

Rapport de synthèse



Question Q181*

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

Introduction

Le rapporteur général a reçu 36 Rapports des Groupes suivants: Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Danemark, Egypte, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Lettonie, Malaisie, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Suisse.

1. *Comment l'étendue de ce qui constitue une marque enregistrable est-elle définie? Cette définition cite-t-elle des exemples spécifiques de types de marques enregistrables?*

Les pays de l'Union européenne ont fait référence à l'article 2 de la Directive européenne relative aux marques de fabrique (89/104/CEE) qui stipule:

“Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises”.

Le Groupe allemand a noté que la condition relative à l'aptitude à être représentée graphiquement était prévue pour, entre autres, permettre la publication du dépôt de la marque afin que le public soit informé des marques en vigueur et de l'étendue de leur protection. Les Groupes français, allemand et néerlandais ont ajouté que l'enregistrement des signes distinctifs qui ne sont pas manifestement perceptibles est également envisageable s'ils sont représentés graphiquement de manière adaptée.

Un test semblable a été adopté par les pays qui doivent bientôt rejoindre la Communauté européenne, dont la Hongrie et la Pologne. Le Groupe finlandais a suggéré que la pratique de l'Office des Marques finlandais concernant l'enregistrement des marques non conventionnelles différerait amplement, sous de nombreux aspects, de celle des autres États membres de l'EEE.

Plusieurs pays ont fourni une liste des types de marques admissibles. Le Groupe suisse a inclus les mots, lettres, chiffres, images, formes tridimensionnelles ou associations de tels éléments. Le Groupe polonais a suggéré qu'une marque de fabrique pouvait être en particulier un mot, un concept, une ornementation, une composition colorée, une forme tridimensionnelle, y compris la forme des produits ou de leur emballage, ainsi qu'une mélodie ou un autre signal acoustique. Le Groupe letton a noté que la loi lettone prévoit une liste d'exemples spécifiques de types de marques admissibles comprenant les mots, images, formes tridimensionnelles, toute association de ces caractéristiques, les sons ou signaux lumineux et leurs équivalents.

Le Groupe égyptien a fait remarquer qu'une marque de fabrique est tout ce qui caractérise un produit ou un service, ce qui inclut les noms, signatures, mots, caractères, chiffres, des-

* Traduit par Evelyne ROUX (Cabinet Beau de Loménie - France).

sins, symboles, titres d'emplacement, timbres, cachets, images, gravures en relief, groupe de couleurs prenant une forme spéciale et distinctive et toute association de ces caractéristiques. Dans toutes les circonstances, une marque de fabrique doit être visuellement perceptible.

Le Groupe des Etats-Unis a noté qu'une marque se définit par "tout mot, nom, symbole ou dispositif, ou toute association de ces caractéristiques" mais que cette définition ne comporte pas d'exemples particuliers.

Le Groupe japonais a fait remarquer que la couleur en elle-même ne pouvait constituer une marque de fabrique déposable; une couleur doit être associée à d'autres éléments autorisés (c'est-à-dire des caractères, chiffres, signes ou formes tridimensionnelles) pour devenir un élément de la marque enregistrable.

Le Groupe australien a noté que la législation australienne contenait une liste de types de marques incluant la couleur, le son et le parfum. Dans la mesure où une définition est plus inclusive qu'exclusive, celle-ci pourrait très bien inclure d'autres signes plus inhabituels, tels qu'une image en mouvement ou un hologramme.

Le Groupe chinois a noté que la définition de la marque désignait un signe visuel capable de distinguer des biens ou des services.

Il existe une différence majeure entre les législations nationales, qui semble résider entre les pays qui exigent qu'une marque soit visuellement perceptible et ceux qui exigent qu'elle puisse être représentée graphiquement. Cette dernière définition est plus large et pourrait donc être privilégiée.

2. *Quelles catégories de signes peuvent-elles être enregistrées en tant que marque? Y a-t-il des catégories exclues de l'enregistrement en tant que marque?*

Les Etats membres de l'Union européenne ont cité les motifs fondant le refus ou l'invalidité énoncés dans l'article 3 de la Directive CE relative aux marques de fabrique. Ceux-ci incluent les signes qui ne peuvent constituer une marque de fabrique, qui sont dépourvus de caractère distinctif, qui sont descriptifs, qui sont devenus génériques ou qui sont contraires à l'ordre public. Le Groupe allemand a noté que certains signes ne peuvent actuellement être représentés graphiquement, comme les odeurs, les bruits, les goûts et les signes tactiles, de même que les signes en mouvement complexes.

Le Groupe néerlandais a noté qu'il n'existait aucune catégorie de signes exclue de l'enregistrement à titre de marque. Il existe certaines limitations particulières qui s'appliquent aux marques tridimensionnelles.

Le Groupe suédois a souligné la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l'affaire *Sieckmann* (Affaire C273/00) disposant que la représentation graphique doit être "claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective" et que l'agencement commercial des boutiques constitue un exemple de marque difficile à représenter graphiquement et donc difficile à enregistrer.

Le Groupe brésilien a noté que seuls les signes visibles étaient aptes à être enregistrés en tant que marque et que tous les autres signes étaient donc exclus.

Le Groupe paraguayen a cité une liste de signes non enregistrables, incluant ceux qui enfreignent les droits d'auteur ou de propriété industrielle de tiers, ceux qui sont déposés par une personne n'étant pas leur propriétaire légitime.

Les Etats-Unis n'excluent aucune catégorie particulière de marques de l'enregistrement.

Le Groupe japonais a souligné que puisqu'une définition requerrait la visibilité de la marque, les sons, odeurs et goûts ne pouvaient être enregistrés.

Le Groupe chinois a relevé, parmi une liste des signes qui ne pouvaient servir de marque, ceux ayant la nature d'exagération et de fraude dans la publicité des biens ou services.

3. *Si les demandes d'enregistrement pour une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles sont possibles:*

3.1 *En ce qui concerne les produits, les demandes d'enregistrement sont-elles recevables si elles ne précisent pas la configuration, les contours ou les proportions dans lesquels ou sur lesquels la couleur est appliquée?*

La décision adoptée par la CJCE dans l'affaire *Libertel* (Affaire C104/01, 6 mai 2003) démontre que les couleurs peuvent satisfaire les conditions préalables à l'enregistrement. Par conséquent, la demande ne devrait pas nécessairement définir le profil, les contours ou les proportions de la couleur.

Le Groupe britannique a noté que la couleur pure pouvait être enregistrée mais qu'une difficulté pouvait être soulevée par la représentation graphique et le fait de démontrer que cette couleur est apte à distinguer les marchandises d'une entreprise par rapport à celles d'une autre. L'absence de profil, de contour ou d'indication relative aux proportions accentuera la difficulté de preuve de sa distinctivité.

Le groupe français a noté qu'une couleur simple ne peut pas être enregistrée et qu'il est nécessaire d'ajouter la référence à un code international ou de fournir une description précise de la nuance ou du pourcentage de chaque couleur.

Le Groupe italien a noté que les demandes étaient acceptées sans caractéristiques précises de profil, forme, proportions ou objet auquel lesdites couleurs feraient référence.

Le Groupe hongrois a souligné que la protection du dépôt avait été accordée à la couleur lilas pour MILKA mais que les autres couleurs simples avaient été refusées. Certaines rares associations de couleurs ont été acceptées.

Le Groupe grec a noté qu'une demande qui ne précise pas le profil, le contour ou les proportions ou la forme des objets auxquels la couleur doit être appliquée est en principe inacceptable, et qu'une combinaison de couleurs pourrait être enregistrée si elle produisait une impression générale caractéristique pour le consommateur.

Le Groupe finlandais a noté qu'une couleur en elle-même pouvait être enregistrée et ce, même si sa représentation graphique ne décrivait rien d'autre.

Aucun des pays suivants n'exige de profil particulier, etc.: Afrique du Sud, Argentine, Australie, Danemark, Lettonie, Norvège, Pologne, Portugal, République tchèque et Suède. Le Canada, la Roumanie et les Etats-Unis exigent un profil, etc. Les pays suivants n'autorisent pas du tout l'enregistrement d'une seule couleur: Bulgarie, Brésil, Paraguay, Egypte, Japon et Chine.

3.2 *De telles demandes sont-elles enregistrables dans le domaine des services et si oui, sous quelles conditions?*

Il semble que les Etats qui autorisent l'enregistrement de marques de couleur n'effectuent pas de distinction entre les enregistrements pour des produits ou des services.

Le Groupe canadien a indiqué qu'il existait des circonstances dans lesquelles la simple demande de couleur constituait une marque sous réserve qu'elle soit appliquée à un article employé dans des services. Il suggère un exemple de mode d'emballage de produits dans une certaine couleur; par exemple, une boîte bleue pourrait identifier les services de bijouterie.

Le Groupe britannique remarque qu'il peut être plus difficile de représenter une couleur graphiquement eu égard à des services.

Les Etats-Unis demandent un dessin pour les services, de même que pour les produits, présentant la manière selon laquelle ou la présentation dans laquelle la marque sera utilisée pour les services.

3.3 *Est-il requis du déposant de fournir un échantillon de la ou des couleur(s) utilisée(s) et/ou une référence colorimétrique ou un autre type de code couleur?*

Les pays de l'UE ont cité les directives données dans l'affaire *Libertel*, suite à l'affaire *Sieckmann*, requérant une description écrite d'une couleur accompagnée du ou des codes pertinents issus d'un système d'identification de couleurs reconnu au niveau international. D'autres moyens devraient être identifiables s'ils satisfont ces critères.

Le Groupe hongrois a précisé que son pays exigeait le dépôt d'une reproduction de la couleur; cependant, il n'existe pas de pratique actuelle concernant une référence à des tableaux ou des codes. En Grèce, un échantillon de la couleur doit être déposé. En Suisse, la marque doit être identifiée par une référence comme le Pantone®. Le Groupe norvégien a noté qu'un demandeur devait déposer un échantillon et préciser le numéro d'un code de couleur standard au niveau international.

Le Groupe tchèque a souligné que l'Office des Brevets tchèque avait refusé des demandes faisant uniquement référence à une référence Pantone, car un échantillon est requis. En Lettonie, un échantillon ou une référence colorimétrique peut être déposé. En Argentine, au Brésil, au Canada, au Paraguay et en Afrique du Sud, un échantillon ou une référence est nécessaire. En Egypte, le demandeur doit déposer des impressions de la marque en couleur chaque fois que des couleurs sont revendiquées. Aux fins de cette publication, le demandeur doit stipuler une référence colorimétrique.

Aux Etats-Unis, un échantillon est requis.

3.4 *La marque peut-elle être considérée comme ayant un caractère inhéremment distinctif pour certains produits ou services?*

3.5 *La marque ne pourra-t-elle être enregistrée que si un caractère distinctif de facto acquis par l'usage a été démontré?*

Dans l'affaire *Libertel*, la CJCE a fondé sa décision sur le fait que la couleur peut être intrinsèquement distinctive. Les Groupes allemand et britannique ont observé que bien qu'il soit théoriquement possible de démontrer le caractère distinctif intrinsèque, cela est extrêmement difficile en pratique. Le Groupe français considère que cela ne sera pas possible. Le Groupe danois a noté qu'une marque pouvait être intrinsèquement distinctive en relation avec des services mais pas avec des produits.

En Chine, une couleur peut être considérée comme intrinsèquement distinctive en relation avec certains produits et services.

Les pays suivants ont répondu à cette question par la négative: Brésil, Roumanie, Pologne, Lettonie et les Etats-Unis, l'Argentine, l'Australie, la Bulgarie, et le Paraguay ont répondu par affirmative. En Australie, dans le cadre de l'affaire *Philmac* (2002), le tribunal a jugé que lorsque la couleur n'a pas une fonction économique, décorative ou utilitaire et est utilisée dans un marché où il n'est pas nécessaire d'employer de couleur, et de telle manière que les autres acteurs de ce marché pourraient souhaiter la copier, alors la couleur est intrinsèquement apte à exercer la fonction distinctive.

3.6 *Certaines couleurs sont-elles exclues de l'enregistrement parce qu'il convient qu'elles restent disponibles pour tous?*

Une majorité de pays a répondu à cette question par la négative. Le Groupe britannique a précisé que bien qu'aucune couleur ne se soit vu refuser l'enregistrement au motif qu'elle devait rester libre pour un usage général, l'Office des marques du Royaume-Uni n'oublie

pas qu'il n'existe qu'un nombre limité de couleurs disponibles, ce qui réduit la probabilité que le public considère une seule couleur comme distinctive pour les produits d'un commerçant. Au contraire, les Groupes français et allemand ont noté que les couleurs découlant de la nature d'un article devaient être laissées libres, par exemple, la couleur blanche pour le lait et verte pour les produits ou services du secteur écologique. Le rouge et le bleu désignent respectivement l'eau chaude et l'eau froide et le jaune symbolise désormais le citron. Une difficulté apparaîtrait également avec les marques descriptives. La couleur rouge peut être descriptive pour les véhicules automobiles si elle indique qu'ils sont en fait peints en rouge.

Le Groupe finlandais pensait qu'il serait nécessaire de conserver la couleur rouge libre pour les pompes à incendie. Le Groupe suédois a suggéré qu'il serait nécessaire de maintenir la couleur orange libre pour les ceintures de sécurité ou les radeaux de sauvetage pneumatique et le Groupe norvégien a suggéré que la même couleur pourrait être laissée libre pour les remises en état et les réparations de routes etc. Le Groupe letton a noté que l'Office des brevets avait maintenu la couleur jaune libre pour les règles de mesure électrique car elle désigne la sécurité. Le Groupe australien a fait référence à l'affaire *Pink Bats*, qui s'est déroulée aux Etats-Unis en 1985 (74 F2d 116). Dans cette affaire, le tribunal fédéral a rejeté une "théorie de l'appauvrissement de la couleur" fondée sur l'hypothèse qu'un enregistrement concernant une nuance de couleur pourrait monopoliser toutes les nuances de la même couleur, qui pourraient être classées comme similaires de façon trompeuse. Cette théorie poursuivait en affirmant que les demandeurs pouvaient donc monopoliser toutes les couleurs jusqu'à ce qu'il n'en reste aucune. Le Groupe canadien a noté l'évidente difficulté à enregistrer le terme orange pour les oranges et jaune pour les bananes.

Il semble donc qu'il n'existe aucune limitation évidente à l'usage de couleurs mais que les pratiques actuelles peuvent déterminer qu'il n'est pas souhaitable de permettre l'enregistrement d'une couleur lorsque le public l'associe déjà à des produits ou à des services particuliers.

Plusieurs Groupes n'ont pas répondu à cette question distinctement. Le point de vue général est que plus la marque est distinctive, plus elle obtiendra facilement l'enregistrement.

3.7 *Dans quelle mesure les autres aspects visuels liés à l'utilisation de la marque affectent-ils l'évaluation du caractère distinctif de la marque?*

Le Groupe néerlandais observe qu'une demande relative à une combinaison de couleurs qui ne précisait pas les proportions et la division pouvait ne pas être claire, précise, complète en elle-même et objective et ne pouvait peut-être donc pas, conformément à l'affaire *Sieckmann*, être effectivement enregistrable. Dans l'affaire *Stihl contre l'OHMI*, affaire T-234/01, le Tribunal de première instance a semblé accepter le fait qu'une combinaison de couleurs en elle-même satisfait les conditions énoncées dans l'affaire *Sieckmann*. Le Groupe britannique note qu'un complexe de couleurs appliqué à une capsule pharmaceutique était enregistrable en vertu de l'ancienne loi britannique et le serait probablement toujours.

Le Groupe japonais a noté que lorsqu'une couleur était associée à des caractères, un chiffre ou un signe, elle pouvait devenir un élément d'une marque enregistrable. Cependant, une telle association ne renforcera pas nécessairement le caractère distinctif de la couleur en elle-même.

4. *Si les demandes d'enregistrements de signes tridimensionnels sont acceptées:*

Comme énoncé dans les directives de travail, les marques tridimensionnelles sont traitées à la question Q148. Aucun Groupe n'a émis de suggestion différente de la position adoptée à cet égard.

4.1 *Quelle forme de représentation du signe tridimensionnel est-elle acceptée dans la demande?*

Presque tous les pays décrivent une représentation graphique d'une marque tridimensionnelle comme acceptable. Le Groupe britannique ajoute qu'une description verbale peut être acceptable si elle est suffisamment claire et si elle est associée à des photographies ou à des dessins couramment décrits. Le Groupe français ajoute qu'une description verbale peut être acceptée avec une photographie ou un dessin de l'objet.

Le Groupe finnois note qu'un échantillon physique d'une marque tridimensionnelle peut être déposé afin de faciliter l'évaluation de son caractère distinctif, cependant, le statut de l'échantillon n'est pas clair.

En Chine, cinq images ou photographies seraient acceptées.

4.2 *Quels sont les critères pour évaluer si le signe tridimensionnel peut permettre de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise?*

Les Groupes régis par la Directive CE relative aux marques ont cité l'article 3 de cette directive. Celui-ci stipule que sont refusés à l'enregistrement les signes constitués exclusivement:

- par une forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique;
- par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

Une approche similaire est adoptée en Hongrie et en Pologne.

Le Groupe letton a précisé les principaux critères en fonction desquels une marque est apte à distinguer des biens et si la forme contenait un certain type d'"ajout fantaisiste", c'est-à-dire si elle n'était pas purement fonctionnelle. D'autres pays précisent que les tests concernant une marque tridimensionnelle sont les mêmes que pour n'importe quelle autre marque.

4.3 *Quels sont les critères pour évaluer si le signe tridimensionnel présente un caractère inhéremment distinctif pour certains produits ou services?*

4.4 *La marque ne sera-t-elle enregistrable que lorsque le caractère distinctif de facto acquis par l'usage aura été démontré?*

4.5 *Certaines formes se voient-elles refuser l'enregistrement parce qu'il est nécessaire de les laisser dans le domaine public?*

4.6 *Dans quelle mesure les autres aspects visuels liés à l'utilisation de la marque influencent-ils l'évaluation du caractère distinctif de la marque?*

4.7 *Dans quelle mesure les considérations techniques ou fonctionnelles empêchent-elles l'enregistrement?*

De nombreux Groupes traitent brièvement du restant de la question 4 et elle ne semble pas soulever de nouveaux problèmes pour l'AIPPI. Le Groupe britannique a noté que seule une forme très inhabituelle et caractéristique était susceptible d'être considérée comme intrinsèquement apte à être enregistrée. Dans le cadre de l'affaire *Linde* (Affaires C-53/01 à C-55/01), la CJCE a noté que tant qu'une marque tridimensionnelle n'était pas incompatible avec les dispositions de l'article 3 (1) (e) de la directive, elle doit être traitée comme n'importe quelle autre marque. Cependant, il peut s'avérer plus difficile de démontrer qu'une telle marque n'est pas dépourvue de caractère distinctif car le public peut considérer cette forme tridimensionnelle comme un nouveau produit. Aussi, le caractère distinctif peut devoir être acquis par l'usage.

Le Groupe finnois a noté que l'Office des Marques finlandais tiendrait compte, dans certains cas, de la nécessité de préserver la disponibilité d'une certaine forme pour les produits et les services en invoquant des considérations liées à l'ordre public. Par exemple, une forme circulaire pourrait être maintenue libre pour les bouées de sauvetage.

En ce qui concerne les considérations techniques et fonctionnelles, le Groupe suisse a présenté la décision adoptée par le tribunal fédéral dans l'affaire *Lego*:

- Les formes qui correspondent à l'essence même des produits sont absolument inaptes à être protégées.
- Les formes qui sont techniquement nécessaires sont absolument exclues de la protection.
- Les formes qui sont techniquement conditionnées par leur objet manquent généralement de caractère distinctif mais peuvent devenir distinctives de par leur usage.
- Les formes qui ont subi une influence technique peuvent généralement être enregistrées.

Le Groupe japonais signale qu'une marque tridimensionnelle ayant acquis un caractère distinctif de par son usage peut être enregistrée. Une marque tridimensionnelle possédant un caractère distinctif intrinsèque peut être enregistrée, mais il est très difficile de démontrer ledit caractère. Les marques constituées de la forme des produits ou de leur emballage ne peuvent pas être enregistrées.

5. *Si les demandes d'enregistrement de signes olfactifs sont acceptées:*

5.1 *Quelle forme de représentation ou de description de l'odeur est-elle acceptée dans la demande?*

5.2 *Comment le caractère distinctif d'une odeur et sa capacité à remplir les fonctions d'une marque sont-ils évalués?*

5.3 *Comment la marque est-elle rendue accessible au public lors de la publication de la demande et par la suite?*

Les Groupes de l'Union européenne ont souligné la décision adoptée par la CJCE dans le cadre de l'affaire *Sieckmann*. Cette décision écarte les types de représentations graphiques suivants: formules chimiques, description verbale, dépôt ou combinaison de ces éléments. Il est par conséquent difficile de prévoir quelle représentation graphique sera considérée comme satisfaisante. Les Groupes allemand et néerlandais ont suggéré qu'en conséquence, il convenait de supposer que les odeurs ne pouvaient pas être enregistrées en tant que marque.

Cependant, le Groupe brésilien a noté que les demandes d'enregistrement d'odeurs n'étaient pas acceptées. La position adoptée est la même en Egypte, au Canada et au Japon.

Le Groupe des Etats-Unis a noté que les odeurs étaient enregistrables dans la mesure où une description écrite détaillée était fournie.

Le Groupe australien a noté qu'en dépit des développements constatés dans d'autres pays, l'Office des Marques australien continuait d'accepter les demandes de dépôt d'odeurs. Ces demandes comprennent une représentation graphique, ainsi qu'une description précise et fidèle des marques. Les résultats des techniques analytiques ne sont pas acceptés dans la mesure où ils ne seraient pas facilement compris par une personne normale effectuant des recherches dans le Registre. Plusieurs Groupes ont signalé un manque d'expérience à cet égard dans leur pays.

Il semble donc que la représentation graphique d'une odeur demeure une pierre d'achoppement majeure pour l'enregistrement des marques olfactives. Il ne semble donc pas exister de principe juridique empêchant leur enregistrement.

6. *Si les demandes d'enregistrement pour les marques sonores sont acceptées:*
- 6.1 *Quelle forme de représentation graphique de la marque revendiquée est requise lors de la demande d'enregistrement?*
- 6.2 *Des enregistrements audio d'une marque sonore peuvent-ils être déposés dans le cadre de la demande?*
- 6.3 *Si de tels enregistrements audio sont déposés avec la demande, comment ces enregistrements sont-ils rendus accessibles au public lors de la publication de la demande et par la suite?*

Les Groupes de l'Union européenne ont cité la décision adoptée par la CJCE dans l'affaire *Marque Shield* (Affaire C-83/01). Une portée musicale peut être acceptée en tant que mode de représentation graphique d'une marque sonore. Si l'instrument de musique utilisé pour produire un son fait partie de la marque, ce fait doit être déclaré. Les enregistrements audio ne sont pas reconnus dans le cadre de la demande, il s'agit d'une question de représentation graphique.

En Allemagne, le dépôt d'un enregistrement sonore est requis même s'il ne remplace pas la nécessité d'une représentation graphique. L'Office des Brevets hongrois exige une portée de notes et accepte un enregistrement sur cassette. En Finlande, un enregistrement audio est requis afin de faciliter le processus d'enregistrement. En Norvège, le déposant doit soumettre un échantillon tel qu'un dossier MP3. Les enregistrements audio peuvent être déposés à l'appui de marques en Lettonie et en Argentine. Les marques sonores ne sont pas disponibles en vertu de la législation égyptienne. Au Japon, un son ne peut être enregistré en tant que marque. En Australie, une telle demande doit être appuyée par huit enregistrements différents pour distribution dans les bureaux locaux de l'Office des Marques. Au Canada, les marques sonores ne sont pas enregistrables. Aux Etats-Unis, elles sont enregistrables dans la mesure où elles sont accompagnées d'une description écrite détaillée, par ex. le lion de la MGM accompagné de la mention "LA MARQUE COMPREND UN LION EN TRAIN DE RUGIR".

7. *Si les demandes d'enregistrement d'images animées ou d'hologrammes sont acceptées:*
- 7.1 *Quel type de représentation de l'image animée ou de l'hologramme est accepté dans la demande d'enregistrement?*
- 7.2 *Comment cette image animée ou cet hologramme est-il rendu accessible au public lors de la publication de la demande et par la suite?*

La représentation graphique semble constituer un obstacle important à l'enregistrement d'un hologramme ou d'une image en mouvement. Lorsqu'une image en mouvement peut être représentée par une série d'arrêts sur image et une description écrite, la marque peut être enregistrable. Quelques marques ont été enregistrées en France. L'Office français recommande de ne pas déposer l'hologramme lui-même, mais de décrire la façon dont les éléments apparaissent, se combinent ou se superposent ou de donner une description écrite de la progression de la séquence des images en mouvement. Le Groupe suédois a noté que les demandes ont jusqu'à présent été refusées au motif qu'elles n'étaient pas suffisamment claires et précises. L'Office des Brevets tchèque ne considère pas les images en mouvement ou les hologrammes comme aptes à être représentés graphiquement. En Lettonie, l'échantillon d'un hologramme est accepté dans le cadre d'une demande d'enregistrement et est disponible pour consultation. La publication officielle contient une pho-

tographie d'un hologramme donné dans une position statique. De telles marques ne peuvent être déposées au Japon. En Australie, un hologramme a été enregistré. Aux Etats-Unis, un simple dessin ou cinq images figées peuvent être présentés.

8. *Comme l'étendue de la protection des marques "non-conventionnelles" est-elle évaluée? Plus particulièrement, les demandes d'enregistrement des marques "non-conventionnelles" sont-elles traitées différemment des demandes d'enregistrement pour des formes "traditionnelles" de marques, sur le fond et en termes de procédure?*
9. *Dans quelle mesure l'évaluation de la possibilité d'enregistrer des marques "non-conventionnelles" est-elle influencée par les problèmes liés à la mise en œuvre du droit et à l'étendue de la protection qui devrait être accordée à ces marques?*
10. *Dans quelle mesure l'évaluation de la possibilité d'enregistrer des marques "non-conventionnelles" est-elle influencée par le fait qu'il puisse y avoir un nombre limité de certaines marques "non-conventionnelles" (certaines couleurs ou certaines formes, par exemple) à la disposition de tous?*

De nombreux Groupes Nationaux ont donné une seule réponse aux questions 8 à 10. Ils ont noté que les marques de fabrique non conventionnelles étaient traitées de la même façon que les autres marques de fabrique et qu'il n'existait pas de dispositions quant au fond ou à la procédure les concernant particulièrement. A l'Office français, les marques olfactives et sonores sont examinées par la Direction Juridique. Les Groupes français et allemand ont noté que les marques de couleur pouvaient entraîner une protection limitée car il est difficile de se souvenir de couleurs avec précision. Les Groupes de l'UE ont cité l'effet de la décision *Libertel* de la CJCE qui consistait à limiter la possibilité d'enregistrer des couleurs en raison de la limite du spectre disponible. Le Groupe néerlandais a souligné qu'en vertu de la Convention de Paris il n'existait aucune exception concernant l'évaluation de la portée des marques non conventionnelles.

Le Groupe néerlandais a noté que dans la mesure où les marques tridimensionnelles étaient concernées, l'objectif de la Directive relative aux marques était de préciser qu'une forme ayant une fonction technique devait être libre et disponible pour tous.

Le Groupe japonais a souligné que des inquiétudes concernant la monopolisation des marques tridimensionnelles avaient entraîné l'introduction d'une condition disposant qu'une marque consistant en une forme indispensable pour la détermination de la fonction des produits ou de l'emballage ne peut pas être enregistrée, même si la marque possède un caractère distinctif intrinsèque ou a déjà acquis un caractère distinctif de par son usage.

Le Groupe australien a noté que dans la pratique, les marques non conventionnelles sont moins susceptibles de posséder un caractère distinctif intrinsèque et requièrent généralement du demandeur le dépôt de preuves d'utilisation ou la conviction que les produits ou services serviront de marque.

Le Groupe français a cité des litiges concernant des marques olfactives qui ont été jugés sur le fondement de la concurrence déloyale.

11. *Dans quelle mesure l'évaluation de la possibilité d'enregistrer des marques "non-conventionnelles" est-elle influencée par le fait que les consommateurs puissent être moins habitués à percevoir les marques "non-conventionnelles" comme un indicateur de l'origine du produit ou du service?*

Le Groupe néerlandais a cité la décision de la CJCE dans l'affaire *Libertel et Phillips contre Remington*. Les Groupes norvégien et brésilien ont noté qu'il incombait au propriétaire de la marque d'éduquer les consommateurs.

12. *D'autres observations*

Plusieurs Groupes ont émis des commentaires concernant l'harmonisation que nous présentons ci-après.

Le Groupe finlandais a suggéré que les expériences issues de l'UE indiquaient qu'une simple harmonisation de la formulation de la législation relative aux marques de fabrique ne serait généralement pas suffisante pour entraîner une harmonisation dans la pratique. Le développement de la jurisprudence n'entraîne qu'un mode d'harmonisation relativement lent. En égard à l'harmonisation, il serait important d'exiger que la représentation graphique soit effectuée au moyen de fichiers de données plutôt que sur papier. Le Groupe finlandais a suggéré de supprimer l'exigence d'une représentation graphique pour les marques sonores. Le Groupe finlandais a également noté que l'harmonisation devrait tenir compte des différences économiques, culturelles, politiques et sociales qui pourraient faciliter l'harmonisation en premier lieu au niveau régional. Des mesures devraient être adoptées afin d'éviter de créer des systèmes de propriété intellectuelle se chevauchant.

Le Groupe français suggère de faire évoluer la notion de "signe susceptible de représentation graphique" afin de ne pas limiter les marques aux signes dont la forme est visible.

En ce qui concerne les marques olfactives et du fait du développement de ces marques dans de nombreux secteurs, le groupe français propose de distinguer les fragrances simples ou naturelles des fragrances complexes. Il suggère d'admettre l'enregistrement des fragrances simples pour tout produit ou service n'ayant aucune relation avec la fragrance. Les fragrances simples sont constituées d'une ou de quelques molécules chimiques limitées et définies en parfumerie. Le dépôt pourrait comprendre une description littérale associée à une représentation graphique tirée par exemple d'une chromatographie en phase gazeuse ou de la représentation tridimensionnelle d'une simulation numérique de la molécule. Ceci serait suffisant pour permettre de définir le droit avec suffisamment de précision, de constance et d'objectivité au regard des tiers.

Le Groupe hongrois a suggéré d'harmoniser l'étendue des marques pouvant faire l'objet d'une protection et les conditions techniques requises pour la demande.

Le Groupe letton a suggéré qu'outre la publication sur papier dans les journaux officiels, les marques de forme et de papier devraient également être publiées en ligne. Les marques pourraient être présentées sous forme de vue à 360°. Les images en mouvement et les hologrammes pourraient être publiés de la même manière afin de montrer tous les aspects de la marque. Le Groupe argentin a suggéré que les caractéristiques particulières des marques non conventionnelles ne devraient pas constituer un obstacle à leur enregistrement. En ce qui concerne les odeurs, une simple description accompagnée d'un échantillon de laboratoire pourrait suffire. Le Groupe japonais note que bien que de nombreux pays n'autorisent pas l'enregistrement de marques non conventionnelles, leur usage est fort susceptible d'augmenter.

Le Groupe japonais propose donc de préparer des normes non obligatoires qui pourraient servir de référence pratique pour les pays prévoyant d'introduire des systèmes d'enregistrement de marques non conventionnelles.

13. *Le comité de travail*

Il semble que le comité de travail doive considérer trois questions:

- 1) La **capacité** des marques non conventionnelles à opérer en qualité de marques. Les marques non conventionnelles sont perçues par des sens autres que la vue. Le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis et la nécessité de préserver certains signes libres de monopoles, recherchés pour des raisons de concurrence.

- 2) La **représentation** de telles marques dans la demande doit être claire, précise, complète par elle-même, aisément accessible, intelligible, durable et objective (consulter la décision prise par la CJCE dans l'affaire *Sieckmann*). Les Offices des marques doivent être capables d'examiner ces demandes, les tiers doivent pouvoir les consulter à des fins d'opposition et les tribunaux doivent être en mesure de les faire appliquer dans le cadre de procédures de contrefaçon.
- 3) Les **exigences administratives** impliquent pour l'enregistrement de nouveaux types de marques, au sein des offices des marques, leur mise à disposition pour les recherches. Il est possible qu'il existe un besoin en matière de nouveaux systèmes utilisant des technologies comme les systèmes d'enregistrement et les bulletins électroniques.

Le comité de travail devrait proposer des directives claires pour l'harmonisation à cet égard.