



Convergence

Foire aux questions (FAQ) concernant la pratique commune
PC 3. Caractère distinctif – Marques figuratives contenant des
éléments verbaux descriptifs/non distinctifs

A. LA PRATIQUE COMMUNE

1. Par quels offices la pratique commune sera-t-elle mise en œuvre?

AT, BG, OBPI, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, OHMI, PT, RO, SE, SI, SK, UK.

2. La pratique commune va-t-elle différer de la pratique existante?

Une étude comparative initiale réalisée au début du projet a révélé une divergence de pratiques entre les offices participants. Chacun des offices avait sa propre pratique et les variations allaient de mineures à majeures. Une pratique commune unique a été mise au point, obligeant la plupart des offices qui la mettent en œuvre à adapter leur pratique antérieure dans une mesure plus ou moins grande (en fonction de ce qu'ils faisaient auparavant).

Parallèlement à la publication de la communication commune intitulée «*Caractère distinctif – Marques figuratives contenant des éléments verbaux descriptifs/non descriptifs*», chaque office de mise en œuvre peut publier des informations supplémentaires sur l'impact à son niveau national que la pratique commune aura sur la pratique nationale antérieure.

3. La pratique commune aura-t-elle un impact sur les marques déjà enregistrées?

La communication commune intitulée «*Caractère distinctif – Marques figuratives contenant des éléments verbaux descriptifs/non descriptifs*» contient un aperçu indiquant quelles procédures, au sein de chaque office de mise en œuvre, seront affectées par la pratique commune.

Chaque office de mise en œuvre peut en outre fournir des informations détaillées complémentaires sur la question de savoir si la pratique commune s'applique aux demandes déposées avant la date de mise en œuvre.

4. Y a-t-il des offices qui ne mettront pas en œuvre la pratique commune?

L'adhésion à la pratique commune et sa mise en œuvre sont totalement volontaires. Les offices qui n'adhèrent pas à la pratique ou qui ne la mettent pas en œuvre pourront toujours adhérer à un moment ou un autre à l'avenir avec le soutien total du programme de convergence.

Deux offices européens de la propriété intellectuelle, à savoir l'office finlandais et l'office italien, n'ont pas adhéré au projet. Ils pourront toutefois le faire ultérieurement, à n'importe quel moment.

La communication commune intitulée «*Caractère distinctif – Marques figuratives contenant des éléments verbaux descriptifs/non distinctifs*» contiendra la liste finale des offices mettant en œuvre la pratique commune.

5. Va-t-on continuer à évaluer chaque cas en fonction de ses caractéristiques propres?

Le caractère distinctif doit être évalué au cas par cas et la pratique commune doit servir de guide pour les usagers et les examinateurs des différents offices.

Dans ce contexte, la pratique commune intitulée «*Caractère distinctif – Marques figuratives contenant des éléments verbaux descriptifs/non distinctifs*» s'efforce de couvrir la grande majorité des cas en respectant toujours le principe que chaque cas doit être analysé sur la base de son modèle de marque et des produits et services désignés, en tenant compte des arguments des demandeurs d'enregistrement/titulaires de la marque.

6. Qu'est-ce qu'une «marque figurative» dans le cadre de la pratique commune?

La pratique commune s'applique aux marques figuratives ou composées, c'est-à-dire aux marques qui ne sont pas constituées exclusivement d'éléments verbaux. Pour relever du champ d'application de la pratique commune, la marque doit combiner des éléments verbaux descriptifs/non distinctifs et les caractéristiques graphiques spécifiques qui y sont analysées, telles qu'un caractère particulier, une couleur, des éléments figuratifs indépendants, etc.

7. Les marques descriptives sont non distinctives par définition. Alors, pourquoi la pratique commune maintient-elle la distinction et fait-elle référence à la fois aux éléments verbaux non distinctifs et aux éléments verbaux descriptifs?

Si les marques descriptives sont, par définition, non distinctives, une marque peut encore manquer de caractère distinctif pour des raisons autres que le caractère descriptif. Dans ce cas, la différenciation entre les deux motifs permet de préciser que la pratique commune couvre les deux cas. La distinction entre les deux motifs est maintenue en raison de la différence existant dans l'intérêt général sous-jacent; l'incapacité à remplir la fonction essentielle de la marque est

commune aux deux motifs, tandis que le besoin de permettre à tous d'utiliser librement le signe concerne uniquement le caractère descriptif.

8. Ces principes peuvent-ils être appliqués aux marques figuratives contenant des éléments verbaux faibles?

Un degré minimal de caractère distinctif suffit pour réussir l'examen des motifs absolus. Si les éléments verbaux contenus dans la marque distinctive sont faibles, cela signifie que la marque dans son ensemble possède toujours le degré minimal de caractère distinctif requis. Il tombe, par conséquent, en dehors du champ d'application de la pratique commune, qui se rapporte exclusivement à des mots non distinctifs/descriptifs.

9. Les aspects linguistiques tombent-ils en dehors du champ d'application?

Oui. Les raisons sont purement pratiques: permettre à tous les participants au projet de tirer des conclusions, quelle que soit leur langue native. Les éléments verbaux repris dans les exemples du document concernant la pratique commune sont jugés descriptifs/non distinctifs et il ne serait pas possible de créer et d'inclure des exemples contenant des éléments verbaux qui sont descriptifs/non distinctifs dans toutes les langues.

10. Les disclaimers tombent-elles en dehors du champ d'application?

Oui. Les disclaimers tombent en dehors du champ d'application du projet parce qu'ils ne sont pas utilisés par tous les offices de la propriété intellectuelle de l'UE ou prévus dans les dispositions légales de ceux-ci.

11. Le caractère distinctif acquis par l'usage peut-il toujours être revendiqué?

Oui. La pratique commune n'a aucune incidence sur la possibilité de prouver le caractère distinctif acquis dans les procédures des offices de PI, étant donné qu'elle traite uniquement du caractère distinctif inhérent.

B. MÉTHODOLOGIE

12. Comment les marques figuratives contenant des éléments verbaux descriptifs/non distinctifs qui ont réussi l'examen sur la base des motifs absolus de refus vont-elles être évaluées dans le contexte de l'examen des motifs relatifs de refus?

L'incidence des éléments descriptifs/non distinctifs sur l'examen des motifs relatifs de refus et en particulier sur le risque de confusion est traité par la pratique commune des «*motifs relatifs de refus – Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs)*». Vous pouvez consulter ce document sur la pratique commune en copiant l'URL suivante dans votre navigateur internet:

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_fr.pdf

13. Une marque figurative contenant des éléments verbaux descriptifs/non distinctifs a été demandée et a réussi l'examen des motifs absolus. Cela confère-t-il au demandeur des droits exclusifs sur ces éléments verbaux?

Non. Le caractère distinctif réside dans le signe dans son ensemble. La portée de la protection se limite donc à la composition globale de la marque et non à l'élément verbal descriptif/non distinctif en tant que tel. Le demandeur n'obtiendra par conséquent pas de droits exclusifs sur les éléments verbaux descriptifs/non distinctifs en tant que tels.

L'incidence des éléments descriptifs/non distinctifs sur l'examen des motifs relatifs de refus et en particulier sur le risque de confusion est traité par la pratique commune des «*motifs relatifs de refus – Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs)*».

14. Pourquoi la pratique commune ne contient-elle pas d'exemples distinctifs pour certains critères?

Les exemples repris dans la pratique commune, qu'ils soient enregistrables ou non, ont pour but de guider les examinateurs et les usagers. Pour l'un des critères, en l'occurrence la combinaison avec la couleur, il n'a pas été possible de s'entendre sur des exemples distinctifs. En ce qui concerne la ponctuation, d'autres symboles communément utilisés dans les éléments commerciaux et figuratifs fréquents ou usuels dans le commerce en rapport avec les produits

et/ou services revendiqués, le groupe de travail a décidé que, d'une manière générale, ils ne dotent pas une marque d'un caractère distinctif globalement suffisant.

15. Pourquoi la pratique commune n'utilise-t-elle pas de demande/marque réelle?

Le groupe de travail a évité d'ajouter des demandes/marques réelles au document relatif à la pratique commune, car cela pourrait soit profiter, soit nuire à leurs titulaires ou aux demandeurs. À la place, elles ont été utilisées comme moyen d'inspiration pour créer des exemples clairs et précis permettant d'illustrer les principes.

16. La pratique commune a-t-elle tenu compte de la jurisprudence des juridictions nationales et/ou de l'Union européenne?

Dans le processus tant d'analyse préliminaire que d'élaboration de la pratique commune, la jurisprudence des juridictions nationales et de l'Union européenne a été dûment prise en compte et utilisée comme source d'inspiration pour rédiger les principes et créer les exemples intégrés dans le document. Les affaires prises en considération sont notamment les suivantes: C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, C-265/00, *Campina Melkunie*, (BIOMILD), EU:C:2004:87, C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244 et C-37/03P, *BioID AG/OHMI*, (BioID), EU:C:2005:547.

17. Quelle a été l'implication de l'utilisateur dans le projet?

Des représentants de trois associations d'utilisateurs (AIM, ECTA, EFPIA) ont pris part au groupe de travail en tant qu'observateurs depuis le début du projet et ont eu accès à tout moment à l'ensemble des documents. Ils ont en outre toujours été invités à faire part de leurs réactions.

Les conclusions ont été publiées aux divers stades du projet, encourageant toute personne à revoir le document, à le transmettre à toute personne susceptible d'émettre un avis et à faire part de leur réaction en vue de garantir que le groupe de travail pourrait prendre en considération et analyser toutes les préoccupations formulées.

Toutes les associations internationales d'utilisateurs ont été invitées à participer à une réunion spéciale tenue à Bruxelles, en mars 2015. La pratique commune leur a été présentée et elles ont fait part de leurs réactions directes sur les principes. Des représentants de l'AIM, de BUSINESSSEUROPE, de l'ECTA, de la FICPI, de l'INTA, de MARQUES et d'UNION ont participé aux réunions.

www.tmdn.org

Convergence



Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

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