



**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 ältere 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	<i>Gilt die Benutzung einer Farbversion einer Marke als Benutzung der Marke, die in Schwarz-Weiß bzw. in Graustufen eingetragen ist (oder umgekehrt)?</i>
Gemeinsame Praxis	<ul style="list-style-type: none"> • Eine reine Farbänderung beeinflusst die Unterscheidungskraft¹ der Marke nicht, solange folgende Voraussetzungen erfüllt sind: <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Die vorgenannten Grundsätze für schwarz-weiße Marken gelten auch für Marken in Graustufen.</p>
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;

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.

- **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;
- 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.

ANHANG

GRUNDSÄTZE DER GEMEINSAMEN PRAXIS

Convergence

Grundsätze der gemeinsamen Praxis
Konvergenzprogramm

CP 4 Schutzbereich von schwarz-weißen Marken

Inhalt

1.	HINTERGRUND DES PROGRAMMS.....	2
2.	HINTERGRUND DES PROJEKTS.....	2
3.	ZWECK DIESES DOKUMENTS.....	3
4.	GEGENSTAND DES PROJEKTS	3
5.	DIE GEMEINSAME PRAXIS	5
5.1.	Der Begriff der Identität	5
5.2.	Priorität	8
5.3.	Relative Eintragungshindernisse.....	10
5.4.	Benutzung	10
5.5.	Graustufen	11
6.	ÄMTER MIT RECHTLICHEN BESCHRÄNKUNGEN.....	12
6.1	Schweden.....	12
6.2	Dänemark	13
6.3	Norwegen	13

1. HINTERGRUND DES PROGRAMMS

Obwohl die Aktivitäten auf dem Gebiet der Marken und Geschmacksmuster in den letzten Jahren auf der ganzen Welt zugenommen haben, führten die Bemühungen, eine Annäherung der Vorgehensweisen der Ämter weltweit zu erreichen, nur zu mäßigen Ergebnissen. In Europa bleibt noch viel zu tun, damit die Inkonsistenzen zwischen den europäischen Ämtern für geistiges Eigentum beseitigt werden. Dies ist gemäß dem Strategieplan des HABM eine seiner zentralen Herausforderungen.

Vor diesem Hintergrund wurde das Konvergenzprogramm im Juni 2011 ins Leben gerufen. Es spiegelt die gemeinsame Entschlossenheit der nationalen Ämter, des HABM und der Nutzer wider, durch die schrittweise Verwirklichung eines interoperablen und auf Kooperation beruhenden europäischen Netzwerks, welches das Umfeld für geistiges Eigentum in Europa stärkt, eine neue Ära für die europäischen Ämter für geistiges Eigentum einzuleiten.

Die Vision dieses Programms lautet: ***Für Anmelder und Amt gleichermaßen Klarheit, Rechtssicherheit, Qualität und Handhabbarkeit schaffen und vermitteln.*** Dieses Ziel wird durch gemeinsame Anstrengungen zur Harmonisierung der Praktiken erreicht werden, womit große Vorteile sowohl für die Nutzer als auch für die Ämter für geistiges Eigentum verbunden sind.

In der ersten Welle wurden im Rahmen des Konvergenzprogramms die folgenden fünf Projekte in Angriff genommen:

- **CP 1. Harmonisierung der Klassifizierung**
- **CP 2. Vereinheitlichung von Klassenüberschriften**
- **CP 3. Absolute Eintragungshindernisse – Bildmarken**
- **CP 4. Schutzbereich von schwarz-weißen Marken**
- **CP 5. Relative Eintragungshindernisse – Verwechslungsgefahr**

Schwerpunkt dieses Dokuments ist die gemeinsame Praxis des vierten Projekts „CP 4. Schutzbereich von schwarz-weißen Marken“.

2. HINTERGRUND DES PROJEKTS

Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Projekts waren die nationalen Ämter hinsichtlich des Schutzbereichs von in Schwarz-Weiß eingetragenen Marken gespalten. Einige nationale Ämter verfolgten den Ansatz, dass Schwarz-Weiß alles umfasst, was bedeutet, dass Marken in Schwarz-Weiß Schutz für alle Farben und Farbkombinationen genießen. Andere Ämter verfolgten den Ansatz „What you see is what you get“, nach dem sich der Schutz auf die Darstellung des eingetragenen Zeichens bezieht, was bedeutet, dass in Schwarz-Weiß angemeldete Marken auch nur in Schwarz-Weiß geschützt sind.

Die unterschiedlichen Praktiken und Auslegungen hinsichtlich schwarz-weißer Marken geben bei Anmeldern, die eine Marke in mehreren Ämtern anmelden, Anlass zu Verwirrung, da der Schutzbereich je

nach Zuständigkeit unterschiedlich aufgefasst werden kann. In Fällen, in denen es um Priorität, Widerspruchsentscheidungen und Benutzung geht, bei denen die sich gegenüberstehenden Marken in Ämtern mit unterschiedlichen Praktiken angemeldet oder eingetragen wurden, führt diese Situation zu einer Unvorhersagbarkeit in rechtlicher Hinsicht, da unklar ist, welcher der beiden Auffassungen gefolgt wird. Angesichts dieser Lage halten es die Ämter für erforderlich, den Schutzbereich von schwarz-weißen Marken zu harmonisieren, und sind der Ansicht, dass eine gemeinsame Praxis für die Nutzer und auch für sie selbst vorteilhaft wäre.

Das Projekt gliedert sich in vier Bereiche, die folgende Themen betreffen:

- 1) eine **gemeinsame Praxis, einschließlich einer gemeinsamen Herangehensweise**, die in einem Dokument beschrieben und in alle EU-Sprachen übersetzt wird;
- 2) eine gemeinsame **Kommunikationsstrategie** für diese Praxis;
- 3) einen **Aktionsplan zur Umsetzung** der gemeinsamen Praxis;
- 4) eine Analyse der erforderlichen Maßnahmen für die Auseinandersetzung mit der **bisherigen Praxis**.

Diese Projektleistungen werden von nationalen Ämtern und dem HABM unter Berücksichtigung der Kommentare der Nutzerverbände entwickelt und vereinbart.

Die erste Arbeitsgruppensitzung fand im Februar 2012 in Alicante mit dem Ziel statt, die allgemeinen Leitlinien, den Projektumfang und die Projektmethodik zu bestimmen.

3. ZWECK DIESES DOKUMENTS

Dieses Dokument soll dem HABM, den nationalen Ämtern und dem Benelux-Amt für geistiges Eigentum (BOIP), Nutzerverbänden, Anmeldern und Vertretern eine Orientierung hinsichtlich der gemeinsamen Praxis zu schwarz-weißen Marken geben. Es wird weithin verfügbar und leicht zugänglich sein und enthält eine **eindeutige und umfassende Erläuterung der Grundsätze, auf denen die gemeinsame Praxis basiert**. In einem nächsten Schritt werden diese Grundsätze entsprechend der vereinbarten Projektmethodik in der Praxis angewandt. Ausnahmen von den Grundsätzen sind jedoch möglich.

4. GEGENSTAND DES PROJEKTS

Das Projekt hat Folgendes zum **Gegenstand**:

*Dieses Projekt führt die Praktiken für **in Schwarz-Weiß bzw. in Graustufen angemeldete Marken** zusammen und*

- (a) *legt fest, ob **dasselbe in Farbe gehaltene Zeichen identisch ist im Hinblick auf**:*
 - i. **Prioritätsansprüche**
 - ii. **relative Eintragungshindernisse**

*(b) legt fest, ob die **Benutzung** desselben Zeichens in Farbe als Benutzung der in Schwarz-Weiß eingetragenen Marke angesehen wird (unter Berücksichtigung auch derjenigen Marken, die in Farbe eingetragen wurden, aber in Schwarz-Weiß benutzt werden).“*

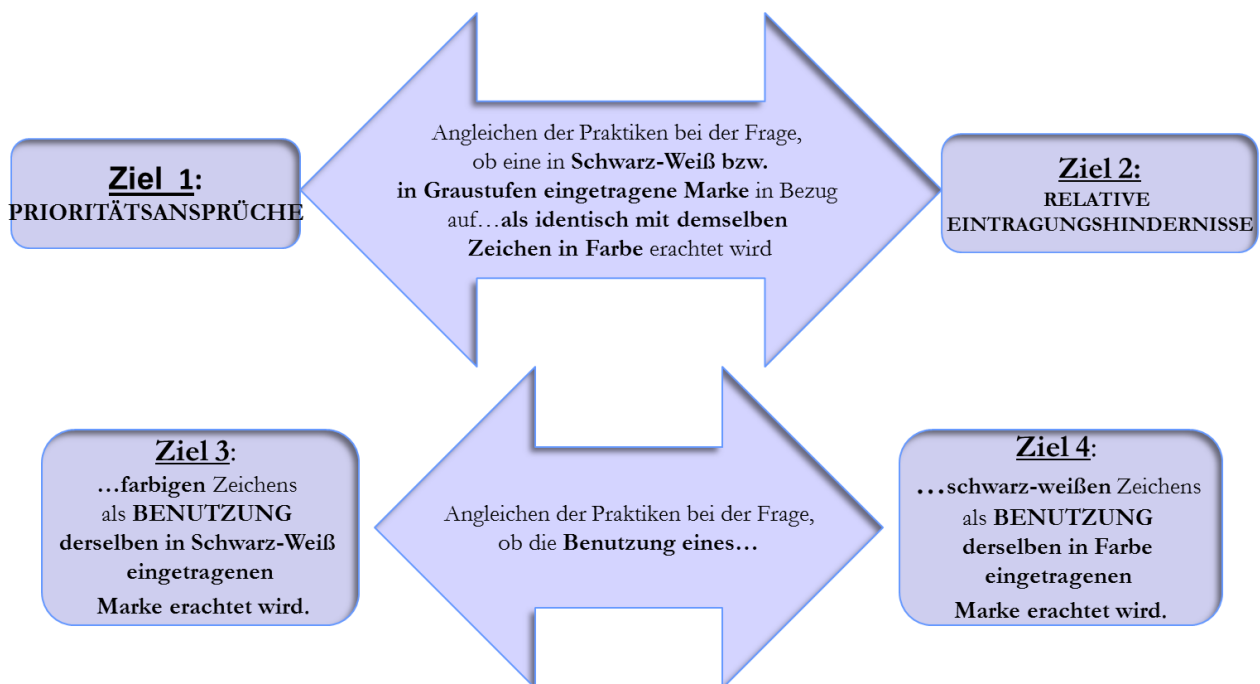
Die folgenden Punkte sind **nicht Gegenstand** des Projekts:

- Feststellung, ob ein schwarz-weißes Zeichen hinsichtlich der Prioritätsansprüche und der relativen Eintragungshindernisse als identisch mit einer in Farbe angemeldeten Marke erachtet wird (umgekehrter Fall);
- Bewertung der Ähnlichkeit von Farben;
- in Schwarz-Weiß eingetragene Marken, die in einer bestimmten Farbe aufgrund umfangreicher Benutzung Unterscheidungskraft erlangt haben;
- Farbmarken als solche (abstrakte Farbmarken).

Wie während der Auftaktsitzung im Februar 2012 vereinbart, **beschäftigt sich das Projekt nicht mit Fragen der Verletzung der Rechte an geistigem Eigentum.**

Durch die Neuorganisierung und Strukturierung des Projektgegenstands lassen sich vier verschiedene Ziele festlegen:

- Angleichen der Praktiken bei der Frage, ob eine in Schwarz-Weiß bzw. in Graustufen eingetragene Marke hinsichtlich der **Prioritätsansprüche** als identisch mit demselben Zeichen in Farbe erachtet wird;
- Angleichen der Praktiken bei der Frage, ob eine in Schwarz-Weiß bzw. in Graustufen eingetragene Marke hinsichtlich der **relativen Eintragungshindernisse** als identisch mit demselben Zeichen in Farbe erachtet wird;
- Angleichen der Praktiken bei der Frage, ob die **Benutzung eines farbigen Zeichens** als Benutzung **derselben in Schwarz-Weiß eingetragenen Marke** erachtet wird;
- Angleichen der Praktiken bei der Frage, ob die **Benutzung eines schwarz-weißen Zeichens** als Benutzung **derselben in Farbe eingetragenen Marke** erachtet wird.



5. DIE GEMEINSAME PRAXIS

5.1. Der Begriff der Identität

Im Zusammenhang mit der Auslegung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (der mit Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie übereinstimmt) stellt der EuGH in seinem Urteil in der Rechtssache C-291/00 „LTJ Diffusion“ fest, dass **„ein Zeichen mit der Marke identisch ist, wenn es ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden, oder wenn es als Ganzes betrachtet Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, die so unbedeutend sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können.“ (Randnummer 54)**

Im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Zeitrangs definiert das EuG in seinem Urteil in der Rechtssache T-103/11 „JUSTING“ (Randnummer 16) den Begriff der Identität genauso wie in der Rechtssache „LTJ Diffusion“ und weist außerdem darauf hin, dass die Voraussetzung der Identität des Zeichens und der Marke aufgrund der damit verbunden Konsequenzen restriktiv auszulegen ist (Randnummern 17-18).

Darüber hinaus erklärt das EuG in seinem Urteil in der Rechtssache T-378/11 „MEDINET“ Folgendes: **„Einem Begriff, der in verschiedenen Bestimmungen eines Rechtsakts verwendet wird, muss jedoch aus Gründen der Kohärenz und der Rechtssicherheit –zumah, wenn er restriktiv auszulegen ist– die gleiche Bedeutung beigemessen werden, unabhängig davon, in welcher Bestimmung er sich findet.“**

In Anbetracht des oben Gesagten lässt sich Folgendes feststellen:

- Dem Begriff der Identität muss hinsichtlich relativer Eintragungshindernisse und Prioritäten die gleiche Bedeutung beigemessen werden.
- Das Kriterium der Identität der Zeichen muss restriktiv ausgelegt werden: Entweder stimmen die beiden Zeichen in jeder Hinsicht überein, oder sie enthalten Unterschiede, die so unbedeutend sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können.
- Daher sind zwei Zeichen als identisch anzusehen, wenn die Unterschiede zwischen einer schwarz-weißen und einer farbigen Version desselben Zeichens von einem Durchschnittsverbraucher nur durch einen direkten Vergleich festgestellt werden können.

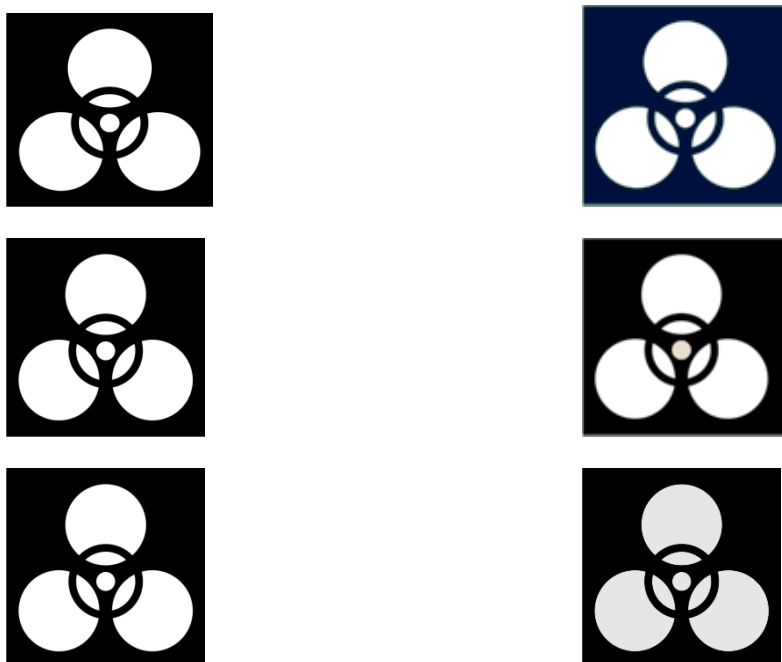
5.1.1 Was sind „unbedeutende Unterschiede“?

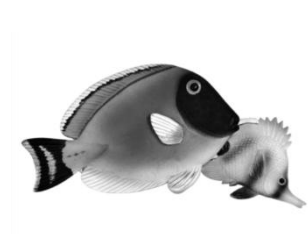
Ein „unbedeutender Unterschied“ kann folgendermaßen definiert werden:

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

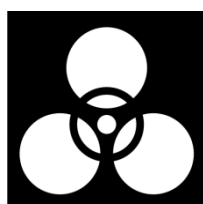
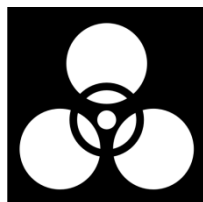
5.1.2 Beispiele aus der Praxis

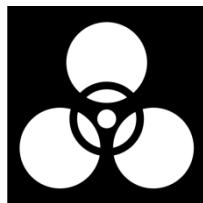
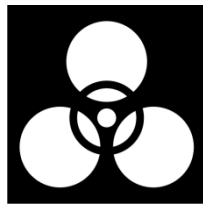
Gemäß der obigen Definition können die folgenden Beispiele als **unbedeutende Unterschiede** angesehen werden, und folglich würde dem Durchschnittsverbraucher die Farbänderung nicht auffallen:





Dagegen würden die folgenden Beispiele als **bedeutende Unterschiede** behandelt werden, und folglich würde dem Durchschnittsverbraucher die Farbänderung auffallen:





5.2. Priorität

Die Grundsätze der Priorität gehen auf die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 zurück. Sie wurden mehrmals überarbeitet und zuletzt im Jahr 1979 geändert und von zahlreichen Vertragsstaaten unterzeichnet.

Artikel 4 Buchstabe A Absatz 2 der Pariser Verbandsübereinkunft lautet: „Als prioritätsbegründend wird jede Hinterlegung anerkannt, der [...] die Bedeutung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung zukommt.“

Das Prioritätsrecht ist zeitlich begrenzt. Es beginnt mit der ersten Anmeldung einer Marke und kann für die Dauer von sechs Monaten ab der ersten Anmeldung in Anspruch genommen werden, vorausgesetzt, das Land der ersten Anmeldung war ein Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder der WTO oder ein Land mit einem Gegenseitigkeitsabkommen.

Gelegentlich haben die möglicherweise auftretenden Farbunterschiede technische Ursachen (Drucker, Scanner usw.), da bis vor einigen Jahren ein Prioritätsdokument nur in Schwarz-Weiß herausgegeben werden konnte, weil es noch keine Farbdrucker oder Farbkopierer gab. Das Dokument wurde daher in Schwarz-Weiß entgegengenommen, unabhängig von der Farbe, in der die Marke ursprünglich eingetragen worden war. Da dies nicht mehr der Fall ist, kommt dem Unterschied zwischen in Farbe angemeldeten Marken und in Schwarz-Weiß angemeldeten Marken eine größere Bedeutung zu.

Eine in Schwarz-Weiß angemeldete Marke mit Priorität kann, muss jedoch nicht zwingend eine Farbbeanspruchung enthalten. Die folgenden Möglichkeiten bestehen:

- Es besteht keine Farbbeanspruchung irgendeiner Art.
- Für bestimmte Farben (außer Schwarz-Weiß und Graustufen) ist eine Farbbeanspruchung vorhanden.
- Die Farbbeanspruchung bezieht sich ausdrücklich nur auf die Farben Schwarz und Weiß.
- Die Farbbeanspruchung bezieht sich ausdrücklich auf Schwarz, Weiß und Grau (Marke in Graustufen).
- Die Farbbeanspruchung bezieht sich auf alle Farben, da das Zeichen alle Farben umfassen soll.

Aus diesem Grund müssen die Marken hinsichtlich der Priorität im strengst möglichen Sinne identisch sein, und der Prüfer wird bei einer Abweichung in der Wiedergabe der Marken Einwände vorbringen. Daher wird ungeachtet möglicher Unterschiede in der technischen Ausstattung und möglicher Farbbeanspruchungen **eine in Schwarz-Weiß eingetragene Marke hinsichtlich der Prioritätsansprüche nicht als identisch mit demselben Zeichen in Farbe erachtet. Wenn die Unterschiede in Farbe jedoch so unbedeutend sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können, werden die Zeichen als identisch betrachtet.**²

Infolgedessen können hinsichtlich der Priorität in Zusammenhang mit Farbbeanspruchungen die folgenden praktischen Schlussfolgerungen gezogen werden:

- Wenn die prioritätsältere Marke mit Farbbeanspruchung in Graustufen dargestellt wird, ist sie mit demselben Zeichen mit einer Farbbeanspruchung, die sich auf „Graustufen“ bezieht, identisch, sofern keine „bedeutenden Unterschiede“ bestehen.

² In Bezug auf internationale Markenmeldungen verlangt das Anmeldeformular, dass wenn aus einer schwarz-weißen Marke, für die ein Farbanspruch besteht, ein Prioritätsanspruch geltend gemacht wird, die spätere Marke mit den beanspruchten Farben wiedergegeben werden muss.

- Wenn die prioritätsältere Marke ohne Farbbeanspruchung in Schwarz-Weiß dargestellt wird, ist sie mit demselben Zeichen mit einer Farbbeanspruchung, die sich auf „Schwarz-Weiß“ bezieht, identisch, sofern keine „bedeutenden Unterschiede“ bestehen.

Dagegen liegt in folgenden Fällen keine Identität vor:

- Wenn für die prioritätsältere Marke eine Farbbeanspruchung besteht, die sich auf „Schwarz-Weiß“ bezieht, und die Anmeldung in Farbe (außer in den Farben Schwarz und Weiß) hinterlegt wird, werden die Zeichen nicht als identisch erachtet, und der Prioritätsanspruch wird folglich nur akzeptiert, wenn die Unterschiede unbedeutend sind.

5.3. Relative Eintragungshindernisse

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken besagt Folgendes: „...*Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:*

- (a) *wenn sie mit einer älteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet oder eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt“.*

Gemäß dem Urteil in der Rechtssache C-291/00 „LTJ Diffusion“ verständigten sich die nationalen Ämter und das HABM auf die folgende Schlussfolgerung:

Die Unterschiede zwischen einer schwarz-weißen und einer farbigen Version desselben Zeichens fallen dem Durchschnittsverbraucher normalerweise auf. Nur in Ausnahmefällen, wenn diese Unterschiede so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können, werden die Zeichen als identisch angesehen.

Daher ist eine vollständige Übereinstimmung der Zeichen nicht erforderlich. Allerdings muss der Farbunterschied vernachlässigbar sein und darf von einem Durchschnittsverbraucher kaum wahrnehmbar sein, damit die Zeichen als identisch betrachtet werden. Die Tatsache, dass die Zeichen nicht identisch sind, beeinträchtigt nicht eine mögliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen, die zu einer Verwechslungsgefahr führen könnte. Die Ähnlichkeit ist jedoch nicht Gegenstand dieses Projekts.

5.4. Benutzung

In allgemeiner Form besagt Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken Folgendes:

„Folgendes gilt ebenfalls als **Benutzung** im Sinne des Unterabsatzes 1:

- (a) *Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung „...“ **abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft³ der Marke beeinflusst wird***“.

Gemäß diesem Artikel gilt die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, immer noch als Benutzung der Marke, solange dadurch nicht die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird. Diese Bestimmung erlaubt es dem Inhaber der Marke, Veränderungen an dem Zeichen vorzunehmen, solange diese Veränderungen nicht dessen Unterscheidungskraft beeinflussen.

Daher ist eine vollständige Übereinstimmung des Zeichens in der Form, in der es verwendet wird, und des Zeichens in der Form, in der es eingetragen wurde, nicht erforderlich.

Insbesondere hinsichtlich Farbänderungen muss die zentrale Frage geklärt werden, ob die Marke in der Form, in der sie verwendet wird, die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke beeinflusst, das heißt, ob die Benutzung der in Schwarz-Weiß eingetragenen Marke in Farbe (und umgekehrt) eine relevante Veränderung der eingetragenen Form darstellt. Diese Frage muss anhand der nachfolgenden Kriterien von Fall zu Fall beantwortet werden.

Für die Zwecke der **BENUTZUNG beeinflusst** eine reine Farbänderung nicht die Unterscheidungskraft der Marke, solange Folgendes zutrifft:

- Die **Wort-/Bildbestandteile stimmen überein** und bilden die unterscheidungskräftigen **Elemente**.
- **Der Farbkontrast bleibt erhalten**.
- Die Farbe oder die Farbkombination **selbst hat keine Unterscheidungskraft**.
- Die Farbe **trägt nicht maßgeblich zur allgemeinen Unterscheidungskraft des Zeichens bei**.

Dies steht im Einklang mit dem Urteil in der Rechtssache T-152/11 „MAD“ vom 24.5.2012 (Randnummern 41 und 45), in dem das EuG die Auffassung vertritt, dass die Benutzung einer Marke in einer anderen Form akzeptabel ist, solange die Anordnung der Wort- und Bildbestandteile gleich bleibt, die Wort- und Bildbestandteile übereinstimmen und die unterscheidungskräftigen Elemente bilden sowie der Farbkontrast erhalten bleibt.

5.5. Graustufen

Eine Unterscheidung zwischen Grau bestehend aus schwarz-weißen Bildpunkten und der Farbe Grau wäre mit Schwierigkeiten verbunden, da die Art des Schutzes dann von der Art der Farbe Grau abhängig gemacht würde.

³ „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.

a) Priorität

Eine in Graustufen eingetragene Marke wird hinsichtlich der Prioritätsansprüche nicht als identisch mit demselben Zeichen in Farbe angesehen.

Eine in Schwarz-Weiß eingetragene Marke sollte nur dann als identisch mit demselben Zeichen in Graustufen betrachtet werden, wenn die Unterschiede so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können.

b) Relative Eintragungshindernis

Die Unterschiede zwischen einer Version in Graustufen und einer farbigen Version desselben Zeichens fallen dem Durchschnittsverbraucher normalerweise auf.

Nur in Ausnahmefällen, wenn diese Unterschiede so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können, werden die Zeichen als identisch angesehen.

c) Benutzung

Für die Zwecke der **BENUTZUNG** beeinflusst eine reine Farbänderung **nicht die Unterscheidungskraft⁴ der Marke**, solange Folgendes zutrifft:

- Die **Wort-/Bildbestandteile stimmen überein** und bilden die **unterscheidungskräftigen Elemente**.
- **Der Farbkontrast bleibt erhalten**.
- Die Farbe oder die Farbkombination **selbst hat keine Unterscheidungskraft**.
- Die Farbe **trägt nicht maßgeblich zur allgemeinen Unterscheidungskraft des Zeichens bei**.

6. ÄMTER MIT RECHTLICHEN BESCHRÄNKUNGEN

Die nationalen Ämter in Schweden, Dänemark und Norwegen würdigen und unterstützen zwar die Bemühungen der Arbeitsgruppe, entscheiden sich jedoch aufgrund rechtlicher Beschränkungen gegen eine Umsetzung der gemeinsamen Praxis. Sie geben folgende Stellungnahmen ab:

6.1 Schweden

Das schwedische Amt hat sich nicht förmlich an der Arbeitsgruppe beteiligt, aber während des gesamten Projekts Kommentare zu den Arbeitsunterlagen eingereicht. Das schwedische Amt unterstützt uneingeschränkt die Bemühungen um eine gemeinsame Praxis und stimmt den im vorliegenden Dokument dargestellten Grundsätzen der gemeinsamen Praxis zu. Aufgrund rechtlicher Beschränkungen, die

⁴ Unterscheidungskraft = kennzeichnender Charakter i.S.v. § 26 Abs. 3 MarkenG, vgl. auch Erklärung in Fußnote 2

implizieren, dass Marken in Schwarz-Weiß oder in Graustufen alle Farben abdecken, kann das schwedische Amt die gemeinsame Praxis gegenwärtig jedoch nicht umsetzen. Die rechtlichen Beschränkungen ergeben sich aus den Vorbereitungsarbeiten zum Bericht SOU 1958:10, S. 107, der in Schweden noch gültig ist.

6.2 Dänemark

Das dänische Patent- und Markenamt (DKPTO) hat an der Arbeitsgruppe des Projekts CP 4 teilgenommen und unterstützt uneingeschränkt die andauernden Bemühungen um eine Angleichung der Praktiken der EU-Ämter im Bereich Marken. Aufgrund rechtlicher Beschränkungen durch nationales Recht, die implizieren, dass schwarz-weiße Marken nicht einfach als Marken angesehen werden können, die aus den Farben Schwarz und Weiß bestehen, und aufgrund der rückwirkenden Anwendung der in der „gemeinsamen Praxis“ beschriebenen Vorgehensweise kann das DKPTO diese Praxis gegenwärtig nicht umsetzen.

6.3 Norwegen

Das norwegische Amt hat sich am Projekt beteiligt und unterstützt uneingeschränkt die andauernden Bemühungen um eine Angleichung der Praktiken der europäischen Ämter im Bereich Marken. Gemäß nationalem Recht genießen Marken in Schwarz-Weiß jedoch Schutz für alle Farben, wenn es um die Bewertung der Verwechslungsgefahr geht. Aufgrund dieser rechtlichen Beschränkung kann das norwegische Amt den Teil der gemeinsamen Praxis zu relativen Eintragungshindernissen, der die Verwechslungsgefahr betrifft, gegenwärtig nicht umsetzen.

www.tmdn.org

Convergence



European tmdn
European Trade Mark and



OFFICE FOR HARMONIZATION
IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)

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