



Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen
Praxis zum Schutzbereich von schwarz-
weißen Marken
15. April 2014

1. HINTERGRUND

In ihrem Willen zur Fortsetzung der Zusammenarbeit im Rahmen des Konvergenzprogramms durch das Europäische Netzwerk für Marken und Geschmacksmuster haben sich die Markenämter der Europäischen Union auf eine gemeinsame Praxis bezüglich Marken in Schwarz-Weiß bzw. in Graustufen geeinigt. Die gemeinsame Praxis wird in der Gemeinsamen Mitteilung veröffentlicht, um im Interesse der Prüfer wie auch der Nutzer die Transparenz, Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit weiter zu verbessern.

Gegenstand dieser Gemeinsamen Mitteilung ist die Vereinheitlichung der unterschiedlichen Handhabung von Marken in Schwarz-Weiß bzw. in Graustufen in Bezug auf Priorität, relative Eintragungshindernisse (Identität) und Benutzung in abgewandelter Form.

2. DIE GEMEINSAME PRAXIS

Die gemeinsame Praxis besteht aus drei Teilen:

PRIORITÄT

Zielsetzung	<i>Ist eine Marke in Schwarz-Weiß bzw. in Graustufen, aus der Priorität beansprucht wird, mit demselben Zeichen in Farbe identisch?</i>
Gemeinsame Praxis	<ul style="list-style-type: none"> • Eine schwarz-weiße Marke, aus der Priorität beansprucht wird, ist nicht mit demselben Zeichen in Farbe identisch, es sei denn, die Farbunterschiede sind unbedeutend*. • Eine Marke in Graustufen, aus der Priorität beansprucht wird, ist nicht mit demselben Zeichen in Farbe oder in Schwarz-Weiß identisch, es sei denn, die Farb- bzw. Kontrastunterschiede sind unbedeutend*. <p>*Ein unbedeutender Unterschied zwischen zwei Marken ist ein Unterschied, der einem angemessen aufmerksamen Durchschnittsverbraucher nur dann auffällt, wenn er die betreffenden Marken direkt vergleicht.</p>
Bestimmungen	Artikel 4 Absatz 2 der Pariser Verbandsübereinkunft Artikel 29 Absatz 1 GMV

RELATIVE EINTRAGUNGSHINDERNISSE

Zielsetzung	<i>Ist eine <u>ältere</u> Marke in Schwarz-Weiß bzw. in Graustufen mit derselben Marke in Farbe identisch?</i>
Gemeinsame Praxis	<ul style="list-style-type: none"> • Eine ältere schwarz-weiße Marke ist nicht mit derselben Marke in Farbe identisch, es sei denn, die Farbunterschiede sind unbedeutend*. • Eine ältere Marke in Graustufen ist nicht mit derselben Marke in Farbe oder in Schwarz-Weiß identisch, es sei denn, die Farb- bzw. Kontrastunterschiede sind unbedeutend*.

*Ein unbedeutender Unterschied zwischen zwei Marken ist ein Unterschied, der einem angemessen aufmerksamen Durchschnittsverbraucher nur dann auffällt, wenn er die betreffenden Marken direkt vergleicht.

Bestimmungen

Artikel 4 Absatz 1 MarkenRL
Artikel 8 Absatz 1 GMV

BENUTZUNG

Zielsetzung

Gilt die Benutzung einer Farbversion einer Marke als Benutzung der Marke, die in Schwarz-Weiß bzw. in Graustufen eingetragen ist (oder umgekehrt)?

Gemeinsame Praxis

- Eine reine Farbänderung beeinflusst die Unterscheidungskraft¹ der Marke nicht, solange folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
 - a) Die Wort-/Bildbestandteile stimmen überein und bilden die unterscheidungskräftigen Elemente;
 - b) Der Farbkontrast bleibt erhalten;
 - c) die Farbe oder die Farbkombination selbst hat keine Unterscheidungskraft;
 - d) die Farbe trägt nicht maßgeblich zur allgemeinen Unterscheidungskraft der Marke bei.

Die vorgenannten Grundsätze für schwarz-weiße Marken gelten auch für Marken in Graustufen.

Bestimmungen

Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a MarkenRL
Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a GMV

2.1. NICHT VON DEN GEMEINSAMEN GRUNDSÄTZEN UMFASST

Die folgenden Punkte sind nicht Gegenstand des Projekts:

- Ähnlichkeit von Farben, einschließlich der Frage, ob eine in Schwarz-Weiß bzw. in Graustufen eingereichte Marke derselben Marke in Farbe in Bezug auf die relativen Eintragungshindernisse **ähnlich** ist;
- **Identität**, wenn die ältere Marke in **Farbe** ist und die jüngere Marke in Schwarz-Weiß oder in Graustufen (in Bezug auf Identität beschäftigt sich die gemeinsame Praxis ausschließlich mit älteren schwarz-weißen Marken);
- Benutzung, um Unterscheidungskraft zu erlangen;

¹ Unterscheidungskraft“ entspricht der deutschen Übersetzung von „distinctive character“ in Art. 10 Abs. 1 Buchst a MarkenRichtl. Den Begriff der „Unterscheidungskraft“ enthält die MarkenRichtl (in ihrer deutschen Übersetzung) in unterschiedlichen Zusammenhängen. Um daraus resultierende Missverständnisse zu vermeiden, verwendet das deutsche Markengesetz in § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG statt des Begriffs „Unterscheidungskraft“ die Formulierung „kennzeichnender Charakter“. Inhaltlich unterscheiden sich beide nicht.

- Farbmarken an sich;
- Fragen der Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums.

3. UMSETZUNG

Die gemeinsame Praxis wird entsprechend der in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Umsetzungsdaten wirksam, spätestens jedoch drei Monate nach dem Veröffentlichungsdatum der vorliegenden Mitteilung.

Die gemeinsame Praxis erfordert keine Änderung des Registers für bereits anerkannte Prioritäten.

Weitere Einzelheiten zur Umsetzung dieser gemeinsamen Praxis enthält die untenstehende Tabelle. Die umsetzenden Ämter können zusätzliche Informationen auf ihren Websites veröffentlichen.

3.1 UMSETZENDE ÄMTER

LISTE DER UMSETZENDEN ÄMTER, DES UMSETZUNGSDATUMS UND DER UMSETZUNGSPRAXIS

Übersicht über die Umsetzung der gemeinsamen Praxis					
Amt	Umsetzungsdatum	Die gemeinsame Praxis gilt für:			
		Alle <u>Anmeldungen</u> , die zum Umsetzungsdatum anhängig sind	Alle <u>Anmeldungen</u> , die nach dem Umsetzungsdatum eingereicht wurden	Alle <u>Verfahren</u> in der jeweiligen Zuständigkeit, die zum Umsetzungsdatum anhängig sind (**)	Alle <u>Verfahren</u> in der jeweiligen Zuständigkeit, die nach dem Umsetzungsdatum eingereicht wurden (**)
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	(k. A.)	(k. A.)
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	(k. A.)	(k. A.)
HABM	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		(k. A.)
SK	15.4.2014	X	X	X	X
TR (*)	15.7.2014		X		(k. A.)
UK	15.7.2014		X		X

(*) Diese Ämter beurteilen die ernsthafte Benutzung nicht.

() Zu den Verfahren zählen eines oder mehrere der folgenden: Widersprüche, Nichtigkeiten oder Widerrufe, je nach gerichtlicher Zuständigkeit.**

3.2 ÄMTER MIT RECHTLICHEN AUFLAGEN

Die nationalen Ämter in Schweden, Dänemark und Norwegen würdigen und unterstützen zwar die Bemühungen der Arbeitsgruppe, entscheiden sich jedoch aufgrund rechtlicher Auflagen gegen eine Umsetzung der gemeinsamen Praxis.

3.3 NICHT TEILNEHMENDE ÄMTER

Italien, Frankreich und Finnland haben nicht am Projekt teilgenommen.