



**Communication commune sur la pratique
commune du champ de protection des
marques en noir et blanc**
15 avril 2014

1. CONTEXTE

Dans le cadre de l'engagement qu'ils ont pris de poursuivre leur collaboration dans le contexte du programme de convergence via le Réseau européen des marques, dessins et modèles, les offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une pratique commune pour le traitement des marques en noir et blanc et/ou en nuances de gris. Cette pratique commune est publiée par l'intermédiaire d'une communication commune visant à améliorer davantage la transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité au bénéfice des examinateurs et des usagers.

La présente communication commune traite de la convergence des différents traitements des marques en noir et blanc et/ou en nuances de gris en matière de priorité, de motifs relatifs et d'usage sérieux.

2. LA PRATIQUE COMMUNE

La pratique commune s'articule autour de trois axes:

LA PRIORITÉ

Objectif	<i>Une marque en noir et blanc et/ou en nuances de gris dont la priorité est revendiquée est-elle identique à la même marque en couleur?</i>
Pratique commune	<ul style="list-style-type: none"> • Une marque en noir et blanc dont la priorité est revendiquée n'est pas identique à la même marque en couleur, sauf si les différences de couleur sont insignifiantes.* • Une marque en nuances de gris dont la priorité est revendiquée n'est pas identique à la même marque en couleur ou en noir et blanc, sauf si les différences de couleur ou de contraste des nuances sont insignifiantes.* <p>* Une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu'un consommateur raisonnablement attentif ne percevra qu'après un examen des marques côte à côte.</p>
Dispositions	Article 4, paragraphe 2, de la Convention de Paris Article 29, paragraphe 1, du RMC

MOTIFS RELATIFS

Objectif	<i>Une marque antérieure en noir et blanc et/ou en nuances de gris est-elle identique à la même marque en couleur?</i>
Pratique commune	<ul style="list-style-type: none"> • Une marque antérieure en noir et blanc n'est pas identique à la même marque en couleur, sauf si les différences de couleur sont insignifiantes.* • Une marque antérieure en nuances de gris n'est pas identique à la même marque

en couleur ou en noir et blanc, sauf si les différences de couleur ou de contraste des nuances sont insignifiantes.*

* Une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu'un consommateur raisonnablement attentif ne percevra qu'après un examen des marques côte à côte.

Dispositions Article 4, paragraphe 1, de la directive sur les marques
Article 8, paragraphe 1, du RMC

USAGE SÉRIEUX

Objectif	<i>L'utilisation d'une version en couleur d'une marque enregistrée en noir et blanc/nuances de gris (ou vice versa) est-elle acceptable aux fins d'établir l'usage sérieux?</i>
Pratique commune	<ul style="list-style-type: none"> • Une modification des couleurs uniquement n'altère pas le caractère distinctif de la marque, tant que les critères suivants sont remplis: <ul style="list-style-type: none"> a) les éléments verbaux/figuratifs sont identiques et constituent les principaux éléments distinctifs; b) le contraste des nuances est respecté; c) la couleur ou la combinaison de couleurs ne possède pas un caractère distinctif en elle-même et ; d) la couleur n'est pas l'un des principaux facteurs conférant à la marque son caractère distinctif global. <p>Aux fins de l'établissement de l'usage sérieux, les principes applicables aux marques en noir et blanc s'appliquent également aux marques en nuances de gris.</p>
Dispositions	Article 10, paragraphe 1, point a), de la directive sur les marques Article 15, paragraphe 1, point a), du RMC

2.1. ÉLÉMENTS HORS DU CHAMP D'APPLICATION

Les éléments suivants n'entrent pas dans le champ d'application du projet:

- les similitudes entre les couleurs, y compris la question de savoir si une marque déposée en noir et blanc et/ou en nuances de gris est **similaire** à la même marque en couleur en ce qui concerne les motifs relatifs de refus;
- **l'identité** lorsque la marque antérieure est en couleur et la marque postérieure en noir et blanc ou en nuances de gris (en ce qui concerne l'identité, la pratique commune se concentre exclusivement sur les marques antérieures en noir et blanc);
- l'utilisation aux fins d'un caractère distinctif acquis;

- les marques de couleur en elles-mêmes;
- les aspects relatifs aux violations des droits.

3. MISE EN ŒUVRE

La pratique commune prendra effet dans les trois mois suivant la date de publication de la présente communication commune.

La pratique commune ne nécessite aucune modification du registre en ce qui concerne les priorités déjà acceptées.

D'autres informations sur la mise en œuvre de la présente pratique commune sont disponibles dans le tableau ci-dessous. Les offices de mise en œuvre peuvent, s'ils le souhaitent, publier des informations supplémentaires sur leur site internet.

3.1. OFFICES DE MISE EN ŒUVRE

LISTE DES OFFICES, DATES, PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE

Aperçu de la mise en œuvre de la pratique commune					
Office	Date de mise en œuvre	La pratique commune s'appliquera à:			
		Toutes les <u>demandes en cours</u> d'examen à la date de mise en œuvre	Toutes les <u>demandes déposées</u> après la date de mise en œuvre	Toutes les <u>procédures pendantes</u> devant la juridiction respective à la date de mise en œuvre (**)	Toutes les <u>procédures engagées</u> devant la juridiction respective après la date de mise en œuvre (**)
AT	01.06.2014		X		X
BG	01.07.2014	X	X	X	X
BX	15.04.2014	X	X	X	X
CY	15.07.2014		X		X
CZ	15.04.2014		X		X
DE	15.04.2014	X	X	X	X
EE (*)	01.06.2014		X	(N/A)	(N/A)
ES (*)	15.04.2014		X		X

GR	01.07.2014		X		X
HU	01.07.2014		X		X
HR	01.07.2014	X	X	X	X
IE	16.07.2014		X		X
LV	01.07.2014		X		X
LT (*)	01.07.2014		X		X
MT	01.07.2014		X	(N/A)	(N/A)
OHMI	02.06.2014	X	X	X	X
PL	15.07.2014		X		X
PT	01.06.2014	X	X	X	X
RO	16.07.2014	X	X	X	X
SI (*)	01.07.2014		X		(N/A)
SK	15.04.2014	X	X	X	X
TR (*)	15.07.2014		X		(N/A)
RU	15.07.2014		X		X

(*) Ces offices n'évaluent pas l'usage sérieux.

(**) Les procédures peuvent inclure une ou plusieurs des actions suivantes: opposition, nullité ou déchéance, en fonction de la juridiction.

3.2. OFFICES SOUMIS À DES CONTRAINTES JURIDIQUES

Les offices nationaux suédois, danois et norvégien, tout en reconnaissant et en appuyant les activités du groupe de travail, ne participeront pas à la mise en œuvre de la pratique commune en raison de contraintes juridiques.

3.3. OFFICES NON PARTICIPANTS

L'Italie, la France et la Finlande n'ont pas participé au projet.

ANNEXE:

PRINCIPES DE LA PRATIQUE COMMUNE

Convergence

Principes de la pratique commune
Programme de convergence

PC 4. Champ de protection des marques en noir

Table des matières

1.	CONTEXTE DU PROGRAMME.....	3
2.	CONTEXTE DU PROJET	3
3.	OBJECTIF DU PRÉSENT DOCUMENT	4
4.	PORTÉE DU PROJET	4
5.	LA PRATIQUE COMMUNE.....	6
5.1.	Notion d'identité	6
5.2.	Priorité	10
5.3.	Motifs relatifs de refus.....	11
5.4.	Usage.....	12
5.5.	Nuances de gris.....	13
6.	OFFICES SOUMIS À DES CONTRAINTES JURIDIQUES.....	14
6.1	Suède	14
6.2	Danemark	14
6.3	Norvège.....	14

1. CONTEXTE DU PROGRAMME

Malgré l'activité croissante observée à l'échelle mondiale ces dernières années dans le domaine des marques, des dessins et des modèles, les efforts visant à faire converger les modes de fonctionnement des offices du monde entier n'ont donné que de modestes résultats. En Europe, il reste encore beaucoup à faire pour éliminer les divergences entre les différents offices de PI de l'UE. Ce problème est l'un des principaux défis que se propose de relever le plan stratégique de l'OHMI.

C'est dans cette optique que le programme de convergence a été créé en juin 2011. Ce programme reflète la détermination partagée par les offices nationaux, l'OHMI et les utilisateurs de faire entrer les offices de PI de l'UE dans une nouvelle ère, en mettant progressivement en place un réseau européen interopérable et collaboratif qui contribuera à renforcer l'environnement de PI en Europe.

Le programme a pour objectif d'« *établir et de communiquer de la clarté, de la sécurité juridique, de la qualité et de la convivialité, pour le demandeur comme pour l'office* ». À cette fin,, les acteurs devront travailler ensemble afin d'harmoniser leurs pratiques. Cet objectif présentera des avantages considérables pour les utilisateurs comme pour les offices de PI.

La première vague a vu le lancement de cinq projets sous la bannière du programme de convergence

- **PC 1. Harmonisation de la classification**
- **PC 2. Convergence des intitulés de classes**
- **PC 3. Motifs absolus – marques figuratives**
- **PC 4. Champ de protection des marques en noir et blanc**
- **PC 5. Motifs relatifs – risque de confusion**

Le présent document porte sur la pratique commune du quatrième projet : PC 4. Champ de protection des marques en noir et blanc.

2. CONTEXTE DU PROJET

Au moment du lancement de ce projet, les offices nationaux étaient divisés au sujet du champ de protection qu'il convient d'accorder aux marques enregistrées en noir et blanc. Certains offices nationaux appliquaient l'approche « le noir et blanc englobe tout », selon laquelle les marques en noir et blanc bénéficient d'une protection pour toutes les couleurs et combinaisons de couleurs, autrement dit d'une protection maximale en termes de couleurs. D'autres préféraient l'approche « ce que vous voyez est ce que vous obtenez » : la protection est attribuée à la marque telle qu'elle a été enregistrée, ce qui signifie que les marques déposées en noir et blanc ne sont protégées qu'en noir et blanc.

Les différentes pratiques et interprétations existantes pour les marques en noir et blanc sont une source de confusion pour les demandeurs qui déposent une marque auprès de plusieurs offices : en effet, leur marque ne sera pas forcément interprétée de la même manière dans toutes les juridictions. Cette situation concourt à une imprévisibilité juridique en matière de priorité, de décisions d'opposition ou d'usage, lorsque les marques en conflit sont enregistrées ou demandées dans des offices aux pratiques différentes étant donné qu'il est malaisé de déterminer quelle interprétation sera retenue. Compte tenu de cette situation, les offices ont estimé nécessaire d'harmoniser les champs de protection des marques en noir et blanc et ont jugé qu'une pratique commune serait bénéfique tant pour les utilisateurs que pour eux-mêmes.

Il y a quatre grandes prestations liées au projet. Chacune d'entre elles traite d'une question différente, à savoir :

- 1) Une **pratique commune incluant une approche commune** décrite dans un document et traduite dans toutes les langues de l'UE.
- 2) Une **stratégie de communication** commune pour cette pratique.
- 3) Un **plan d'action pour mettre en place** la nouvelle pratique.
- 4) Une analyse des besoins de tenir compte de la **pratique antérieure**.

Ces prestations liées au projet sont créées et convenues par les offices nationaux et l'OHMI en prenant en considération les observations des organisations d'utilisateurs.

La réunion du premier groupe de travail a eu lieu en février 2012 à Alicante en vue de définir les grandes orientations du projet, la portée de celui-ci et la méthodologie à utiliser.

3. OBJECTIF DU PRÉSENT DOCUMENT

Le présent document servira de référence à l'OHMI, aux offices nationaux et à l'OBPI, aux organisations d'utilisateurs, aux demandeurs et aux représentants pour la pratique relative aux marques en noir et blanc. Il sera rendu largement disponible et sera aisément accessible, fournissant **des explications claires et exhaustives des principes sur lesquels sera fondée la pratique commune**. A un stade ultérieur, conformément à la méthodologie convenue du projet, ces principes seront appliqués à chaque cas particulier. Toutefois, des exceptions à ces principes pourront être formulées.

4. PORTÉE DU PROJET

La **portée** du projet est définie comme suit :

*« Le présent projet fera converger les pratiques concernant une **marque déposée en noir et blanc et/ou en nuances de gris**, et*

- (a) *déterminera si **la même marque en couleur est considérée comme identique** en ce qui concerne :*
- i. **les revendications de priorité ;**
 - ii. **les motifs relatifs de refus ;**
- (b) *déterminera si **l'usage de la même marque en couleur est considérée comme un usage de la marque déposée en noir et blanc (et vice versa)** ».*

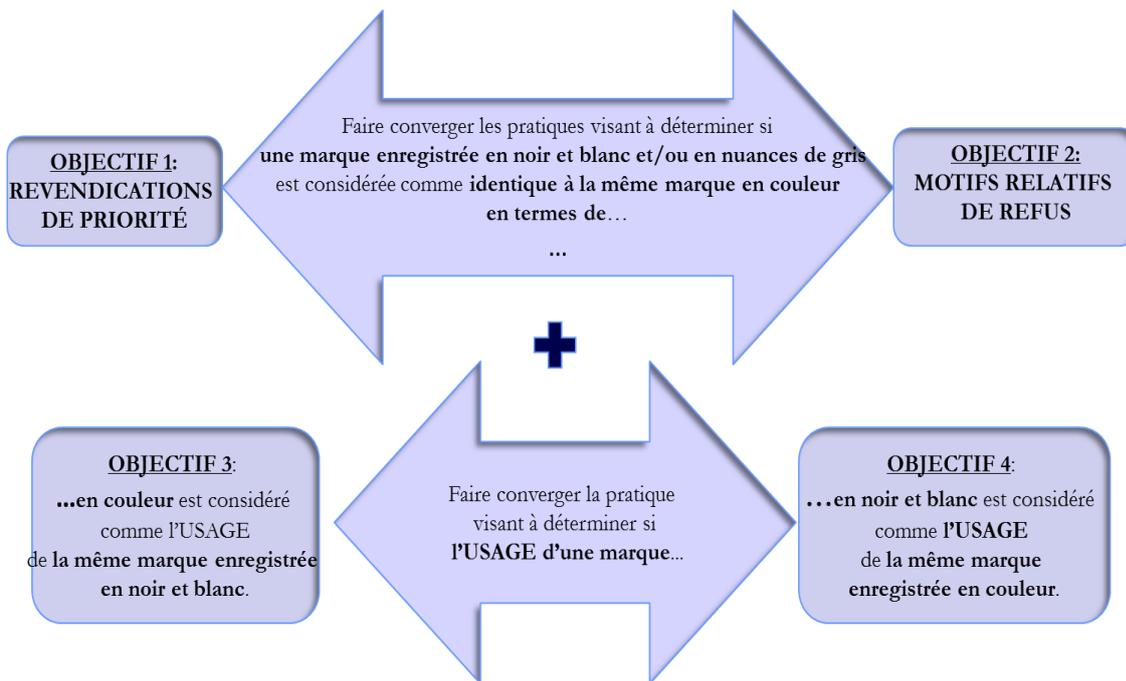
Les éléments suivants sont **hors du cadre** du projet :

- déterminer si une marque en noir et blanc est considérée comme identique à une marque déposée en couleur en termes de revendications de priorité et de motifs relatifs de refus (question inverse) ;
- évaluation des similitudes entre les couleurs ;
- marques enregistrées en noir et blanc ayant acquis un caractère distinctif dans une couleur spécifique en raison d'un usage intensif ;
- les marques de couleur en elles-mêmes.

Comme convenu lors de la réunion de lancement de février 2012, **le projet ne traitera pas des questions de contrefaçon.**

En réorganisant et en structurant la portée du projet, quatre objectifs différents peuvent être définis :

- faire converger les pratiques visant à déterminer si une marque enregistrée en noir et blanc et/ou en nuances de gris est considérée comme identique à la même marque en couleur en termes de **revendications de priorité ;**
- faire converger les pratiques visant à déterminer si une marque enregistrée en noir et blanc et/ou en nuances de gris est considérée comme identique à la même marque en couleur en termes de **motifs relatifs de refus ;**
- faire converger les pratiques visant à déterminer si **l'usage d'une marque en couleur** est considéré comme l'usage de la **même marque enregistrée en noir et blanc ;**
- faire converger les pratiques visant à déterminer si **l'usage d'une marque en noir et blanc** est considéré comme l'usage de la **même marque enregistrée en couleur.**



5. LA PRATIQUE COMMUNE

5.1. Notion d'identité

Dans le cadre de l'interprétation de l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC (qui correspond à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive), la Cour indique, dans son arrêt C-291/00 «*LTJ Diffusion*», qu'« **un signe est identique à une marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen** » (point 54).

Dans le contexte de l'ancienneté des signes, le Tribunal donne la même définition d'identité que dans l'arrêt *LTJ Diffusion*, dans son arrêt T-103/11, «*JUSTING* » (point 16), en indiquant que la condition d'identité des signes doit faire l'objet d'une interprétation restrictive du fait des conséquences qui sont attachées à une telle identité (points 17-18).

En outre, dans son arrêt T-378/11 «*MEDINET*», le Tribunal déclare également qu'« **[u]ne notion, employée dans différentes dispositions d'un acte juridique, doit, pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, et d'autant plus lorsqu'elle fait l'objet d'une interprétation stricte, être présumée comme signifiant la même chose, indépendamment de la disposition dans laquelle elle se trouve** ».

Au vu de ce qui précède,

- la notion d'identité applicable aux motifs relatifs de refus et aux priorités doit être interprétée de la même manière ;
- le critère d'identité entre les signes doit faire l'objet d'une interprétation stricte : les deux signes doivent soit être identiques à tous points de vue, soit ne présenter que des différences suffisamment insignifiantes pour passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ;
- deux signes seraient donc identiques si les différences entre une version en noir et blanc et une version en couleur d'un même signe ne pouvaient être perçues par un consommateur moyen qu'après une comparaison des marques par juxtaposition.

5.1.1 Qu'entend-on par « différences insignifiantes »?

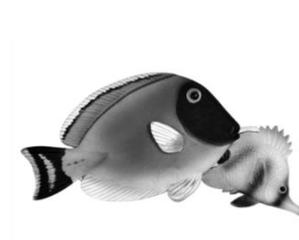
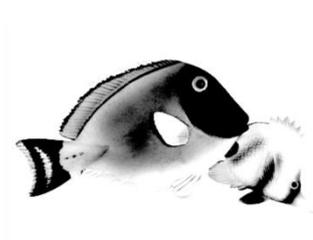
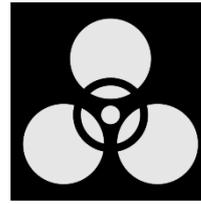
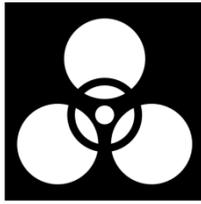
Une « différence insignifiante » peut être définie comme suit :

une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu'un consommateur raisonnablement attentif ne percevra qu'après une comparaison des marques par juxtaposition.

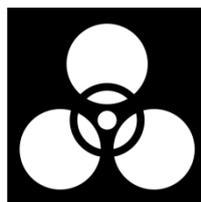
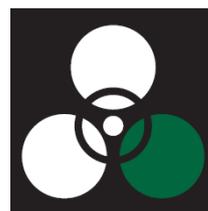
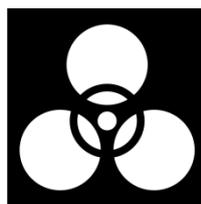
5.1.2 Exemples concrets

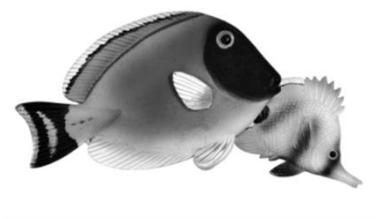
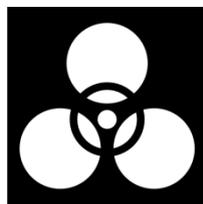
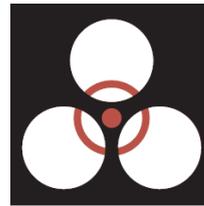
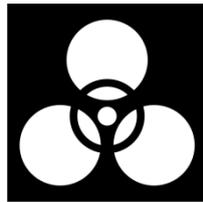
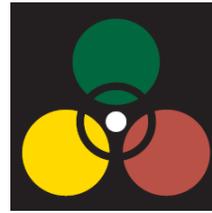
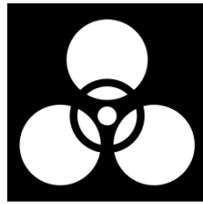
Premièrement, en ce qui concerne ce qui devrait être considéré comme une «différence insignifiante», en appliquant la définition ci-dessus, les exemples suivants seraient considérés comme des **différences insignifiantes**, et, dès lors, le changement de couleur ne serait pas perçu par le consommateur :





En revanche, les exemples suivants seraient traités comme des **différences significatives** et le changement de couleur serait donc perçu par le consommateur :





5.2. Priorité

Les principes de priorité ont été établis pour la première fois par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Ils ont depuis lors fait l'objet de plusieurs révisions, la dernière modification datant de 1979, et ont été ratifiés par de nombreux États contractants.

L'article 4, point A, paragraphe 2, de la convention de Paris, dispose qu'« *est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale [...]* ».

Le droit de priorité est limité dans le temps. Il prend naissance lors du premier dépôt d'une marque et peut être revendiqué pendant les six mois suivant ce premier dépôt, pour autant que le pays du premier dépôt soit partie à la convention de Paris, membre de l'OMC ou qu'il ait conclu un accord de réciprocité.

Parfois, les différences de couleurs que l'on observe sont dues à des raisons techniques (imprimante, numériseur, etc.); en effet, il y a encore quelques années, les documents de priorité ne pouvaient être émis qu'en noir et blanc puisque les imprimantes ou photocopieuses couleur n'existaient pas. Le document était donc reçu en noir et blanc, quelle que soit la couleur dans laquelle la marque avait été initialement enregistrée. Vu que cela n'est désormais plus le cas, la différence entre les marques enregistrées en couleur et celles enregistrées en noir et blanc devient plus pertinente.

Une marque prioritaire déposée en noir et blanc peut inclure ou non une revendication de couleur. Les possibilités suivantes existent :

- absence de toute revendication de couleur ;
- revendication de couleurs spécifiques (autres que noir et blanc et nuances de gris) ;
- la revendication de couleur n'indique expressément que les couleurs noir et blanc ;
- la revendication de couleur indique expressément les couleurs noir, blanc et gris (la marque est en nuances de gris) ;
- la revendication de couleur indique que la marque est censée couvrir toutes les couleurs.

Dès lors, lorsqu'il est question de priorité, les marques doivent être identiques au sens le plus strict du terme, et l'examineur soulèvera une objection en cas de différence dans l'apparence des marques. Par conséquent, et malgré les différences technologiques ou les revendications de couleurs, **une marque enregistrée en noir et blanc n'est pas considérée comme identique au même signe en couleur dans le cadre d'une revendication de priorité. Toutefois, si les différences de couleur sont tellement insignifiantes**

qu'elles pourraient passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen, les signes seront considérés identiques¹.

Au vu de ce qui précède, les conclusions pratiques suivantes peuvent être formulées en ce qui concerne les priorités :

- si la marque prioritaire ne contient aucune revendication de couleur et est présentée en nuances de gris, elle sera identique à la même marque enregistrée avec une revendication de couleur indiquant « nuances de gris », à moins qu'il n'existe des « différences significatives » entre les deux signes ;
- si la marque prioritaire ne contient aucune revendication de couleur et est présentée en noir et blanc, elle sera identique à la même marque enregistrée avec une revendication de couleur indiquant « noir et blanc », à moins qu'il n'existe des « différences significatives » entre les deux signes ;

En revanche,

- si la marque prioritaire contient une revendication de couleur « noir et blanc » et que la demande est déposée en couleurs (autres que le noir et le blanc), les marques ne seront pas identiques et, par conséquent, la revendication de priorité ne sera pas acceptée, à moins que les différences ne soient insignifiantes ;

5.3. Motifs relatifs de refus

Selon l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, « *[u]ne marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle :*

- (a) ***lorsqu'elle est identique à une marque antérieure** et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ».*

Conformément à l'arrêt C-291/00 « LTJ Diffusion », les offices nationaux et l'OHMI ont convenu de la conclusion suivante :

¹ En ce qui concerne les demandes de marques internationales, le formulaire de demande précise qu'en cas de revendication de priorité d'une marque en noir et blanc contenant une revendication de couleurs, cette marque doit être reproduite en utilisant les couleurs telles que revendiquées.

les différences entre des versions en noir et blanc et en couleur d'un même signe seront habituellement perçues par le consommateur moyen. Les signes ne seront considérés identiques que dans des circonstances exceptionnelles, à savoir lorsque ces différences sont tellement insignifiantes qu'elles pourraient passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.

Il n'est donc pas nécessaire d'établir une stricte conformité entre les signes. Toutefois, pour que les signes soient considérés comme identiques, la différence de couleur doit être négligeable et quasiment imperceptible par le consommateur moyen. Le fait que les signes ne soient pas identiques n'exclut pas la possibilité qu'ils présentent une similitude susceptible d'entraîner un risque de confusion. Toutefois, la similitude est hors du cadre du présent projet.

5.4. Usage

De manière générale, l'article 10, paragraphe 1, point a), de la *directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques* dispose ce qui suit :

*Sont également considérés comme **usage** aux fins du premier alinéa :*

- (a) *l'usage de la marque sous une forme qui **diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif** dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ».*

Selon cet article, un usage de la marque sous une forme différente de celle enregistrée constitue tout de même un usage de cette marque pour autant qu'il n'en altère pas le caractère distinctif. Cette disposition permet au titulaire de la marque de créer des variations de son signe, tant que ces variations n'en altèrent pas le caractère distinctif.

Il n'est donc pas nécessaire d'établir une stricte conformité entre le signe tel qu'il est utilisé et le signe tel qu'il a été enregistré.

En ce qui concerne plus spécifiquement les modifications de couleurs, la principale question à se poser est de savoir si la marque telle qu'elle est utilisée altère le caractère distinctif de la marque enregistrée, autrement dit, si l'utilisation de la marque en couleur, alors qu'elle a été enregistrée en noir et blanc (ou inversement), constitue une altération de la forme enregistrée. Il convient de répondre à ces questions au cas par cas en utilisant les critères ci-dessous.

Aux fins de l'**USAGE**, une modification de la couleur **uniquement n'altère pas le caractère distinctif de la marque** pour autant que :

- les **éléments verbaux/figuratifs soient identiques** et constituent les **principaux éléments distinctifs** ;
- le **contraste des nuances soit respecté** ;
- la couleur ou la combinaison de couleurs **ne possède pas un caractère distinctif en elle-même** ;
- la couleur **ne soit pas l'un des principaux facteurs conférant à la marque son caractère distinctif global**.

Ces critères sont conformes à l'affaire MAD (voir l'arrêt du 24 mai 2012, T-152/11, « MAD », points 41 et 45), dans laquelle le Tribunal a considéré que l'usage d'une marque sous une forme différente était acceptable pour autant que la disposition des éléments verbaux/figuratifs restait identique, que les éléments verbaux/figuratifs coïncidaient et que les principaux éléments distinctifs et le contraste des nuances étaient respectés.

5.5. Nuances de gris

Il serait trop difficile d'établir une distinction entre le gris composé de pixels noirs et blancs et la couleur grise; le type de protection accordée dépendrait alors du type de gris utilisé.

a) Priorité

Une marque enregistrée en nuances de gris n'est pas considérée comme identique à la même marque semblable en couleur en termes de revendications de priorité.

Une marque enregistrée en noir et blanc ne devrait être considérée identique à la même marque en nuances de gris que si les différences au niveau du contraste des nuances sont tellement insignifiantes qu'elles pourraient passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.

b) Motifs relatifs de refus

Les différences entre une marque en nuances de gris et la même marque en couleur seront habituellement perçues par le consommateur moyen.

Les marques ne seront considérées comme identiques que dans des circonstances exceptionnelles, à savoir lorsque ces différences sont tellement insignifiantes qu'elles pourraient passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.

c) Usage

Aux fins de l'**USAGE**, une modification de la couleur uniquement **n'altère pas le caractère distinctif de la marque** pour autant que :

- les **éléments verbaux/figuratifs soient identiques** et constituent les **principaux éléments distinctifs** ;
- le **contraste des nuances soit respecté** ;
- la couleur ou la combinaison de couleurs **ne possède pas un caractère distinctif en elle-même** ;
- la couleur **ne soit pas l'un des principaux facteurs conférant à la marque son caractère distinctif global**.

6. OFFICES SOUMIS À DES CONTRAINTES JURIDIQUES

Les offices nationaux suédois, danois et norvégien, tout en reconnaissant et en appuyant les activités du groupe de travail, ne participeront pas à la mise en œuvre de la pratique commune en raison de contraintes juridiques. Ils présentent les communiqués suivants :

6.1 Suède

« L'Office suédois n'a pas formellement participé au groupe de travail, mais a transmis ses observations relatives aux documents de travail tout au long du projet. L'Office suédois soutient pleinement les efforts visant à définir une pratique commune et souscrit aux principes sous-tendant la pratique commune telle qu'elle est exposée dans le présent document. En raison de contraintes juridiques impliquant que les marques en noir et blanc ou en nuances de gris doivent couvrir toutes les couleurs, l'Office suédois n'est actuellement pas en mesure de mettre en œuvre la pratique commune. Ces contraintes juridiques découlent des travaux préparatoires du SOU 1958:10, p. 107, toujours en vigueur en Suède. »

6.2 Danemark

« L'Office danois des brevets et des marques a participé au groupe de travail du PC 4 et soutient pleinement les efforts continus déployés afin de faire converger les pratiques des offices de l'UE dans le domaine des marques. Toutefois, en raison de contraintes juridiques émanant du droit national et empêchant l'interprétation des marques en noir et blanc comme des marques simplement constituées des couleurs noire et blanche, et compte tenu du fait que la pratique décrite dans la « pratique commune » aura des effets rétroactifs, l'Office danois des brevets et des marques n'est actuellement pas en mesure de mettre en œuvre cette pratique. »

6.3 Norvège

« L'Office norvégien a participé au projet et soutient pleinement les efforts continus déployés afin de faire converger les pratiques des offices européens dans le domaine des marques. Toutefois, notre droit national dispose que les marques en noir et blanc sont protégées pour toutes les couleurs au moment d'évaluer l'existence d'un risque de confusion. En raison de cette contrainte juridique, l'Office norvégien n'est actuellement pas en mesure de mettre en œuvre la partie de la pratique commune sur les motifs relatifs qui concerne le risque de confusion. »



www.tmdn.org

Convergence



Office for Harmonization in the Internal Market

Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Spain
Tel +34 96 513 9100
Fax +34 96 513 1344
information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu