

# OMPI



SCT/18/2

ORIGINAL : anglais

DATE : 31 octobre 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-huitième session**  
**Genève, 12 - 16 novembre 2007**

MARQUES NON TRADITIONNELLES – ENSEIGNEMENTS ESSENTIELS

*Document établi par le Secrétariat*

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
I. INTRODUCTION.....	2
II. GÉNÉRALITÉS.....	2
III. MARQUES TRIDIMENSIONNELLES.....	3
IV. MARQUES DE COULEUR.....	4
V. MARQUES SONORES.....	5
VI. DESCRIPTION DE LA MARQUE.....	6

## I. INTRODUCTION

1. À sa dix-septième session, tenue à Genève du 7 au 11 mai 2007, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a demandé au Secrétariat d'établir pour sa session suivante un document de travail qui tiendrait compte des délibérations de la session et présenterait des enseignements essentiels pour les États membres concernant la représentation des types de marques dont le SCT avait débattu à sa dix-septième session, compte tenu aussi des communications supplémentaires que des membres du SCT auraient pu présenter sur cette question spécifique (voir les paragraphes 7 et 8 du document SCT/17/7).

2. Le Secrétariat a donc établi le présent document, fondé sur les délibérations qui ont eu lieu à la dix-septième session du SCT sur la base des parties du document SCT/17/2 correspondant aux marques tridimensionnelles, aux marques de couleur et aux marques sonores (voir les paragraphes 14 à 97 du document SCT/17/8 Prov.). Ce document se fonde aussi sur des informations communiquées, avant la dix-septième session du comité permanent, par les membres suivants du SCT : Australie, Bulgarie, Chine, Croatie, Danemark, Équateur, États-Unis d'Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Japon, Maroc, Moldova, Norvège, République de Corée, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Communauté européenne et Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) au nom de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas. En outre, il tient compte des informations communiquées après la dix-septième session du SCT par deux membres du comité : le Brésil et la Turquie.

## II. GÉNÉRALITÉS

3. Suivant l'avis donné par le SCT à sa dix-septième session (voir le paragraphe 15 du document SCT/17/8 Prov.), la formulation employée dans le présent document sera "marques non traditionnelles" au lieu de "nouveaux types de marques".

4. Il convient tout d'abord de faire observer que la représentation des marques non traditionnelles n'est qu'un élément de la question plus générale de la représentation des signes qui font l'objet de demandes d'enregistrement en tant que marques auprès des offices nationaux. Cette représentation prend souvent la forme d'une image ou d'un dessin mais, notamment dans le cas des marques non traditionnelles, elle peut prendre d'autres formes, pourvu qu'elles démontrent la nature de la marque, en autorisent l'examen et permettent à toute partie intéressée qui consulte le registre de saisir la portée de la protection conférée à un signe donné.

5. Dans certains cas, la représentation d'une marque non traditionnelle requiert une combinaison d'éléments, par exemple l'indication du type de marque dans la demande, de façon à distinguer nettement la marque revendiquée de signes plus classiques, une description détaillée de la marque, quelquefois même si une image ou des dessins sont fournis, et d'autres moyens techniques, comme un enregistrement sonore ou la référence à un nuancier.

6. Actuellement, il semble que l'on veuille se concentrer sur la recherche de moyens "satisfaisants" de représentation des marques non traditionnelles, en évitant des exigences de procédure qui seraient trop complexes ou onéreuses pour les déposants et les offices.

Il s'agit dans cette optique que la représentation des types de signes considérés satisfasse non seulement l'office, mais aussi le public, y compris les concurrents potentiels, qui ont besoin de comprendre ce qui est revendiqué en tant que marque.

### III. MARQUES TRIDIMENSIONNELLES

7. En ce qui concerne la représentation des marques tridimensionnelles, deux questions apparaissent pertinentes, à savoir la taille de la reproduction et le nombre de vues différentes de la marque qui, le cas échéant, forment la représentation. L'indication du type de marque peut aussi être une condition standard. La plupart des offices exigent une représentation graphique ou photographique en deux dimensions montrant le caractère tridimensionnel du signe.

8. Toutefois, il semble y avoir des différences appréciables en ce qui concerne le nombre de vues de l'objet ou signe tridimensionnel à représenter et le fait que le déposant doive les fournir seulement sur invitation de l'office ou de sa propre initiative. En outre, les pratiques semblent aussi différer quant à l'obligation de disposer ces vues supplémentaires d'une manière particulière sur le formulaire de demande ou à la possibilité de les envoyer séparément comme pièces jointes.

9. En ce qui concerne le nombre de vues, une position consisterait à considérer comme acceptable une vue unique de la marque. Si l'office ne pouvait pas déterminer la nature de la marque et estimait que ce serait aussi le cas du public, il en demanderait une description exprimée par des mots. Le déposant devrait en fait demander à l'office une dérogation pour présenter des vues supplémentaires.

10. À l'inverse, certains offices laissent le déposant déterminer le nombre de vues à présenter. Dans ces systèmes, on considère qu'il est de l'intérêt du déposant de fournir le nombre de représentations nécessaires pour montrer les particularités de la marque. Dans la pratique d'autres offices, la question du nombre de vues nécessaires pour donner une représentation appropriée de la marque est considérée au cas par cas.

11. En ce qui concerne la taille des représentations, il semble y avoir un large choix<sup>1</sup>, avec divers formats possibles. Cela peut être source de problèmes pour des déposants qui voudraient faire protéger le même signe dans plusieurs pays. L'exemple type est celui d'un pays de premier dépôt qui prévoit la représentation de la marque en format A4 ou similaire, ou la présentation de plusieurs reproductions en format libre, tandis que le pays du dépôt suivant exige un format beaucoup plus petit, par exemple 8 x 8 cm.

12. Des problèmes peuvent aussi se poser aux offices lorsqu'ils examinent des marques dont la représentation n'est pas suffisamment claire et discernable. Il peut être difficile de distinguer des caractères ou de l'écrit, en particulier dans les très petits formats, et ce pourrait être un facteur pertinent aux fins de l'examen. En de tels cas, l'office pourrait exiger des vues supplémentaires ou une description des caractères essentiels de la marque.

13. Lorsqu'un office a mis en place un système de dépôt électronique, il peut définir la manière dont il traitera les images présentées avec la demande d'enregistrement de marque. Dans un cas, par exemple<sup>2</sup>, les directives concernant le dépôt électronique indiquent que la représentation d'une marque non verbale doit être fournie en pièce jointe et que seules les pièces jointes au format *jpeg*<sup>3</sup> seront acceptées.

#### IV. MARQUES DE COULEUR

14. La première question qui se pose concernant la représentation des marques de couleur est de savoir si les mêmes exigences doivent s'appliquer à la représentation d'une couleur revendiquée en tant que caractère distinctif de la marque et d'une couleur qui constitue en elle-même la marque. Quelques pays jugent semble-t-il nécessaire de régler cette question préliminaire en décidant que certaines exigences (plus strictes) doivent s'appliquer aux marques constituées par une couleur en elle-même. Puisque ces dernières ont été incluses dans la catégorie des marques non traditionnelles, les paragraphes qui suivent porteront sur ce type de signe et sur les combinaisons de couleurs sans contour délimité.

15. Les marques de couleur étant des signes visibles, leur représentation peut s'effectuer par la remise d'un échantillon de la couleur ou des couleurs sur papier. Bien entendu, il est aussi possible de décrire les couleurs qui constituent la marque en utilisant des mots (c'est-à-dire en les désignant par leur nom courant). La nature de la marque est généralement indiquée sur le formulaire de demande ou mentionnée dans les remarques. Une description de la façon dont la couleur est appliquée aux produits ou utilisée en rapport avec les services peut aussi être exigée.

16. La description de la couleur peut inclure un code de couleur renvoyant à une gamme chromatique, p. ex. PANTONE®, RAL™, Focoltone®, RGB, etc. À cet égard, la pratique des offices apparaît diversifiée. Certains offices font de l'indication d'un code de couleur une condition de forme de la demande d'enregistrement, d'autres la recommandent, d'autres encore acceptent simplement cette indication si le déposant décide de la donner<sup>4</sup>.

17. Selon un avis autorisé, une description verbale, pour autant qu'elle soit composée de mot eux-mêmes constitués de lettres, constitue bien une représentation graphique de la couleur, mais elle peut n'être pas toujours suffisante. Cet avis a été précédé d'une analyse des modalités de représentation des signes de couleur, en l'occurrence un échantillon de la couleur sur papier, dont il est ressorti que cette forme n'était pas stable puisqu'elle pouvait se détériorer avec le temps et qu'elle ne constituerait donc pas, en soi, une représentation graphique du signe<sup>5</sup>.

18. Cependant, la désignation d'une couleur au moyen d'un code de couleur internationalement reconnu peut être réputée constituer une représentation graphique, car les codes en question sont censés être précis et stables<sup>6</sup>. Que le code de couleur doive être fourni en plus ou à la place d'autres modes de représentation est une autre question<sup>7</sup>. D'une manière générale, il semble qu'un grand nombre d'offices recommandent l'utilisation du code de couleur par souci de précision, en laissant au déposant le choix de la norme industrielle qu'il préfère.

19. Certains offices ont rencontré des problèmes liés à la distorsion des couleurs originales due à la transmission électronique ou à la numérisation d'images en couleur. À cet égard, il convient de mentionner que, au sein du Groupe de travail sur les normes et la documentation (SDWG) du Comité permanent des techniques de l'information (SCIT) de l'OMPI, l'Équipe d'experts chargée des normes relatives aux marques travaille à l'élaboration de lignes directrices relatives au format et à la taille des images électroniques dans le cadre d'un projet de recommandation concernant le traitement électronique des éléments figuratifs des marques.

## V. MARQUES SONORES

20. La question préliminaire en ce qui concerne les marques sonores est de déterminer s'il s'agit de sons musicaux soit préexistants, soit créés sur commande aux fins de l'enregistrement d'une marque, ou s'il s'agit d'autres sons, soit existant dans la nature (cris d'animaux, sons produits par des phénomènes météorologiques ou géographiques), soit produits par des machines ou autres dispositifs créés par l'homme.

21. La représentation de sons musicaux, lorsqu'il est strictement exigé qu'elle soit "graphique", s'effectue normalement au moyen de l'indication du type de marque dans la demande et de notes de musique portées sur un pentagramme. À ces exigences de base peut s'ajouter une description verbale du son, indiquant les instruments employés, les notes jouées, la longueur et toute autre caractéristique du son.

22. De nombreux pays exigent aussi un enregistrement du son sur un support audio courant – cassette ou CD audio. L'introduction du dépôt électronique a rendu possible le dépôt de la reproduction du son au moyen d'un fichier électronique, par exemple au format MP3 ou WAV<sup>8</sup>, que l'office peut mettre à la disposition du public sur son site Web ou simplement en donnant accès à l'enregistrement, dans ses locaux, à toute partie intéressée.

23. Selon un avis, la représentation graphique d'une marque sonore peut être effectuée 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, les altérations, déterminant ainsi la hauteur et la durée des notes. Si elle n'est pas immédiatement intelligible, cette forme de représentation permet aux autorités et au public, en particulier aux négociants, de trouver le son facilement<sup>9</sup>.

24. Il est clair, cependant, que des interprétations plus souples existent de ce qui doit constituer une représentation "graphique" aux fins de l'enregistrement des marques sonores; pour certains cela correspond à une notation musicale accompagnée d'une description verbale. Lorsque la représentation "graphique" n'est pas une exigence absolue, un enregistrement du son serait considéré comme une représentation adéquate de la marque. De fait, il est rapporté que lorsque la marque consiste exclusivement en un son, une odeur ou autre chose de complètement non visuel, le déposant n'est pas tenu de remettre un dessin<sup>10</sup>.

25. La représentation de sons non musicaux s'effectue par d'autres méthodes : onomatopée, description par des mots, enregistrement du son annexé au formulaire de demande, enregistrement numérique mis à disposition sur l'Internet ou combinaison de ces méthodes. Ce type de représentation semble relativement facile à mettre en œuvre et tout à fait accessible au grand public. En outre, pour préserver l'accessibilité, les modes techniques de représentation qui ne seraient compris que par des spécialistes ne seraient apparemment pas acceptables. Néanmoins, selon un avis, une simple onomatopée ne saurait à elle seule constituer une représentation graphique du son ou du bruit dont elle se veut la description phonétique<sup>11</sup>.

26. La durée d'un son, en particulier pour les sons musicaux, peut entrer en jeu lorsqu'il s'agit de déterminer si le signe peut constituer une marque. Dans la plupart des cas, les durées revendiquées sont assez courtes, et il a été mentionné que l'office pouvait fixer une longueur maximale pour les signes sonores. La longueur du son musical aura incontestablement une incidence sur le type de représentation graphique qui est acceptable pour l'office.

En particulier, la longueur serait importante pour une représentation de la marque consistant en des notes de musique, mais il semblerait qu'elle ait moins d'importance dans le cas d'un enregistrement numérique ou autre.

## VI. DESCRIPTION DE LA MARQUE

27. Pour certains signes, une description verbale apparaît comme le complément indispensable d'autres modes de représentation. Dans certains cas, on peut même y voir la seule méthode adéquate (ou possible). Certaines législations nationales contiennent déjà des directives ou des exigences minimales en matière de description<sup>12</sup>. Un examen plus détaillé de la question pourrait cependant être utile.

[Fin du document]

---

<sup>1</sup> Un échantillon aléatoire de la taille des représentations dans différents pays et systèmes indiquait les dimensions suivantes : 8 x 8 cm (système de Madrid – formulaire MM2), 8 x 8 cm (Royaume-Uni), 6 x 6 cm (Brésil), avec une marge de 0,5 cm de tous côtés, ce qui laisse une surface utile de 5 x 5 cm; 8 x 12 cm (Espagne), 10 x 10 cm (Australie), maximum 10 x 10 cm et minimum 4 x 4 cm (Mexique), 17,5 x 10 cm (OAPI) et feuille A4 (Singapour).

<sup>2</sup> Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), OHMI.

<sup>3</sup> JPEG : Joint Photographic Experts Group, nom du groupe qui a créé la norme décrivant un système de codage pour la compression d'images, ainsi que le format de fichier pour la conservation de l'image compressée.

<sup>4</sup> Voir le paragraphe 15 du document SCT/17/2.

<sup>5</sup> *Libertel Groep BV c. Benelux-Merkenbureau*, Case C-104/01 [2003] ETMR 63, paragraphes 31 à 35.

<sup>6</sup> *Libertel Groep BV c. Benelux-Merkenbureau*, Case C-104/01 [2003] ETMR 63, paragraphe 37.

<sup>7</sup> Dans sa communication au SCT, la délégation du Royaume-Uni indique ceci : "Nous exigeons que la couleur soit identifiée par référence à un code de couleur internationalement accepté tel que Pantone®, RAL™ ou RGB. Le déposant n'est pas tenu de fournir une représentation, mais il peut le faire s'il le souhaite". Voir <http://www.wipo.int/sct/en/comments>.

<sup>8</sup> Voir le paragraphe 32 du document SCT/17/2.

<sup>9</sup> *Shield Mark BV v Joost Kist*, Case C-283/01 [2004] ETMR 33, paragraphe 64.

<sup>10</sup> Communication de la délégation des États-Unis d'Amérique, page 2, voir <http://www.wipo.int/sct/en/comments>.

<sup>11</sup> *Shield Mark BV v Joost Kist*, Case C-283/01 [2004] ETMR 33, paragraphe 60.

<sup>12</sup> Par exemple, la règle 1.1), alinéa 2), du règlement d'exécution de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) dispose que le déposant a la possibilité de décrire en 50 mots maximum les éléments distinctifs de sa marque. Communication de l'OBPI, page 2, voir <http://www.wipo.int/sct/en/comments>.