



**Gemeenschappelijke mededeling over de  
gemeenschappelijke praktijk van de mate  
van bescherming van zwart-witmerken**  
15 april 2014

## 1. ACHTERGROND

De merkenbureaus in de Europese Unie hebben benadrukt dat zij via het Europees netwerk voor handelsmerken en modellen hun samenwerking in het kader van het convergentieprogramma willen voortzetten. In dat licht zijn zij een gemeenschappelijke praktijk overeengekomen voor merken in zwart-wit en/of grijswaarden. Deze praktijk wordt bekendgemaakt via een gemeenschappelijke mededeling met het doel de transparantie, de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid ten gunste van zowel onderzoekers als gebruikers te vergroten.

Deze gemeenschappelijke mededeling behandelt de convergentie van de diverse manieren waarop merken in zwart-wit en/of grijswaarden worden behandeld met betrekking tot voorrang, relatieve gronden en normaal gebruik.

## 2. DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK

De gemeenschappelijke praktijk bestaat uit drie delen:

### VOORRANG

<b>Doel</b>	<i>Is een merk in zwart-wit en/of grijswaarden waarvoor aanspraak op voorrang wordt gemaakt <b>gelijk</b> (identiek) aan hetzelfde merk in kleur?</i>
<b>Gemeenschappelijke praktijk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een merk in zwart-wit waarvoor aanspraak op voorrang wordt gemaakt, is niet gelijk aan hetzelfde merk in kleur tenzij de verschillen in kleur onbeduidend zijn*.</li> <li>• Een merk in grijswaarden waarvoor aanspraak op voorrang wordt gemaakt, is niet gelijk aan hetzelfde merk in kleur of in zwart-wit tenzij de verschillen in de kleuren of in het kleurcontrast onbeduidend zijn*.</li> </ul> <p>*Een onbeduidend verschil tussen twee merken is een verschil dat een redelijk opmerkbare consument alleen opvalt als beide tekens naast elkaar worden gelegd en worden vergeleken.</p>
<b>Bepalingen</b>	Artikel 4, lid 2 van het Verdrag van Parijs Artikel 29, lid 1 GMV

### RELATIEVE GRONDEN

<b>Doel</b>	<i>Is een <u>ouder</u> merk in zwart-wit en/of grijswaarden <b>gelijk</b> (identiek) aan hetzelfde merk in kleur?</i>
<b>Gemeenschappelijke praktijk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een ouder merk in zwart-wit is niet gelijk aan hetzelfde merk in kleur tenzij de verschillen in kleur onbeduidend zijn*.</li> <li>• Een ouder merk in grijswaarden is niet gelijk aan hetzelfde merk in kleur, of in zwart-wit, tenzij de verschillen in de kleuren of in het kleurcontrast onbeduidend zijn*.</li> </ul>

<b>Bepalingen</b>	<p>*Een onbeduidend verschil tussen twee merken is een verschil dat een redelijk opmerkelijke consument alleen opvalt als beide tekens naast elkaar worden gelegd en worden vergeleken.</p> <p>Artikel 4, lid 1 van de merkenrichtlijn Artikel 8, lid 1 GMV</p>
-------------------	---

### NORMAAL GEBRUIK

<b>Doel</b>	<i>Is het gebruik van een kleurenversie van een merk dat in zwart-wit of in grijswaarden is ingeschreven (of omgekeerd) aanvaardbaar voor het vaststellen van normaal gebruik?</i>
<b>Gemeenschappelijke praktijk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het onderscheidend vermogen van het merk wordt door enkel een verandering in kleur niet gewijzigd, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) de woord-/beeldelementen vallen samen en vormen de belangrijkste onderscheidende elementen;</li> <li>b) het kleurcontrast is gerespecteerd;</li> <li>c) de kleur of kleurencombinatie zelf heeft geen onderscheidend vermogen; en</li> <li>d) de kleur is niet een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan het geheel onderscheidend vermogen van het merk.</li> </ul> </li> </ul> <p>Voor het vaststellen van normaal gebruik zijn de beginselen die gelden voor merken in zwart-wit ook van toepassing op merken in grijswaarden.</p>
<b>Bepalingen</b>	<p>Artikel 10, lid 1, onder a) van de merkenrichtlijn Artikel 15, lid 1, onder a) GMV</p>

#### 2.1. BUITEN DE REIKWIJDTE

De volgende aspecten vallen buiten de reikwijdte van het project:

- overeenstemming tussen kleuren; dit omvat ook het bepalen of een in zwart-wit en/of grijswaarden gedeponeerd merk **overeenstemt** met hetzelfde merk in kleur wat betreft de relatieve weigeringsgronden;
- **gelijkheid** wanneer het oudere merk in **kleur** is en het nieuwere merk in zwart-wit of grijswaarden (voor het bepalen van gelijkheid richt de gemeenschappelijke praktijk zich uitsluitend op oudere zwart-witte merken);
- het gebruik met het oog op verworven onderscheidend vermogen;
- kleurmerken als zodanig;
- inbreukvraagstukken.

### 3. TENUITVOERLEGGING

De gemeenschappelijke praktijk treedt in werking binnen drie maanden na de bekendmaking van deze gemeenschappelijke mededeling.

De gemeenschappelijke praktijk vereist niet dat het register wordt gewijzigd wat betreft merken waarvan de voorrang reeds is geaccepteerd.

In de onderstaande tabel staan nadere details over de tenuitvoerlegging van deze gemeenschappelijke praktijk. Implementerende bureaus kunnen ervoor kiezen op hun eigen website aanvullende informatie te verstrekken.

#### 3.1 IMPLEMENTERENDE BUREAUS

LIJST VAN IMPLEMENTERENDE BUREAUS, TENUITVOERLEGGINGSDATUM EN TENUITVOERLEGGINGSPRAKTIJK

Overzicht tenuitvoerlegging gemeenschappelijke praktijk					
Bureau	Tenuitvoerleggingsdatum	De gemeenschappelijke praktijk is van toepassing op:			
		Alle <u>aanvragen</u> die op de tenuitvoerleggingsdatum in behandeling zijn	Alle <u>aanvragen</u> die na de tenuitvoerleggingsdatum zijn ingediend	Alle <u>procedures</u> in het betreffende rechtsgebied die op de tenuitvoerleggingsdatum gaande zijn (**)	Alle <u>procedures</u> in het betreffende rechtsgebied die na de tenuitvoerleggingsdatum aanhangig zijn gemaakt (**)
AT	01.06.2014		X		X
BG	01.07.2014	X	X	X	X
BX	15.04.2014	X	X	X	X
CY	15.07.2014		X		X
CZ	15.04.2014		X		X
DE	15.04.2014	X	X	X	X
EE (*)	01.06.2014		X	(n.v.t.)	(n.v.t.)
ES (*)	15.04.2014		X		X
GR	01.07.2014		X		X
HU	01.07.2014		X		X
HR	01.07.2014	X	X	X	X

IE	16.07.2014		X		X
LV	01.07.2014		X		X
LT (*)	01.07.2014		X		X
MT (*)	01.07.2014		X	(n.v.t.)	(n.v.t.)
OHIM	02.06.2014	X	X	X	X
PL	15.07.2014		X		X
PT	01.06.2014	X	X	X	X
RO	16.07.2014	X	X	X	X
SI (*)	01.07.2014		X		(n.v.t.)
SK	15.04.2014	X	X	X	X
TR (*)	15.07.2014		X		(n.v.t.)
UK	15.07.2014		X		X

(\*) normaal gebruik wordt door deze bureaus niet beoordeeld

(\*\*) procedures kunnen een of meer van de volgende elementen omvatten: opposities, nietigverklaringen of vervallenverklaringen, afhankelijk van het rechtsgebied

### 3.2 AAN JURIDISCHE BEPERKINGEN GEBONDEN BUREAUS

De nationale bureaus van Zweden, Denemarken en Noorwegen hebben nota genomen van de door de werkgroep verrichte werkzaamheden en steunen deze, maar hebben ervoor gekozen de gemeenschappelijke praktijk niet toe te passen wegens juridische beperkingen.

### 3.3 NIET-DEELNEMENDE BUREAUS

Italië, Frankrijk en Finland hebben niet deelgenomen aan het project.

#### BIJLAGE:

BEGINSELEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK

# Convergence

Beginselen van de gemeenschappelijke  
praktijk  
Convergentieprogramma

CP 4. De mate van bescherming van zwart-

## Inhoudsopgave

1.	ACHTERGROND VAN HET PROGRAMMA .....	2
2.	ACHTERGROND VAN HET PROJECT.....	2
3.	DOEL VAN DIT DOCUMENT.....	3
4.	DE REIKWIJDTE VAN HET PROJECT .....	4
5.	DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK.....	5
5.1.	Het concept van gelijkheid (identiteit).....	5
5.2.	Voorrang.....	9
5.3.	Relatieve weigeringsgronden .....	10
5.4.	Gebruik.....	11
5.5.	Grijswaarden.....	12
6.	AAN JURIDISCHE BEPERKINGEN GEBONDEN BUREAUS.....	13
6.1	Zweden.....	13
6.2	Denemarken .....	13
6.3	Noorwegen .....	13

## 1. ACHTERGROND VAN HET PROGRAMMA

De activiteiten op het gebied van merken, tekeningen en modellen zijn de afgelopen jaren in de hele wereld weliswaar toegenomen, maar de inspanningen voor de totstandbrenging van convergentie in de manier waarop bureaus in de hele wereld te werk gaan, hebben tot nu toe slechts bescheiden resultaten opgeleverd. Er is binnen Europa nog een lange weg te gaan voordat alle rimpels tussen de bureaus voor intellectuele eigendom (IE-bureaus) in de EU zijn gladgestreken. In het strategisch plan van het BHIM wordt dit vraagstuk aangewezen als een van de belangrijkste uitdagingen waaraan het hoofd moet worden geboden.

Daarom werd in juni 2011 een convergentieprogramma opgesteld. Dit programma maakt duidelijk dat alle nationale bureaus, het BHIM en de gebruikers vastberaden zijn om een nieuw tijdperk voor IE-bureaus in te luiden door geleidelijk aan een Europees interoperabel samenwerkingsnetwerk te verwezenlijken en daarmee bij te dragen tot een krachtigere IE-omgeving in Europa.

De aan dit programma ten grondslag liggende visie luidt: *"Helderheid, rechtszekerheid, kwaliteit en bruikbaarheid tot stand brengen en naar buiten toe uitdragen ten behoeve van zowel de aanvragers als de bureaus"*. Dit doel kan worden bereikt door samen te werken en de praktijken te harmoniseren, wat aanzienlijke voordelen zal opleveren voor zowel de gebruikers als de IE-bureaus.

In eerste instantie werden binnen het overkoepelende convergentieprogramma de volgende vijf projecten gelanceerd:

- CP 1. Harmonisatie van de classificatie
- CP 2. Convergentie van de hoofdklassen
- CP 3- Absolute gronden - Beeldmerken
- CP 4. Mate van bescherming van zwart-witmerken
- CP 5- Relatieve gronden – Verwarringsgevaar

Dit document gaat meer specifiek over de gemeenschappelijke praktijk van het vierde project: CP 4. Mate van bescherming van zwart-witmerken

## 2. ACHTERGROND VAN HET PROJECT

Toen dit project werd opgestart, waren de nationale bureaus verdeeld ten aanzien van de mate van bescherming die aan in zwart-wit ingeschreven merken moest worden toegekend. Sommige nationale bureaus hanteerden de "zwart-wit dekt alles"-aanpak, wat betekende dat zwart-witmerken beschermd waren voor alle kleuren en kleurencombinaties, en dus wat kleuren betreft een maximale bescherming genoten.



Andere bureaus hanteerden de aanpak van "je krijgt wat je ziet", wat erop neerkwam dat een merk was beschermd zoals het was ingeschreven, en dat in zwart-wit gedeponeerde merken dus enkel als zwart-wit waren beschermd.

De uiteenlopende praktijken en interpretaties met betrekking tot zwart-witmerken veroorzaken echter verwarring bij degenen die in meerdere bureaus een merk aanvragen. Misschien zal dit merk namelijk niet in alle rechtsgebieden op dezelfde manier worden uitgelegd. Dit kan leiden tot rechtsonvoorspelbaarheid bij voorrang, oppositiebeslissingen en gebruik wanneer conflicterende merken zijn ingeschreven of wanneer inschrijving wordt aangevraagd in bureaus die uiteenlopende praktijken toepassen. Het is dan immers niet duidelijk welke interpretatie zal worden aangehouden. Deze situatie deed de bureaus beseffen dat er behoefte was aan harmonisatie met betrekking tot de mate van bescherming van zwart-witmerken, en dat een gemeenschappelijke praktijk niet alleen goed zou zijn voor de gebruikers, maar ook voor henzelf.

Dit project is opgebouwd uit vier hoofdbestanddelen waarin telkens een ander vraagstuk wordt behandeld, en wel als volgt:

- 1) een **gemeenschappelijke praktijk met een gemeenschappelijke aanpak** die in een document is beschreven en in alle EU-talen is vertaald;
- 2) een gemeenschappelijke **communicatiestrategie** voor deze praktijk;
- 3) een **actieplan voor de invoering** van de gemeenschappelijke praktijk;
- 4) een analyse van de vraag of het noodzakelijk is rekening te houden met de **praktijk uit het verleden**.

Deze projectbestanddelen zullen in overeenstemming worden vastgesteld door de nationale bureaus en het BHIM. Daarbij zal rekening worden gehouden met de opmerkingen van de gebruikersverenigingen.

De eerste bijeenkomst van de werkgroep vond plaats in Alicante in februari 2012 en had tot doel de hoofdlijnen van het project, de reikwijdte en de daarin te gebruiken methoden vast te stellen.

### 3. DOEL VAN DIT DOCUMENT

Voor het BHIM, de nationale bureaus en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), voor gebruikersverenigingen, aanvragers en merkgemachtigden zal dit het referentiedocument zijn voor de gemeenschappelijke praktijk met betrekking tot zwart-witmerken. Dit document wordt op grote schaal beschikbaar gemaakt en is gemakkelijk toegankelijk. Het verschaft **heldere en volledige uitleg over de beginselen waarop de gemeenschappelijke praktijk gebaseerd zal zijn**. In een volgende stap zullen deze beginselen dan aan de hand van de overeengekomen methoden op elk bijzonder geval worden toegepast. Er kunnen echter uitzonderingen zijn op deze beginselen.

## 4. DE REIKWIJDTE VAN HET PROJECT

De **reikwijdte** van het project is als volgt:

*"Dit project leidt tot convergentie van de praktijk met betrekking tot een **in zwart-wit en/of grijswaarden gedeponeerd merk** en bepaalt*

(a) *of **hetzelfde merk in kleur als gelijk (identiek) wordt beschouwd** wat betreft:*

- i. **aanspraken op voorrang,**
- ii. **relatieve weigeringsgronden;**

(b) *of het **gebruik** van hetzelfde merk in kleur als gebruik van het in zwart-wit ingeschreven merk wordt beschouwd (waarbij ook in kleur ingeschreven maar als zwart-wit gebruikte merken in ogenschouw worden genomen)".*

De volgende vraagstukken vallen **niet onder de reikwijdte** van het project:

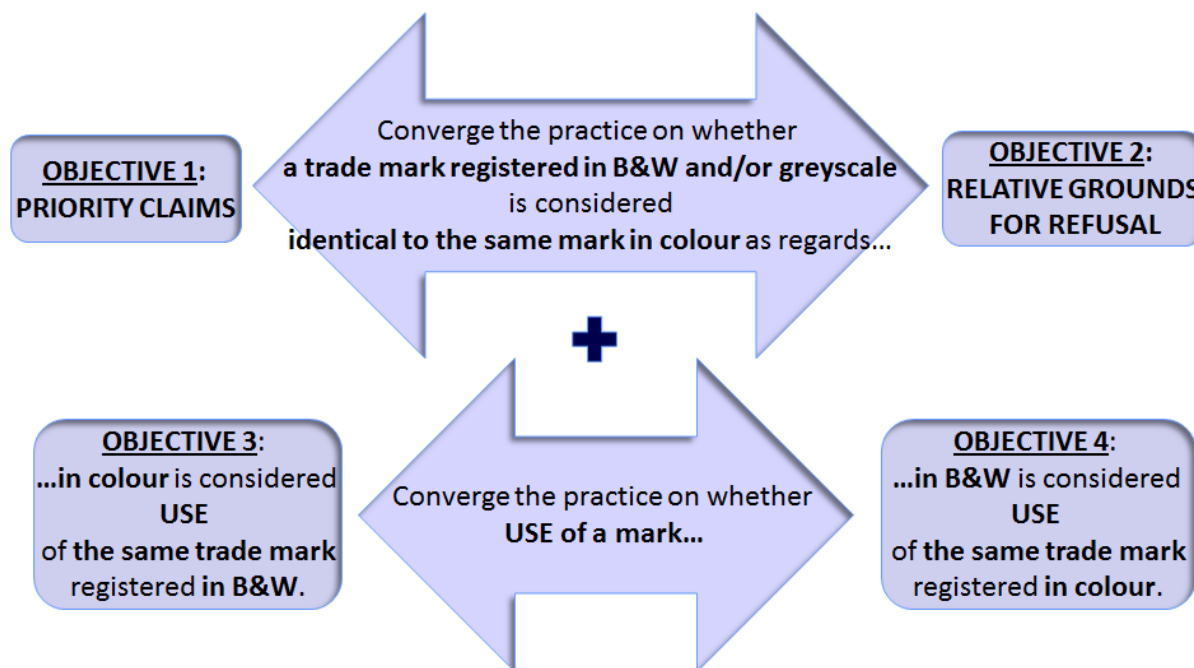
- het bepalen of een merk in zwart-wit als gelijk (identiek) wordt beschouwd met een in kleur gedeponeerd merk wat betreft aanspraken op voorrang en relatieve weigeringsgronden (omgekeerde vraag);
- het beoordelen van overeenstemming tussen kleuren;
- in zwart-wit ingeschreven merken die door uitgebreid gebruik een onderscheidend vermogen in een specifieke kleur hebben verworven;
- kleurmerken als zodanig.

Tijdens de startvergadering in februari 2012 werd afgesproken dat er **binnen het project geen inbreukvraagstukken zouden worden behandeld.**

Door hergroepering en structurering van de reikwijdte van het project kunnen vier verschillende doelstellingen worden aangewezen:

- de totstandbrenging van convergentie met betrekking tot de praktijk die gevolgd wordt om te kunnen bepalen of een in zwart-wit en/of grijswaarden ingeschreven merk als gelijk (identiek) wordt beschouwd met hetzelfde merk in kleur wat betreft **aanspraken op voorrang;**
- de totstandbrenging van convergentie met betrekking tot de praktijk die gevolgd wordt om te bepalen of een in zwart-wit en/of grijswaarden ingeschreven merk als gelijk (identiek) wordt beschouwd met hetzelfde merk in kleur wat betreft **relatieve weigeringsgronden;**
- de totstandbrenging van convergentie met betrekking tot de praktijk die gevolgd wordt om te bepalen of **het gebruik van een merk in kleur** wordt beschouwd als gebruik van **hetzelfde, in zwart-wit ingeschreven merk;**

- de totstandbrenging van convergentie met betrekking tot de praktijk die gevolgd wordt om te bepalen of **het gebruik van een merk in zwart-wit** wordt beschouwd als gebruik van **hetzelfde, in kleur ingeschreven merk**.



Objective 1: Priority claims	Doelstelling 1: Aanspraken op voorrang
Converge the practice on whether a trade mark registered in B&W and/or greyscale is considered identical to the same sign in colour as regards...	Convergentie m.b.t de bepaling of een in z/w en/of grijswaarden ingeschreven merk als gelijk (identiek) wordt beschouwd met hetzelfde teken in kleur wat betreft...
Objective 2: Relative grounds for refusal	Doelstelling 2: Relatieve weigeringsgronden
Objective 3: ... in colour is considered USE of the same trade mark registered in B&W	Doelstelling 3: ... in kleur wordt beschouwd als GEBRUIK van hetzelfde in z/w ingeschreven merk.
Converge the practice on whether USE of a mark...	De totstandbrenging van convergentie van de bepaling of het GEBRUIK van een merk...
Objective 4: ...in B&W is considered USE of the same trade mark registered in colour.	Doelstelling 4: ... in z/w wordt beschouwd als GEBRUIK van hetzelfde in kleur ingeschreven merk.

## 5. DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK

### 5.1 Het concept van gelijkheid (identiteit)

In de context van de uitlegging van artikel 8, lid 1, onder a), van de Verordening inzake het gemeenschapsmerk (GMV) (dat overeenkomt met artikel 4, lid 1, onder a, van de Richtlijn) stelt het Hof van

Justitie in zijn arrest in de zaak C-291/00 'LTJ Diffusion' dat: **"een teken gelijk is aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen."** (punt 54)

In de context van anciënniteit geeft het Hof van Justitie dezelfde definitie van gelijkheid als in *LTJ Diffusion* in zijn arrest T-103/11 'Justing' (punt 16), waarin het aangeeft dat de voorwaarde dat de tekens gelijk zijn, gelet op de gevolgen die aan deze gelijkheid worden verbonden, beperkend dient te worden uitgelegd (punten 17-18).

Bovendien stelt het Hof in zijn arrest T-378/11 'Medinet' het volgende: **"Een begrip dat in verschillende bepalingen van een rechtshandeling wordt gebruikt, moet omwille van de coherentie en de rechtszekerheid, en te meer wanneer het strikt moet worden uitgelegd, worden geacht hetzelfde te betekenen, los van de bepaling waarin het staat."**

Gelet op bovenstaande:

- moet het op relatieve weigeringsgronden en op voorrang van toepassing zijnde begrip van gelijkheid (identiteit) op dezelfde manier worden uitgelegd;
- moet het criterium van gelijkheid (identiteit) van tekens strikt worden uitgelegd: de beide tekens moeten ofwel in elk opzicht hetzelfde zijn, ofwel verschillen vertonen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.
- Bijgevolg zijn twee tekens gelijk (identiek) als de verschillen tussen de zwart-witversie en de gekleurde versie van hetzelfde teken door de gemiddelde consument slechts worden opgemerkt als beide versies naast elkaar worden gelegd en worden vergeleken.

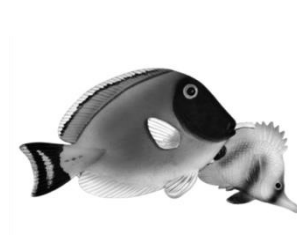
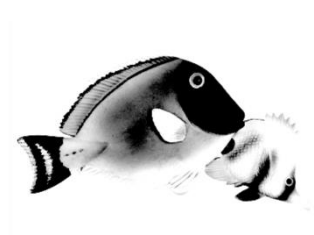
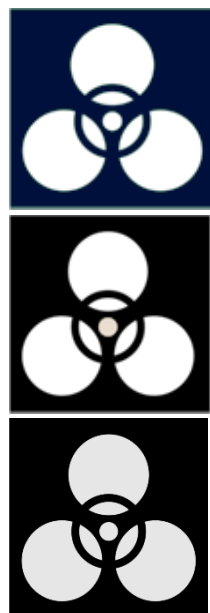
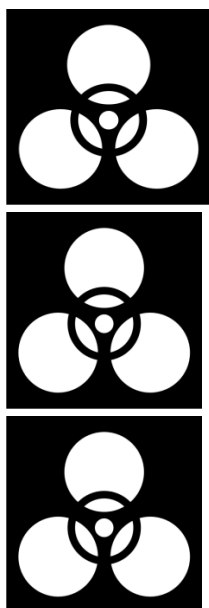
### 5.1.1 Wat zijn "onbeduidende verschillen"?

Een "onbeduidend verschil" kan als volgt worden gedefinieerd:

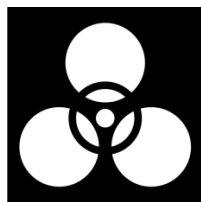
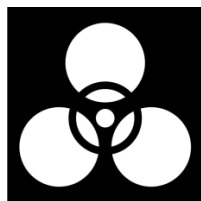
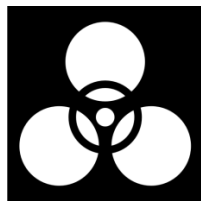
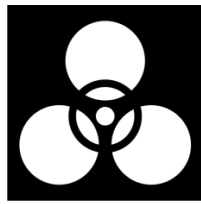
**Een onbeduidend verschil tussen twee merken is een verschil dat een redelijk opmerkelijke consument alleen opvalt als beide tekens naast elkaar worden gelegd en worden vergeleken.**

### 5.1.2 Concrete voorbeelden

Wat bij toepassing van bovenstaande definitie als een "**onbeduidend verschil**" moet worden beschouwd, wordt aan de hand van onderstaande voorbeelden geïllustreerd. Een verandering van kleur zal de consument in de volgende gevallen niet opvallen:



Anderzijds geven onderstaande voorbeelden aan wat als **beduidend verschil** zou moeten worden behandeld. Een verandering van kleur zou de consument dan wel opvallen in de volgende gevallen:





## 5.2 Voorrang

De beginselen van voorrang werden voor het eerst vastgelegd in het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883. Deze zijn daarna herhaaldelijk herzien en in 1979 voor het laatst gewijzigd en geratificeerd door een groot aantal verdragsluitende staten.

Artikel 4, letter A, punt 2 van het Verdrag van Parijs bepaalt dat *"Elke aanvraag die de waarde heeft van een regelmatige nationale aanvraag overeenkomstig het recht van de staat waarin de aanvraag is ingediend (...) wordt geacht het recht van voorrang te doen ontstaan"*.

De voorrang is beperkt in de tijd. De voorrang gaat in op het moment van het eerste depot van een merk. Op voorrang kan aanspraak worden gemaakt gedurende zes maanden na de eerste aanvraag, mits het land van de eerste aanvraag partij is bij het Verdrag van Parijs of bij de WTO of een land is met een wederkerigheidsovereenkomst.

Soms kunnen zich om technische redenen (printer, scanner, enz.) kleurverschillen voordoen, daar tot enkele jaren geleden, toen kleurenprinters of kleurenkopieerapparaten nog niet bestonden, een document inzake voorrang alleen in zwart-wit kon worden afgegeven. Het document werd dus hoe dan ook in zwart-wit ontvangen, ook indien het merk oorspronkelijk in kleur was ingeschreven. Daar dit nu verleden tijd is, is het verschil tussen in kleur gedeponeerde merken en in zwart-wit gedeponeerde merken veel relevanter geworden.

Een in zwart-wit gedeponoord merk waarop voorrang wordt gebaseerd, kan al dan niet een aanspraak op een bepaalde kleur bevatten. De volgende mogelijkheden doen zich voor:

- er wordt geen aanspraak op een bepaalde kleur gemaakt;
- er wordt aanspraak gemaakt op specifieke kleuren (anders dan zwart-wit en grijswaarden);
- in de aanspraak op een kleur wordt uitdrukkelijk gewag gemaakt van enkel zwart en wit;
- in de aanspraak op een kleur wordt uitdrukkelijk gewag gemaakt van zwart, wit en grijs (het merk is in grijswaarden);
- in de kleuraanspraak wordt verklaard dat het merk is bedoeld om alle kleuren te dekken.

Daarom moeten merken, wat voorrang betreft, op de striktst mogelijke wijze dezelfde zijn, en zal de behandelaar bezwaar maken als er enig uiterlijk verschil is tussen de merken. Daarom wordt, niettegenstaande de technische verschillen of de aanspraken op een bepaalde kleur, **een in zwart-wit ingeschreven merk niet als gelijk (identiek) beschouwd met hetzelfde teken in kleur voor wat betreft de aanspraken op voorrang. Indien de verschillen in kleur echter zo onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen, worden de tekens als gelijk beschouwd<sup>1</sup>.**

Wat voorrang betreft kunnen uit bovenstaande de volgende concrete gevolgtrekkingen worden gemaakt:

- indien het merk waarop voorrang wordt gebaseerd geen aanspraak op kleur maakt en in grijswaarden is afgebeeld, zal het gelijk (identiek) zijn aan hetzelfde merk met een aanspraak op kleur waarin sprake is van "grijswaarden", tenzij het "beduidende verschillen" vertoont;
- indien het merk waarop voorrang wordt gebaseerd geen aanspraak maakt op kleur en in zwart-wit is afgebeeld, zal het gelijk (identiek) zijn aan hetzelfde merk met een aanspraak op kleur waarin sprake is van "zwart en wit", tenzij het "beduidende verschillen" vertoont.

Omgekeerd geldt dat

- indien het merk waarop voorrang wordt gebaseerd aanspraak maakt op "zwart en wit", en indien de aanvraag in kleur (in een andere kleur dan zwart en wit) is gedeponeed, zijn de merken niet gelijk (identiek) en zal de aanspraak op voorrang dan ook niet worden aanvaard, tenzij de verschillen onbeduidend zijn.

### 5.3 Relatieve weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten "*[wordt] een merk niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard:*

- (a) ***wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven.***"

---

<sup>1</sup> Het aanvraagformulier voor internationale merkaanvragen eist dat wanneer aanspraak wordt gemaakt op prioriteit voor een zwart-witmerk dat een aanspraak op kleur bevat, het merk dan later moet worden weergegeven met de kleuren waarop aanspraak is gemaakt.



Conform arrest C-291/00 'LTJ Diffusion' hebben de nationale bureaus en het BHIM overeenstemming bereikt over de volgende conclusie:

De verschillen tussen de zwart-witversie en de gekleurde versie van een en hetzelfde teken zullen de gemiddelde consument normaliter opvallen. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden, namelijk wanneer deze verschillen zo onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen, zullen de tekens als gelijk (identiek) worden beschouwd.

Daarom is het niet noodzakelijk dat een strikte conformiteit tussen de tekens wordt vastgesteld. Echter, pas wanneer het verschil in kleur verwaarloosbaar is en dit de gemiddelde consument nauwelijks zal opvallen, worden tekens als gelijk (identiek) beschouwd. Het feit dat de tekens niet gelijk (identiek) zijn, laat echter een mogelijke overeenstemming tussen de tekens onverlet, waardoor een verwarringsgevaar zou kunnen ontstaan. Het vraagstuk van overeenstemming valt echter niet onder de reikwijdte van dit project.

## 5.4 Gebruik

In algemene zin bepaalt artikel 10, lid 1, onder a), van *Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten*:

*“Als **gebruik** in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd:*

- (a) *het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd”.*

Overeenkomstig dit artikel is het gebruik van het merk in een vorm die afwijkt van de vorm waarin het merk is ingeschreven, nog steeds gebruik van het merk, zolang daardoor het onderscheidend vermogen van het merk niet wordt gewijzigd. Deze bepaling biedt de houder van het merk de mogelijkheid om variaties in het teken aan te brengen mits deze variaties het onderscheidend vermogen ervan niet wijzigen.

Daarom is het niet noodzakelijk dat een strikte conformiteit tussen het teken zoals het wordt gebruikt en het teken zoals het is ingeschreven wordt vastgesteld.

Wat meer specifiek kleurwijzigingen betreft, is de belangrijkste te behandelen vraag of het merk zoals het wordt gebruikt het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk verandert, dat wil zeggen of het gebruik van het merk in kleur, terwijl het als zwart-wit is ingeschreven (en omgekeerd), een wijziging is van de ingeschreven vorm. Deze vragen moeten per geval worden beantwoord aan de hand van de volgende criteria:

Met het oog op **GEBRUIK** wordt door enkel een verandering in kleur **het onderscheidend vermogen van het merk niet gewijzigd**, mits:

- de **woord-/beeldelementen samenvallen** en de **belangrijkste onderscheidende elementen vormen**;
- het **kleurcontrast is gerespecteerd**;

- de kleur of kleurencombinatie **zelf geen onderscheidend vermogen heeft**;
- de kleur **niet een van de belangrijkste factoren is die bijdragen aan het algeheel onderscheidend vermogen** van het merk.

Dit is in overeenstemming met de zaak MAD (arrest van 24/05/2012, T-152/11, 'MAD', punten 41,45), waar het Hof van mening is dat het aanvaardbaar is een merk in een andere vorm te gebruiken mits de ordening van de woord/beeldelementen dezelfde blijft, de woord/beeldelementen samenvallen en de belangrijkste onderscheidende elementen vormen en het kleurcontrast is gerespecteerd.

## 5.5 Grijswaarden

Het zou te moeilijk zijn om een onderscheid te maken tussen grijs bestaande uit zwarte en witte pixels en de kleur grijs, waardoor het soort bescherming afhankelijk zou worden gemaakt van het type grijs.

### *a) Voorrang*

Een in grijswaarden ingeschreven merk wordt niet als gelijk beschouwd met hetzelfde merk in kleur wat betreft de aanspraken op voorrang.

Een in zwart-wit ingeschreven merk dient enkel als gelijk (identiek) te worden beschouwd met hetzelfde merk in grijswaarden wanneer de verschillen in het kleurcontrast zo onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.

### *b) Relatieve weigeringsgronden*

De verschillen tussen de versie in grijswaarden en de gekleurde versie van hetzelfde merk zullen de gemiddelde consument normaliter opvallen.

Enkel in uitzonderlijke omstandigheden, namelijk wanneer deze verschillen zo onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen, zullen de merken als gelijk (identiek) worden beschouwd.

### *c) Gebruik*

Met het oog op **GEBRUIK** wordt door enkel een verandering in kleur **het onderscheidend vermogen van het merk niet gewijzigd**, mits:

- de woord/beeldelementen samenvallen en de belangrijkste onderscheidende elementen vormen;
- het kleurcontrast is gerespecteerd;
- de kleur of kleurencombinatie **zelf geen onderscheidend vermogen heeft**;
- de kleur **niet een van de belangrijkste factoren is die bijdragen aan het algeheel onderscheidend vermogen** van het merk.

## **6. AAN JURIDISCHE BEPERKINGEN GEBONDEN**

### **BUREAUS**

De nationale bureaus van Zweden, Denemarken en Noorwegen hebben nota genomen van de door de werkgroep verrichte werkzaamheden en steunen deze, maar hebben ervoor gekozen de gemeenschappelijke praktijk niet toe te passen wegens juridische beperkingen. Zij hebben de volgende verklaringen afgelegd:

#### **6.1 Zweden**

"Het Zweedse bureau heeft niet formeel deelgenomen aan de werkgroep maar gedurende het gehele project wel commentaar ingediend op de werkdocumenten. Het Zweedse bureau geeft volledige steun aan het streven naar een gemeenschappelijke praktijk en stemt in met de in dit document gepresenteerde beginselen van de gemeenschappelijke praktijk. Wegens juridische beperkingen, op grond waarvan merken in zwart-wit of grijswaarden alle kleuren dekken, kan het Zweedse bureau in de huidige situatie de gemeenschappelijke praktijk niet toepassen. De juridische beperkingen zijn een uitvloeisel van de voorbereidende werkzaamheden in het kader van SOU 1958:10 blz. 107, die in Zweden nog steeds van kracht is."

#### **6.2 Denemarken**

"Het DKPTO heeft deelgenomen aan de werkgroep in CP4 en geeft volledige steun aan de voortdurende inspanningen om tussen de EU-bureaus convergentie tot stand te brengen op het gebied van merken. Wegens uit nationale wetgeving voortvloeiende juridische beperkingen, op grond waarvan bij de uitlegging van merken in zwart-wit er niet zomaar van mag worden uitgegaan dat deze bestaan uit de kleuren zwart en wit, en overwegende dat de in de "gemeenschappelijke praktijk" beschreven praktijk terugwerkende kracht zal hebben, kan het DKPTO in de huidige situatie de gemeenschappelijke praktijk niet toepassen".

#### **6.3 Noorwegen**

"Het Noorse bureau heeft deelgenomen aan het project en geeft volledige steun aan de voortdurende inspanningen om tussen de praktijken van de EU-bureaus convergentie tot stand te brengen op het gebied van merken. Uit hoofde van onze nationale wetgeving zijn merken in zwart-wit beschermd voor alle kleuren bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar. Wegens deze juridische beperking kan het Noorse bureau het deel van de gemeenschappelijke praktijk inzake relatieve gronden, voor wat betreft het verwarringsgevaar, niet toepassen."

# 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](mailto:information@oami.europa.eu)  
[www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)