

Communication de la Suisse en vue du SCT 17 – 8 janvier 2007

Nouveaux types de marques

1. Représentation et description

a) *Dispositions nationales pertinentes*

Article 1 de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM) :

¹*La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.*

²*Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.*

Article 10 de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM) :

¹*La marque doit pouvoir être représentée graphiquement. L'Institut peut autoriser d'autres modes de représentation pour des formes de marques particulières.*

²*Lorsqu'une représentation en couleur de la marque est revendiquée, la couleur ou la combinaison de couleurs doit être indiquée. L'Institut peut en outre exiger la remise de reproductions en couleur de la marque.*

³*Lorsque la marque est d'un type particulier, par exemple s'il s'agit d'un signe en trois dimensions, il faut l'indiquer dans la demande d'enregistrement.*

Tout signe propre à remplir la fonction de marque peut donc être enregistré comme marque, à la condition qu'il puisse faire l'objet d'une représentation graphique. Cela signifie que les signes non-visibles (marques sonores par exemple) sont également susceptibles d'être enregistrés à titre de marque.

La formulation ouverte de l'article 10 de l'OPM permet à l'Institut d'autoriser d'autres modes de représentations, sans que cela nécessite un changement législatif. A l'heure actuelle, l'Institut n'a pas fait usage de cette possibilité et n'accepte donc pas d'autres modes de représentation (fichiers informatiques audio et/ou vidéo, échantillons, odeurs, spectrogramme, sonagramme).

b) *Exigences concrètes relatives aux nouveaux types de marques*

- Marque tridimensionnelle : le caractère tridimensionnel doit clairement ressortir de la reproduction de la marque. Cette reproduction doit donc être en perspective, ou montrer la marque sous différents angles. Il faut de plus indiquer qu'il s'agit d'une «marque tridimensionnelle ».
- Hologramme : si l'hologramme est constitué par l'image d'un seul objet (qui ne se modifie pas), la reproduction doit représenter cet objet soit en trois dimensions, soit sous différents angles. Lorsque, suivant l'angle de vue, l'hologramme représente plusieurs objets ou un objet qui se modifie, le formulaire doit comprendre des reproductions de chacun de ces objets. Il faut de plus indiquer « marque-hologramme ».

- Marque sonore : elle doit être représentée au moyen d'une portée comprenant toutes les informations importantes (en particulier la clé, les notes et les silences). Un oscillogramme, un spectrogramme ou un sonagramme ne sont par contre pas à même de représenter des sons ou des bruits de manière facilement accessible et compréhensible. Il faut de plus indiquer « marque sonore ».
- Marque de couleur : les couleurs revendiquées doivent être mentionnées et précisées par un standard de couleur internationalement reconnu (par exemple : Pantone ou RAL). Il faut de plus indiquer « marque de couleur ». Enfin, une reproduction de cette couleur (maximum 8 x 8 cm) doit nécessairement être jointe à la demande d'enregistrement (comme la représentation graphique est exigée, le seul code de couleur ne suffit pas).
- Marque de position : la reproduction doit permettre de définir clairement l'objet de la protection. A cette fin, le déposant peut par exemple utiliser des traits pointillés pour reproduire la partie de l'objet qu'il souhaite ne pas protéger. Il faut en outre indiquer qu'il s'agit d'une « marque de position ».
- Marque de mouvement : la reproduction doit mettre en évidence le mouvement pour lequel la protection de marque est requise. Des reproductions des différentes séquences du mouvement sont à remettre à l'Institut; de plus, il faut indiquer dans la demande d'enregistrement la durée, la/les direction(s) et la fréquence (p. ex. «de manière continue») du mouvement. Il faut de plus indiquer « marque de mouvement ».
- Marque olfactive : actuellement, aucun moyen technique ne permet de respecter l'exigence de la représentation graphique au sens de l'art. 10 OPM pour une marque olfactive. Une formule chimique, une description verbale, un échantillon de l'odeur ne le permettent pas. Il en va de même de la combinaison de ces éléments. Les marques olfactives pourront être reproduites de manière électronique, au cas où l'Institut autorise de nouveaux modes de représentation (voir art. 10 al. 1 *in fine* OPM).

c) *Exemples de nouveaux types de marques enregistrés en Suisse*

Voir document du 30.06.06 intitulé "*Exemples de différents types de marques (notamment nouveau types de marques) présentés par la délégation suisse en vue du SCT 16*".

A ce sujet, nous tenons à faire rectifier les erreurs suivantes, figurant dans le document SCT/16/2 :

- la marque 541393 (classe 29) a été enregistrée avec la **déclaration « marque tridimensionnelle »** (cette déclaration manque dans l'annexe du document SCT/16/2) ;
- la marque 499946 (classe 16) a été enregistrée avec la remarque « **précisions : PANTONE 347 MC** » (et pas avec la remarque « cahier des charges : PANTONE 347 MC » comme indiqué dans l'annexe du document SCT/16/2) ;
- la marque 683249 (classes 9, 16, 36 et 38) a été enregistrée avec la déclaration « **type de marque : marque comportant un hologramme** » (cette déclaration manque dans l'annexe du document SCT/16/2) ;
- la marque 495047 (classe 5) a été enregistrée avec la déclaration « **type de marque : marque de mouvement** » (cette déclaration manque dans l'annexe du document SCT/16/2).

2. Application des principes relatifs au droit des marques

a) *Disposition nationale pertinente*

Article 2 de la LPM :

Sont exclus de la protection :

- a. les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés ;*
- b. les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires ;*
- c. les signes propres à induire en erreur ;*
- d. les signes contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.*

NB : un signe appartient au domaine public selon l'art. 2 lit. a LPM s'il ne possède pas de *caractère distinctif* ou s'il est revêtu d'un *besoin de libre disposition*.

b) *Principe*

Des critères d'examen identiques sont appliqués aux différents types de marque (marques verbales, marques figuratives, marques combinées, marques de forme, marques de couleurs, etc)¹.

Des différences d'appréciation ne sont cependant pas exclues, dans la mesure où la perception du public peut varier en fonction des types de signes. Par exemple, la perception d'un signe constitué par la forme, la couleur ou le motif du produit n'est pas forcément identique à celle d'un signe qui ne se confond pas avec l'aspect extérieur du produit.

c) *Exigences concrètes*

- Marque tridimensionnelle : les formes qui constituent la *nature même du produit* et les formes de produits ou d'emballage qui sont *techniquement nécessaires* sont exclues de la protection. Aucun signe tridimensionnel appartenant à ces catégories ne peut s'imposer comme marque par l'usage.

Une forme de produit ou d'emballage est pourvue de *caractère distinctif* **lorsqu'elle s'écarte clairement par ses particularités d'une forme habituelle et attendue de la catégorie de produits concernée, restant ainsi ancrée dans la mémoire des destinataires. En d'autres termes, une forme ne relève pas du domaine public lorsqu'elle se démarque des formes banales dans la catégorie de produits concernée de telle sorte qu'elle est perçue par les milieux concernés comme un renvoi à une entreprise déterminée.**

Cependant, la protection peut être accordée aux formes banales de produits ou d'emballages à condition qu'elles soient combinées avec des éléments bidimensionnels distinctifs (éléments verbaux ou figuratifs, couleurs) qui influencent de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan tridimensionnel. Par exemple, une écriture distinctive apposée sur un seul côté d'un emballage cubique banal n'influence pas l'impression générale de manière essentielle. Par contre, un élément bidimensionnel distinctif peut influencer l'impression générale de manière essentielle s'il épouse la forme du produit.

¹ Ainsi qu'aux marques nationales et aux enregistrements internationaux avec extension de la protection à la Suisse, aux marques individuelles, collectives et de garantie.

- Hologramme : tout comme pour les marques verbales, figuratives ou combinées, les destinataires sont habitués à ce que les marques puissent être formées d'hologrammes. Les critères d'appréciation du motif lié au domaine public sont donc les mêmes.
- Marque sonore : **elles sont en principe dépourvues de caractère distinctif si les sons et les bruits prennent avant tout une signification descriptive pour les produits en cause** (p. ex. des aboiements de chien pour de la nourriture pour animaux) **ou s'il s'agit de sons ou de bruits usuels** (p. ex. l'explosion d'un bouchon pour du vin mousseux). Le destinataire les perçoit en tant que tels et non pas comme un renvoi à une entreprise déterminée.

Les mélodies sans texte sont en principe dépourvues de caractère distinctif, car la publicité utilise fréquemment l'habillage musical. C'est pourquoi le destinataire ne reconnaît pas, à la première écoute d'une mélodie, une référence à une entreprise.

En revanche, le destinataire est en mesure de mettre une mélodie associée à un chant ou à un texte parlé directement en relation avec une entreprise, à condition que le texte ne se limite pas à des informations descriptives ou à des affirmations vantant les qualités ou les avantages d'un produit ou d'un service.

L'Institut considère qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté permettant de rendre vraisemblable qu'une marque sonore s'est imposée.

- Marque de couleur : étant donné que dans le cas des marques de couleur le signe se confond avec l'aspect extérieur du produit, il est perçu par le public d'une manière différente qu'un signe qui n'est pas un élément du produit. De plus, étant donné que les couleurs de la majorité des marchandises ou des emballages obéissent en premier lieu à des critères esthétiques ou fonctionnels, les destinataires sont constamment confrontés à des produits colorés (aussi bien monochromes que polychromes) de tout type. Les consommateurs ne perçoivent pas dans ces couleurs un renvoi à une entreprise déterminée, car leur fonction principale est en règle générale purement esthétique et non pas distinctive.

Une couleur ou une combinaison de couleurs est pourvue de caractère distinctif uniquement si la couleur se distingue clairement des couleurs banales de la catégorie de marchandises correspondante. Ainsi, si une grande diversité de couleurs est utilisée dans un segment de produits, un grand nombre de couleurs sera considéré comme banal.

De plus, le recours aux couleurs est une nécessité pour les acteurs du marché. Il est donc dans l'intérêt de la concurrence que la disponibilité des couleurs ne soit pas restreinte de manière excessive. Il existe dès lors pour les couleurs et les combinaisons de couleurs un très grand *besoin de disponibilité*. Une couleur ou une combinaison de couleurs peut s'imposer sur le marché en tant que marques, sauf si elle est soumise à un besoin absolu de disponibilité. Les couleurs étant extrêmement courantes dans la vie économique et continuant d'être perçues, même après un usage prolongé, comme un élément esthétique et non comme un renvoi à une entreprise déterminée, les exigences liées à l'enregistrement à titre de marque imposée sont élevées. L'Institut considère qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté permettant de rendre vraisemblable que le signe s'est imposé.

- Marque de position : elle est caractérisée par un élément immuable apparaissant sur le produit toujours à la même position et dans des proportions constantes. La combinaison du signe et de la position peut bénéficier d'un *caractère distinctif* dans l'impression générale

produite, mais la position seule n'est pas susceptible d'être protégée comme marque. Si le signe lui-même est dépourvu de caractère distinctif, on doit apprécier l'influence de la position continuellement identique.

En raison de la position occupée sur le produit, le signe à protéger coïncide avec l'aspect extérieur du produit lui-même. Il est dès lors permis de douter que le destinataire perçoit dans le signe, au-delà d'un élément ornemental ou technique, un renvoi à une entreprise déterminée grâce à la forme et à la position immuable sur le produit. **Sont pourvus de caractère distinctif les signes qui divergent clairement des présentations banales du produit concerné.** Le fait d'apposer le signe à un endroit habituel peut contribuer à lui conférer un caractère distinctif, ce qui n'est pas le cas si le signe est placé à un endroit inhabituel ou inattendu.

- Marque de mouvement : l'appréciation du *caractère distinctif* pose problème pour les signes constitués par le mouvement d'un objet qui est identique au produit qu'ils désignent. Le signe (le mouvement) et le produit concerné coïncident, par exemple, dans le cas du mouvement d'ouverture d'une portière de voiture. Le destinataire reconnaîtra dans ce mouvement en premier lieu une fonction (technique) et non un renvoi à une entreprise déterminée. **Seuls les signes qui s'écartent nettement d'un mouvement banal pour la catégorie de produits en question peuvent acquérir un caractère distinctif.** Par mouvement banal, on entend les mouvements que le public cible perçoit comme étant déterminés techniquement ou fonctionnellement. En règle générale, un mouvement banal est également soumis au *besoin de disponibilité*.

Pour la délégation suisse : David Lambert / Emmanuel Piaget, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle