



TABLE RONDE

MM/LD/WG/15/RT/2
ORIGINAL : ANGLAIS
DATE : 31 MAI 2017

Table ronde du Groupe de travail du système de Madrid

Genève, 21 et 22 juin 2017

CORRESPONDANCE DES MARQUES À DES FINS DE CERTIFICATION

Document établi par le Bureau international

1. Le présent document, destiné à être examiné dans le cadre de la table ronde du Groupe de travail du système de Madrid, expose les résultats d'une enquête¹ menée par le Bureau international sur les pratiques des offices d'origine en ce qui concerne la correspondance des marques aux fins de la certification de la demande internationale.

RAPPEL

2. Lors des tables rondes du Groupe de travail du système de Madrid organisées en 2015 et 2016, la possibilité d'adopter une démarche plus flexible en ce qui concerne la fonction de certification a été examinée.

3. Les délibérations ont porté sur deux volets : répondre aux besoins en matière d'image de marque des titulaires de marques souhaitant toucher davantage de clients dans différentes régions grâce à l'utilisation de différents caractères; et déterminer si, dans le cadre du système de Madrid, les offices d'origine sont en mesure de faire preuve de souplesse en matière de certification des demandes internationales.

4. Au cours des délibérations, la question a également été soulevée de savoir si l'exigence d'identité entre la marque de base et la marque internationale, énoncée à la règle 9.5)d)iv) du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommés "règlement d'exécution commun", "Arrangement" et "Protocole"), est plus stricte que la condition

¹ Publiée à l'adresse http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=371316.

énoncée à l'article 3.1) du Protocole, qui fait référence à la correspondance entre les indications qui figurent dans la demande internationale et celles qui figurent dans la demande de base ou l'enregistrement de base.

5. Lors de précédentes tables rondes, les représentants de certains offices ont communiqué des informations sur leurs pratiques en matière de certification², qui ont permis d'établir qu'un certain nombre d'offices exigent que la marque de base et la marque internationale soient absolument identiques, tandis que d'autres offices ont adopté une démarche plus nuancée en matière de certification des demandes internationales.

6. Compte tenu des débats et des informations communiquées, il semble nécessaire de disposer de davantage d'informations sur les pratiques des offices en matière de certification en vue de déterminer si des lignes directrices ou des "pratiques recommandées" pourraient être élaborées afin de fournir une assistance aux offices souhaitant clarifier leurs pratiques en la matière.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

7. Le 24 février 2017, le Bureau international a envoyé la note C.M. 1446 aux offices des parties contractantes du système de Madrid avec un questionnaire sur la *Correspondance des marques à des fins de certification*, en invitant les offices à envoyer leur réponse au questionnaire au plus tard le 3 avril 2017. Le questionnaire et les réponses des offices participants peuvent être consultés sur la page du site Web consacrée au système de Madrid, à l'adresse http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=43285.

8. Le 12 mai 2017, le Bureau international avait reçu la réponse de 62 offices. Trois de ces offices indiquaient que les déposants doivent remplir un formulaire de demande en ligne permettant la saisie automatique de la reproduction de la marque de base conservée dans leur base de données. Étant donné que, pour ces offices, la marque de base doit toujours être identique à la marque internationale, ils n'étaient plus tenus de répondre à d'autres questions.³ Dès lors, le présent document est fondé sur les réponses fournies par les 59 autres offices.

9. Parmi les offices ayant répondu au questionnaire, 44 ont indiqué qu'ils recevaient essentiellement des demandes d'enregistrement de marques en caractères latins; quatre offices ont signalé qu'ils recevaient essentiellement des demandes d'enregistrement de marques dans d'autres caractères; et 14 offices ont déclaré qu'ils recevaient des demandes d'enregistrement de marques aussi bien en caractères latins que dans d'autres caractères.

10. Parmi les offices ayant répondu au questionnaire, 46 ont indiqué qu'ils considéraient qu'une demande internationale assortie d'une déclaration relative aux caractères standard équivaut à une déclaration selon laquelle la marque est une marque verbale, tandis que six offices ont déclaré qu'ils n'étaient pas de cet avis. Sept offices ont indiqué qu'ils accepteraient la déclaration, mais uniquement dans certaines circonstances. Un office a précisé, par exemple, qu'il accepterait la déclaration si la marque était dans des caractères considérés par l'office comme des caractères standard. Un autre office a déclaré qu'il ne tiendrait pas compte de la déclaration et examinerait la marque telle qu'elle a été déposée.

² Voir MM/LD/WG/13/RT http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=37742 et MM/LD/WG/14/RT http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=39952.

³ Par ailleurs, un office qui a indiqué que les déposants doivent remplir le formulaire de demande en ligne et ne peuvent modifier la reproduction de la marque, a néanmoins répondu à toutes les questions. Un autre office laisse aux déposants le choix entre un formulaire en ligne et un formulaire sur papier.

RÉSUMÉ DES RÉPONSES

“A. Marque composée d’un ou plusieurs mots, lettres ou chiffres ou d’une combinaison de ces éléments

“– Polices de caractères (fonte ou effet)

“1. Si la marque qui figure dans une demande internationale se compose d’un ou plusieurs mots, lettres ou chiffres ou d’une combinaison de ces éléments dans une fonte donnée, votre office considérerait-il qu’elle correspond à une marque de base composée du ou des mêmes mots, lettres ou chiffres, mais dans une fonte différente?”

Les réponses suivantes ont été enregistrées :

Oui		38
Oui, toujours	10	
Oui, mais uniquement si la demande internationale est assortie d’une déclaration relative aux caractères standard	19	
Oui, dans certaines circonstances	9	
Jamais		21

11. Sur les 38 offices ayant répondu “oui”, 28 ont indiqué qu’ils considéreraient qu’il existe une correspondance avec une marque de base si la demande internationale est assortie d’une déclaration relative aux caractères standard ou dans certaines circonstances, par exemple lorsque les différences ne sont pas perceptibles.

12. En ce qui concerne les exemples précis (question A.2), les offices ont répondu qu’ils considéreraient qu’il existe une correspondance avec une marque de base dans les cas suivants :

- lorsque la fonte est la même, mais que la différence porte sur les caractères gras (37 offices; toutefois, 12 de ces offices ont déclaré qu’ils considéreraient qu’il existe une correspondance avec une marque de base uniquement si la demande internationale est assortie d’une déclaration relative aux caractères standard);

- lorsque la fonte est la même, mais que la différence porte sur les caractères italiques (27 offices, neuf de ces offices ayant déclaré qu’ils considéreraient qu’il existe une correspondance avec une marque de base uniquement si la demande internationale est assortie d’une déclaration relative aux caractères standard);

- lorsque la différence réside entre une fonte Bradley Hand et une fonte Arial (13 offices, trois de ces offices ayant déclaré qu’ils considéreraient qu’il existe une correspondance avec une marque de base uniquement si la demande internationale est assortie d’une déclaration relative aux caractères standard);

- lorsque la différence réside entre une fonte Old English et une fonte Arial (11 offices, deux de ces offices ayant déclaré qu’ils considéreraient qu’il existe une correspondance avec une marque de base uniquement si la demande internationale est assortie d’une déclaration relative aux caractères standard).

“– **Taille, espacement et changement d'échelle**

“3. Si la marque qui figure dans une demande internationale se compose d'un ou plusieurs mots, lettres ou chiffres ou d'une combinaison de ces éléments dans une fonte donnée, votre office considérerait-il qu'elle correspond à une marque de base composée du ou des mêmes mots, lettres ou chiffres dans la même fonte mais :

“a. dans une taille différente?

“b. avec un espacement différent ou un changement d'échelle?”

Les réponses suivantes ont été enregistrées pour le point a) :

Oui		54
Oui, toujours	28	
Oui, mais uniquement si la demande internationale est assortie d'une déclaration relative aux caractères standard	16	
Oui, dans certaines circonstances	10*	
Jamais		6

*Un office a répondu “Oui, mais uniquement si la demande internationale est assortie d'une déclaration relative aux caractères standard” et “Oui, dans certaines circonstances”

13. Sur les 54 offices ayant répondu “oui”, 26 ont précisé qu'ils considéreraient qu'il existe une correspondance avec une marque de base si la demande internationale est assortie d'une déclaration relative aux caractères standard ou dans certaines circonstances, par exemple lorsque tous les éléments sont à la même échelle.

Les réponses suivantes ont été enregistrées pour le point b) :

Oui		42
Oui, toujours	14	
Oui, mais uniquement si la demande internationale est assortie d'une déclaration relative aux caractères standard	19	
Oui, dans certaines circonstances	9	
Jamais		17

14. Sur les 42 offices ayant répondu “oui”, 28 ont indiqué qu'ils considéreraient qu'il existe une correspondance avec une marque de base si la demande internationale est assortie d'une déclaration relative aux caractères standard ou dans certaines circonstances, par exemple lorsque l'impression générale ne change pas.

15. En ce qui concerne les exemples précis (question A.4), les réponses des offices correspondaient à celles qu'ils ont fournies à la question générale. Toutefois, 40 offices ont répondu qu'ils ne considéreraient pas qu'il existe une correspondance si l'espacement a été modifié de sorte que les mots soient accolés.

“– **Lettres accentuées, majuscules et ponctuation**

“5. Si la marque qui figure dans une demande internationale se compose d’un ou plusieurs mots, lettres ou chiffres ou d’une combinaison de ces éléments, votre office considérerait-il qu’elle correspond à une marque de base composée du ou des mêmes mots, lettres ou chiffres mais avec des lettres accentuées, des majuscules ou tout autre signe de ponctuation?”

Les réponses suivantes ont été enregistrées :

Oui		22
Oui, toujours	8	
Oui, mais uniquement si la demande internationale est assortie d’une déclaration relative aux caractères standard	3	
Oui, dans certaines circonstances	11	
Jamais		37

16. Sur les 22 offices ayant répondu “oui”, 14 ont déclaré qu’ils considéreraient qu’il existe une correspondance avec une marque de base si la demande internationale est assortie d’une déclaration relative aux caractères standard ou dans certaines circonstances, par exemple lorsque l’élément distinctif ne change pas la signification ou la prononciation du mot.

17. En ce qui concerne les exemples précis (question A.6), les réponses des offices correspondaient à celles qu’ils ont fournies à la question générale.

18. Toutefois, 32 offices ont répondu ont déclaré qu’ils considéreraient qu’il existe une correspondance lorsque la différence consiste à changer en minuscules tous les mots (et caractères) en majuscules :

- 17 ont indiqué que tel serait toujours le cas;
- 15 ont précisé que tel serait le cas à condition que la demande soit assortie d’une déclaration relative aux caractères standard; et
- deux ont indiqué que cela dépendrait d’autres facteurs relatifs aux pratiques propres à ces offices.

“– **Positionnement, orientation**

“7. Si la marque qui figure dans une demande internationale se compose d’un ou plusieurs mots, lettres ou chiffres ou d’une combinaison de ces éléments, votre office considérerait-il qu’elle correspond à une marque de base composée du ou des mêmes mots, lettres ou chiffres mais représentés avec un positionnement ou une orientation différente?”

Les réponses suivantes ont été enregistrées :

Oui		9
Oui, toujours	5	
Oui, mais uniquement si la demande internationale est assortie d’une déclaration relative aux caractères standard	2	
Oui, dans certaines circonstances	2	
Jamais		50

19. Sur les neuf offices ayant répondu “oui”, quatre ont précisé qu’ils considéreraient qu’il existe une correspondance avec une marque de base si la demande internationale est assortie d’une déclaration relative aux caractères standard ou dans certaines circonstances, par exemple lorsque la différence se limite strictement au positionnement ou à l’orientation.

20. En ce qui concerne les exemples précis (question A.8), les réponses des offices correspondaient à celles qu’ils ont fournies à la question générale. Toutefois, 18 offices ont répondu qu’ils considéreraient qu’il existe une correspondance lorsque la différence consiste à positionner sur une seule ligne tous les mots sur deux lignes. Parmi ces offices, 13 ont indiqué que tel serait toujours le cas, tandis que cinq ont déclaré que tel serait le cas à condition que la demande soit assortie d’une déclaration relative aux caractères standard.

“– Éléments descriptifs

“9. Si la marque qui figure dans une demande internationale se compose d’un ou plusieurs mots, lettres ou chiffres ou d’une combinaison de ces éléments, votre office considérerait-il qu’elle correspond à une marque de base composée du ou des mêmes mots, lettres ou chiffres mais avec des éléments descriptifs supplémentaires?”

Les réponses suivantes ont été enregistrées :

Oui		12
Oui, toujours	6	
Oui, mais uniquement si la demande internationale est assortie d’une déclaration relative aux caractères standard	-	
Oui, dans certaines circonstances	6	
Jamais		45
Pas de réponse		2

21. Sur les 12 offices ayant répondu “oui”, six ont indiqué qu’ils considéreraient qu’il existe une correspondance dans certaines circonstances, par exemple lorsque l’élément supplémentaire est un symbole de marque tel que “®”.

22. En ce qui concerne les exemples précis (question A.10), les réponses des offices correspondaient à celles qu’ils ont fournies à la question générale. Toutefois, 29 offices ont répondu qu’ils considéreraient qu’il existe une correspondance lorsque la marque de base inclut le symbole de marque enregistrée “®” tandis qu’il ne figure pas sur la marque internationale. Parmi ces offices, 21 ont précisé que tel serait toujours le cas, alors que huit autres ont indiqué que tel serait le cas à condition que la demande soit assortie d’une déclaration relative aux caractères standard.

“B. Translittération ou traduction

“1. Si une marque de base se compose d’un ou plusieurs mots, lettres ou chiffres ou d’une combinaison de ces éléments dans une langue et un alphabet donnés (p. ex. en anglais et en caractères latins), votre office considérerait-il qu’elle correspond à une marque internationale composée de sa propre translittération ou traduction dans une autre langue ou alphabet (p. ex. en caractères arabes, chinois ou cyrilliques)?”

Les réponses suivantes ont été enregistrées :

Oui		8
Oui, toujours	5	
Oui, mais uniquement si la demande internationale est assortie d'une déclaration relative aux caractères standard	1	
Oui, dans certaines circonstances	2	
Jamais		50
Pas de réponse		1

23. Sur les huit offices ayant répondu "oui", trois ont déclaré qu'ils considéreraient qu'il existe une correspondance avec une marque de base si la demande internationale est assortie d'une déclaration relative aux caractères standard ou dans certaines circonstances, par exemple lorsqu'il y aurait traduction de la langue utilisée par l'office en anglais.

24. En ce qui concerne les exemples précis (question B.2), les réponses des offices correspondaient à celles qu'ils ont fournies à la question générale.

"C. Représentation de la marque internationale en couleur

"1. Si la marque qui figure dans une demande internationale se compose d'un ou plusieurs mots, lettres ou chiffres ou d'une combinaison de ces éléments en couleur ou en niveaux de gris, votre office considérerait-il qu'elle correspond à une marque de base composée du ou des mêmes mots, lettres ou chiffres mais en noir et blanc?"

Les réponses suivantes ont été enregistrées :

Oui		20
Oui, toujours	13	
Oui, mais uniquement si la demande internationale est assortie d'une déclaration relative aux caractères standard	-	
Oui, dans certaines circonstances	7	
Jamais		39

25. Sur les 20 offices ayant répondu "oui", sept ont indiqué qu'ils considéreraient qu'il existe une correspondance dans certaines circonstances, par exemple lorsque la couleur n'a pas été revendiquée dans la marque de base.

26. En ce qui concerne les exemples précis (question C.2), les réponses des offices correspondaient à celles qu'ils ont fournies à la question générale.

"D. Variations des marques figuratives

"1. Si votre office considère que la marque qui figure dans une demande internationale et la marque de base ne diffèrent pas du point de vue de leurs caractéristiques principales mais uniquement en ce qui concerne certaines caractéristiques mineures, considérerait-il qu'elles correspondent?"

Les réponses suivantes ont été enregistrées :

Oui		27
Oui, toujours	9	
Oui, mais uniquement si la demande internationale est assortie d'une déclaration relative aux caractères standard	-	
Oui, dans certaines circonstances	18	
Jamais		31
Pas de réponse		1

27. Sur les 27 offices ayant répondu "oui", 18 ont déclaré qu'ils considéreraient qu'il existe une correspondance dans certaines circonstances, par exemple lorsque les différences sont si minimales qu'elles peuvent passer inaperçues.

28. Toutefois, en ce qui concerne les exemples précis (question D.2), les éléments suivants ont été relevés :

- Adjonction d'un élément en couleur : parmi les offices ayant répondu, 13 ont précisé qu'ils considéreraient qu'il existe une correspondance lorsque la différence consiste en un ajout de couleur à un élément de la marque internationale. Quarante-cinq offices ont indiqué que, dans ces circonstances, ils considéreraient qu'il n'existe pas une correspondance.

- Modernisation : parmi les offices ayant répondu, huit ont indiqué qu'ils considéreraient qu'il existe une correspondance lorsque la différence consiste en une modernisation de la marque internationale. Cinquante offices ont indiqué que, dans ces circonstances, ils considéreraient qu'il n'existe pas une correspondance.

- Image plus claire : parmi les offices ayant répondu, 38 ont déclaré qu'ils considéreraient qu'il existe une correspondance lorsque la différence consiste en une image plus claire ou plus précise de la marque de base. Neuf offices ont indiqué que cette correspondance dépendrait d'autres facteurs tels que la question de savoir si l'impression globale resterait la même ou si l'identité de la marque serait altérée. Quatorze offices ont déclaré que, dans ces circonstances, ils considéreraient qu'il n'existe pas une correspondance.

"E. Marques tridimensionnelles et marques sonores (le cas échéant)"

Marques tridimensionnelles

29. La majeure partie des offices ont indiqué qu'ils considéreraient qu'il n'existe pas une correspondance lorsque la marque de base tridimensionnelle et la marque internationale tridimensionnelle se composent de représentations de vues différentes, ce qui serait le cas en particulier lorsque :

- la marque internationale se compose d'une vue combinée et la marque de base se compose d'une vue simple (49 offices);

- la marque internationale se compose d'une vue simple et la marque de base se compose d'une vue combinée (46 offices).

30. Certains offices (21) ont indiqué qu'ils considéreraient qu'il existe une correspondance lorsque la marque internationale consiste en une vue combinée et la marque de base consiste en deux vues distinctes.

Marques sonores

31. La majeure partie des offices ont indiqué qu'ils considéreraient qu'il n'existe pas une correspondance lorsque la marque de base consiste en un son représenté d'une manière différente de celui représenté dans la marque internationale. Les offices ont indiqué en particulier qu'ils considéreraient qu'il n'existe pas une correspondance dans les circonstances suivantes :

- lorsque la marque de base consiste en un sonagramme et la marque internationale consiste en un pentagramme (43 offices);
- lorsque la marque de base consiste en un enregistrement sonore et la marque internationale consiste en un pentagramme (36 offices);
- lorsque la marque de base consiste en un enregistrement sonore et la marque internationale consiste en une description écrite (37 offices).

32. Plusieurs offices ont répondu que "cela dépend d'autres facteurs" pour indiquer que leur législation ne prévoit pas de marques sonores. Certains offices ont fourni des informations plus détaillées en ce qui concerne ces autres facteurs. Par exemple, un office a précisé qu'il se concerta avec les déposants au cas par cas afin de déterminer la meilleure démarche à adopter, tandis qu'un autre office a déclaré qu'il procédait à un examen anticipé des marques sonores.

"F. Série de marques (le cas échéant)"

33. Sur les 55 offices ayant répondu à la question de savoir s'il existe une correspondance en ce qui concerne les séries de marques, 47 ont indiqué qu'ils considéreraient qu'il n'existe pas une correspondance lorsque la marque internationale consiste en éléments verbaux extraits d'une série de marques dans une marque de base. Six offices ont déclaré qu'ils considéreraient qu'il existe une correspondance dans un tel cas.

34. Un nombre significatif d'offices (38) ont indiqué qu'ils considéreraient qu'il n'existe pas une correspondance lorsque la marque internationale consiste en une marque sélectionnée à partir d'une série de marques dans une marque de base. Treize offices ont déclaré qu'ils considéreraient qu'il existe une correspondance dans un tel cas. Cinq offices ont indiqué que cela dépendrait d'autres facteurs (par exemple, la marque sélectionnée à partir de la série de marques de base devrait être identique à la marque internationale).

PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE

35. Un grand nombre d'offices estiment qu'une déclaration relative aux caractères standard équivaut à une déclaration selon laquelle la marque est une marque verbale.

36. L'examen des réponses au questionnaire porte à croire qu'un nombre important d'offices font preuve d'une certaine souplesse en ce qui concerne la certification de la demande internationale lorsque :

- la marque de base et la marque internationale se composent d'éléments dans des fontes différentes mais que l'office considère qu'il s'agit de fontes couramment utilisées (par exemple Arial);
- la marque de base et la marque internationale se composent d'éléments dans la même fonte mais que l'un d'eux est en caractères gras;
- les caractères dont se composent la marque de base et la marque internationale sont dans la même fonte, mais les marques sont présentées dans des tailles différentes;

– les caractères dont se compose la marque de base sont espacés d'une manière différente de l'espacement utilisé pour la marque internationale;

– la marque de base est en majuscules, alors que la marque internationale ne l'est pas, ou inversement;

– la marque de base incorpore le symbole de marque enregistrée "®", alors que la marque internationale ne l'inclut pas;

– la marque internationale consiste en une image plus claire ou plus précise de la marque de base.

37. Cet examen donne également à penser que la plupart des offices sont moins flexibles en matière de certification de la demande internationale lorsque :

– la marque de base et la marque internationale sont dans des fontes différentes et que l'office considère qu'il s'agit de fontes moins couramment utilisées (par exemple, Old English);

– la marque de base et la marque internationale sont dans la même fonte mais que l'une d'entre elles est en caractères italiques;

– la marque de base se compose de plusieurs mots et que l'espacement dans la marque internationale a été ajusté de sorte que les mots soient accolés;

– la marque de base comporte quelques lettres en majuscules et la marque internationale ne comporte pas de lettres en majuscules;

– la marque de base comporte des lettres accentuées ou des signes de ponctuation et la marque internationale ne comporte pas de lettres accentuées ou de signes de ponctuation;

– la marque de base et la marque internationale présentent un positionnement ou une orientation différents;

– la marque internationale est une traduction ou une translittération de la marque de base;

– la marque de base et la marque internationale présentent des différences de couleur;

– il existe des variations entre la marque de base et la marque internationale lorsqu'elles incorporent des éléments figuratifs;

– la représentation de la marque internationale est différente de la représentation de la marque de base lorsqu'il s'agit de marques tridimensionnelles ou de marques sonores;

– la marque internationale consiste en une marque ou des éléments verbaux extraits de la marque de base lorsque cette dernière est constituée d'une série de marques.

38. Certains offices ont systématiquement indiqué qu'ils ne procéderaient à la certification de la demande internationale dans aucune des circonstances ou aucun des cas présentés dans le questionnaire.

39. Dès lors, il semble que, en ce qui concerne la fonction de certification, les pratiques des offices varient, se situant entre une attitude relativement souple et l'exigence d'une marque internationale identique à la marque de base.

40. Enfin, il semble que le problème immédiat avec les types particuliers de marques, telles que les marques tridimensionnelles et les marques sonores, ne soit pas directement lié à leur certification, mais aux exigences relatives à leur représentation.

ÉVENTUELLE VOIE À SUIVRE

41. Les conclusions révèlent des pratiques différentes selon les offices s'agissant de la certification des demandes internationales. Certains offices semblent exiger des marques "identiques", ce qui les rend moins flexibles, tandis que d'autres semblent exiger une "correspondance" entre la marque de base et la marque internationale, ce qui les rend plus souples. Au regard de ce qui précède, une analyse et un débat plus approfondis pourraient être nécessaires en vue de définir des principes généraux et éventuellement des lignes directrices ou des "pratiques recommandées" à l'intention des offices intéressés.

[Fin du document]