

WSPÓLNY KOMUNIKAT
**ZAKRES OCHRONY ZNAKÓW CZARNO-
BIAŁYCH**

15 KWIETNIA 2014 R.

1 KONTEKST

W swoim zobowiązaniu do kontynuowania współpracy w kontekście Programu konwergencji w ramach Sieci Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej, krajowe urzędy ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej uzgodniły przyjęcie wspólnej praktyki w odniesieniu do znaków towarowych w kolorze czarno-białym lub w skali szarości. Wspólna praktyka jest publikowana za pośrednictwem wspólnego komunikatu w celu dalszego zwiększania przejrzystości, pewności prawa i przewidywalności z korzyścią zarówno dla rozpatrujących ekspertów badających zgłoszenia, jak i użytkowników.

Przedmiotem niniejszego wspólnego komunikatu jest konwergencja różnych sposobów traktowania znaków czarno-białych lub w skali szarości z punktu widzenia pierwszeństwa, względnych podstaw odmowy i rzeczywistego używania.

2 WSPÓLNA PRAKTYKA

Wspólna praktyka składa się z trzech części:

PIERWSZEŃSTWO

| | |
|-------------------------|--|
| Cel | <i>Czy znak towarowy czarno-biały lub w skali szarości, dla którego zastrzegane jest pierwszeństwo, jest identyczny z tym samym znakiem w kolorze?</i> |
| Wspólna praktyka | <ul style="list-style-type: none"> • Znak towarowy czarno-biały, dla którego zastrzegane jest pierwszeństwo, nie jest identyczny z tym samym znakiem w kolorze, chyba że różnice kolorystyczne są nieznaczące*. • Znak towarowy w skali szarości, dla którego zastrzegane jest pierwszeństwo, nie jest identyczny z tym samym znakiem w kolorze lub znakiem czarno-białym, chyba że różnice kolorystyczne lub różnice pod względem kontrastu odcieni są nieznaczące*. <p>*Nieznacząca różnica pomiędzy dwoma znakami oznacza różnicę, którą przeciętnie spostrzegawczy konsument dostrzeżby wyłącznie przy porównaniu znaków zestawionych ze sobą.</p> |
| Przepisy | Art. 4 A ust. 2 Konwencji paryskiej Art. 29 ust. 1 RWZT |

WZGLĘDNE PODSTAWY ODMOWY

| | |
|-------------------------|---|
| Cel | <i>Czy wcześniejszy znak towarowy czarno-biały lub w skali szarości jest identyczny z tym samym znakiem w kolorze?</i> |
| Wspólna praktyka | <ul style="list-style-type: none"> • Wcześniejszy znak towarowy czarno-biały nie jest identyczny z tym samym znakiem w kolorze, chyba że różnice kolorystyczne są nieznaczące*. • Wcześniejszy znak towarowy w skali szarości nie jest identyczny z tym samym znakiem w kolorze lub znakiem czarno-białym, chyba że różnice kolorystyczne lub różnice pod względem kontrastu odcieni są nieznaczące*. <p>* Nieznacząca różnica pomiędzy dwoma znakami oznacza różnicę, którą przeciętnie spostrzegawczy konsument dostrzeżby wyłącznie przy porównaniu znaków zestawionych ze sobą.</p> |

| | |
|-----------------|---|
| Przepisy | Art. 4 ust. 1 DZT Art. 8 ust. 1 RWZT |
|-----------------|---|

RZECZYWISTE UŻYWANIE

| | |
|-------------------------|---|
| Cel | <i>Czy użycie kolorowej wersji znaku towarowego zarejestrowanego w kolorze czarno-białym/skali szarości (i vice versa) jest dopuszczalne dla celów ustalenia rzeczywistego używania?</i> |
| Wspólna praktyka | <ul style="list-style-type: none"> • Zmiana wyłącznie koloru nie zmienia charakteru odróżniającego znaku towarowego, o ile: <ul style="list-style-type: none"> a) elementy słowne/graficzne są zbieżne i stanowią główne elementy odróżniające; b) zachowany jest kontrast odcieni; c) kolor lub kombinacja kolorów same w sobie nie mają odróżniającego charakteru; d) kolor nie należy do głównych czynników decydujących o ogólnym charakterze odróżniającym znaku. <p>Aby ustalić rzeczywiste używanie, zasady stosowane do znaków towarowych w kolorze czarno-białym mają zastosowanie również do znaków w skali szarości.</p> |
| Przepisy | Art. 10 ust. 1 lit. a) DZT Art. 15 ust. 1 lit. a) RWZT |

2.1 KWESTIE POZA ZAKRESEM PROJEKTU

Następujące kwestie nie wchodziły w zakres projektu:

- ustalenie podobieństwa pomiędzy znakami, w tym ustalenie, czy znak towarowy zgłoszony jako znak czarno-biały lub w skali szarości jest **podobny** do tego samego znaku zgłoszonego w kolorze w odniesieniu do względnych podstaw odmowy;
- ustalenie **identyczności** pomiędzy wcześniejszym znakiem zgłoszonym w **kolorze** i późniejszym znakiem czarno-białym lub w skali szarości (w przypadku identyczności wspólna praktyka skupia się wyłącznie na wcześniejszych znakach czarno-białych);
- używanie dla celów nabycia wtórnej zdolności odróżniającej;
- znaki będące kolorem;
- kwestie dotyczące naruszeń.

3 WDROŻENIE

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych wspólnych praktyk, ta wspólna praktyka wejdzie w życie w ciągu trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego wspólnego komunikatu.

Dalsze szczegóły dotyczące wdrożenia niniejszej wspólnej praktyki znajdują się w tabeli poniżej. Urzędy wdrażające praktykę mogą opublikować dodatkowe informacje na swoich stronach internetowych.

[Wykaz urzędów wdrażających](#)



WSPÓLNA PRAKTYKA
ZAKRES OCHRONY ZNAKÓW CZARNO-
BIĄŁYCH

15 KWIETNIA 2014 R.

SPIS TREŚCI

| | | |
|----------|---------------------------------------|----------|
| 1 | OPIS PROGRAMU..... | 1 |
| 2 | OPIS PROJEKTU | 1 |
| 3 | CEL NINIEJSZEGO DOKUMENTU..... | 2 |
| 4 | ZAKRES PROJEKTU | 2 |
| 5 | WSPÓLNA PRAKTYKA | 3 |
| 5.1 | Pojęcie identyczności | 3 |
| 5.2 | Pierwszeństwo | 6 |
| 5.3 | Względne podstawy odmowy..... | 7 |
| 5.4 | Używanie | 8 |
| 5.5 | Skala szarości | 9 |

1 OPIS PROGRAMU

Mimo odnotowywanego w ostatnich latach wzrostu intensywności działań w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych, wysiłki na rzecz zapewnienia konwergencji praktyk urzędów w skali ogólnoeuropejskiej przyniosły jedynie umiarkowane rezultaty. Przed Europą jeszcze długa droga do pokonania, zanim uda jej się zniwelować różnice między urzędami ds. ochrony własności intelektualnej w UE. W planie strategicznym EUIPO wskazano ten problem jako jedno z największych wyzwań, jakim należy sprostać.

W związku z powyższym w czerwcu 2011 r. uchwalono Program konwergencji. Program jest wyrazem wspólnej determinacji urzędów krajowych, EUIPO i użytkowników, by rozpocząć nową erę w działalności urzędów ds. ochrony własności intelektualnej UE poprzez stopniowe stworzenie europejskiej sieci współdziałania i współpracy zapewniającej lepsze środowisko ochrony własności intelektualnej w Europie.

Wizją programu jest **„stworzenie i propagowanie przejrzystości, pewności prawnej, jakości i przydatności, zarówno z perspektywy zgłaszających, jak i urzędu”**. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez współpracę na rzecz harmonizacji praktyk, co przyniesie znaczące korzyści zarówno użytkownikom, jak i urzędom ds. ochrony własności intelektualnej.

W pierwszym etapie realizacji Programu konwergencji rozpoczęto realizację następujących pięciu projektów:

- CP 1. Harmonizacja Klasyfikacji
- CP 2. Konwergencja nagłówków klas
- CP 3. Bezwzględne podstawy – Znaki graficzne
- CP 4. Zakres ochrony znaków czarno-białych
- CP 5. Względne podstawy – Ryzyko wprowadzenia w błąd

Niniejszy dokument dotyczy wspólnej praktyki, która jest przedmiotem czwartego projektu: CP 4. Zakres ochrony znaków czarno-białych

2 OPIS PROJEKTU

W czasie gdy rozpoczynano projekt, występowały różnice między urzędami krajowymi pod względem zakresu ochrony, jaką należy obejmować znaki towarowe zarejestrowane w kolorze czarno-białym. Niektóre urzędy krajowe stosowały podejście „wszechobjmujące”, zgodnie z którym znaki czarno-białe są objęte ochroną w zakresie wszystkich kolorów i ich kombinacji, a zatem maksymalną ochroną pod względem kolorystycznym. Inne urzędy wyznaczały filozofię ochrony znaku tylko i wyłącznie w tej postaci, w jakiej został zarejestrowany, co oznacza, że znaki zgłoszone jako czarno-białe są chronione wyłącznie w tej formie.

Różne praktyki i interpretacje dotyczące czarno-białych znaków towarowych powodują dezorientację u zgłaszających ubiegających się o ochronę znaku w wielu urzędach, ponieważ dany znak może być różnie interpretowany w różnych jurysdykcjach. Może to prowadzić do nieprzewidywalności prawnej w zakresie pierwszeństwa, postępowania rejestracyjnego i sprzeciwowego oraz rzeczywistego używania, w przypadku gdy kolidujące ze sobą znaki towarowe są rejestrowane lub zgłaszane w urzędach stosujących różne praktyki, ponieważ niejasne jest, która interpretacja będzie obowiązywać. W związku z powyższym urzędy dostrzegły potrzebę harmonizacji zakresu ochrony znaków czarno-białych, uznając, że wspólna praktyka byłaby korzystna dla użytkowników i dla samych urzędów.

Przewidziano cztery zasadnicze cele projektu dotyczące różnych kwestii:

- 1) **wspólna praktyka obejmująca wspólne podejście** opisana w dokumencie przetłumaczonym na

- języki UE,
- 2) wspólna **strategia komunikacji** na potrzeby tej praktyki,
 - 3) **plan działania służący wdrożeniu** wspólnej praktyki,
 - 4) analiza potrzeb zajęcia się **dotychczasową praktyką**.

Powyższe rezultaty projektu zostaną opracowane i uzgodnione przez urzędy krajowe i EUIPO z uwzględnieniem uwag stowarzyszeń użytkowników.

Pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w lutym 2012 r. w Alicante w celu wyznaczenia ogólnych kierunków działania, zakresu projektu i jego metodyki.

3 CEL NINIEJSZEGO DOKUMENTU

Niniejszy dokument będzie służył jako odniesienie dla EUIPO, urzędów krajowych oraz urzędu własności intelektualnej państw Beneluksu (BOIP), stowarzyszeń użytkowników, zgłaszających i pełnomocników w zakresie wspólnej praktyki dotyczącej czarno-białych znaków towarowych. Dokument będzie powszechnie i łatwo dostępny i będzie zawierać **jasne i pełne wyjaśnienie zasad, na których opierać się będzie wspólna praktyka**. Na dalszym etapie, w oparciu o uzgodnioną metodykę projektu, zasady te będą stosowane w odniesieniu do każdego przypadku z osobna. Mogą przy tym występować odstępstwa od zasad.

4 ZAKRES PROJEKTU

Zakres projektu określono następująco:

*„Projekt ma w zamierzeniu zapewnić zbieżność praktyki w zakresie **znaków towarowych czarno-białych lub w skali szarości**, oraz*

- (a) rozstrzygnąć, czy **ten sam znak zgłoszony w kolorze będzie uznany za identyczny w przypadku:**
 - i. zastrzeżenia pierwszeństwa**
 - ii. względnych podstaw odmowy rejestracji**
- (b) ustalić, czy **używanie tego samego znaku w kolorze jest uznawane za używanie takiego samego znaku towarowego zarejestrowanego w kolorze czarno-białym (z uwzględnieniem również znaków towarowych zarejestrowanych w kolorze, ale używanych w postaci czarno-białej)**”

Następujące kwestie **zostały wyłączone** z zakresu projektu:

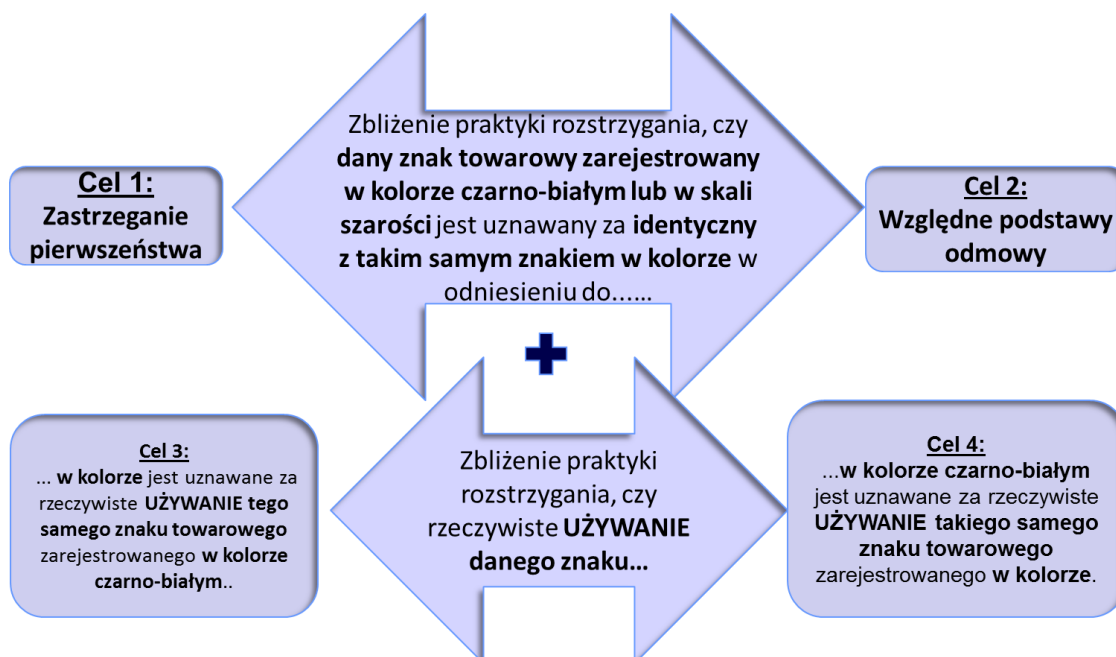
- ustalenie, czy zgłoszony czarno-biały znak jest uznawany za identyczny ze znakiem zarejestrowanym w kolorze w odniesieniu do zastrzeżenia pierwszeństwa i względnych podstaw odmowy (sytuacja odwrotna),
- ocena podobieństwa kolorystycznego,
- znaki rejestrowane w kolorze czarno-białym, które uzyskują wtórną zdolność odróżniającą w danym kolorze w związku z intensywnym używaniem,
- znaki będące kolorem *per se*.

Jak uzgodniono w trakcie posiedzenia inauguracyjnego w lutym 2012 r., **projekt nie będzie dotyczył kwestii naruszeń**.

W wyniku uporządkowania zakresu projektu można wskazać cztery różne rezultaty projektu:

- zbliżenie praktyki rozstrzygania, czy dany znak towarowy zarejestrowany w kolorze czarno-białym lub w skali szarości jest uznawany za identyczny z takim samym znakiem w kolorze w odniesieniu do

- **zastrzeżenia pierwszeństwa;**
- zbliżenie praktyki rozstrzygania, czy dany znak towarowy zarejestrowany w kolorze czarno-białym lub w skali szarości jest uznawany za identyczny z takim samym znakiem w kolorze w odniesieniu do **względnych podstaw odmowy;**
- zbliżenie praktyki rozstrzygania, czy rzeczywiste **używanie danego znaku w kolorze** jest uznawane za rzeczywiste używanie takiego **samego znaku towarowego zarejestrowanego w kolorze czarno-białym;**
- zbliżenie praktyki rozstrzygania, czy rzeczywiste **używanie danego znaku w kolorze czarno-białym** jest uznawane za rzeczywiste używanie **takiego samego znaku towarowego zarejestrowanego w kolorze.**



5 WSPÓLNA PRAKTYKA

5.1 Pojęcie identyczności

W kontekście wykładni art. 8 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (który odpowiada art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy) Trybunał stwierdza w swoim wyroku C-291/00 w sprawie „LTJ Diffusion”, że „**dane oznaczenie jest bowiem identyczne ze znakiem towarowym tylko wtedy, gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzenia żadnych dodatkowych elementów, wszystkie elementy składające się na ten znak lub gdy rozpatrywane jako całość wykazuje różnice, które są tak nieznaczne, że mogą zostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta.**” (pkt 54)

W kontekście starszeństwa Trybunał przytacza taką samą definicję identyczności, jak w sprawie *LTJ Diffusion*, w swoim wyroku T-103/11 w sprawie „JUSTING”, (pkt 16), wskazując, że przesłanka identyczności oznaczenia winna podlegać wykładni zawężającej ze względu na konsekwencje wynikające z takiej identyczności (pkt 17-18).

Ponadto w swoim wyroku T-378/11 „MEDINET” Trybunał stwierdza, co następuje: „**Należy zaś domniemywać, że zastosowane w różnych przepisach aktu prawnego pojęcie – ze względu na**

spójność i pewność prawa, a tym bardziej, gdy podlega ono ścisłej wykładni – oznacza to samo, niezależnie od przepisu, w którym się znajduje.”

W związku z powyższym:

- pojęcie identyczności w odniesieniu do względnych podstaw odmowy oraz pierwszeństwa podlega tej samej wykładni;
- kryterium identyczności dwóch znaków należy interpretować ściśle: albo te dwa znaki powinny być takie same pod wszystkimi względami, albo powinny zawierać różnice na tyle nieznaczne, aby były niezauważalne dla przeciętnego konsumenta;
- w związku z powyższym dwa znaki byłyby identyczne, gdyby różnice między wersją czarno-białą i kolorową tego samego znaku były dostrzegane przez przeciętnego konsumenta wyłącznie przy porównaniu obu wersji zestawionych ze sobą.

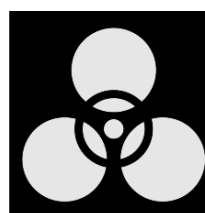
5.1.1 Na czym polegają „nieznaczne różnice”?

„Nieznaczną różnicę” można zdefiniować następująco:

Nieznaczna różnica między dwoma znakami oznacza różnicę, którą przeciętnie spostrzegawczy konsument dostrzeżby wyłącznie przy porównaniu znaków zestawionych ze sobą.

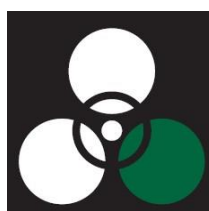
5.1.2 Praktyczne przykłady

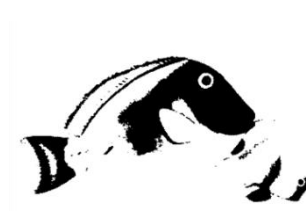
Po pierwsze, jeżeli chodzi o uznawanie różnicy za „nieznaczną” w rozumieniu powyższej definicji, następujące przykłady zostałyby uznane za **nieznaczne różnice**, w związku z czym zmiana koloru nie zostałyby dostrzeżona przez konsumenta:





Natomiast następujące przykłady zostałyby uznane za **znaczne różnice**, w związku z czym zmiana koloru zostałaby dostrzeżona przez konsumenta:





5.2 Pierwszeństwo

Zasady pierwszeństwa określono pierwotnie w Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. Zasady te były wielokrotnie zmieniane (ostatnio w 1979 r.) i zostały uchwalone przez wiele państw będących stroną Konwencji.

Artykuł 4 lit. A pkt 2 Konwencji paryskiej stanowi, co następuje: „*Uznaje się, że każde zgłoszenie, które zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym [...] ma moc prawidłowego zgłoszenia krajowego, powoduje powstanie prawa pierwszeństwa*”.

Prawo pierwszeństwa jest ograniczone w czasie. Powstaje wraz z pierwszym zgłoszeniem znaku towarowego i pozostaje w mocy przez okres sześciu miesięcy od pierwszego zgłoszenia, pod warunkiem że państwo pierwszego zgłoszenia jest stroną Konwencji paryskiej lub członkiem WTO, bądź też państwem-stroną umowy wzajemnej.

Czasami różnice kolorystyczne mogą wynikać ze względów czysto technicznych (drukarka, skaner itp.), ponieważ jeszcze kilkadziesiąt lat temu wystawienie dokumentu pierwszeństwa było możliwe wyłącznie w

czerni i bieli w związku z brakiem kolorowych drukarek lub kopiarek. Dokument był zatem wystawiany w czerni i bieli niezależnie od koloru, w jakim pierwotnie zarejestrowano dany znak. Ponieważ ograniczenia te już nie występują, różnice między znakami zgłaszanymi w kolorze i znakami zgłaszanymi w czerni i bieli nabierają większego znaczenia.

Zastrzeżenie pierwszeństwa do znaku w kolorze czarno-białym może obejmować zastrzeżenie koloru lub też nie. Możliwe są następujące warianty:

- brak zastrzeżenia koloru,
- zastrzeżone są określone kolory (inne niż czerń i biel oraz skala szarości),
- w zastrzeżeniu koloru wyraźnie wskazano, że dotyczy ono wyłącznie kolorów czarnego i białego,
- w zastrzeżeniu koloru wyraźnie wskazano, że dotyczy ono kolorów czarnego, szarego i białego (znak w skali szarości),
- w zastrzeżeniu koloru wskazano, że znak obejmuje wszystkie kolory.

W związku z powyższym w kontekście pierwszeństwa znaki muszą być takie same w możliwie jak najściślejszym sensie, a rozpatrujący zgłasza sprzeciw w przypadku jakiegokolwiek różnicy w wyglądzie znaku. Dlatego i niezależnie od różnic technologicznych lub zastrzeżeń koloru, **jeżeli chodzi o zastrzeżenie pierwszeństwa, znak towarowy zarejestrowany w kolorze czarno-białym nie jest uznawany za identyczny z takim samym znakiem w kolorze. Jeżeli jednak różnice kolorystyczne są na tyle nieznaczne, że mogą zostać niezauważone przez przeciętnego konsumenta, znaki są uznawane za identyczne.** ⁽¹⁾

W związku z powyższym, jeżeli chodzi o pierwszeństwo, możliwe jest wyciągnięcie następujących wniosków praktycznych:

- jeżeli danemu znakowi objętemu pierwszeństwem nie towarzyszy zastrzeżenie koloru i znak ten jest przedstawiany w skali szarości, wówczas będzie on identyczny z takim samym znakiem, któremu towarzyszy zgłoszenie koloru „skala szarości”, chyba że charakteryzują go „znaczne różnice”;
- jeżeli danemu znakowi objętemu pierwszeństwem nie towarzyszy zastrzeżenie koloru i znak ten jest przedstawiany w kolorze czarno-białym, wówczas będzie on identyczny z takim samym znakiem, któremu towarzyszy zgłoszenie koloru „czarno-białego”, chyba że charakteryzują go „znaczne różnice”.

Natomiast

- jeżeli danemu znakowi objętemu pierwszeństwem towarzyszy zastrzeżenie koloru „czarno-biały”, a zgłoszenia dokonuje się w kolorze (innym niż kolory czarny i biały), wówczas znaki te nie będą identyczne, w związku z czym zgłoszenie pierwszeństwa zostanie odrzucone, chyba że różnice są nieznaczne.

5.3 Względne podstawy odmowy

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, „*Znak towarowy nie podlega rejestracji, a już zarejestrowany znak uznaje się za nieważny, jeżeli:*

⁽¹⁾ W związku z międzynarodowymi zgłoszeniami znaków towarowych, w przypadku zastrzegania pierwszeństwa dla białoczarnego znaku zawierającego zastrzeżenie koloru, formularz zgłoszeniowy wymaga, żeby odtworzenie tego znaku odbyło się przy użyciu zastrzeganych kolorów.

(a) **jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym**, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony”.

Zgodnie z wyrokiem w sprawie C-291/00 „LTJ Diffusion” urzędy krajowe i EUIPO uzgodniły wspólnie przyjęcie następującego wniosku:

Różnice między wersją czarno-białą i kolorową tego samego znaku są zwykle dostrzegane przez przeciętnego konsumenta. Tylko w wyjątkowych okolicznościach, a mianowicie gdy różnice te są na tyle nieznaczne, że mogą zostać niezauważone przez przeciętnego konsumenta, znaki są uznawane za identyczne.

Dlatego nie jest niezbędne doszukiwanie się ścisłej zgodności między znakami. Aby jednak dane znaki mogły zostać uznane za identyczne, różnice kolorystyczne muszą być znikome i ledwie zauważalne przez przeciętnego konsumenta. Fakt, że znaki nie są identyczne, nie jest istotny z punktu widzenia podobieństwa między znakami, które może prowadzić do powstania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Podobieństwo nie wchodzi jednak w zakres niniejszego projektu.

5.4 Używanie

Ogólnie rzecz ujmując, art. 10 ust. 1 lit. a) *Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych* stanowi, co następuje:

„W rozumieniu ust. 1 za **używanie** uważa się również:

(a) **używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany**”.

Zgodnie z powyższym artykułem używanie znaku w innej postaci niż zarejestrowana nadal stanowi używanie tego znaku towarowego, o ile nie zmienia odróżniającego charakteru tego znaku towarowego. Powyższy przepis umożliwia właścicielowi znaku dokonywanie jego zmian w zakresie, w jakim nie zmieniają one jego odróżniającego charakteru.

Dlatego nie jest niezbędne doszukiwanie się ścisłej zgodności między znakiem używanym i zarejestrowanym.

Co się tyczy zmiany kolorów, najważniejszą kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest to, czy dany znak w postaci używanej zmienia odróżniający charakter znaku zarejestrowanego, tj. czy używanie znaku w kolorze, mimo jego rejestracji w kolorze czarno-białym (i na odwrót), stanowi zmianę postaci zarejestrowanej. Kwestie te wymagają rozstrzygnięcia w każdym przypadku z osobna z zastosowaniem powyższych kryteriów.

Jeżeli chodzi o **UŻYWANIE**, zmiana wyłącznie koloru nie zmienia **odróżniającego charakteru znaku towarowego**, o ile:

- **elementy słowne/graficzne są zbieżne i stanowią główne elementy odróżniające,**
- **zachowany jest kontrast odcieni,**
- kolor lub kombinacja kolorów **same w sobie nie mają odróżniającego charakteru,**
- kolor **nie należy do głównych czynników decydujących o ogólnym odróżniającym charakterze znaku.**

Znajduje to swoje odzwierciedlenie w sprawie MAD (wyrok z 24/05/2012, T-152/11, „MAD”, pkt 41, 45), w której Trybunał uznał, że używanie znaku w innej postaci jest dopuszczalne, o ile układ elementów słownych/graficznych pozostaje taki sam, elementy słowne/graficzne są zbieżne, stanowią główne elementy odróżniające i zachowany jest kontrast odcieni.

5.5 Skala szarości

Odróżnienie szarości złożonej z czarnych i białych pikseli od barwy szarej jako takiej byłoby zbyt trudne i uzależniałoby rodzaj ochrony od rodzaju szarości.

a) *Pierwszeństwo*

Znak towarowy zarejestrowany w skali szarości nie jest uznawany za identyczny z takim samym znakiem w kolorze w odniesieniu do zastrzeżenia pierwszeństwa.

Znak towarowy zarejestrowany w kolorze czarno-białym powinien być uznawany za identyczny ze znakiem w skali szarości, jeżeli różnice pod względem kontrastu odcieni są na tyle nieznaczne, że mogą pozostać niezauważone przez przeciętnego konsumenta.

b) *Względne podstawy odmowy*

Różnice między wersją tego samego znaku w skali szarości i kolorową są zwykle dostrzegane przez przeciętnego konsumenta.

Tylko w wyjątkowych okolicznościach, a mianowicie gdy różnice te są na tyle nieznaczne, że mogą zostać niezauważone przez przeciętnego konsumenta, znaki są uznawane za identyczne.

c) *Używanie*

Jeżeli chodzi o **UŻYWANIE**, zmiana wyłącznie koloru nie zmienia **odróżniającego charakteru znaku towarowego**, o ile:

- **elementy słowne/graficzne są zbieżne** i stanowią **główne elementy odróżniające**,
- **zachowany jest kontrast odcieni**,
- kolor lub kombinacja kolorów **same w sobie nie mają odróżniającego charakteru**,
- kolor **nie należy do głównych czynników decydujących o ogólnym odróżniającym charakterze znaku**.