



# Konvergens

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende den fælles praksis, version 2  
CP4 Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid

## 1. Er den fælles praksis forskellig fra den tidligere praksis?

Den fælles praksis indebærer, at visse kontorer ikke vil komme til at ændre deres eksisterende praksis overhovedet, mens der er andre, der kun vil ændre den delvist. En analyse af de gennemførende kontorer (AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, LV, LT, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK), viser virkningerne af den nye fælles praksis i forhold til den tidligere praksis:

### Prioritet

13 kontorer ændrer deres praksis vedrørende prioritet.

- Kontorer, hvor den tidligere praksis var lempeligere end den fælles praksis: tre kontorer (CY, IE og PT).
- Kontorer, hvor den tidligere praksis var strengere end den fælles praksis: 10 kontorer (BG, EE, ES, GR, HU, LT, LV, OHIM, SK og TR).
- Kontorer, hvor der ikke er forskel på den tidligere praksis og den fælles praksis: ni kontorer (AT, BOIP, CZ, DE, MT, PL, RO, SI og UK).

### Identitet, relative hindringer

Fem kontorer ændrer deres praksis vedrørende relative hindringer i forbindelse med påvisning af identitet mellem varemærker.

- Kontorer, hvor den tidligere praksis var lempeligere end den fælles praksis: to kontorer (CY og GR).
- Kontorer, hvor den tidligere praksis var strengere end den fælles praksis: tre kontorer (BG, EE og LT).
- Kontorer, hvor den nye fælles praksis ikke medfører ændringer i den tidligere praksis: 17 kontorer (AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR og UK).

### Brug

Ingen kontorer ændrer deres eksisterende praksis vedrørende brug.

## 2. Vil varemærkemyndighederne udsende information om indvirkningen af den fælles praksis på den tidligere nationale praksis?

Det er op til de enkelte myndigheder at træffe beslutning herom. Hvis de finder det hensigtsmæssigt, kan de udsende detaljerede oplysninger om indvirkningen af den fælles praksis på den tidligere nationale praksis, konsekvenserne heraf, samt hvilken betydning den får for de nationale brugere. Den fælles meddelelse om omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid indeholder også nyttig information om, hvilke kontorer der gennemfører den fælles praksis, hvilke der ikke gør, og hvilke kontorer der ikke deltager.

### 3. Hvordan vil gennemførelsen af den fælles praksis for beskyttelsesomfanget af mærker i sort/hvid være med til at fremme retssikkerheden på dette område?

Retssikkerheden afhænger af den fælles praksis' og den fælles meddelelses klarhed, kvalitet og anvendelighed. Før dette konvergensprojekt blev indledt, herskede der kun meget lidt klarhed på dette område, hvilket gjorde det vanskeligt for brugerne. Der var kun tre kontorer, der havde faste retningslinjer for omfanget af beskyttelse af mærker i sort/hvid. Den fælles praksis vil ændre denne situation, til fordel for brugerne. Den vil fremme retssikkerheden med hensyn til følgende tre specifikke aspekter i forbindelse med håndtering af varemærker i sort/hvid og/eller gråtone:

- Er et varemærke i sort/hvid og/eller gråtone, for hvilket der påberåbes prioritet, identisk med det samme mærke i farve?
- Er et tidligere varemærke i sort/hvid og/eller gråtone identisk med det samme mærke i farve, når man vurderer de relative hindringer for registrering?
- Er brugen af en farveversion af et varemærke, der er registreret i sort/hvid/gråtone (eller omvendt), acceptabel med henblik på at konstatere brug?

Da arbejdsgruppen indledte sit møde i februar 2012, var svarene på hvert af disse spørgsmål ikke klare og varierede fra kontor til kontor. Ved projektets afslutning blev der godkendt en klar fælles praksis, som er den samme for alle 23 gennemførende kontorer.

### 4. Er der nogen nyere retspraksis, der understøtter resultaterne af den fælles praksis?

Ja, der er dom af 9. april 2014, sag T-623/11 "Milanówek Cream Fudge", som understøtter resultaterne af den fælles praksis, for så vidt angår varemærker i sort/hvid. Nogle af de mest relevante konklusioner findes i præmis 37ff.:

37. (...) "Sagsøgerens argument om, at et varemærke, der er registreret "i sort og hvid", omfatter "alle de farvekombinationer, der er omfattet af den grafiske gengivelse", og, at "[sagsøgeren] som følge heraf kan ansøge om beskyttelse af enhver sammensætning af lodrette striber, der er sammensat af hvide og farvede striber, uanset om disse er sorte, orange eller gule", må forkastes.

I dommen anføres det udtrykkeligt, at registrering af et varemærke i sort/hvid ikke omfatter alle farver, og at en registrering i sort/hvid ikke er den samme.

## 5. Fælles praksis er ikke juridisk bindende, så hvad er virkningen af den fælles praksis for indehavere af varemærker?

Selv om den fælles praksis ikke er juridisk bindende, har en række kontorer accepteret at gennemføre den i deres arbejde. Derfor vil det være tilrådeligt for brugerne at tage højde for denne praksis, da undersøgere af varemærker har pligt til at anvende den, når de bruger deres kontors praksis. Varemærkeindehavere kan bedst forberede sig ved at henvise til de opdaterede retningslinjer i de respektive kontorer, såfremt de findes, og ved at efterleve de efterfølgende domme fra Domstolen med hensyn til varemærker i sort/hvid.

Målet er at gøre brugere opmærksomme på, hvordan kontorerne i fællesskab har aftalt at forholde sig. Det giver brugerne klarhed – de har vished for, at de let kan få adgang til den nye praksis via de deltagende kontors websteder – og for, at de ved, at alle deltagende myndigheder deler den samme praksis. Det giver brugerne mulighed for at være på forkant.

Den fælles meddelelse tager højde for den relevante seneste retspraksis. Den fælles praksis hviler på et solidt lovgrundlag, der tager afsæt i Domstolens retspraksis. Der gøres specifikt opmærksom på følgende sager: C-291/00 "LTJ Diffusion", T-103/11 "Justing", T-378/11 "Medinet", T-152/11 "MAD".

## 6. Hvorfor har Italien, Frankrig og Finland ikke været med i dette konvergensprojekt?

Deltagelse er helt igennem frivillig – det ligger helt grundlæggende i konvergensprogrammets etik. Så hvis et kontor af en eller anden grund ikke ønsker at deltage i et bestemt program, forhindrer det ikke de øvrige kontorer i at deltage – eller i at komme med på et senere tidspunkt.

## 7. Finder den fælles praksis anvendelse på varemærker, der indgives i farve?

Den fælles praksis finder kun anvendelse:

- for så vidt angår prioritet, på varemærker i sort/hvid, for hvilke der påberåbes prioritet
- for så vidt angår relative hindringer, på tidligere varemærker i sort/hvid
- for så vidt angår bevis for brug, på både varemærker indgivet i sort/hvid/gråtone og på varemærker indgivet i farve

For tydelighedens skyld skal det understreges, at farvemærker i sig selv udtrykkelig ligger uden for beskyttelsesomfanget i den fælles praksis.

## 8. Finder den fælles praksis anvendelse på figurmærker?

Den fælles praksis beskæftiger sig med samspillet mellem versioner af det samme varemærke i sort/hvid/gråtone og i farve. Den fælles praksis finder ikke anvendelse på ordmærker, men den beskæftiger sig i princippet med figurmærker med eller uden yderligere ordelementer. Det er op til de deltagende varemærkemyndigheder at afgøre, om praksissen også vil være relevant for andre typer af varemærker, og i hvilket omfang.

**9. I afsnit 5.2 i den fælles praksis anføres det: »For et varemærke, der har fortrinsret, og som indgives i sort/hvid, kan der påberåbes en farve eller ikke. Der findes følgende muligheder:**

- Der er ikke påberåbt nogen farve overhovedet
- Der påberåbes andre specifikke farver (end sort/hvid og gråtone)
- Påberåbelsen af farve gælder udtrykkeligt kun sort/hvid
- Påberåbelsen af farve gælder udtrykkeligt sort/hvid og grå (mærket er i gråtone)
- Påberåbelsen af farve gælder tegn i alle farver«

**Sammenfatter ovennævnte formulering alle muligheder, der kan forekomme i medlemsstaterne (hvilket ikke nødvendigvis omfatter alle muligheder i alle stater)?**

**Eller betyder det, at kontorerne skal give ansøgerne alle ovennævnte muligheder?**

Den fælles praksis definerer ikke, hvilke typer påberåbelser af farve, der er acceptable i det enkelte kontor, eller endog om påberåbelser af farve bør være acceptable eller ej. Faktisk er der nogle kontorer, der ikke accepterer påberåbelser af farve overhovedet i deres nationale varemærkeprocedurer. Den fælles praksis refererer alene til påberåbelser af farve for at fremhæve, at et varemærke, der indgives i sort/hvid, en gang imellem rent faktisk kan være et farvevaremærke på grund af påberåbelsen af farve. Det er særligt vigtigt for så vidt angår indgivelse af internationale varemærker, og dokumentet indeholder derfor en henvisning til internationale varemærkeansøgningskemaer.

**10. Har arbejdsgruppen taget højde for de relevante bestemmelser i Pariserkonventionen ved oprettelsen af den fælles praksis?**

Ja, Pariserkonventionens artikel 4 A, stk. 2, er ligeledes indgået i overvejelserne af begrebet identitet i forhold til prioritet, således som det kommer til udtryk i afsnit 5.2 Prioritet, i principperne for den fælles praksis.

## 11. Er den fælles praksis kompatibel med de internationale anvendelser af Madrid-systemet for så vidt angår prioriteter?

Ja, den er fuldt ud kompatibel med Madrid-systemet.

Generelt certificerer oprindelsesmyndigheden, når der indgives en international ansøgning, at ansøgningen omfatter en gengivelse af mærket, som er den samme som mærket i den oprindelige ansøgning og/eller registrering. Da dette er oprindelsesmyndighedens ansvar, foretager WIPO ikke en fornyet kontrol heraf, når den modtager den internationale ansøgning.

Et varemærke indgivet via Madrid-systemet, giver mærket samme beskyttelse hos hver af de designerede kontraherende parter, som hvis mærket havde været omfattet af en ansøgning om registrering indgivet direkte til den kontraherede parts myndighed. Det betyder, at omfanget af beskyttelse af varemærkerne vil blive besluttet af den designerede myndighed og/eller de designerede kontraherende parters nationale domstole.

Arbejdsgruppen konkluderede, at den fælles praksis ikke giver anledning til nogen nye følgevirkninger, som ikke allerede forekommer. En samordnet løsning vil imidlertid forbedre retssikkerheden og konsistensen af internationale ansøgninger betydeligt, når oprindelsesmyndigheden og destinationsmyndigheden begge implementerer den fælles praksis.

I dokumentet om den fælles praksis henvises der i afsnit 5.2 om prioritet til WIPO's internationale ansøgningsskema, og det præciseres, at hvis der påberåbes fortrinsret på basis af et varemærke i sort/hvid, for hvilket der foreligger påberåbelse af farve, skal også det senere varemærke gengives med de farver, der er påberåbt.

## 12. Selv hvis varemærker ikke er identiske, kan der så stadig være risiko for forveksling mellem et varemærke i sort/hvid/gråtone og et varemærke i farve?

Ja, i den fælles praksis anføres det, at figurmærker i sort/hvid/gråtone og i farve vil blive betragtet som identiske, hvis forskellene mellem dem er ubetydelige. Men selv om der ikke er nogen identitet, udelukker det ikke, at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordningen om EF-varemærker eller nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 4, stk. 1, litra b), i varemærkedirektivet fortsat kan finde anvendelse i disse tilfælde. Det vil sige, at der fortsat kan være risiko for forveksling, såfremt varemærkerne anses for at ligne hinanden, og de øvrige nødvendige faktorer er til stede.

### **13. Er konklusionen vedrørende prioritet, relative hindringer for registrering og brug altid de samme, når man sammenligner figurmærker i sort/hvid/gråtone og i farve?**

For så vidt angår prioriteter og relative hindringer for registrering, er der sammenfald mellem definitionen på identitet mellem et mærke i sort/hvid og/eller gråtone og et senere farvemærke. Derfor er konklusionen den samme, og den vigtigste faktor, der skal tages højde for, er, om farvemærket udviser forskelle, der er **ubetydelige** sammenlignet med mærket i sort/hvid/gråtone. Såfremt der eksisterer betydelige forskelle, betragtes farvemærket som ikke-identisk i forhold til mærket i sort/hvid/gråtone. Hvis forskellene er ubetydelige, betragtes varemærkerne som identiske.

Med hensyn til brug gør en ændring af farven **ikke nogen forskel med hensyn til varemærkets særpræg**, så længe de fire krav i afsnit 5.4 i dokumentet om principper for den fælles praksis er opfyldt.

### **14. Omfatter en ansøgning om et varemærke i sort/hvid alle farver?**

Nej, det gør den ikke. Ifølge den fælles praksis har varemærker i sort/hvid ikke et ubegrænset beskyttelsesomfang. Det betyder imidlertid ikke, at varemærkeindehavere med den fælles praksis er tvunget til at registrere deres varemærker i en eller flere farver for at opnå den beskyttelse, de havde før den fælles praksis. Det skyldes, at den fælles praksis ikke ændrer praksis i langt de fleste tilfælde.

### **15. Skal en varemærkeindehaver foretage flere indgivelser som følge af den fælles praksis?**

Hvis en varemærkeindehaver skulle være af den opfattelse, at indgivelse af et varemærke i sort/hvid omfatter alle farver, kan han blive nødt til at revurdere sin indgivelsesstrategi. Det præciseres i den fælles praksis, at en ansøgning om varemærker i sort/hvid ikke omfatter alle farver.

Ifølge den fælles praksis er et varemærke i sort/hvid eller gråtone ikke identisk, for så vidt angår prioriteter og relative hindringer for registrering, med det samme mærke i farve, medmindre farveforskellene er ubetydelige.

Desuden berører den aftalte fælles praksis vedrørende identiteten af et varemærke, for så vidt angår hindringer for registrering, i praksis ikke en mulig konklusion om lighed mellem mærkerne, som kan føre til risiko for forveksling.

Med hensyn til reel brug vil den aftalte fælles praksis ikke i sig selv gøre det nødvendigt for en varemærkeindehaver at foretage flere indgivelser. I henhold til den fælles praksis ændrer brugen i farve normalt ikke særpræget af et mærke, der er registreret i sort/hvid (eller omvendt), og tjener

derfor til at bevare registreringen. Under visse omstændigheder har farven eller kombinationen af farver særpræg i sig selv, eller farve er en af de væsentligste årsager til, at mærket i sin helhed har særpræg. I sådanne tilfælde ville en ændring i farve ændre det registrerede varemærkes særpræg, og ville være acceptabelt med henblik på at fastslå reel brug.

Denne praksis vedrørende brug er ikke ny, da den bekræfter den allerede eksisterende praksis i alle de gennemførende myndigheder. Den tjener imidlertid det formål at afstikke klare retningslinjer for både brugere og myndigheder.

**16. Hvorfor omfatter dokumentet om den fælles praksis i det afsnit, der beskriver den fælles praksis for brug, det første krav, hvori det hedder: "Ordelementer/figurative elementer er sammenfaldende og er de væsentligste særprægede bestanddele"? Refererer dette krav ikke til brug generelt og ikke specifikt til mærker i sort/hvid?**

Dette er korrekt. Uanset om ordelementer/figurative elementer er sammenfaldende og er de væsentligste særprægede bestanddele, er dette et krav, der vedrører brug generelt. Det er imidlertid kun, når det første krav er opfyldt, at man bør begynde at analysere farveproblematikken i de tre øvrige krav. Det er derfor af rent praktiske årsager, at alle fire krav bevares.

**17. Hvad betyder det tredje og fjerde krav vedrørende brug i praksis?**

Der vil med den fælles praksis ikke i sig selv være noget krav om, at en varemærkeindehaver foretager flere indgivelser. De gennemførende myndigheder betragter ikke den fælles praksis som forskellig fra den allerede eksisterende praksis om dokumentation for brug. Det forekommer kun undtagelsesvist, hvis et eller flere af de fire krav i den fælles praksis ikke er overholdt, at brugen af et varemærke i sort/hvid i farve (eller omvendt) ikke betragtes som tilstrækkeligt til at overholde en af de generelle betingelser med henblik på at fastslå reel brug.

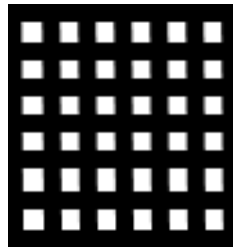
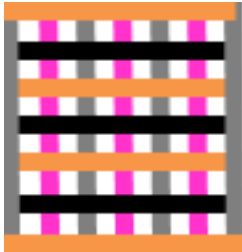
Der lægges i den fælles praksis vægt på det forhold, at det registrerede varemærkes særpræg ikke bør ændres. En ændring, der udelukkende gælder farven, ændrer ikke varemærkets særpræg, så længe de fire krav er opfyldt. De sidste to krav er:

- farven eller kombinationen af farver har ikke i sig selv særpræg, og
- farven er ikke en af de væsentligste årsager til, at mærket i sin helhed har særpræg.

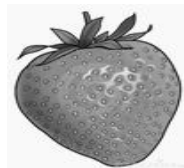
For så vidt angår farven (eller kombinationen af farver) på det registrerede varemærke, der i sig selv har eller ikke har særpræg, er grundtanken den, at det til tider rent faktisk er farven eller kombinationen af farver, der har særpræget. Der henvises f.eks. til tegnene nedenfor, hvor særpræget for tegnet til venstre kunne anses at hidrøre fra dets farver eller kombinationer af



farver, og således gøre det vanskeligt for indehaveren at påvise brug, hvis mærket kun anvendes i sort og hvid.



I andre situationer kan farven være den væsentligste årsag til, at tegnet har særpræg. Hvis f.eks. nedenstående tegn skulle registreres i farven blå for "frugt" eller "konsumis", kunne farven blå ses som en væsentlig årsag til, at tegnet har særpræg, og således gøre det vanskeligt for indehaveren at påvise brug, hvis mærket kun bruges i sort/hvid:



**18. Hvad er betydningen for påberåbelser af prioritet hos de kontorer, hvor absolutte og relative hindringer for registrering undersøges sammen, og hvor der verserer en sag, hvori der skal træffes afgørelse vedrørende en relativ hindring?**

De kontorer, der allerede på et tidligere tidspunkt har truffet afgørelse om, hvorvidt en påberåbelse af prioritet er acceptabel, vil ikke genoverveje sådanne afgørelser.

**19. Er den fælles praksis i overensstemmelse med sag C-252/12 "Specsavers"?**

Selv om overtrædelsessager og særpræg opnået gennem brug udtrykkeligt ligger uden for CP4-projektet, er Specsavers-dommen blevet vurderet nøje.

I Specsavers-sagen vurderede Domstolen, at omfattende brug af et varemærke, der er registreret i sort/hvid, i en bestemt farve eller farvesammensætning kan påvirke forbrugerens opfattelse af det registrerede tegn. For Domstolen kan dette være en medvirkende faktor, der skal indgå i vurderingen af risikoen for forveksling. Denne konklusion gør det imidlertid ikke, hverken

direkte eller indirekte, ud for at være en bekræftelse af, at et varemærke i sort/hvid fortjener beskyttelse i nogen af eller alle farver uanset omstændighederne.

Muligheden for, at et varemærke i sort/hvid bruges i en farve, beskrives i dokumentet om den fælles praksis og ligger i forlængelse af Specsavers-dommen. De principper, der er aftalt med arbejdsgruppen, og som er beskrevet i den fælles praksis, berøres derfor ikke af Specsavers-dommen.

Retten henviser i Sag T-623/11 "Milanówek Cream Fudge", i præmis 38 og 39 til "Specsavers"-dommen. I præmis 39 anførte den, at et mærke, der er registreret i sort/hvid, rent faktisk kan anvendes i farve og endda i hukommelsen hos kundekredsen kan forbindes med det tidligere mærke, og anførte endvidere, at:

*39. (...) "Dette betyder imidlertid ikke – i modsætning til hvad sagsøgeren har gjort gældende i sine skriftlige indlæg – at registreringen af et varemærke, der ikke omfatter nogen bestemt farve, dækker "alle de farvesammensætninger, der er omfattet af den grafiske gengivelse"."*

[www.tmdn.org](http://www.tmdn.org)

# Konvergens



**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)