

OMPI



SCT/17/2

ORIGINAL : anglais

DATE : 29 mars 2007

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

Dix-septième session
Genève, 7– 11 mai 2007

MÉTHODES DE REPRÉSENTATION ET DE DESCRIPTION
DES NOUVEAUX TYPES DE MARQUES

Document établi par le Secrétariat

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
I. INTRODUCTION	2
II. MÉTHODES ACTUELLES DE REPRÉSENTATION ET DE DESCRIPTION	2
a) Signes visibles	3
i) Marques tridimensionnelles	3
ii) Marques de couleur	3
iii) Hologrammes	4
iv) Slogans	5
v) Titres de films et de livres	5
vi) Signes de mouvement ou multimédias	5
vii) Marques de position	6
viii) Marques gestuelles	6
b) Signes non visibles	6
i) Marques sonores	6
ii) Marques olfactives	7
iii) Marques gustatives	8
iv) Marques de texture ou tactiles	8
III. DOMAINES DE CONVERGENCE POSSIBLES.....	8
a) Normes internationales existantes	9
b) Exigence de représentation “graphique”	11
IV. AUTRES QUESTIONS.....	12
a) Considérations particulières concernant la publication.....	12
b) Coûts supplémentaires éventuels.....	12
V. RESUME	13

I. INTRODUCTION

1. À sa seizième session tenue à Genève du 13 au 17 novembre 2006, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a demandé au Bureau international d'élaborer, pour examen à sa session suivante, un document exposant les méthodes actuelles de représentation et de description des nouveaux types de marques. Ce document devait recenser les domaines de convergence entre les membres du SCT et toutes questions éventuelles, y compris la possibilité de coûts supplémentaires, en particulier pour les pays en développement (voir le paragraphe 9 du document SCT/16/8). En réponse à cette demande, le Secrétariat a établi le présent document, qui traite des méthodes existantes de représentation et de description des nouveaux types de marques (section II), des domaines de convergence possibles (section III) et d'autres questions, telles que les considérations particulières relatives à la publication et la possibilité de coûts supplémentaires (section IV).

2. Le présent document se fonde sur les conclusions préliminaires contenues dans le document SCT/16/2 ("Nouveaux types de marques"), qui reproduit dans une large mesure les renseignements communiqués par 73 États membres et trois organisations intergouvernementales dans leurs réponses au Questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière (document WIPO/Strad/INF/1). Il se fonde également sur les renseignements communiqués par les membres ci-après du SCT, comme convenu à la seizième session du comité permanent : Allemagne, Australie, Bulgarie, Croatie, Chili, Chine, Équateur, États-Unis d'Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Japon, Maroc, Moldova, Norvège, République de Corée, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Communauté européenne et Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBIP) au nom de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas.

II. MÉTHODES ACTUELLES DE REPRÉSENTATION ET DE DESCRIPTION

3. Dans les procédures d'enregistrement de marques du monde entier, il est largement admis que la marque dont l'enregistrement est demandé doit être présentée à l'administration compétente. Cette représentation se fait très souvent sous forme graphique. Toutefois, la législation ou la réglementation de certains pays peut autoriser d'autres modes de représentation de types particuliers de marques¹.

4. En ce qui concerne ces nouveaux types de marques, la demande d'enregistrement doit généralement comporter une représentation montrant la nature de la marque et exposant chaque élément de manière suffisamment nette pour permettre un examen approprié. Une déclaration concernant le type de marque dont l'enregistrement est demandé est généralement exigée², ainsi que, dans la plupart des cas, une description détaillée de la marque.

5. En principe, la forme de la représentation graphique utilisée devrait permettre au consommateur moyen de comprendre la nature de la marque. Par conséquent, des descriptions éminemment techniques ou des modes de représentation techniques inhabituels ne seraient pas admissibles. Les descriptions devraient permettre à quiconque consulte le registre d'identifier la nature et l'étendue de la protection octroyée à tel ou tel signe.

6. Afin de récapituler les méthodes existantes de représentation et de description des nouveaux types de marques, le présent document suit la même structure que le document SCT/16/2, intitulé “Nouveaux types de marques”, en divisant ces marques en signes visibles et non visibles et en présentant un large échantillon de moyens de représentation de ces signes. En raison de la portée relativement limitée du présent document, il conviendrait de se reporter au document SCT/16/2, qui contient de plus amples explications sur la nature des nouveaux types de signes et un certain nombre d'exemples.

a) Signes visibles

i) *Marques tridimensionnelles*

7. Il est particulièrement répandu de demander au déposant de remettre une image ou un dessin illustrant le caractère tridimensionnel de la marque³. Certaines communications indiquent qu'une représentation bidimensionnelle est admise avec une mention indiquant que la marque est constituée d'un signe tridimensionnel⁴. Selon une communication, une image bidimensionnelle ou plusieurs vues du signe sont admissibles⁵. Dans une autre communication, il est souligné que la reproduction doit être en perspective ou montrer la marque sous différents angles⁶, alors que selon une autre communication, une reproduction plane de la marque est requise⁷.

8. En ce qui concerne le nombre de reproductions, dix reproductions de la marque tridimensionnelle peuvent être exigées⁸, ou autant de représentations qu'il est nécessaire pour déterminer les éléments et la portée de la marque. Ces représentations seront publiées avec la marque⁹.

9. Selon certaines communications, la reproduction de la marque doit être constituée d'une vue unique en perspective. Si plusieurs vues en perspective sont déposées, elles ne seront pas publiées¹⁰. Des vues en perspective peuvent être requises si, de l'avis de l'office, il existe des éléments qui ne sont pas visibles¹¹.

10. Le déposant peut avoir à remettre un dessin décrivant un seul rendu de la marque. Si tel n'est pas le cas, il devra déposer une pétition pour demander qu'il soit dérogé à la règle. En outre, lorsque la marque est constituée par le dessin d'une partie seulement d'un produit ou d'un emballage, des lignes pointillées doivent être utilisées dans le dessin pour indiquer la partie du produit ou de l'emballage qui n'est pas revendiquée en tant que partie de la marque. La matière qui est indiquée en lignes pointillées n'a pas à être exclue de la revendication étant donné qu'elle ne fait pas partie de la marque¹².

11. Une condition répandue concerne la présence, dans la demande, d'une déclaration indiquant le caractère tridimensionnel de la marque¹³. Une description textuelle de la marque peut aussi devoir être déposée dans la demande et elle doit être cohérente avec la représentation picturale afin d'éviter toute ambiguïté concernant la portée de la marque¹⁴. Selon une communication, une description textuelle est exigée uniquement lorsque la reproduction de la marque n'est pas nette par elle-même¹⁵. Les descriptions textuelles peuvent ne pas être exigées et, lorsqu'elles sont remises, elles ne sont pas publiées¹⁶ avec la marque. Plus exceptionnellement, lorsque l'office le juge nécessaire, il peut demander au déposant de remettre l'objet tridimensionnel proprement dit¹⁷.

ii) Marques de couleur

12. D'une manière générale, les couleurs et combinaisons de couleurs sont admises à l'enregistrement en tant que marques. Toutefois, un signe constitué d'une couleur en soi n'est pas nécessairement admis à l'enregistrement¹⁸.

13. En ce qui concerne la représentation d'une marque de couleur, il est souvent possible de remettre un échantillon de la couleur sur papier¹⁹. Lorsque les combinaisons de couleurs peuvent être enregistrées, une condition supplémentaire peut porter sur la description d'un agencement des couleurs concernées d'une manière prédéterminée et uniforme²⁰. D'autres exigences particulières peuvent se rapporter au nombre²¹ ou à la taille²² des reproductions.

14. La représentation graphique des couleurs peut être obtenue au moyen d'une représentation picturale des produits ou services indiquant la couleur revendiquée²³. Une description textuelle de la ou des couleurs(s) est généralement exigée²⁴ et, parfois, une indication ou une déclaration selon laquelle le signe dont la protection est demandée est une marque de couleur est expressément exigée²⁵.

15. La désignation, au moyen d'un code de couleur reconnu sur le plan international, du signe de couleur dont l'enregistrement en tant que marque ou partie de marque est demandé peut constituer une condition de forme²⁶, être recommandée²⁷ ou être simplement autorisée²⁸. Le déposant peut avoir à déposer un chromatogramme en plus du code de couleur²⁹. Toutefois, la mention de ces codes peut ne pas être exigée et, si un code est utilisé (p. ex., PANTONE[®], RAL[™], Focoltone[®], RGB, etc.), son choix reste à la discrétion du déposant³⁰.

iii) Hologrammes

16. Différentes vues illustrant l'hologramme sous tous les angles, ou une séquence d'images révélant l'effet holographique dans son ensemble, constituent des exigences courantes³¹. La reproduction d'un hologramme peut être constituée d'une ou plusieurs représentations graphiques ou photographiques du ou des éléments holographiques, à l'exception de l'hologramme proprement dit³².

17. Lorsque l'hologramme est constitué par l'image d'un objet unique (qui ne se modifie pas), la reproduction peut être exigée pour représenter cet objet, soit en trois dimensions, soit sous différents angles. Lorsque, suivant l'angle de vue, l'hologramme représente plusieurs objets ou un objet qui se modifie, le formulaire doit comprendre des reproductions de chacun de ces objets³³.

18. En ce qui concerne le nombre de reproductions, il peut être nécessaire de déposer autant de représentations de l'hologramme qu'il convient pour décrire tous les éléments de la marque³⁴, ou, par exemple, dix reproductions de l'hologramme³⁵. En tout état de cause, selon une communication, le déposant doit s'assurer que l'hologramme ne représente pas des objets différents selon les vues³⁶. Dans le cas contraire, la demande peut être refusée au motif que le déposant demande l'enregistrement de plusieurs marques dans une seule et même demande.

19. La demande d'enregistrement peut contenir une déclaration ou une indication selon laquelle le signe dont la protection est demandée est une "marque-hologramme"³⁷. La représentation de la marque-hologramme peut parfois être complétée d'une description

détaillée. La description vise à définir avec précision l'objet dont la protection est revendiquée³⁸. L'office peut demander au déposant de remettre une description de la marque, en expliquant l'effet holographique si les représentations de la marque ne sont pas considérées comme suffisantes³⁹.

20. Dans certains cas, les marques-hologrammes sont publiées en tant que marques figuratives en deux dimensions, bien que, compte tenu de l'apparition du dépôt électronique et des moyens de publication électroniques, il semble possible de publier l'hologramme avec les représentations et la description remises par le déposant⁴⁰.

iv) Slogans

21. Les slogans sont généralement admis à l'enregistrement en tant que signes visibles. Ils ne diffèrent pas des marques textuelles traditionnelles sur le plan de l'enregistrement et ne semblent pas poser de problème de représentation graphique⁴¹. Pour autant, il est fait état de certaines conditions particulières. Le déposant peut avoir à indiquer la marque à laquelle le slogan est associé, étant donné que sa validité est subordonnée à la validité de la marque⁴². La longueur du slogan peut être limitée par un principe général selon lequel la marque doit donner une impression d'uniformité et de cohérence. Dans certains cas, seuls les signes qui peuvent être perçus comme constituant une unité peuvent être enregistrés en tant que marques. Les textes trop longs ne satisferaient pas à cette exigence⁴³. Une indication du type de marque peut aussi être exigée.

v) Titres de films et de livres

22. Les titres de films et de livres sont admis à l'enregistrement en tant que marques traditionnelles constituées de mots ou de combinaisons de mots. Leur représentation ne semble pas spécialement poser de problèmes⁴⁴. On peut néanmoins recenser des conditions particulières applicables à l'enregistrement de ces signes en tant que marques. Comme les slogans, la longueur d'un titre peut être limitée afin de préserver la nature unifiée du signe⁴⁵. Le dépôt d'une autorisation écrite de l'auteur du livre ou du film en même temps que la demande peut être exigé⁴⁶.

vi) Signes de mouvement ou multimédias

23. Les marques peuvent consister en un mouvement ou contenir les éléments d'un mouvement. Lorsque ces signes sont admis à l'enregistrement en tant que marques, deux manières principales de les représenter ont été recensées. Les offices exigent soit une sélection d'images fixes décrivant avec précision le signe de mouvement⁴⁷, soit une brève animation à remettre en même temps que la demande. L'animation peut être déposée soit sur support matériel (CD ou DVD) soit sous forme de fichier électronique, lorsqu'il existe des moyens de transmission électroniques⁴⁸.

24. Le déposant peut choisir entre ces deux formes de représentation⁴⁹, alors qu'une communication au moins indique qu'un échantillon de la marque de mouvement doit être déposé en même temps que la demande, en sus des images fixes⁵⁰. Une description textuelle détaillée de la marque peut généralement être remise avec la demande⁵¹ et doit dans ce cas mentionner des aspects particuliers. La description peut préciser l'ordre chronologique des images⁵², la durée, la ou les directions et la fréquence du mouvement (par exemple "de manière continue")⁵³.

25. Une déclaration ou indication du type de marque dont la protection est demandée est parfois requise⁵⁴. Le nombre et la forme des images à remettre découlent de l'exigence concrète selon laquelle les images doivent être perceptibles en tant que signe uniforme lorsqu'elles sont publiées. Certains offices exigent qu'un nombre déterminé de reproductions soit déposé ou définissent les dimensions de la reproduction⁵⁵. Une communication indique que, si la représentation du signe de mouvement est déposée sous forme de brève animation, il est possible d'afficher une icône de l'animation sur le site Web de l'office afin de rendre la marque accessible au public⁵⁶.

vii) Marques de position

26. Les marques de position sont généralement traitées comme des marques figuratives et la plupart des offices exigent une seule reproduction avec une seule vue de la marque. Toutefois, la reproduction de la marque doit permettre à l'office de définir avec précision l'objet de la protection et, à cet effet, le déposant peut utiliser des lignes pointillées pour indiquer la partie de l'objet qu'il ne souhaite pas protéger⁵⁷. Une description indiquant l'emplacement du signe (p.ex., étiquette, poche, bouton, ruban, etc.) sur le produit est généralement exigée⁵⁸. Dès lors que la description est sans ambiguïté, la marque est réputée être représentée graphiquement⁵⁹. Une indication du type de marque peut aussi être exigée.

vii) Marques gestuelles

27. Ce type de marque peut être considéré et traité comme une forme de marque figurative ou de marque de mouvement⁶⁰. Dans le premier cas, la représentation peut être assurée au moyen d'un dessin unique ou de plusieurs images décrivant le geste, accompagnés d'une description textuelle. S'il est considéré comme une marque de mouvement, le signe devra être représenté par une séquence d'images fixes ou un fichier électronique montrant l'exécution du geste, avec une description de la marque indiquant le geste concerné⁶¹. Une indication du type de marque peut aussi être requise.

b) Signes non visibles

i) Marques sonores

28. Les marques sonores peuvent être constituées de sons musicaux ou non. Si la marque consiste en un signe musical, la notation musicale est généralement requise en tant que représentation graphique de la marque⁶². Selon une communication, le déposant doit faire certifier l'exactitude de la notation musicale par un organisme compétent⁶³. Certains offices considèrent toutefois que la notation musicale peut être assimilée à un moyen de représentation remplaçant une description textuelle, voire être moins accessible au public que celle-ci⁶⁴.

29. Il convient de noter que, dans les pays membres de la Communauté européenne, suite à une décision de justice⁶⁵, il est établi que, si une notation musicale doit servir de représentation graphique pour une marque sonore, le son doit être représenté au moyen d'une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent, notamment, une clé, des notes de musique et des silences dont la forme indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations.

30. Une description textuelle du son peut être déposée en sus de la notation musicale ou d'un spécimen du son. Pour aider le public à comprendre la nature du signe, la description doit dans la mesure du possible indiquer les notes, les instruments, la longueur du son, son

rythme ou tempo, son volume ou d'autres caractéristiques du son⁶⁶. Il peut être exigé que le déposant remette une description textuelle du son indiquant les modalités de la désignation revendiquée⁶⁷.

31. En ce qui concerne les sons non musicaux, les offices exigent généralement une description textuelle détaillée du son et, dans certains cas, un sonogramme. Plusieurs marques ont été enregistrées dès lors que ces deux conditions étaient remplies⁶⁸. Suite à la décision de justice susmentionnée, les pays membres de la Communauté européenne n'acceptent plus les sonogrammes pour la représentation des sons non musicaux⁶⁹. En outre, les procédés techniques tels qu'oscillogrammes, spectrogrammes ou sonogrammes peuvent ne pas être considérés comme des moyens appropriés de représentation des sons étant donné qu'ils ne sont pas aisément accessibles ou compréhensibles par le grand public⁷⁰.

32. La demande peut comporter l'indication "marque sonore"⁷¹. Dans certains cas, le déposant peut être tenu de joindre un enregistrement de la marque sonore (musicale ou non) sur un support audio largement répandu, à savoir une cassette ou un CD audio⁷². L'introduction du dépôt électronique des demandes d'enregistrement de marques permet de déposer la reproduction du son au moyen d'un fichier électronique au format MP3 ou WAV⁷³. Cela étant, certains offices n'acceptent pas un enregistrement comme représentation graphique de la marque sonore⁷⁴.

33. En ce qui concerne la publication des marques sonores, deux communications font état de la publication de la reproduction du signe par l'affichage d'une icône sur le site Web de l'office, où la mélodie ou le son peut être rendu accessible au public⁷⁵.

ii) *Marques olfactives*

34. Des marques olfactives ont été admises à l'enregistrement dans certains pays⁷⁶ et, bien qu'elles semblent constituer l'une des nouvelles formes de marques les moins fréquemment utilisées, les moyens permettant de les représenter ont fait l'objet de discussions. En particulier, un tribunal a considéré que, dans le cas d'odeurs, la représentation graphique ne pouvait être assurée au moyen d'une formule chimique, d'une description textuelle, d'un dépôt d'un échantillon ni même au moyen d'une combinaison de ces éléments⁷⁷.

35. Dans cette affaire, le tribunal compétent a défini les critères de représentation graphique de la manière suivante : a) elle doit être "précise" afin de définir la marque et de déterminer l'étendue de la protection; b) elle doit être "claire" pour les administrations et le public; c) elle doit être "indépendante, aisément accessible et intelligible" sur le registre; d) elle doit être "durable" pendant la durée de validité de l'enregistrement et e) elle doit être "objective" pour lever tout doute concernant l'identification du signe⁷⁸.

36. Cette décision a un effet contraignant dans au moins 27 pays et un office régional⁷⁹. Les critères ainsi établis, qui portent le nom du déposant, M. *Sieckmann*, ont également eu une influence importante dans d'autres pays⁸⁰. Suite aux "critères *Sieckmann*", il est devenu impossible ou difficile d'enregistrer des marques olfactives dans un certain nombre de pays, bien que de tels enregistrements aient été admis par le passé⁸¹. Il semble que, à ce jour, une forme de représentation graphique des odeurs satisfaisant aux critères *Sieckmann* n'ait pas encore été trouvée dans les pays où ces critères sont appliqués. Les marques olfactives peuvent également être exclues de l'enregistrement parce que la législation nationale interdit l'enregistrement de signes qui ne sont pas perceptibles visuellement⁸².

37. Contrairement à ce qui précède, on peut imaginer qu'une description textuelle de l'odeur soit suffisante pour satisfaire aux exigences de représentation graphique⁸³. Selon une communication, lorsque le signe est un signe strictement non visible, un dessin n'est pas exigé. Toutefois, un spécimen du produit parfumé lui-même devra être déposé immédiatement après la demande en indiquant le numéro d'ordre de la demande⁸⁴. Il existe une tendance à éviter les renvois à des techniques chromatographiques ou à d'autres méthodes hautement spécialisées d'identification des odeurs étant donné qu'elles ne seraient pas compréhensibles pour une personne ordinaire⁸⁵.

38. Bien que, dans certains cas, la législation nationale puisse soit exclure expressément la protection des marques olfactives, soit ne pas l'exclure, aucun enregistrement n'a encore été octroyé pour une odeur et la question de savoir si des progrès futurs permettraient de reproduire les marques olfactives par des moyens électroniques ou autres et si ces nouvelles méthodes de représentation des marques pouvaient être admises par les offices nationaux ou régionaux a été posée⁸⁶.

iii) *Marques gustatives*

39. Bien que des marques gustatives aient été admises à l'enregistrement par certains offices⁸⁷, le cas semble rester exceptionnel. Il reste ainsi à déterminer si un goût peut servir de marque et, dans l'affirmative, ce qui peut constituer une représentation suffisante de ces signes. Dans les pays membres de la Communauté européenne, la tendance serait à évaluer cette question sur la base des critères *Sieckmann*⁸⁸. Un tribunal national a considéré récemment que, même si l'indication "la marque est constituée d'un arôme artificiel de fraise" peut être considérée comme une représentation graphique accessible et intelligible au public, elle ne satisfait pas aux critères de précision et d'objectivité⁸⁹.

40. Selon certaines communications, il semblerait qu'une description textuelle de la marque soit admissible⁹⁰ s'il est satisfait aux autres exigences concernant le signe proprement dit. Dans une décision récente, un tribunal national a estimé qu'une marque gustative était fonctionnelle mais n'a pas exclu la possibilité que le goût puisse fonctionner comme marque⁹¹.

iv) *Marques de texture ou marques tactiles*

41. Les marques de texture, tactiles ou sensibles sont aussi exceptionnelles et les pays où ces types de signes sont admis à l'enregistrement ont adopté des solutions différentes en ce qui concerne leur représentation. Selon une communication, le déposant doit remettre une déclaration indiquant le type de marque, assortie d'une description très détaillée du signe et d'un échantillon de type Braille de la surface⁹². Dans un autre cas, une description très détaillée de la marque doit être accompagnée d'un dessin⁹³.

42. Pour évaluer la recevabilité de la représentation graphique remise par les déposants de tels signes, les pays membres de la Communauté européenne appliqueraient les critères *Sieckmann*⁹⁴. Dans une décision récente concernant la poignée d'un siège de voiture, un tribunal national a considéré que les impressions tactiles, d'une manière générale, ne pouvaient pas être représentées graphiquement⁹⁵. Toutefois, ce principe général a été rejeté par la plus haute juridiction du pays⁹⁶. Selon cette dernière décision, il semblerait qu'une marque de texture ou marque tactile puisse satisfaire aux exigences générales de représentation graphique.

III. DOMAINES DE CONVERGENCE POSSIBLES

a) Normes internationales existantes

43. La question de la représentation des nouveaux types de marques a été abordée au niveau international dans le Traité de 1994 sur le droit des marques (TLT)⁹⁷ et le Traité de Singapour de 2006 sur le droit des marques⁹⁸.

44. Les dispositions pertinentes de Traité sur le droit des marques (TLT) sont reproduites ci-dessous.

“Article 3 Demande

1) [*Indications ou éléments figurant dans la demande ou accompagnant celle-ci; taxe*] Toute Partie contractante peut exiger qu’une demande contienne l’ensemble ou une partie des indications ou éléments suivants :

[...]

x) lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une déclaration dans ce sens, ainsi que l’indication du nom de la couleur ou des couleurs revendiquées et, pour chaque couleur, l’indication des parties principales de la marque qui ont cette couleur;

xi) lorsque la marque est une marque tridimensionnelle, une déclaration précisant que tel est le cas;

xii) une ou plusieurs reproductions de la marque; ...”

45. Le règlement d’exécution du TLT contient des précisions, comme indiqué ci-après.

“Règle 3 Précisions relatives à la demande

1) [...]

2) [*Nombre de reproductions*] a) [...] b) Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une Partie contractante ne peut pas exiger plus de cinq reproductions de la marque en noir et blanc et cinq reproductions de la marque en couleur.

3) [*Reproduction d’une marque tridimensionnelle*] a) Lorsque, conformément à l’article 3.1a)xi), la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque tridimensionnelle, la reproduction de la marque doit consister en une reproduction graphique ou photographique en deux dimensions.

b) La reproduction fournie en vertu du sous-alinéa a) peut, au choix du déposant, consister en une seule vue ou en plusieurs vues différentes de la marque.

c) Lorsque l'office considère que la reproduction de la marque fournie par le déposant en vertu du sous-alinéa a) ne fait pas apparaître suffisamment les détails de la marque tridimensionnelle, il peut inviter le déposant à fournir, dans un délai raisonnable fixé dans l'invitation, jusqu'à six vues différentes de la marque ou une description verbale de cette marque, ou les deux à la fois.

d) Lorsque l'office considère que les vues différentes ou la description de la marque visées au sous-alinéa c) ne font pas encore apparaître suffisamment les détails de la marque tridimensionnelle, il peut inviter le déposant à fournir, dans un délai raisonnable fixé dans l'invitation, un spécimen de la marque ...”

46. Le Traité de Singapour sur le droit des marques (ci-après dénommé “Traité de Singapour”) contient des dispositions similaires, quoique non identiques.

“Article 3
Demande

1) [*Indications ou éléments figurant dans la demande ou accompagnant celle-ci; taxe*] a) Toute Partie contractante peut exiger qu'une demande contienne l'ensemble ou une partie des indications ou éléments suivants :

[...]

x) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution, précisant le type de la marque ainsi que les exigences spécifiques applicables à ce type de marque;

[...]

xii) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution, indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque;”

47. Le règlement d'exécution du Traité de Singapour contient les précisions ci-après.

“Règle 3
Précisions relatives à la demande

1) [...]

2) [*Marque revendiquant la couleur*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, l'office peut exiger que la demande indique le nom ou le code de la couleur ou des couleurs revendiquées et, pour chaque couleur, les parties principales de la marque qui ont cette couleur.

3) [*Nombre de reproductions*] b) Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une Partie contractante ne peut pas exiger plus de cinq reproductions de la marque en noir et blanc et cinq reproductions de la marque en couleur.

[...]

5) [*Marque hologramme, marque de mouvement, marque de couleur, marque de position*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque hologramme, une marque de mouvement, une marque de couleur ou une marque de position, une Partie contractante peut exiger une ou plusieurs reproductions de la marque et des précisions sur celle-ci, selon ce que prévoit la législation de la Partie contractante.

6) [*Marque consistant en un signe non visible*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque consiste en un signe non visible, une Partie contractante peut exiger une ou plusieurs représentations de cette marque, une indication du type de la marque et des précisions sur celle-ci, selon ce que prévoit la législation de la Partie contractante.”

48. L'article 3 du TLT de 1994 et celui du Traité de Singapour stipulent que la liste des indications et éléments est exhaustive. Toutefois, ils prévoient également que toute Partie contractante *peut* (italique ajouté) exiger une partie ou la totalité de ces indications et éléments. Par conséquent, l'office de toute Partie contractante peut exiger une déclaration selon laquelle la couleur est un élément distinctif de la marque ou selon laquelle la marque est un signe tridimensionnel conformément au TLT de 1994. En vertu de l'article 3 du Traité de Singapour, le déposant peut être tenu de remettre une déclaration concernant le type de marque, qui peut être une marque de couleur, une marque tridimensionnelle ou tout signe susceptible d'être enregistré conformément à la législation de la Partie contractante⁹⁹.

49. Il convient de noter que, dans le cadre du Traité de Singapour, la possibilité de remettre une déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur en tant qu'élément distinctif de la marque lorsque des parties de la marque sont en couleur a été maintenue. Toutefois, cette déclaration diffère d'une déclaration concernant une marque de couleur en soi, lorsque ce type de marque est admissible en vertu de la législation d'une Partie contractante.

50. Les règlements d'exécution du TLT de 1994 et du Traité de Singapour prévoient qu'une déclaration revendiquant la couleur en tant qu'élément distinctif de la marque a des conséquences sur le nombre de reproductions à fournir à l'office. Dans ce cas, le déposant devra déposer jusqu'à dix reproductions de la marque (cinq en couleur et cinq en noir et blanc).

51. Durant les travaux préparatoires de la Conférence diplomatique pour l'adoption d'un traité révisé sur le droit des marques (c'est-à-dire, le Traité de Singapour), il a été souligné que l'indication de la ou des couleurs revendiquées dans une demande pouvait être donnée en mots ou par référence à un code de couleurs reconnu, étant entendu que le déposant n'était pas tenu d'indiquer un code de couleurs internationalement reconnu¹⁰⁰.

52. Dans les Parties contractantes à la fois du TLT de 1994 et du Traité de Singapour, la représentation d'une marque tridimensionnelle doit consister en une reproduction graphique ou photographique en deux dimensions, et le déposant a le choix de remettre une seule ou plusieurs vues différentes de la marque. Toutefois, si l'office considère que la reproduction n'est pas suffisante, il peut inviter le déposant à fournir jusqu'à six vues différentes de la maque ou une description textuelle de celle-ci¹⁰¹.

53. Ces dispositions n'imposent aux Parties contractantes du TLT de 1994 ou du Traité de Singapour aucune obligation concernant le nombre de vues qu'elles doivent publier. Une Partie contractante a donc la faculté de prévoir qu'une seule vue de la marque

tridimensionnelle sera publiée, auquel cas elle peut exiger que, lorsque le déposant remet plusieurs vues différentes, il indique la vue que l'office doit publier. Si le déposant ne donne pas cette indication, l'office peut l'inviter à le faire¹⁰².

54. Dans les cas où l'office considère que les détails d'une marque tridimensionnelle ne ressortent pas suffisamment des représentations ou de la description fournies, il peut demander au déposant de remettre un spécimen de la marque. Toutefois, la règle 3.3)c) et d) semble indiquer que le déposant ne peut pas déposer spontanément un spécimen en lieu et place ou en sus des représentations en deux dimensions de la marque¹⁰³.

55. Le Traité de Singapour contient deux dispositions supplémentaires concernant la représentation des marques. La règle 3.5) traite de la représentation de plusieurs signes visibles non traditionnels tels qu'hologrammes, marques de mouvement, de couleur et de position, et prévoit que les indications quant au nombre et à la forme des reproductions requises sont laissées à l'appréciation de la législation nationale. De la même manière, la règle 3.6) prévoit que, dans le cas d'un signe non visible, les Parties contractantes sont libres de déterminer la forme et les autres modalités de la représentation de la marque.

56. Il convient de noter que le choix du terme "représentation" pour les signes non visibles visait à tenir compte à la fois de la reproduction graphique ou photographique d'une marque et de tout autre moyen de représentation, tels que descriptions ou fichiers de données électroniques. En particulier, lorsqu'une Partie contractante autorise la transmission de communications par des moyens électroniques, d'autres techniques peuvent être utilisés pour satisfaire aux conditions relatives à la reproduction¹⁰⁴.

57. Comme indiqué ci-dessus, les dispositions du TLT harmoniseraient la forme et les moyens de représentation des marques tridimensionnelles et de la couleur en tant qu'élément de la marque entre les Parties contractantes de ce traité. Le Traité de Singapour contient des dispositions identiques à celles du TLT pour ces deux types de marques. Toutefois, il n'harmonise pas la représentation des marques-hologrammes, des marques de mouvement, des marques de couleur en soi, des marques de position ni de tout signe non visible. Dans chacun de ces cas, l'office a la possibilité d'exiger que la demande contienne une déclaration concernant le type de marque mais les exigences relatives à la reproduction ou à la représentation proprement dite sont laissées à l'appréciation de la législation de la Partie contractante.

58. Il ressort clairement de l'aperçu des pratiques nationales et régionales figurant dans la section II que l'un des obstacles les plus importants aux nouveaux types de signes est leur capacité à être représentés graphiquement et la question de savoir si cette exigence peut être remplacée ou complétée par d'autres éléments.

b) Exigence de représentation "graphique"

59. La condition selon laquelle une marque doit être constituée d'un signe susceptible d'être représenté graphiquement ressort clairement des réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière (document WIPO/Strad/INF/1)¹⁰⁵. En fait, 62 offices nationaux sur 73 et deux organisations intergouvernementales sur trois ont indiqué que la représentation graphique faisait partie intégrante de la définition d'une marque. Compte tenu des discussions concernant les nouveaux types de marques, le sens du terme "graphique" semble toutefois moins clair.

60. Le terme “graphique” est normalement associé à l’idée d’image ou de texte décrivant les principaux éléments de la marque. Cette définition semble bien s’appliquer aux mots, dénominations, lettres, éléments figuratifs, combinaisons de couleurs, formes et emballages de produits, combinaisons de ces signes ou autres chiffres. Mais elle pose certains problèmes à l’égard d’autres types de signes, notamment les signes non visibles.

61. L’article 15.1) de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé “Accord sur les ADPIC”) ne se fonde pas sur la représentation graphique. Il prévoit à la place que les “Membres pourront exiger, comme condition de l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement”. Ainsi, l’Accord sur les ADPIC autorise les Membres de l’OMC à exiger qu’un signe soit visuellement perceptible comme condition de l’enregistrement mais ne les oblige pas à le faire. Il a été avancé que cette disposition pouvait être interprétée comme signifiant qu’un signe pouvait être enregistré qu’il soit visible ou non, dès lors qu’une description visuellement perceptible de ce signe pouvait être inscrite au registre des marques de façon que toute personne lisant le registre puisse appréhender la nature de la marque, même si celle-ci n’est pas visible¹⁰⁶. Cela étant, il ne semble pas exister actuellement d’avis faisant autorité sur cette question.

62. Si la condition essentielle pour qu’un signe soit admis à l’enregistrement en tant que marque est qu’il serve à indiquer l’origine des produits et services, il n’y a, selon une communication, aucune nécessité concrète de limiter l’objet de la protection aux signes visuellement perceptibles. Les signes, visuellement perceptibles ou non, qui permettent aux consommateurs d’identifier une origine, sont précieux et méritent d’être protégés contre leur appropriation illicite¹⁰⁷.

63. La représentation graphique des nouveaux types de marques peut soulever des difficultés particulières mais ne devrait pas être la seule raison de ne pas accepter ces marques à l’enregistrement¹⁰⁸. Les méthodes de représentation des marques non traditionnelles existant dans plusieurs pays prennent déjà la forme d’une représentation picturale, d’une description textuelle ou d’une combinaison de ces deux moyens. Avec une utilisation plus généralisée de techniques de l’information modernes et économiquement rationnelles dans les procédures d’enregistrement des marques, ces méthodes peuvent ouvrir de nouvelles possibilités pour la représentation des nouveaux types de signes¹⁰⁹.

64. L’un des facteurs essentiels à prendre en considération pour déterminer le caractère approprié de toute représentation du signe serait que celle-ci soit suffisamment claire pour permettre au public de comprendre la nature de la marque et qu’elle puisse être inscrite au registre et publiée sous une forme suffisamment intelligible pour que toute personne intéressée puisse avoir accès à l’information.

IV. AUTRES QUESTIONS

a) Considérations particulières concernant la publication

65. L’aperçu des méthodes actuelles de représentation des marques non traditionnelles figurant dans la section II met en évidence certaines questions concernant la publication de ces signes. Tout d’abord, certains offices ont déjà la possibilité de mettre les informations relatives aux demandes et aux enregistrements à disposition sur l’Internet en plus du bulletin

ou autre publication similaire de l'office. Selon les réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière, 18 offices publient les demandes et les enregistrements à la fois sur leur site Internet et dans le bulletin¹¹⁰.

66. Toutefois, il semble que le type et l'étendue des informations à publier diffèrent selon les pays. Les possibilités vont de la publication de toutes les images déposées¹¹¹ avec la demande d'enregistrement d'une marque tridimensionnelle ou d'une marque-hologramme à la publication d'une seule vue de la marque, même si plusieurs vues ont été remises¹¹². En ce qui concerne les marques de mouvement, les signes multimédias et les marques gestuelles représentés par des images fixes, il a été indiqué que le nombre d'images serait limité à la capacité d'une feuille A4 lors de la publication¹¹³.

67. Lorsque la demande d'enregistrement d'une marque particulière doit contenir une déclaration concernant le type de marque ou une description, celles-ci peuvent être publiées en tant que parties de la représentation. Ce peut être le cas des marques tridimensionnelles, des marques-hologrammes, des marques sonores, des marques de couleur, des marques de position, des marques multimédias, etc. La manière dont ces informations seront traitées lorsqu'elles sont remises volontairement par le déposant est moins évidente.

68. La publication de signes non visibles ne semble pas poser de problèmes lorsque la description de ces signes est considérée comme une représentation graphique suffisante, ou lorsque d'autres éléments graphiques, tels qu'une notation musicale, peuvent être remis. Dans les pays qui acceptent le dépôt de supports matériels (CD ou DVD) pour les signes musicaux ou de mouvement, une indication selon laquelle le son sera mis à la disposition du public pourrait être publiée. Il a été suggéré que, dans les pays qui publient déjà leur bulletin sur l'Internet ou qui rendent ces signes accessibles d'une autre manière sur ce vecteur, il serait envisageable d'afficher une icône permettant au public d'apprécier le son, la mélodie ou le clip vidéo¹¹⁴.

b) Coûts supplémentaires éventuels

69. L'un des problèmes soulevés au cours de la seizième session du comité permanent concernant la représentation et la description des nouveaux types de marques, était le risque de coûts supplémentaires que pouvaient engendrer ces types de marques, en particulier dans les pays en développement. Les paragraphes qui suivent traitent de cette question du point de vue des coûts susceptibles de peser sur les administrations chargées de l'enregistrement lorsqu'elles doivent examiner et publier des demandes - et éventuellement des enregistrements - portant sur de nouveaux types de marques.

70. En ce qui concerne les signes visibles, les catégories de marques suivantes ont été recensées dans le présent document : marques tridimensionnelles, marques de couleur, marques-hologrammes, slogans, titres de films et de livres, signes de mouvement ou multimédias, marques de position et marques gestuelles. Tous ces signes ont en commun qu'ils ne font pas débat quant à possibilité de les reproduire graphiquement. À l'exception des signes animés ou multimédias, ils peuvent être reproduits et publiés d'une manière qui ne semblerait pas différente des marques traditionnelles, telles que les marques textuelles ou picturales, c'est-à-dire des marques constituées d'éléments figuratifs. En ce qui concerne les marques de mouvement, certaines méthodes de reproduction sont décrites dans la section II.a)vi) du présent document, telles que l'adjonction d'une description à la représentation graphique d'un certain nombre d'images montrant l'effet "animé" du signe, ou le dépôt d'un court film ou d'un clip vidéo.

71. Il a par exemple été indiqué que, lorsque les marques tridimensionnelles sont traitées sur le plan technique comme de marques figuratives, cela n'entraîne aucun coût supplémentaire pour l'office¹¹⁵. Il pourrait y avoir un coût supplémentaire pour la publication du bulletin des marques sur papier en couleur, s'il était précédemment publié en noir et blanc uniquement. Un moyen de surmonter ce problème consisterait à faire paraître les publications périodiques de l'office des marques sur CD-ROM, ce qui est relativement peu onéreux. Cette solution pourrait résoudre le problème du coût d'impression élevé des illustrations en couleur.

72. En ce qui concerne les signes non visibles, le présent document a traité des marques sonores, des marques olfactives, des marques gustatives et des marques de texture ou marques tactiles. Bien que ce point reste sujet à débat, on pourrait estimer que tous ces signes peuvent être reproduits de manière graphique, auquel cas les considérations susmentionnées concernant les coûts supplémentaires pour l'examen et la publication seraient applicables.

73. L'aperçu figurant à la section II suggère que, dans la mesure du possible, les administrations chargées de l'enregistrement des marques appliquent à la représentation graphique des marques non traditionnelles des critères identiques ou similaires à ceux appliqués à tous les types de marques. Par conséquent, le traitement de ce type de marques ne devrait pas nécessairement entraîner des coûts différents ou supplémentaires par rapport à ceux occasionnés par l'examen et la publication des types de marques traditionnels¹¹⁶. Si des exigences particulières sont nécessaires pour la représentation de certains types de marques, elles suivent le principe d'accessibilité. L'utilisation de méthodes de représentation sophistiquées est souvent évitée dans la mesure où elles ne seraient pas intelligibles par le consommateur moyen. Cette tendance s'illustre par exemple dans l'interdiction des sonogrammes comme moyens de reproduction des marques sonores, ainsi qu'il est indiqué dans la section II.b)ii).

V. RÉSUMÉ

74. Le présent document tente de décrire de manière plus détaillée les méthodes de représentation et de description des nouveaux types de marques sur la base des conclusions préliminaires figurant dans le document SCT/16/2 et des renseignements supplémentaires communiqués par les membres du comité permanent et, le cas échéant, des informations tirées d'autres sources, telles que les réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière.

75. Il ressort de l'aperçu figurant dans la section II du présent document que certaines catégories de nouveaux types de marques font davantage l'objet de demandes d'enregistrement que d'autres, de sorte qu'une conception commune commence à se faire jour sur les moyens de représenter ces marques. C'est sans doute le cas des marques tridimensionnelles, des marques-hologrammes, des marques de couleur et de combinaisons de couleurs, des marques de mouvement, des marques de position et des marques sonores. La représentation des autres marques plus rares devrait probablement faire systématiquement l'objet d'une évaluation au cas par cas.

76. La section III porte sur les normes internationales existantes en matière de représentation graphique, compte tenu des indications supplémentaires découlant de la pratique des États membres telle qu'elle ressort des réponses au questionnaire et des renseignements communiqués après la seizième session du SCT. La section IV traite des questions expressément mentionnées par le comité permanent à sa dernière session.

77. Compte tenu de ce qui précède, le comité permanent pourrait poursuivre ses travaux dans ce domaine en prenant en considération les dispositions qui figurent déjà dans le Traité sur le droit des marques et dans le Traité de Singapour et en approfondissant la réflexion sur les questions qui ne sont pas abordées par ces instruments, concernant les types de marques indiqués dans la deuxième phrase du paragraphe 75 du présent document, sur la base des informations communiquées par les membres du SCT.

78. Le comité permanent est invité à examiner le présent document et à faire part de son avis concernant la suggestion qui figure au paragraphe 77.

[Fin du document]

-
- 1 Communication de la délégation de la Suisse. L'article 10 de l'*Ordonnance sur la protection des marques (OPM)* prévoit que l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle peut autoriser
2 d'autres modes de représentation sans changement législatif.
3 Communications des délégations de l'Allemagne, de l'Ex-République yougoslave de
4 Macédoine, de la Fédération de Russie, de la Norvège, de la Slovénie et de la Suisse.
5 Communications des délégations de l'Allemagne, de la Bulgarie, de la Chine, des États-Unis
6 d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la Norvège, de la République de Corée, du
7 Moldova, du Royaume-Uni et de la Communauté européenne.
8 Communications des délégations de l'Ex-République yougoslave de Macédoine, de la Finlande
9 et de la Suède.
10 Communication de la délégation du Japon.
11 Communication de la délégation de la Suisse.
12 Communication de la délégation de la France.
13 Communication de la délégation de la Finlande.
14 Communication de la délégation de la Norvège.
15 Communications des délégations de l'Ex-République yougoslave de Macédoine et de la
16 Slovénie.
17 Communication de la délégation du Royaume-Uni.
18 Communications des délégations de l'Australie et des États-Unis d'Amérique.
19 Communications des délégations de l'Allemagne, de la Bulgarie, de la Chine, de l'Équateur, des
États-Unis d'Amérique, de l'Ex-République yougoslave de Macédoine, de la Fédération de
Russie, de la Finlande, de la Norvège, du Royaume-Uni, de la Slovénie, de la Suède, de la
Suisse et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI).
Communications des délégations de l'Australie, de l'Équateur, des États-Unis d'Amérique, de
la Fédération de Russie, du Japon et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI).
Communication de la délégation de la République de Corée.
Communications des délégations de l'Ex-République yougoslave de Macédoine, de la Norvège
et de la Slovénie.
Communications des délégations de l'Équateur et de la Suède.
Communications des délégations de la Chine et du Moldova.
Communications des délégations de l'Allemagne, de l'Australie, de la Chine, de
l'Ex-République yougoslave de Macédoine, de la Finlande, du Moldova, de la Norvège, de la
Slovénie, de la Suisse, de la Communauté européenne et de l'Office Benelux de la propriété
intellectuelle.

[Suite de la note page suivante]

[Suite de la note de la page précédente]

- 20 Communications des délégations de l'Allemagne, de la Croatie et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. Dans ce contexte, il été question de l'arrêt de la Cour européenne de Justice (CEJ) dans l'affaire *Heidelberger Bauchemie GmbH*, dossier 49/02 [2004].
- 21 Jusqu'à 10 reproductions du signe en Finlande.
- 22 Maximum 8 x 8 cm en Suisse.
- 23 Communications des délégations de l'Australie, des États-Unis d'Amérique et de la France.
- 24 Communications des délégations de l'Allemagne, de l'Australie, de la Croatie, des États-Unis d'Amérique, de la Finlande, de la France, du Moldova, de la Suède, de la Communauté européenne et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI).
- 25 Communications des délégations de l'Allemagne, de la Chine, de l'Ex-République yougoslave de Macédoine, de la Finlande, de la Slovénie, de la Suisse et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI).
- 26 Communications des délégations de l'Allemagne, de la Finlande, de la Norvège, du Royaume-Uni, de la Suisse et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI).
- 27 Communications des délégations de la France et de la Communauté européenne.
- 28 Communications des délégations de l'Australie, des États-Unis d'Amérique et du Moldova.
- 29 Communication de la délégation de la Chine.
- 30 Voir la page 5 du document SCT/16/2. Dans ce contexte, il a été fait mention de l'arrêt de la CEJ dans l'affaire *Libertel Groep c Benelux-Merkenbureau*, dossier C-104/01 [2003].
- 31 Communications des délégations de l'Allemagne, de la République de Moldova et du Royaume-Uni.
- 32 Communication de la délégation de la France.
- 33 Communication de la délégation de la Suisse.
- 34 Communication de la délégation de la Norvège.
- 35 Communication de la délégation de la Finlande.
- 36 Communication de la délégation des États-Unis d'Amérique.
- 37 Communications des délégations de l'Allemagne, de la Finlande, de la Suisse et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI).
- 38 Communication des délégations de l'Allemagne, du Moldova et de la Suède.
- 39 Communication de la délégation de la Norvège.
- 40 Communications des délégations de la Croatie et de la Norvège.
- 41 Communications des délégations de la Finlande, de l'Ex-République yougoslave de Macédoine, de la France, du Royaume-Uni et de la Slovénie.
- 42 Communication de la délégation de l'Équateur.
- 43 Communication de la délégation de l'Allemagne.
- 44 Communications des délégations de l'Ex-République yougoslave de Macédoine, de la Finlande, de la France, de la Slovénie, de la Suède et du Royaume-Uni.
- 45 Communication de la délégation de l'Allemagne.
- 46 Communications des délégations de l'Équateur, de la Finlande, du Moldova et de la Suède.
- 47 Communications des délégations de l'Allemagne, de l'Australie, des États-Unis d'Amérique, de la Finlande, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suisse.
- 48 Communications des délégations de l'Australie, de la Finlande et de la Norvège.
- 49 Communications des délégations de l'Australie et de la Norvège.
- 50 Communication de la délégation de la Finlande.
- 51 Communications des délégations de l'Allemagne, de l'Australie, des États-Unis d'Amérique, de la Finlande, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suisse.
- 52 Communication de la délégation de l'Allemagne.
- 53 Communication de la délégation de la Suisse.
- 54 Communication des délégations de l'Allemagne, de la Finlande, de la Suisse et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI).
- 55 Communication des délégations de l'Allemagne et des États-Unis d'Amérique.
- 56 Communication de la délégation de la Norvège.
- 57 Communications des délégations de l'Allemagne, de la Norvège, du Moldova et de la Suisse.

[Suite de la note page suivante]

[Suite de la note de la page précédente]

- 58 Communications des délégations de l'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, de la Norvège, du Moldova et de la Suisse.
- 59 Communication de la délégation du Royaume-Uni.
- 60 Voir le document SCT/16/2, p. 8.
- 61 Communications des délégations de la Norvège, du Moldova et du Royaume-Uni.
- 62 Communications des délégations de l'Allemagne, de la Bulgarie, de la Croatie, du Chili, de la France, du Maroc, du Moldova, du Royaume-Uni, de la Slovénie, de la Suède, de la Suisse, de la Communauté européenne et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI).
- 63 Communication de la délégation de l'Équateur.
- 64 Communications des délégations de l'Australie, des États-Unis d'Amérique, de la Finlande et de la Norvège.
- 65 Il a été fait mention de l'arrêt de la CEJ dans l'affaire *Shield Mark BV c Joost Kist Hodn Memex*, dossier 283/01 [2003].
- 66 Communications des délégations de l'Allemagne, de l'Australie, des États-Unis d'Amérique et de la Norvège.
- 67 Communications de la délégation de la Fédération de Russie et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI).
- 68 Communications des délégations de la Finlande, de la France et de la Slovénie.
- 69 *Shield Mark BV c Joost Kist Hodn Memex*, *op cit.*, note 55.
- 70 Communication de la délégation de la Suisse.
- 71 Communications des délégations de l'Allemagne, de la Finlande, de la Slovénie, de la Suisse et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI).
- 72 Communications des délégations de l'Allemagne, du Chili, de l'Équateur, de la Fédération de Russie, de la Finlande et de la Slovénie.
- 73 Communications des délégations de l'Australie, des États-Unis d'Amérique, de la Norvège et de la Suède.
- 74 Communications de la délégation de l'Italie et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI).
- 75 Communications des délégations du Chili et de la Norvège.
- 76 Voir le document SCT/16/2, p. 9, paragraphe 47 et notes 48 et 49.
- 77 Il est fait mention de l'arrêt de la CEJ dans l'affaire *Ralf Sieckmann c Deutsches Patent-und Markenamt*, dossier C-273/00 [2002] E.C.R. I-1137, arrêt final.
- 78 *Ibid*, paragraphe 55
- 79 Les États membres de l'Union européenne et l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques et dessins et modèles) (OHMI).
- 80 Communications des délégations de la Norvège et de la Suisse.
- 81 Communications des délégations de l'Allemagne, de la Croatie, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Communauté européenne et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI).
- 82 Communication de la délégation du Moldova.
- 83 Communications des délégations de l'Australie et de la Norvège.
- 84 Communication de la délégation des États-Unis d'Amérique.
- 85 Communications des délégations de l'Australie et de la Suède.
- 86 Communications des délégations de l'Équateur, du Maroc et de la Suisse.
- 87 Voir le document SCT/16/2, page 10 et note 56.
- 88 Communication de la délégation du Royaume-Uni.
- 89 Décision de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire *Eli Lilly and Co. c Institut national de la propriété industrielle de la France (INPI)*, dossier no. 2003/02153, 3 octobre 2003, comme indiqué dans la communication de la délégation de la France.
- 90 Communications des délégations des États-Unis d'Amérique et de la Norvège.
- 91 Décision de la Commission des audiences et recours en matière de marques de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique sur la demande d'enregistrement de marque

[Suite de la note page suivante]

[Suite de la note de la page précédente]

- 92 US n° 76,467,774 “Orange flavor for quick dissolve pharmaceutical tablets”, déposée par N.V. Organon, comme indiqué dans la communication de la délégation des États-Unis d’Amérique.
93 Voir le document SCT/16/2, p 11, paragraphe 55 et note 60.
- 94 “The velvet textured covering on the surface of a bottle of wine”, enregistrement de marque US
95 n° 3,155,702, American Wholesale Wine & Spirits, Inc., comme indiqué dans la communication de la délégation des États-Unis d’Amérique.
- 96 Communications des délégations de la Croatie et du Royaume-Uni.
- 97 Décision du Tribunal fédéral allemand des brevets, publiée dans *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2005, p 770, comme indiqué dans la communication de la délégation de l’Allemagne.
- 98 Arrêt de la Cour fédérale de justice allemande (*Bundesgerichtshof*), décision I ZB 73/05, 5 octobre 2006, comme indiqué dans la communication de la délégation de l’Allemagne.
- 99 Le TLT a été conclu à Genève le 27 octobre 1994 et est entré en vigueur le 1^{er} août 1996. La liste des Parties contractantes du TLT peut être consultée à l’adresse suivante :
100 http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=5.
- 101 Le Traité de Singapour a été conclu à Singapour le 27 mars 2006 par la Conférence diplomatique pour l’adoption d’un traité révisé sur le droit des marques. Il n’est pas entré en vigueur mais la liste des signataires du Traité de Singapour peut être consultée à l’adresse suivante : http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=30.
- 102 Voir l’article 2.1) du Traité de Singapour.
- 103 Voir la note R3.02 figurant dans le document TLT/R/DC/5, intitulé “Notes relatives à la proposition de base concernant un traité révisé sur le droit des marques et son règlement d’exécution”. Voir http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=6982, p.26.
- 104 Voir les notes R3.06 à R3.08 figurant dans le document TLT/DC/5, intitulé “Notes relatives à la proposition de base concernant un traité révisé sur le droit des marques et son règlement d’exécution” publié dans les actes de la Conférence diplomatique pour la conclusion du Traité sur le droit des marques, Genève, 1994, Publication OMPI n° 347(F), pp. 251 et 252 et les notes R3.07 à R3.09 figurant dans le document TLT/R/DC/5, *op cit.* note 34, pp. 26 et 27.
- 105 *Ibid.*
- 106 *Ibid.*
- 107 Voir la note R3.07, dernière partie, *op cit.* note 34, p. 26.
- 108 Résumé des réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière (SCT/11/6), document WIPO/Strad/INF/1, pp. 6 et 7, à l’adresse <http://www.wipo.int/sct/en/meetings>.
- 109 “Trademark Law, A Practical Anatomy”, Jeremy Phillips, Oxford University Press, 2003, paragraphe 426, p. 65.
- 110 Communication de la délégation des États-Unis d’Amérique.
- 111 *Ibid.*
- 112 Communications des délégations des États-Unis d’Amérique, de la Norvège, de la Suède et de la Communauté européenne.
- 113 Résumé des réponses au questionnaire, *op.cit.* pp. 91 et 92.
- 114 Communication de la délégation de la Norvège.
- 115 Communications des délégations de la Croatie, de l’Ex-République yougoslave de Macédoine et de la Slovénie.
- 116 Communication de la délégation de l’Allemagne.
- 117 Communication de la délégation de la Norvège.
- 118 Communications des délégations de l’Ex-République yougoslave de Macédoine et de la Slovénie.
- 119 Communication de la délégation du Maroc.