

# OMPI



SCT/9/3

ORIGINAL: anglais

DATE: 1<sup>er</sup> octobre 2002

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

**COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES,  
DES DESSINS ET MODELS INDUSTRIELS ET  
DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES**

**Neuvième session  
Genève, 11 – 15 novembre 2002**

POUR SUITE DU DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL DES MARQUES  
ET RAPPROCHEMENT DES PRATIQUES EN MATIERE DE MARQUES

*Document établi par le Secrétariat*

## INTRODUCTION

1. Pendant la huitième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT), tenue à Genève du 27 au 31 mai 2002, le SCT a demandé au Secrétariat d'établir un questionnaire sur les questions de fond relatives aux droits des marques à partir des points de vue exprimés par les membres du comité pendant la session précitée à propos des principes envisagés dans le document SCT/8/3.
2. Conformément à la demande du comité permanent, le Secrétariat a établi le questionnaire ci-joint. Il sera présenté au SCT pour examen à sa neuvième session. Il n'est pas nécessaire de le remplir à ce stade. Le questionnaire sera révisé en fonction des délibérations qui auront lieu pendant la neuvième session du SCT. Il sera ensuite diffusé parmi les États membres de l'OMPI, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales en les invitant à y répondre avant la dixième session du SCT.
3. Le questionnaire vise à rassembler des informations sur les pratiques nationales des États membres de l'OMPI et à recenser les questions qu'il est nécessaire d'examiner au niveau international en rapport avec la poursuite du développement du droit international des marques et du rapprochement des pratiques nationales en matière de marques. Une étude analogue avait été entreprise en 1985 dans le cadre du travail préparatoire relatif à un nouveau traité sur l'enregistrement international des marques. Elle faisait suite au travail réalisé par l'OMPI en 1977 consacré aux principales dispositions de la législation de certains pays sur les marques, présentée sous forme de tableaux récapitulatifs (publication de l'OMPI n° 113). Compte tenu des normes qui ont été récemment adoptées au niveau international dans le domaine du droit des marques, il pourrait être utile d'avoir maintenant une idée précise des pratiques actuelles à l'échelle mondiale dans le domaine du droit des marques. Ce questionnaire ne devrait en aucun cas être considéré comme une interprétation des dispositions de la législation nationale.
4. Il devrait contribuer à faciliter le travail du SCT qui tend à simplifier encore les tâches des offices nationaux de propriété intellectuelle et à fournir un cadre juridique bien défini à l'intention des déposants de demandes d'enregistrement de marques et des propriétaires de marques et de leurs mandataires ainsi qu'à l'intention des tiers et du grand public (les consommateurs) grâce à un rapprochement des législations ou des pratiques nationales. L'instauration d'une sécurité juridique reposant sur des orientations communes permettrait aux utilisateurs des nombreux systèmes de marques différents qui existent dans le monde ainsi que les offices de propriété industrielle de gagner beaucoup de temps et de réduire considérablement les coûts.
5. Ces travaux inscrits dans le cadre du programme et budget révisé pour 2002-2003, qui comprend, au titre du sous-programme 05.2 (Droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques), les activités suivantes (voir la page 57 du document WO/PBC/4/2) :
 

“Convocation de quatre réunions du SCT (ou groupe de travail institué le cas échéant par le comité), afin d'examiner les questions d'actualité, et notamment : [..]

“– examiner l'opportunité et la possibilité d'harmoniser les législations sur les marques quant au fond, notamment en ce qui concerne la protection des nouvelles marques (marques sonores, marques olfactives, marques en trois dimensions, etc.), les conditions

d'usage d'une marque avant son enregistrement, les motifs de refus, etc.; favoriser le débat au sein du SCT en vue d'incorporer dans cet ensemble la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires et la proposition de recommandation commune sur la protection des marques et autres droits de propriété industrielle en relation avec l'utilisation des signes sur l'Internet".

6. Pendant la huitième session (27 -31 mai 2002) du SCT, les États membres ont commencé à débattre de la poursuite de l'harmonisation du droit matériel des marques. Un échange de vues approfondi a eu lieu sur la base de document SCT/8/3, établi par le Secrétariat, contenant des indications préliminaires quant aux sujets susceptibles d'être examinés en relation avec l'harmonisation sur le fond des législations relatives aux marques. Les débats ont mis en lumière la grande diversité des systèmes, des procédures et des orientations en vigueur au niveau national dans le domaine des marques. Diverses définitions du terme "marque", couvrant également les marques non traditionnelles (marques olfactives, marques sonores, hologrammes et marques à trois dimensions), ont été examinées dans leurs grandes lignes. De nombreux membres du SCT ont noté les difficultés rencontrées dans l'examen de telles marques, en particulier par les petits offices de propriété industrielle. La représentation graphique de certaines marques sonores ou olfactives ainsi que la détermination du caractère distinctif des marques à trois dimensions ont été désignées comme des sources particulières de difficultés.

7. Le SCT a aussi examiné la possibilité de dresser une liste exhaustive des motifs absolus de refus, à partir de la liste figurant dans l'article 6 *quinquies*. B de la Convention de Paris. Les motifs relatifs de refus (conflit avec des droits antérieurs) ont aussi fait l'objet d'un débat approfondi. Les législations nationales relatives aux marques varient considérablement en ce qui concerne la nature des droits antérieurs qui peuvent motiver le refus de l'enregistrement d'une marque similaire. Le SCT a aussi débattu du bon usage des symboles connus <sup>TM</sup> et <sup>®</sup>. L'utilisation de ces symboles n'est pas actuellement régie au niveau international et il a été estimé qu'il serait utile d'apporter certaines précisions quant à l'utilisation de ces symboles, en particulier en raison du développement de l'Internet.

8. Les participants de la huitième session du SCT n'ont pas débattu de questions telles que le traitement des demandes d'enregistrement de marque (par exemple, délai maximum pour une première réaction de l'office ou possibilité de former une opposition), les procédures d'examen (rapprochement des pratiques quant à l'examen des motifs absolus de refus ou des motifs relatifs de refus), ce qui constitue l'usage d'une marque en vue de l'acquisition ou du maintien en vigueur d'un droit sur une marque et les exigences applicables en ce qui concerne l'usage d'une marque; toutefois il a été tenu compte de ces points dans le questionnaire ci-joint.

9. *Le SCT est invité à examiner la proposition contenue à l'alinéa 2 et à faire des observations sur le questionnaire qui fait l'objet de l'annexe du présent document.*

[L'annexe suit]

## ANNEXE

## QUESTIONNAIRESURLESMARQUES

## I. DÉFINITION

1. Selonlalégislationenvigueur,unemarqueestdéfiniecomme :

- |    |  |     |     |      |
|----|--|-----|-----|------|
| A. | Toutsigneoucombinaisondesignespermettantdedistinguerlesproduitsoules servicesd'uneentreprise deceuxd'uneautreentreprise. | OUI | NON | S.O. |
| B. | Unsignevisible   | OUI | NON | S.O. |
| C. | Unsignesusceptibledereprésentationgraphique  | OUI | NON | S.O. |
| D. | Autrement  | OUI | NON | S.O. |

Dansl'affirmative,prièredepréciser : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Lalégislationenvigueurprévoit -ellequedescatégoriesparticulièrdesignesne peuventpasêtrenregistréescommemarques? OUI NON S.O.

Prièredepréciser : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## II. TYPESDEMARQUES SUSCEPTIBLESD'ETRE ENREGISTREES

Lessignessuivantspeuvent -ilsêtrenregistréscommemarquesselonlalégislationen vigueur?

## A. Dénominations

- |    |                             |     |     |      |
|----|-----------------------------|-----|-----|------|
| 1. | Motsdelanguesétrangères     | OUI | NON | S.O. |
| 2. | Nomsdepersonne/nomscélèbres | OUI | NON | S.O. |
| 3. | Lettres                     | OUI | NON | S.O. |
| 4. | Chiffres                    | OUI | NON | S.O. |

B. Marques non traditionnelles

- |    |  |     |     |      |
|----|--|-----|-----|------|
| 1. | Marques constituées de couleurs                          | OUI | NON | S.O. |
|    | i. Couleur unique  | OUI | NON | S.O. |
|    | ii. Combinaison de couleurs                              | OUI | NON | S.O. |
|    | iii. Combinaison de couleurs associées à d'autres signes | OUI | NON | S.O. |
| 2. | Marques sonores  |     |     |      |
|    | i. Sons musicaux   | OUI | NON | S.O. |
|    | ii. Autres sons  | OUI | NON | S.O. |

Dans l'affirmative, prière de les énumérer et de préciser comment elles peuvent être représentées graphiquement dans la demande : \_\_\_\_\_

---

---

---

---

- |    |                    |     |     |      |
|----|--------------------|-----|-----|------|
| 3. | Marques olfactives | OUI | NON | S.O. |
|----|--------------------|-----|-----|------|

Dans l'affirmative, comment sont-elles représentées graphiquement? \_\_\_\_\_

---

---

---

---

- |    |                                     |     |     |      |
|----|-------------------------------------|-----|-----|------|
| 4. | Marques tridimensionnelles          |     |     |      |
|    | i. Emballage/habillage des produits | OUI | NON | S.O. |
|    | ii. Forme d'un produit              | OUI | NON | S.O. |
| 5. | Hologrammes                         | OUI | NON | S.O. |

Dans l'affirmative, comment sont-ils représentés graphiquement? \_\_\_\_\_

---

---

---

---

- |    |                          |     |     |      |
|----|--------------------------|-----|-----|------|
| 6. | Slogans                  | OUI | NON | S.O. |
| 7. | Titresdefilms/delivres   | OUI | NON | S.O. |
| 8. | Signesanimés/multimédias | OUI | NON | S.O. |

Comment sont -ils représentés graphiquement? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- |    |        |     |     |      |
|----|--------|-----|-----|------|
| 9. | Autres | OUI | NON | S.O. |
|----|--------|-----|-----|------|

Dans l'affirmative, prière d'énumérer ces marques et de préciser comment elles sont représentées graphiquement : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- |     |   |     |     |      |
|-----|---|-----|-----|------|
| 10. | Les mêmes examinateurs examinent -ils les marques non traditionnelles et les marques traditionnelles? | OUI | NON | S.O. |
|-----|---|-----|-----|------|

- |     |  |
|-----|--|
| 11. | Dans la négative, qui examine les marques non traditionnelles? _____ |
|-----|--|

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- |     |  |     |     |      |
|-----|--|-----|-----|------|
| 12. | Les examinateurs responsables des marques non traditionnelles reçoivent -ils une information particulière? | OUI | NON | S.O. |
|-----|--|-----|-----|------|

- |    |                      |     |     |      |
|----|----------------------|-----|-----|------|
| C. | Marques des services | OUI | NON | S.O. |
|----|----------------------|-----|-----|------|

- |    |  |     |     |      |
|----|--|-----|-----|------|
| 1. | Les marques des services de détail sont-elles protégées? | OUI | NON | S.O. |
|----|--|-----|-----|------|

D. Types "particuliers" de marques

- |    |                     |     |     |      |
|----|---------------------|-----|-----|------|
| 1. | Marques défensives? | OUI | NON | S.O. |
|----|---------------------|-----|-----|------|

- |    |                    |     |     |      |
|----|--------------------|-----|-----|------|
| 2. | Marques associées? | OUI | NON | S.O. |
|----|--------------------|-----|-----|------|

- |    |                       |     |     |      |
|----|-----------------------|-----|-----|------|
| 3. | Une série de marques? | OUI | NON | S.O. |
|----|-----------------------|-----|-----|------|

- |    |                      |     |     |      |
|----|----------------------|-----|-----|------|
| 4. | Marques collectives? | OUI | NON | S.O. |
|----|----------------------|-----|-----|------|

- |    |                           |     |     |      |
|----|---------------------------|-----|-----|------|
| 5. | Marques de certification? | OUI | NON | S.O. |
|----|---------------------------|-----|-----|------|

III. CRITÈRES PRÉSIDENT À L'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE

1. Une demande peut-elle fonder sur l'usage? OUI NON S.O.

2. Une demande peut-elle fonder sur une intention d'utiliser la marque?  
OUI NON S.O.

3. Autres critères : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. La preuve de l'usage ou de l'intention d'utiliser la marque doit-elle être fournie au moment du dépôt de la demande? OUI NON S.O.

5. L'usage est-il une condition préalable à l'enregistrement? OUI NON S.O.

IV. PROCÉDURE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE

1. Ya-t-il un délai maximal pour une première réaction de l'office au dépôt d'une demande d'enregistrement de marque? OUI NON S.O.

2. Existe-t-il des procédures permettant d'accélérer l'instruction d'une demande?  
OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, une taxe supplémentaire est-elle exigée?  
OUI NON S.O.

3. Les demandes multiclasses sont-elles autorisées? OUI NON S.O.

4. Le dépôt électronique est-il autorisé? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Les demandes peuvent-elles être précédées? OUI NON S.O.

V. PROCÉDURE D'EXAMEN

1. L'office de propriété industrielle examine-t-il les demandes d'enregistrement de marques qui concernent :

- |    |  |     |     |      |
|----|--|-----|-----|------|
| A. | Les conditions de forme?   | OUI | NON | S.O. |
| B. | Les motifs absolus/les caractéristiques qui importent intrinsèquement l'enregistrement?    | OUI | NON | S.O. |
| C. | Motifs relatifs de refus (droits antérieurs)?  | OUI | NON | S.O. |
| D. | Motifs de refus considérés globalement (sans distinguer les motifs relevant de B et de C)? | OUI | NON | S.O. |
| E. | Autres : _____   |     |     |      |
|    | _____  |     |     |      |
|    | _____  |     |     |      |
|    | _____  |     |     |      |

2. L'examen intervient-il :

- |    |                                     |     |     |      |
|----|-------------------------------------|-----|-----|------|
| A. | avant la publication de la demande? | OUI | NON | S.O. |
| B. | après la publication?               | OUI | NON | S.O. |

3. Motifs absolus de refus

Silademandeestexaminéeenvuededéterminersielleremplitlesconditionsfixéesparlaloi,quelsont,selonvotrelégislation,lesmotifsabsolusderefus?

- |    |  |     |     |      |
|----|--|-----|-----|------|
| A. | Signes qui ne répondent pas à la définition d'une marque (par exemple, qui ne peuvent pas être représentés graphiquement...)   | OUI | NON | S.O. |
| B. | Signes dépourvus de tout caractère distinctif  | OUI | NON | S.O. |
| C. | Signes ou 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 la production (signes descriptifs) | OUI | NON | S.O. |
| D. | Signes devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est demandée (termes génériques)  | OUI | NON | S.O. |
| E. | Signes contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public   | OUI | NON | S.O. |
| F. | Signes de nature à tromper le public   | OUI | NON | S.O. |

|    |   |     |     |      |
|----|---|-----|-----|------|
| G. | Signes contraires à l'article 6ter de la Convention de Paris  | OUI | NON | S.O. |
| H. | Signes bénéficiant d'une protection conférée par d'autres conventions internationales (Croix-Rouge, symboles olympiques...) | OUI | NON | S.O. |
| I. | Signes protégés par la législation nationale  |     |     |      |
|    | i. Emblèmes royaux  | OUI | NON | S.O. |
|    | ii. Signes autochtones  | OUI | NON | S.O. |
|    | iii. Autres   | OUI | NON | S.O. |
| J. | Marques notoires/marques célèbres/marques réputées  | OUI | NON | S.O. |
| K. | Appellations d'origine  | OUI | NON | S.O. |
| L. | Noms commerciaux  | OUI | NON | S.O. |
| M. | Noms de personnes célèbres  | OUI | NON | S.O. |
| N. | Mots ou expressions étrangers   | OUI | NON | S.O. |
| O. | Autres : _____  |     |     |      |
|    | _____   |     |     |      |
|    | _____   |     |     |      |
|    | _____   |     |     |      |
| 4. | L'examineur doit-il suivre les précédents?  | OUI | NON | S.O. |
|    | i. Décisions des tribunaux judiciaires ou administratifs  | OUI | NON | S.O. |
|    | ii. Décisions d'autres examinateurs   | OUI | NON | S.O. |
| 5. | Délai accordé au déposant pour répondre à des objections ex parte : _____   |     |     |      |
|    | _____   |     |     |      |
| 6. | Des prorogations de délai sont-elles prévues pour permettre de répondre à des objections ex parte?                          | OUI | NON | S.O. |

7. Motifs relatifs (droits antérieurs)

Si la demande d'enregistrement de la marque est examinée d'office en vue de déterminer s'il existe un conflit avec des droits antérieurs, qu'entend-on par droits antérieurs selon la législation en vigueur?

- |    |   |     |     |      |
|----|---|-----|-----|------|
| A. | Une marque identique enregistrée ou ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement par ou de la part d'une autre personne pour des produits ou des services identiques | OUI | NON | S.O. |
| B. | Une marque identique enregistrée ou ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement par ou de la part d'une autre personne pour des produits ou des services similaires | OUI | NON | S.O. |
| C. | Une marque similaire enregistrée ou ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement par ou de la part d'une autre personne pour des produits ou des services identiques | OUI | NON | S.O. |
| D. | Une marque similaire enregistrée ou ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement par ou de la part d'une autre personne pour des produits ou des services similaires | OUI | NON | S.O. |
| E. | Une marque notoire  | OUI | NON | S.O. |
| F. | Des signes autochtones  | OUI | NON | S.O. |
| G. | Des noms commerciaux  | OUI | NON | S.O. |
| H. | Des appellations d'origine/des indications géographiques  | OUI | NON | S.O. |
| I. | Des dessins et modèles industriels  | OUI | NON | S.O. |
| J. | Un droit d'auteur   | OUI | NON | S.O. |
| K. | Des noms de personne  | OUI | NON | S.O. |
| L. | Des marques collectives ou de certification   | OUI | NON | S.O. |
| M. | Des marques non enregistrées  | OUI | NON | S.O. |
| N. | Autres  | OUI | NON | S.O. |

Dans l'affirmative, veuillez les énumérer : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

8. Date effective d'enregistrement

- |    |   |     |     |      |
|----|---|-----|-----|------|
| 1. | Datede dépôt de la demande?                   | OUI | NON | S.O. |
| 2. | Datede remise du certificat d'enregistrement? | OUI | NON | S.O. |
| 3. | Autres : _____<br>_____<br>_____              |     |     |      |

9. Preuve de caractère distinctif acquis

- |    |   |     |     |      |
|----|---|-----|-----|------|
| 1. | Certaines marques sont-elles susceptibles d'être enregistrées uniquement si elles ont acquis un caractère distinctif? | OUI | NON | S.O. |
|----|---|-----|-----|------|

Dans l'affirmative, veuillez les énumérer : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- |    |   |     |     |      |
|----|---|-----|-----|------|
| 2. | Dans le cas de marques complexes comportant des mots ou des éléments non distinctifs, peut-il être demandé au déposant d'exclure ces mots ou ces éléments de la marque? | OUI | NON | S.O. |
|----|---|-----|-----|------|

VI. PROCÉDURE D'OPPOSITION

- |  |  |     |     |      |
|--|--|-----|-----|------|
| 1.   | Le système d'enregistrement en vigueur prévoit-il la possibilité de former une opposition? | OUI | NON | S.O. |
| A. Avant l'enregistrement (opposition à une demande) |  |     |     |      |
| i.   | Avant tout examen  | OUI | NON | S.O. |
| ii.  | Pendant l'examen   | OUI | NON | S.O. |
| iii.   | Après l'examen relatif aux conditions de forme   | OUI | NON | S.O. |
| iv.  | Après l'examen des motifs absolus de refus   | OUI | NON | S.O. |
| v.   | Après l'examen des motifs relatifs de refus  | OUI | NON | S.O. |
| vi.  | Les demandes sont-elles publiées pour permettre la formation d'oppositions?                | OUI | NON | S.O. |

B. Après l'enregistrement (opposition à l'enregistrement)  
OUI NON S.O.

2. Quelle est la durée du délai autorisé pour former une opposition?

A. 2 mois OUI NON S.O.

B. 3 mois OUI NON S.O.

C. Plus de 3 mois OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

D. Le délai peut-il être prorogé? OUI NON S.O.

Prière de préciser dans quelles conditions : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Publication

Où la demande/l'enregistrement est-il publié à des fins d'opposition?

A. Dans une gazette OUI NON S.O.

B. Sur le site Internet de l'office de la propriété industrielle  
OUI NON S.O.

C. Dans les deux (A et B) OUI NON S.O.

D. Autres OUI NON S.O.

Prière d'indiquer la périodicité de la publication : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Indiquer la publication "officielle" (c'est-à-dire ayant des effets sur le plan juridique) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. Quand commence à courir le délai prévu à des fins d'opposition?
- A. À la date de la publication de la demande d'enregistrement OUI      NON      S.O.
- B. À la date de la publication de l'enregistrement OUI      NON      S.O.
- C. Autres: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
5. Qui peut former une opposition?
- A. Quiconque OUI      NON      S.O.
- B. Quiconque manifeste un intérêt légitime OUI      NON      S.O.
- C. Toute autorité compétente OUI      NON      S.O.
- D. Autres: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
6. Une procédure d'opposition est-elle prévue:
- A. Au près de la direction de l'enregistrement/  
de l'office de la propriété industrielle? OUI      NON      S.O.
- B. Au près d'un organe judiciaire? OUI      NON      S.O.
- C. Autres? OUI      NON      S.O.
- Prière de préciser: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
7. Existe-t-il une procédure de recours? OUI      NON      S.O.
- A. Au près de la direction de l'enregistrement/de l'office de la propriété industrielle?  
OUI      NON      S.O.
- B. Devant un organe administratif? OUI      NON      S.O.
- C. Devant un tribunal? OUI      NON      S.O.

8. Délai autorisé pour présenter un recours?
- |    |                                       |     |     |      |
|----|---------------------------------------|-----|-----|------|
| A. | 2 mois après l'enregistrement         | OUI | NON | S.O. |
| B. | 3 mois après l'enregistrement         | OUI | NON | S.O. |
| C. | Plus de 3 mois après l'enregistrement | OUI | NON | S.O. |
- Prière de préciser: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
9. Quels sont les motifs d'opposition admis?
- |    |  |     |     |      |
|----|--|-----|-----|------|
| A. | Risque de confusion avec une marque antérieure enregistrée     | OUI | NON | S.O. |
| B. | Risque de confusion avec une marque antérieure non enregistrée | OUI | NON | S.O. |
| C. | Risque de confusion avec une demande en attente                | OUI | NON | S.O. |
| D. | Appellation d'origine  | OUI | NON | S.O. |
| E. | Signification géographique                                     | OUI | NON | S.O. |
| F. | Nom de famille   | OUI | NON | S.O. |
| G. | Caractère descriptif   | OUI | NON | S.O. |
| H. | Caractère générique  | OUI | NON | S.O. |
| I. | Autres: _____<br>_____<br>_____                                |     |     |      |
10. Dans une procédure d'opposition, quels facteurs servent à déterminer le risque de confusion?
- |  |  |     |     |      |
|--|--|-----|-----|------|
|  |  | OUI | NON | S.O. |
|--|--|-----|-----|------|
- Prière de préciser: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
11. Est-il possible d'arriver à un accord amiable dans le cadre d'une procédure d'opposition?
- |  |  |     |     |      |
|--|--|-----|-----|------|
|  |  | OUI | NON | S.O. |
|--|--|-----|-----|------|

- |     |  |     |     |      |
|-----|--|-----|-----|------|
| 12. | Chaque partie doit -elle assumer ses frais?  | OUI | NON | S.O. |
| 13. | La partie perdante supporte -t-elle la totalité des frais de la procédure d'opposition?  | OUI | NON | S.O. |
| 14. | Combien de temps faut -il en moyenne pour qu'une décision soit rendue au terme d'une procédure d'opposition (ce qui signifie qu'aucune observation supplémentaire n'est acceptée)? _____ |     |     |      |
|     | _____  |     |     |      |
|     | _____  |     |     |      |

#### VII. DROITS CONFÉRÉS POUR LES MARQUES NON ENREGISTRÉES

- |    |  |     |     |      |
|----|--|-----|-----|------|
| 1. | Les marques non enregistrées sont -elles protégées selon la législation nationale?<br><i>(Dans la négative, prière de passer à la partie VIII. Usage d'une marque)</i> | OUI | NON | S.O. |
| 2. | Des marques non enregistrées sont -elles protégées contre une atteinte?  | OUI | NON | S.O. |
| 3. | Les marques non enregistrées sont -elles protégées contre leur affaiblissement?  | OUI | NON | S.O. |
| 4. | Le propriétaire d'une marque antérieure non enregistrée peut -il faire recours contre un utilisateur ultérieur?  | OUI | NON | S.O. |
| 5. | Le propriétaire d'une marque antérieure non enregistrée peut -il faire recours contre un déposant/le titulaire d'une registration ultérieure?                          | OUI | NON | S.O. |
| 6. | Objet de la protection:  |     |     |      |
| A. | Marques verbales non enregistrées  | OUI | NON | S.O. |
| B. | Logos et autres marques non verbales non enregistrées  | OUI | NON | S.O. |
| C. | Emballage  | OUI | NON | S.O. |
| D. | Habillage  | OUI | NON | S.O. |
| E. | Noms de sociétés   | OUI | NON | S.O. |

7. Critère pour la protection des marques non enregistrées

- A. Un degré de réputation/reconnaissance antérieure est-il exigé?  
OUI NON S.O.
- B. Un caractère distinctif est-il exigé?  
OUI NON S.O.
- C. Autres: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Degré de l'atteinte

- A. Une confusion effective est-elle exigée?  
OUI NON S.O.
- B. Un risque de confusion est-il exigé?  
OUI NON S.O.
- C. Autres: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9. Quelles sont les dispositions existantes en matière de sanctions/dommages -intérêts pour atteinte à un marque non enregistrée?

- A. Comme pour les marques enregistrées  
OUI NON S.O.
- B. Autres: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

VIII. USAGE D'UNE MARQUE

1. La législation en vigueur requiert-elle l'usage de la marque?  
OUI NON S.O.
2. Si l'usage est exigé pour le maintien en vigueur d'un enregistrement, à partir de quelle durée (pendant une période ininterrompue) le défaut d'usage est-il pris en compte?  
...années
3. L'usage doit-il être avéré pendant la durée de l'enregistrement (par exemple, avant le renouvellement)  
OUI NON S.O.
4. La législation définit-elle l'usage requis (par exemple, usage dans des publicités, sur un produit, etc.)  
OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de donner la définition: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Selon votre législation, les actes suivants sont -ils constitutifs d'usage :
- |    |  |     |     |      |
|----|--|-----|-----|------|
| A. | Usage dans des publicités  | OUI | NON | S.O. |
| B. | Usage d'une marque enregistrée sous une forme différente, dont les éléments ne modifient pas le caractère distinctif de la marque enregistrée                | OUI | NON | S.O. |
| C. | Apposition d'une marque sur des produits sous l'emballage de ceux -ci dans votre pays uniquement à des fins d'exportation                                    | OUI | NON | S.O. |
| D. | Usage d'une marque par une personne autre que le titulaire de l'enregistrement, si cet usage intervient avec le consentement du titulaire                    | OUI | NON | S.O. |
| E. | Usage d'une marque comme nom commercial ou symbole commercial, et non pas en relation avec les produits ou les services pour lesquels la marque est protégée | OUI | NON | S.O. |
| F. | Usage aux fins d'un essai sur le marché d'un produit ou d'un service   | OUI | NON | S.O. |

6. Quels autres types d'usage répondent aux prescriptions de la législation?

Prière de préciser : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Période d'usage / de défaut d'usage après l'enregistrement

- |    |   |     |     |      |
|----|---|-----|-----|------|
| A. | La durée (ininterrompue) du défaut d'usage est -elle calculée à compter de la date de l'enregistrement?           | OUI | NON | S.O. |
| B. | La durée (ininterrompue) du défaut d'usage est -elle calculée à tout moment pendant la durée de l'enregistrement? | OUI | NON | S.O. |
| C. | Le début de la durée de défaut d'usage peut -il être reporté par suite d'un usage ultérieur?                      | OUI | NON | S.O. |
| D. | Par d'autres moyens?  | OUI | NON | S.O. |

Dans l'affirmative, prière de préciser : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

E. Quel type de raisons valables avancées par le propriétaire de la marque excuseront un défaut d'usage?

Prière de préciser: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

F. Votre législation prévoit-elle un délai de grâce entre la fin de la période ininterrompue de défaut d'usage et l'introduction d'une action en radiation ou révocation de la marque pour défaut d'usage?

OUI NON S.O.

G. Dans l'affirmative, votre législation prévoit-elle une période déterminée au cours de laquelle le début ou la reprise de l'usage n'est pas pris en considération lorsque le propriétaire de la marque savait (ou n'aurait pas pu ignorer) qu'une action en radiation ou en révocation pouvait être exercée?

OUI NON S.O.

H. Existe-t-il des sanctions pour défaut d'usage injustifié d'une marque enregistrée?

OUI NON S.O.

IX. EXIGENCES RELATIVES AU MARQUAGE (™, ®, marque déposée, marca registrada) EN RELATION AVEC LA MARQUE (ET NON AVEC LE PRODUIT PROPRIEMENT DIT)

1. Les marquages sont-ils utilisés pour indiquer l'enregistrement?

OUI NON S.O.

2. Les marquages sont-ils autorisés pour indiquer l'usage (lorsque la marque n'est pas enregistrée)?

OUI NON S.O.

3. Existe-t-il des dispositions facultatives en ce qui concerne le marquage?

OUI NON S.O.

4. Est-il avantageux d'utiliser des marquages facultatifs?

OUI NON S.O.

5. Quelle législation est applicable en cas d'usage fallacieux ou déceptif des symboles de marquage

Prière de préciser : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. Ya-t-il des sanctions applicables pour défaut d'usage des symboles de marquage contrairement à ce qui est exigé dans la loi?

OUI NON S.O.

X. PROCÉDURES DERADIATION ET D'INVALIDATION

1. Le manquement à l'exigence d'usage conduit - il de l'office à la radiation de la marque enregistrée? OUI NON S.O.

2. Existe-t-il des procédures visant à radier un e marque de registre au niveau administratif à l'office des marques? OUI NON S.O.

i. Dans l'affirmative, quelles sont les exigences applicables? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ii. Partout personne intéressée? OUI NON S.O.

3. Existe-t-il des procédures de recours? OUI NON S.O.

4. Les procédures de radiation et d'invalidation peuvent débiter lorsque, pendant une période continue de cinq ans, la marque n'apas été effectivement utilisée en relation avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, quand commence la période de cinq ans? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Existe-t-il des procédures permettant à un tribunal de faire radier une marque du registre? OUI NON S.O.

Quelles sont les exigences applicables? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. Existe-t-il des procédures de recours? OUI NON S.O.

Prière de préciser : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Existe-t-il des restrictions de temps en ce qui concerne l'exercice de telles procédures?  
OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser lesquelles sont ces restrictions : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Certains enregistrements peuvent-ils devenir incontestables?  
OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser comment : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9. Motifs possibles de radiation :

A. Risque de confusion avec une marque antérieure enregistrée  
OUI NON S.O.

B. Risque de confusion avec une marque antérieure non enregistrée  
OUI NON S.O.

C. Risque de confusion avec une demande en suspens  
OUI NON S.O.

D. Appellation d'origine  
OUI NON S.O.

E. Signification géographique  
OUI NON S.O.

F. Nom de famille  
OUI NON S.O.

G. Caractère descriptif  
OUI NON S.O.

H. Caractère générique  
OUI NON S.O.

I. Autres: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. Existe-t-il une période pendant laquelle un tiers ou le propriétaire de la marque radiée ne peut pas en présenter une nouvelle demande d'enregistrement de la marque?  
OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

XI. RENOUELEMENT DEL'ENREGISTREMENT

1. Duréedel'enregistrement : \_\_\_\_\_

2. Périodepourledépôt desdemandesderenouvellement : \_\_\_\_\_

3. Seulecondition :paiementd'unetaxederenouvellement?  
OUI NON S.O.

4. Pendantcombientempsaprès l'échéancedel'enregistrementlerenouvellement peut-ilencoreintervenir?

Prière de préciser: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. L'officedelapropriétéindustrielleemet -ilenrapportavec lepropriétairedela marquepour l'informerdeladateàlaquellesonenregistrementpeutêtrerenouvelé?  
OUI NON S.O.

6. Restauration

A. Existe-t-ildesdi spositionstendantàlarestaurationd'unenregistrementtombéen déchéance?  
OUI NON S.O.

Dansl'affirmative, prière de préciser \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

B. Larestaurationpeut -elleavoiruneffetsurlesdroitsd'utilisateurs?  
OUI NON S.O.

Dansl'affirmative, prière de préciser \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

C. Larestaurationpeut -elleavoiruneincidencesurlesdroitsdedéposantsde demandesd'enregistrementpour desmarquesidentiquesousimilaires?  
OUI NON S.O.

Dansl'affirmative, prière de préciser \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Ya -t-il, en cas de non -renouvellement, un délai au cours duquel il est interdit à des tiers de déposer une demande d'enregistrement de la même marque?  
OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Les enregistrements peuvent -ils être renouvelés indéfiniment?  
OUI NON S.O.

9. L'usage de la marque est -il une condition préalable au renouvellement?  
OUI NON S.O.

10. La preuve de l'usage doit -elle être fournie au moment du renouvellement?  
OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

11. Durée du renouvellement \_\_\_\_\_

12. Un nouveau numéro est -il attribué chaque fois qu'un enregistrement est renouvelé?  
OUI NON S.O.

Quelles autres formalités faut -il observer au moment du renouvellement? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

[Fin de l'annexe et du document]