



Konvergens

Vanliga frågor (FAQ) om gemensam praxis, version 2
CP4-skyddsomfång för svartvita varumärken

1. Är den gemensamma praxisen annorlunda än den tidigare praxisen?

Den gemensamma praxisen innebär att vissa myndigheter inte alls kommer att ändra sin tidigare praxis, medan vissa andra bara delvis kommer att ändra den. Om man betraktar genomförandemyndigheterna (AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, LV, LT, MT, KHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK) så kan man se effekterna av den nya gemensamma praxisen i kontrast till den tidigare praxisen.

Prioritet

Det är 13 myndigheter som förändrar sin praxis avseende prioritet.

- Tidigare praxis var mindre sträng än den gemensamma praxisen: tre myndigheter (CY, IE, PT)
- Tidigare praxis var strängare än den gemensamma praxisen: tio myndigheter (BG, EE, ES, GR, HU, LT, LV, KHIM, SK, TR)
- Ingen förändring jämfört med tidigare praxis: nio myndigheter (AT, BOIP, CZ, DE, MT, PL, RO, SI, UK)

Identitet, relativa registreringshinder

Fem myndigheter ändrar sin praxis avseende beslut om identitet mellan kännetecken för relativa registreringshinder.

- Tidigare praxis var mindre sträng än den gemensamma praxisen: två myndigheter (CY, GR)
- Tidigare praxis var strängare än den allmänna praxisen: tre myndigheter (BG, EE, LT)
- Den nya gemensamma praxisen ändrar inte den tidigare praxisen vid 17 myndigheter (AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, KHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK).

Användning

Ingen myndighet kommer att ändra sin nuvarande praxis avseende användning.

2. Kommer varumärkesmyndigheterna att ge information om vilken inverkan den gemensamma praxisen får på tidigare nationell praxis?

Det är upp till de enskilda myndigheterna att besluta om detta. Om de anser att det är lämpligt kan de ge utförlig information om vilken inverkan den gemensamma praxisen får på tidigare nationell praxis och vilka konsekvenser den får för de nationella användarna. Det officiella meddelandet om gemensam praxis för skyddsomfång för svartvita märken innehåller också användbar information om myndigheter som använder praxisen, myndigheter som inte använder praxisen och myndigheter som inte deltar i projektet.

3. Hur kommer genomförandet av den gemensamma praxisen för skyddsomfång för svartvita märken att bidra till att öka rättssäkerheten på detta område?

Rättssäkerheten är beroende av tydlighet, kvalitet och användbarhet när det gäller praxisen och hur den kommuniceras. Innan detta konvergensprojekt inleddes rådde stor otydlighet på detta område, vilket försvårade för användarna. Endast tre myndigheter hade fastlagda riktlinjer gällande skyddsomfånget för svartvita märken. Den gemensamma praxisen kommer att förändra denna situation, till fördel för användarna. Det kommer att öka rättssäkerheten när det gäller följande tre specifika aspekter i samband med hanteringen av varumärken i svartvitt och/eller gråskala:

- Är ett varumärke i svartvitt och/eller gråskala för vilket prioritet åberopats identiskt med samma märke i färg?
- Är ett befintligt varumärke i svartvitt och/eller gråskala identiskt med samma märke i färg vid bedömning av relativa registreringshinder?
- Är användningen av en viss färgversion av ett varumärke som har registrerats i svartvitt/gråskala (eller omvänt) tillräcklig för att verkligt bruk ska kunna fastställas?

När arbetsgruppen inledde sina sammanträden i februari 2012 var svaren på dessa frågor inte tydliga, och skilde sig mellan de olika myndigheterna. I slutet av projektet godkändes en tydlig gemensam praxis, som är densamma för alla de 23 genomförandemyndigheterna.

4. Finns det rättspraxis från den senaste tiden som stöder slutsatserna i den gemensamma praxisen?

Ja, domen av den 9 april 2014 i mål T-623/11 (Milanówek Cream Fudge) stöder slutsatserna i den gemensamma praxisen när det gäller svartvita märken. Vissa av de mest relevanta slutsatserna återfinns i punkt 37 och följande punkter. I punkt 37 anges att

”... det saknas fog för sökandebolagets argument att en registrering av ett varumärke ’i svart-vitt’ täcker ’alla färgkombinationer som omfattas av den grafiska återgivningen’ och att ’[sökandebolaget] därmed kan göra anspråk på skydd för alla kombinationer av vertikala ränder bestående av vita och färgade ränder, oavsett om de är svarta, orange eller gula”.

I domen anges uttryckligen att registreringen av ett märke i svartvitt inte omfattar alla färger och att registrering i svartvitt och i färg inte är detsamma.

5. Den gemensamma praxisen är inte rättsligt bindande, så vilka konsekvenser har den för varumärkesinnehavare?

Även om den gemensamma praxisen inte är rättsligt bindande har ett antal myndigheter kommit överens om att genomföra den i sitt arbete. Därför är det klokt av användare att ta hänsyn till denna praxis, då handläggare av varumärken är skyldiga att tillämpa denna då de tillämpar sin myndighets praxis. Varumärkesinnehavare förbereder sig bäst genom att använda sig av de uppdaterade riktlinjerna vid respektive myndighet, om sådana finns tillgängliga, och genom att följa efterföljande domstolsavgöranden beträffande svartvita märken.

Målet är att göra användarna medvetna om vad myndigheterna gemensamt har enats om. Det skapar klarhet för användarna – de har säkerheten att lätt kunna tillgå den nya praxisen via de deltagande myndigheternas webbplatser och att veta att alla deltagande myndigheter delar samma praxis. Det ger större förutsägbarhet för användarna.

Det officiella meddelandet tar hänsyn till den senaste tidens relevanta rättspraxis. Den gemensamma praxisen baseras på en solid rättslig grund, hämtad från domstolens och tribunalens rättspraxis. Uttryckliga hänvisningar görs till följande mål: C-291/00 (LTJ Diffusion), T-103/11 (Justing), T-378/11 (Medinet) och T-152/11 (MAD).

6. Varför deltar inte Italien, Frankrike och Finland i konvergensprojektet?

Deltagandet är helt frivilligt – vilket är en mycket central punkt i konvergensprogrammets grundläggande värderingar. Om en myndighet av något skäl inte önskar delta i ett visst program hindrar detta inte övriga myndigheter från att delta – eller från att ansluta sig vid en senare tidpunkt.

7. Gäller den gemensamma praxisen märken som registrerats i färg?

Den gemensamma praxisen gäller endast

- när det gäller prioritet, märken i svartvitt för vilka prioritet åberopas,
- när det gäller relativa registreringshinder, tidigare varumärken i svartvitt,
- när det gäller bevis på bruk, både märken som registrerats i svartvitt/gråskala och märken som registrerats i färg.

För tydlighetens skull bör det betonas att färgmärken i sig uttryckligen inte omfattas av den gemensamma praxisen.

8. Gäller den gemensamma praxisen endast figurmärken?

Den gemensamma praxisen behandlar interaktionen mellan versioner i svartvitt/gråskala och versioner i färg av samma märke. Den gemensamma praxisen gäller inte ordmärken, utan gäller huvudsakligen figurmärken med eller utan tillkommande ordelement. Det är upp till de deltagande varumärkesmyndigheterna att överväga om praxisen också ska vara relevant för andra typer av märken och i vilken utsträckning.

9. I avsnitt 5.2 i den gemensamma praxisen uppges följande: ”Ett prioritetsmärke som registrerats i svartvitt kan men behöver inte innefatta ett färganspråk. Det finns följande möjligheter:

- Inget färganspråk av något slag föreligger.
- Anspråk görs på specifika färger (andra än svartvitt och gråskala).
- I färganspråket anges uttryckligen svart och vitt som de enda färgerna.
- I färganspråket anges uttryckligen svart, vitt och grått (märket är i gråskala).
- I färganspråket anges att tecknet är avsett att täcka alla färger.”

Är det som sägs ovan en sammanfattning av alla alternativ som kan inträffa i medlemsstaterna (vilket inte nödvändigtvis innebär samtliga alternativ i varje medlemsstat)?

Eller innebär det att myndigheterna måste erbjuda de sökande alla de möjligheter som beskrivs ovan?

Den gemensamma praxisen definierar inte vilka typer av färganspråk som är godtagbara vid varje myndighet, och inte om färganspråk över huvud taget ska vara godtagbara. Faktum är att vissa myndigheter inte alls godtar färganspråk i sin nationella varumärkeshandläggning. Den gemensamma praxisen hänvisar till färganspråk endast för att belysa att ett varumärke som registrerats i svartvitt ibland faktiskt kan vara ett färgmärke, på grund av färganspråket. Detta är särskilt viktigt när det gäller registrering av internationella varumärken, och det är därför dokumentet innehåller en hänvisning till ansökningshandlingar för internationella varumärkesansökningar.

10. Beaktade arbetsgruppen de relevanta bestämmelserna i Pariskonventionen vid utarbetandet av den gemensamma praxisen?

Ja, artikel 4.a.2 i Pariskonventionen har också beaktats i samband med begreppet identitet i fråga om prioritet, såsom det återspeglas i avsnitt 5.2 om prioritet, i principerna för den gemensamma praxisen.

11. Är den gemensamma praxisen förenlig med den internationella tillämpningen av Madridsystemet när det gäller prioriteter?

Ja, den är fullt förenlig med Madridsystemet.

I allmänhet intygar ursprungsmyndigheten, när en internationell ansökan registreras, att ansökan inkluderar en reproduktion av märket som överensstämmer med märket i den grundläggande ansökan och/eller registreringen. Eftersom detta är ursprungsmyndighetens skyldighet, kontrollerar Wipo inte detta igen när den mottar den internationella ansökan.

Varumärkesregistrering genom Madridsystemet ger märket samma skydd inom samtliga designerade avtalsparter som om märket hade varit föremål för en registreringsansökan som ingetts direkt till avtalspartens egen myndighet. Detta innebär att skyddsomfånget för varumärkena kommer att avgöras av den angivna myndigheten och/eller de nationella domstolarna för den angivna avtalsparten.

Arbetsgruppen drog slutsatsen att den gemensamma praxisen inte ger upphov till några nya konsekvenser utöver de som redan föreligger. En konvergerad lösning kommer dock kraftigt att öka rättssäkerheten och samstämmigheten vid internationella ansökningar där ursprungsmyndigheten och destinationsmyndigheten båda genomför den gemensamma praxisen.

Dokumentet om den gemensamma praxisen hänvisar i avsnitt 5.2, om prioritet, till Wipos ansökningshandling för internationella varumärkesansökningar, och förtydligar att när prioritet åberopas för ett svartvitt märke som innehåller färgkrav, måste även en färgåtergivning av detta märke registreras.

12. Även om märkena inte är identiska, kan det ändå finnas förväxlingsrisk mellan ett märke i svartvitt/gråskala och ett färgmärke?

Ja. Den gemensamma praxisen anger att figurmärken i svartvitt/gråskala respektive i färg kommer att anses vara identiska om skillnaderna dem emellan är obetydliga. Om identitet emellertid inte föreligger, utesluter detta inte att artikel 8.1 b i förordningen om gemenskapsvarumärken eller nationella bestämmelser för införlivande av artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet ändå kan vara tillämpliga i dessa fall. Det kan alltså fortfarande finnas förväxlingsrisk om märkena anses vara liknande samtidigt som de övriga nödvändiga faktorerna föreligger.

13. Är slutsatsen om prioritet, relativa registreringshinder och bruk alltid densamma vid jämförelse av figurmärken i svartvitt/gråskala respektive i färg?

När det gäller prioritet och relativa registreringshinder stämmer definitionen av identitet mellan ett märke i svartvitt/gråskala och ett senare färgmärke överens. Därför är slutsatsen densamma

och den faktor som huvudsakligen ska beaktas är huruvida färgmärket har skillnader som är **obetydliga** jämfört med märket i svartvitt/gråskala. Om det föreligger betydande skillnader mellan märkena anses färgmärket inte vara identiskt med märket i svartvitt/gråskala. Om skillnaderna däremot är obetydliga anses märkena vara identiska.

När det gäller användning **ändrar en förändring av enbart färgen inte varumärkets särskiljningsförmåga** så länge som de fyra krav uppfylls som återges i avsnitt 5.4 i dokumentet om principer för den gemensamma praxisen.

14. Omfattar en ansökan i svartvitt alla färger?

Nej, det gör den inte. Enligt den gemensamma praxisen har svartvita märken inte ett obegränsat skyddsomfång. Detta innebär dock inte att det krävs att varumärkesinnehavare i och med den gemensamma praxisen är skyldiga att registrera sina varumärken i en eller fler färger för att erhålla det skydd som de hade före den gemensamma praxisen. Anledningen till detta är att den gemensamma praxisen inte ändrar praxisen i det stora flertalet fall.

15. Behöver en innehavare sörja för flera registreringar till följd av den gemensamma praxisen?

Om en innehavare ansåg att alla färger omfattades av en registrering av ett svartvitt märke, kan han vilja ompröva sin strategi för registrering. Den gemensamma praxisen har förtydligat att en ansökan i svartvitt inte omfattar alla färger.

Enligt den gemensamma praxisen är ett varumärke i svartvitt eller gråskala, när det gäller prioritet och relativa registreringshinder, inte identiskt med samma märke i färg om inte skillnaderna i färg är obetydliga.

Praktiskt sett påverkar inte den överenskomna gemensamma praxisen när det gäller ett varumärkes identitet i samband med relativa registreringshinder en möjlig slutsats om likhet mellan symbolerna som skulle kunna leda till förväxlingsrisk.

När det gäller verkligt bruk kommer den överenskomna gemensamma praxisen inte i sig kräva att en varumärkesinnehavare sörjer för flera registreringar. I enlighet med den gemensamma praxisen ändrar användning i färg normalt inte särskiljningsförmågan för ett märke som registrerats i svartvitt (eller vice versa) och tjänar därför till att upprätthålla registreringen. Under vissa omständigheter har färgen eller färgkombinationerna i sig särskiljningsförmåga. Färgen kan också vara en av de huvudsakliga faktorerna för symbolens särskiljningsförmåga. I sådana fall skulle en färgändring ändra det registrerade varumärkets särskiljningsförmåga och skulle inte vara godtagbar för att fastställa verkligt bruk.

Denna praxis gällande bruk är inte ny eftersom den bekräftar den redan befintliga praxisen vid samtliga genomförandemyndigheter. Den tjänar dock till att fastställa tydliga riktlinjer för såväl användare som myndigheter.

16. Varför inkluderar dokumentet om principerna för den gemensamma praxisen, i avsnittet om den gemensamma praxisen beträffande bruk, det första kravet, vilket lyder: ”Ord- och figurelement är desamma och utgör de viktigaste särskiljande beståndsdelarna”? Hänvisar inte detta krav till bruk i allmänhet och inte särskilt till svartvita märken?

Det är sant. Frågan om ord- och figurelement är desamma och utgör de viktigaste särskiljande beståndsdelarna är ett krav som gäller användning i allmänhet. Men endast när detta första krav är uppfyllt bör man börja analysera färgfrågan som berörs i de tre övriga kraven. Så det är praktiskt användbart att behålla alla fyra kraven.

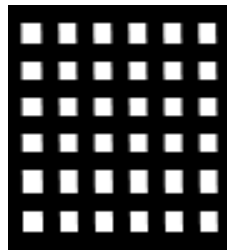
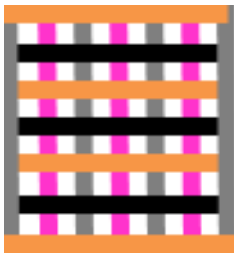
17. Vad innebär i praktiken det tredje och det fjärde kravet när det gäller bruk?

Den gemensamma praxisen kräver inte i sig att en varumärkesinnehavare sörjer för flera registreringar. Genomförandemyndigheterna anser inte att den gemensamma praxisen skiljer sig från redan befintlig praxis när det gäller bevis på verkligt bruk. Det är mest i undantagsfall, om något av de fyra kraven i den gemensamma praxisen inte uppfylls, som användningen av ett svartvitt varumärke i färg (eller vice versa) inte kommer att ses som tillräckligt för att uppfylla en av de allmänna förutsättningarna för att fastställa verkligt bruk.

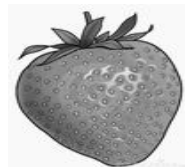
Den gemensamma praxisen betonar att särskiljningsförmågan för det registrerade märket inte bör ändras. En ändring som bara gäller färgen ändrar inte varumärkets särskiljningsförmåga så länge som de fyra kraven är uppfyllda. De sista två kraven är:

- Färgen eller färgkombinationen är inte i sig en särskiljande egenskap.
- Färgen utgör inte någon huvudbeståndsdel i märkets allmänna särskiljningsförmåga.

När det gäller frågan om huruvida färgen (eller färgkombinationen) på det registrerade varumärket i sig har särskiljningsförmåga, är den grundläggande tanken att det ibland faktiskt är färgen eller färgkombinationen som har särskiljningsförmåga. Beakta till exempel symbolerna nedan, där särskiljningsförmågan för symbolen till vänster skulle kunna anses bero på dess färger eller färgkombinationer, vilket gör det svårt för innehavaren att bevisa bruk om märket endast används i svartvitt.



I andra fall kan färgen utgöra det viktigaste bidraget till symbolens särskiljningsförmåga. Om till exempel följande symbol skulle registreras i färgen blått för ”frukt” eller ”glass”, skulle färgen blått kunna ses som huvudsakligt bidragande till symbolens särskiljningsförmåga, och därmed göra det svårt för innehavaren att bevisa bruk om märket endast används i svartvitt.



18. Vad är konsekvenserna för prioritetsyrkanden vid de myndigheter där absoluta och relativa registreringshinder undersöks tillsammans och det finns en oavslutad process om relativa registreringshinder där beslut ska fattas?

De myndigheter som redan har fattat ett beslut i ett tidigare skede om huruvida ett prioritetsyrkande är godtagbart kommer inte att ompröva detta beslut.

19. Är den gemensamma praxisen i linje med mål C-252/12, Specsavers?

Trots att fall av varumärkesintrång och förvärvad särskiljningsförmåga genom användning uttryckligen inte omfattas av CP4-projektet, var domen i målet Specsavers föremål för noggrann bedömning.

I målet Specsavers övervägde domstolen den omfattande användningen av ett svartvitt varumärke i en specifik färg eller färgkombination, och det faktum att denna användning av konsumenten kan bli förknippad med den registrerade symbolen. För domstolen kan detta vara ytterligare en faktor att överväga när man bedömer förväxlingsrisken. Detta är emellertid inte detsamma, vare sig direkt eller indirekt, som en bekräftelse på att ett svartvitt märke förtjänar skydd i alla färger oavsett omständigheterna.

Möjligheten att ett svartvitt varumärke används i färg beskrivs i dokumentet om den gemensamma praxisen, och den är i linje med domen i målet Specsavers. Därför påverkar domen i målet Specsavers inte de principer som beslutats inom arbetsgruppen och som beskrivs i den gemensamma praxisen.

Tribunalen hänvisar i mål T-623/11 (Milanówek Cream Fudge), i punkterna 38 och 39, till domen i målet Specsavers. I punkt 39 anges det att ett märke som registrerats i svartvitt faktiskt kan användas i färg och även bland konsumenterna bli förknippat med det tidigare märket, och vidare anges följande:

”39. ... Detta betyder emellertid, i motsats till vad sökandebolaget har hävdats i sina inlagor, inte att en registrering av ett varumärke som inte avser någon viss färg täcker 'alla färgkombinationer som omfattas av den grafiska återgivningen'.”

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
www.oami.europa.eu