

Gemeinsame Praxis für schwarz-weiße Marken

RA Dr. Michael Schaeffer, Vorsitzender des GRUR-HABM Kontaktausschusses

Von der Mehrzahl der Ämter für gewerblichen Rechtsschutz in der EU, die dem Europäischen Netzwerk für Marken und Geschmacksmuster angehören, wurde eine gemeinsame Praxis zu bestimmten Fragen im Zusammenhang mit schwarz-weißen und/oder in Graustufen gehaltenen Marken vereinbart. Diese gemeinsame Praxis wurde vom Verwaltungsrat und dem Haushaltsausschuss des HABM im November 2013 einstimmig gebilligt. Außerdem wurden die Nutzerverbände FICPI, APRAM und ICC als Teil der Arbeitsgruppe während der gesamten Projektdauer zur Abgabe von Stellungnahmen eingeladen.

Die Praxis der beteiligten nationalen Ämter sowie die maßgebliche Rechtsprechung der europäischen Gerichte wurde von der Arbeitsgruppe sorgfältig ausgewertet, unter anderem z. B. die in jüngster Zeit ergangenen Urteile in den Rechtssachen C-252/12 *Specsavers*, T-378/11 *Medinet*, T-152/11 *MAD* sowie C-291/00 *LTI Diffusion* und T-103/11 „*Justing*“.

Durch die vereinbarten gemeinsamen Grundsätze wird die Praxis in der Handhabung von schwarz-weißen und/oder in Graustufen gehaltenen Marken bei der Beantwortung folgender Fragen harmonisiert:

- Ist eine in Schwarz-Weiß und/oder in Graustufen gehaltene Marke, für die Priorität in Anspruch genommen wird, mit derselben Marke in Farbe identisch?
- Ist eine ältere in Schwarz-Weiß und/oder in Graustufen gehaltene Marke bei der Bewertung der relativen Eintragungshindernisse mit derselben Marke in Farbe identisch?
- Kann die Verwendung einer Farbversion einer in Schwarz-Weiß/in Graustufen eingetragenen Marke (oder umgekehrt) beim Nachweis der *ernsthaften Benutzung* anerkannt werden?

Durch die gemeinsame Praxis wird bei Prioritäten und relativen Eintragungshindernissen das gleiche Konzept der „Identität von Marken“ festgelegt. Eine in Schwarz-Weiß/Graustufen eingetragene Marke ist mit derselben Marke in Farbe **nicht identisch**, es sei denn, die Farbunterschiede (sofern überhaupt vorhanden) sind nur unerheblich und werden vom Durchschnittsverbraucher nicht wahrgenommen. Wichtig ist hierbei, dass die vereinbarte gemeinsame Praxis sich nur auf die Feststellung der **Identität** der Marken bezieht und dass es daher nach wie vor möglich wäre, eine Ähnlichkeit der Zeichen festzustellen.

Hinsichtlich der **ernsthaften Benutzung** wird grundsätzlich durch eine Änderung, die sich lediglich auf die Farbe erstreckt, die Unterscheidungskraft der Marke nicht verändert, d. h. die Eintragung wird hierbei aufrechterhalten und damit auch die bestehende Praxis der umsetzenden Ämter bestätigt. Die Unterscheidungskraft der Marke wird nicht verändert, sofern die folgenden, in der gemeinsamen Praxis festgehaltenen Anforderungen erfüllt sind: a) die Wort-/ Bildelemente sind deckungsgleich und stellen die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale dar b) der Kontrast zwischen den Farbtiefen wird eingehalten c) der Farbe bzw. Farbkombination kommt für sich alleine keine Unterscheidungskraft zu und d) die Farbe ist keiner der Hauptfaktoren, die insgesamt zur Unterscheidungskraft der Marke beitragen.

Umsetzung

Insgesamt bekundeten bereits 23 teilnehmende Ämter für gewerblichen Rechtsschutz einschließlich des HABM die Absicht, die vereinbarte Praxis umzusetzen. Schweden, Dänemark und Norwegen würdigen und unterstützen die von der Arbeitsgruppe durchgeführten Arbeiten, entscheiden sich aufgrund rechtlicher Sachzwänge jedoch gegen eine Umsetzung der gemeinsamen Praxis.

Die umsetzenden Ämter werden auf ihren jeweiligen Websites zeitgleich eine gemeinsame Mitteilung veröffentlichen; außerdem können auf den nationalen Websites ergänzende Informationen für die Nutzer in den jeweiligen Ländern veröffentlicht werden. Dies soll voraussichtlich im April erfolgen.