



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Résolution du Comité Exécutif, Barcelone, Espagne, 2-5 novembre 2014

“Marques en noir et blanc”

La FICPI, Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle, largement représentative de la profession libérale à travers le monde, réunie en son Comité Exécutif tenu à Barcelone en Espagne, du 2 au 5 novembre 2014, a adopté la résolution suivante :

Relevant que le European Trade Mark and Designs Network (« Réseau Européen des Marques et des Modèles », ci-après «European tmdn ») a émis le 15 avril 2014 une Communication Commune sur la Pratique Commune (« CP4 ») du champ de protection des Marques en Noir & Blanc (N&B), devant être mise en œuvre à l’Office pour l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques et Modèles) (« OHMI »), ainsi qu’à certains offices nationaux de PI et à l’Office du Bénélux (« les Offices de mise en œuvre »);

Relevant en outre que l’objet de la Pratique Commune CP4 est la convergence des différents traitements des marques en noir et blanc et/ou avec des nuances de gris, concernant la priorité, les motifs de refus relatif et d’usage original;

Considérant que, dans de nombreux pays, dont un nombre significatif de pays d’Europe, une marque enregistrée avec une représentation en noir et blanc est protégée pour toutes les couleurs;

Observant que, dans la version mise à jour des Questions Fréquemment Posées (QFQ) sur la Pratique Commune CP4, le European tmdn a indiqué : « la Pratique Commune a clarifié le fait qu’une demande en N&B ne couvre pas toutes les couleurs »;

Observant en outre que l’Office Allemand des Brevets et des Marques a émis une Note qui stipule que les principes communs concernent la priorité et la double identité mais pas la similitude entre des marques liée aux dispositions relatives à la probabilité de confusion, pour laquelle le principe suivant s’applique toujours : « La protection d’un enregistrement en noir et blanc s’étend à toutes les représentations en couleur, sauf quand c’est la couleur qui confère à l’image un effet spécifique »;

Soutenant fermement le principe selon lequel la protection conférée par une marque enregistrée avec une représentation en noir et blanc s’étend à toutes les couleurs;

Demande instamment à l’OHMI et aux Offices de mise en œuvre, de ré-ouvrir les discussions sur les principes de la Pratique Commune, en tenant compte du fait que l’actuelle Pratique Commune a un effet défavorable pour les titulaires de marques;

Et demande instamment que, à court terme, dans l’attente de l’issue des discussions en cours, l’OHMI et les autres Offices de mise en œuvre déclarent qu’ils sont en accord avec l’interprétation Allemande des principes communs et adoptent cette interprétation dans la pratique.