

# OMPI



SCT/17/3

ORIGINAL : anglais

DATE : 30 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**

LA RELATION ENTRE LES PRINCIPES ÉTABLIS RELATIFS AUX MARQUES  
ET LES NOUVEAUX TYPES DE MARQUES

*Document établi par le Secrétariat*

## TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
I. INTRODUCTION .....	2
II. PRINCIPES ÉTABLIS RELATIFS AUX MARQUES ET NOUVEAUX TYPES DE MARQUES.....	2
a) Aperçu .....	2
b) Objet de la protection	
c) Caractère distinctif .....	2
i) Généralités .....	3
ii) Considérations spéciales.....	3
d) Fonctionnalité.....	4
i) Généralités.....	7
ii) Considérations spéciales.....	7
e) Spécialité.....	8
III. AUTRES QUESTIONS.....	9
a) Considérations d'intérêt général.....	9
b) Sauvegarde du domaine public.....	10
IV. RÉSUMÉ .....	10

## 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 a prié le Bureau international d'établir pour examen à sa session suivante un document explorant la relation entre les principes établis respectifs aux marques et les nouveaux types de marques. Tous les principes, notamment ceux de fonctionnalité, de spécialité et de caractère distinctif, seraient pris en considération, ainsi que les questions d'intérêt général, y compris la sauvegarde du domaine public (voir le paragraphe 9 du document SCT/16/8). En conséquence, le Secrétariat a établi le présent document qui traite de ces questions.

2. Le document repose sur les conclusions préliminaires contenues dans le document SCT/16/2 ("Nouveaux types de marques"), qui lui tient compte en grande partie des informations fournies par 73 États membres et trois organisations internationales dans leurs réponses au questionnaire sur le droit des marques et de la pratique en la matière des marques (document WIPO/Strad/INF/1). Il tient également compte des informations communiquées par les membres ci-après du comité comme il en avait été convenu à sa seizième session : 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 (OBPI) au nom de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas.

## II. PRINCIPES ÉTABLIS RELATIFS AUX MARQUES ET NOUVEAUX TYPES DE MARQUES

### a) Aperçu

3. Il a été fait remarquer qu'il n'y a pas de critères distincts pour déterminer si des marques non traditionnelles peuvent être enregistrées. La jurisprudence nationale et régionale ne semble pas exiger des autorités qu'elles fassent de la possibilité d'enregistrer les nouveaux types de marques une évaluation plus stricte qu'elles en font des marques traditionnelles. En substance, le premier type de marques doit pouvoir surmonter les motifs absolus d'opposition tels que le manque de caractère distinctif (c'est-à-dire le caractère descriptif et distinctif) en conflit avec les bonnes mœurs ou l'ordre public, ou la tromperie<sup>1</sup>. Le droit ou la pratique de quelques pays prévoit des conditions particulières qui peuvent être appliquées à certains types de marques<sup>2</sup>. Même si des critères d'examen identiques peuvent être appliqués pour tous les types de marques, on ne peut exclure les différences d'appréciation dès lors que la perception du public peut changer selon le type de signe. Les consommateurs ne sont pas nécessairement habitués à voir des nouveaux types de marques de la même manière qu'ils voient d'autres marques plus traditionnelles<sup>3</sup>.

### b) Objet de la protection

4. Le paragraphe 1 de l'article 15 de l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) définit l'objet de la protection des marques comme "Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres

entreprises...”. D’après la quatrième phrase de ce paragraphe, les Membres de l’OMC pourront exiger, comme condition de l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement. Toutefois, ils ne sont pas obligés de le faire.

5. La définition ci-dessus est suivie d’une liste non exhaustive de signes qui sont susceptibles d’être enregistrés, à savoir les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes. La plupart des pays ont incorporé ces dispositions dans leurs lois sur les marques, soit en incluant une énumération illustrative et non exhaustive des types de signes qui peuvent être considérés comme susceptibles de bénéficier de la protection des marques soit en mentionnant les conditions spécifiques que tout signe choisi doit remplir comme par exemple l’obligation de représentation graphique<sup>4</sup>.

6. Étant donné que l’énumération dans le paragraphe 1 de l’article 15 de l’Accord sur les ADPIC des signes propres à constituer des marques n’est pas exhaustive, elle ne semble pas limiter les types de signes qui peuvent être considérés comme une marque. Au contraire, l’objet de cette disposition porte sur le caractère distinctif qui pourrait être considéré comme un critère universel bien que son application puisse différer d’un système à un autre<sup>5</sup>. L’Accord sur les ADPIC se réfère donc à l’une des principales fonctions des marques, à savoir identifier la source commerciale des produits et services offerts sur le marché. À cet égard, il a été décidé que “c’est la capacité d’une marque de distinguer la source – et non point son statut ontologique comme la couleur, la forme, le parfum, le mot ou le signe – qui permet de répondre aux buts fondamentaux” d’une marque<sup>6</sup>.

c) Caractère distinctif

7. La question de savoir si une marque a un caractère distinctif ou non dépend en général de la compréhension des personnes auxquelles le signe s’adresse. Il arrive très souvent qu’un signe n’a pas été utilisé comme une marque avant d’être l’objet du dépôt d’une demande d’enregistrement et la question est par conséquent de savoir s’il est capable de distinguer les produits et services auxquels il doit être appliqué<sup>7</sup>.

i) Généralités

8. Un signe est distinctif pour les produits et services auxquels il doit être appliqué lorsqu’il peut être reconnu par ceux auxquels il s’adresse comme identifiant les produits et services d’une source commerciale particulière ou lorsqu’il est susceptible d’être ainsi reconnu. Le caractère distinctif d’un signe n’est pas cependant un facteur absolu ou interchangeable. C’est une question purement circonstancielle. Les circonstances telles que l’utilisation peut-être longue et intensive du signe doivent être prises en compte lorsqu’on examine le caractère distinctif d’un signe à n’importe quel moment dans le temps. Il peut y avoir différents degrés de caractère distinctif et la question est de savoir à quel point un signe doit être différent pour qu’il puisse être enregistré indépendamment de son utilisation possible.

9. La question de la capacité à faire une distinction tourne autour de la mesure dans laquelle d’autres négociants peuvent devoir utiliser le signe dans l’exercice ordinaire de leurs activités sans motif déplacé. S’il est peu probable que d’autres négociants soient appelés à utiliser un signe (c’est-à-dire si ce signe n’est pas courant pour le métier, fonctionnel ou requis par d’autres), il est probable qu’il pourra se prêter à un enregistrement<sup>8</sup>.

10. Les signes qu'une partie adopte et utilise en vue de le faire fonctionner comme une marque n'atteignent pas tous cet objectif ou ne sont pas tous juridiquement capables de le faire, et ce qui est reconnu ou associé à une partie n'est pas nécessairement une marque enregistrable. Un objet qui n'identifie pas et ne distingue pas les produits ou services du déposant d'une demande d'enregistrement peut ne pas servir comme une marque. Cela pourrait être le cas d'un objet purement ornemental<sup>9</sup>.

11. Pour un objet qui ne fonctionne pas implicitement comme une marque en raison de sa nature (comme par exemple les formes non distinctives de récipients de produits, la couleur générale d'un produit ou un simple ornement), il est nécessaire pour établir son caractère distinctif que la marque soit perçue comme une marque pour les produits et services concernés. La question de savoir si une marque a ou non un caractère distinctif doit être réglée en fonction des produits et services pour lesquels une demande d'enregistrement est déposée et non pas dans l'abstrait. Cela requiert la prise en considération du contexte dans lequel la marque est utilisée ou censée l'être en rapport avec ces produits et services et l'importance possible que la marque aurait pour l'acheteur moyen des produits et services sur le marché. La grande variation des faits d'un cas à l'autre empêche la formulation de règles spécifiques pour des situations factuelles particulières<sup>10</sup>.

*ii) Facteurs spéciaux à prendre en considération*

12. Le test sur le caractère distinctif pour les nouveaux types de marques n'est pas traité d'une manière plus rigoureuse que pour les marques traditionnelles. Toutefois, comme le consommateur moyen n'a pas nécessairement l'habitude de se poser des questions sur l'origine des produits et services qui reposent sur de nouveaux types de marques, il pourrait néanmoins s'avérer plus difficile d'établir leur caractère distinctif que dans le cas d'un mot ou d'une marque figurative. En outre, à l'image des marques traditionnelles, de nouveaux types de signes peuvent ne pas être descriptifs ou être devenus courants dans le commerce. Ils peuvent également acquérir un caractère distinctif du fait de leur utilisation sur le marché. Les critères d'acquisition du caractère distinctif ne sont généralement pas définis dans la législation nationale mais il a été suggéré que la marque en question soit établie dans une grande partie des milieux commerciaux concernés (un degré de familiarité de pas moins de 50%)<sup>11</sup>. Le caractère distinctif acquis d'une marque peut selon que de besoin être démontré en donnant des preuves de son utilisation ou en présentant des sondages d'opinion<sup>12</sup>.

13. Comme mentionné dans le paragraphe 3 ci-dessus, même lorsque les mêmes critères sont appliqués pour l'évaluation du caractère distinctif dans le cas de nouveaux types de signes, des facteurs spéciaux sont pris en considération pour certains types de marques.

*Marques tridimensionnelles*

14. La forme d'un produit ou son emballage peut être considéré comme ayant un caractère distinctif si, de par ses particularités, il s'écarte de la forme habituelle et attendue de la catégorie des produits concernés de telle sorte que les personnes auxquelles il s'adresse s'en souviennent. En d'autres termes, une forme ne fait pas partie du domaine public lorsqu'elle est différente des formes communes de la catégorie des produits concernés et d'une manière telle qu'elle est perçue par les milieux intéressés comme une référence à une entreprise particulière<sup>13</sup>.

15. Toutefois, une protection peut être accordée à la forme d'un produit ou à son emballage à condition qu'il soit combiné avec des éléments bidimensionnels distinctifs (éléments verbaux ou figuratifs, couleurs) qui influencent d'une manière essentielle l'impression générale produite par le plan tridimensionnel. C'est ainsi par exemple qu'un écrit distinctif placé d'un seul côté d'un emballage cubique banal ne semblerait pas influencer d'une manière essentielle l'impression générale. Il n'empêche qu'un élément bidimensionnel distinctif peut influencer d'une manière essentielle l'impression générale s'il adopte la forme du produit<sup>14</sup>.

16. Il a été fait observer que les marques de formes ne devraient pas faire l'objet d'une opposition pour la raison générale qu'il faut enseigner au public à les considérer comme des marques. Des formes distinctives peuvent être capables de fonctionner comme des marques et il ne serait pas approprié de s'opposer en principe à l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle parce qu'une forme n'est pas une marque. La question de savoir si une forme fonctionne dans la réalité sur le marché comme une marque pourrait par conséquent ne pas être soulevée dans l'examen initial d'une marque. La capacité d'une forme donnée de fonctionner comme une marque ne peut être vérifiée que si les objections pour un manque de capacité de distinguer ont été corroborées et si le déposant cherche à les surmonter au moyen de la preuve d'usage<sup>15</sup>.

#### *Marques en couleur*

17. La couleur, qu'elle se présente sous la forme d'une seule couleur générale ou de multiples couleurs appliquées d'une manière spécifique et arbitraire, est d'ordinaire perçue comme une caractéristique ornementale des produits et services. Les consommateurs ne perçoivent normalement pas en couleurs abstraites une indication de source commerciale car sa principale fonction est en règle générale esthétique et non pas distinctive. Une couleur ou une combinaison de couleurs peut avoir un caractère distinctif uniquement si elle est clairement distinguée des couleurs qui sont communes à la catégorie correspondante des produits. Par conséquent, si une grande palette de couleurs est utilisée pour un segment de produit, un grand nombre de couleurs sera considéré comme normal pour ces produits<sup>16</sup>.

18. Il a été fait remarquer que les couleurs ont une capacité inhérente limitée de distinguer les produits et services. C'est la raison pour laquelle et après une récente jurisprudence que les déposants dans la plupart des pays européens seront tenus de fournir des preuves que le signe de couleur sollicité a acquis un caractère distinctif au moyen de son utilisation en rapport avec les produits et services indiqués dans la demande, qui se soldera également par une liste limitée de produits et services<sup>17</sup>.

19. Une seule couleur appliquée à la surface de produits qui sont normalement colorés sera considérée comme n'ayant pas un caractère distinctif car il est très probable que d'autres négociants auraient besoin d'utiliser cette couleur dans l'exercice ordinaire de leurs activités comme par exemple la couleur "jaune" appliquée à un abat-jour. Une telle couleur ne sera acceptable que si sont soumises des preuves convaincantes d'un caractère distinctif factuel<sup>18</sup>. Le principe de disponibilité empêcherait également l'enregistrement de couleurs de base que tous les participants sur le marché devraient pouvoir en effet utiliser librement<sup>19</sup>.

20. Il est plus facile d'enregistrer des combinaisons de couleur que des couleurs uniques car moins grand est en général le besoin compétitif pour les négociants d'utiliser des combinaisons de couleur spécifiques, en particulier si ces combinaisons sont mémorables.

Plus le régime des couleurs est complexe ou inventé, plus grande est la possibilité d'enregistrement. Toutefois, les possibilités d'enregistrer dépendront de la nature de la combinaison de couleur et des produits particuliers en question<sup>20</sup>.

### *Slogans*

21. En ce qui concerne les slogans, la question est d'ordinaire de savoir si les déclarations générales ou les expressions d'appréciation courantes remplissent la fonction essentielle qui est d'indiquer au consommateur ou à l'utilisateur final la source commerciale des produits ou services. Il arrive parfois que cela n'est pas le cas. En particulier s'il est établi, lorsque est faite une évaluation du caractère distinct de la marque en question, qu'elle a rempli un rôle de promotion qui consiste par exemple à saluer la qualité du produit en question et que l'importance de ce rôle n'était manifestement pas secondaire à sa prétendue fonction de marque, à savoir celle de garantir l'origine du produit. Dans un tel cas, les autorités peuvent tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a pas l'habitude de se poser des questions sur l'origine des produits en fonction de slogans<sup>21</sup>.

22. Il peut s'avérer particulièrement difficile d'évaluer les slogans qui sont en effet de par nature elliptiques et souvent utilisés avec d'autres marques plus dominantes<sup>22</sup>. Le fait qu'un slogan soit utilisé avec d'autres marques ou même dans le cadre d'un slogan plus long ne constituerait pas nécessairement un obstacle à l'enregistrement<sup>23</sup>. Toutefois, les offices s'opposeraient en général à des marques qui sembleraient être tout simplement une décoration et ne seraient probablement pas utilisées comme tels.

### *Marques de position*

23. Une marque de position se caractérise par le fait qu'un élément constant apparaît toujours sur le produit à la même place et en proportions constantes. La combinaison du signe et de l'emplacement peut bénéficier du "caractère distinctif" en raison de l'impression générale produite mais l'emplacement à lui seul ne réunirait pas les conditions nécessaires pour être protégé comme une marque. Si le signe lui-même n'a pas un caractère distinctif, l'influence de l'emplacement constamment identique doit être appréciée. Le fait de placer le signe à un endroit habituel peut contribuer à lui conférer un caractère distinctif. Cela ne serait pas le cas si le signe était placé chaque fois à un endroit inattendu et inhabituel<sup>24</sup>.

### *Marques de mouvement*

24. L'évaluation du caractère distinctif peut poser problème dans le cas des signes formés par le mouvement d'un objet qui est identique au produit qu'il désigne. Par exemple, le signe (c'est-à-dire le mouvement) et le produit concerné coïncideraient dans le cas du mouvement de la porte d'une voiture qui s'ouvre. Le public reconnaîtrait en premier lieu dans ce mouvement une fonction technique et non pas une référence à une entreprise donnée. Ce sont uniquement les signes s'écartant d'un mouvement commun pour la catégorie de produits en question qui peuvent acquérir un caractère distinctif. Par mouvements communs, on pourrait entendre ceux que le public cible perçoit comme étant déterminés par des caractéristiques techniques ou fonctionnelles. En règle générale, un mouvement commun est également soumis à la nécessité de maintenir certains signes libres et disponibles pour d'autres négociants<sup>25</sup>.

*Marques sonores*

25. Des notes uniques ou des sons triviaux ne seraient pas perçus comme des signes distinctifs et il en serait de même pour un long morceau de musique ou une longue pièce, même si elle comprend des mots. D'après le principe de disponibilité, les sons qui seraient considérés comme communs au commerce et requis par d'autres négociants ne pourraient pas être enregistrés comme des marques; c'est le cas par exemple du son d'un verre qui se brise au regard des "services de réparation de pare-brise" ou de morceaux de musique classique au regard des services d' "enseignement de la danse". Toutefois, de nombreux sons n'ont pas une relation descriptive avec les produits et services proposés et ils seraient considérés à première vue comme acceptables, par exemple le son du "hurlement d'un loup" au regard des "boissons alcooliques"<sup>26</sup>.

*Marques olfactives*

26. Il est probable que d'autres négociants nécessiteront les arômes qui sont l'odeur naturelle d'un produit ou qui sont communes pour la catégorie de produits appliquée et il est difficile de les enregistrer; par exemple, l'arôme de la "vanille" – un ingrédient que l'on trouve normalement dans de nombreux produits alimentaires, ne pourrait pas être enregistré pour la "confiserie". Les arômes normalement utilisés comme des agents masquants dans des produits n'ont pas eux non plus un caractère distinctif : l'arôme du "pin" dans le cas des désinfectants et celle du "citron" dans le cas du "liquide vaisselle". Toutefois, l'application d'un arôme à un produit qui n'est normalement pas parfumé offrirait une beaucoup plus grande possibilité d'enregistrement<sup>27</sup>. L'obtention d'un enregistrement pour ce type de marque ne serait probablement pas chose facile et il se peut que l'on doive prouver qu'elle a un caractère distinctif acquis. Il a été fait remarquer que le nombre de preuves nécessaires pour établir qu'un arôme fonctionne comme une marque peut être substantiel<sup>28</sup>.

d) Fonctionnalité

i) *Généralités*

27. Un signe qui pourrait servir de marque peut ne pas être enregistrable s'il constitue une caractéristique fonctionnelle des produits, c'est-à-dire s'il est "essentiel pour l'usage ou le but du produit ou s'il influe sur le coût ou la qualité du produit"<sup>29</sup>. La doctrine de fonctionnalité a été initialement conçue pour empêcher l'enregistrement de formes fonctionnelles mais il semble qu'elle s'applique également à l'examen d'autres signes non traditionnels, à savoir la couleur, le son ou l'arôme. Cette doctrine a pour but d'encourager la concurrence légitime en maintenant un juste équilibre entre différents domaines de propriété intellectuelle comme le droit des brevets, des dessins et modèles industriels et des marques. Elle est censée veiller à ce que soit sollicitée la protection des caractéristiques de produit utilitaires comme par exemple au moyen d'un brevet d'utilité à durée limitée et non pas au moyen de la protection potentiellement illimitée de l'enregistrement d'une marque<sup>30</sup>.

ii) *Considérations spéciales*

28. Lorsqu'on détermine si la caractéristique d'un produit est fonctionnelle, il faut également déterminer si d'autres négociants seraient appelés à utiliser cette caractéristique (forme, couleur, son ou arôme) pour leurs produits similaires.

*Marques tridimensionnelles*

29. Si une forme a des caractéristiques fonctionnelles importantes, elle ne réunira pas les conditions nécessaires pour être enregistrée comme une marque tridimensionnelle ou une marque de forme. D'après plusieurs contributions, un signe ne sera pas enregistré comme une marque s'il comprend exclusivement : a) la forme imposée par la nature même du produit; b) la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique; ou c) la forme qui donne une valeur substantielle aux produits<sup>31</sup>. Dans la jurisprudence de la Communauté européenne, ces dispositions ont été interprétées comme un moyen de ne pas permettre aux particuliers d'utiliser l'enregistrement d'une marque pour obtenir ou perpétuer des droits exclusifs portant sur des solutions techniques<sup>32</sup>.

30. En dehors de la forme du produit lui-même, on peut également demander l'enregistrement de l'emballage ou des récipients d'un produit comme une marque. Dans ce cas là, le signe ne sera considéré acceptable que s'il s'écarte considérablement des formes utilisées dans la pratique des activités du secteur concerné. En ce qui concerne l'emballage ou les récipients d'un produit qui n'ont pas de forme propre comme les liquides et les poudres, leur forme sera assimilée à celle des produits eux-mêmes et elle sera donc soumise au même test que celui de la fonctionnalité<sup>33</sup>.

31. Une forme serait également considérée comme fonctionnelle si elle possède un avantage technique qui se solde par une performance de haut niveau ou si elle découle d'une méthode de fabrication relativement simple et bon marché. Il arrive parfois qu'une caractéristique fonctionnelle puisse être associée à un avantage technique qui doit encore devenir monnaie courante mais qui néanmoins devrait en raison de son utilité, rester ouverte à l'usage de tous<sup>34</sup>.

31. Le fait qu'une forme soit attrayante ou esthétiquement agréable ne devrait pas être un motif d'opposition en principe. Toutefois, une apparence esthétique attrayante ne sera pas en soi suffisante pour permettre au public de percevoir le signe comme une identification d'origine, en particulier dans les cas où cet élément esthétique est commun au commerce. En général donc, l'esthétique ne devrait pas être prise en considération lorsqu'on détermine si une forme est fonctionnelle ou non<sup>35</sup>.

*Marques en couleur*

32. Une couleur peut être réputée fonctionnelle et, par conséquent, non enregistrable si elle a un but utilitaire ou si elle est utilisée pour donner un résultat technique particulier aux produits concernés. C'est ainsi par exemple que la couleur "argent" est connue pour ses propriétés de réflexion de la chaleur et de la lumière et c'est donc la couleur préférée des fabricants de plaques d'isolation des bâtiments. Aucun autre négociant ne devrait pouvoir obtenir le monopole d'une couleur que d'autres négociants utilisent couramment. Quelques couleurs ont acquis des significations généralement acceptées dans des métiers particuliers et elles ne seront donc probablement pas aptes à faire la différence entre les produits d'un négociant et ceux d'un autre. C'est ainsi par exemple que la couleur "rouge" est normalement utilisée sur les extincteurs et il serait par conséquent difficile de l'enregistrer dans le cas du "matériel de lutte contre les incendies"<sup>36</sup>.

33. En outre, une marque en couleur peut être réputée fonctionnelle si sa fabrication ou son utilisation est plus économique. Par exemple, une couleur peut être un sous-produit naturel du procédé de fabrication des produits. Dans ce cas là, l'appropriation de la couleur par une seule partie placerait d'autres parties dans une situation concurrentielle défavorable en les contraignant à modifier le procédé de fabrication<sup>37</sup>.

#### *Marques sonores*

34. Il serait difficile d'enregistrer les sons qui sont communs au commerce. Un son fonctionnel pourrait être un son causé par le fonctionnement normal d'une pièce d'équipement ou d'une machine et ne serait pas considéré comme distinctif de ce produit. Par exemple, le son du moteur d'une tronçonneuse ne serait pas enregistrable dans le cas des "tronçonneuses" sans preuve d'un caractère distinctif factuel<sup>38</sup>.

#### *Marques olfactives*

35. Il semblerait difficile de faire enregistrer l'arôme d'un produit que les consommateurs s'attendraient à voir de prime abord parfumé. Cela éliminerait en principe des produits tels que les parfums, les savons, les détergents et les lotions notamment. Les arômes masquants poseraient également problème comme on l'a décrit ci-dessus dans l'alinéa ii) du paragraphe c) de la section II ainsi que l'arôme naturel d'un produit dont pourraient également avoir besoin d'autres négociants et qui ne serait donc pas enregistrable<sup>39</sup>.

#### e) Spécialité

36. Le droit du propriétaire d'une marque d'empêcher des parties tierces d'utiliser cette marque dans le commerce est soumis au principe de spécialité en vertu duquel ce droit ne peut être affirmé que dans les cas des produits et services à l'égard desquels la marque est protégée, d'ordinaire du fait de son enregistrement. D'autres négociants peuvent en principe utiliser une marque identique pour des produits ou services différents à condition que cela ne cause aucun risque de confusion, d'association ou de dilution.

37. La protection de marques bien connues contre la dilution pour ce qui est de leur utilisation dans le cas de produits et services différents constitue une exception à la règle de la spécialité. La protection contre la dilution vise à protéger le propriétaire d'une marque bien connue ou fameuse contre la possibilité de créer une confusion ou de ternir l'image particulière de la marque et à empêcher une utilisation sans contrepartie déloyale de la réputation bien connue de la marque.

38. Étant donné que les nouveaux types de marques sont gouvernés par les mêmes principes que les marques traditionnelles, il semble que ce principe très important s'y appliquerait également<sup>40</sup>. Il a été fait remarquer par exemple que le nom d'une personnalité dans une pièce très connue dont le droit d'auteur était arrivé à expiration pourrait être enregistré comme une marque pour des produits et services qui ne sont pas en rapport avec la culture ou des activités culturelles<sup>41</sup>.

### III. AUTRES QUESTIONS

#### a) Considérations d'intérêt général

39. Des questions d'intérêt général ont été identifiées par les tribunaux nationaux et régionaux en ce qui concerne les raisons avancées pour refuser l'enregistrement des catégories aussi bien traditionnelles que nouvelles des marques. Plusieurs contributions ont fait remarquer que les tribunaux prenaient une telle décision lorsqu'ils étaient appelés à déterminer la convenance d'un signe de devenir une marque. Aucune n'a cependant fait valoir qu'il n'existe aucune disposition spécifique de droit positif qui protège l'intérêt public<sup>42</sup>.

40. On affirme qu'il est dans l'intérêt du public de maintenir libres et disponibles certains signes pour que d'autres commerçants puissent les utiliser. Il y a vraisemblablement deux raisons légèrement différentes pour expliquer cette exclusion de la protection. D'une part, on estime que quelques marques sont sur le plan commercial à ce point importantes qu'elles permettraient à un négociant qui a obtenu un droit exclusif de les utiliser d'avoir un avantage déloyal sur ses concurrents. Cela s'applique même s'il y a d'autres mots ou signes qui pourraient être utilisés pour transmettre le même message aux consommateurs. D'autre part, quelques marques se composent d'éléments dont l'offre est réputée limitée comme les couleurs et elles ne devraient pas être réservées à une seule entreprise car elles ont été enregistrées comme marques<sup>43</sup>.

41. L'argument de la nature exhaustive des signes de couleur a été plus encore affiné par plusieurs tribunaux nationaux et un tribunal régional<sup>44</sup> a soutenu que le nombre des couleurs que le consommateur moyen est apte à distinguer est limité car il ou elle est rarement en mesure de comparer directement des produits ayant une couleur de teintes différentes. Par conséquent, le nombre des différentes couleurs qui sont dans la réalité disponibles sous la forme de marques potentielles pour distinguer les produits ou services est limité. La possibilité d'enregistrer une telle marque pourrait donc être limitée pour des raisons d'intérêt général.

42. Le fait que le nombre de couleurs réellement disponibles est limité signifie qu'un petit nombre d'enregistrements de marques pour certains services ou produits risquerait d'épuiser la gamme tout entière des couleurs disponibles. Compte tenu de cette particularité, un droit aussi vaste serait incompatible avec un régime de concurrence non faussée. Par conséquent, dans l'évaluation du caractère distinctif que peut avoir une couleur comme marque, il est nécessaire de prendre en compte cet intérêt<sup>45</sup>.

43. Bien qu'elle ne soit pas universellement acceptée<sup>46</sup>, cette théorie d'épuisement ou de "raréfaction" semble inspirer l'évaluation de la possibilité d'enregistrer d'autres types de signes. En règle plus générale, la théorie de l'épuisement part du principe qu'il y a un nombre limité de ressources (*c'est-à-dire* la forme, la couleur, l'arôme ou le son) qui seront perçues dans une optique favorable par les consommateurs. L'octroi d'un droit de marque sur une des rares marques désirables disponibles "épuise" le groupe restant de marques désirables et a par conséquent un effet négatif sur la concurrence. Toutefois, s'il y a un grand nombre ou même un nombre illimité de dispositifs olfactifs qui seront accueillis avec satisfaction par les consommateurs, le retrait d'un signe de ce vaste groupe au moyen de l'enregistrement des marques ne touche pas substantiellement la concurrence<sup>47</sup>.

44. Il a été fait observer que, dans le cas des sons, ce groupe pourrait être très vaste ou même en théorie illimité puisque les signes sonores peuvent être musicaux ou non musicaux, exister ou avoir été “inventés” (c’est-à-dire avoir été l’objet d’une commande spéciale). Cela peut ne pas être le cas pour les arômes car il est probable que les arômes commercialement utiles seraient limités à la gamme des arômes agréables puisque rares sont les négociants qui utiliseraient sans doute des arômes désagréables comme marques<sup>48</sup>.

b) Sauvegarde du domaine public

45. Les considérations ci-dessus montrent qu’il y a des différences significatives entre les buts et les besoins de protection des marques d’un part et ceux d’autres domaines de protection de la propriété intellectuelle comme les brevets, les dessins industriels et les droits d’auteur. Il a été mentionné par exemple que le principe de fonctionnalité garantit que la protection conférée aux caractéristiques des produits utilitaires soit sollicitée de manière appropriée au moyen d’un brevet d’utilité à durée limitée et non pas en recourant à la protection potentiellement illimitée de l’enregistrement d’une marque. Lorsqu’un brevet d’utilité arrive à expiration, l’invention couverte par ce brevet entre dans le domaine public et les caractéristiques fonctionnelles divulguées dans le brevet peuvent être ensuite copiées par d’autres, ce qui encourage les progrès en matière de conception et de fabrication<sup>49</sup>.

46. De même, une fois le droit d’auteur arrivé à expiration, une œuvre tombe dans le domaine public et peut être en principe utilisée librement bien que certaines restrictions puissent découler de l’exercice de droits moraux qui bénéficient potentiellement en vertu de la législation nationale d’une protection plus longue ou perpétuelle. L’utilisation libre des œuvres dans le domaine public comprend l’utilisation d’une œuvre comme base de nouvelles créations intellectuelles. Les œuvres qui sont dans le domaine public peuvent être librement reproduites, communiquées et diffusées. L’expiration de la protection du droit d’auteur peut donc avoir un effet positif sur la création de nouvelles œuvres car elle promeut le matériel disponible, l’autorisation du propriétaire du droit d’auteur n’étant en effet plus nécessaire<sup>50</sup>.

47. Les systèmes nationaux contiennent des exclusions spécifiques de la protection comme marques de signes qui sont dans le domaine public<sup>51</sup> et, partant, couvertes par le principe de disponibilité qui a été décrit plus en détail dans la sous-section a). Ces exclusions constituent normalement des motifs absolus de refus de signes pour lesquels une protection de marque a été demandée.

#### IV. RÉSUMÉ

48. Le présent document a pour objet d’étudier la relation entre les principes établis relatifs aux marques et les nouveaux types de marques. Il a examiné les aspects de fonctionnalité du caractère distinctif et de spécialité en général ainsi que des aspects particuliers relatifs à certaines marques. Ont également été traitées des questions d’intérêt général et la sauvegarde du domaine public.

49. La synthèse faite dans la section II est une introduction au sujet du document et, en tant que telle, elle traduit le principe généralement énoncé dans les contributions des membres du SCT, c’est-à-dire qu’ils appliquent les mêmes principes à l’examen des marques traditionnelles qu’à l’évaluation de nouvelles catégories de marques.

50. Les informations contenues dans la présente section montrent cependant que les principes établis relatifs aux marques et les techniques d'examen normales semblent certes bien convenir pour l'évaluation de la possibilité d'enregistrer de nouveaux types de signes mais qu'il est nécessaire de faire une analyse plus approfondie du droit des marques et de se livrer à une discussion de politique générale afin d'arrêter les limites entre différents droits de propriété intellectuelle. C'est la raison pour laquelle des principes établis relatifs aux marques devraient s'inscrire dans le contexte des nouveaux signes spécifiques décrits dans les contributions des membres du SCT.

51. La section III traite de la notion d'"intérêt général", qui a été mentionnée comme un facteur important pour déterminer la convenance de signes en tant que marques et qui semble jouer un rôle important dans la prise de décisions concernant l'enregistrement de nouveaux types de marques. Compte est également tenu de la nécessité d'exclure les signes de protection des marques qui appartiennent au domaine public.

[Fin du document]

---

<sup>1</sup> Contributions des délégations de l'Australie, de la France, de l'Équateur, du Royaume-Uni et de la Communauté européenne  
<sup>2</sup> Contributions des délégations de la France, de l'ex-République yougoslave de Macédoine et de la Communauté européenne. Des conditions spéciales s'appliquant aux formes ont été spécifiquement mentionnées.  
<sup>3</sup> Contributions des délégations du Royaume-Uni et de la Suisse  
<sup>4</sup> Par exemple, contributions des délégations de l'Australie, des États-Unis d'Amérique et de la France. Voir également la décision 486 de la Communauté andine "Dispositions communes sur la propriété industrielle", Article 134 et le règlement n° 40/90 du Conseil (CEE) sur la marque communautaire, Article 4  
<sup>5</sup> GERVAIS, Daniel "The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis", Sweet and Maxwell, 1998, p. 105  
<sup>6</sup> Court suprême des États-Unis d'Amérique dans l'affaire *Qualitex Co. c. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 US. 159, 164, 34 USPQ2d 1161, 1163 (1995), comme indiqué dans la contribution de la délégation des États-Unis d'Amérique  
<sup>7</sup> Référence est faite au paragraphe 1 de l'article 15 de l'Accord sur les ADPIC  
<sup>8</sup> Contribution de la délégation d'Australie  
<sup>9</sup> Contribution de la délégation des États-Unis d'Amérique  
<sup>10</sup> *Ibid*  
<sup>11</sup> Contribution de la délégation de l'Allemagne  
<sup>12</sup> *Ibid* et aussi de la délégation de la Suisse dans le cas du son et des marques de couleur  
<sup>13</sup> Contributions des délégations de la Chine, du Japon, de la Suisse, de la Slovénie et de l'ex-République yougoslave de Macédoine  
<sup>14</sup> Contributions des délégations du Japon et de la Suisse  
<sup>15</sup> Contribution de la délégation de l'Australie  
<sup>16</sup> Contributions des délégations des États-Unis d'Amérique et de la Suisse  
<sup>17</sup> Contributions des délégations de la Croatie, de l'Allemagne, de la Slovénie, de la Norvège et du Royaume-Uni. Dans ce contexte, Référence est faite aux litiges portés devant la Cour européenne de justice (CEJ).

[Suite de la note page suivante]

[Suite de la note de la page précédente]

18 C-104/01 *Libertel Groep c. Benelux-Merkenbureau*, C-447/02 *KWS Saat c. Office for*  
19 *Harmonization in the Internal Market*, et C-49/02 *Heidelberger Bauchemie GmbH*  
20 Contribution de la délégation de l’Australie  
21 Contribution de la délégation de la Norvège  
22 Contribution de la délégation de l’Australie  
23 Affaire C-64/02 del CEJ *Erpo Möbelwerk GmbH (Das Prinzip der Bequemlichkeit)*,  
24 paragraphe 35, comme indiqué dans la contribution de la délégation de la Norvège  
25 Contribution de la délégation de l’Équateur  
26 Référence est faite à l’affaire C-353/03 portée devant la CEJ *Société des Produits Nestlé c. Mars*  
27 *UK Ltd.*, (“Have a Break”) paragraphe 23, comme indiqué dans la contribution de la délégation  
28 du Royaume-Uni  
29 Contribution de la délégation de la Suisse  
30 *Ibid*  
31 Contributions des délégations de l’Australie et de la Norvège  
32 Contribution de la délégation de l’Australie  
33 Contributions des délégations de la Norvège et des États-Unis d’Amérique  
34 Référence est faite à l’affaire portée devant la Cour suprême des États-Unis d’Amérique *TrafFix*  
35 *Devices, Inc. c. Marketing Displays Inc.*, 532 U.S. 23 (2001), comme indiqué dans la  
36 contribution de la délégation des États-Unis d’Amérique  
37 Référence est faite à l’affaire portée devant la Cour suprême des États-Unis *Qualitex Co.*  
38 *c. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159, 164, 34 USPQ2d 1161, 1163 (1995)  
39 Référence est faite aux alinéas i) à iii) du sous-paragraphe e) du paragraphe A de l’article 7 du  
40 règlement du Conseil (CE) n° 40/90 sur la marque communautaire et aux contributions des  
41 délégations de la Chine, de l’Allemagne, de la Norvège, de la Slovénie, de l’ex-République  
42 yougoslave de Macédoine, du Royaume-Uni et de la Communauté européenne  
43 Référence est faite à l’affaire C-299/99 *Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington*  
44 *Consumer Products* portée devant la CEJ, comme indiqué dans les contributions des délégations  
45 de l’Allemagne et du Royaume-Uni  
46 Contributions des délégations de l’Allemagne et de la Norvège  
47 Contributions des délégations de l’Australie et des États-Unis d’Amérique  
Contributions des délégations de l’Australie et de la Norvège  
Contribution de la délégation de l’Australie  
Contribution de la délégation des États-Unis d’Amérique  
Contribution de la délégation de l’Australie  
Contributions des délégations de l’Australie et de la Norvège  
Contribution de la délégation de la Chine  
Contribution de la délégation de la Norvège  
Contributions des délégations de l’Allemagne, de la Norvège, de la Slovénie, de la Suède, du  
Royaume-Uni, des États-Unis d’Amérique et de l’ex-République yougoslave de Macédoine  
SIMON, Ianah, “ECJ decisions reveal tension over registrability”, *Managing Intellectual*  
*Property*, Vol. 2005, No. 149, pp. 55-56  
La Cour européenne de justice dans l’affaire C-104/01 *Libertel Groep c. Benelux-*  
*Merkenbureau*. Voir le commentaire de Peter Turner-Kerr dans “EU Intellectual Property Law:  
Recent Case Developments”, *IP Quarterly*, 2004, No. 4, Sweet and Maxwell Ltd and  
Contributors 2004, p. 454  
*Ibid*  
Dans *Qualitex Co. c. Jacobson Products Co., Inc.*, *op. cit.*, note 30, la Cour suprême des  
États-Unis d’Amérique a rejeté la théorie de l’épuisement des couleurs  
Voir FLECK, Lorraine M., “What makes sense in one country may not in another: a survey of  
select jurisdictions re Scent Mark Registration and a Critique of Scents as Trademarks”, *Center*  
*of Innovation Law and Policy*, UK, 2003, pp. 25 to 26

[Suite de la note page suivante]

---

[Suite de la note de la page précédente]

- <sup>48</sup> Voir McCUTCHEON, Jani “The Registration of Sounds and Scents as Trade Marks under Australian Law”, *Intellectual Property Quarterly*, Issue 2, 2004, pp. 162 et 163.
- <sup>49</sup> Contribution de la délégation des États-Unis d’Amérique
- <sup>50</sup> Référence est faite au document SCT/16/5, p. 15
- <sup>51</sup> Contribution de la délégation de la Suisse