

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques

MOTIFS DE REFUS POUR TOUS LES TYPES DE MARQUES

Document préparé par le Secrétariat

INTRODUCTION

1. De sa vingt et unième session (22 juin 2009 au 26 juin 2009) à sa vingt troisième session (30 juin 2010 au 2 juillet 2010), le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a considéré un certain nombre de documents de travail traitant de motifs de refus pour tous les types de marques (voir les documents SCT/21/2, SCT/22/2 et SCT/23/2).
2. Les documents se basaient sur des renseignements fournis par les membres du SCT dans leurs réponses au questionnaire de l'OMPI sur le droit des marques et sur la pratique en la matière, figurant dans le document WIPO/STrad/INF/1 (ci après dénommé "questionnaire") et dans les documents de l'OMPI SCT/16/4, SCT/17/4 et SCT/18/3 concernant les procédures d'opposition en matière de marques.
3. En outre, les membres ci-après du SCT ont envoyé des communications écrites sur des aspects spécifiques de leur droit et pratique concernant les motifs de refus : Allemagne, Australie, Bélarus, Brésil, Danemark, Estonie, États-Unis d'Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Guatemala, Hongrie, Japon, Lettonie, Mexique, Norvège, Pakistan, République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Slovénie, Suède, Viet Nam et l'Union européenne (UE) (27). L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) a également envoyé une communication. Toutes les communications ont été publiées sur la page Web du forum électronique du SCT.

4. Durant sa vingt-troisième session (30 juin 2010 au 2 juillet 2010), le SCT a demandé au Secrétariat de finaliser le document SCT/23/2 sur les motifs de refus pour tous les types de marques, en tenant compte de toutes les observations faites par les délégations au cours de cette session et de le publier comme document de référence dans la série de l'OMPI/STrad/INF de documents disponibles à <http://www.wipo.int/sct/en/wipo-strad/>.
5. L'annexe I du présent document donne un aperçu des motifs de refus les plus courants dans la législation des marques des membres du SCT et présente une vue générale des critères permettant de déterminer si un signe peut constituer une marque valable, mais ne traite pas du cadre procédural dans lequel ces critères s'appliquent. Des exemples spécifiques de marques sont présentés uniquement à titre d'illustration et ne doivent pas être considérés comme représentatifs du droit ou de la pratique en matière de marques de tel ou tel membre du SCT. Gardant à l'esprit que l'application individuelle de chaque motif de refus est régie par la pratique et la jurisprudence d'un office particulier, le document devait rester de nature générale. Par conséquent, il ne peut servir comme référence pour traiter les questions spécifiques dans des juridictions particulières.

[Les annexes suivent]

MOTIFS DE REFUS POUR TOUS LES TYPES DE MARQUES

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
I. REMARQUES PRÉLIMINAIRES.....	1
II. MOTIFS DE REFUS	2
a) Signes ne constituant pas une marque	2
i) Signes.....	2
ii) Signes perceptibles visuellement.....	2
iii) Signes représentés graphiquement	3
iv) Signes impropres à distinguer des produits ou des services.....	4
b) Absence de caractère distinctif.....	4
c) Caractère descriptif	7
i) Généralités	7
ii) Types de produits ou services	10
iii) Qualité des produits ou services	11
iv) Quantité de produits ou services.....	12
v) Destination des produits ou services	12
vi) Valeur des produits ou services	13
vii) Origine géographique des produits ou services.....	13
viii) Époque de production des produits ou services	14
ix) Autres caractéristiques.....	14
d) Caractère générique.....	15
e) Caractère fonctionnel	15
f) Morale et ordre public.....	16
g) Caractère trompeur	18
h) Article 6 ^{ter} de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle.....	20
i) Emblèmes et symboles spécialement protégés	22
j) Indications géographiques.....	24
k) Formes (signes constitués exclusivement par les formes)	24
l) Mauvaise foi.....	27
m) Droits antérieurs attachés à des marques.....	29
n) Autres droits de propriété industrielle.....	30
o) Droit d'auteur	31
p) Droits de la personne	32
III. QUESTIONS COMMUNES	33
a) Caractère distinctif acquis	33
b) Renonciation.....	34

I. REMARQUES PRELIMINAIRES

1. Les critères que doit remplir un signe pour pouvoir être utilisé comme marque sont relativement uniformes dans le monde entier. Toutefois, sur le plan pratique, l'application de ces critères peut différer d'un pays à l'autre, en fonction de la législation et du système d'enregistrement de marques. En règle générale, on peut distinguer deux types de critères. Le premier a trait à la fonction élémentaire d'une marque, autrement dit, la fonction permettant de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Il découle de cette fonction qu'une marque doit être reconnaissable. Le second type de critères concerne les effets négatifs que peut avoir une marque si elle est de nature à tromper le public ou si elle est contraire à l'ordre public ou à la morale.
2. Ces deux types de critères existent dans pratiquement toutes les législations nationales sur les marques. Ils apparaissent également dans l'article 6*quinquies*.B) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) (pour le texte intégral de l'article 6*quinquies*, voir l'annexe II), qui indique que les marques de fabrique ou de commerce bénéficiant d'une protection au titre de l'article 6*quinquies*.A) ne peuvent être refusées à l'enregistrement que si "elles sont dépourvues de tout caractère distinctif" ou si "elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public".
3. L'article 6*quinquies*.A) prévoit qu'une marque de fabrique ou de commerce qui est régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union [de Paris], sous les réserves de certaines exceptions. La liste des exceptions est exhaustive de sorte qu'aucun autre motif ne peut être invoqué pour refuser ou invalider l'enregistrement de la marque.
4. Cette règle est souvent dénommée le principe de l'enregistrement de la marque "*telle quelle*". Il a été pris note du fait que cette règle ne concerne que les éléments individuels d'une marque donnée, tels que les chiffres, les lettres et les patronymes. À cet égard, elle n'affecte pas les questions relatives à la nature ou à la fonction des marques telle qu'elle est conçue dans les pays où une protection est recherchée. Par conséquent, un pays membre de l'Union de Paris ne serait pas obligé d'enregistrer l'objet de la protection et d'étendre cette dernière à l'objet qui n'entre pas dans la définition d'une marque telle qu'elle est définie dans la législation de ce pays¹.
5. Le premier motif autorisé de refus ou d'invalidation d'une marque relevant de l'article 6*quinquies* s'applique dans les situations où une marque est en conflit avec les droits de tiers acquis dans le pays où une protection est recherchée. Ces droits peuvent être soit des droits relatifs à des marques déjà protégées dans le pays concerné, soit d'autres droits, tels que le droit lié à un nom commercial ou le droit d'auteur. Ce motif de refus peut également être appliqué si une marque est susceptible de porter atteinte aux droits de la personne.
6. Le deuxième motif autorisé de refus ou d'invalidation d'une marque relevant de l'article 6*quinquies* prévoit trois cas de figure : il s'applique à toute marque qui, dans le pays où une protection est recherchée, est considérée comme étant 1) dépourvue de tout caractère distinctif ou 2) descriptive ou 3) la désignation usuelle des produits considérés.
7. Le troisième motif autorisé de refus ou d'invalidation d'une marque relevant de l'article 6*quinquies* concerne les marques qui sont contraires à la morale ou à l'ordre public, encore une fois, en prenant en considération le pays où une protection est recherchée.
8. La partie du document ci-après expose les motifs les plus communs de refus pour tous les types de marques. Cet exposé n'est pas nécessairement exhaustif. En outre, les motifs de refus tels que l'absence de caractère distinctif, le caractère descriptif, le caractère générique et le caractère trompeur doivent être évalués au cas par cas en fonction des produits et services pour lesquels une demande d'enregistrement de marque est déposée.

II. MOTIFS DE REFUS

a) Signes ne constituant pas une marque

9. Une marque est enregistrable uniquement si elle remplit les critères d'enregistrement prévus par le droit applicable. L'article 15.1) de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ("Accord sur les ADPIC") donne la définition suivante : "Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce". Il s'ensuit que la condition fondamentale pour l'enregistrement d'une marque est que le signe en question soit propre à distinguer les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée

i) Signes

10. La définition donnée par l'article 15.1) de l'Accord sur les ADPIC est large en ce qui concerne la nature des signes qui peuvent constituer une marque. À cet égard, cette disposition indique que de tels signes, en particulier 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, seront susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. Les lois sur les marques contiennent très souvent une liste non exhaustive de signes qui peuvent remplir la fonction d'une marque.

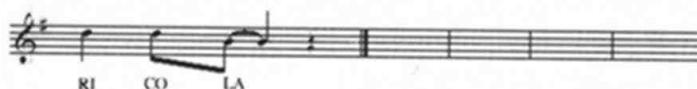
ii) Signes perceptibles visuellement

11. L'article 15.1) de l'Accord sur les ADPIC dispose ensuite que "les membres [de l'OMC] peuvent exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement". En d'autres termes, l'Accord sur les ADPIC ne comporte aucune obligation pour les membres de l'OMC d'enregistrer et de protéger les marques constituées de signes non visibles. Néanmoins, de nombreux pays autorisent l'enregistrement de certains signes non visibles et les protègent. Les exemples ci-après de marques non visibles enregistrées sont tirés des travaux du SCT dans ce domaine (voir le document SCT/16/2).

EXEMPLES DE MARQUES SONORES ENREGISTRÉES

États-Unis d'Amérique (n° d'enregistrement 2827 972). "La marque consiste en une série de cinq stridulations semblables à celles d'un grillon".

Suisse (n° d'enregistrement 525027 = IR 838231), classes 5 et 30 :



EXEMPLE DE MARQUE OLFACTIVE ENREGISTRÉE

États-Unis d'Amérique (n° d'enregistrement 2560 618) pour un fluide de coupe du métal à base d'huile et un fluide d'enlèvement du métal à base d'huile destinés à l'usinage des métaux dans la classe 4 : "L'odeur du chewing-gum".

EXEMPLE DE MARQUE SONORE REFUSÉE

États-Unis d'Amérique : n° de demande 76 681 788. Le déposant demandait l'enregistrement de la marque sonore ci-après destinée à être utilisée en rapport avec des jouets pour animaux : "une forme d'onde audio d'une onde carrée nominale de 6,1 KHz portée à 11,4 KHz sur une durée d'environ 140 msec". Après avoir examiné le fichier sonore s'y rattachant (contenant un couinement de souris), qui servait à préciser la description de la marque et qui faisait partie de la demande, l'examineur de l'USPTO a refusé l'enregistrement au titre de la loi sur les marques parce que la nature réaliste et authentique du couinement de souris servait un objectif utilitaire ou fonctionnel pour le déposant.

EXEMPLE DE MARQUE OLFACTIVE REFUSÉE

États-Unis d'Amérique : n° de demande 78 483 234. Le déposant demandait l'enregistrement de l'odeur de la menthe pour des masques faciaux à usage médical. L'examineur de l'USPTO a refusé l'enregistrement parce que la caractéristique du masque en question, à savoir, une odeur de menthe, était fonctionnelle pour l'article car elle rend plus agréable l'utilisation d'un masque facial ou plus probable l'observation de l'utilisation de ce masque.

iii) Signes représentés graphiquement

12. Dans certains pays², la question de la représentation graphique d'un signe est traitée séparément, en particulier dans les pays où elle est une condition d'enregistrement. La condition de la représentation graphique des marques a donné lieu à des questions d'interprétation dans les territoires qui l'appliquent, en particulier pour ce qui touche à certaines marques non visibles, telles que les marques sonores qui ne sont pas constituées de sons musicaux ou les marques olfactives. Conformément à la jurisprudence de certains pays, la représentation graphique d'une marque, pour être acceptable, doit être claire, précise et complète en soi, facilement accessible, compréhensible, durable et objective³. À cet égard, il convient de noter que les réponses au questionnaire indiquent que le non-respect des conditions de perception visuelle et de représentation graphique constitue souvent un motif de refus (68 réponses affirmatives). En application de ce critère, la représentation graphique d'un son pourrait être considérée comme acceptable, tandis que la description d'une odeur au moyen de mots pourrait ne pas être considérée comme susceptible de constituer une représentation graphique.

EXEMPLE

France : la marque consistant en un "arôme artificiel de fraise" a été refusée au motif qu'elle ne satisfaisait pas à l'exigence de représentation graphique. La demande portait sur une "marque gustative" assortie de la description "la marque est constituée par le goût suivant : arôme artificiel de fraise".

iv) Signes impropres à distinguer des produits ou des services

13. Il est probable qu'un signe n'ayant pas la propriété inhérente de servir de marque soit refusé. Ce motif de refus peut être invoqué si, dans l'abstrait, un signe particulier n'est simplement pas propre à remplir la fonction d'une marque en toutes circonstances, pour tout produit ou service. Cela peut être le cas par exemple pour une chanson entière ou pour un film entier⁴.

14. Afin de décider si un signe est propre à distinguer (dans l'abstrait) les produits ou services du déposant en question de ceux des autres déposants ("distinctif quant à l'origine"), il est proposé dans une communication d'appliquer la notion d'"adaptation inhérente"⁵. Ce test se réfère à une qualité de la marque elle-même qui ne peut pas être acquise sur un marché. La question pourrait être formulée comme suit : est-ce un signe qui, du moins hypothétiquement, pourrait remplir la fonction d'identifier tous les produits dotés de ce signe comme issus du contrôle de la même entreprise? Si la réponse à cette question est négative, le "signe" ne remplit pas cette condition.
15. On peut en conclure que certains des critères fondamentaux qui déterminent l'enregistrabilité d'une marque sont les suivants : la marque constitue un objet susceptible de protection, autrement dit, le signe en question peut constituer une marque, et la marque a la capacité abstraite de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. La question concrète du caractère distinctif est examinée ci-dessous.
 - b) Absence de caractère distinctif
16. En général, les refus pour absence de caractère distinctif, pour caractère descriptif ou pour caractère générique comportent souvent des éléments communs. Les refus ayant pour fondement le caractère descriptif ou générique du signe peuvent aussi faire naître un refus pour absence de caractère distinctif. Toutefois, le champ d'application de l'absence de caractère distinctif peut être supérieur à celui du caractère descriptif ou du caractère générique.
17. Le caractère distinctif peut être défini comme la capacité propre à une marque d'être perçue par les acteurs du marché comme un moyen de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, ce qui confère ainsi à ces produits ou services une origine commerciale précise. Le caractère distinctif du signe est apprécié compte tenu du service ou du produit visé par la marque. En général, la législation sur les marques reconnaît une série de signes dépourvus de caractère distinctif : signes qui, dans le langage courant ou professionnel, sont nécessaires; désignations génériques ou usuelles du produit ou du service; signes servant à indiquer une caractéristique du produit ou service, notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l'origine géographique, l'époque de production du produit ou de prestation du service; signes consistant exclusivement en la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant au produit sa valeur essentielle
18. La question est souvent posée de savoir si une couleur unique ou des nuances de couleurs peuvent valablement constituer une marque. Les travaux du SCT tendent à indiquer que les couleurs uniques sont généralement considérées comme ne présentant pas de caractère distinctif intrinsèque. Dans de nombreuses législations, il est admis que c'est uniquement dans des cas exceptionnels qu'une couleur en tant que telle peut être considérée comme présentant un caractère distinctif sans avoir jamais été utilisée auparavant. Ces cas exceptionnels peuvent se produire lorsqu'un enregistrement est demandé pour une gamme très limitée de produits ou de services dans un segment très précis du marché. En règle générale, une couleur unique ne peut pas être facilement enregistrée sans que soit démontré son caractère distinctif acquis par l'usage. Lors de l'évaluation du caractère distinctif potentiel d'une couleur donnée, le service d'enregistrement doit prendre en considération l'intérêt général en ne limitant pas de manière indue l'accès à ces couleurs des autres commerçants offrant des produits ou des services dans le domaine commercial concerné. Les mêmes règles pourraient s'appliquer aux combinaisons de couleurs désignées de manière abstraite, sans contours précis⁶.

EXEMPLE

Ex-République yougoslave de Macédoine : cette marque de couleur (violette) a été déposée pour ce qui concerne la classe 30 pour les produits suivants : cacao, chocolat, boissons chocolatées. La demande a été rejetée pour absence de caractère distinctif^{*}.



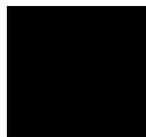
EXEMPLES DE MARQUES DE COULEUR ENREGISTREES

Norvège (n° d'enregistrement 226920), classe 34[†] :



Royaume-Uni (n° d'enregistrement 2360815A), classe 33 :

Description de la marque : la marque consiste en vodka de couleur noire, selon le code PANTONE.



Revendication/limite concernant la marque : le déposant revendique la couleur noire ("noir PANTONE") comme élément de la marque.

19. D'autres exemples de signes non distinctifs concernent les représentations figuratives couramment utilisées soit en relation avec les produits et les services pour lesquels l'enregistrement est demandé soit d'une manière fonctionnelle ou descriptive, les pictogrammes et symboles graphiques couramment utilisés d'une manière fonctionnelle, les marques figuratives constituant une représentation graphique d'une reproduction réaliste des produits eux-mêmes; les lettres et chiffres pris isolément; les éléments verbaux non distinctifs en raison de leur usage fréquent, qui ont perdu toute capacité de distinguer des produits ou services, tels que la terminaison des domaines de premier niveau (.com, .int), le symbole @ ou la lettre e- précédant le nom des produits ou services fournis par la voie électronique. Il ressort des réponses au questionnaire que l'absence de caractère distinctif d'une marque pour laquelle un enregistrement est demandé constitue un motif de refus dans de nombreux systèmes (70 réponses affirmatives).

* L'échantillon dans l'encadré, de couleur violette, peut être visualisé dans le document en format PDF à l'adresse http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17465.

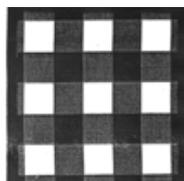
† L'échantillon dans l'encadré, de couleur rouge, peut être visualisé dans le document en format PDF à l'adresse http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17465.

EXEMPLES

République de Moldova : l'enregistrement de la marque ci-après déposée à l'égard de produits de la classe 21 a été refusé parce qu'elle est exclusivement constituée d'une seule lettre et qu'elle est dépourvue de caractère distinctif.

P

Norvège : la marque figurative ci-après dont l'enregistrement a été demandé pour des produits dans les classes 20 et 24 (notamment meubles, matelas, textiles tissés) a été refusée parce qu'elle n'a pas été considérée comme étant propre à indiquer une origine commerciale (elle n'est pas propre à distinguer les produits du propriétaire de ceux de tiers). Les consommateurs concernés ne la considéreraient que comme une indication du tissu utilisé pour la fabrication des meubles ou des textiles et non pas comme une marque.



Slovénie : le signe ci-après constitué d'une représentation graphique d'une reproduction naturaliste des produits eux-mêmes (animaux vivants – classe 31) a été refusé parce qu'il n'a pas été considéré qu'il permettait d'indiquer une origine commerciale.



Etats-Unis d'Amérique : dans l'affaire *Right-On Co., Ltd*, 87 USPQ2d 1152 (TTAB 2008), la commission a confirmé les refus, sur la base des motifs ornementaux, d'enregistrer les coutures décoratives représentées ci-après pour divers articles d'habillement, y compris des jeans, chemises, chaussures et chapeaux.



Les arguments et éléments de preuve étant exclusivement axés sur les jeans, la commission a appliqué la jurisprudence *Seabrook* pour conclure que les marques ne présentaient pas un caractère intrinsèquement distinctif. Étant donné que tout porte à croire que les coutures sur les poches constituent un type d'ornement très courant dans l'industrie des jeans, la commission a estimé qu'un "simple perfectionnement" de cet élément commun de base ne peut présenter un caractère intrinsèquement distinctif.

c) Caractère descriptif

i) Généralités

20. Les marques consistant exclusivement en des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, à décrire les produits ou services respectifs peuvent généralement ne pas être enregistrées. La raison sous-jacente à ce type de disposition est l'intérêt public, qui vise à faire en sorte que les indications descriptives puissent être utilisées par tout le monde, en particulier par les concurrents. Les marques descriptives sont des marques se limitant à fournir des informations sur les produits et services en question. Aux fins de tout refus pour ce motif, le signe doit consister exclusivement en des éléments descriptifs (cela s'applique aussi à tous les points ii) à ix)). Il ressort des réponses au questionnaire que ne pas respecter l'obligation de caractère non descriptif constitue un motif de refus dans de nombreux systèmes (68 réponses affirmatives).
21. Dans certains pays, une marque peut être refusée à l'enregistrement lorsqu'elle consiste en des éléments qui, utilisés sur les produits du déposant ou en rapport avec ces produits, sont purement descriptifs ou décrivent de manière fallacieuse ces produits⁷. Une marque peut être considérée comme descriptive même lorsqu'elle décrit un ingrédient, une qualité, une caractéristique, une fonction, un élément caractéristique, un objet ou une utilisation uniques des produits ou services spécifiés. Quand, lors de l'examen de la marque proposée, il faut une certaine imagination, réflexion ou conception pour déterminer la

nature des produits ou services, ladite marque peut être considérée comme suggestive et ne pas être refusée à l'enregistrement. En outre, les termes attribuant une certaine qualité à des produits ou services ou affirmant l'excellence de ces produits ou services sont souvent considérés comme des termes purement descriptifs. Habituellement, une orthographe légèrement erronée d'un terme ne permettra pas de faire d'un terme descriptif ou générique une marque non descriptive. En outre, lorsqu'un terme a plusieurs sens et qu'au moins l'un de ces sens est descriptif, ou faussement descriptif ou générique, le terme peut être considéré comme descriptif, faussement descriptif ou générique.

22. Le caractère descriptif d'un mot peut être déterminé en fonction du sens ordinaire du mot en question. À l'appui peuvent être cités les entrées d'un dictionnaire ou le sens usuel du terme. En outre, les termes qui, dans une terminologie spécialisée, servent à désigner les caractéristiques pertinentes respectives des produits et services peuvent être considérés comme descriptifs.

EXEMPLES

France : la marque "POLLUTIOMETRE" dont l'enregistrement a été demandé pour des "ustensiles de mesure de la pollution" a été refusée au motif que ce terme, même s'il ne figurait pas dans le dictionnaire, était immédiatement compris comme la désignation nécessaire des produits pour lesquels elle était demandée (Cour d'appel de Paris, 19 mars 1999).

France : la marque verbale "E-SERVICE" a été refusée au motif que ce terme désignait les services eux-mêmes en tant que "services d'assistance sur l'Internet", refus confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris daté du 28 avril 2004).

Allemagne : les slogans publicitaires ci-après ont été considérés comme ne remplissant pas les conditions requises pour être protégés en tant que marques compte tenu de l'absence de caractère distinctif : "BÜCHER FÜR EINE BESSERE WELT" (DES LIVRES POUR UN MONDE MEILLEUR) pour des livres et "LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER" pour des services d'agence de voyages.

Allemagne : les signes ci-après ont été considérés comme ne remplissant pas les conditions requises pour être protégés en tant que marques compte tenu de l'absence de caractère distinctif : "K" pour du matériel de construction, "K" étant également le symbole de "Kelvin" qui, dans la physique de la construction, représente le coefficient de transmission de chaleur; et "@" pour des produits et des services divers. Ce signe est généralement un symbole de modernité pouvant indiquer que des produits (par exemple des produits imprimés) sont disponibles en ligne ou que ces produits peuvent être commandés en ligne.

Guatemala : les marques "PULPIFRUTA", demandée pour la classe 32, et "NUTRITORTILLAS" demandée pour la classe 30, ont été refusées parce que les signes étaient constitués des désignations communes. "PULPA" et "FRUTA", d'une part, et "NUTRI" et "TORTILLAS", d'autre part, sont immédiatement comprises comme la désignation nécessaire pour les produits en question et sont, par conséquent, dépourvues de caractère distinctif.

États-Unis d'Amérique : dans l'affaire *Tokutake Industry Co., Inc.*, 87 USPQ2d 1697, n° de série 79018656 (TTAB 2008) (la commission a indiqué au §2.e)1) son refus d'enregistrer la marque représentée ci-après pour des chaussures).

あゆみ
A Y U M I

Les caractères latins et japonais représentent le même terme, AYUMI, que le déposant a traduit par “marche, pas”. Aussi, la commission a-t-elle estimé que ce terme était purement descriptif puisqu’il s’agissait de chaussures de tous types, y compris des chaussures de marche. En déterminant si la doctrine des équivalents étrangers (*doctrine of foreign equivalents*) s’appliquait, la commission a établi que le japonais était une langue moderne parlée par des centaines de milliers de personnes aux États-Unis d’Amérique et que rien ne permettait de penser que le consommateur américain intéressé parlant japonais ne traduirait pas la marque. Puisque la traduction proposée pour la marque était “marche”, le refus pour caractère descriptif était fondé).

23. Dans de nombreux pays, les abréviations sont considérées comme des termes descriptifs. Les marques consistant en des abréviations peuvent être refusées à l’enregistrement lorsque l’abréviation est une composition de termes qui, seuls, sont purement descriptifs et que cette abréviation est couramment utilisée, ou du moins comprise, par les spécialistes du domaine comme identifiant les produits en fonction de leurs caractéristiques.
24. Les signes qui sont “descriptifs en application de la loi” constituent une autre catégorie de termes descriptifs. Le caractère descriptif de ces termes est prévu dans la législation nationale ou dans tout autre instrument juridique qui est soit contraignant, soit à prendre en considération par l’office examinateur. Cela s’applique, par exemple, aux dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques afin que les substances médicales puissent être identifiées grâce à des termes uniques acceptés au niveau international.
25. Une marque n’a pas besoin d’être verbale pour désigner une caractéristique. Elle peut aussi être picturale. Les équivalents phonétiques ou l’orthographe erronée de termes descriptifs peuvent être admis à l’enregistrement dans certains systèmes car ils sont considérés comme distinctifs d’un point de vue visuel; mais ils peuvent être refusés dans d’autres systèmes où ils ne sont pas considérés comme distinctifs d’un point de vue phonétique⁸.

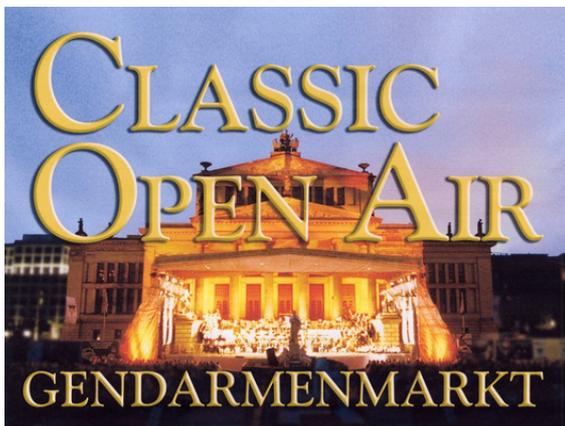
EXEMPLE

Brésil : l’orthographe légèrement erronée d’un terme ou d’une expression descriptifs ne permet pas d’en faire une marque distinctive. Dans l’exemple ci-après, bien que le terme “banco” (“banque”) soit mal orthographié sous la forme “banko”, il est identique sur le plan phonétique au terme original. En conséquence, il ne peut être enregistré pour des services bancaires et d’affacturation.

26. Dans une communication, il est indiqué que les conditions requises pour la protection des marques d’événements ne sont pas plus souples que pour les autres types de marques⁹. Dans la plupart des cas, les signes utilisés sont descriptifs, par exemple “CHAMPIONNAT”, “GRAND PRIX”, “FESTIVAL”, “FOIRE”. Par conséquent, ils sont dénués du caractère distinctif requis, si les acteurs du marché perçoivent uniquement un lien descriptif entre les produits ou services dont la protection est demandée et l’événement en question, ou s’ils associent simplement les produits ou services à cet événement. C’est notamment le cas lorsque des services en rapport avec l’organisation et la tenue de l’événement sont concernés ou lorsque les produits ou services concernés sont directement en rapport avec l’événement (tels que des vêtements de sport, des instruments de musique, des publications ou d’autres types de supports de données, d’articles d’habillement, de jeux). Dans ce cas, la marque est des perçue comme désignant le contenu ou l’objectif de l’événement.

EXEMPLES

Allemagne : les marques d'événements ci-après ont été considérées comme descriptives et présentant, par conséquent, une absence de caractère distinctif : "FUSSBALL WM 2006" (COUPE DU MONDE DE LA FIFA, 2006); "Deutschland 2006" (ALLEMAGNE 2006); "ÖSTERREICH – SCHWEIZ 2008" (AUTRICHE-SUISSE 2008); "SÜDAFRIKA 2010" (AFRIQUE DU SUD 2010); et une marque combinant un élément verbal et un élément figuratif "CLASSIC OPEN AIR GENDARMENMARKT"



Slovénie : les marques de manifestations ci-après dont l'enregistrement a été demandé pour des services dans la classe 41 ont été refusées. Dans la plupart des cas, les marques verbales de manifestations sont descriptives et identifient le contenu ou l'objectif de la manifestation. S'ils sont combinés avec des éléments figuratifs suffisamment distinctifs, ces signes peuvent être acceptés.

MEDNARODNI POLKA FESTIVAL S KMEČKO OHCETJO (Festival international de polka autour du mariage du fermier)
FESTIVAL RADIJSKIH POSTAJ-RADIO FESTIVAL (Festival de radiotélévision)
POLETNA HOKEJSKA LIGA BLEĐ (Ligue estivale de hockey de Bled)

ii) Types de produits ou services

27. Les signes consistant en des produits ou services eux-mêmes, c'est-à-dire en leur type ou leur caractère, peuvent être considérés comme descriptifs et, par conséquent, non distinctifs.

EXEMPLES

Japon : la marque ci-après constituée des mots TOURMALINE SOAP en anglais et en japonais dans une demande désignant du "savon contenant de la tourmaline" a été refusée en raison de son caractère descriptif. La cour d'appel, après avoir indiqué que l'effet bénéfique de la tourmaline a été vanté dans des publicités relatives à d'autres produits, a conclu que les consommateurs et les commerçants ordinaires reconnaîtraient la tourmaline comme étant un composant des produits désignés.

TOURMALINE SOAP
トルマリンソープ

Mexique : la marque ci-après concernant des boissons alcoolisées a été refusée car elle décrit le produit à l'égard duquel la protection est demandée, la marque étant le terme polonais et russe désignant la célèbre boisson appelée VODKA en espagnol, ce qui constitue une description manifeste du produit concerné.

WODKA

Norvège : l'enregistrement du signe "CAFÉ COOKIES" pour des biscuits dans la classe 30 a été refusé au motif que ce signe n'était pas propre à distinguer les produits du propriétaire de ceux de tiers. Les termes en anglais ont été considérés comme analogues à ceux en norvégien et revêtant un caractère descriptif même s'ils ont été présentés comme constituant une innovation ou une nouvelle suite de mots. La marque verbale indique que les produits (biscuits) sont destinés à être servis dans un café.

iii) *Qualité des produits ou services*

28. Les signes consistant à la fois en des termes laudatifs, mentionnant la qualité supérieure du produit, et en la qualité inhérente du produit peuvent être considérés comme descriptifs. Cela comprend aussi des termes tels que "léger", "extra", "frais", "hyper léger" lorsqu'ils sont utilisés pour des produits d'une manière descriptive.

EXEMPLES

Ex-République yougoslave de Macédoine : la marque "No 1 in Air Conditioning" déposée en rapport avec les classes 11 (appareils de conditionnement d'air) et 37 (services d'installation) a été refusée pour absence de caractère distinctif parce qu'elle indique exclusivement le type de produits ou de services et leur finalité. Par ailleurs, l'expression "n° 1" pourrait être perçue par le public comme une indication de la qualité des produits et des services et, plus précisément, du fait qu'il s'agit de produits haut de gamme.

No 1 in Air Conditioning

Japon : la marque ci-après constitué du mot JUMBO en japonais dans une demande désignant de la "viande, des produits à base de viande transformée et des fruits de mer" a été refusée en raison de son caractère descriptif. La cour d'appel a conclu que la présence du mot JUMBO dans la marque serait comprise comme un indicateur de la taille des produits désignés car non seulement ce mot figure dans les dictionnaires courants mais il est également utilisé pour indiquer la taille de divers objets dont des denrées alimentaires.

ジャンボ

Brésil : les marques ci-après ont été refusées au motif que les signes indiquent la qualité ou la quantité ou la valeur des produits ou services à distinguer : "BEST FOOD" pour des fruits et légumes, "MAIS BARATO" (MOINS CHER) pour de la viande, de la volaille et des fruits, "PIZZA LIGHT" pour des pizzas, des pâtes, du pain et des gâteaux; "DIET COOKIE" pour des biscuits, des biscuits d'apéritif à la crème, du pain et des sandwiches.

Mexique : la marque "GARANTIA DE CALIDAD TOTAL" a été refusée pour tous les articles de papeterie au motif qu'elle décrit la qualité des produits.

**Garantía
de Calidad
Total**

iv) *Quantité de produits ou services*

29. Les signes consistant en l'indication de la quantité dans laquelle les produits sont habituellement vendus, renvoyant ainsi en général à des mesures de quantité du commerce, peuvent donner lieu à un refus ayant pour fondement le caractère descriptif.

EXEMPLE

Mexique : l'enregistrement de la marque "1Kg" a été refusé pour des friandises car cette marque indique la quantité du produit à l'égard duquel la protection est demandée. Étant donné que cette indication est utilisée dans le commerce pour préciser la quantité d'un produit, cette marque est considérée comme étant descriptive.



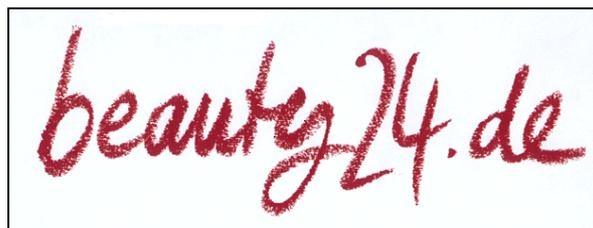
v) *Destination des produits ou services*

30. Les signes consistant en des indications de destination, telles que la description du mode d'utilisation, des moyens d'application ou de la fonction d'un produit ou d'un service, peuvent être considérés comme descriptifs.

EXEMPLE

Allemagne : l'enregistrement des marques "antiKALK" (anti-calcaire) demandé pour des "produits d'adoucissement de l'eau pour machines à laver le linge et lave-vaisselle, produits de détartrage, produits de décalcification pour ustensiles de cuisine et appareils pour la préparation de boissons" et "beauty24.de" demandé pour des "produits cosmétiques" a été refusé pour absence de caractère distinctif, étant entendu que de simples représentations graphiques ou la transcription ornementale d'un terme usuel dans le commerce ne peuvent modifier le caractère descriptif du terme.

antiKALK



Japon : une marque comprenant le mot EXPERT en anglais dans une demande désignant "des équipements sportifs" a été refusée en raison de son caractère descriptif. La cour d'appel a conclu que les consommateurs et les commerçants ordinaires ne verraient dans la marque qu'une référence à la qualité et à la destination des produits désignés. La cour a indiqué que le mot "expert" était largement compris comme désignant une personne spécialisée et utilisé pour indiquer que certains articles de sport, notamment du matériel de ski, étaient destinés à des experts.

vi) Valeur des produits ou services

31. Les signes consistant en des indications montrant le prix (élevé ou bas) à payer ainsi que la valeur du point de vue de la qualité sont considérés comme descriptifs. Cela peut aussi comprendre des expressions telles que “extra” ou “meilleur(e)”, “bon marché” ou “plus pour moins cher” et des expressions indiquant, dans le langage parlé, que les produits sont d'une qualité supérieure, tel que “de luxe”.

EXEMPLES

Japon : la marque ci-après constituée d'une combinaison de chiffres et de mots signifiant “boîte-repas à 250 yens” en japonais dans une demande désignant une “boîte-repas” a été refusée en raison de son caractère descriptif car les consommateurs et les commerçants ordinaires auraient interprété la marque comme désignant un repas à emporter dont le prix serait de 250 yens.

2 5 0 円 弁 当

Mexique : la protection de la marque de boissons alcoolisées “100 PESOS” a été refusée car le nom indique une valeur, le PESO étant la monnaie mexicaine et la quantité 100 précédant ce mot indiquant automatiquement le prix du produit. Par conséquent, cette marque pourrait induire les consommateurs en erreur ou les tromper en leur faisant croire qu'il s'agit du prix du produit.

vii) Origine géographique des produits ou services

32. Les signes consistant en un terme géographique indiquant l'origine des produits ou services sont, en règle générale, refusés à l'enregistrement en raison de leur caractère descriptif. La plupart des communications indiquent que le caractère descriptif du terme géographique peut dépendre du lieu de production des produits, de la nature du produit, du lieu de la prestation des services, du lieu où l'entreprise assurant la prestation des services a son siège social et du lieu à partir duquel la prestation de service est gérée et contrôlée ainsi que de la nature des produits auxquels se rapporte le service.

EXEMPLES

Lettonie : la demande d'enregistrement de marque M-99-699 (déposée par un déposant de Finlande pour de la bière dans la classe 32). Cette marque a été jugée comme étant trompeuse du point de vue géographique en ce qui concerne l'origine de la bière (la Finlande). Le personnage est le soldat Chvéïk, personnage principal du célèbre roman satirique tchèque “Le brave soldat Chvéïk” de Jaroslav Hašek. Les illustrations de Josef Lada (1887-1957) sont aussi connues que le roman lui-même. C'est pourquoi l'office des brevets considère cette marque comme une indication géographique indirecte susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine géographique de cette bière. Étant donné que la bière tchèque est très populaire et appréciée en Lettonie, l'office a refusé d'enregistrer cette marque.



République de Moldova : l'enregistrement de la marque ci-après ТОРЧИИ (TORCHIIN) a été refusé parce qu'elle consiste exclusivement en une indication qui pourrait correspondre à l'origine géographique des produits concernés (TORCHIIN est une ville d'Ukraine).

Japon : la marque "GEORGIA", écrite en anglais en caractères standard, concernant une demande relative à du "thé ou du café", a été refusée en raison de son caractère descriptif. La cour d'appel a estimé que les consommateurs et les commerçants ordinaires percevraient les produits comme ayant été fabriqués en Géorgie (États-Unis d'Amérique). La cour a également fait observer que le fait que le public reconnaisse, à tort ou à raison, le terme employé dans la marque comme une région de production ou de vente constituait un motif suffisant pour refuser l'enregistrement d'une indication géographique.

États-Unis d'Amérique : dans l'affaire Beaverton Foods, Inc., 84 USPQ2d 1253 (TTAB 2007), la marque "NAPA VALLEY MUSTARD CO" en caractères standard a été considérée comme trompeuse du point de vue géographique pour des "condiments, à savoir de la moutarde". Le déposant a admis que les produits ne provenaient pas de la Napa Valley et, dans une large mesure, il a reconnu que la marque, du moins au premier chef, décrivait de façon erronée l'origine géographique des produits. Les éléments d'information figurant au dossier ont mis en évidence que le terme "Napa Valley" est utilisé par des tiers comme emplacement géographique et en rapport avec la moutarde. En fait, il a été démontré que la Napa Valley accueille un célèbre festival de la moutarde. La commission a conclu que la Napa Valley était un lieu géographique notoirement connu; que les acheteurs risquaient de croire que la moutarde provenait de cette région; et que la présentation erronée constituait un facteur déterminant dans la décision des consommateurs d'acheter ces produits.

viii) Époque de production des produits ou de prestation des services

33. Les signes consistant en des expressions concernant l'époque de prestation des services, soit de manière expresse, soit de manière habituelle, ou l'époque de production des produits si cela présente un intérêt pour les produits, sont considérés comme descriptifs et, en général, refusés à l'enregistrement.

Mexique : l'enregistrement de la marque "COSECHA 54" demandé pour des boissons alcoolisées a été refusé car la marque indiquait un cru, laissant entendre que le produit concerné datait de 1954. Il n'était donc pas justifié d'accorder une exclusivité à cette marque.



ix) Autres caractéristiques

34. En général, un motif éventuel de refus peut porter sur des caractéristiques des produits ou services non comprises dans l'énumération précédente. Il peut s'agir, par exemple, de caractéristiques techniques des produits ne relevant pas des sous-paragraphe ci-dessus.

d) Caractère générique

35. Les marques consistant exclusivement en des signes ou des indications devenus coutumiers dans le langage parlé ou en application de pratiques commerciales de bonne foi reconnues sont habituellement exclus de l'enregistrement. En d'autres termes, un signe qui indique aux personnes intervenant dans un commerce précis un produit ou un service en général plutôt qu'un produit ou un service provenant d'une source commerciale précise, peut être considéré comme étant devenu générique. Les réponses au questionnaire indiquent que le caractère générique est examiné dans le cadre de la procédure d'examen, et l'omission de satisfaire à la condition de caractère non générique constitue un motif de refus dans de nombreux systèmes (67 réponses affirmatives).
36. Il est dit, dans certaines communications, que ce motif de refus s'applique aussi aux mots n'ayant à l'origine aucun sens ou ayant un sens différent¹⁰. Il a été aussi dit qu'il n'était pas nécessaire que le signe ou l'indication soit un terme défini dans les dictionnaires et qu'il suffisait qu'il y ait des preuves que ce signe soit fréquent dans le langage parlé¹¹. Les abréviations sont aussi comprises car leur sens ne peut être compris qu'une fois qu'elles sont devenues usuelles. En outre, les éléments figuratifs des marques peuvent aussi être concernés lorsque ces éléments sont fréquents ou sont devenus la désignation habituelle des produits ou services concernés.

EXEMPLES

France : la marque "LES SARMENTS" dont l'enregistrement a été demandé pour des "chocolats et des produits de chocolaterie et de confiserie" a été refusée compte tenu du caractère générique du terme "sarments" qui désigne traditionnellement un type de chocolats en forme de sarments de vigne (la Cour d'appel a confirmé cette décision, Lyon, 29 janvier 2004).

Slovénie : l'enregistrement des marques verbales TELEKOM, GELBE SEITEN, GOLDEN PAGES demandé pour des produits dans les classes 9, 16 et 38 a été refusé. Les marques constituées exclusivement de signes ou d'indications qui sont devenues usuelles dans le langage courant sont interdites à l'enregistrement.

États-Unis d'Amérique : dans l'affaire Noon Hour Food Products, Inc., 88 USPQ2d 1172, (TTAB 2008), la commission a confirmé le refus d'enregistrer le terme "BOND-OST" comme terme générique pour du fromage. Elle a estimé que le genre des produits était parfaitement indiqué par leur identification et que les consommateurs concernés étaient les consommateurs ordinaires de fromage, y compris de fromages typiques. Le dossier comportait notamment des références au terme "Bond-Ost" (ainsi que "bondost," "Bondost," et "Bond Ost") dans des ouvrages traitant des fromages, des livres de cuisine ou des ouvrages portant sur des produits ou plats typiques; des éléments relatifs à l'utilisation de ce terme dans des publications gouvernementales ou ayant trait aux produits laitiers, sur l'Internet et dans des journaux et des revues accessibles aux consommateurs; et des éléments relatifs à l'utilisation du terme sur le marché par des vendeurs de fromage, y compris des fournisseurs en ligne et au rayon traiteur ou produits fromagers des supermarchés et dans les magasins spécialisés. La commission a conclu que le terme était générique, estimant que des tiers utilisaient fréquemment les termes "Bondost" et "Bond Ost" comme désignations génériques et que pour les consommateurs concernés, la marque faisait référence à un type de fromage plutôt qu'à une provenance particulière de fromage.

e) Caractère fonctionnel

37. La question du caractère fonctionnel peut surgir dans les systèmes de marques qui autorisent l'enregistrement des formes tridimensionnelles, des emballages de produits, des couleurs ou d'autres emballages pour les produits ou les services¹². Lorsque ce genre d'élément est utilisé et peut servir de marque, il peut ne pas avoir de caractère distinctif pour un motif d'intérêt général, s'il englobe un élément caractéristique, c'est-à-dire s'il est essentiel à son utilisation ou à sa destination ou s'il a une incidence sur le coût ou la qualité du produit. Pour déterminer si l'élément caractéristique revendiqué est fonctionnel,

on peut procéder à une appréciation de preuves provenant des fabricants ou d'informations fournies par le déposant, par exemple s'il existe un brevet d'utilité englobant l'élément caractéristique.

38. Afin de parvenir à une décision quant au caractère fonctionnel, on peut tenir compte de certains ou de tous les facteurs suivants : mise en valeur des avantages utilitaires de l'élément pour lequel l'enregistrement est demandé, dépôt d'une demande de brevet par le déposant pour l'élément en question, existence d'autres dessins ou modèles et incidence de l'élément sur l'efficacité ou le coût de la fabrication.
39. Il ressort de certaines communications qu'un signe ayant un caractère fonctionnel peut ne pas être enregistré même si le déposant est en mesure de prouver que le signe est devenu distinctif¹³. À cet égard, il peut être fait référence à la doctrine de la fonctionnalité, qui interdit l'enregistrement des éléments caractéristiques fonctionnels d'un produit afin d'encourager la concurrence légitime grâce au maintien d'un équilibre approprié entre la législation sur les marques et la législation sur les brevets. Cela permet de s'assurer que la protection des éléments caractéristiques utilitaires d'un produit est d'une durée limitée grâce à un brevet d'utilité et non d'une durée potentiellement illimitée moyennant un enregistrement de marque. À l'expiration du brevet d'utilité, l'invention protégée par ledit brevet tombe dans le domaine public et les éléments caractéristiques fonctionnels divulgués dans le brevet peuvent alors être copiés par d'autres.

EXEMPLE

États-Unis d'Amérique : Saint-Gobain Corporation c. 3M Company, 90 USPQ2d 1425, (TTAB 2007). Le déposant a demandé l'enregistrement d'une marque consistant en une teinte de mauve appliquée sur l'intégralité du côté rugueux de "papier abrasif, à savoir des abrasifs appliqués sur un support de papier ou de textile". Étant donné que les marques consistant en une couleur particulière ne présentent pas un caractère intrinsèquement distinctif, le déposant a revendiqué un caractère distinctif acquis. Toutefois, il n'a pas été en mesure d'établir que sa marque avait acquis ce caractère distinctif. À titre subsidiaire, la commission a examiné la question de savoir si la marque du déposant était fonctionnelle, un obstacle absolu à l'enregistrement.

f) Morale et ordre public

40. Les marques de fabrique ou de commerce qui sont considérées comme contraires à la morale ou à l'ordre public sont régulièrement refusées à l'enregistrement. Les réponses au questionnaire indiquent que le non-respect de cette obligation constitue un motif de refus dans de nombreux systèmes (74 réponses affirmatives).
41. En règle générale, ainsi que c'est le cas avec tous les autres motifs de refus, l'application de ce motif particulier est déterminée en fonction du contexte socioculturel d'un pays particulier. Certains systèmes utilisent les termes "politique des pouvoirs publics" et "principes acceptés de moralité"¹⁴. Par ailleurs, certains pays appliquent la notion de "marque scandaleuse"¹⁵.

EXEMPLES

France : l'enregistrement de la marque "EXTASY IF YOU TASTE IT, YOU'LL BE ADDICT" demandé pour des "boissons alcoolisées, bières" a été refusé au motif que l'expression incitait à la consommation de produits illicites, toxiques et nocifs pour les êtres humains. Ce refus a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel, qui relevait que la marque laissait entendre que les produits désignés contenaient une substance dont la consommation est légalement interdite (Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2008).

États-Unis d'Amérique : la marque illustrée ci-dessous a été considérée comme immorale ou scandaleuse compte tenu de la connotation de vulgarité du terme "ROD" dans les dictionnaires anglais et du contexte de son usage dans la marque SEX ROD, dont le déposant a admis qu'elle avait une connotation sexuelle.

SEX ROD

42. Dans le contexte des signes qui sont considérés contraires à la morale ou à l'ordre public, une communication a indiqué que les signes contraires aux principes humanitaires ne peuvent pas être enregistrés comme marque¹⁶. Une autre communication a fait observer qu'il se peut que les signes ayant une forte valeur symbolique ne soient pas enregistrables¹⁷. Cette catégorie de signes peut désigner des symboles autres que religieux, tels que les symboles d'organisations caritatives et de fonds importants, d'associations culturelles et pédagogiques ou des noms de personnalités historiques importantes.

EXEMPLES

Allemagne : l'exploitation purement commerciale d'un terme religieux ou du nom ou de la qualité des chefs des grandes églises en tant que marque et l'octroi d'un droit exclusif d'utiliser une telle marque seraient considérés comme offensants par une grande partie du public concerné. Étant donné que le caractère offensant, en règle générale, résulterait de l'exploitation commerciale, une demande dans ce sens pourrait être refusée quels que soient les produits ou services à l'égard desquels l'enregistrement serait demandé. Ainsi, des signes tels que "CORAN", "MESSIAS", "DALAILAMA", "URBI ET ORBI", "BUDDHA", "PONTIFEX" ont été refusés au motif qu'ils étaient contraires à la politique des pouvoirs publics et aux principes acceptés de moralité.

Lettonie : la demande d'enregistrement de marque M-99-87 "LIVE LIGHT" (déposée pour du tabac dans la classe 34 et des services dans la classe 35) a été rejetée car elle est contraire à l'ordre public et aux principes moraux acceptés socialement au sujet du tabac [et du tabagisme] mais acceptée à des fins publicitaires dans la classe 35. La décision de l'office était fondée sur le fait que le slogan pouvait être perçu par le public comme une incitation à fumer.

Norvège : l'enregistrement de la marque verbale "MEKKA" (traduction en norvégien du terme "Mecque") demandé pour des produits dans les classes 29 et 30 (viande de porc, etc.), a été refusé parce qu'elle a été considérée comme susceptible d'être offensant pour les musulmans.

Fédération de Russie : la désignation "ВИНОКУРЕННАЯ МАПУФАКТУРА" (Distillerie) en rapport avec des "jardins d'enfants" a été considérée comme étant contraire à l'intérêt public, aux principes humains et à la moralité.



43. Certaines réponses indiquent que les signes qui sont susceptibles de porter atteinte à l'image et aux intérêts de l'État sont refusés à l'enregistrement¹⁸. Ces dispositions concernent les désignations qui sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion, à des noms officiels et à des images d'objets du patrimoine culturel d'une nation ou des objets du patrimoine mondial, culturel ou naturel, qui présentent une valeur

particulière. Cela peut également concerner des objets culturels si leur enregistrement est demandé par des personnes autres que leurs titulaires et sans le consentement de ces derniers ou de leurs représentants.

EXEMPLE

Fédération de Russie : la désignation « MIRONOVKA » a été demandée pour l'enregistrement en tant que marque, comme un dérivé du nom du Président du Conseil de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie – Sergueï Mikhaïlovitch Mironov, et également la désignation « MEDVEDEVKA », comme un dérivé du nom du Président de la Fédération de Russie – Dmitri Medvedev d'Anatolevitch. Les désignations ci-dessus n'étaient pas enregistrées comme marques, puisque l'enregistrement de ces signes est contraire à l'intérêt public (ils peuvent nuire aux intérêts de l'État et de l'image).

Fédération de Russie : la marque ci-après, constituée de l'élément verbal "КИЖСКИЙ БАЛЬЗАМ" (BAUME DE KIJ) et d'une image représentant la structure architecturale du "cimetière de Kiji", site culturel et naturel russe figurant sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, a été refusée à l'enregistrement pour absence de consentement de l'administration nationale.



g) Caractère trompeur

44. Dans de nombreux pays, l'enregistrement de marques qui trompent le public quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services pour lesquels elles sont utilisées est couramment refusé. Les réponses au questionnaire indiquent que le caractère trompeur est analysé dans le contexte des procédures d'examen et que le non-respect des conditions liées au caractère trompeur constitue un motif de refus dans de nombreux systèmes (73 réponses affirmatives).

EXEMPLES

Suède : affaire n° 04-351 (Cour d'appel des brevets), PATAYA. La cour a estimé que la marque PATAYA était susceptible de donner l'impression d'une indication géographique des produits (boissons à base de fruits et jus de fruits de Pataya, Thaïlande), ce qui risquait de tromper le public car le déposant était originaire d'Allemagne.

États-Unis d'Amérique : *Corporacion Habanos, S.A. c. Guantanamera Cigars Company*, 86 USPQ2d 1473, (TTAB 2008). La commission a appuyé l'auteur de l'opposition à l'enregistrement de la marque GUANTANAMERA pour des cigares et des articles pour fumeurs au motif qu'elle les décrit de manière fautive et trompeuse du point de vue géographique, et a conclu que le sens premier du terme était géographique au regard de l'interprétation que risquaient d'en avoir les consommateurs américains hispanophones, à savoir "provenant de Guantanamo (Cuba)" ou "personne de sexe féminin originaire de Guantanamo". La commission a écarté les autres sens du terme avancés par le déposant, concluant qu'aucun d'eux ne serait notablement connu des consommateurs concernés. Quant au deuxième élément d'appréciation, la commission a déterminé une association entre les produits et l'indication du lieu, retenant le témoignage de l'auteur de l'opposition, selon lequel du tabac est cultivé dans la province de Guantanamo, ainsi que les données

attestant la renommée de Cuba en ce qui concerne le tabac et les cigares, et le fait que le déposant avait essayé de créer une fausse association entre ses produits à base de tabac et Cuba. Concernant le dernier élément d'appréciation, la commission a estimé que compte tenu de la réputation de Cuba dans le domaine des cigares haut de gamme, l'association entre les produits et l'indication du lieu était essentielle dans la décision d'un consommateur d'acheter les produits du déposant.

45. Le motif de refus susmentionné, ainsi qu'il est indiqué dans certaines communications, peut également s'appliquer dans le cas d'indications strictement inexacts figurant dans des marques, par exemple, une référence à une production agricole écologique sous la forme d'une indication telle que "éco" ou "bio".

EXEMPLES

Fédération de Russie : l'élément verbal "café" contenu dans la désignation dont l'enregistrement est demandé, qui indique un type de produits précis, est inexact en ce qui concerne une partie des produits faisant l'objet de la protection demandée, tels que "thé, riz, levure, sel, moutarde, poivre, vinaigre".



Danemark : la marque indiquée ci-après a été considérée comme susceptible d'induire en erreur quant à la nature de certains des produits. MILKTIME désigne un type précis de produits, fabriqué notamment à partir de lait. C'est pourquoi, la marque est susceptible d'induire en erreur en ce qui concerne les produits tels que des glaces à l'eau et des produits à base de yaourt glacé dans la classe 30.



Allemagne : la marque "KOMBUCHA" a été considérée comme présentant un caractère trompeur pour des bières dans lesquels n'avait pas été ajouté du Kombucha. Le Kombucha est un champignon fermenté dans du thé ou une boisson probiotique naturelle. Il peut être établi que le Kombucha est utilisé avec du kéfir et dans du pain, des soupes et du yaourt. Ainsi, les groupes de consommateurs concernés ont raison de partir du principe qu'une boisson (bière) désignée sous ce nom doit au moins contenir du Kombucha.

Norvège : l'enregistrement de la marque combinée "HOLLAND HOUSE" (élément figuratif + élément textuel) demandé pour des produits dans les classes 32 et 33 a été refusé par la Commission de recours. Le déposant était ressortissant du Royaume-Uni et une grande partie du public norvégien aurait été induite en erreur dans la mesure où elle aurait cru que les produits provenaient des Pays-Bas. Le déposant n'a pas précisé si les produits en question provenaient des Pays-Bas.



Slovénie : selon la pratique slovène, une opposition serait formée invoquant le caractère trompeur si, en raison d'une connotation contenue dans la marque, l'enregistrement de cette dernière à l'égard des produits et services concernés était susceptible de tromper le public. Le déposant a été invité à limiter la liste des produits à ceux obtenus conformément à des indications précises.



h) Article 6*ter* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

46. L'article 6*ter* vise à protéger les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État adoptés par les États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). La protection conférée par l'article 6*ter* s'applique également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles et dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union de Paris sont membres. L'article 6*ter* vise à interdire l'enregistrement et l'utilisation de marques de fabrique ou de commerce identiques à des emblèmes ou signes officiels susmentionnés ou présentant des similitudes avec ces derniers.
47. Les réponses au questionnaire indiquent que le non-respect de l'article 6*ter* de la Convention de Paris constitue un motif de refus dans de nombreux systèmes (74 réponses affirmatives). La question importante est de savoir si la marque pour laquelle l'enregistrement est demandé est identique ou, dans une certaine mesure, similaire aux signes protégés au titre de l'article 6*ter*. La nature des produits et services auxquels une marque est appliquée peut être pertinente.

EXEMPLES

France : la marque "GALILEO" inscrite dans un graphisme a été refusée au motif qu'une partie de la marque constituait une imitation du drapeau italien. Le refus a été confirmé par la Cour d'appel de Paris qui a relevé que le fait que les angles des deux quadrilatères soient tronqués constituait une différence mineure, faiblement perceptible par l'attention du consommateur moyen (Cour d'appel de Paris, 9 février 2001).



Allemagne : il a été estimé que la marque “ECA” demandée pour “du matériel informatique, des logiciels, l’organisation de colloques, la délivrance de cours, l’organisation d’activités d’enseignement et de formation” ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d’une protection parce qu’étant considérée comme une imitation, du point de vue héraldique, du cercle d’étoiles de l’emblème européen. L’élément verbal “ECA” a renforcé l’impression qu’il existait un lien entre le déposant et l’Union européenne.



Norvège : l’enregistrement de la marque combinée “NORWEGIAN DIVER” (élément figuratif + élément textuel) demandé pour des produits de la classe 9 a été refusé parce qu’elle représentait le drapeau norvégien.



Norvège : l’enregistrement de la marque combinée “IN-WATER BOOT KIEL” (élément figuratif + élément textuel) demandé pour des services dans les classes 35 et 41 a été refusé, la marque ayant été considérée comme représentant le drapeau de l’Union européenne.



Fédération de Russie : les marques indiquées ci-après contiennent les armoiries d’État de la Fédération de Russie. Leur enregistrement n’était possible que s’il était assorti d’un avertissement concernant l’élément non protégé et était autorisé par l’autorité compétente.



Slovénie : l'enregistrement des marques ci-après a été refusé en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris. La décision a pu être influencée par l'examen de la question de savoir si le signe laisse entendre au public qu'il existe un lien entre le déposant et l'organisation, et par le type des produits et services pour lesquels une demande d'enregistrement de marque est déposée.



i) Emblèmes et symboles spécialement protégés

48. La protection de signes officiels peut aussi résulter de traités particuliers, tels que la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées, du 12 août 1949 (protection de la Croix-Rouge et des symboles analogues) et le Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique, du 26 septembre 1981. Un conflit avec des signes protégés en vertu de conventions internationales particulières peut aussi être pris en compte dans le cadre des procédures d'examen (68 réponses affirmatives).
49. Dans plusieurs systèmes d'enregistrement des marques, un motif particulier de refus peut être fondé sur un risque de conflit avec des signes protégés par des lois nationales, tels que les emblèmes royaux (46 réponses affirmatives), les signes des peuples autochtones et des communautés locales (26 réponses affirmatives) ou d'autres signes (37 réponses affirmatives).

EXEMPLES

Brésil : La législation brésilienne sur la propriété industrielle interdit expressément l'enregistrement des reproductions ou imitations des noms, prix ou symboles de compétitions sportives ou d'événements artistiques, culturels, sociaux, politiques, économiques ou techniques, officiels ou officiellement reconnus, sauf lorsqu'elles sont autorisées par l'autorité ou l'entité chargée d'assurer la promotion de la compétition ou de l'événement. Par ailleurs, la reproduction ou l'imitation des titres, bons du trésor, pièces et billets de banque de l'Union, des États, du district fédéral, des territoires, des municipalités ou de tout autre pays constitue un motif de refus. Toutefois, cette interdiction n'est

applicable que si les titres, bons du trésor, pièces et billets de banque sont toujours en circulation. Le terme "OLIMPIADAS" ("Jeux olympiques") a été refusé pour les services suivants : organisation de compétitions sportives, organisation d'expositions à des fins culturelles ou de divertissement. Le signe reproduisant l'une des faces d'une pièce de 1 euro a été refusé pour la souscription d'une assurance-vie.

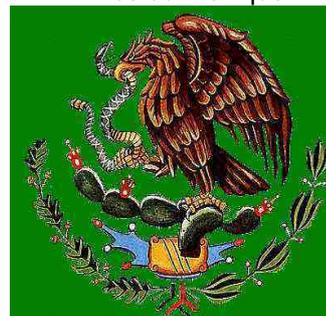


Mexique : l'enregistrement de la marque ci-après a été refusé au motif que, prise dans son ensemble, elle imitait les armes du Mexique. Bien que le signe n'en soit pas une reproduction exacte, il en est néanmoins une imitation et tombe sous le coup de la disposition de la législation mexicaine qui stipule qu'aucune reproduction ou imitation des armes, du drapeau ou de l'emblème d'un pays ne doit faire l'objet d'un enregistrement de marque sans autorisation.

Marque refusée



Armes du Mexique



Fédération de Russie : la désignation ci-après comprend un élément graphique correspondant à l'emblème officiel de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Son enregistrement en tant que marque est impossible sans l'autorisation de cette fédération.



j) Indications géographiques

50. Les marques qui comportent ou sont constituées d'une indication géographique protégée (y compris l'appellation d'origine) sont refusées à l'enregistrement dans de nombreux pays. Les réponses au questionnaire indiquent que le respect de cette condition est analysé dans le contexte des procédures d'examen et qu'un conflit entre une indication géographique protégée et une marque constitue un motif de refus dans de nombreux systèmes (59 réponses affirmatives).

EXEMPLES

Brésil : l'enregistrement en tant que marque de la dénomination "CA' del SACRAMENTO FRANCIACORTA" pour des boissons a été refusé au motif que le signe consistait en une appellation d'origine pour du vin italien.

République de Moldova : les marques ci-après ont été refusées à l'enregistrement parce qu'elles contenaient des appellations d'origine protégées (TEQUILA, JAFFA) et que les déposants n'étaient pas autorisés à les utiliser.

SALITOS flavoured with TEQUILA



World Juice Collection JAFFA GOLD



Fédération de Russie : la désignation "ВОЛОГОДСКИЙ ЛЁН" (LIN DE VOLOGDA) a été considérée comme similaire à une appellation d'origine protégée en Fédération de Russie, à savoir "ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО" (DENTELLE DE VOLOGDA) et la protection lui a été refusée sur la base de ce droit antérieur.



k) Formes (signes constitués exclusivement par les formes)

51. Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même des produits, la forme des produits nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou la forme qui donne une valeur substantielle aux produits sont exclus de l'enregistrement en tant que marques dans de nombreux pays. Il convient de noter que, généralement, l'acquisition du caractère distinctif ne permet pas de remédier à ce motif de refus.

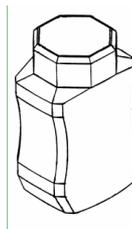
EXEMPLES

Allemagne : la forme d'un bonbon a été considérée comme ne remplissant pas les conditions requises pour être protégée en tant que "confiserie" et, en conséquence, l'enregistrement du signe en tant que marque a été refusé. La forme du bonbon consistait en une combinaison de caractéristiques de présentation venant naturellement à l'esprit et qui étaient propres aux produits en question. Elle semblait être une variation de certaines formes de base couramment utilisées dans le domaine de la confiserie et ne présentait aucune différence sensible avec les autres formes généralement utilisées pour les produits en question.



Allemagne : la forme de pastilles pour machines à laver et lave-vaisselle a été considérée comme ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier d'une protection. Au regard des produits de consommation courante, le niveau d'attention qui leur serait accordé par le consommateur moyen ne serait pas élevé. La forme d'une pastille ronde constituait l'une des formes géométriques de base et était évidente pour un produit destiné à être utilisé dans des machines à laver et des lave-vaisselle. Par ailleurs, le public visé était habitué à voir différentes caractéristiques de couleur dans les détergents (combinaison de différents ingrédients).

Norvège : l'enregistrement de la marque tridimensionnelle ci-après demandé pour du café dans la classe 30 a été refusé dans la mesure où elle a été considérée comme étant constituée exclusivement de l'emballage du produit.



Norvège : l'enregistrement de la marque tridimensionnelle ci-après demandé pour des produits dans les classes 3, 5 et 21 a été refusé dans la mesure où elle a été considérée comme étant constituée exclusivement de l'emballage du produit.



Fédération de Russie : l'enregistrement des désignations ci-après a été refusé pour absence de caractère distinctif. Les signes constituent une image réaliste des produits dont l'enregistrement est demandé.



Danemark : la marque consiste en une représentation des produits, à savoir une gaufre recouverte de chocolat. Les gaufres à la crème glacée sont généralement de diverses tailles et formes, qu'elles soient ou non recouvertes de chocolat. Les consommateurs, habitués à voir des gaufres de tous types et de toutes formes, ne seront donc pas enclins à considérer la forme d'une gaufre comme une marque de ce produit. Ainsi, la forme des produits ne permettra pas au consommateur de distinguer les produits du déposant de ceux d'autres fabricants.



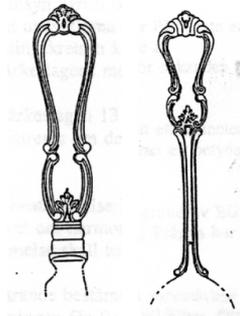
52. L'applicabilité de ce motif de refus est rare et présente quelques difficultés; néanmoins, on trouve des décisions utiles dans la jurisprudence de certains pays¹⁹. La forme imposée par la nature même des produits est limitée aux formes qui sont identiques aux produits. Ainsi, dans ces pays, une marque tridimensionnelle n'est considérée comme présentant un caractère distinctif que si la forme diffère sensiblement des formes normalement utilisées dans la pratique commerciale du secteur concerné. Dans l'application de la disposition susmentionnée aux produits ne présentant pas une forme qui leur est propre, la forme de l'emballage est assimilée à la forme des produits. En ce qui concerne les liquides, par exemple, la forme à examiner est donc la forme de l'emballage²⁰. La forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique est interprétée comme s'appliquant, qu'il y ait ou non d'autres formes susceptibles d'obtenir le résultat.

EXEMPLES

Estonie : l'enregistrement de la marque tridimensionnelle ci-après demandé pour des produits dans la classe 14 a été refusé par l'office et par la commission de recours car elle est constituée exclusivement de la forme résultant de la nature des produits.



Suède : l'enregistrement de la marque tridimensionnelle ci-après représentant des couverts de table a été refusé en vertu de l'alinéa 2 de l'article 13 de la législation suédoise sur les marques – "une forme qui confère une valeur substantielle aux produits". La cour a considéré que le signe était exclusivement constitué par une forme qui donnait une valeur substantielle au produit (affaires jointes 94-525 et 94-526, Cour d'appel des brevets).



Suède : l'enregistrement de la marque ci-après a été refusé parce que les caractéristiques essentielles de la forme sont imputables uniquement à un résultat technique. La cour a signalé que le motif de refus en vertu de l'alinéa 2 de l'article 13 de la législation suédoise sur les marques ne pouvait pas être surmonté en établissant qu'il existe d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique. (affaire 06-168, Cour d'appel des brevets).



l) Mauvaise foi

53. Certaines communications indiquent qu'un signe ne doit pas être protégé si la demande d'enregistrement est présentée de mauvaise foi. Généralement, la question de la mauvaise foi est examinée par rapport à la situation en vigueur à la date de dépôt et il ne semble exister de définition internationale de la mauvaise foi. En règle générale, la mauvaise foi peut être entendue comme "un acte malhonnête qui ne répondrait plus aux normes d'un comportement commercial acceptable" mais d'autres comportements peuvent également être considérés comme de la mauvaise foi. Par exemple, lorsque le déposant de la marque envisage, au moyen d'un enregistrement, de faire valoir ses droits sur la marque d'un tiers avec lequel il a des liens contractuels ou précontractuels²¹, on peut considérer qu'il s'agit d'un cas de mauvaise foi.
54. Dans d'autres communications, il a été indiqué que les objections de mauvaise foi aux demandes d'enregistrement de marques sont essentiellement soulevées si une observation est déposée par un tiers²². Généralement, dans ces systèmes, toute personne peut présenter une observation et, dans certains pays, il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un intérêt légal à agir. Toutefois, pour que ce motif de refus soit applicable, la mauvaise foi doit être prouvée soit par l'office, soit, si une observation a été déposée, par la personne l'ayant présentée. Dans certains systèmes, une marque ne peut pas être enregistrée si elle est susceptible de prêter à confusion avec une marque que quelqu'un d'autre a commencé à utiliser avant le déposant et si le déposant était conscient de cette utilisation lorsqu'il a déposé sa demande d'enregistrement²³.

55. Pour déterminer la mauvaise foi d'un déposant, il peut être utile de savoir que le déposant savait, au moment du dépôt, que le signe était lié à un tiers et que la demande a été déposée pour empêcher ce tiers d'acquiescer les droits en question. Il peut également être utile de savoir que les parties ont réalisé ensemble des transactions commerciales avant le dépôt de la demande d'enregistrement de marque ou que les parties exercent des activités commerciales dans le même segment de marché. Compte tenu de ces facteurs, il se peut que la demande d'enregistrement de marque soit considérée comme malveillante uniquement en ce qui concerne une partie des produits et services, dans le marché concerné auquel l'autre personne s'intéresse.

EXEMPLES

Allemagne : la marque "Lady Di" a été considérée comme ayant été déposée dans l'intention de faire obstacle à l'exploitation économique de la popularité de Diana, princesse de Galles, par les ayants droit ou de percevoir une rémunération de ces personnes. Le fait que la demande ait été déposée le lendemain de la mort du titulaire du nom était une indication claire de l'intention d'utiliser la marque comme "élément de blocage" en raison de sa valeur commerciale élevée après son décès. L'Office allemand des brevets et des marques a examiné d'office si le déposant avait agi de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande.

Mexique : l'enregistrement de la marque "SEVILLA 92" pour des vêtements a été refusé en raison de la mauvaise foi dont a fait preuve le déposant en demandant l'enregistrement en 1992, année où l'Exposition Universelle SEVILLA 92 allait avoir lieu, en vue de tirer profit de cette manifestation.

Fédération de Russie : les marques combinées ci-après, qui contiennent des désignations verbales "Янтарь" (Yantar) et "Дружба" (Droujba) ont été invalidées. Étant donné que les désignations verbales sont utilisées depuis longtemps pour l'étiquetage du même produit par de nombreux producteurs indépendants, ces termes font partie du langage courant et désignent des produits d'un type particulier, à savoir un "fromage fondu" ayant un certain goût.



Suède : affaire 01-117 (Cour d'appel des brevets). La marque du déposant est similaire au point de prêter à confusion avec la marque "WORD OF LIFE", qui, au moment où la demande a été déposée, était utilisée par la partie formant opposition. Le déposant avait connaissance de cette utilisation et n'avait pas utilisé la marque avant que la marque de la partie formant opposition soit utilisée pour la première fois.

Marque du déposant

Marque de la partie formant opposition



LIVETS ORD - WORD OF LIFE

WORD OF LIFE

m) Droits antérieurs attachés à des marques

56. Dans les systèmes d'enregistrement des marques, la norme consiste à considérer les marques antérieures comme une partie des procédures d'examen, d'opposition, d'invalidation ou d'annulation. Cela est valable, en particulier, pour les cas où des marques identiques sont enregistrées ou une demande les concernant est déposée pour des produits ou des services qui sont identiques ou similaires. Cela peut être le cas aussi pour des marques similaires qui sont enregistrées ou déposées pour des produits ou des services qui sont identiques ou similaires. En règle générale, la similarité des marques est déterminée lors d'un examen détaillé qui tient compte de l'aspect, du son et de la signification des marques.
57. Dans certains pays, les expressions "substantiellement identique" et "trompeusement similaire" sont utilisées. Selon cette approche, une marque est considérée comme étant *trompeusement similaire* à une autre marque si elle ressemble à cette autre marque au point de présenter un risque de tromperie ou de confusion²⁴. Les marques sont considérées comme étant *substantiellement identiques* si, une fois comparées côte à côte, elles diffèrent uniquement par des caractéristiques mineures, négligeables et non distinctives et non pas par caractéristiques physiques.
58. Les marques notoires antérieures ainsi que les marques collectives, les marques de garantie ou de certification peuvent aussi constituer un motif de refus. Dans bon nombre de systèmes d'enregistrement des marques, les procédures d'opposition peuvent aussi se fonder sur des marques non enregistrées. L'existence de marques non enregistrées (qu'elles soient notoires ou non) ou de marques notoires qui sont enregistrées pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux de la marque en cours d'examen peut être considérée au stade de l'examen, de l'opposition ou de l'invalidation.

EXEMPLE

Suède : affaire 02-218 (Cour d'appel des brevets). La marque dont l'enregistrement est demandé est similaire au point de prêter à confusion à la célèbre marque non enregistrée de la partie formant opposition, qui était déjà établie sur le marché lorsque la demande d'enregistrement a été déposée.

Marque du déposant



Marque de la partie formant opposition



59. Les signes qui sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion aux marques enregistrées ou ayant préalablement fait l'objet d'une demande d'enregistrement peuvent être acceptés à l'enregistrement à condition que le titulaire de la marque antérieure consente à cet enregistrement²⁵. Toutefois, un office peut faire objection à l'enregistrement d'une marque, y compris dans les cas où le titulaire d'un droit antérieur a consenti à cet enregistrement afin d'éviter la confusion dans l'esprit des consommateurs et pour remplir son rôle en matière de protection des consommateurs et de préservation de l'intérêt public²⁶.
60. Dans certains pays, une marque identique ou similaire à une marque antérieure tombée en déchéance n'est pas enregistrable jusqu'à une année au moins après son expiration. Cette disposition permet d'empêcher l'enregistrement de marques lorsqu'une marque tombée en déchéance est renouvelée sur demande dans un délai d'un an après son expiration²⁷.

EXEMPLES

États-Unis d'Amérique : Tea Board of India c. Republic of Tea, Inc. 80 USPQ2d 1880 (TTAB 2006). La commission a admis l'opposition formée par Tea Board of India, propriétaire de la marque de certification comportant le terme "DARJEELING" pour du "thé" contre la marque "DARJEELING NOUVEAU", "DARJEELING" étant exclu de la revendication, pour du "thé", sur la base d'un risque de confusion entre les marques.

Brésil : l'enregistrement de la marque "SHARK" a été refusé parce qu'elle constitue la traduction anglaise du terme portugais "TUBARÃO", une marque enregistrée antérieurement. L'enregistrement des deux marques était demandé pour des produits identiques, dans la classe 21.

Applying sign

SHARK

Prior registration

TUBARÃO

Norvège : l'enregistrement de la marque verbale "NORDIC COOL" a été refusé compte tenu de l'enregistrement antérieur de la marque verbale "COOL". L'enregistrement de la marque combinée "DAVID BITTON BUFFALO" a été refusé compte tenu de l'enregistrement antérieur de la marque combinée "BUFFALO". L'enregistrement des deux marques était demandé pour des produits identiques, dans les classes 14, 18 et 25


DAVID BITTON
BUFFALO

versus



Fédération de Russie : l'enregistrement de la marque "ORWELL" a été refusé compte tenu de l'enregistrement antérieur des marques "ORWIL" et "ORWELL". L'enregistrement de la marque "VAZ" a été refusé compte tenu de l'enregistrement antérieur de deux marques "AVTOVAZ".

Ex-République yougoslave de Macédoine : la demande d'enregistrement d'une marque figurative comportant un élément verbal, à savoir "LIVIA", déposée pour des produits de la classe 3 a été rejetée sur la base de l'enregistrement antérieur de la marque "NIVEA" pour les mêmes produits. Examinant les marques concernées, l'office a conclu qu'elles présentaient des similitudes visuelles et conceptuelles considérables, à savoir des similitudes quant à l'agencement des éléments et des similitudes quant aux couleurs utilisées.



versus



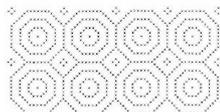
n) Autres droits de propriété industrielle

61. Outre les marques, d'autres droits antérieurs de propriété industrielle, tels que les appellations d'origine ou les indications géographiques, ainsi que les noms commerciaux et les signes distinctifs d'entreprise, peuvent constituer des motifs de refus dans de nombreux systèmes d'enregistrement des marques. Comme c'est le cas avec les droits de marques antérieurs, il est possible de remédier aux refus reposant sur ces motifs si le titulaire des droits antérieurs donne son accord à l'enregistrement.

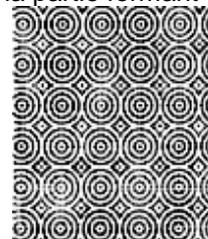
EXEMPLES

Suède : affaire 02-367 (Cour d'appel des brevets). La marque du déposant ci-après a été considérée comme étant sensiblement similaire au motif de la partie formant opposition. Par conséquent, la marque a été radiée.

Marque du déposant



Motif de la partie formant opposition

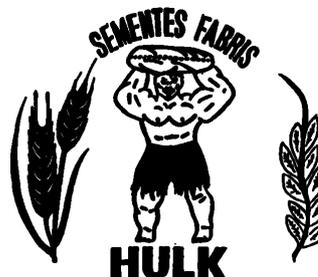


o) Droit d'auteur

62. L'enregistrement d'une marque qui est constituée d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou qui comprend de telles œuvres peut être refusé s'il est demandé sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur. Il a également été souligné que l'enregistrement d'une marque d'une œuvre notoire protégée par le droit d'auteur peut être expressément interdit par la loi²⁸.
63. Certaines communications indiquent que les titres d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques dans un pays donné ou les noms de personnes ou les citations tirées de ces œuvres, œuvres artistiques ou parties de ces œuvres ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou de son successeur en titre²⁹. Par ailleurs, selon certaines législations, une marque ne peut rien inclure qui soit susceptible d'être compris comme le titre distinctif d'une œuvre artistique, littéraire ou musicale protégée d'une autre personne.

EXEMPLE

Brésil : l'enregistrement des signes ci-après a été refusé au motif de l'existence de droits antérieurs fondés sur le droit d'auteur. La législation brésilienne stipule que les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, ainsi que les titres protégés par le droit d'auteur et susceptibles de prêter à confusion ou de faire l'objet d'une association ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques, sauf avec l'autorisation de l'auteur ou du titulaire. La loi sur le droit d'auteur ne prévoit pas d'exigence d'enregistrement et les examinateurs des marques n'effectuent pas de recherche pour ce motif. Néanmoins, l'examineur peut demander au déposant de présenter des preuves de la titularité du droit d'auteur ou de l'autorisation du titulaire afin que le signe protégé au titre du droit d'auteur puisse être enregistré en tant que marque.



Lettonie : la marque ci-après (dont l'enregistrement a été demandé pour des repas et des préparations à base de céréales, ainsi que des macaronis dans la classe 30) a été déclarée non valable par la commission d'appel car elle comprend des éléments protégés par le droit d'auteur. La marque contient un personnage masculin, connu sous le nom de Super Mario, qui a été créé par un créateur japonais, Shigeru Miyamoto, pour une série de jeux vidéo pour le compte de Nintendo. Ce personnage est protégé par le droit d'auteur.



Mexique : l'enregistrement de la marque "THE ADDAMS FAMILY", demandé pour un restaurant, un bar, une cantine, des distributeurs de soda et des services de cafétéria, a été refusé car le nom est celui d'une comédie ou d'une œuvre d'art protégée par la législation de son pays d'origine, une forme de protection que le Mexique reconnaît également, conformément aux lois et traités.



p) Droits de la personne

64. S'agissant des droits de la personne, un conflit entre une marque et le nom d'une personne célèbre peut constituer un motif de refus. Certaines communications indiquent que l'enregistrement d'une marque peut être refusé si celle-ci est susceptible d'être prise pour le nom ou le portrait d'une autre personne, à moins que le nom ne soit pas commun, ou si elle se rapporte à une personne décédée depuis longtemps³⁰. Toutefois, l'enregistrement peut être octroyé si la personne dont les droits sont concernés accepte l'enregistrement de la marque

EXEMPLES

Brésil : l'enregistrement en tant que marques des signes ci-après a été refusé eu égard aux droits de la personne. La législation du Brésil stipule que les nom ou signature de personnes ainsi que le nom patronymique, le prénom ou l'image de tiers, sauf lorsque le titulaire, ses héritiers ou ses ayants cause ont donné leur consentement ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques. L'examinateur doit demander au déposant de respecter l'obligation d'obtenir l'autorisation d'utiliser les nom, signature ou image des personnes (célèbres ou non), sauf si le déposant est le titulaire du droit de la personne. La même exigence s'applique aux pseudonymes ou surnoms notoirement connus et aux noms d'artiste individuels ou collectifs, sauf lorsque le titulaire, ses héritiers ou ses ayants cause ont donné leur consentement. L'enregistrement de la signature d'Ayrton Senna comme marque a été possible parce que le demandeur a rempli l'exigence de fournir une autorisation d'utiliser le nom.

Famous name

GIORGIO ARMANI

Goods & Services: Clothes

Signature



PELÉ

Nickname of the famous

Brazilian soccer player

Edson Arantes do

Nascimento

États-Unis d'Amérique : affaire Steak and Ale Restaurants of America, Inc., 185 USPQ 447 (TTAB 1975). La marque "PRINCE CHARLES" a été considérée comme désignant un individu vivant dont le consentement n'était pas prouvé.

Mexique : l'enregistrement de la marque "REYNA SOFIA" a été refusé pour du pain, des gâteaux et des biscuits dans la mesure où la législation mexicaine établit que les noms, les pseudonymes, les signatures et les portraits ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques sans le consentement des personnes concernées.

République de Moldova : les marques ci-après ont été refusées à l'enregistrement parce que les signes identifiaient les noms patronymiques de personnes célèbres dont le consentement n'était pas prouvé.

PUTIN
ПУТИН

МЕДВЕДЕВ
MEDVEDEV

III. QUESTIONS COMMUNES

a) Caractère distinctif acquis

65. Nombre de communications indiquent qu'il est possible de remédier à un refus au motif de l'absence de caractère distinctif si la marque a acquis un caractère distinctif à l'égard des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, du fait de l'utilisation qui en a été fait. Toutefois, on ne peut généralement pas remédier de cette manière à une objection fondée sur le caractère trompeur. Les réponses au questionnaire indiquent que certaines marques sont susceptibles d'être enregistrées uniquement sous réserve de la preuve du caractère distinctif (44 réponses affirmatives).
66. La plupart des réponses indiquent d'une manière très générale que les marques constituées entièrement d'un signe habituellement utilisé pour indiquer la nature, la qualité, la quantité, l'utilisation, la valeur, la provenance géographique ou d'autres caractéristiques des produits ou des services, ou l'époque de la production des produits ou de la prestation des services, ne sont enregistrées que sous réserve de la preuve de l'acquisition du caractère distinctif. Cela s'applique aussi aux marques constituées d'une seule couleur et à celles constituées uniquement de chiffres.
67. De nombreuses réponses soulignent que le public doit reconnaître le signe en tant que marque d'une entreprise. Il semble exister de nombreux moyens de prouver l'acquisition du caractère distinctif, tels que les résultats d'enquêtes ou de sondages d'opinion. Selon certaines réponses, il faut prouver que la marque distingue les produits ou services à la

date de la demande d'enregistrement. Comme critère permettant de déterminer l'acquisition du caractère distinctif, une réponse fait état de l'usage exclusif et ininterrompu pendant cinq ans et de la titularité d'un enregistrement de la même marque pour des produits ou services apparentés ou de preuves de la perception d'un caractère distinctif par le public³¹.

68. En règle générale, une marque peut être considérée comme distinctive si elle est reconnue par une partie suffisamment importante du public concerné comme la marque d'un seul négociant. Les critères pour prouver l'acquisition du caractère distinctif de marques non traditionnelles ne sont pas différents de ceux appliqués à tous les types de marques. Dans certains pays, une preuve d'utilisation d'une marque est un facteur permettant de déterminer qu'elle a acquis un caractère distinctif. Les preuves généralement acceptées sont notamment les sondages d'opinion, les enquêtes, les déclarations faites par les organisations professionnelles et les organismes de défense des consommateurs, les articles, les brochures, les échantillons, des éléments de preuve du chiffre d'affaires et des dépenses publicitaires et d'autres types de promotion et de poursuites efficaces à l'encontre des auteurs d'infractions. En outre, il est important de montrer des exemples illustrant la manière dont la marque est utilisée (brochures, conditionnement, etc.), la durée de cette utilisation ainsi que le volume de cette utilisation, qui revêt une importance particulière. De plus, c'est la marque dont l'enregistrement a été demandé qui doit être utilisée et non une variante sensiblement différente et l'utilisation doit concerner les produits et services qui font l'objet de la demande d'enregistrement de marque³².
69. Souvent, la preuve de l'acquisition du caractère distinctif doit être fournie par le déposant³³. Cette preuve peut démontrer, en particulier, qu'une partie suffisamment importante du public sait que le signe constitue la marque, même si sa source est inconnue.
- b) Renonciation
70. Lorsque la marque contient un élément qui n'est pas distinctif, les offices peuvent demander au déposant de renoncer à tout droit exclusif sur cet élément lorsque son inclusion est susceptible de susciter des doutes quant à la portée de la protection de la marque. Les réponses au questionnaire indiquent que dans le cas de marques complexes comportant des mots ou des éléments non distinctifs, il peut être demandé au déposant d'exclure ces mots ou éléments de la marque (37 réponses affirmatives et 33 réponses négatives). Si la déclaration du déposant ne l'emporte pas sur le motif de refus de l'enregistrement ou si le déposant n'accepte pas la renonciation, la demande peut être refusée dans la mesure jugée nécessaire.
71. Une renonciation est considérée comme un moyen de remédier à un motif de refus possible. Parallèlement, une renonciation peut être jugée nécessaire pour définir les droits du titulaire d'une marque. Dans certains pays, le déposant a la possibilité d'indiquer dans la demande d'enregistrement de la marque les éléments pour lesquels il ne revendique pas les droits exclusifs. Dans ces cas, la renonciation peut être maintenue même si l'examineur ne le juge pas nécessaire³⁴.
72. Il est indiqué que, généralement, les signes qui sont dépourvus de tout caractère distinctif peuvent être inclus dans la marque en qualité d'éléments non protégés à condition qu'ils n'y soient pas prédominants³⁵. Lorsqu'il s'agit de définir si un élément qui ne serait pas protégé occupe une place prépondérante dans la désignation revendiquée, on prend en considération son importance sémantique ou son positionnement dans l'espace.

¹ Voir G. H. C. Bodenhausen, *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, page 111.

² Voir la communication de la délégation de l'Australie.

³ Voir la communication de la délégation de la France.

[Endnote continued from previous page]

- 4 Voir la communication de la délégation du Royaume-Uni.
5 Voir la communication de la délégation de l'Australie.
6 Voir la communication de la délégation de l'Allemagne.
7 Voir la communication de la délégation des États-Unis d'Amérique.
8 Voir la communication de la délégation du Royaume-Uni.
9 Voir la communication de la délégation de l'Allemagne.
10 Voir la communication de la délégation de la Communauté européenne.
11 Voir la communication de la délégation de la République de Moldova.
12 Voir la communication de la délégation des États-Unis d'Amérique.
13 Voir la communication de la délégation des États-Unis d'Amérique.
14 Voir la communication de la délégation de la République tchèque.
15 Voir la communication des délégations de l'Australie et des États-Unis d'Amérique.
16 Voir la communication de la délégation du Bélarus.
17 Voir la communication de la délégation de la République tchèque.
18 Voir la communication des délégations de la République de Moldova et de la Fédération de Russie.
19 Voir la communication de la délégation de la Communauté européenne.
20 Voir la communication de la délégation de l'Allemagne.
21 Voir la communication de la délégation de la Communauté européenne.
22 Voir la communication de la délégation de la Hongrie.
23 Voir la communication de la délégation de la Norvège.
24 Voir la communication de la délégation de l'Australie.
25 Voir la communication de la délégation du Bélarus,
26 La question des lettres de consentement a été l'objet d'un document d'information présenté à la 22^e session du SCT.
27 Voir la communication de la délégation du Japon.
28 Voir la communication des délégations de l'Australie et de la Fédération de Russie.
29 Voir la communication de la délégation du Bélarus.
30 Voir la communication des délégations de la Finlande et des États-Unis d'Amérique.
31 Voir la communication de la délégation des États-Unis d'Amérique.
32 Voir la communication de la délégation de la Communauté européenne.
33 Voir la communication de la délégation de la Fédération de Russie.
34 Voir la communication de la délégation de la Communauté européenne.
35 Voir la communication de la délégation du Bélarus.

[L'annexe II suit]

“ARTICLE 6^{quinquies} DE LA CONVENTION DE PARIS
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

“*Marques : protection des marques enregistrées dans
un pays de l'Union dans les autres pays de l'Union*

“A. 1) Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union, sous les réserves indiquées au présent article. Ces pays pourront, avant de procéder à l'enregistrement définitif, exiger la production d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine, délivré par l'autorité compétente. Aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat.

“2) Sera considéré comme pays d'origine le pays de l'Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, et, s'il n'a pas un tel établissement dans l'Union, le pays de l'Union où il a son domicile, et, s'il n'a pas de domicile dans l'Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d'un pays de l'Union.

“B. Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants :

“1) lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée;

“2) lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée;

“3) lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public. Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.

“Est toutefois réservée l'application de l'article 10^{bis}.

“C. 1) Pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque.

“2) Ne pourront être refusées dans les autres pays de l'Union les marques de fabrique ou de commerce pour le seul motif qu'elles ne diffèrent des marques protégées dans le pays d'origine que par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pas à l'identité des marques, dans la forme sous laquelle celles-ci ont été enregistrées audit pays d'origine.

“D. Nul ne pourra bénéficier des dispositions du présent article si la marque dont il revendique la protection n'est pas enregistrée au pays d'origine.

“E. Toutefois, en aucun cas, le renouvellement de l'enregistrement d'une marque dans le pays d'origine n'entraînera l'obligation de renouveler l'enregistrement dans les autres pays de l'Union où la marque aura été enregistrée.

“F. Le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marques effectués dans le délai de l'article 4, même lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine n'intervient qu'après l'expiration de ce délai.”