



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Resolution des Exekutivkomitees, Barcelona, Spanien, vom 02. bis 05. November 2014

„Schwarz-weiße Marken“

FICPI, die Internationale Föderation von Patentanwälten, die die freiberuflich tätige Patentanwaltschaft weltweit umfassend repräsentiert, hat auf ihrer Exekutivkomitee-Sitzung vom 02. bis 05. November 2014 in Barcelona, folgende Resolution verabschiedet:

Feststellend, dass das Europäische Netzwerk für Marken und Geschmacksmuster („ETMDN“) am 15. April 2014 eine Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis („CP4“) zum Schutzbereich von schwarz-weißen Marken veröffentlichte, die beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) und bestimmten nationalen Patent- und Markenämtern und dem Benelux-Amt umgesetzt werden soll („die umsetzenden Ämter“);

Weiterhin feststellend, dass der Gegenstand der gemeinsamen Praxis CP4 die Angleichung der unterschiedlichen Handhabung von Marken in Schwarz-Weiß bzw. in Graustufen in Bezug auf Priorität, relative Eintragungshindernisse und Benutzung in abgewandelter Form ist;

Berücksichtigend, dass in vielen Ländern, einschließlich einer beträchtlichen Anzahl europäischer Länder, eine Marke, die mit einer schwarz-weißen Wiedergabe eingetragen wurde, hinsichtlich aller Farben geschützt ist;

Beobachtend, dass in einer aktualisierten Version der Häufig Gestellten Fragen (FAQ) zur Gemeinsamen Praxis CP4 das ETMDN folgendes angab: „Die Gemeinsame Praxis stellte klar, dass eine Anmeldung in Schwarz-Weiß nicht alle Farben umfasst“;

Weiterhin beobachtend, dass das Deutsche Patent- und Markenamt eine Mitteilung herausgegeben hat, der zufolge die gemeinsamen Grundsätze zwar Priorität und Doppelidentität betreffen, nicht jedoch die Markenähnlichkeit nach dem Gesetz zur Verwechslungsgefahr, wofür folgendes nach wie vor gilt: „Der Schutz einer schwarz-weißen Eintragung umfasst alle farbigen Wiedergaben. Ausnahme: Gerade aus der Farbe ergibt sich eine besondere Bildwirkung“;

Nachdrücklich unterstützend den Grundsatz, dass sich der Schutz einer Marke, die mit einer Wiedergabe in Schwarz-Weiß eingetragen wurde, auf alle Farben erstreckt;

Fordert FICPI, dass das HABM und die umsetzenden Ämter die Diskussion über die Grundsätze einer gemeinsamen Praxis wieder aufnehmen, in Anerkennung des nachteiligen Effekts der gegenwärtigen gemeinsamen Praxis auf Markeninhaber;

Und fordert FICPI des weiteren, dass das HABM und die umsetzenden Ämter kurzfristig, solange das Ergebnis derartiger Diskussionen noch aussteht, eine Erklärung abgeben sollten, dass sie der deutschen Interpretation der gemeinsamen Grundsätze zustimmen und diese Interpretation in ihre Praxis übernehmen.