

OMPI



STLT/WG/1/2

ORIGINAL : anglais

DATE : 22 février 2010

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DE L'EXAMEN
DE LA RÈGLE 3.4) À 6) DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION
DU TRAITÉ DE SINGAPOUR SUR LE DROIT DES MARQUES**

**Première session
Genève, 28 – 29 juin 2010**

EXAMEN DE LA RÈGLE 3.4) À 6) DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION
DU TRAITÉ DE SINGAPOUR SUR LE DROIT DES MARQUES

Document établi par le Secrétariat

I. INTRODUCTION

1. À sa première session tenue à Genève du 22 septembre au 1^{er} octobre 2009, l'Assemblée du Traité de Singapour sur le droit des marques (ci-après dénommés "assemblée" et "Traité de Singapour") a examiné le document STLT/A/1/3 sur les "Travaux futurs", où il était question des domaines de convergence sur la représentation des marques non traditionnelles dont était convenu le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) en 2008. Ces domaines de convergence ont été portés à l'attention des assemblées compétentes de l'OMPI en 2009, dans le document WO/GA/38/7, et publiés en tant que document de l'OMPI sous la cote WIPO/STrad/INF/3 à l'adresse <http://www.wipo.int/sct/en/wipo-strad>.

2. L'Assemblée du Traité de Singapour a approuvé le lancement d'un processus de révision de la règle 3.4) à 6) du règlement d'exécution du Traité de Singapour afin d'aligner cette règle, lorsque cela est jugé possible et approprié, sur les domaines de convergence dont était convenu le SCT concernant la représentation des marques non traditionnelles. L'assemblée a également approuvé la convocation d'une session d'un groupe de travail qui se réunirait à la suite de la première session ordinaire du SCT en 2010, afin de mener les travaux préparatoires à la révision de la règle 3.4) à 6) (paragraphe 12 du document STLT/A/1/4).

3. La règle 3 du règlement d'exécution du Traité de Singapour traite de la représentation de la marque dans la demande d'enregistrement. Dans les procédures d'enregistrement, il est largement admis que la marque dont l'enregistrement est demandé doit être présentée à l'administration compétente.

4. Si la Conférence diplomatique de Singapour est parvenue à un accord sur la règle 3.1) à 4) concernant les marques reproduites en caractères standard (règle 3.1)), les marques revendiquant la couleur (règle 3.2)), le nombre de reproductions (règle 3.3)) et certaines questions relatives à la reproduction des marques tridimensionnelles (règle 3.4)), les questions concernant la reproduction des marques hologrammes, des marques de mouvement, des marques de couleur et des marques de position (règle 3.5)), ainsi que la reproduction des marques consistant en des signes non visibles (règle 3.6)), sont restées en suspens. À cet égard, la règle 3.5) et 6) renvoie à la législation nationale.

5. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que le terme "représentation" inclut la "reproduction" et notamment toute reproduction graphique ou photographique d'une marque et tout autre mode de représentation, par exemple la description ou le fichier de données électroniques (voir la note 3.09 du document TLT/R/DC/5).

6. Le présent document de travail contient des suggestions concernant l'éventuel alignement de la règle 3 sur les domaines de convergence dont est convenu le SCT sur la représentation des marques non traditionnelles, sous forme de propositions de modification de la règle 3 accompagnées du texte correspondant. Dans l'annexe du présent document, toutes les modifications qu'il est suggéré d'apporter au texte actuel de la règle 3 sont récapitulées, le texte qu'il est proposé d'ajouter étant souligné et celui qu'il est proposé de supprimer étant barré d'un trait horizontal.

7. Il est rappelé que le Traité de Singapour ne prévoit aucune obligation concernant l'enregistrement des signes visés dans la règle 3.4) à 6). Si elles sont adoptées, ces modifications se traduiront par le fait que les parties contractantes qui acceptent l'enregistrement de ces types de marques accepteront la représentation de ces marques ainsi qu'il est indiqué dans la règle.

II. PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE LA RÈGLE 3 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU TRAITÉ DE SINGAPOUR

Marques tridimensionnelles

8. Le domaine de convergence n° 1 (*Marques tridimensionnelles*) stipule que, pour une demande d'enregistrement de marque tridimensionnelle, une représentation suffisamment claire présentant une vue unique de la marque est suffisante pour l'attribution d'une date de dépôt. Néanmoins, les offices peuvent exiger davantage de vues ou une description de la marque tridimensionnelle aux fins de l'examen.

9. La note 1.01 relative à ce domaine de convergence renvoie à la règle 5.1) du règlement d'exécution du Traité de Singapour et indique que, si des vues supplémentaires et d'autres éléments sont exigés, le déposant doit disposer d'un délai raisonnable pour les fournir.

10. En ce qui concerne le domaine de convergence sur les marques tridimensionnelles, il pourrait être envisagé d'insérer une nouvelle règle 3.4)e) libellée comme suit.

(4) [*Marque tridimensionnelle*]

[...]

e) Nonobstant les sous-alinéas a) à d), une représentation suffisamment claire présentant une vue unique de la marque est suffisante pour l'attribution d'une date de dépôt.

[...]

Marques hologrammes

11. Conformément à la règle 3.5), si la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque hologramme, 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.

12. En ce qui concerne le domaine de convergence sur les marques hologrammes, il pourrait être envisagé d'insérer une nouvelle règle 3.5) libellée comme suit.

5) [*Marque hologramme*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque hologramme, la reproduction de la marque doit consister en une vue unique du signe qui rend l'effet holographique dans son intégralité, ou, au choix du déposant, en plusieurs vues de l'hologramme sous différents angles.

Lorsqu'un dessin unique ou une série de dessins ne représentent pas l'hologramme avec précision, l'office peut exiger du déposant qu'il fournisse une description de la marque hologramme.

Marques de mouvement ou multimédias

13. La règle 3.5) prévoit que, lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque de mouvement, une partie contractante peut exiger une ou plusieurs reproductions de la marque et des précisions sur celles-ci, selon ce que prévoit la législation de la partie contractante.

14. En ce qui concerne le domaine de convergence sur les marques de mouvement ou multimédias, il pourrait être envisagé d'insérer une nouvelle règle 3.6) traitant de la reproduction des marques de mouvement ou multimédias, libellée comme suit.

6) [*Marque de mouvement ou multimédia*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque de mouvement ou une marque multimédia, la reproduction de la marque doit consister en une série d'images fixes qui, mises ensemble, décrivent le mouvement. L'office peut exiger que le déposant remette une description écrite expliquant le mouvement. L'office peut exiger en outre qu'un enregistrement du signe sous forme analogique ou numérique soit joint à la demande.

Marques de couleur

15. La règle 3.5) prévoit que, lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque de couleur, 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.

16. Une note relative au domaine de convergence sur ce type de marques stipule que les codes de couleurs internationalement reconnus sont réputés précis et stables et que leur utilisation dans les demandes d'enregistrement de marques contribuerait à préciser la nature et l'étendue des marques de couleur.

17. En ce qui concerne le domaine de convergence sur les marques de couleur, il pourrait être envisagé d'insérer une nouvelle règle 3.7) traitant de la reproduction de marques constituées d'une couleur en soi ou d'une combinaison de couleurs sans contour délimité, libellée comme suit.

7) [*Marque de couleur*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une couleur en soi ou une combinaison de couleurs sans contour délimité, la reproduction de la marque doit consister en un échantillon des couleurs sur papier ou sous forme électronique. L'office peut exiger que les couleurs soient désignées par leur nom commun ou qu'une description écrite de la manière dont les couleurs sont appliquées aux produits ou utilisées en rapport avec les services soit fournie. Au choix du déposant, les couleurs peuvent être indiquées au moyen d'un code de couleurs reconnu.

Marques de position

18. La règle 3.5) prévoit que, lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est 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.

19. Une note relative au domaine de convergence sur ce type de marques stipule que, dans certains systèmes nationaux, les marques de position sont traitées comme un sous-ensemble d'autres types de marques telles que les marques figuratives ou les marques tridimensionnelles.

20. En ce qui concerne le domaine de convergence sur les marques de position, il pourrait être envisagé d'insérer une nouvelle règle 3.8) traitant de la reproduction des marques de position, libellée comme suit.

8) [*Marque de position*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque de position, la reproduction de la marque doit consister en une vue unique de la marque. Les éléments dont la protection n'est pas revendiquée doivent être représentés par des lignes pointillées. Si la représentation graphique fournie n'est pas suffisamment claire, l'office peut exiger une description écrite expliquant la position de la marque par rapport au produit.

Marques gestuelles

21. La règle 3 ne contient aucune mention de la reproduction des marques gestuelles, ce type de marque n'ayant pas été envisagé par la Conférence diplomatique de Singapour. En revanche, les domaines de convergence concernant les marques non traditionnelles font état des marques gestuelles. Une note relative au domaine de convergence sur ce type de marques indique que le terme de marque gestuelle est utilisé dans le secteur industriel, mais pas nécessairement dans les textes juridiques.

22. En ce qui concerne le domaine de convergence sur les marques gestuelles, il pourrait être envisagé en vue d'insérer une nouvelle règle 3.9) traitant de la représentation des marques gestuelles, libellée comme suit.

9) [*Marque gestuelle*] Pour une demande d'enregistrement d'une marque gestuelle, la reproduction de la marque doit consister en une image unique lorsque la marque est considérée comme une marque figurative ou en plusieurs images décrivant le geste lorsque la marque est assimilée à une marque de mouvement. L'office peut exiger que le déposant remette une description écrite expliquant le geste. L'office peut également exiger qu'un enregistrement du signe sous forme analogique ou numérique soit joint à la demande.

Marques consistant en un signe non visible

23. La règle 3.6) prévoit que, lorsqu'une 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, selon ce que prévoit la législation de la partie contractante.

24. En ce qui concerne les signes non visibles, le SCT n'a pu déterminer qu'un domaine de convergence sur la représentation des marques non traditionnelles, à savoir le domaine de convergence n° 7 (*Marques sonores*). En ce qui concerne les marques olfactives, les marques gustatives et les marques de texture ou marques tactiles, le SCT n'a pu déterminer de domaine de convergence pour leur représentation. Il a été souligné que certains pays admettaient que ces marques puissent être représentées au moyen d'une description, alors que, pour d'autres, une description ne saurait constituer une représentation suffisante du caractère de ces marques.

Marques sonores

25. Une note relative au domaine de convergence sur la représentation des marques sonores indique que des fichiers MP3 ou WAV (format audio en forme d'onde) peuvent être déposés auprès de certains offices. Toutefois, la législation nationale peut toujours prévoir la possibilité de fournir des enregistrements analogiques.

26. En ce qui concerne le domaine de convergence sur les marques sonores, il pourrait être envisagé d'insérer une nouvelle règle 3.10) libellée comme suit.

10) [*Marque sonore*] a) Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque sonore, la représentation de la marque doit consister en une notation musicale sur une portée, en une description du son constituant la marque, en un enregistrement analogique ou numérique du son ou en toute combinaison de ces éléments.

b) Lorsque les demandes peuvent être déposées par voie électronique, un fichier électronique peut être joint à la demande.

c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), l'office peut considérer que seule une notation musicale sur une portée peut constituer une représentation suffisante de la marque.

27. *Le groupe de travail est invité*

i) à examiner les suggestions figurant dans le présent document en vue d'une éventuelle modification de la règle 3 de manière à l'aligner sur les domaines de convergence dont est convenu le SCT concernant la représentation des marques non traditionnelles;

ii) à indiquer s'il recommanderait à l'Assemblée du Traité de Singapour certaines ou la totalité des modifications qu'il est suggéré d'apporter à la règle 3 du règlement d'exécution du Traité de Singapour

telles qu'elles figurent dans l'annexe du présent document ou sous une forme modifiée; et

iii) à indiquer la date à laquelle toute modification qu'il est recommandé d'apporter à la règle 3 devrait prendre effet.

[L'annexe suit]

ANNEXE

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU TRAITÉ DE SINGAPOUR
SUR LE DROIT DES MARQUES

[...]

Règle 3

Précisions relatives à la demande

[...]

4) [*Marque tridimensionnelle*]

[...]

e) Nonobstant les sous-alinéas a) à d), une représentation suffisamment claire présentant une vue unique de la marque est suffisante pour l'attribution d'une date de dépôt.

~~d)f)~~ Lorsque l'office considère [...]

~~e)g)~~ L'alinéa 3a)i) [...]

~~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.~~

5) [*Marque hologramme*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque hologramme, la reproduction de la marque doit consister en une vue unique du signe qui rend l'effet holographique dans son intégralité, ou, au choix du déposant, en plusieurs vues de l'hologramme sous différents angles. Lorsqu'un dessin unique ou une série de dessins ne représentent pas l'hologramme avec précision, l'office peut exiger du déposant qu'il fournisse une description de la marque hologramme.

6) [*Marque de mouvement ou multimédia*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque de mouvement ou une marque multimédia, la reproduction de la marque doit consister en une série d'images fixes qui, mises ensemble, décrivent le mouvement. L'office peut exiger que le déposant remette une description écrite expliquant le mouvement. L'office peut exiger en outre qu'un enregistrement du signe sous forme analogique ou numérique soit joint à la demande.

7) [Marque de couleur] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une couleur en soi ou une combinaison de couleurs sans contour délimité, la reproduction de la marque doit consister en un échantillon des couleurs sur papier ou sous forme électronique. L'office peut exiger que les couleurs soient désignées par leur nom commun ou qu'une description écrite de la manière dont les couleurs sont appliquées aux produits ou utilisées en rapport avec les services soit fournie. Au choix du déposant, les couleurs peuvent être indiquées au moyen d'un code de couleurs reconnu.

8) [Marque de position] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque de position, la reproduction de la marque doit consister en une vue unique de la marque. Les éléments dont la protection n'est pas revendiquée doivent être représentés par des lignes pointillées. Si la représentation graphique fournie n'est pas suffisamment claire, l'office peut exiger une description écrite expliquant la position de la marque par rapport au produit.

9) [Marque gestuelle] Pour une demande d'enregistrement d'une marque gestuelle, la reproduction de la marque doit consister en une image unique lorsque la marque est considérée comme une marque figurative ou en plusieurs images décrivant le geste lorsque la marque est assimilée à une marque de mouvement. L'office peut exiger que le déposant remette une description écrite expliquant le geste. L'office peut également exiger qu'un enregistrement du signe sous forme analogique ou numérique soit joint à la demande.

10) [Marque sonore] a) Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque sonore, la représentation de la marque doit consister en une notation musicale sur une portée, en une description du son constituant la marque, en un enregistrement analogique ou numérique du son ou en toute combinaison de ces éléments.

b) Lorsque les demandes peuvent être déposées par voie électronique, un fichier électronique peut être joint à la demande.

c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), l'office peut considérer que seule une notation musicale sur une portée peut constituer une représentation suffisante de la marque.

11) [Marque autre qu'une marque sonore consistant en un signe non visible] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque autre qu'une marque sonore 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..

12) [Translittération de la marque] [...]

13) [Traduction de la marque] [...]

14) [Délai pour la fourniture d'une preuve établissant l'usage effectif de la marque]

[...]