



# Convergence

Principer för den gemensamma praxisen  
Konvergensprogrammet

CP 4. Skyddsomfång för svartvita märken

## Index

1.	PROGRAMMETS BAKGRUND .....	2
2.	PROJEKTETS BAKGRUND .....	2
3.	MÅLET FÖR DETTA DOKUMENT .....	3
4.	PROJEKTETS SYFTE.....	4
5.	DEN GEMENSAMMA PRAXISEN.....	5
5.1.	Begreppet identitet .....	5
5.2.	Prioritet.....	9
5.3.	Relativa registreringshinder.....	10
5.4.	Användning.....	11
5.5.	Gråskala .....	12
6.	MYNDIGHETER MED RÄTTSLIGA HINDER.....	13
6.1	Sverige .....	13
6.2	Danmark.....	13
6.3	Norge .....	14

## 1. PROGRAMMETS BAKGRUND

Trots den ökade varumärkes- och mönsteraktiviteten i världen på senare år har ansträngningarna att uppnå konvergens i fråga om hur myndigheter runt om i världen arbetar endast lett till begränsade resultat. I Europa är det fortfarande långt kvar innan alla skillnader mellan myndigheterna för industriell äganderätt i EU har utjämnats. Enligt KHIM:s strategiska plan är detta en av de viktigaste frågorna som kräver insatser.

Konvergensprogrammet inrättades i juni 2011 med detta i åtanke. Det speglar de nationella myndigheternas, KHIM:s och användarnas gemensamma ambition att utvecklas mot en ny era för EU:s myndigheter för industriell äganderätt genom att successivt skapa ett europeiskt, interoperativt samarbetsnätverk som bidrar till en starkare immaterialrättslig miljö i Europa.

Programmets vision är att *”upprätta och kommunicera klarhet, rättssäkerhet, kvalitet och användbarhet både för dem som ansöker och för myndigheterna”*. Detta mål ska uppnås genom att vi arbetar tillsammans för att harmonisera praxisen, och det kommer att ge betydande fördelar för både användare och myndigheter för industriell äganderätt.

I den första omgången startades följande fem projekt inom konvergensprogrammet:

- **CP 1. Harmonisering av klassificering**
- **CP 2. Konvergens av klassrubriker**
- **CP 3. Absoluta registreringshinder – figurmärken**
- **CP 4. Skyddsomfång för svartvita märken**
- **CP 5. Relativa registreringshinder – risk för förväxling**

Detta dokument handlar om den gemensamma praxisen i det fjärde projektet: CP 4. Skyddsomfång för svartvita märken.

## 2. PROJEKTETS BAKGRUND

När projektet inleddes fanns det skillnader mellan de nationella myndigheterna beträffande vilket skyddsomfång som ska beviljas varumärken som registreras i svartvitt. En del nationella myndigheter tillämpade principen att svartvita registreringar täcker allt, enligt vilken svartvita varumärken är skyddade i alla färger och färgkombinationer och således får maximalt skydd i färghänseende. Andra myndigheter tillämpade principen ”det man ser är det man får”, vilket ger skydd för kännetecknet i den form som det registrerats, och det innebär att varumärken som registrerats i svartvitt endast är skyddade i den formen.

Denna skillnad i praxis och tolkning beträffande svartvita varumärken är en källa till osäkerhet för dem som ansöker om registrering av ett varumärke hos flera myndigheter, eftersom det kanske inte tolkas på samma

sätt inom alla jurisdiktioner. Det kan leda till rättsosäkerhet i fråga om prioritet, invändningsbeslut och användning, om motstående varumärken har registrerats hos eller ansökningar om registrering har ingetts till myndigheter med olika praxis, eftersom det är oklart vilken av de båda tolkningarna som sedan kommer att tillämpas. Myndigheterna har därför ansett att skyddsomfånget för svartvita märken behöver harmoniseras och att en gemensam praxis skulle vara till fördel för användarna och för dem själva.

Projektet ska leda till fyra huvudresultat som rör följande:

- 1) En **gemensam praxis inklusive en gemensam metod** som beskrivs i ett dokument och översätts till alla EU-språk.
- 2) En gemensam **kommunikationsstrategi** för denna praxis.
- 3) En **handlingsplan för att införa** den gemensamma praxisen.
- 4) En analys av behovet av att vidta åtgärder avseende den **tidigare praxisen**.

De nationella myndigheterna och KHIM ska utarbeta och komma överens om dessa projektresultat under beaktande av synpunkter från användarorganisationerna.

Arbetsgruppen hade sitt första möte i Alicante i februari 2012 för att dra upp de allmänna handlingslinjerna samt bestämma projektets syfte och metodik.

### 3. MÅLET FÖR DETTA DOKUMENT

Detta dokument kommer att vara referenspunkten för KHIM, nationella myndigheter och Benelux byrå för immateriell äganderätt (BOIP), användarorganisationer, sökande och ombud i fråga om den gemensamma praxisen beträffande svartvita varumärken. Det kommer att vara allmänt tillgängligt och lättåtkomligt och ge en **tydlig och uttömmande förklaring av de principer som den gemensamma praxisen bygger på**. I nästa steg kommer dessa principer att tillämpas på varje enskilt ärende i enlighet med den överenskomna projektmetodiken. Det kan dock förekomma undantag från dessa principer.

## 4. PROJEKTETS SYFTE

Projektets **syfte** är följande:

*”Projektet ska harmonisera praxisen beträffande **varumärken som ingetts för registrering i svartvitt och/eller gråskala** och*

(a) *bestämna om **samma märke i färg ska anses vara identiskt** beträffande*

i. ***prioritetsyrkanden***

ii. ***relativa registreringshinder***

(b) *bestämna om **användningen** av samma märke i färg anses utgöra användning av det varumärke som registrerats i svartvitt (med beaktande även av varumärken som registrerats i färg och används i svartvitt).”*

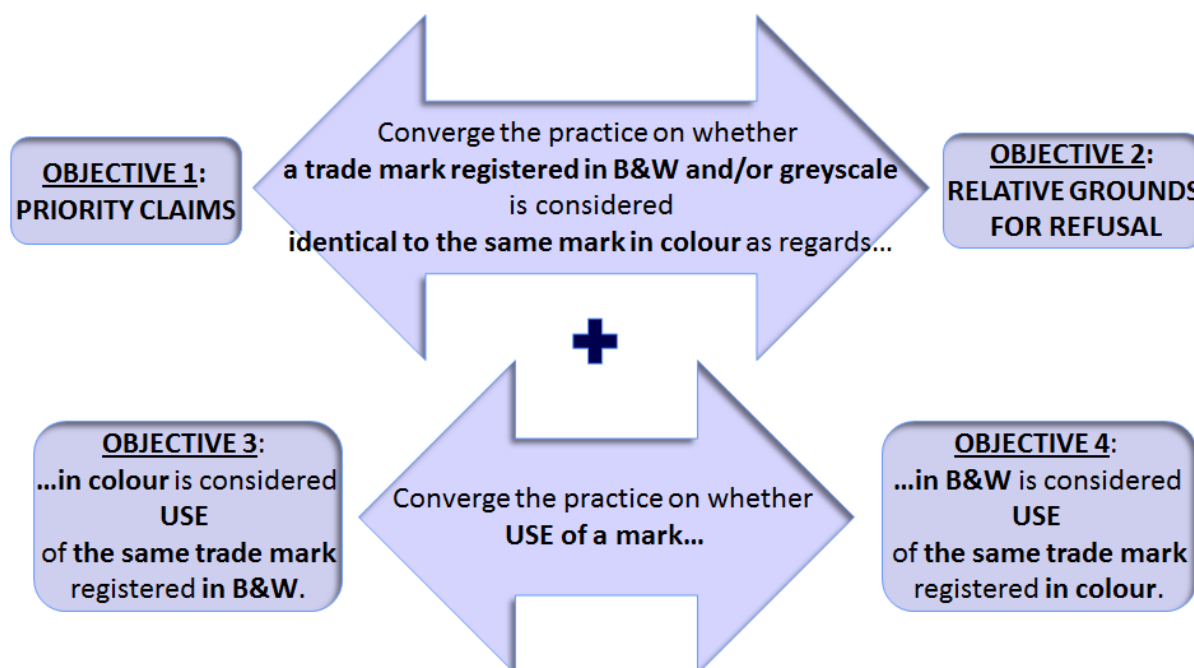
Följande **ingår inte** i projektets syfte:

- Bestämmande av om ett märke i svartvitt anses identiskt med ett varumärke ingivet i färg vid prioritetsyrkanden och relativa registreringshinder (den omvända frågan).
- Bedömning av likheter mellan färger.
- Märken som är registrerade i svartvitt som har förvärvat särprägel i en viss färg genom omfattande användning.
- Färgmärken *som sådana*.

Enligt överenskommelse vid det inledande mötet i februari 2012 ska **frågor om varumärkesintrång inte behandlas i projektet**.

Efter att projektets syfte arrangerats om och strukturerats kunde fyra olika mål fastställas:

- Att harmonisera praxisen för om ett varumärke som registrerats i svartvitt eller gråskala anses identiskt med samma märke i färg beträffande **prioritetsyrkanden**.
- Att harmonisera praxisen för om ett varumärke som registrerats i svartvitt eller gråskala anses identiskt med samma märke i färg beträffande **relativa registreringshinder**.
- Att harmonisera praxisen för om **användningen av ett märke i färg** anses vara användning av **samma varumärke som registrerats i svartvitt**.
- Att harmonisera praxisen för om **användning av ett märke i svartvitt** anses vara användning av **samma varumärke som registrerats i färg**.



Objective 1: Priority claims	Mål 1: Prioritetsyrkanden
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...	Att harmonisera praxisen för om ett varumärke som registrerats i svartvitt och/eller gråskala anses identiskt med samma kännetecken i färg beträffande ...
Objective 2: Relative grounds for refusal	Mål 2: Relativa registreringshinder
Objective 3: ... in colour is considered USE of the same trade mark registered in B&W	Mål 3: ... i färg anses vara användning av samma varumärke som registrerats i svartvitt.
Converge the practice on whether USE of a mark...	Att harmonisera praxisen för om användning av ett kännetecken ...
Objective 4: ...in B&W is considered USE of the same trade mark registered in colour.	Mål 4: ... i svartvitt anses vara användning av samma varumärke som registrerats i färg.

## 5. DEN GEMENSAMMA PRAxisEN

### 5.1. Begreppet identitet

Vid tolkningen av artikel 8.1 a i förordningen om gemenskapsvarumärken (som motsvarar artikel 4.1 a i direktivet), fastslår domstolen i sin dom C-291/00 i målet LTJ Diffusion att **”ett tecken är identiskt med ett varumärke när det utan vare sig ändringar eller tillägg efterbildar samtliga beståndsdelar av varumärket, eller när det innehåller avvikelser som vid en helhetsbedömning är så obetydliga att de kan undgå genomsnittskonsumenternas blick.”** (punkt 54)

När det gäller senioritet ger domstolen samma definition av identitet som i målet LTJ Diffusion i sin dom i mål T-103/11, Justing, (punkt 16) och anger att villkoret att tecknen ska vara identiska måste tolkas restriktivt på grund av de konsekvenser som ett uppfyllande av detta krav får (punkterna 17–18).

Dessutom fastslår domstolen i sin dom i mål T-378/11, Medinet, följande: **”Ett begrepp som används i olika bestämmelser i en rättsakt ska, av konsekvens- och rättssäkerhetsskäl, presumeras betyda samma sak, oberoende av den bestämmelse som begreppet återfinns i.”**

Med hänsyn till ovanstående konstateras följande:

- Begreppet identitet måste tolkas på samma sätt när det tillämpas på relativa registreringshinder och på prioritet.
- Kriteriet för att tecken är identiska måste tolkas strikt: Antingen ska båda tecknen vara samma i alla avseenden, eller så ska skillnaderna vara så obetydliga att en genomsnittskonsument kanske inte lägger märke till dem.
- Följaktligen är två tecken identiska om en genomsnittskonsument skulle lägga märke till skillnaden mellan en svartvit version och en version i färg av samma tecken endast om de granskades sida vid sida.

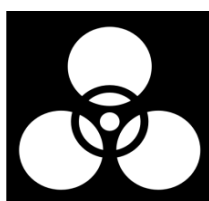
### 5.1.1 Vad är ”obetydliga skillnader”?

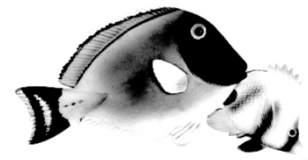
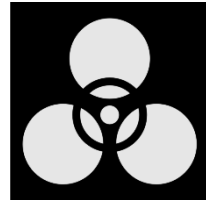
En ”obetydlig skillnad” kan definieras på följande sätt:

**En obetydlig skillnad mellan två märken är en skillnad som en skäligen uppmärksam genomsnittskonsument lägger märke till endast vid granskning av märkena bredvid varandra.**

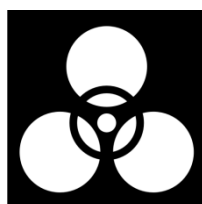
### 5.1.2 Praktiska exempel

För det första i fråga om vad som ska anses vara en ”obetydlig skillnad” kan följande exempel anses vara **obetydliga skillnader** vid tillämpning av den ovannämnda definitionen, och konsumenten skulle följaktligen inte lägga märke till färgändringen:

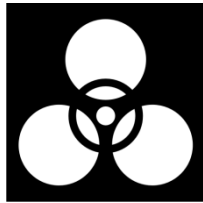
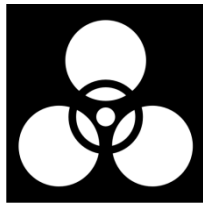




Däremot skulle följande exempel behandlas som **betydande skillnader**, och konsumenten skulle följaktligen lägga märke till färgändringen:







## 5.2. Prioritet

Prioritetsprinciperna fastslogs för första gången i Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten av den 20 mars 1883. De har reviderats flera gånger, ändrades senast 1979 och har ratificerats av många fördragsslutande stater.

I artikel 4.A.2 i Pariskonventionen fastslås följande: ”*Varje ansökan, som enligt ett lands inbemska lagstiftning (...) är likställd med en behörig nationell ansökan, erkännes kunna ge upphov till prioritetsrätt*”.

Prioritetsrätten är begränsad i tiden. Den utlöses av det första ingivandet för ett varumärke och kan yrkas under sex månader efter det första ingivandet, under förutsättning att landet för det första ingivandet är anslutet till Pariskonventionen eller WTO, eller är ett land som ingått ett avtal om ömsesidighet.

Ibland kan de färgskillnader som förekommer bero på tekniska omständigheter (skrivare, skanner etc.), eftersom det till för ett par år sedan endast var möjligt att utfärda ett prioritetsdokument i svartvitt då det inte fanns färgskrivare eller färgkopiatorer. Dokumentet togs därför emot i svartvitt oavsett i vilken färg märket ursprungligen var registrerat. Eftersom det inte längre är så får skillnaden mellan märken som registrerats i färg och märken som registrerats i svartvitt större betydelse.

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 märket är avsett att täcka alla färger.

När det gäller prioritet behöver märkena följaktligen vara desamma i striktast möjliga mening, och granskaren ska invända om det finns några skillnader i märkenas utseenden. Oaktat tekniska skillnader eller färganspråk anses följaktligen **ett varumärke som registrerats i svartvitt inte vara identiskt med samma tecken i färg när det gäller prioritetsanspråk. Om färgskillnaderna dock är så obetydliga att genomsnittskonsumenten kanske inte lägger märke till dem ska tecknen däremot anses vara identiska<sup>1</sup>.**

Följande praktiska slutsatser kan dras från ovanstående i fråga om prioritet:

- Om det inte finns något färganspråk för prioritetsmärket och det återges i gråskala är det identiskt med samma märke som har ett färganspråk som anger ”gråskala”, såvida det inte innehåller ”betydande skillnader”.
- Om det inte finns något färganspråk för prioritetsmärket och det återges i svartvitt är det identiskt med samma märke som har ett färganspråk som anger ”svart och vitt”, såvida det inte innehåller ”betydande skillnader”.

Däremot gäller följande:

- Om prioritetsmärket innehåller färganspråket ”svart och vitt” och ansökan inges i färg (andra färger än svart och vitt) är märkena inte identiska och prioritetsyrkandet godkänns således inte, annat än om skillnaderna är obetydliga.

### 5.3. Relativa registreringshinder

Enligt artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG från den 22 oktober 2008 om tillnämningen av medlemsstaternas varumärkeslagar gäller följande: ”Ett varumärke ska inte registreras eller ska, om det är registrerat, kunna ogiltigförklaras

- (a) **om det är identiskt med ett äldre varumärke** och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat.”

I enlighet med domstolens dom i mål C-291/00, LTJ Diffusion, enades de nationella myndigheterna och KHIM om följande slutsats:

---

<sup>1</sup> I förhållande till internationella varumärkesansökningar, så är det ett krav i ansökningshandlingen att när prioritet åberopas från ett svart vitt märke som innehåller färgkrav, måste det senare märket vara återgivet med de färger som åberopas..

Skillnaderna mellan en version i svartvitt och en version i färg av samma tecken brukar genomsnittskonsumenten normalt lägga märke till. Endast under exceptionella omständigheter då dessa skillnader är så obetydliga att en genomsnittskonsumēt kanske inte lägger märke till dem anses tecknen vara identiska.

Därför är det inte nödvändigt att finna en strikt överensstämmelse mellan tecknen. Färgskillnaden måste dock vara försumbar och knappt märkbar för en genomsnittskonsumēt för att tecknen ska betraktas som identiska. Att tecknen inte är identiska föregriper inte frågan om det kan finnas en likhet mellan tecknen som kan leda till risk för förväxling. Denna fråga ligger dock utanför detta projekts syfte.

### 5.4. Användning

I artikel 10.1 a i *Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar* anges allmänt sett följande:

”Även följande utgör **användning** enligt första stycket:

- (a) *Användning av varumärket i en form som **skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper** så som det registrerats.*”

Enligt denna artikel utgör användning av ett varumärke i en annan form än den som registrerats fortfarande användning av varumärket, såvida det inte förändrar märkets särskiljande egenskaper. Denna bestämmelse gör det möjligt för innehavaren av märket att använda varianter av kännetecknet så länge som dessa varianter inte förändrar dess särskiljande egenskaper.

Det är därför inte nödvändigt att finna en strikt överensstämmelse mellan tecknet i den form som det används och tecknet i den form som det har registrerats.

I synnerhet när det gäller färgändringar är den huvudfråga som behöver besvaras om märket i den form som det används i förändrar det registrerade varumärkets särskiljande egenskaper, dvs. om användningen av ett märke i färg, som registrerats i svartvitt (och tvärtom), utgör en förändring av den registrerade formen. Dessa frågor måste bevaras från fall till fall enligt nedanstående kriterier.

När det gäller **ANVÄNDNING** innebär en förändring av färgen **inte en förändring av varumärkets särskiljande egenskaper** så länge som följande gäller:

- **Ord- och figurelementen sammanfaller** och är de **viktigaste särskiljande beståndsdelarna**.
- **Färgkontrasterna respekteras**.
- Färg eller färgkombinationen är **inte i sig en särskiljande egenskap**.
- Färg är **inte någon av huvudbeståndsdelarna i märkets allmänna särskiljningsförmåga**.

Detta överensstämmer med MAD-målet (domstolens dom av den 24 maj 2012 i mål T-152/11, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mot harmoniseringsbyrån, punkterna 41, 45), där domstolen anser att användningen av ett märke i en annan form är godtagbart, så länge som arrangemanget av ord- och figurelement är oförändrat, ord- och figurelementen sammanfaller och är de huvudsakliga särskiljande elementen, och färgkontrasterna respekteras.

## 5.5. Gråskala

Det skulle vara alltför svårt att göra åtskillnad mellan grått bestående av svarta och vita bildpunkter och färgen grått för att göra slaget av skydd beroende av typen av grått.

### *a) Prioritet*

**Ett varumärke registrerat i gråskala anses inte vara identiskt med samma märke i färg när det gäller prioritetsyrkanden.**

Ett varumärke som är registrerat i svartvitt anses vara identiskt med samma märke i gråskala endast om skillnaderna i färgkontraster är så obetydliga att en genomsnittskonsument kanske inte lägger märke till dem.

*b) Relativa registreringshinder*

Skillnaderna mellan en version i gråskala och en version i färg av samma märke brukar genomsnittskonsumenten normalt lägga märke till.

Endast under exceptionella omständigheter då dessa skillnader är så obetydliga att en genomsnittskonsument kanske inte lägger märke till dem anses märket vara identiska.

*c) Användning*

När det gäller **ANVÄNDNING** innebär en förändring endast av färgen **inte en förändring av varumärkets särskiljande egenskaper** så länge som följande gäller:

- **Ord- och figurelementen sammanfaller** och är de **viktigaste särskiljande beståndsdelarna**.
- **Färgkontrasterna respekteras**.
- Färg eller färgkombinationen är **inte i sig en särskiljande egenskap**.
- Färg är **inte någon av huvudbeståndsdelarna i märkets allmänna särskiljningsförmåga**.

## 6. MYNDIGHETER MED RÄTTSLIGA HINDER

De svenska, danska och norska nationella myndigheterna, som erkänner och stödjer det arbete som utförs av arbetsgruppen, väljer att inte införa den gemensamma praxisen på grund av rättsliga hinder och gör följande uttalanden:

### 6.1 Sverige

”Den svenska myndigheten har inte formellt deltagit i arbetsgruppen men har lämnat synpunkter på arbetsdokumenten under projektets gång. Den svenska myndigheten stödjer fullt ut ambitionen att få till stånd en gemensam praxis och principerna bakom den gemensamma praxisen så som de presenteras i detta dokument. På grund av rättsliga hinder som innebär att varumärken i svartvitt eller gråskala täcker alla färger har den svenska myndigheten för närvarande inte möjlighet att införa den nya gemensamma praxisen. De rättsliga hindren härrör från förarbetena i SOU 1958:10, s. 107, som fortfarande gäller i Sverige.”

### 6.2 Danmark

”DKPTO har deltagit i arbetsgruppen i CP4 och stödjer till fullo de fortsatta ansträngningarna att harmonisera praxisen på varumärkesområdet vid myndigheterna inom EU. På grund av rättsliga hinder i

nationell lagstiftning som innebär att svartvita märken inte kan tolkas som uteslutande bestående av färgerna svart och vitt, och eftersom den praxis som beskrivs i den 'gemensamma praxisen' kommer att ha retroaktiv verkan, har DKPTO för närvarande inte möjlighet att införa denna praxis.”

### 6.3 Norge

”Den norska myndigheten har deltagit i projektet och stödjer till fullo de fortsatta ansträngningarna att harmonisera praxisen på varumärkesområdet vid de europeiska myndigheterna. Enligt vår nationella lagstiftning har dock märken i svartvitt skydd för alla färger vid bedömning av risken för förväxling. På grund av rättsliga hinder kan den norska myndigheten för närvarande inte införa den del av den gemensamma praxisen som avser relativa registreringshinder som gäller risken för förväxling.”



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