en forskel, som en rimeligt opmærksom forbruger kun vil opfatte, hvis mærkerne bliver holdt op mod</p>

	hinanden.
Bestemmelser	Artikel 4, stk. 1, i varemærkedirektivet Artikel 8, stk. 1, i varemærkeforordningen

REEL BRUG

Mål	<i>Er brugen af en farveudgave af et varemærke, der er registreret i sort og hvid/gråtoner (eller omvendt), acceptabel med henblik på at fastslå reel brug?</i>
Fælles praksis	<ul style="list-style-type: none"> • En ændring i farven alene forandrer ikke varemærkets særpræg, så længe følgende krav er opfyldt: <ul style="list-style-type: none"> a) Ord-/figurbestanddelene er sammenfaldende og er de vigtigste bestanddele, der giver mærket særpræg. b) Kontrasten af nuancer respekteres. c) Farven eller kombinationen af farver har ikke i sig selv fornødent særpræg. d) Farve er ikke en af de vigtigste bestanddele, der bidrager til mærkets overordnede særpræg. <p>Med hensyn til at fastslå reel brug gælder de samme principper for varemærker i gråtoner som for varemærker i sort og hvid.</p>
Bestemmelser	Artikel 10, stk. 1, litra a), i varemærkedirektivet Artikel 15, stk. 1, litra a), i varemærkeforordningen

2.1. IKKE OMFATTET

Følgende spørgsmål er ikke omfattet af projektet:

- ligheder mellem farver, herunder spørgsmålet om, hvorvidt et varemærke, der er indgivet i sort og hvid og/eller gråtoner, **ligner** det samme varemærke i farver for så vidt angår relative hindringer for registrering
- **identitet**, når det ældre varemærke er i **farver**, og det yngre mærke er i sort og hvid eller gråtoner (med hensyn til identitet fokuserer den fælles praksis udelukkende på ældre varemærker)
- brug af mærket med henblik på erhvervelse af særpræg gennem indarbejdelse
- farvemærker per se.
- spørgsmål om krænkelse.

3. GENNEMFØRELSE

Den fælles praksis træder i kraft indenfor tre måneder efter offentliggørelsen af denne fælles meddelelse.

Den fælles praksis kræver ikke, at registret ændres for allerede accepterede prioriteter.

Nedenstående tabel indeholder flere detaljer om denne fælles praksis. Myndigheder der vælger at implementere den fælles praksis kan endvidere vælge at offentliggøre supplerende nationale oplysninger på deres websteder.

3.1 GENNEMFØRELSESKONTORER

LISTE OVER IMPLEMENTERENDE MYNDIGHEDER, GENNEMFØRELSESDATO OG GENNEMFØRELSESPRAKSIS

Oversigt over gennemførelsen af den fælles praksis					
Myndighed	Gennemførelsesdato	Den fælles praksis gælder for:			
		Alle <u>ansøgninger</u> under behandling på gennemførelsesdatoen	Alle <u>ansøgninger</u> , der er indgivet efter gennemførelsesdatoen	Alle verserende <u>sager</u> i den respektive jurisdiktion på gennemførelsesdatoen (**)	Alle <u>sager</u> i den respektive jurisdiktion, der er anlagt efter gennemførelsesdatoen (**)
AT	1.6.2014		X		X
BG	1.7.2014	X	X	X	X
BX	15.4.2014	X	X	X	X
CY	15.7.2014		X		X
CZ	15.4.2014		X		X
DE	15.4.2014	X	X	X	X
EE (*)	1.6.2014		X	Ikke relevant	Ikke relevant
ES (*)	15.4.2014		X		X
GR	1.7.2014		X		X
HU	1.7.2014		X		X
HR	1.7.2014	X	X	X	X
IE	16.7.2014		X		X
LV	1.7.2014		X		X
LT (*)	1.7.2014		X		X
MT (*)	1.7.2014		X	Ikke relevant	Ikke relevant
OHIM	2.6.2014	X	X	X	X
PL	15.7.2014		X		X
PT	1.6.2014	X	X	X	X
RO	16.7.2014	X	X	X	X
SI(*)	1.7.2014		X		Ikke relevant
SK	15.4.2014	X	X	X	X

TR (*)	15.7.2014		X		Ikke relevant
UK	15.7.2014		X		X

(*) Disse myndigheder vurderer ikke reel brug.

(**) Sagerne kan omfatte en eller flere af følgende sagstyper: indsigelser og sager med påstand om ugyldighed eller fortabelse afhængigt af jurisdiktionen.

3.2 MYNDIGHEDER MED JURIDISKE BEGRÆNSNINGER

De svenske, danske og norske nationale myndigheder, der anerkender og støtter arbejdet i arbejdsgruppen, deltager ikke i gennemførelsen af den fælles praksis på grund af juridiske begrænsninger.

3.3 IKKEDELTAGENDE MYNDIGHEDER

Italien, Frankrig og Finland har ikke deltaget i projektet.

BILAG:

PRINCIPPER FOR DEN NYE FÆLLES PRAKSIS



Convergence

Principper for den nye fælles praksis
Konvergensprogram

CP 4. Beskyttelsesomfanget for varemærker i sort/hvid

Indeks

1.	BAGGRUND FOR PROGRAMMET	2
2.	BAGGRUND FOR PROJEKTET	2
3.	DOKUMENTETS FORMÅL.....	3
4.	PROJEKTETS OMFANG.....	3
5.	DEN NYE FÆLLES PRAKSIS	5
5.1.	Begrebet identitet.....	5
5.2.	Prioritet	9
5.3.	Relative hindringer for registrering	10
5.4.	Brug	11
5.5.	Gråtone	11
6.	KONTORER MED JURIDISKE BEGRÆNSNINGER.....	12
6.1	Sverige	12
6.2	Danmark	13
6.3	Norge.....	13

1. BAGGRUND FOR PROGRAMMET

På trods af den stigende globale varemærke- og designaktivitet gennem de seneste år er der kun opnået beskedne resultater i bestræbelserne på at sikre konvergens i praksis på de forskellige kontorer rundt om i verden. I Europa skal der fortsat gøres en stor indsats for at udjævne forskellene mellem IP-kontorene i EU. I Harmoniseringskontorets strategiplan er dette identificeret som en af de vigtigste udfordringer, der skal tages op.

Med tanke herpå blev konvergensprogrammet etableret i juni 2011. Det afspejler de nationale kontorets, Harmoniseringskontorets og brugernes fælles vilje til at træde ind i en ny æra gennem gradvis oprettelse af et europæisk interoperabelt samarbejdsnetværk, der bidrager til at styrke beskyttelsen af IP-rettigheder i Europa.

Formålet med dette program er *"at skabe klarhed og sikre retssikkerheden, kvaliteten og anvendeligheden både i forhold til ansøgeren og kontoret"*. Dette mål vil blive nået gennem samarbejde om harmonisering af praksis og vil være til stor fordel for både brugerne og IP-kontorene.

I den første fase blev følgende fem projekter lanceret inden for rammerne af konvergensprogrammet:

- **CP 1. Harmonisering af klassifikationen**
- **CP 2. Konvergens af klasseoverskrifter**
- **CP 3. Absolutte hindringer for registrering – figurmærker**
- **CP 4. Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid**
- **CP 5. Relative hindringer for registrering – risiko for forveksling**

I dette dokument er fokus på den nye fælles praksis inden for rammerne af det fjerde projekt: CP 4. Beskyttelsesomfanget for varemærker i sort/hvid

2. BAGGRUND FOR PROJEKTET

Der var på tidspunktet for iværksættelsen af projektet en opdeling mellem de nationale kontorer med hensyn til det beskyttelsesomfang, der skulle gives til varemærker registreret i sort og hvid. Nogle nationale kontorer anvendte princippet om, at "sort og hvid omfatter alt", dvs. at varemærker i sort/hvid nyder beskyttelse for alle farver og kombinationer af farver, altså maksimal beskyttelse, for så vidt angår farver. Andre kontorer anvendte princippet "hvad du ser, er hvad du får", som giver beskyttelse for tegnet, således som det er registreret, dvs. at ansøgninger om varemærker i sort/hvid, kun er beskyttet som sådanne.

Den forskellige praksis og fortolkning vedrørende varemærker i sort/hvid skaber forvirring hos ansøgere, der ansøger om et varemærke ved flere kontorer, idet dette måske ikke tolkes på samme måde i alle lande. Det kan føre til retsusikkerhed i forbindelse med prioritetspåstande, indsigelser og brug, hvis de stridende varemærker er registreret ved kontorer med forskellig praksis, eftersom det er uklart, hvilken af de to fortolkninger der vil blive anlagt. I lyset af denne situation har kontorene indset, at der er behov for en harmonisering af området for beskyttelse af varemærker i sort/hvid, og er af den opfattelse, at en fælles praksis er i både brugernes og deres egen interesse.

Der er fire forskellige centrale projektleverancer, som hver for sig beskæftiger sig med en forskellig problemstilling, nemlig følgende:

- 1) En **fælles praksis, herunder en fælles strategi**, der er beskrevet i et dokument og oversat til alle EU-sprog.
- 2) En fælles **kommunikationsstrategi** til formidling af denne praksis
- 3) En **handlingsplan til gennemførelse** af den fælles praksis
- 4) En analyse af det nødvendige i at adressere **tidligere praksis**.

Disse projektleverancer vil blive udformet og vedtaget af de nationale kontorer og Harmoniseringskontoret under hensyntagen til kommentarerne fra brugerorganisationer.

Det første møde i arbejdsgruppen fandt sted i februar 2012 i Alicante, hvor de generelle tiltag, projektets anvendelsesområde og projektmetoden blev fastlagt.

3. DOKUMENTETS FORMÅL

Dette dokument vil udgøre referencerammen for Harmoniseringskontoret, de nationale kontorer og BOIP, brugerorganisationer, ansøgere og repræsentanter i spørgsmål, der vedrører den nye fælles praksis for varemærker i sort/hvid. Det vil blive bredt offentliggjort og være let tilgængeligt og indeholde en **klar og indgående redegørelse for de principper, som den nye fælles praksis vil være baseret på**. I næste fase vil disse principper blive anvendt på hvert enkelt tilfælde i overensstemmelse med den aftalte projektmetode. Der kan imidlertid gøres undtagelser fra disse principper.

4. PROJEKTETS OMFANG

Projektets **omfang** er som følger:

“Dette projekt skal harmonisere praksis vedrørende et varemærke, der indgives i sort/hvid og/eller gråtone, og

*(a) fastlægge, om det **samme tegn i farve skal betragtes som identisk**, for så vidt angår:*

- i. **påberåbelse af prioritet**
- ii. **relative hindringer for registrering**

(b) *bestemme, om **brug** af det samme tegn i farve anses for at udgøre brug af det varemærke, der er registreret i sort/hvid (og tilsvarende varemærker, der er registreret i farve, men bruges i sort/hvid)"*

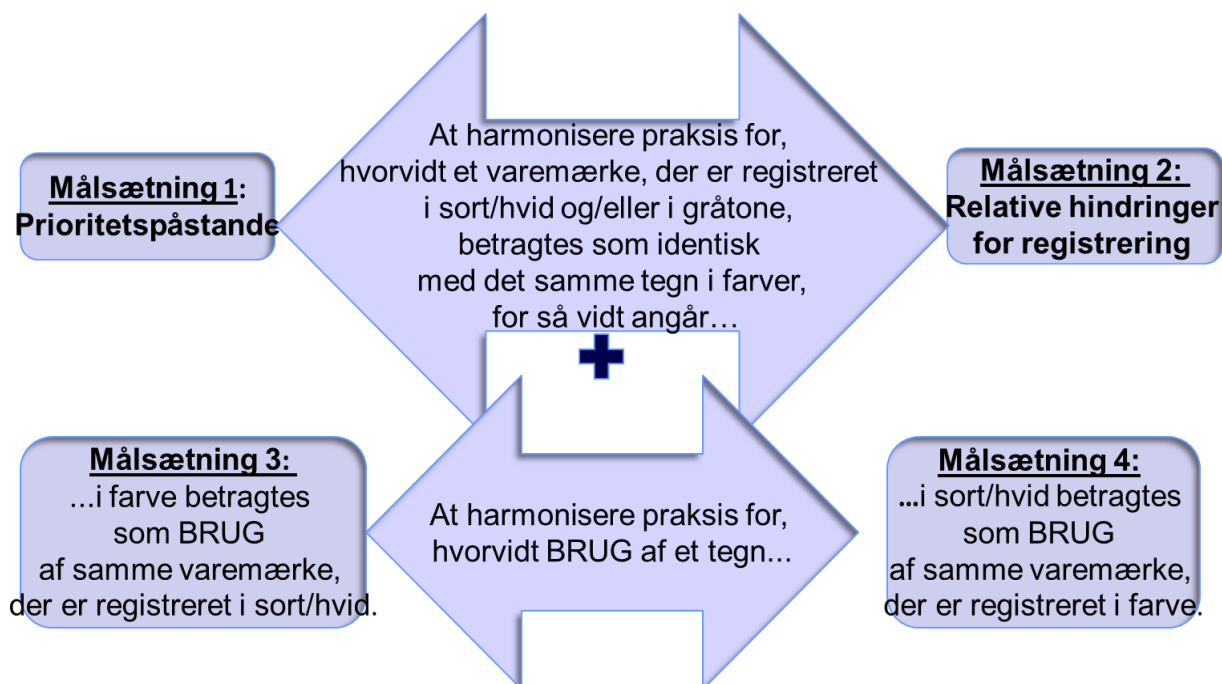
Følgende tiltag er **ikke omfattet** af projektet:

- fastlæggelse af, om et tegn i sort/hvid betragtes som identisk med et varemærke indgivet i farve for så vidt angår påberåbelse af prioritet og relative hindringer for registrering (det omvendte spørgsmål)
- bedømmelse af ligheder mellem farver
- mærker, der er registreret i sort/hvid, og som har opnået særpræg i en specifik farve på grund af omfattende brug
- farvemærker i sig selv.

Som aftalt under det indledende møde i februar 2012 **vil projektet ikke beskæftige sig med spørgsmål vedrørende krænkelse af varemærker.**

Ved at omorganisere og strukturere projektets omfang er det muligt at identificere fire forskellige målsætninger:

- at harmonisere praksis for, hvorvidt et varemærke, der er registreret i sort/hvid og/eller i gråtone betragtes som identisk med det samme tegn i farver for så vidt angår **påberåbelse af prioritet**
- at harmonisere praksis for, hvorvidt et varemærke der er registreret i sort/hvid og/eller i gråtone betragtes som identisk med det samme tegn i farver for så vidt angår **relative hindringer for registrering**
- at harmonisere praksis for, hvorvidt **brug af et tegn i farve** betragtes som brug af **samme varemærke, der er registreret i sort/hvid**
- at harmonisere praksis for, hvorvidt **brug af et tegn i sort/hvid** betragtes som brug af **samme varemærke, der er registreret i farve.**



5. DEN NYE FÆLLES PRAKSIS

5.1. Begrebet identitet

Inden for rammerne af fortolkningen af artikel 8, stk. 1, litra a), i forordningen om EF-varemærker (der svarer til direktivets artikel 4, stk. 1, litra a)), anførte Domstolen i sin dom C-291/00 "LTJ Diffusion", at "**et tegn er identisk med varemærket, såfremt tegnet uden ændring eller tilføjelse reproducerer alle de bestanddele, der udgør varemærket, eller såfremt tegnet, når det betragtes i sin helhed, udviser forskelle, der er så ubetydelige, at de kan blive overset af en gennemsnitsforbruger.**" (præmis 54).

For så vidt angår anciennitet anfører Domstolen samme definition af identitet som i *LTJ Diffusion* i dom T 103/11 "JUSTING", (præmis 16), idet den anfører, at betingelsen om, at tegnene skal være identiske, skal tolkes indskrænkende som følge af de konsekvenser, der er forbundet med en sådan identitet (præmis 17-18).

Derudover anfører Domstolen i sin dom T 378/11 "MEDINET", at "**Et begreb, der anvendes i forskellige bestemmelser i en retsakt, skal af hensyn til sammenhængen og retssikkerheden – og så meget desto mere, når bestemmelsen skal fortolkes indskrænkende – imidlertid formodes at have samme betydning, uafhængig af, i hvilken bestemmelse begrebet findes.**"

Som følge af ovenstående:

- skal begrebet identitet i forhold til relative registreringshindringer og påberåbelse af fortrinsret tolkes på samme måde
- skal kriteriet for identitet mellem tegnene tolkes strengt: Enten skal de to tegn være de samme i alle henseender, eller forskellene skal være så ubetydelige, at de vil blive overset af gennemsnitsforbrugeren
- vil to tegn som følge heraf være identiske, hvis en gennemsnitsforbruger kun ved en direkte sammenligning bemærker forskellene mellem en sort/hvid version og en version i farve af samme tegn.

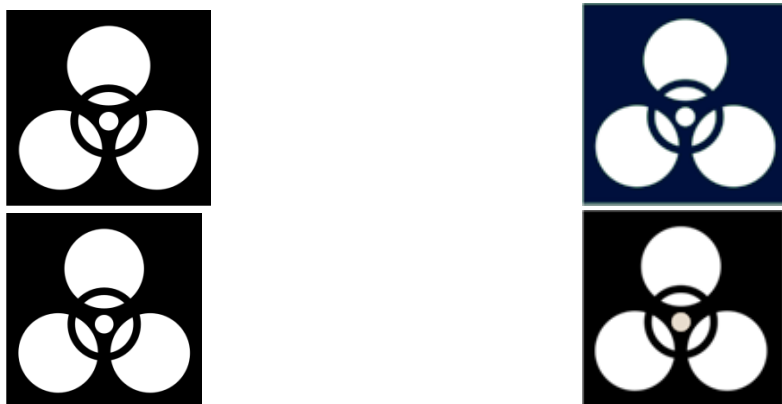
5.1.1 Hvad er "ubetydelige forskelle"?

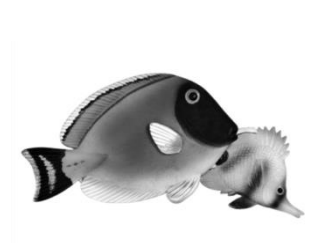
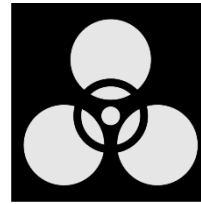
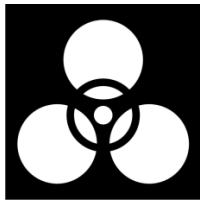
En "ubetydelig forskel" kan defineres som følger:

En ubetydelig forskel mellem to mærker er en forskel, som en rimeligt opmærksom forbruger kun vil opfatte ved en direkte sammenligning af mærkerne.

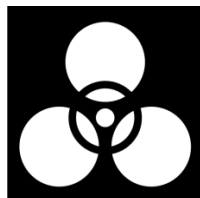
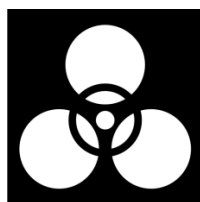
5.1.2 Praktiske eksempler

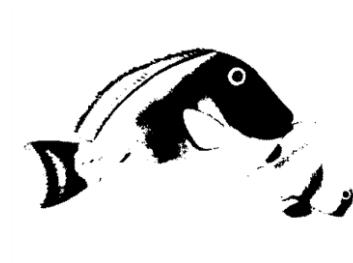
For det første, med hensyn til hvad der ville blive betragtet som en "ubetydelig forskel", kan følgende eksempler i lyset af ovennævnte definition anses for at være **ubetydelige forskelle**, hvor forbrugeren ikke vil lægge mærke til en farveændring:





Omvendt ville følgende eksempler blive behandlet som **betydelige forskelle**, og farveændringen ville derfor blive opfattet af forbrugeren:





5.2. Prioritet

Principperne om prioritet blev første gang nedfældet i Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret. De er blevet revideret adskillige gange og senest ændret i 1979 og ratificeret af mange kontraherende stater.

I artikel 4 A, stk. 2, i Pariserkonventionen hedder det: "*Som fortrinsretsbegrundende skal anerkendes ethvert andragende, der i henhold enten til den nationale lovgivning (...) er ligestillet med et forskriftsmæssigt nationalt andragende*".

Prioritetsretten er tidsbegrænset. Den udløses ved indgivelsen af den første ansøgning om registrering af et varemærke og kan gøres gældende i seks måneder efter den første indgivelse, forudsat at landet, hvor den første indgivelse blev gjort, er tilsluttet Pariserkonventionen eller Verdenshandelsorganisationen, eller er et land med en gensidig aftale.

Nogle gange har de farveforskelle, der findes, tekniske årsager (printer, scanner, osv.), idet det frem til for nogle få år siden kun var muligt at udfærdige et dokument med anmodning om fortrinsret i sort og hvid, da der ikke fandtes farveprintere eller farvekopimaskiner. Dokumentet blev derfor modtaget i sort og hvid uanset den farve, mærket oprindeligt blev registreret i. Da dette ikke længere er tilfældet, får forskellen mellem mærker, der er indgivet i farver, og mærker indgivet i sort og hvid, større betydning.

Et prioritetsgivende varemærke, der er ansøgt i sort/hvid, kan indeholde en påberåbelse af en farve eller også være uden en sådan. Der findes følgende muligheder:

- Der er ikke påberåbt nogen farve overhovedet
- Der påberåbes andre specifikke farver (end sort/hvid og gråtone)
- Farverne sort og hvid påberåbes udtrykkeligt
- Farverne sort, hvid og grå (mærket er i gråtoner) påberåbes udtrykkeligt
- Det påberåbes, at mærket omfatter alle farver

Af denne årsag skal varemærket i relation til fortrinsret være identisk i ordets snævrere forstand, og sagsbehandleren vil rejse indvendinger, hvis der er nogen som helst forskel i mærkernes udseende. Derfor, og når der ses bort fra de teknologiske forskelle eller påberåbelse af farve, **anses et varemærke, der er registreret i sort/hvid, ikke for at være identisk med det samme tegn i farve, for så vidt angår påberåbelse af fortrinsret. Hvis forskellene imidlertid er så ubetydelige, at gennemsnitsforbrugeren ikke bemærker dem, vil tegnene blive betragtet som identiske.**¹

¹ Med hensyn til internationale varemærkeansøgninger kræves det i ansøgningskemaet, hvis der påberåbes fortrinsret på basis af et varemærke i sort/hvid, for hvilket der foreligger påberåbelse af farve, at det senere varemærke gengives med de farver, der er påberåbt.

Som et resultat af ovenstående kan der udledes følgende praktiske konsekvenser med hensyn til prioritet:

- Såfremt det prioritetsgivende varemærke ikke er i farver, og er gengivet i gråtone, vil det være identisk med det samme tegn, for hvilket der er påberåbt farve med angivelse af "gråtone", med mindre det udviser "betydelige forskelle"
- Såfremt et prioritetsgivende varemærke ikke indeholder en påberåbelse af farve, og det er gengivet i sort/hvid, vil det være identisk med det samme tegn, for hvilket der er påberåbt farve med angivelse af "sort/hvid", med mindre det udviser "betydelige forskelle"

Omvendt:

- Såfremt det prioritetsgivende varemærke indeholder farvepåberåbelsen "sort/hvid", og ansøgningen indgives i farve (bortset fra farverne sort og hvid), vil tegnene ikke være identiske, og prioritetspåstanden vil ikke blive accepteret, med mindre forskellene er ubetydelige

5.3. Relative hindringer for registrering

I artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker hedder det: "*Et varemærke udelukkes fra registrering eller kan, hvis det er registreret, erklæres ugyldigt:*

- (a) ***såfremt det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er ansøgt om registrering af eller er registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er beskyttet.***"

I overensstemmelse med dom C-291/00 "LTJ Diffusion", enedes de nationale kontorer og Harmoniseringskontoret om følgende konklusion:

Forskellene mellem en version i sort/hvid og en version i farve af samme tegn vil normalt blive bemærket af gennemsnitsforbrugeren. Kun under helt særlige omstændigheder, nemlig hvis forskellene er så ubetydelige, at gennemsnitsforbrugeren ikke bemærker dem, vil tegnene blive betragtet som identiske.

Det er derfor ikke nødvendigt at finde streng overensstemmelse mellem tegnene. Farveforskellen skal imidlertid være ubetydelig og næsten ikke kunne bemærkes af gennemsnitsforbrugeren for at mærkerne kan betragtes som identiske. Selvom tegnene ikke er identiske, vil der alligevel kunne foreligge en mulig lighed mellem tegnene, som kan føre til risiko for forveksling. Lighed ligger imidlertid uden for projektet.

5.4. Brug

I artikel 10, stk. 1, litra a), i *Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker* hedder det generelt:

"Følgende betragtes ligeledes som **brug** i henhold til første afsnit:

- (a) *brug af varemærket i en form, **der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori dette er blevet registreret***"

I henhold til denne artikel udgør brug af mærket i en anden form, der afviger fra den form, hvori dette er blevet registreret, fortsat brug af varemærket, så længe det ikke forandrer varemærkets særpræg. Denne bestemmelse giver varemærkeindehaveren mulighed for at foretage ændringer i tegnet, så længe disse ændringer ikke ændrer dets særpræg.

Det er derfor ikke nødvendigt at finde streng overensstemmelse mellem tegnet, som det bruges, og tegnet, som det er blevet registreret.

Specifikt angående ændringer i farve er det væsentligste forhold, der skal afklares, spørgsmålet om hvorvidt mærket, som det bruges, ændrer det registrerede varemærkes særpræg, dvs. om brugen af mærket i farve, selv om det er blevet registreret i sort/hvid (og det omvendte spørgsmål), udgør en ændring af den registrerede form. Disse spørgsmål skal besvares i det enkelte tilfælde under anvendelse af nedenstående kriterier.

I relation til **BRUG ændrer** en ændring i farve **ikke varemærkets særpræg**, så længe:

- **ord-/figurative elementer er sammenfaldende** og er de **væsentligste særprægede bestanddele**
- **kontrasterne i mærket respekteres**
- farven eller kombinationen af farver **ikke i sig selv har særpræg**
- farve **ikke er en af de væsentlige årsager til, at mærket i sin helhed har særpræg**.

Dette ligger i forlængelse af MAD-sagen (dom af 24. maj 2012, T-152/11, "MAD", præmis 41, 45), hvor Domstolen finder, at brug af et mærke i en anden form er acceptabel, så længe ord-/figurative elementer er arrangeret på samme måde, ord-/ figurative elementer er sammenfaldende og er de væsentligste særprægede elementer, og kontrasterne i mærket respekteres.

5.5. Gråtone

Det ville være for vanskeligt at foretage en sondring mellem grå bestående af sorte og hvide pixels og grå bestående af farven grå, og dermed lade beskyttelsen være afhængig af typen af grå.

- a) *Prioritet*

Et varemærke, der er registreret i gråtone, anses ikke for at være identisk med det samme tegn i farve, for så vidt angår påberåbelse af prioritet.

Et varemærke, der er registreret i sort/hvid, bør kun anses for at være identisk med det samme mærke i gråtone, såfremt forskellene i mærkets kontraster er så ubetydelige, at gennemsnitsforbrugeren ikke bemærker dem.

b) Relative hindringer for registrering

Forskellene mellem en version i gråtone og en version i farve af samme tegn vil normalt blive bemærket af gennemsnitsforbrugeren.

Kun under helt særlige omstændigheder, nemlig hvis forskellene er så ubetydelige, at gennemsnitsforbrugeren ikke bemærker dem, vil tegnene blive betragtet som identiske.

c) Brug

I relation til **BRUG** ændrer en ændring i farve **ikke varemærkets særpræg**, så længe:

- **ord/figurative bestanddele er sammenfaldende og er de væsentligste særprægede bestanddele**
- kontrasterne i mærket respekteres
- farven eller kombinationen af farver **ikke i sig selv har særpræg**
- farve **ikke er en af de væsentlige årsager til, at mærket i sin helhed har særpræg.**

6. KONTORER MED JURIDISKE BEGRÆNSNINGER

De svenske, danske og norske nationale kontorer, der anerkender og støtter arbejdet i arbejdsgruppen, deltager ikke i gennemførelsen af den fælles praksis på grund af juridiske begrænsninger, og fremsætter følgende udtalelser:

6.1 Sverige

"Det svenske kontor har ikke formelt deltaget i arbejdsgruppen, men har fremsendt bemærkninger under hele projektet. Det svenske kontor bakker fuldt ud op om indsatsen for en fælles praksis og støtter principperne bag den fælles praksis som fremlagt i det foreliggende dokument. På grund af juridiske begrænsninger, der indebærer, at varemærker i sort/hvid eller i gråtone dækker alle farver, er det svenske kontor i øjeblikket ikke i stand til at indføre den nye fælles praksis. De juridiske begrænsninger har deres udsping i det forberedende arbejde i SOU 1958:10, s. 107, som fortsat er gældende i Sverige."

6.2 Danmark

"Patent- og Varemærkestyrelsen har deltaget i arbejdsgruppen i CP4 og støtter fuldt ud den fortsatte indsats for at samordne EU-kontorenes praksis omkring varemærker. Men på grund af juridiske forhindringer i national lovgivning, der indebærer, at mærker i sort/hvid ikke kan tolkes som blot bestående af farverne sort og hvid, og eftersom den praksis, der beskrives i den "fælles praksis" vil have tilbagevirkende kraft, er Patent- og Varemærkestyrelsen for tiden ikke i stand til at implementere denne praksis."

6.3 Norge

"Det norske kontor har deltaget i projektet og støtter fuldt ud den fortsatte indsats for at samordne de europæiske kontorens praksis for varemærker. Imidlertid nyder varemærker i sort/hvid i henhold til vores nationale lovgivning beskyttelse for alle farver i forbindelse med vurderingen af risiko for forveksling. På grund af denne juridiske begrænsning er det norske kontor i øjeblikket afskåret fra at indføre den del af den fælles praksis for relative hindringer, der vedrører risiko for forveksling."



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