

Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

**Dix-septième session
Genève, 22 – 26 juillet 2019**

CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE SUR LES TYPES DE MARQUES ET LES MODES DE REPRÉSENTATION ACCEPTABLES

Document établi par le Bureau international

1. À sa seizième session, tenue à Genève du 2 au 6 juillet 2018, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé "groupe de travail") a examiné les types de marques autres que ceux expressément mentionnés dans le règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (ci-après dénommés "règlement d'exécution commun" et "Protocole")¹.
2. Le groupe de travail a demandé au Bureau international de réaliser une enquête auprès des offices des parties contractantes du système de Madrid sur les types de marques et les modes de représentation acceptables, et d'établir un document contenant les conclusions de cette enquête pour examen par le groupe de travail à sa dix-septième session².
3. Le 14 janvier 2019, le Bureau international a envoyé aux offices des parties contractantes du système de Madrid la note C. M 1480, avec un lien vers un questionnaire en ligne conçu aux fins de l'enquête susmentionnée sur les types de marques et les modes de représentation acceptables, et a invité les offices à répondre au questionnaire pour le 15 février 2019.

¹ Voir le document MM/LD/WG/16/5.

² Voir le paragraphe 17 du document MM/LD/WG/16/11.

4. Le Bureau international a reçu 82 réponses au questionnaire susmentionné de la part des pays et organisations intergouvernementales suivants : Afghanistan (AF), Albanie (AL), Algérie (DZ), Allemagne (DE), Antigua-et-Barbuda (AG), Arménie (AM), Australie (AU), Autriche (AT), Bahreïn (BH), Bélarus (BY), Bhoutan (BT), Bosnie-Herzégovine (BA), Botswana (BW), Bulgarie (BG), Cambodge (KH), Chine (CN), Chypre (CY), Colombie (CO), Croatie (HR), Cuba (CU), Curaçao (CW), Danemark (DK), Espagne (ES), Estonie (EE), États-Unis d'Amérique (US), Fédération de Russie (RU), Finlande (FI), France (FR), Gambie (GM), Géorgie (GE), Ghana (GH), Grèce (GR), Hongrie (HU), Inde (IN), Irlande (IE), Islande (IS), Israël (IL), Italie (IT), Japon (JP), Kazakhstan (KZ), Kenya (KE), Lesotho (LS), Lettonie (LV), Libéria (LR), Lituanie (LT), Macédoine du Nord (MK), Madagascar (MG), Malawi (MW), Maroc (MA), Mexique (MX), Monaco (MC), Mongolie (MN), Mozambique (MZ), Namibie (NA), Nouvelle-Zélande (NZ), Office Benelux de la propriété intellectuelle (BX), Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OA), Ouzbékistan (UZ), Philippines (PH), Pologne (PL), Portugal (PT), République arabe syrienne (SY), République de Moldova (MD), République démocratique populaire lao (LA), République tchèque (CZ), Roumanie (RO), Royaume-Uni (GB), Saint-Marin (SM), Samoa (WS), Sao Tomé-et-Principe (ST), Serbie (RS), Singapour (SG), Slovaquie (SK), Suède (SE), Suisse (CH), Thaïlande (TH), Tunisie (TN), Turquie (TR), Ukraine (UA), Union européenne (EM), Viet Nam (VN) et Zimbabwe (ZW).

5. Le questionnaire et toutes les réponses reçues sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=50421. Un résumé des réponses au questionnaire susmentionné figure dans l'annexe du présent document.

6. Le groupe de travail est invité à examiner le présent document et les conclusions figurant dans son annexe et à donner des orientations au Bureau international sur les mesures qui pourraient être prises.

[L'annexe suit]

RÉSUMÉ DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LES TYPES DE MARQUES ET LES MODES DE REPRÉSENTATION ACCEPTABLES

I. DÉFINITION DE LA MARQUE

1. CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION EN VIGUEUR OU AUX PRATIQUES DE L'OFFICE, UNE MARQUE EST DÉFINIE COMME

a. un signe visible?

– **Oui** 35 (43%)

– **Non** 47 (57%)

b. un signe pouvant être représenté graphiquement?

– **Oui** 47 (57%)

– **Non** 35 (43%)

c. tout signe propre à distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'une autre?

– **Oui** 72 (88%)

– **Non** 10 (12%)

II. SIGNES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE ENREGISTRÉS

2. EXISTE-T-IL DES SIGNES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE ENREGISTRÉS EN TANT QUE MARQUES?

– **Oui** 59 (72%)

– **Non** 23 (28%)

– **Remarques** : Parmi les exemples de signes ne pouvant pas être enregistrés qui ont été mentionnés par les offices figurent les signes qui ne présentent pas de caractère distinctif, les signes descriptifs et les signes susceptibles d'induire le public en erreur quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits.

III. TYPES DE MARQUES ET MODES DE REPRÉSENTATION ACCEPTABLES

3. LE DÉPOSANT EST-IL TENU DE PRÉCISER DANS LA DEMANDE LE TYPE DE MARQUE DONT L'ENREGISTREMENT EST DEMANDÉ?

– **Oui** 64 (78%)

– **Non** 18 (22%)

4. UNE DESCRIPTION DE LA MARQUE¹ EST-ELLE [CHOISIR UNE SEULE OPTION]²

- a. **obligatoire?** 18 (22%)
- b. **facultative?** 62 (77%)
- c. **non autorisée?** 1 (1%)

5. LORSQU'UNE INDICATION DU TYPE DE MARQUE N'EST PAS PRÉCISÉE NI NE FIGURE DANS LA DESCRIPTION, L'OFFICE ACCEPTE-T-IL DE TRAITER LA DEMANDE?

- **Oui** 49 (60%)

Si la réponse à la question 5 est "Oui"

- a. *sans une indication du type de marque?* 10 (20%)
- b. *avec une indication d'office du type de marque?* 20 (41%)
- c. *autre?* 19 (39%)

- **Non** 33 (40%)

- **Remarques** : Dix-neuf offices ont fait savoir qu'ils donnaient au déposant la possibilité de préciser le type de marque.

6. VEUILLEZ INDIQUER CI-APRÈS LES TYPES DE MARQUES ACCEPTÉES PAR L'OFFICE ET, LE CAS ÉCHÉANT, LA MANIÈRE DONT ELLES DOIVENT ÊTRE REPRÉSENTÉES :

a. **Marques verbales**

- **Oui** 82 (100%)

Si la réponse à la question 6.a. est "Oui"

- i. *L'office exige-t-il l'utilisation de caractères standard pour la représentation des marques verbales?*
 - Oui 37 (45%)
 - Non 45 (55%)
- ii. *Le cas échéant, l'office exige-t-il que les termes soient traduits dans la langue utilisée par l'office?*
 - Oui 50 (61%)
 - Non 32 (39%)

¹ Quatre-vingt-un offices ont répondu à cette question.

² Deux offices ont émis des réserves quant à la formulation de cette question et ont indiqué que la réponse dépendait du type de marque. Ces offices ont dès lors estimé qu'il aurait fallu pouvoir choisir plus d'une réponse.

iii. *Le cas échéant, l'office exige-t-il que les termes fassent l'objet d'une translittération suivant la phonétique de la langue utilisée par l'office?*

- Oui 56 (68%)
- Non 26 (32%)
- **Non** 0 (0%)
- **Remarques** : Tous les offices ont indiqué qu'ils acceptaient les marques verbales. Treize offices ont indiqué qu'ils acceptaient les marques dans n'importe quelle police, 11 offices ont indiqué qu'ils acceptaient des polices de caractères standard, habituelles ou non stylisées, comme Arial ou Times New Roman. Onze offices ont indiqué qu'ils exigeaient des polices de caractères spécifiques, en particulier :
 - sept offices n'acceptent que le Times New Roman;
 - un office n'accepte que l'Arial, le Calibri et le Times New Roman;
 - un office n'accepte que l'Arial, le Courier et le Times New Roman;
 - un office n'accepte que le Calibri; et
 - un office n'accepte que le Courier.

b. Marques figuratives

- **Oui** 81 (99%)
- **Non** 1 (1%)
- **Remarques** : La plupart des offices ont indiqué que la marque devait être représentée graphiquement et clairement (par exemple, avec une image, un dessin ou une photo). Certains offices ont mentionné d'autres exigences concernant notamment la taille et la qualité de la représentation ou le fait que le déposant indique clairement la couleur, le cas échéant. Parmi les formats acceptables, citons JPEG, GIF et PNG.

c. Marques hologrammes

- **Oui** 50 (61%)
- **Non** 32 (39%)
- **Remarques** : La plupart des offices ont indiqué qu'ils exigeaient plusieurs images (dessins ou photos) de la marque pour déterminer l'effet de l'hologramme. De nombreux offices ont également indiqué qu'ils acceptaient les fichiers numériques ou vidéo. Parmi les formats acceptables, citons MP4 et JPEG.

d. Marques tridimensionnelles (marques de forme)

- **Oui** 79 (96%)

Si la réponse à la question 6.d.³ est "Oui"

i. Emballages de produits⁴

- Oui 70 (89%)
- Non 7 (9%)

ii. Forme de produits⁵

- Oui 76 (96%)
- Non 2 (3%)

- **Non** 3 (4%)

- **Remarques** : La plupart des offices exigent une reproduction photographique ou une représentation graphique de la marque, sous tous les angles. Un office exige également un échantillon physique, si nécessaire. Parmi les formats acceptables, citons JPEG, OBJ, STL et X3D.

e. Marques de couleur

- **Oui** 76 (93%)

Si la réponse à la question 6.e. est "Oui"

i. Couleur unique

- Oui 62 (82%)
- Non 14 (18%)

ii. Combinaison de couleurs

- Oui 76 (100%)
- Non 0 (0%)

- **Non** 6 (7%)

- **Remarques** : La plupart des offices exigent une reproduction claire de la marque en couleur. Lorsque la marque comprend une combinaison de couleurs, une reproduction montrant l'agencement systématique de la combinaison de couleurs est souvent exigée. De nombreux offices exigent également une description claire ou une indication de la couleur

³ Les offices ayant répondu "Oui" à la question 6.d. n'ont pas tous indiqué s'ils protégeaient l'emballage ou la forme du produit.

⁴ Deux offices n'ont pas répondu (2%).

⁵ Un office n'a pas répondu (1%).

ou d'un code couleur conforme à une norme internationale reconnue de désignation des couleurs (p. ex, Pantone). Le format le plus fréquemment mentionné est JPEG.

f. Marques sonores

- **Oui** 60 (73%)

Si la réponse à la question 6.f. est "Oui"

i. Son musical

- **Oui** 56 (93%)
- **Non** 4 (7%)

ii. Autre son

- **Oui** 50 (83%)
- **Non** 10 (17%)

- **Non** 22 (27%)

- **Remarques** : Les pratiques nationales et régionales en matière de reproduction des marques sonores varient considérablement. De nombreux offices exigent soit un fichier sonore, soit une représentation graphique de la notation musicale, avec ou sans description du son. Certains offices exigent à la fois un fichier sonore et une représentation graphique du son, ou acceptent d'autres reproductions du son, comme, par exemple, les sonagrammes ou les phonogrammes. Certains offices offrent au déposant un choix de reproductions.

g. Marques de mouvement

- **Oui** 44 (54%)

- **Non** 38 (46%)

- **Remarques** : Vingt et un offices ont indiqué qu'ils acceptaient les marques de mouvement représentées sous forme vidéo ou graphique (séries d'images accompagnées d'une description). Cinq offices exigent une représentation vidéo et graphique. Seize offices exigent une reproduction graphique (série d'images séquentielles). Tous les offices n'ont pas précisé comment la marque devait être représentée, mais ont indiqué que JPEG et MP4 figuraient parmi les formats acceptables.

h. Marques multimédias (mouvement et son)

- **Oui** 36 (44%)
- **Non** 46 (56%)
- **Remarques** : Quinze offices ont indiqué qu'ils acceptaient ou exigeaient des fichiers audiovisuels combinant l'image et le son. De nombreux offices exigent des vidéos au format MP4. Toutefois, quelques offices exigent encore une reproduction graphique de la marque (images multiples) accompagnée d'une description détaillée.

i. Autre(s) (par exemple, marques gestuelles, marques olfactives, marques de configuration, marques de position, marques gustatives, marques de texture, habillage commercial)

- **Oui** 49 (60%)
- **Non** 33 (40%)
- **Remarques** : Quarante-neuf offices ont indiqué qu'ils acceptaient d'autres types de marques comme, par exemple, les marques de motif (21 offices), les marques de position (23 offices), les habillages commerciaux (neuf offices), les marques olfactives (huit offices), les marques tactiles (six offices), les marques gustatives (sept offices) et les marques gestuelles (six offices). Dix offices ont indiqué qu'ils accepteraient toute marque pouvant faire l'objet d'une représentation graphique.

IV. FORMAT ET MODE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE AUPRÈS DE L'OFFICE

7. LESQUELS DES FORMATS SUIVANTS SONT ACCEPTABLES POUR LE DÉPÔT D'UNE DEMANDE AUPRÈS DE L'OFFICE?

a. Formulaire sur papier

- **Oui** 75 (91%)
- **Non** 7 (9%)

b. Image d'un formulaire sur papier (par exemple, PDF, JPG)

- **Oui** 40 (49%)
- **Non** 42 (51%)

c. Données structurées (par exemple, dépôt électronique, fichiers XML)

- **Oui** 56 (68%)
- **Non** 26 (32%)

8. PAR QUEL MOYEN LE DÉPOSANT DÉPOSE-T-IL LA DEMANDE?
- a. **Sur un support matériel (par exemple, papier, CD-ROM, clé USB)**
- **Oui** 75 (91%)
 - **Non** 7 (9%)
- b. **Par télécopie**
- **Oui** 20 (24%)
 - **Non** 62 (76%)
- c. **Par voie électronique, autre que la télécopie (par exemple, par courrier électronique, par dépôt électronique)**
- **Oui** 60 (73%)
 - **Non** 22 (27%)
9. EST-IL EXIGÉ OU EST-IL PERMIS AU DÉPOSANT DE DÉPOSER UNE REPRÉSENTATION ÉLECTRONIQUE DE LA MARQUE EN MÊME TEMPS QUE LA DEMANDE?
- **Oui** 61 (74%)
 - **Non** 21 (26%)
10. SELON LE TYPE DE MARQUE, LA REPRÉSENTATION ÉLECTRONIQUE PEUT-ELLE CONSISTER EN UNE OU PLUSIEURS IMAGES FIXES NUMÉRIQUES?
- **Oui** 58 (71%)

Si la réponse à la question 10 est "Oui", veuillez sélectionner le(s) format(s) accepté(s) par l'office

	<i>Format</i>	<i>Oui</i>	<i>Non</i>
a.	<i>GIF</i>	18 (31%)	40 (69%)
b.	<i>JPEG</i>	55 (95%)	3 (5%)
c.	<i>PNG</i>	19 (33%)	39 (67%)
d.	<i>TIFF</i>	16 (28%)	42 (72%)
e.	<i>Autre(s)</i>	21 (36%)	37 (64%)

Si la réponse à la question 10 est "Oui", lorsque la représentation consiste en plusieurs images fixes numériques :

- a. *toutes les images doivent être contenues dans un seul fichier*
 - Oui 46 (79%)
 - Non 12 (21%)
- b. *chaque image peut être dans un fichier distinct*
 - Oui 19 (33%)
 - Non 39 (67%)
- **Non** 24 (29%)
- **Remarques** : Parmi les autres formats couramment mentionnés, citons BMP, PDF, MP3 et MP4. Les autres formats mentionnés sont JPG, OBJ et STL, X3D, XML, WAV, WMA, WMV, CDA, MPEG, MPG, DOC et TXT.

11. SELON LE TYPE DE MARQUE, LA REPRÉSENTATION ÉLECTRONIQUE PEUT-ELLE CONSISTER EN UN ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE D'UN SON UNIQUEMENT (À SAVOIR SANS IMAGES ANIMÉES)?

- **Oui** 41 (50%)

Si la réponse à la question 11 est "Oui", veuillez sélectionner le(s) format(s) accepté(s) par l'office

	<i>Format</i>	<i>Oui</i>	<i>Non</i>
a.	<i>MID</i>	1 (2%)	40 (98%)
b.	<i>MP3</i>	41 (100%)	0 (0%)
c.	<i>WAV</i>	14 (34%)	27 (66%)
d.	<i>Autre(s)</i>	10 (24%)	31 (76%)

Remarques : Parmi les autres formats couramment mentionnés, citons AVI, JPEG et MP4. Les autres formats mentionnés sont WMA, WMV, MOV, MPG, MPEG, GIF, PDF, JPG et CDA.

- **Non** 41 (50%)

12. SELON LE TYPE DE MARQUE, LA REPRÉSENTATION PEUT-ELLE CONSISTER EN UN ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE D'IMAGES ANIMÉES SANS SON?

- **Oui** 33 (40%)

Si la réponse à la question 12 est "Oui", veuillez sélectionner le(s) format(s) accepté(s) par l'office

	<i>Format</i>	<i>Oui</i>	<i>Non</i>
a.	AVI	9 (27%)	24 (73%)
b.	GIF	8 (24%)	25 (76%)
c.	MOV	5 (15%)	28 (85%)
d.	MP4	29 (88%)	4 (12%)
e.	MPEG	6 (18%)	27 (82%)
f.	WMV	6 (18%)	27 (82%)
g.	Autre(s)	7 (21%)	26 (79%)

Remarques : Parmi les autres formats couramment mentionnés, citons JPEG et PDF. Les autres formats mentionnés sont CDA, JPG, WMA, MPG, MP3 et VOB.

- **Non** 49 (60%)

13. SELON LE TYPE DE MARQUE, LA REPRÉSENTATION PEUT-ELLE CONSISTER EN UN ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE D'IMAGES ANIMÉES AVEC SON?

- **Oui** 34 (41%)

Si la réponse à la question 13 est "Oui", veuillez sélectionner le(s) format(s) accepté(s) par l'office

	<i>Format</i>	<i>Oui</i>	<i>Non</i>
a.	AVI	11 (32%)	23 (68%)
b.	MP4	30 (88%)	4 (12%)
c.	MPEG	6 (18%)	28 (82%)
d.	WMV	7 (21%)	27 (79%)
e.	Autre(s)	4 (12%)	30 (88%)

Remarques : Parmi les autres formats couramment mentionnés, citons MP3 et JPG. Les autres formats mentionnés sont JPEG, GIF, PDF, WAV, CDA, MOV, MPG et WMA.

- **Non** 48 (59%)

V. FORMATS ET NORMES UTILISÉS PAR L'OFFICE POUR STOCKER, GÉRER ET PUBLIER LA REPRÉSENTATION ÉLECTRONIQUE DES MARQUES

14. L'OFFICE STOCKE-T-IL ET GÈRE-T-IL UNE REPRÉSENTATION ÉLECTRONIQUE DE LA MARQUE (QU'ELLE SOIT FOURNIE PAR LE DÉPOSANT OU PRODUITE PAR L'OFFICE) DANS UNE BASE DE DONNÉES?

- **Oui** 73 (89%)
- **Non** 9 (11%)

15. SI LA RÉPONSE À LA QUESTION 14 EST "OUI", LA REPRÉSENTATION ÉLECTRONIQUE DE LA MARQUE EST-ELLE ACCESSIBLE AU PUBLIC?

- **Oui** 56 (77%)

Si la réponse à la question 15 est "Oui", comment le public peut-il accéder à la représentation électronique de la marque?

a. *Uniquement à l'office (par exemple, par l'intermédiaire d'un terminal informatique dédié)*

- Oui 12 (21%)
- Non 44 (79%)

b. *En ligne (par exemple, par l'intermédiaire d'une base de données en ligne)*

- Oui 50 (89%)
- Non 6 (11%)

- **Non** 17 (23%)

16. DANS QUEL FORMAT L'OFFICE STOCKE-T-IL, GÈRE-T-IL ET PUBLIE-T-IL LA REPRÉSENTATION ÉLECTRONIQUE DE LA MARQUE LORSQUE CETTE DERNIÈRE EST EN FORMAT (VEUILLEZ PRÉCISER LE FORMAT PERTINENT [PAR EXEMPLE JPEG, MP3 OU MOV] OU INDIQUER S.O. LE CAS ÉCHÉANT)⁶

a. Une ou plusieurs images fixes numériques?

- JPEG (62 offices)
- TIF/TIFF (9 offices)
- GIF (8 offices)
- PNG (7 offices)
- BMP (5 offices)
- PDF (4 offices)
- JPG (4 offices)

⁶ Les formats cités en réponse à cette question sont ceux qui ont été les plus fréquemment mentionnés.

b. Un enregistrement numérique d'un son uniquement?

- MP3 (42 offices)
- WAV (10 offices)
- MP4 (5 offices)
- JPEG (3 offices)

c. Un enregistrement numérique d'images animées sans son?

- MP4 (29 offices)
- JPEG (6 offices)
- GIF (3 offices)
- MP3 (2 offices)

d. Un enregistrement numérique d'images animées avec son?

- MP4 (29 offices)

[Fin de l'annexe et du document]