

Comité des normes de l'OMPI (CWS)

Cinquième Session
Genève, 29 mai – 2 juin 2017

RAPPORT SUR L'ELABORATION D'UNE NOUVELLE NORME DE L'OMPI RELATIVE A LA GESTION ELECTRONIQUE DES MARQUES DE MOUVEMENT OU MULTIMEDIAS

Document établi par le Secrétariat

1. À la reprise de sa quatrième session tenue du 21 au 24 mars 2016, le Comité des normes de l'OMPI (CWS) a pris note des résultats des délibérations de l'Équipe d'experts chargée des normes relatives aux marques, concernant notamment la nécessité de suivre les faits nouveaux dans le domaine de la gestion électronique des marques de mouvement ou multimédias. Le comité a demandé à l'équipe d'experts de lui rendre compte à sa cinquième session des progrès accomplis concernant l'établissement de la recommandation dans le cadre de la tâche n° 49 (voir les paragraphes 88 et 89 du document CWS/4BIS/16).
2. En juillet 2016, l'Équipe d'experts chargée des normes relatives aux marques a réalisé une enquête parmi ses membres sur les pratiques relatives aux marques de mouvement ou multimédias. La synthèse des résultats de l'enquête se trouve à l'annexe du présent document.
3. Les experts sont également revenus sur la définition du terme "marque multimédias", s'agissant notamment de savoir si la portée de ce terme devait être limitée à la combinaison du mouvement et du son ou pouvait inclure d'autres éléments.

4. Certains membres de l'équipe d'experts ont suggéré de repousser l'élaboration de recommandations relatives à la gestion électronique des marques de mouvement ou multimédias jusqu'à l'application de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 par les offices de propriété industrielle concernés, prévue pour 2019 (voir les paragraphes 2 et 10.a) de l'annexe). Au vu du manque d'expérience en matière de marques de mouvement ou multimédias (voir le paragraphe 3 de l'annexe), les autres membres de l'équipe n'ont émis aucune objection.

5. *Le CWS est invité*

a) à prendre note du contenu du présent document et de son annexe et, en particulier, des observations et propositions énumérées au paragraphe 10 de ladite annexe et

b) à examiner la possibilité de reporter l'élaboration de recommandations en matière de gestion électronique des marques de mouvement et multimédias jusqu'en 2019 (voir le paragraphe 4 ci-dessus) et à se prononcer à cet égard ainsi que sur la suspension de la tâche n° 49 jusqu'à 2019.

[L'annexe suit]

RÉSUMÉ DE L'ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES DES OFFICES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE RELATIVES AUX MARQUES DE MOUVEMENT OU MULTIMÉDIAS

1. Les six offices de propriété industrielle suivants ont partagé leurs pratiques en matière de traitement des marques de mouvement ou multimédias :

- Office autrichien des brevets (AT) ;
- Office australien de la propriété intellectuelle (AU) ;
- Office canadien de la propriété intellectuelle (CA) ;
- Office allemand des brevets et des marques (DE) ;
- Office des brevets du Japon (JP) ; et
- Service d'État de la propriété intellectuelle de l'Ukraine (UA).

2. Trois des six offices (AT, DE et JP) acceptent les marques de mouvement mais non multimédias, tandis qu'un office (AU) accepte les deux types et que la législation applicable aux deux autres offices (CA et UA) ne comporte pas de telles dispositions, bien qu'il soit prévu d'introduire ces types de marques à l'avenir. Il convient de s'attendre à ce que la mise en œuvre de la directive 2008/95/CE ait une incidence sur les pratiques des offices de propriété industrielle relatives aux marques de multimédias.

3. Les réponses font état d'une expérience nulle concernant les marques multimédias (aucune demande n'ayant encore été déposée) et d'une très faible proportion de demandes portant sur des marques de mouvement.

4. Trois des cinq offices de propriété industrielle qui acceptent (ou prévoient de le faire dans un avenir proche) les marques de mouvement (AU, CA et JP) exigent que l'indication "marque de mouvement" figure dans les demandes. Un office (DE) a précisé que ce type de marque (mouvement) relevait de la catégorie plus large des "autres marques". Dans deux offices (AU et, dès que la nouvelle législation entrera en vigueur, CA), les marques multimédias peuvent être déposées en tant que marques complexes (une combinaison de mouvement et de son) où chaque élément (mouvement et son) doit être revendiqué (identifié).

5. Il convient de noter que les demandes d'enregistrement déposées auprès des cinq offices qui acceptent les marques de mouvement (AT, AU, CA, DE et JP) doivent obligatoirement inclure une description textuelle. Trois de ces cinq offices (AT, DE et JP) exigent également une représentation graphique de ce type de marque ; dans deux autres offices (AU et CA), les représentations graphiques peuvent être remplacées (ou complétées) par l'enregistrement du mouvement dès lors qu'il définit clairement la portée de la protection demandée. La revendication de couleurs et les échantillons ont été mentionnés en tant qu'éléments facultatifs pour une demande d'enregistrement de marque de mouvement.

6. Trois des cinq offices (AT, AU et CA) autorisent une seule image comme description textuelle d'une marque de mouvement. Les deux autres offices (DE et JP) en acceptent plusieurs.

7. Les deux offices qui acceptent tous les enregistrements de mouvement (AU et CA) utilisent le format de fichier MPEG.

8. Les exigences suivantes applicables aux descriptions textuelles des marques de mouvement ont été mentionnées dans les réponses :

- conformité avec la représentation graphique ;
- description claire et objective de l'objet dont la protection est demandée ;
- description des changements de forme, de leur séquence et de leur minutage ;
- le cas échéant, description des éléments annexes de la représentation graphique (légende) ; et
- texte uniquement, avec une limite de 100 mots.

9. La publication de marques de mouvement doit comprendre tous les éléments (obligatoires et facultatifs) considérés comme des parties essentielles de la représentation de la marque. Si l'enregistrement du mouvement en fait partie, un office (CA) inclut le lien vers la base de données en ligne dans la publication relative à la marque au lieu du fichier proprement dit.

10. Dans leurs réponses à l'enquête, les membres de l'équipe d'experts ont fait les commentaires et propositions ci-après :

- a) les offices de propriété intellectuelle doivent mettre en œuvre la directive sur les marques n° 2008/95/CE de la Commission européenne d'ici 2019. Il est proposé de suspendre l'élaboration de la norme jusqu'à cette date ;
- b) les recommandations relatives à la gestion électronique des marques de mouvement ou multimédias ne doivent pas être obligatoires et les offices de propriété industrielle doivent pouvoir les adopter partiellement ;
- c) il est proposé que tout format recommandé dans la norme soit largement utilisé et d'éviter les types de formats peu répandus ;
- d) il est proposé d'utiliser un seul format, le MPEG-4, aux fins de l'échange international de données ; et
- e) l'équipe d'experts a également précisé l'utilisation de la catégorie "combinaison" dans la norme ST.96 de l'OMPI, notamment en ce qui concerne la protection des marques multimédias.

[Fin de l'annexe et du document]