

Recht: News

EU-PRAXIS ZU SCHWARZ-WEISS-MARKEN: FRAGEN UND ANTWORTEN

Am 2. Juni 2014 ist die gemeinsame Praxis zum Schutzzumfang von Schwarz-Weiß-Marken der Markenämter der EU-Mitgliedstaaten und des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM) in Kraft getreten. Dies ist Teil eines Konvergenzprogrammes, das Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit von Entscheidungen der Markenämter in der EU verbessern soll. In diesem Teil des Programms wollen die Markenämter ihre uneinheitliche Handhabung von schwarz-weißen Marken annähern. Hauptsächlich geht es dabei um einige zentrale Fragen.

Wann ist die Marke identisch?

1) Ist eine Marke in Schwarz-Weiß bzw. in Graustufen, aus der Priorität beansprucht wird, mit dem gleichen Zeichen in Farbe identisch? Antwort: Nein. Eine Schwarz-Weiß-Marke, aus der Priorität in Anspruch genommen wird, ist nicht identisch mit der gleichen Marke in Farbe. Auch eine Marke in Graustufen ist nicht identisch mit der gleichen Marke in Farbe oder in Schwarz-Weiß. Es sei denn, die Unterschiede in den Farben zur Schwarz-Weiß-Version bzw. die Unterschiede in den Kontrasten sind unwesentlich. Unwesentlich sind Unterschiede, die ein Verbraucher nur dann wahrnimmt, wenn er die Marken direkt miteinander vergleicht.

Soll aus einer Marke, die in Schwarz-Weiß oder in Graustufen eingetragen ist, Priorität für eine weitere Marke beansprucht werden, muss diese in Schwarz-Weiß oder in Graustufen angemeldet werden. Wird die weitere Marke farbig angemeldet, kann Priorität nicht beansprucht werden. Altfälle, in denen die Beanspruchung einer Priorität bereits akzeptiert wurde, sind allerdings nicht betroffen.

2) Ist bei der Bewertung der relativen Eintragungshindernisse eine ältere Marke in Schwarz-Weiß bzw. in Graustufen mit der gleichen Marke in Farbe identisch? Antwort: Nein. Eine ältere Marke, die in Schwarz-Weiß gehalten ist, ist nicht identisch mit der gleichen Marke in Farbe. Zudem ist eine Marke in Graustufen nicht identisch mit der gleichen Marke in Farbe oder in Schwarz-Weiß. Es sei denn, die Unterschiede zwischen der Version in Schwarz-Weiß oder in Graustufen sind zu derjenigen in Farbe bzw. in Schwarz-Weiß unwesentlich. Verbraucher nehmen Unterschiede zwischen einer Marke in Schwarz-Weiß und einer Marke in Farbe normalerweise wahr. Damit

eine schwarz-weiße und eine farbige Marke noch als identisch betrachtet werden, müssen die farblichen Unterschiede vernachlässigbar sein. Sollten die Marken nicht mehr identisch sein, können sie gleichwohl ähnlich sein. Auch ähnliche ältere Marken können als relative Hindernisse der Eintragung einer neuen Marke entgegenstehen.

3) Gilt die Benutzung einer Farbversion einer Marke als Benutzung der Marke, die in Schwarz-Weiß bzw. in Graustufen eingetragen ist? Antwort: Es kommt darauf an. Die Benutzung einer Farbversion einer Marke gilt dann als Benutzung der Marke in Schwarz-Weiß bzw. in Graustufen, wenn der kennzeichnende Charakter der eingetragenen Marke nicht verändert wird. Der kennzeichnende Charakter wird unter folgenden Voraussetzungen gewahrt: (a) die Wort- und Bildelemente der Versionen stimmen überein und sind die wesentlich prägenden Elemente der Marken, (b) die Kontraste in den Schattierungen bleiben gewahrt, (c) die Farbe oder die Kombination der Farben hat keinen kennzeichnenden Charakter und (d) die Farbe trägt nicht wesentlich zur Kennzeichnungskraft der fraglichen Marke bei. Die Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen, um geltend machen zu können, dass eine Marke rechts-erhaltend benutzt worden ist.

Relevant für Anmelde- und Amtsverfahren

In Deutschland wird die gemeinsame Praxis erstens angewandt werden auf Anmeldeverfahren, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens anhängig sind oder danach eingereicht werden, sowie zweitens Amtsverfahren wie Widerspruch, Löschung oder Zurückweisung, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens laufen oder danach eingeleitet werden. Ausdrücklich nicht Gegenstand der gemeinsamen Praxis ist die umgekehrte Frage, ob eine in Farbe eingetragene Marke zu einer Marke in Schwarz-Weiß identisch ist. Außerdem bezieht sich die gemeinsame Praxis nicht auf Fragen der Markenverletzung. Zudem haben sich folgende Mitgliedstaaten nicht der gemeinsamen Praxis angeschlossen: Dänemark, Schweden und Norwegen sowie Italien, Frankreich und Finnland.

Nächster Teil des Konvergenzprogrammes ist die Annäherung der Markenämter in Fragen der Verwechslungsgefahr und relativer Eintragungshindernisse.

zusammengestellt und recherchiert von



Wir recherchieren und überwachen seit 1949 Marken, Patente, Firmennamen, Domains und andere IP Rechte weltweit.
Mehr Informationen finden Sie unter www.smd-international.info