

A close-up photograph of three hands holding three grey puzzle pieces. The hands are positioned to bring the pieces together, symbolizing convergence or integration. The background is a blurred image of a person in a suit.

Convergence

Vaak gestelde vragen (FAQ) over de gemeenschappelijke praktijk, versie 2
CP4 Mate van bescherming van zwart-witmerken

1. Verschilt de gemeenschappelijke praktijk van de praktijk die voorheen bestond?

De gemeenschappelijke praktijk houdt in dat sommige bureaus hun vroegere praktijken helemaal niet veranderen en sommige slechts gedeeltelijk. Als we naar de implementerende bureaus kijken (AT, BG, BBIE, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, LV, LT, MT, BHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK), kunnen we de resultaten van de nieuwe gemeenschappelijke praktijk met de vorige praktijken vergelijken:

Voorrang

Dertien bureaus wijzigden hun praktijk met betrekking tot het recht van voorrang (prioriteit).

- De vorige praktijk was soepeler dan de gemeenschappelijke praktijk: 3 (CY, IE, PT)
- De vorige praktijk was strikter dan de gemeenschappelijke praktijk: 10 (BG, EE, ES, GR, HU, LT, LV, BHIM, SK, TR)
- Geen verandering ten opzichte van de vorige praktijk: 9 bureaus (AT, BBIE, CZ, DE, MT, PL, RO, SI, UK)

Gelijkheid, relatieve gronden

Vijf bureaus wijzigden hun praktijk met betrekking tot de vaststelling van gelijkheid (identiteit) tussen tekens in verband met de relatieve weigeringsgronden.

- De vorige praktijk was soepeler dan de gemeenschappelijke praktijk: 2 (CY, GR)
- De vorige praktijk was strikter dan de gemeenschappelijke praktijk: 3 (BG, EE, LT)
- In 17 bureaus bracht de nieuwe, gemeenschappelijke praktijk geen veranderingen teweeg (AT, BBIE, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, BHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK)

Gebruik

Geen enkel bureau verandert zijn bestaande praktijk met betrekking tot normaal gebruik.

2. Zullen de merkenbureaus informatie verstrekken over de impact van de gemeenschappelijke praktijk op de praktijk die voorheen in hun land bestond?

Dit is aan de bureaus om te beslissen. Wanneer zij dat nodig vinden, kunnen ze gedetailleerde informatie verstrekken over de impact van de gemeenschappelijke praktijk op de praktijk die voorheen in hun land bestond, en over de gevolgen voor de nationale gebruikers. De gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk met betrekking tot de mate van bescherming van zwart-witmerken bevat ook nuttige informatie over de implementerende bureaus, de niet-implementerende bureaus en de niet-deelnemende bureaus.

3. Op welke manier draagt de uitvoering van de gemeenschappelijke praktijk met betrekking tot de mate van bescherming van zwart-witmerken bij aan het verbeteren van de rechtszekerheid op dit gebied?

Rechtszekerheid is afhankelijk van de duidelijkheid, kwaliteit en bruikbaarheid van de praktijk en de communicatie ervan. Voor de start van het convergentieproject bestond er op dit gebied erg weinig duidelijkheid, wat het erg lastig maakte voor gebruikers. Slechts drie bureaus hadden vaste richtsnoeren met betrekking tot de mate van bescherming van zwart-witmerken. De gemeenschappelijke praktijk maakt een einde aan deze situatie, ten behoeve van de gebruikers. De nieuwe praktijk verbetert de rechtszekerheid met betrekking tot de volgende drie specifieke aspecten op het gebied van de omgang met merken in zwart-wit en/of grijswaarden:

- Is een merk in zwart-wit en/of grijswaarden waarvoor aanspraak op voorrang wordt gemaakt gelijk aan hetzelfde merk in kleur?
- Is een ouder merk in zwart-wit en/of grijswaarden gelijk (identiek) aan hetzelfde merk in kleur bij het toetsen van relatieve weigeringsgronden?
- Wordt het gebruik van een kleurenversie van een merk dat in zwart-wit/grijswaarden (of omgekeerd) is ingeschreven aanvaard voor het vaststellen van normaal gebruik?

Toen de werkgroep in februari 2012 voor het eerst bijeenkwam, waren de antwoorden op deze vragen onduidelijk en verschilden ze per bureau. Aan het einde van dit project is er een duidelijke gemeenschappelijke praktijk aangenomen, die voor alle 23 implementerende bureaus hetzelfde is.

4. Bestaat er recente jurisprudentie die de bevindingen van de gemeenschappelijke praktijk ondersteunt?

Ja, zie het arrest van 9 april 2014 in zaak T-623/11 'Milanówek Cream Fudge', waarin de bevindingen van de gemeenschappelijke praktijk met betrekking tot zwart-witmerken worden ondersteund. Enkele van de meest relevante bevindingen zijn terug te vinden in punten 37 e.v.:

37. (...) "kan niet worden ingestemd met verzoeksters argumenten dat de inschrijving van een merk 'in zwart-wit' betrekking heeft op 'alle kleurencombinaties die in de grafische voorstelling zijn opgenomen' en dat 'verzoekster dus de bescherming kan vragen van eender welke combinatie van verticale strepen die bestaat uit witte en gekleurde strepen, ongeacht of die laatste zwart, oranje of geel zijn'.

In het arrest wordt nadrukkelijk gesteld dat de inschrijving van een merk in zwart-wit geen betrekking heeft op alle kleurencombinaties en dat een inschrijving in zwart-wit en een inschrijving in kleur niet hetzelfde is.

5. Gemeenschappelijke praktijken zijn niet wettelijk bindend, dus welke impact heeft de gemeenschappelijke praktijk voor merkhouders?

Hoewel de gemeenschappelijke praktijken niet wettelijk bindend zijn, hebben een aantal bureaus ingestemd ze in hun praktijk op te nemen. Hierdoor kunnen gebruikers maar beter rekening met deze gemeenschappelijke praktijk houden, aangezien merkenonderzoekers deze moeten toepassen in hun praktijken op kantoor. Merkhouders kunnen zich het best voorbereiden door, indien beschikbaar, de bijgewerkte richtsnoeren van hun betreffende bureau door te nemen en de daartoe strekkende arresten van het Hof met betrekking tot zwart-witmerken te volgen.

De gemeenschappelijke praktijk heeft tot doel gebruikers bewust te maken van datgene wat de bureaus gezamenlijk hebben besloten te doen. Het schept duidelijkheid voor gebruikers. Die hebben de zekerheid dat ze via de websites van de deelnemende bureaus eenvoudig toegang tot de nieuwe praktijk hebben en dat alle deelnemende bureaus dezelfde praktijk hanteren. Dit maakt alles een stuk voorspelbaarder voor de gebruikers.

De gemeenschappelijke praktijk houdt rekening met de relevante recente jurisprudentie. De gemeenschappelijke praktijk is gebaseerd op een solide juridische basis, samengesteld uit de jurisprudentie van het Hof. Er wordt expliciet verwezen naar de volgende zaken: C-291/00 'LTJ Diffusion', T-103/11 'Justing', T-378/11 'Medinet', T-152/11 'MAD'.

6. Waarom nemen Italië, Frankrijk en Finland geen deel aan het convergentieproject?

Deelname is geheel vrijwillig. Dit beginsel vormt de basis voor het ethos van het convergentieprogramma. Als een bureau niet wil deelnemen aan een bepaald programma, om welke reden dan ook, betekent dit niet dat andere bureaus niet kunnen meedoen, of niet op een later tijdstip kunnen instappen.

7. Is de gemeenschappelijke praktijk van toepassing op merken die in kleur zijn gedeponeed?

De gemeenschappelijke praktijk is alleen van toepassing:

- ten behoeve van voorrang, op merken in zwart-wit waarvoor aanspraak op voorrang wordt gemaakt;
- ten behoeve van relatieve gronden, op oudere merken in zwart-wit;
- wat bewijs van gebruik betreft, zowel op merken die in zwart-wit/grijswaarden zijn gedeponeed als merken die in kleur zijn gedeponeed.

Voor de duidelijkheid dient te worden benadrukt dat kleurmerken op zichzelf uitdrukkelijk buiten het bereik van de gemeenschappelijke praktijk vallen.

8. Is de gemeenschappelijke praktijk alleen van toepassing op beeldmerken?

De gemeenschappelijke praktijk richt zich op de interactie tussen versies van hetzelfde merk in zwart-wit/grijswaarden en kleur. De gemeenschappelijke praktijk is niet van toepassing op woordmerken, maar houdt zich hoofdzakelijk bezig met beeldmerken die wel of geen aanvullende woorelementen bevatten. Het is de keuze van de deelnemende merkenbureaus om te overwegen of de praktijk ook relevant is voor andere soorten merken en in welke mate.

9. In afdeling 5.2 van de gemeenschappelijke praktijk wordt vermeld: “Een in zwart-wit gedeponerd 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.

Is bovenstaand citaat een samenvatting van alle mogelijke opties die in de lidstaten kunnen optreden (wat niet per se wil zeggen dat alle opties daadwerkelijk in elke lidstaat voorkomen)?

Of betekent dit dat de bureaus alle voornoemde mogelijkheden moeten aanbieden?

De gemeenschappelijke praktijk bepaalt niet welke soorten kleuraanspraken in elk bureau aanvaardbaar zijn of welke kleuraanspraken aanvaard moeten worden of niet. Sommige bureaus aanvaarden zelfs helemaal geen aanspraken op kleur in hun nationale merkenprocedures. De gemeenschappelijke praktijk verwijst enkel naar aanspraken op kleur om erop te wijzen dat een merk dat in zwart-wit is gedeponerd, vanwege de aanspraak op kleur soms in werkelijkheid een merk in kleur kan zijn. Dit is met name belangrijk bij het indienen van internationale merken, en om die reden bevat het document een verwijzing naar aanvraagformulieren voor internationale merken.

10. Heeft de werkgroep bij het opstellen van de gemeenschappelijke praktijk rekening gehouden met de relevante bepalingen van het Verdrag van Parijs?

Ja, bij het overwegen van het begrip 'gelijkheid' in het kader van voorrang is rekening gehouden met artikel 4, sub a, punt 2, van het Verdrag van Parijs, hetgeen in de beginselen over de gemeenschappelijke praktijk terugkomt in afdeling 5.2 over voorrang.

11. Is de gemeenschappelijke praktijk verenigbaar met de internationale bepalingen van het systeem van Madrid die betrekking hebben op voorrang?

Ja, de gemeenschappelijke praktijk is volledig verenigbaar met het systeem van Madrid.

Als er een internationale aanvraag wordt ingediend, verklaart het bureau van oorsprong over het algemeen dat de aanvraag een reproductie van het merk bevat die gelijk is aan het merk van de oorspronkelijke aanvraag en/of inschrijving. Omdat dit onder de verantwoordelijkheid van het bureau van oorsprong valt, controleert de WIPO dit niet nog een keer als ze de internationale aanvraag ontvangt.

Een merk dat middels het systeem van Madrid is gedeponeerd, geniet dezelfde bescherming in alle aangewezen overeenkomstsluitende partijen alsof de aanvraag tot inschrijving van het merk rechtstreeks bij het bureau van de overeenkomstsluitende partij is ingediend. Dit houdt in dat de mate van bescherming van merken door het aangewezen bureau en/of de nationale rechtbanken van de aangewezen overeenkomstsluitende partij wordt vastgesteld.

De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat de gemeenschappelijke praktijk geen nieuwe gevolgen creëert die in de praktijk nog nooit waren voorgekomen. Een samengevoegde oplossing zal echter leiden tot een grotere rechtszekerheid en consistentie van internationale aanvragen als het bureau van oorsprong en het bureau van bestemming beide de gemeenschappelijke praktijk invoeren.

Het document over de gemeenschappelijke praktijk verwijst in afdeling 5.2 over voorrang naar het WIPO-aanvraagformulier voor internationale inschrijvingen en verduidelijkt dat als er aanspraak wordt gemaakt op een zwart-witmerk dat een aanspraak op kleur bevat, de reproductie van het merk ook in kleur moet worden ingediend.

12. Kan er zelfs als de merken niet gelijk zijn gevaar voor verwarring bestaan tussen een merk in zwart-wit/grijswaarden en een merk in kleur?

Ja, de gemeenschappelijke praktijk geeft aan dat de beeldmerken in zwart-wit/grijswaarden en kleur als gelijk (identiek) worden beschouwd als de verschillen tussen de merken onbeduidend zijn. Zelfs als er geen sprake van gelijkheid is, sluit dit niet uit dat in deze gevallen artikel 8, lid 1, sub b, GMV of nationale bepalingen die artikel 4, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn

implementeren toch van toepassing kunnen zijn. Dat wil zeggen dat er nog steeds sprake van gevaar voor verwarring kan bestaan als de merken als overeenstemmend worden beschouwd en de andere benodigde factoren aanwezig zijn.

13. Is de conclusie met betrekking tot voorrang, relatieve gronden en gebruik altijd dezelfde als beeldmerken in zwart-wit/grijswaarden en kleur worden vergeleken?

In het geval van een voorrangprocedure en relatieve gronden wordt dezelfde definitie van gelijkheid tussen een merk in zwart-wit en/of grijswaarden en een later merk in kleur gehanteerd. De conclusie is derhalve dezelfde en de belangrijkste factor waarmee rekening moet worden gehouden is het feit of het merk in kleur in vergelijking met het merk in zwart-wit/grijswaarden **onbeduidende** verschillen vertoont. Als er tussen de merken aanzienlijke verschillen bestaan, worden het merk in kleur en het teken in zwart-wit niet als gelijk beschouwd. Als de verschillen onbeduidend zijn, worden de merken als gelijk beschouwd.

Wat gebruik betreft verandert alleen een wijziging van kleur **het onderscheidend vermogen van het merk niet** zolang er aan de vier vereisten van afdeling 5.4 van het document over de beginselen over de gemeenschappelijke praktijk wordt voldaan.

14. Heeft een inschrijving in zwart-wit betrekking op alle kleurencombinaties?

Nee. Volgens de gemeenschappelijke praktijk genieten merken in zwart-wit geen ongelimiteerde mate van bescherming. Dit betekent echter niet dat merkhouders onder de gemeenschappelijke praktijk verplicht worden hun merken in een of meer kleuren in te schrijven om zo de bescherming te verkrijgen die ze vóór de gemeenschappelijke praktijk hadden. Dit komt omdat de gemeenschappelijke praktijk in het merendeel van de gevallen niet tot een andere praktijk leidt.

15. Moet een merkhouder als gevolg van de gemeenschappelijke praktijk meerdere indieningen doen?

Als een merkhouder in de veronderstelling verkeerde dat de indiening van een merk in zwart-wit op alle kleurencombinaties betrekking had, is het beter dat hij zijn indieningsstrategie heroverweegt. In de gemeenschappelijke praktijk staat duidelijk aangegeven dat een indiening in zwart-wit geen betrekking op alle kleurencombinaties heeft.

Volgens de gemeenschappelijke praktijk is een merk in zwart-wit en/of grijswaarden voor procedures van voorrang en relatieve gronden niet gelijk aan hetzelfde merk in kleur, tenzij de kleurverschillen onbeduidend zijn.

Verder doet in de praktijk de overeengekomen gemeenschappelijke praktijk met betrekking tot de gelijkheid van een merk op relatieve gronden niet af aan een eventuele vaststelling van overeenstemming tussen de tekens die tot gevaar van verwarring kan leiden.

Wat normaal gebruik betreft schrijft de overeengekomen gemeenschappelijke praktijk op zichzelf niet voor dat een merkhouders meerdere indieningen moet doen. Op basis van de gemeenschappelijke praktijk verandert gebruik in kleur het onderscheidend vermogen van een merk dat in zwart-wit is ingeschreven (of omgekeerd) normaliter niet en dient derhalve tot handhaving van de inschrijving. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de kleuren of kleurencombinaties op zichzelf onderscheidend vermogen hebben of is de kleur een van de belangrijkste bestanddelen van het onderscheidend vermogen van het teken. In dergelijke gevallen zou een verandering van kleur het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk veranderen en zou het niet aanvaard kunnen worden om normaal gebruik vast te stellen.

Deze praktijk met betrekking tot gebruik is niet nieuw. Het is een bevestiging van de reeds bestaande praktijk van alle implementerende bureaus. De praktijk is echter bedoeld als duidelijke leidraad voor gebruikers en bureaus.

16. Waarom bevat het document over de beginselen van de gemeenschappelijke praktijk in het gedeelte waarin de gemeenschappelijke praktijk met betrekking tot gebruik wordt beschreven de volgende eerste vereiste: “De woord-/beeldelementen overeenkomen en de belangrijkste onderscheidende elementen zijn” ? Verwijst deze vereiste niet naar algemeen gebruik en niet specifiek naar zwart-witmerken?

Dat klopt. Of de woord-/beeldelementen overeenkomen en de belangrijkste onderscheidende elementen zijn, is een vereiste die naar algemeen gebruik verwijst. Er kan echter pas met de analyse van het kleurenprobleem van de andere drie vereisten worden verdergegaan als aan deze eerste vereiste is voldaan. Het is dus praktisch om alle vier vereisten te behouden.

17. Wat betekenen de derde en vierde vereiste met betrekking tot gebruik in de praktijk?

De overeengekomen gemeenschappelijke praktijk schrijft op zichzelf niet voor dat een merkhouders meerdere indieningen moet doen. De implementerende bureaus zijn van mening dat de gemeenschappelijke praktijk niet afwijkt van de reeds bestaande praktijk op het gebied van het aantonen van gebruik. Het komt maar zelden voor dat het gebruik van een zwart-witmerk in kleur (of omgekeerd), indien niet aan een van de vier vereisten van de gemeenschappelijke praktijk is voldaan, niet volstaat om aan een van de algemene voorwaarden voor het vaststellen van normaal gebruik te voldoen.

19. Is de gemeenschappelijke praktijk in overeenstemming met zaak C-252/12 “Specsavers”?

Hoewel inbreukprocedures en verworven onderscheidend vermogen door gebruik uitdrukkelijk buiten het bereik van het CP4-project vallen, is het Specsavers-arrest zorgvuldig doorgenomen.

In de Specsavers-zaak heeft het Hof naar het uitgebreide gebruik van een zwart-witmerk in een bepaalde kleur of kleurencombinatie gekeken en geoordeeld dat dit gebruik bij de consument een associatie met het ingeschreven teken kan oproepen. Volgens het Hof zou deze aanvullende factor bij de toetsing van gevaar op verwarring betrokken kunnen worden. Deze bevinding staat echter niet gelijk, direct noch indirect, aan een bevestiging dat een zwart-witmerk bescherming verdient voor alle kleuren, ongeacht de omstandigheden.

De mogelijkheid dat een zwart-witmerk in kleur kan worden gebruikt, wordt beschreven in het document over de gemeenschappelijke praktijk en is in overeenstemming met het Specsavers-arrest. Het Specsavers-arrest heeft daarom geen invloed op de beginselen die door de werkgroep zijn overeengekomen en in de gemeenschappelijke praktijk worden beschreven.

Het Gerecht verwijst in zaak T-623/11 ‘Milanówek Cream Fudge’ in punten 38 en 39 naar het “Specsavers”-arrest. In punt 39 wordt aangegeven dat een merk dat in zwart-wit is ingeschreven in kleur kan worden gebruikt en dat de consument dit merk zelfs kan gaan associëren met het oudere merk. Verder wordt vermeld:

39. (...) “Anders dan verzoekster in haar schrifturen stelt, kan dit daarom nog niet betekenen dat de inschrijving van een merk dat geen kleur in het bijzonder aanduidt, betrekking zou hebben op ‘alle kleurencombinaties die in de grafische voorstelling zijn opgenomen’.”

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