

OMPI



SCT/21/2

ORIGINAL : anglais

DATE : 15 mai 2009

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES MARQUES,
DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS ET
DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES**

**Vingt et unième session
Genève, 22 – 26 juin 2009**

MOTIFS DE REFUS POUR TOUS LES TYPES DE MARQUES

Document établi par le Secrétariat

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
I. INTRODUCTION	2
II. REMARQUES PRÉLIMINAIRES	2
III. MOTIFS DE REFUS	3
a) Signes ne constituant pas une marque	3
i) Signes	4
ii) Signes perceptibles visuellement	4
iii) Signes représentés graphiquement	4
iv) Signes impropres à distinguer les produits ou les services	4
b) Absence de caractère distinctif.....	5
c) Caractère descriptif.....	5
v) Généralités.....	5
vi) Types de produits ou services	7
vii) Qualité des produits ou services.....	7
viii) Quantité de produits ou services	7
ix) Destination des produits ou services	7
x) Valeur des produits ou services.....	7
xi) Origine géographique des produits ou services.....	7
xii) Époque de production des produits ou de prestation des services	7
xiii) Autres caractéristiques	8
d) Caractère générique.....	8
e) Caractère fonctionnel	8
f) Morale et ordre public	9
g) Caractère trompeur	9
h) Article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle	10
i) Emblèmes et symboles spécialement protégés.....	10
j) Indications géographiques	10
k) Formes (signes constitués exclusivement par les formes).....	11
l) Mauvaise foi	11
m) Droits antérieurs attachés à des marques.....	11
n) Autres droits de propriété industrielle.....	12
o) Droit d'auteur	12
p) Droits de la personne	13

	Page
IV. QUESTIONS COMMUNES	13
a) Caractère distinctif acquis	13
b) Renonciation.....	14
V. CONCLUSION.....	14

ANNEXE

ARTICLE 6^{quinquies} DE LA CONVENTION DE PARIS POUR LA PROTECTION
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

I. INTRODUCTION

1. À la vingtième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT), tenue à Genève du 1^{er} au 5 décembre 2008, le comité a demandé au Secrétariat de préparer un document de travail sur les motifs de refus pour tous les types de marque (voir le paragraphe 12 du document SCT/20/4). Les membres du SCT ont été invités à envoyer des communications pour le document de travail le 15 février 2009 au plus tard. Au moment de la publication du présent document, le Secrétariat avait reçu des communications des membres suivants : Allemagne, Australie, Bélarus, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Japon, Mexique, Norvège, Pakistan, République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Slovénie, Suède, Viet Nam et la Communauté européenne (21). L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) a également envoyé une communication. Toutes les communications ont été publiées sur la page Web du forum électronique du SCT.
2. Pour l'élaboration du présent document, le Secrétariat a consulté, outre les communications mentionnées au paragraphe précédent, les renseignements communiqués en réponse au questionnaire de l'OMPI sur le droit des marques et sur la pratique en la matière, figurant dans le document WIPO/STrad/INF/1 (ci-après dénommé "questionnaire"), et dans les documents de l'OMPI SCT/16/4, SCT/17/4, SCT/18/3 concernant les procédures d'opposition en matière de marques.
3. Ce document a pour but de donner un aperçu général des critères permettant de déterminer si un signe peut constituer une marque valable, mais ne traite pas du cadre des procédures dans lequel ces critères s'appliquent. Des exemples spécifiques de marques sont présentés uniquement à titre d'illustration et ne doivent pas être considérés comme représentatifs du droit ou de la pratique en matière de marques de tel ou tel membre du SCT.

II. REMARQUES PRÉLIMINAIRES

4. Les critères que doit remplir un signe pour pouvoir être utilisé comme marque sont relativement uniformes dans le monde entier. Toutefois, sur le plan pratique, l'application de ces critères peut différer d'un pays à l'autre, en fonction de la législation et du système d'enregistrement de marques. En règle générale, on peut distinguer deux types de critères. Le premier a trait à la fonction élémentaire d'une marque, autrement dit, la fonction permettant de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Il découle de cette fonction qu'une marque doit être reconnaissable. Le second type de critères concerne les effets négatifs que peut avoir une marque si elle est de nature à tromper le public ou si elle est contraire à l'ordre public ou à la morale.
5. Ces deux types de critères existent dans pratiquement toutes les législations nationales sur les marques. Ils apparaissent également dans l'article 6*quinquies*.B) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) (pour le texte intégral de l'article 6*quinquies*, voir l'annexe), qui indique que les marques de fabrique ou de commerce bénéficiant d'une protection au titre de l'article 6*quinquies*.A) ne peuvent être refusées à l'enregistrement que si "elles sont dépourvues de tout caractère distinctif" ou si "elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public".

6. L'article 6quinquies.A) prévoit qu'une marque de fabrique ou de commerce qui est régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union [de Paris], sous les réserves de certaines exceptions. La liste des exceptions est exhaustive de sorte qu'aucun autre motif ne peut être invoqué pour refuser ou invalider l'enregistrement de la marque.

7. Cette règle est souvent dénommée le principe de l'enregistrement de la marque "*telle quelle*". Il a été pris note du fait que cette règle ne concerne que les éléments individuels d'une marque donnée, tels que les chiffres, les lettres et les patronymes. À cet égard, elle n'affecte pas les questions relatives à la nature ou à la fonction des marques telle qu'elle est conçue dans les pays où une protection est recherchée. Par conséquent, un pays membre de l'Union de Paris ne serait pas obligé d'enregistrer l'objet de la protection et d'étendre cette dernière à l'objet qui ne n'entre pas dans la définition d'une marque telle que définie dans la législation de ce pays¹.

8. Le premier motif autorisé de refus ou d'invalidation d'une marque relevant de l'article 6quinquies s'applique dans les situations où une marque est en conflit avec les droits de tiers acquis dans le pays où une protection est recherchée. Ces droits peuvent être soit des droits relatifs à des marques déjà protégées dans le pays concerné, soit d'autres droits, tels que le droit lié à un nom commercial ou le droit d'auteur. Ce motif de refus peut également être appliqué si une marque est susceptible de porter atteinte aux droits de la personne.

9. Le second motif autorisé de refus ou d'invalidation d'une marque relevant de l'article 6quinquies prévoit trois cas de figure : il s'applique à toute marque qui, dans le pays où une protection est recherchée, est considérée comme étant 1) dépourvue de tout caractère distinctif ou 2) descriptive ou 3) la désignation usuelle des produits considérés.

10. Le troisième motif autorisé de refus ou d'invalidation d'une marque relevant de l'article 6quinquies concerne les marques qui sont contraires à la morale ou à l'ordre public, encore une fois, en prenant en considération le pays où une protection est recherchée.

11. La partie du document ci-après expose les motifs les plus communs de refus pour tous les types de marques. Cet exposé n'est pas nécessairement exhaustif. En outre, les motifs de refus tels que l'absence de caractère distinctif, de caractère descriptif, de caractère générique et de caractère trompeur doivent être évalués au cas par cas en fonction des produits et services pour lesquels une demande d'enregistrement de marque est déposée.

III. MOTIFS DE REFUS

a) Signes ne constituant pas une marque

12. Une marque est enregistrable uniquement si elle remplit les critères d'enregistrement prévus par le droit applicable. L'article 15.1) de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ("Accord sur les ADPIC") donne la définition suivante : "Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce". Il s'ensuit que la condition fondamentale pour l'enregistrement d'une marque est que le signe en question soit distinctif pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

i) Signes

13. La définition donnée par l'article 15.1) de l'Accord sur les ADPIC est large en ce qui concerne la nature des signes qui peuvent constituer une marque. À cet égard, cette disposition indique que de tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce.

ii) Signes perceptibles visuellement

14. L'article 15.1) de l'Accord sur les ADPIC dispose ensuite que "les membres [de l'OMC] peuvent exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement". En d'autres termes, l'Accord sur les ADPIC ne comporte aucune obligation pour les membres de l'OMC d'enregistrer et de protéger les marques constituées de signes non visibles.

iii) Signes représentés graphiquement

15. Dans certains territoires², la question de la représentation graphique d'un signe est traitée séparément, en particulier dans les pays où elle est une condition d'enregistrement. La condition de la représentation graphique des marques a donné lieu à des questions d'interprétation dans les territoires qui l'appliquent, en particulier pour ce qui touche à certaines marques non visibles, telles que les marques sonores qui ne sont pas constituées de sons musicaux ou les marques olfactives. Conformément à la jurisprudence de certains pays, la représentation graphique d'une marque, pour être acceptable, doit être claire, précise et complète en soi, facilement accessible, compréhensible, durable et objective³. À cet égard, il convient de noter que les réponses au questionnaire indiquent que le non-respect des conditions de perception visuelle et de représentation graphique constitue souvent un motif de refus (68 réponses affirmatives).

iv) Signes impropres à distinguer les produits ou les services

16. Il est probable qu'un signe n'ayant pas la propriété inhérente de servir de marque soit refusé. Ce motif de refus peut être invoqué si, dans l'abrégé, un signe particulier n'est simplement pas propre à remplir la fonction d'une marque en toutes circonstances, pour tout produit ou service. Cela peut être le cas par exemple pour une chanson entière ou pour un film entier⁴.

17. Afin de décider si un signe est propre à distinguer (dans l'abrégé) les produits ou services du déposant en question de ceux des autres déposants ("distinctif quant à l'origine"), il est proposé dans une communication d'appliquer la notion d'"adaptation inhérente"⁵. Ce test se réfère à une qualité de la marque elle-même qui ne peut pas être acquise sur un marché. La question pourrait être formulée comme suit : est-ce un signe qui, du moins hypothétiquement, pourrait remplir la fonction d'identifier tous les produits dotés de ce signe comme issus du contrôle de la même entreprise? Si la réponse à cette question est négative, le "signe" ne remplit pas cette condition.

18. On peut en conclure que certains des critères fondamentaux qui déterminent l'enregistrabilité d'une marque sont les suivants : la marque constitue un objet susceptible de protection, autrement dit, le signe en question peut constituer une marque, et la marque a la capacité abstraite de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. La question concrète du caractère distinctif est examinée ci-dessous.

b) Absence de caractère distinctif

19. En général, les refus pour absence de caractère distinctif, pour caractère descriptif ou pour caractère générique comportent souvent des éléments communs. Les refus ayant pour fondement le caractère descriptif ou générique du signe peuvent aussi faire naître un refus pour absence de caractère distinctif. Toutefois, le champ d'application de l'absence de caractère distinctif peut être supérieur à celui du caractère descriptif ou du caractère générique.

20. Le caractère distinctif peut être défini comme la capacité propre à une marque d'être perçue par les acteurs du marché comme un moyen de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, ce qui confère ainsi à ces produits ou services une origine commerciale précise. Le caractère distinctif du signe est apprécié compte tenu du service ou du produit visé par la marque. En général, la législation sur les marques reconnaît une série de signes dépourvus de caractère distinctif : signes qui, dans le langage courant ou professionnel, sont nécessaires; désignations génériques ou usuelles du produit ou du service; signes servant à indiquer une caractéristique du produit ou service, notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l'origine géographique, l'époque de production du produit ou de prestation du service; signes consistant exclusivement en la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant au produit sa valeur essentielle.

21. Au nombre des signes non distinctifs figurent les représentations figuratives couramment utilisées soit en relation avec les produits et les services pour lesquels l'enregistrement est demandé soit d'une manière fonctionnelle ou descriptive, les pictogrammes et symboles graphiques couramment utilisés d'une manière fonctionnelle, les marques figuratives constituant une représentation graphique d'une reproduction réaliste des produits eux-mêmes; les lettres et chiffres pris isolément; les éléments verbaux non distinctifs en raison de leur usage fréquent, qui ont perdu toute capacité de distinguer des produits ou services, tels que la terminaison des domaines de premier niveau (.com, .int), le symbole @ ou la lettre e- précédant le nom des produits ou services fournis par la voie électronique. Il ressort des réponses au questionnaire que l'absence de caractère distinctif d'une marque pour laquelle un enregistrement est demandé constitue un motif de refus dans de nombreux systèmes (70 réponses affirmatives).

c) Caractère descriptif

i) *Généralités*

22. Les marques consistant exclusivement en des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, à décrire les produits ou services respectifs peuvent ne pas être enregistrées. La raison sous-jacente à ce type de disposition est l'intérêt public, qui vise à faire en sorte que les indications descriptives puissent être utilisées par tout le monde, en particulier par les concurrents. Les marques descriptives sont des marques se limitant à fournir des informations sur les produits et services en question. Aux fins de tout refus pour ce motif, le signe doit consister exclusivement en des éléments descriptifs (cela s'applique

aussi à tous les points ii) à ix)). Il ressort des réponses au questionnaire que ne pas respecter l'obligation de caractère non descriptif constitue un motif de refus dans de nombreux systèmes (68 réponses affirmatives).

23. Dans certains pays, une marque peut être refusée à l'enregistrement lorsqu'elle consiste en des éléments qui, utilisés sur les produits du déposant ou en rapport avec ces produits, sont purement descriptifs ou décrivent de manière fallacieuse ces produits⁶. Une marque peut être considérée comme descriptive même lorsqu'elle décrit un ingrédient, une qualité, une caractéristique, une fonction, un élément caractéristique, un objet ou une utilisation uniques des produits ou services spécifiés. Quand, lors de l'examen de la marque proposée, il faut une certaine imagination, réflexion ou conception pour déterminer la nature des produits ou services, ladite marque peut être considérée comme suggestive et ne pas être refusée à l'enregistrement. En outre, les termes attribuant une certaine qualité à des produits ou services ou affirmant l'excellence de ces produits ou services sont souvent considérés comme des termes purement descriptifs. Habituellement, une orthographe légèrement erronée d'un terme ne permettra pas de faire d'un terme descriptif ou générique une marque non descriptive. En outre, lorsqu'un terme a plusieurs sens et qu'au moins l'un de ces sens est descriptif, ou faussement descriptif ou générique, le terme peut être considéré comme descriptif, faussement descriptif ou générique.

24. Le caractère descriptif d'un mot peut être déterminé en fonction du sens ordinaire du mot en question. À l'appui peuvent être cités les entrées d'un dictionnaire ou le sens usuel du terme. En outre, les termes qui, dans une terminologie spécialisée, servent à désigner les caractéristiques pertinentes respectives des produits et services peuvent être considérés comme descriptifs.

25. Dans de nombreux pays, les abréviations sont considérées comme des termes descriptifs. Les marques consistant en des abréviations peuvent être refusées à l'enregistrement lorsque l'abréviation est une composition de termes qui, seuls, sont purement descriptifs et que cette abréviation est couramment utilisée, ou du moins comprise, par les spécialistes du domaine comme identifiant les produits en fonction de leurs caractéristiques.

26. Les signes qui sont "descriptifs en application de la loi" constituent une autre catégorie de termes descriptifs. Le caractère descriptif de ces termes est prévu dans la législation nationale ou dans tout autre instrument juridique qui est soit contraignant, soit à prendre en considération par l'office examinateur. Cela s'applique, par exemple, aux dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques afin que les substances médicales puissent être identifiées grâce à des termes uniques acceptés au niveau international.

27. Une marque n'a pas besoin d'être verbale pour désigner une caractéristique. Elle peut aussi être picturale. Les équivalents phonétiques ou l'orthographe erronée de termes descriptifs peuvent être admis à l'enregistrement dans certains systèmes car ils sont considérés comme distinctifs d'un point de vue visuel; mais ils peuvent être refusés dans d'autres systèmes où ils ne sont pas considérés comme distinctifs d'un point de vue phonétique.⁷

ii) *Types de produits ou services*

28. Les signes consistant en des produits ou services eux-mêmes, c'est-à-dire en leur type ou leur caractère, peuvent être considérés comme descriptifs et, par conséquent, non distinctifs.

iii) *Qualité des produits ou services*

29. Les signes consistant à la fois en des termes laudatifs, mentionnant la qualité supérieure du produit, et en la qualité inhérente du produit peuvent être considérés comme descriptifs. Cela comprend aussi des termes tels que "léger", "extra", "frais", "hyper léger" lorsqu'ils sont utilisés pour des produits d'une manière descriptive.

iv) *Quantité de produits ou services*

30. Les signes consistant en l'indication de la quantité dans laquelle les produits sont habituellement vendus, renvoyant ainsi en général à des mesures de quantité du commerce, peuvent donner lieu à un refus ayant pour fondement le caractère descriptif.

v) *Destination des produits ou services*

31. Les signes consistant en des indications de destination, telles que la description du mode d'utilisation, des moyens d'application ou de la fonction d'un produit ou d'un service, peuvent être considérés comme descriptifs.

vi) *Valeur des produits ou services*

32. Les signes consistant en des indications montrant le prix (élevé ou bas) à payer ainsi que la valeur du point de vue de la qualité sont considérés comme descriptifs. Cela peut aussi comprendre des expressions telles que "extra" ou "meilleur(e)", "bon marché" ou "plus pour moins cher" et des expressions indiquant, dans le langage parlé, que les produits sont d'une qualité supérieure, tel que "de luxe".

vii) *Origine géographique des produits ou services*

33. Les signes consistant en un terme géographique indiquant l'origine des produits ou services sont, en règle générale, refusés à l'enregistrement en raison de leur caractère descriptif. La plupart des communications indiquent que le caractère descriptif du terme géographique peut dépendre du lieu de production des produits, de la nature du produit, du lieu de la prestation des services, du lieu où l'entreprise assurant la prestation des services a son siège social et du lieu à partir duquel la prestation de service est gérée et contrôlée ainsi que de la nature des produits auquel se rapporte le service.

viii) *Époque de production des produits ou de prestation des services*

34. Les signes consistant en des expressions concernant l'époque de prestation des services, soit de manière expresse, soit de manière habituelle, ou l'époque de production des produits si cela présente un intérêt pour les produits, sont considérés comme descriptifs et, en général, refusés à l'enregistrement.

ix) Autres caractéristiques

35. En général, un motif éventuel de refus peut porter sur des caractéristiques des produits ou services non comprises dans l'énumération précédente. Il peut s'agir, par exemple, de caractéristiques techniques des produits ne relevant pas des sous-paragraphes ci-dessus.

d) Caractère générique

36. Les marques consistant exclusivement en des signes ou des indications devenus coutumiers dans le langage parlé ou en application de pratiques commerciales de bonne foi reconnues sont habituellement exclus de l'enregistrement. En d'autres termes, un signe qui indique aux personnes intervenant dans un commerce précis un produit ou un service en général plutôt qu'un produit ou un service provenant d'une source commerciale précise, peut être considéré comme étant devenu générique. Les réponses au questionnaire indiquent que le caractère générique est examiné dans le cadre de la procédure d'examen, et l'omission de satisfaire à la condition de caractère non générique constitue un motif de refus dans de nombreux systèmes (67 réponses affirmatives).

37. Il est dit, dans certaines communications, que ce motif de refus s'applique aussi aux mots n'ayant à l'origine aucun sens ou ayant un sens différent⁸. Il a été aussi dit qu'il n'était pas nécessaire que le signe ou l'indication soit un terme défini dans les dictionnaires et qu'il suffisait qu'il y ait des preuves que ce signe soit fréquent dans le langage parlé⁹. Les abréviations sont aussi comprises car leur sens ne peut être compris qu'une fois qu'elles sont devenues usuelles. En outre, les éléments figuratifs des marques peuvent aussi être concernés lorsque ces éléments sont fréquents ou sont devenus la désignation habituelle des produits ou services concernés.

e) Caractère fonctionnel

38. La question du caractère fonctionnel peut surgir dans les systèmes de marques qui autorisent l'enregistrement des formes tridimensionnelles, des emballages de produits, des couleurs ou d'autres emballages pour les produits ou les services¹⁰. Lorsque ce genre d'élément est utilisé et peut servir de marque, il peut ne pas avoir de caractère distinctif pour un motif d'intérêt général, s'il englobe un élément caractéristique, c'est-à-dire s'il est essentiel à son utilisation ou à sa destination ou s'il a une incidence sur le coût ou la qualité du produit. Pour déterminer si l'élément caractéristique revendiqué est fonctionnel, on peut procéder à une appréciation de preuves provenant des fabricants ou d'informations fournies par le déposant, par exemple s'il existe un brevet d'utilité englobant l'élément caractéristique.

39. Afin de parvenir à une décision quant au caractère fonctionnel, on peut tenir compte de certains ou de tous les facteurs suivants : mise en valeur des avantages utilitaires de l'élément pour lequel l'enregistrement est demandé, dépôt d'une demande de brevet par le déposant pour l'élément en question, existence d'autres dessins ou modèles et incidence de l'élément sur l'efficacité ou le coût de la fabrication.

40. Il ressort de certaines communications qu'un signe ayant un caractère fonctionnel peut ne pas être enregistré même si le déposant est en mesure de prouver que le signe est devenu distinctif¹¹. À cet égard, il peut être fait référence à la doctrine de la fonctionnalité, qui interdit l'enregistrement des éléments caractéristiques fonctionnels d'un produit afin d'encourager la concurrence légitime grâce au maintien d'un équilibre approprié entre la législation sur les marques et la législation sur les brevets. Cela permet de s'assurer que la

protection des éléments caractéristiques utilitaires d'un produit est d'une durée limitée grâce à un brevet d'utilité et non d'une durée potentiellement illimitée moyennant un enregistrement de marque. À l'expiration du brevet d'utilité, l'invention protégée par ledit brevet tombe dans le domaine public et les éléments caractéristiques fonctionnels divulgués dans le brevet peuvent alors être copiés par d'autres.

f) Morale et ordre public

41. Les marques de fabrique ou de commerce qui sont considérées contraires à la morale ou à l'ordre public sont régulièrement refusées à l'enregistrement. Les réponses au questionnaire indiquent que le non-respect de cette obligation constitue un motif de refus dans de nombreux systèmes (74 réponses affirmatives).

42. En règle générale, ainsi que c'est le cas avec tous les autres motifs de refus, l'application de ce motif particulier est déterminée en fonction du contexte socioculturel d'un pays particulier. Certains systèmes utilisent les termes "politique des pouvoirs publics" et "principes acceptés de moralité"¹². Par ailleurs, certains pays appliquent la notion de "marque scandaleuse"¹³.

43. Dans le contexte des signes qui sont considérés contraires à la morale ou à l'ordre public, une communication a indiqué que les signes contraires aux principes humanitaires ne peuvent pas être enregistrés comme marque¹⁴. Une autre communication a fait observer qu'il se peut que les signes ayant une forte valeur symbolique ne soient pas enregistrables¹⁵. Cette catégorie de signes peut désigner des symboles autres que religieux, tels que les symboles d'organisations caritatives et de fonds importants, d'associations culturelles et pédagogiques ou des noms de personnalités historiques importantes.

44. Certaines réponses indiquent que les signes qui sont susceptibles de porter atteinte à l'image et aux intérêts de l'État sont refusés à l'enregistrement¹⁶. Ces dispositions concernent les désignations qui sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion, à des noms officiels et à des images d'objets du patrimoine culturel d'une nation ou des objets du patrimoine mondial, culturel ou naturel, qui présentent une valeur particulière. Cela peut également concerner des objets culturels si leur enregistrement est demandé par des personnes autres que leurs titulaires et sans le consentement de ces derniers ou de leurs représentants.

g) Caractère trompeur

45. Dans de nombreux pays, l'enregistrement de marques qui trompent le public quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services pour lesquels elles sont utilisées est couramment refusé. Les réponses au questionnaire indiquent que le caractère trompeur est analysé dans le contexte des procédures d'examen et que le non-respect des conditions liées au caractère trompeur constitue un motif de refus dans de nombreux systèmes (73 réponses affirmatives).

46. La tromperie peut également émaner d'une caractéristique alléguée des produits ou services pour lesquels la marque est utilisée, y compris leur composition et leur utilisation ou finalité envisagée. En outre, un lien perçu entre les produits ou services concernés et une personne ou organisation peuvent être considérés comme trompeurs.

47. Le motif de refus susmentionné, ainsi qu'il est indiqué dans certaines communications, peut également s'appliquer dans le cas d'indications strictement inexactes figurant dans des marques, par exemple, une référence à une production agricole écologique sous la forme d'une indication telle que "eco" ou "bio".

h) Article 6^{ter} de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

48. L'article 6^{ter} vise à protéger les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État adoptés par les États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). La protection conférée par l'article 6^{ter} s'applique également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles et dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union de Paris sont membres. L'article 6^{ter} vise à interdire l'enregistrement et l'utilisation de marques de fabrique ou de commerce identiques à des emblèmes ou signes officiels susmentionnés ou présentant des similitudes avec ces derniers.

49. Les réponses au questionnaire indiquent que le non-respect de l'article 6^{ter} de la Convention de Paris constitue un motif de refus dans de nombreux systèmes (74 réponses affirmatives). La question importante est de savoir si la marque pour laquelle l'enregistrement est demandé est identique ou, dans une certaine mesure, similaire aux signes protégés au titre de l'article 6^{ter}. La nature des produits et services auxquels une marque est appliquée peut être pertinente.

i) Emblèmes et symboles spécialement protégés

50. La protection de signes officiels peut aussi résulter de traités particuliers, tels que la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées, du 12 août 1949 (protection de la Croix-Rouge et des symboles analogues) et le Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique, du 26 septembre 1981. Un conflit avec des signes protégés en vertu de conventions internationales particulières peut aussi être pris en compte dans le cadre des procédures d'examen (68 réponses affirmatives).

51. Dans plusieurs systèmes d'enregistrement des marques, un motif particulier de refus peut être fondé sur un risque de conflit avec des signes protégés par des lois nationales, tels que les emblèmes royaux (46 réponses affirmatives), les signes des peuples autochtones et des communautés locales (26 réponses affirmatives) ou d'autres signes (37 réponses affirmatives).

j) Indications géographiques

52. Les marques qui comportent ou sont constituées d'une indication géographique protégée (y compris l'appellation d'origine) sont refusées à l'enregistrement dans de nombreux pays. Les réponses au questionnaire indiquent que le respect de cette condition est analysé dans le contexte des procédures d'examen et qu'un conflit entre une indication géographique protégée et une marque constitue un motif de refus dans de nombreux systèmes (59 réponses affirmatives).

k) Formes (signes constitués exclusivement par les formes)

53. Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même des produits, la forme des produits nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou la forme qui donne une valeur substantielle aux produits sont exclus de l'enregistrement en tant que marques dans de nombreux pays. Il convient de noter que, généralement, l'acquisition du caractère distinctif ne permet pas de remédier à ce motif de refus.

54. L'applicabilité de ce motif de refus est rare et présente quelques difficultés; néanmoins, on trouve des décisions utiles dans la jurisprudence de certains pays¹⁷. La forme imposée par la nature même des produits est limitée aux formes qui sont identiques aux produits. La forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique est interprétée comme s'appliquant, qu'il y ait ou non d'autres formes susceptibles d'obtenir le résultat.

l) Mauvaise foi

55. Un certain nombre de communications indiquent qu'un signe ne doit pas être protégé si la demande d'enregistrement est présentée de mauvaise foi. Généralement, la question de la mauvaise foi est examinée par rapport à la situation en vigueur à la date de dépôt et il ne semble exister de définition internationale de la mauvaise foi. En règle générale, la mauvaise foi peut être entendue comme "un acte malhonnête qui ne répondrait plus aux normes d'un comportement commercial acceptable" mais d'autres comportements peuvent également être considérés comme de la mauvaise foi. Par exemple, lorsque le déposant de la marque envisage, au moyen d'un enregistrement, de faire valoir ses droits sur la marque d'un tiers avec lequel il a des liens contractuels ou précontractuels¹⁸, on peut considérer qu'il s'agit d'un cas de mauvaise foi.

56. Pour déterminer la mauvaise foi d'un déposant, il peut être utile de savoir que le déposant savait, au moment du dépôt, que le signe était lié à un tiers et que la demande a été déposée pour empêcher ce tiers d'acquérir les droits en question. Il peut également être utile de savoir que les parties ont réalisé ensemble des transactions commerciales avant le dépôt de la demande d'enregistrement de marque ou que les parties exercent des activités commerciales dans le même segment de marché. Compte tenu de ces facteurs, il se peut que la demande d'enregistrement de marque soit considérée comme malveillante uniquement en ce qui concerne une partie des produits et services, dans le marché concerné auquel l'autre personne s'intéresse.

m) Droits antérieurs attachés à des marques

57. Dans les systèmes d'enregistrement des marques, la norme consiste à considérer les marques antérieures comme une partie des procédures d'examen, d'opposition, d'invalidation ou d'annulation. Cela est valable, en particulier, pour les cas où des marques identiques sont enregistrées ou une demande les concernant est déposée pour des produits ou des services qui sont identiques ou similaires. Cela peut être le cas aussi pour des marques similaires qui sont enregistrées ou déposées pour des produits ou des services qui sont identiques ou similaires. En règle générale, la similarité des marques est déterminée lors d'un examen détaillé qui tient compte de l'aspect, du son et de la signification des marques.

58. Dans certains pays, les expressions "substantiellement identique" et "trompeusement similaire" sont utilisées. Selon cette approche, une marque est considérée comme étant *trompeusement similaire* à une autre marque si elle ressemble à cette autre marque au point de

présenter un risque de tromperie ou de confusion¹⁹. Les marques sont considérées comme étant *substantiellement identiques* si, une fois comparées côte à côte, elles diffèrent uniquement par des caractéristiques mineures, négligeables et non distinctives et non pas par caractéristiques physiques.

59. Les marques notoires antérieures ainsi que les marques collectives, les marques de garantie ou de certification peuvent aussi constituer un motif de refus. Dans bon nombre de systèmes d'enregistrement des marques, les procédures d'opposition peuvent aussi se fonder sur des marques non enregistrées. L'existence de marques non enregistrées (qu'elles soient notoires ou non) ou de marques notoires qui sont enregistrées pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux de la marque en cours d'examen peut être considérée au stade de l'examen, de l'opposition ou de l'invalidation.

60. Les signes qui sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion aux marques enregistrées ou ayant préalablement fait l'objet d'une demande d'enregistrement peuvent être acceptés à l'enregistrement à condition que le titulaire de la marque antérieure consente à cet enregistrement²⁰. Toutefois, un office peut faire objection à l'enregistrement d'une marque, y compris dans les cas où le titulaire d'un droit antérieur a consenti à cet enregistrement afin d'éviter la confusion dans l'esprit des consommateurs et pour remplir son rôle en matière de protection des consommateurs et de préservation de l'intérêt public²¹.

61. Dans certains pays, une marque identique ou similaire à une marque antérieure tombée en déchéance n'est pas enregistrable jusqu'à une année au moins après son expiration. Cette disposition permet d'empêcher l'enregistrement de marques lorsqu'une marque tombée en déchéance est renouvelée sur demande dans un délai d'un an après son expiration²².

n) Autres droits de propriété industrielle

62. Outre les marques, d'autres droits antérieurs de propriété industrielle, tels que les appellations d'origine ou les indications géographiques, ainsi que les noms commerciaux et les signes distinctifs d'entreprise, peuvent constituer des motifs de refus dans de nombreux systèmes d'enregistrement des marques. Comme c'est le cas avec les droits de marques antérieurs, il est possible de remédier aux refus reposant sur ces motifs si le titulaire des droits antérieurs donne son accord à l'enregistrement.

o) Droit d'auteur

63. L'enregistrement d'une marque qui est constituée d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou qui comprend de telles œuvres peut être refusé s'il est demandé sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur. Il a également été souligné que l'enregistrement d'une marque d'une œuvre notoire protégée par le droit d'auteur peut être expressément interdit par la loi²³.

64. Certaines communications indiquent que les titres d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques dans un pays donné ou les noms de personnes ou les citations tirées de ces œuvres, œuvres artistiques ou parties de ces œuvres ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou de son successeur en titre²⁴. Par ailleurs, selon certaines législations, une marque ne peut rien inclure qui soit susceptible d'être compris comme le titre distinctif d'une œuvre artistique, littéraire ou musicale protégée d'une autre personne.

p) Droits de la personne

65. S'agissant des droits de la personne, un conflit entre une marque et le nom d'une personne célèbre peut constituer un motif de refus. Certaines communications indiquent que l'enregistrement d'une marque peut être refusé si celle-ci est susceptible d'être prise pour le nom ou le portrait d'une autre personne, à moins que le nom ne soit pas commun, ou si elle se rapporte à une personne décédée depuis longtemps²⁵. Toutefois, l'enregistrement peut être octroyé si la personne dont les droits sont concernés accepte l'enregistrement de la marque.

IV. QUESTIONS COMMUNES

a) Caractère distinctif acquis

66. Nombre de communications indiquent qu'il est possible de remédier à un refus au motif de l'absence de caractère distinctif si la marque a acquis un caractère distinctif à l'égard des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, du fait de l'utilisation qui en a été faite. Toutefois, on ne peut généralement pas remédier de cette manière à une objection fondée sur le caractère trompeur. Les réponses au questionnaire indiquent que certaines marques sont susceptibles d'être enregistrées uniquement sous réserve de la preuve du caractère distinctif (44 réponses affirmatives).

67. La plupart des réponses indiquent d'une manière très générale que les marques constituées entièrement d'un signe habituellement utilisé pour indiquer la nature, la qualité, la quantité, l'utilisation, la valeur, la provenance géographique ou d'autres caractéristiques des produits ou des services, ou l'époque de la production des produits ou de la prestation des services, ne sont enregistrées que sous réserve de la preuve de l'acquisition du caractère distinctif. Cela s'applique aussi aux marques constituées d'une seule couleur et à celles constituées uniquement de chiffres.

68. De nombreuses réponses soulignent que le public doit reconnaître le signe en tant que marque d'une entreprise. Il semble exister de nombreux moyens de prouver l'acquisition du caractère distinctif, tels que les résultats d'enquêtes ou de sondages d'opinion. Selon certaines réponses, il faut prouver que la marque distingue les produits ou services à la date de la demande d'enregistrement. Comme critère permettant de déterminer l'acquisition du caractère distinctif, une réponse fait état de l'usage exclusif et ininterrompu pendant cinq ans et de la titularité d'un enregistrement de la même marque pour des produits ou services apparentés ou de preuves de la perception d'un caractère distinctif par le public²⁶.

69. En règle générale, une marque peut être considérée comme distinctive si elle est reconnue par une partie suffisamment importante du public concerné comme la marque d'un seul négociant. Les critères pour prouver l'acquisition du caractère distinctif de marques non traditionnelles ne sont pas différents de ceux appliqués à tous les types de marques. Dans certains pays, une preuve d'utilisation d'une marque est un facteur permettant de déterminer qu'elle a acquis un caractère distinctif. Les preuves généralement acceptées sont notamment les sondages d'opinion, les enquêtes, les déclarations faites par les organisations professionnelles et les organismes de défense des consommateurs, les articles, les brochures, les échantillons, des éléments de preuve du chiffre d'affaires et des dépenses publicitaires et d'autres types de promotion et de poursuites efficaces à l'encontre des auteurs d'infractions. En outre, il est important de montrer des exemples illustrant la manière dont la marque est utilisée (brochures, conditionnement, etc.), la durée de cette utilisation ainsi que le volume de

cette utilisation, qui revêt une importance particulière. De plus, c'est la marque dont l'enregistrement a été demandé qui doit être utilisée et non une variante sensiblement différente et l'utilisation doit concerner les produits et services qui font l'objet de la demande l'enregistrement de marque²⁷.

70. Souvent, la preuve de l'acquisition du caractère distinctif doit être fournie par le déposant²⁸. Cette preuve peut démontrer, en particulier, qu'une partie suffisamment importante du public sait que le signe constitue la marque, même si sa source est inconnue.

b) Renonciation

71. Lorsque la marque contient un élément qui n'est pas distinctif, les offices peuvent demander au déposant de renoncer à tout droit exclusif sur cet élément lorsque son inclusion est susceptible de susciter des doutes quant à la portée de la protection de la marque. Les réponses au questionnaire indiquent que dans le cas de marques complexes comportant des mots ou des éléments non distinctifs, il peut être demandé au déposant d'exclure ces mots ou éléments de la marque (37 réponses affirmatives et 33 réponses négatives). Si la déclaration du déposant ne l'emporte pas sur le motif de refus de l'enregistrement ou si le déposant n'accepte pas la renonciation, la demande peut être refusée dans la mesure jugée nécessaire.

72. Une renonciation est considérée comme un moyen de remédier à un motif de refus possible. Parallèlement, une renonciation peut être jugée nécessaire pour définir les droits du titulaire d'une marque. Dans certains pays, le déposant a la possibilité d'indiquer dans la demande d'enregistrement de la marque les éléments pour lesquels il ne revendique pas les droits exclusifs. Dans ces cas, la renonciation peut être maintenue même si l'examineur ne le juge pas nécessaire²⁹.

73. Il est indiqué que, généralement, les signes qui sont dépourvus de tout caractère distinctif peuvent être inclus dans la marque en qualité d'éléments non protégés à condition qu'ils n'y soient pas prédominants³⁰. Lorsqu'il s'agit de définir si un élément qui ne serait pas protégé occupe une place prépondérante dans la désignation revendiquée, on prend en considération son importance sémantique ou son positionnement dans l'espace.

V. CONCLUSION

74. Sur la base de certaines communications des membres du SCT, les réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière, et des travaux précédents du SCT, le présent document tente de donner un aperçu des motifs de refus les plus courants dans les législations sur les marques des pays membres du SCT. À ce stade des travaux du SCT, et compte tenu du fait que l'application de chaque motif de refus est régie par la pratique et la jurisprudence particulières de chaque office, la nature du document doit rester générale. Par conséquent, il ne peut pas servir de référence pour résoudre des questions propres à certains pays.

75. *Le SCT est invité :*

i) à prendre note du présent document;

ii) à formuler des observations sur chaque motif de refus qui y est décrit;

iii) à indiquer quel autre moyen d'action il souhaite adopter en ce qui concerne les du motifs de refus.

[L'annexe suit]

-
- 1 Voir G. H. C. Bodenhausen, *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, page 111.
- 2 Voir la communication de la délégation de l'Australie.
- 3 Voir la communication de la délégation de la France.
- 4 Voir la communication de la délégation du Royaume-Uni.
- 5 Voir la communication de la délégation de l'Australie.
- 6 Voir la communication de la délégation des États-Unis d'Amérique.
- 7 Voir la communication de la délégation du Royaume-Uni.
- 8 Voir la communication de la délégation de la Communauté européenne.
- 9 Voir la communication de la délégation de la République de Moldova.
- 10 Voir la communication de la délégation des États-Unis d'Amérique.
- 11 Voir la communication de la délégation des États-Unis d'Amérique.
- 12 Voir la communication de la délégation de la République tchèque.
- 13 Voir la communication des délégations de l'Australie et des États-Unis d'Amérique.
- 14 Voir la communication de la délégation du Bélarus.
- 15 Voir la communication de la délégation de la République tchèque.
- 16 Voir la communication des délégations de la République de Moldova et de la Fédération de Russie.
- 17 Voir la communication de la délégation de la Communauté européenne.
- 18 Voir la communication de la délégation de la Communauté européenne.
- 19 Voir la communication de la délégation de l'Australie.
- 20 Voir la communication de la délégation du Bélarus,
- 21 La question des lettres de consentement fera l'objet d'un document d'information qui sera présenté à la 22^e session du SCT.
- 22 Voir la communication de la délégation du Japon.
- 23 Voir la communication des délégations de l'Australie et de la Fédération de Russie.
- 24 Voir la communication de la délégation du Bélarus.
- 25 Voir la communication des délégations de la Finlande et des États-Unis d'Amérique.
- 26 Voir la communication de la délégation des États-Unis d'Amérique.
- 27 Voir la communication de la délégation de la Communauté européenne.
- 28 Voir la communication de la délégation de la Fédération de Russie.
- 29 Voir la communication de la délégation de la Communauté européenne.
- 30 Voir la communication de la délégation du Bélarus.

ANNEXE

“ARTICLE 6^{quinquies} DE LA CONVENTION DE PARIS
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

“*Marques : protection des marques enregistrées dans un pays
de l'Union dans les autres pays de l'Union*

“A. 1) Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union, sous les réserves indiquées au présent article. Ces pays pourront, avant de procéder à l'enregistrement définitif, exiger la production d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine, délivré par l'autorité compétente. Aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat.

“2) Sera considéré comme pays d'origine le pays de l'Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, et, s'il n'a pas un tel établissement dans l'Union, le pays de l'Union où il a son domicile, et, s'il n'a pas de domicile dans l'Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d'un pays de l'Union.

“B. Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants :

- “1) lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée;
- “2) lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée;
- “3) lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public. Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.

“Est toutefois réservée l'application de l'article 10*bis*.

“C. 1) Pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l’usage de la marque.

“2) Ne pourront être refusées dans les autres pays de l’Union les marques de fabrique ou de commerce pour le seul motif qu’elles ne diffèrent des marques protégées dans le pays d’origine que par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pas à l’identité des marques, dans la forme sous laquelle celles-ci ont été enregistrées audit pays d’origine.

“D. Nul ne pourra bénéficier des dispositions du présent article si la marque dont il revendique la protection n’est pas enregistrée au pays d’origine.

“E. Toutefois, en aucun cas, le renouvellement de l’enregistrement d’une marque dans le pays d’origine n’entraînera l’obligation de renouveler l’enregistrement dans les autres pays de l’Union où la marque aura été enregistrée.

“F. Le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marques effectués dans le délai de l’article 4, même lorsque l’enregistrement dans le pays d’origine n’intervient qu’après l’expiration de ce délai.”

[Fin de l’annexe et du document]