



Convergence

Foire aux questions (FAQ) sur la pratique commune, version 2
PC4 Champ de protection des marques en noir et blanc

1. La pratique commune est-elle différente de la pratique antérieure?

La pratique commune implique que certains offices ne modifieront pas leur pratique antérieure, tandis que d'autres ne la modifieront qu'en partie. S'agissant des offices y adhérant (AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, LV, LT, MT, OBPI, OHMI, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK), il est possible d'observer les effets de la nouvelle pratique commune, par opposition aux pratiques antérieures:

Priorité

13 offices ont modifié leur pratique en matière de priorité:

- pratique antérieure moins stricte que la pratique commune: 3 offices (CY, IE, PT);
- pratique antérieure plus stricte que la pratique commune: 10 offices (BG, EE, ES, GR, HU, LT, LV, OHMI, SK, TR);
- aucune différence par rapport à la pratique antérieure: 9 offices (AT, CZ, DE, MT, OBPI, PL, RO, SI, UK).

Identité, motifs relatifs de refus

5 offices ont modifié leur pratique en ce qui concerne la question d'une éventuelle identité entre les signes impliquant un motif relatif de refus:

- pratique antérieure moins stricte que la pratique commune: 2 offices (CY, GR);
- pratique antérieure plus stricte que la pratique commune: 3 offices (BG, EE, LT);
- dans 17 offices, il n'y a pas de différence entre la nouvelle pratique commune et la pratique antérieure (AT, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, OBPI, OHMI, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK).

L'usage

Aucun office ne modifiera sa pratique existante s'agissant de la question de l'usage.

2. Les offices des marques fourniront-ils des informations en ce qui concerne l'incidence de la pratique commune sur la pratique nationale antérieure?

Cette décision revient à chaque office. Lorsqu'ils l'estiment approprié, ils peuvent fournir des informations détaillées concernant l'incidence de la pratique commune sur la pratique nationale antérieure, ainsi que sur ses conséquences et implications pour les usagers nationaux. La *Communication commune sur la pratique commune du champ de protection des marques en noir et blanc* contient également des informations utiles sur les offices y adhérant, les offices n'y adhérant pas et les offices non participants.

3. Dans quelle mesure la mise en œuvre de la pratique commune sur le champ de protection des marques en noir et blanc contribuera-t-elle à renforcer la sécurité juridique dans ce domaine?

La sécurité juridique dépend de la clarté, de la qualité et de la facilité d'utilisation de la pratique, ainsi que de la communication dont elle a fait l'objet. Avant le début du projet de convergence, il existait un manque évident de clarté dans ce domaine, ce qui compliquait la tâche des usagers. Seuls trois offices disposaient de directives bien définies sur le champ de protection des marques en noir et blanc. La pratique commune permettra de remédier à ce problème dans l'intérêt des usagers. Elle renforcera la sécurité juridique en ce qui concerne les trois aspects spécifiques suivants liés au traitement des marques en noir et blanc et/ou en nuances de gris:

- 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?
- Une marque antérieure en noir et blanc et/ou en nuances de gris est-elle identique à la même marque en couleur lors de l'appréciation des motifs relatifs de refus?
- L'utilisation d'une version en couleur d'une marque enregistrée en noir et blanc/nuances de gris (ou vice-versa) est-elle acceptable pour démontrer l'usage?

Lorsque le groupe de travail a tenu ses premières réunions, en février 2012, les réponses à chacune de ces questions n'étaient pas claires et variaient d'un office à l'autre. À la fin du projet, une pratique commune claire a été approuvée; cette pratique est identique pour les 23 offices y adhérant.

4. Existe-t-il une jurisprudence récente confirmant les conclusions de la pratique commune?

Oui, l'arrêt rendu le 9 avril 2014 dans l'affaire T-623/11 «Milanówek Cream Fudge» confirme les conclusions de la pratique commune en ce qui concerne les marques en noir et blanc. Certaines des conclusions les plus pertinentes sont reprises aux points 37 et suivants:

37. [...] «il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels l'enregistrement d'une marque "en noir et blanc" couvrirait "toutes les combinaisons de couleurs qui sont comprises dans la représentation graphique" et que, "[p]ar conséquent, la [requérante] peut demander la protection de n'importe quelle combinaison de bandes verticales composée de bandes blanches et de bandes colorées, que celles-ci soient noires, oranges ou jaunes"».

L'arrêt mentionne explicitement que l'enregistrement d'une marque en noir et blanc ne couvre pas toutes les couleurs et qu'un enregistrement en noir et blanc doit être distingué d'un enregistrement en couleur.

5. Sachant que les pratiques communes ne sont pas juridiquement contraignantes, quelles sont les implications de la pratique commune pour les titulaires de marques?

Bien que les pratiques communes ne soient pas juridiquement contraignantes, plusieurs offices ont convenu de les intégrer dans leur pratique. En conséquence, les usagers seraient bien avisés de tenir compte de cette pratique commune, étant donné que les examinateurs de marques sont tenus de l'appliquer au sein de leur office. Les titulaires de marques peuvent se préparer au mieux en se référant aux directives de leur office respectif, pour autant qu'elles soient disponibles, et aux arrêts postérieurs rendus par le Tribunal concernant les marques en noir et blanc.

L'objectif est d'informer les usagers concernant les pratiques auxquelles les offices ont convenu d'adhérer, d'un commun accord. Les usagers bénéficient d'une plus grande clarté: ils ont l'assurance de pouvoir accéder aisément à la nouvelle pratique sur les sites internet des offices participants tout en sachant que tous les offices participants partagent la même pratique. Les usagers bénéficient ainsi d'une plus grande prévisibilité.

La communication commune tient compte de la jurisprudence récente et pertinente. La pratique commune repose sur de solides bases juridiques issues de la jurisprudence du Tribunal. Il est explicitement fait référence aux affaires suivantes: C-291/00 «LTJ Diffusion», T-103/11 «Justing», T-378/11 «Medinet» et T-152/11 «MAD».

6. Pourquoi l'Italie, la France et la Finlande n'ont-elles pas adhéré à la pratique commune?

La participation au projet est totalement volontaire, une approche qui reflète l'esprit du programme de convergence. La décision d'un office de ne pas participer à un programme particulier, peu importe ses raisons, n'empêche pas les autres offices de participer ou de se joindre au programme en question ultérieurement.

7. La pratique commune s'applique-t-elle aux marques déposées en couleur?

La pratique commune s'applique uniquement:

- s'agissant de la priorité, aux marques en noir et blanc dont la priorité est revendiquée ;
- s'agissant des motifs relatifs, aux marques antérieures en noir et blanc ;
- s'agissant de la preuve de l'usage, aux marques déposées en noir et blanc/marques en nuances de gris, ainsi qu'aux marques déposées en couleur.

Dans un souci de clarté, il convient de souligner que les marques en couleur en tant que telles se situent explicitement hors du champ d'application de la pratique commune.

8. La pratique commune s'applique-t-elle uniquement aux marques figuratives?

La pratique commune concerne l'interaction entre les versions en noir et blanc/nuances de gris et les versions en couleur d'une même marque. La pratique commune ne s'applique pas aux marques verbales; elle est principalement axée sur les marques figuratives assorties ou non d'éléments verbaux supplémentaires. Les offices des marques participants ont toute latitude pour décider si la pratique sera également pertinente pour d'autres types de marques et dans quelle mesure.

9. Le paragraphe 5.2 de la pratique commune stipule ce qui suit: «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 le signe est censé couvrir toutes les couleurs.»

La formulation susmentionnée inclut-elle toutes les possibilités susceptibles d'apparaître dans les États membres (ce qui ne signifie pas nécessairement toutes les possibilités dans chaque État membre)?

Ou cela signifie-t-il que toutes les possibilités susmentionnées doivent être proposées par les offices aux demandeurs?

La pratique commune ne définit pas quels types de revendications de couleur sont acceptables dans chaque office; elle ne précise d'ailleurs pas si les revendications de couleur doivent être considérées comme acceptables ou non. En réalité, certains offices n'acceptent pas du tout les revendications de couleur dans le cadre de leurs procédures nationales relatives aux marques. La pratique commune fait uniquement mention des revendications de couleur pour indiquer que parfois, une marque déposée en noir et blanc peut en réalité être une marque en couleur en raison de la revendication de couleur. Ce point est particulièrement important en cas de dépôt de marques internationales, raison pour laquelle le document fait référence aux formulaires de demande de marque internationale.

10. Le groupe de travail a-t-il tenu compte des dispositions pertinentes de la Convention de Paris dans l'élaboration de la pratique commune?

Oui, l'article 4, paragraphe A), point 2) de la Convention de Paris a également été pris en compte pour le concept de l'identité en ce qui concerne la priorité, comme le reflète le paragraphe 5.2 des principes de la pratique commune.

11. La pratique commune est-elle compatible avec les demandes d'enregistrement international du système de Madrid en ce qui concerne les priorités?

Oui, elle est tout à fait compatible avec le système de Madrid.

De manière générale, lorsqu'une demande d'enregistrement international est soumise, l'office d'origine certifie que la demande inclut une reproduction de la marque qui est identique à la marque de la demande de base et/ou de l'enregistrement de base. Dans la mesure où cela relève de la responsabilité de l'office d'origine, l'OMPI ne procède pas à un nouvel examen de cet aspect lorsqu'elle reçoit la demande d'enregistrement international.

Une marque déposée via le système de Madrid confère à la marque la même protection sur le territoire de chacune des parties contractantes désignées, comme si la marque avait fait l'objet d'une demande d'enregistrement soumise directement auprès de l'office de la partie contractante. Le champ de protection des marques sera donc défini par l'office désigné et/ou les tribunaux nationaux de la partie contractante désignée.

Le groupe de travail a conclu que la pratique commune n'entraînait pas de nouvelles implications par rapport à celles qui existaient déjà. Toutefois, le fait de disposer d'une solution convergente permettra de considérablement renforcer la sécurité juridique et la cohérence des demandes internationales lorsque l'office d'origine et l'office de destination appliquent tous deux la pratique commune.

La pratique commune, au paragraphe 5.2 relatif à la priorité, fait référence au formulaire de demande d'enregistrement international de l'OMPI et précise que si la priorité est revendiquée à partir d'une marque en noir et blanc comprenant une revendication de couleur, une reproduction en couleur de la marque doit également être déposée.

12. Même si les marques ne sont pas identiques, peut-il toujours exister un risque de confusion entre une marque en noir et blanc/nuances de gris et une marque en couleur?

Oui, la pratique commune indique que les marques figuratives en noir et blanc/nuances de gris et les marques figuratives en couleur seront considérées comme identiques si les différences entre ces marques sont insignifiantes. Toutefois, même en l'absence d'identité, l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC ou les dispositions nationales transposant l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive sur les marques pourraient toujours être d'application. Il existe donc toujours bel et bien un risque de confusion si les marques sont considérées comme similaires et si les autres facteurs nécessaires sont réunis.

13. La conclusion relative à la priorité, aux motifs relatifs et à l'usage est-elle toujours la même lorsque des marques figuratives en noir et blanc/nuances de gris et des marques figuratives en couleur sont comparées?

Dans le contexte des priorités et des motifs relatifs, la définition de l'identité entre une marque en noir et blanc et/ou en nuances de gris et une marque postérieure en couleur coïncide. La conclusion est donc la même et le principal facteur à prendre en compte est de savoir si la marque en couleur présente des différences **insignifiantes** par rapport à la marque en noir et blanc/nuances de gris. Si des différences significatives existent entre les marques, la marque en couleur n'est pas considérée comme identique au signe en noir et blanc/nuances de gris. Si les différences sont insignifiantes, les marques sont considérées comme identiques.

Eu égard à l'usage, un changement ne portant que sur la couleur **n'altère pas le caractère distinctif** de la marque tant que les quatre exigences reprises au paragraphe 5.4 des principes de la pratique commune sont respectées.

14. Une demande en noir et blanc couvre-t-elle toutes les couleurs?

Non. Conformément à la pratique commune, les marques en noir et blanc ne disposent pas d'un champ de protection illimité. Toutefois, cela ne signifie pas que dans le cadre de la pratique commune, les titulaires de marques sont tenus d'enregistrer leurs marques dans une ou plusieurs couleurs supplémentaires pour obtenir la protection dont ils bénéficiaient avant la pratique commune. En effet, la pratique commune ne modifie pas la pratique dans la grande majorité des cas.

15. Les titulaires doivent-ils soumettre des demandes multiples en conséquence de la pratique commune?

Si le titulaire avait l'impression qu'en déposant une marque en noir et blanc, toutes les couleurs étaient couvertes, il se peut qu'il souhaite revoir sa stratégie en matière de dépôt. La pratique commune précise qu'une demande en noir et blanc ne couvre pas toutes les couleurs.

Conformément à la pratique commune, en ce qui concerne les priorités et les motifs relatifs, une marque en noir et blanc ou en nuances de gris n'est pas identique à la même marque en couleur, à moins que les différences en termes de couleur soient insignifiantes.

De plus, concrètement, la pratique commune approuvée concernant l'identité d'une marque établie dans le cadre de l'examen des motifs relatifs n'empêche pas d'aboutir éventuellement à la conclusion d'une similarité entre les signes, susceptible d'entraîner un risque de confusion.

En ce qui concerne l'usage sérieux, la pratique commune approuvée n'implique pas en soi que le titulaire d'une marque soumette des demandes multiples. Conformément à la pratique commune, l'usage en couleur n'altère normalement pas le caractère distinctif d'une marque déposée en noir et blanc (ou vice-versa) et l'enregistrement sera dès lors maintenu. Dans certains cas, la couleur ou les combinaisons de couleurs présentent un caractère distinctif en elles-mêmes, ou la couleur constitue l'un des principaux facteurs conférant au signe son caractère distinctif. Dans de tels cas, une modification de la couleur altérerait le caractère distinctif de la marque enregistrée et ne serait pas acceptable pour démontrer un usage sérieux.

Cette pratique relative à l'usage n'est pas nouvelle, dans la mesure où elle confirme la pratique existante de tous les offices y adhérant. Elle permet toutefois de définir des orientations claires pour les usagers et les offices.

16. Pourquoi les principes de la pratique commune, dans la partie qui décrit la pratique commune en matière d'usage, comprennent-ils la première exigence suivante: «*Les éléments verbaux/figuratifs [sont] identiques et constituent les principaux éléments distinctifs*»? Cette condition ne fait-elle pas référence à l'usage en général et non en particulier aux marques en noir et blanc?

Cela est exact. Le critère voulant que les éléments verbaux/figuratifs soient identiques et constituent les principaux éléments distinctifs est une exigence qui fait référence à l'usage en général. Toutefois, il n'y a que lorsque cette première exigence est remplie qu'il convient d'analyser la question de la couleur présente dans les trois autres exigences. Il est donc pratique de conserver ces quatre exigences.

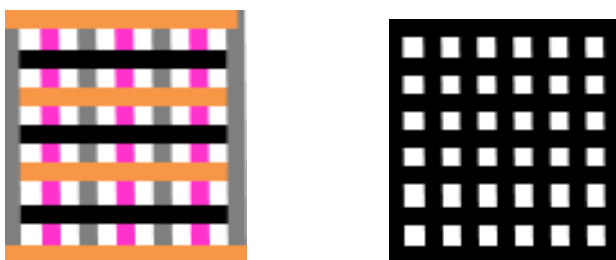
17. Que peut bien signifier la troisième et la quatrième exigences en matière d'usage dans la pratique?

La pratique commune ne nécessite pas en soi que le titulaire d'une marque soumette des demandes multiples. Les offices y adhérant ne considèrent pas que la pratique commune soit différente de la pratique existante en ce qui concerne la preuve de l'usage. Ce n'est généralement qu'à titre exceptionnel, si l'une ou l'autre des quatre exigences précisées dans la pratique commune n'est pas respectée, que l'usage en couleur d'une marque en noir et blanc (ou vice-versa) ne sera pas considéré comme suffisant pour remplir l'une des conditions générales visant à démontrer un usage sérieux.

La pratique commune insiste sur le fait que le caractère distinctif de la marque enregistrée ne doit pas être altéré. Un changement ne portant que sur la couleur n'altère pas le caractère distinctif de la marque, pour autant que les quatre exigences soient respectées. Les deux dernières exigences sont les suivantes:

- la couleur ou la combinaison de couleurs ne possède pas un caractère distinctif en elle-même et;
- la couleur n'est pas l'un des principaux facteurs conférant à la marque son caractère distinctif global.

En ce qui concerne la couleur (ou la combinaison de couleurs) de la marque enregistrée possédant ou non un caractère distinctif en elle-même, l'idée sous-jacente est que parfois, c'est en fait la couleur ou la combinaison de couleurs qui constitue le caractère distinctif. Dans les signes ci-dessous pris à titre d'exemple, le caractère distinctif du signe de gauche peut être considéré comme émanant de ses couleurs ou de ses combinaisons de couleurs; il est donc difficile pour le titulaire de prouver l'usage si la marque n'est utilisée qu'en noir et blanc.



Dans d'autres cas, la couleur peut constituer le principal élément contribuant au caractère distinctif du signe; par exemple, si le signe suivant était enregistré dans la couleur bleue pour «fruit» ou «crème glacée», la couleur bleue pourrait être considérée comme le principal élément contribuant au caractère distinctif du signe. Il est donc difficile pour le titulaire de prouver l'usage si la marque n'est utilisée qu'en noir et blanc.



18. Quelles sont les implications pour les revendications de priorité dans les offices où les motifs absolus et relatifs sont examinés ensemble et où une procédure portant sur un motif relatif est en attente de décision?

Les offices qui ont déjà rendu une décision à un stade antérieur quant au caractère recevable d'une revendication de priorité ne reviendront pas sur cette décision.

19. La pratique commune est-elle conforme à l'affaire C-252/12 «Specsavers»?

Bien que les cas d'infraction et le caractère distinctif acquis par l'usage se situent expressément à l'extérieur du champ du projet PC4, l'affaire «Specsavers» a été minutieusement étudiée.

Dans l'affaire «Specsavers», le Tribunal a examiné l'usage extensif d'une marque en noir et blanc dans une couleur ou une combinaison de couleurs spécifique, et il a estimé que, dans l'esprit du consommateur, le signe enregistré pouvait être associé à cette couleur ou combinaison de couleurs. Selon le Tribunal, il peut s'agir d'un facteur supplémentaire à prendre en compte lors de l'évaluation du risque de confusion. Toutefois, cette conclusion n'équivaut pas, que ce soit directement ou indirectement, à une confirmation qu'une marque en noir et blanc doit se voir conférer une protection dans toutes les couleurs indépendamment des circonstances.

La possibilité qu'une marque en noir et blanc soit utilisée en couleur est décrite dans la pratique commune et est conforme à l'arrêt rendu dans l'affaire «Specsavers». En conséquence, les principes approuvés par le groupe de travail et décrits dans la pratique commune ne sont pas affectés par l'arrêt rendu dans l'affaire «Specsavers».

L'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-623/11 «Milanówek Cream Fudge», aux points 38 et 39, fait référence à l'arrêt rendu dans l'affaire «Specsavers». Au point 39, il est établi qu'une marque enregistrée en noir et blanc peut en réalité être utilisée en couleur et même être associée, dans l'esprit du consommateur, à la marque antérieure. Et le Tribunal de poursuivre:

39. [...] «Cela ne saurait signifier pour autant, contrairement à ce que soutient la requérante dans ses écritures, que l'enregistrement d'une marque ne désignant aucune couleur en particulier couvrirait "toutes les combinaisons de couleurs qui sont comprises dans la représentation graphique".»

www.tmdn.org

Convergence



Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur

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