

QUESTION 181

Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non-conventionnelles

Annuaire 2004/I, pages 581–582
Congrès Genève, 19–23 juin 2004

Q181

Question Q181

Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non-conventionnelles

L'AIPPI

Considérant:

- a) que les types de signes utilisés par les entreprises pour distinguer leurs produits et services se sont étendus au-delà des marques dénominatives et figuratives "traditionnelles";
- b) que dans les dernières années les propriétaires de marques ont tenté de façon croissante d'obtenir par un enregistrement la protection des marques "non conventionnelles", telles que les couleurs, les formes, les sons et les odeurs;
- c) l'importance de fournir des moyens de protection adéquats pour ces marques "non conventionnelles";
- d) que les droits et pratiques nationaux et régionaux ont répondu différemment aux questions légales et aux demandes administratives posées par les tentatives d'enregistrement des marques "non conventionnelles" et ont différé dans l'admission de l'étendue dans laquelle ces marques "non conventionnelles" peuvent remplir les fonctions primaires d'une marque, c'est-à-dire d'identifier l'origine ou la source des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée;
- e) la tension qui peut exister entre le souhait d'enregistrer les marques "non conventionnelles" et les difficultés de définitions, représentations graphiques, publications et recherches claires de ces marques;
- f) que les demandes d'enregistrement d'une couleur en tant que telle sont compliquées par le fait que les couleurs sont souvent utilisées à des fins décoratives ou autres et que dans de nombreux cas le public n'est pas habitué à reconnaître dans la couleur une indication d'origine;
- g) qu'il se peut que les formes tri-dimensionnelles soient uniquement fonctionnelles ou nécessaires par rapport aux produits pour lesquels elles sont utilisées;
- h) que de nombreux pays autorisent l'enregistrement à titre de marque, de couleurs en tant que telles et de formes tridimensionnelles uniquement si elles ont acquis une distinctivité.

Notant:

- a) les Résolutions de l'AIPPI Q23, Q68, Q92C-96 et Q148; et
- b) le paragraphe 5 de la Résolution Q148 qui prévoit: "le droit des marques ne devrait pas protéger les formes tri-dimensionnelles qui sont exclusivement fonctionnelles ou nécessaires, c'est-à-dire celles: (a) qui résultent exclusivement de la nature des produits ou (b) qui sont nécessaires pour obtenir un résultat technique en relation avec la nature des produits ou services désignés par la marque";
- c) le fait qu'une marque puisse consister en tout signe capable de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise, justifie une approche large et flexible à l'enregistrement et à la protection des marques non conventionnelles.

Adopte la Résolution suivante:

- 1) Les marques "non conventionnelles" devraient en principe pouvoir constituer des marques enregistrées.
- 2) La représentation d'une marque non conventionnelle doit être claire, précise, facilement accessible et intelligible. Le public doit être capable de comprendre la nature de la marque.
- 3) Une couleur en tant que telle peut être capable d'enregistrement à titre de marque. Dans bien des cas une couleur en tant que telle sera uniquement enregistrable à titre de marque sur la base d'une distinctivité acquise par l'usage. Il peut aussi y avoir des circonstances dans lesquelles une couleur en tant que telle peut être enregistrée sur la base d'un caractère distinctif propre au regard de certains produits ou services.
- 4) Au regard des formes tri-dimensionnelles, le paragraphe 5 de la Résolution Q148 est confirmé.
- 5) Un son peut être susceptible d'être enregistré à titre de marque et ne devrait pas être soumis à l'exigence d'une représentation graphique. Une marque sonore peut être représentée par des notes de musique ou une autre description ou par un moyen reproduisant le son de manière non équivoque.
- 6) Une odeur peut être susceptible d'être enregistrée à titre de marque et ne devrait pas être soumise à l'exigence d'une représentation graphique. Une marque olfactive devrait être représentée par un moyen décrivant ou reproduisant l'odeur de manière non équivoque.
- 7) Les offices de marques devraient coopérer pour harmoniser et promouvoir des méthodes efficaces de représentation des marques non conventionnelles.