

OMPI



SCT/11/6

ORIGINAL: anglais

DATE: 16 juin 2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES,
DES DESSINS ET MODELS INDUSTRIELS ET
DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES**

**Onzième session
Genève, 10 – 14 novembre 2003**

QUESTIONNAIRE SUR LE DROIT DES MARQUES
ET SUR LA PRATIQUE DE LA MATIÈRE

établi par le Secrétariat

INTRODUCTION

Rappel

1. À la huitième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT), qui s'est tenue du 27 au 31 mai 2002 à Genève, les membres ont commencé à débattre pour la poursuite de l'harmonisation du droit matériel des marques. L'échange de vues approfondi qui a eu lieu à cette session était fondé sur le document SCT/8/3, établi par le Secrétariat, contenant des indications préliminaires quant aux sujets susceptibles d'être examinés en relation avec l'harmonisation sur le fond des législations relatives aux marques. Les débats ont mis en lumière la grande diversité des systèmes, des procédures et des orientations en vigueur au niveau national dans le domaine des marques. Diverses définitions du terme "marque", couvrant également les marques non traditionnelles (marques olfactives, marques sonores, hologrammes et marques tridimensionnelles), ont été examinées dans leurs grandes lignes. De nombreux membres du SCT ont noté les difficultés rencontrées dans l'examen de telles marques, en particulier par les petits offices de propriété industrielle. La représentation graphique de marques sonores ou olfactives ainsi que la détermination du caractère distinctif des marques tridimensionnelles ont été signalées comme des sources particulières de difficultés.

2. Le SCT a aussi examiné la possibilité de dresser une liste exhaustive des motifs absolus de refus, à partir de la liste figurant dans l'article 6quinquies B de la Convention de Paris. Les motifs relatifs de refus (conflit avec des droits antérieurs) ont aussi fait l'objet d'un débat approfondi. Les législations nationales relatives aux marques varient considérablement en ce qui concerne la nature des droits antérieurs qui peuvent motiver le refus de l'enregistrement d'une marque similaire. Le SCT a aussi débattu du bon usage des symboles TM et [®]. L'utilisation de ces symboles n'est pas actuellement régie au niveau international et il a été estimé qu'il serait utile d'apporter certaines précisions quant à leur utilisation, en particulier en raison du développement de l'Internet.

3. Des questions que le traitement des demandes d'enregistrement de marque (par exemple, délai maximum pour une première réaction de l'office ou possibilité de former une opposition), les procédures d'examen (rapprochement des pratiques quant à l'examen des motifs absolus de refus ou des motifs relatifs de refus), ce qui constitue l'usage d'une marque en vue de l'acquisition ou du maintien en vigueur d'un droit sur une marque et les exigences applicables en ce qui concerne l'usage d'une marque ont également été considérées comme des aspects importants du droit des marques et de la pratique en la matière, qui nécessiteront peut-être l'harmonisation ou le rapprochement des pratiques.

4. Conformément à la demande du comité permanent, à l'issue de la huitième session, le Secrétariat a établi un questionnaire (document SCT/9/3) pour examen à la neuvième session (11-15 novembre 2002). Lors de cette session, le SCT a étudié la nature du questionnaire et a décidé que le Bureau international devrait le diffuser sur le forum électronique du SCT, en invitant les membres du comité permanent à faire part de leurs observations avant la fin du mois de janvier 2003. À sa dixième session (28 avril – 2 mai 2003), le SCT a décidé que le Bureau international réviserait et finaliserait le questionnaire, tel qu'il figurait dans le document SCT/10/3 Prov., sur la base des observations reçues jusqu'alors et qu'il l'adresserait aux États membres de l'OMPI, ainsi qu'à des organisations intergouvernementales ou non gouvernementales, afin que ceux-ci puissent y répondre.

Objet et structure du questionnaire

5. Le questionnaire vise à rassembler des informations sur les pratiques nationales des États membres de l'OMPI et à recenser les questions qu'il est nécessaire d'examiner au niveau international en rapport avec la poursuite du développement du droit international des marques et du rapprochement des pratiques nationales en matière de marques. Une étude analogue avait été entreprise en 1985 dans le cadre du travail préparatoire relatif à un nouveau traité sur l'enregistrement international des marques. Elle faisait suite au travail réalisé par l'OMPI en 1977 consacré aux principales dispositions de la législation de certains pays sur les marques, présentée sous forme de tableaux récapitulatifs (publication de l'OMPI n° 113). Compte tenu des normes qui ont été récemment adoptées au niveau international dans le domaine du droit des marques, le SCT a jugé qu'il pourrait être utile d'avoir maintenant une idée précise des pratiques actuelles à l'échelle mondiale dans le domaine du droit des marques. Cependant, ce questionnaire ne doit en aucun cas être considéré comme une interprétation des dispositions de la législation nationale.

6. Il devrait aider le SCT dans ses travaux futurs qui visent à simplifier la tâche des offices nationaux de propriété intellectuelle et à fournir un cadre juridique bien défini à l'intention des déposants de demandes d'enregistrement de marques et des propriétaires de marques et de leurs mandataires ainsi qu'à l'intention des tiers et du grand public (les consommateurs) grâce à un rapprochement des législations ou des pratiques nationales. L'incertitude et les difficultés auxquelles les titulaires de droits de propriété intellectuelle sont confrontés pour l'obtention d'une protection adéquate tiennent aux différences inhérentes à la diversité des législations et pratiques administratives en vigueur. L'instauration d'une sécurité juridique reposant sur des orientations communes permettrait aux utilisateurs de nombreux systèmes de marques différents qui existent dans le monde ainsi qu'aux offices de propriété industrielle de gagner beaucoup de temps et de réduire considérablement les coûts.

7. Ce travail s'inscrit dans le cadre du programme et budget révisé pour 2002-2003, qui comprend, au titre du sous-programme 05.2 (Droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques), les activités suivantes (voir la page 57 du document WO/PBC/4/2) :

“Convocation de quatre réunions du SCT (ou groupe de travail institué le cas échéant par ce comité), afin d'examiner les questions d'actualité, et notamment : [..]

“– examiner l'opportunité et la possibilité d'harmoniser les législations sur les marques quant au fond, notamment en ce qui concerne la protection des nouvelles marques (marques sonores, marques olfactives, marques tridimensionnelles, etc.), les conditions d'usage d'une marque avant son enregistrement, les motifs de refus, etc.; favoriser le débat au sein du SCT en vue d'incorporer dans cet ensemble la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires et la proposition de recommandation commune sur la protection des marques et autres droits de propriété industrielle en relation avec l'utilisation de signes sur l'Internet”.

8. Le questionnaire se compose de treize parties portant sur l'ensemble des questions traitées dans le document SCT/8/3 et d'autres thèmes suggérés par les membres du comité permanent, le but étant de réaliser une étude, aussi précise que possible, de la législation et de

la pratique en vigueur dans les États membres. Pour plus de commodité, une table des matières a été ajoutée au début du questionnaire.

Comment remplir le questionnaire

9. Comme indiqué précédemment, le questionnaire vise à rassembler des informations sur la façon dont les questions qu'il est proposé d'analyser sont traitées dans les systèmes nationaux. Toutefois, il ne vise pas à constituer une base de données de législation ou de jurisprudence. Par conséquent, il convient non pas d'indiquer directement le texte concerné, ni les dispositions détaillées de tout autre texte (ni de les joindre en annexe), mais d'en donner une description générale. Le questionnaire peut être complété sur le forum électronique du SCT, à l'adresse <http://www.wipo.int/sct>. Les questionnaires complétés pourront aussi être adressés par courrier à la Section du développement du droit international (Département des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques) de l'OMPI, 34 chemin des Colombettes, 1211 Genève 20 (Suisse) ou par télécopieur, au numéro suivant : +41 22 338 8745.

Délaï pour la communication des réponses

10. À la suite d'une décision prise par le SCT à sa dixième session, les réponses au questionnaire pourront être adressées au Bureau international jusqu'au 30 décembre 2003. Elles seront examinées à une réunion du SCT en 2004.

[L'annexe suit]

ANNEXE

TABLE DES MATIÈRES

	<u>page</u>
I. DEFINITION	3
II. SIGNESSUSCEPTIBLESD 'ETREENREGISTRES	4
1. Dénominations,lettres,nombres,etc.	4
2. Marquestridimensionnelles	5
3. Autresmarquesnontraditionnelles	6
4. Marquesdeservices	9
5. Types“particulier s”demarques	9
III. PROCEDUREDEDEPOTDE LADEMANDE	10
IV. PROCEDURED 'EXAMEN	12
1. Examend'office	12
2. Motifsabsolusderefus	13
3. Motifsrelatifs(droitsantérieurs)	15
V. PROCEDURED 'OPPOSITION	17
1. Systèmesd'opposition	17
2. Délai autorisé pourformeruneopposition	18
3. Publication	19
4. Droitdeformeruneopposition	20
5. Quelssontlesmotifsd'oppositionadmis?	20
6. Divers	22
VI. RECOURS	23
1. Procédurederecours	23
2. Délaiderecours	24
3. Droitdeformerunrecours	25
VII. MARQUESNONENREGISTRÉE S (MARQUESDECOMMONLAW)	25
1. Protection	25
2. Objetdelaprotection :	25
3. Critèresrégissantlaprotection	26
4. Degrédel'atteinte	26
5. Sanctions	26

VIII.	USAGED 'UNEMARQUE	27
	1. Conditions générales relatives à l'usage	27
	2. Qu'entend-on par usage?	27
	3. Période d'usage/dedéfaut d'usage après l'enregistrement	29
	4. Divers	30
IX.	USAGE DE SYMBOLES DE MARQUAGE	30
X.	PROCEDURES DERADIATION ET D'INVALIDATION	31
	1. Questions générales	31
	2. Motifs deradiation admis :	33
	3. Divers	33
XI.	RENOUVELLEMENT DE L'ENREGISTREMENT	33
XII.	TENU DE REGISTRE	36
XIII.	DELAIS FIXES PAR L'OFFICE	36

QUESTIONNAIRE SUR LES MARQUES

I. DÉFINITION

1. Selon la législation en vigueur ou la pratique de l'office de propriété industrielle, une marque est définie comme :

- | | | | | |
|----|---|-----|-----|------|
| A. | Tout signe ou combinaison de signes permettant de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise | OUI | NON | S.O. |
| B. | Un signe visible | OUI | NON | S.O. |
| C. | Un signe susceptible d'être représenté graphiquement | OUI | NON | S.O. |
| D. | Autrement | OUI | NON | S.O. |

Dans l'affirmative, prière de préciser :

2. La législation en vigueur prévoit-elle que des signes particuliers ne peuvent pas être enregistrés comme marques? OUI NON S.O.

Prière de préciser :

3. Existe-t-il des signes particuliers qui ne peuvent pas être enregistrés comme marques en vertu de la jurisprudence de votre pays?

II. SIGNESSUSCEPTIBLES D'ETREENREGISTRES

Lessi gnessuivantspeuvent -ilsêteenregistréscommemarquesselonlalégislationen vigueuroulapratiquedel'officedepropriétéindustrielle?

1. Dénominations, lettres, nombres, etc.

A. Motsdelanguesétrangères OUI NON S.O.

Dansl'affirmative, prièred'indiquertouteconditionparticulière (traduction, parexemple) :

B. Motsencaractèresétrangers OUI NON S.O.

Dansl'affirmative, prièred'indiquertouteconditionparticulière (demandedetranslittération, parexemple) :

C. Nomsdepersonnes OUI NON S.O.

D. Nomsdepersonnescélèbres OUI NON S.O.

Dansl'affirmative, prièred'indiquertouteconditionparticulière d'enregistrement :

E. Lettres OUI NON S.O.

Dansl'affirmative, prièred'indiquertouteconditionparticulière d'enregistrement :

F. Nombres OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière d'indiquer toute condition particulière d'enregistrement :

G. Signes de ponctuation OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière d'indiquer toute condition particulière d'enregistrement :

2. Marque tridimensionnelles

A. Emballage des produits OUI NON S.O.

B. Habillage des produits OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière d'indiquer les conditions juridiques et administratives applicables :

C. Forme d'un produit OUI NON S.O.

D. Autres OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière d'énumérer ces marques, de préciser comment elles sont représentées graphiquement dans la demande et d'indiquer les éventuelles conditions techniques :

E. Conformément à la législation de votre pays, quels sont les motifs absolus de refus d'une marque tridimensionnelle?

i) la forme qui résulte de la nature du produit lui-même OUI NON S.O.

- | | | | | |
|------|--|-----|-----|------|
| ii) | la forme qui est nécessaire pour obtenir un résultat technique | OUI | NON | S.O. |
| iii) | la forme déterminée par sa fonction (contrairement au point ii.) | OUI | NON | S.O. |
| iv) | autres motifs | OUI | NON | S.O. |

Dans l'affirmative, prière de préciser :

- F. Dans le cas où une marque tridimensionnelle est refusée, le détenteur peut-il prouver de façon convaincante que son signe a acquis un caractère distinctif par son usage? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser par quels moyens l'existence du caractère distinctif pourrait être prouvée (éléments attestant l'usage, enquêtes d'opinion, etc.) :

Dans l'affirmative, quels sont les critères utilisés pour déterminer le caractère distinctif de la forme d'un produit?

- G. Si des marques tridimensionnelles sont protégées dans votre pays, la mise en place de cette protection a-t-elle eu une incidence sur le volume des enregistrements de dessin et modèles? OUI NON S.O.

3. Autres marques non traditionnelles

- | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----|-----|------|
| A. | Marques constituées de couleurs | OUI | NON | S.O. |
| i) | Couleur unique | OUI | NON | S.O. |
| ii) | Combinaison de couleurs | OUI | NON | S.O. |

- iii) Couleur unique ou combinaison de couleurs associée à d'autres signes
OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière d'indiquer comment la couleur ou la combinaison de couleurs est représentée dans la demande :

B. Marques sonores

- i) Sons musicaux OUI NON S.O.
ii) Autres sons OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de les énumérer et préciser comment elles sont représentées dans la demande, que ce soit par des moyens graphiques ou autres :

C. Marques olfactives OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière d'indiquer comment elles sont représentées dans la demande, que ce soit par des moyens graphiques ou autres :

D. Hologrammes OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser comment ils sont représentés dans la demande, que ce soit par des moyens graphiques ou autres :

E. Slogans OUI NON S.O.

F. Titresdefilms/delivres OUI NON S.O.

Dansl'affirmative,prière d'indiquertouteconditionparticulière :

G. Signesanimésoumultimédias OUI NON S.O.

Dansl'affirmative,prièredeprécisercommentilssontreprésentés graphiquement :

H. Autres OUI NON S.O.

Dansl'affirmative,prière d'énumérecesmarquesetdeprécisercomment ellesontreprésentéesgraphiquement(marquesderepère,parexemple) :

I. Lesmarquesnontraditionnellesetlesmarquestraditionnellesont -elles examinéesparlesmêmes examinateurs? OUI NON S.O.

Danslanégative,prièredepréciser :

J. Lesexamineursresponsablesdesmarquesnontraditionnellesreçoivent -ils uneformationparticulière? OUI NON S.O.

Dansl'affirmative,prièredepréciserlet ypeformation :

4. Marques des services

- A. Les marques des services de détails sont-elles protégées? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, sont-elles protégées dans le cadre d'une classe spécifique (classe 35) ou tant qu'elles?

5. Types "particuliers" de marques

- A. Marques défensives? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de les définir et d'indiquer toute condition particulière :

- B. Marques associées? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de les définir et d'indiquer toute condition particulière :

- C. Une série de marques? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de les définir et d'indiquer toute condition particulière :

- D. Marques collectives? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de les définir et d'indiquer les conditions particulières applicables (par exemple, réglementation relative à l'usage ou contenu minimal de la réglementation) :

E. Marques de certification? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de les définir et d'indiquer les conditions particulières applicables (par exemple, réglementation relative à l'usage ou contenu minimal de la réglementation) :

F. Marques de garantie OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de les définir et d'indiquer les conditions particulières applicables (par exemple, réglementation relative à l'usage ou contenu minimal de la réglementation) :

G. Autres marques? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser quel type de marques :

III. PROCÉDURE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE

1. Une demande doit-elle se fonder sur l'usage? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, quand débute la protection?

2. Faut-il apporter la preuve de l'usage de la marque au moment du dépôt de la demande? OUI NON S.O.

3. Une demande doit-elle se fonder sur une intention d'utiliser la marque? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière d'indiquer les critères applicables :

4. La preuve de l'intention d'utiliser la marque doit-elle être fournie au moment du dépôt de la demande? OUI NON S.O.
5. L'usage est-il une condition préalable à l'enregistrement? OUI NON S.O.
6. L'usage préalable et de bonne foi d'une marque donne-t-il au déposant un droit prioritaire sur une autre demande? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser :

7. Ya-t-il un délai maximal pour une première réaction de l'office de propriété industrielle au dépôt d'une demande d'enregistrement de marque? OUI NON S. O.

Dans l'affirmative, prière d'indiquer si ce délai est fixé par voie réglementaire ou s'il dépend de la nature de la réaction, et de préciser sa durée :

8. Existe-t-il des procédures permettant d'accélérer l'instruction d'une demande? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, une taxe supplémentaire est-elle exigée? OUI NON S.O.

9. Les demandes multiclassées sont-elles autorisées? OUI NON S.O.

10. Le dépôt électronique est-il autorisé? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, la taxe est-elle réduite? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, quels sont les avantages pour l'administration et quels sont, le cas échéant, les problèmes soulevés par la mise en œuvre de cette procédure?

11. Les demandes peuvent-elles être cédées? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière d'indiquer les conditions applicables :

12. Les demandes peuvent-elles être modifiées? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, une modification a-t-elle une incidence sur la date de dépôt ou sur la protection de la marque?

IV. PROCÉDURE D'EXAMEN

1. Examen d'office

A. L'office de propriété industrielle examine-t-il d'office les demandes d'enregistrement de marque en ce qui concerne :

i) Les conditions de forme? OUI NON S.O.

ii) Les motifs absolus/les caractéristiques qui emportent intrinsèquement l'enregistrement? OUI NON S.O.

iii) Motifs relatifs de refus (droits antérieurs)? OUI NON S.O.

iv) Motifs de refus considérés globalement (sans distinguer les motifs relevant de B et de C)? OUI NON S.O.

v) Autres :

- B. L'office de propriété industrielle publie-t-il les demandes?
(Dans la négative, prière de passer à la question C .iii)
- | | | | |
|--|-----|-----|------|
| | OUI | NON | S.O. |
|--|-----|-----|------|

Dans l'affirmative, quels sont les effets juridiques de la publication?

- C. L'examen de l'office quant au fond intervient-il:
- | | | | |
|--|-----|-----|------|
| i) avant la publication de la demande? | OUI | NON | S.O. |
| ii) après la publication de la demande? | OUI | NON | S.O. |
| iii) avant la publication de l'enregistrement? | OUI | NON | S.O. |

2. Motifs absolus de refus

Si la demande est examinée en vue de déterminer si elle remplit les conditions fixées par la loi, quels sont, selon votre législation, les motifs absolus de refus?

- | | | | |
|---|-----|-----|------|
| A. Signes qui ne permettent pas la distinction | OUI | NON | S.O. |
| B. Signes qui ne répondent pas à d'autres éléments de la définition d'une marque (par exemple, qui ne peuvent pas être représentés graphiquement...) | OUI | NON | S.O. |
| C. Signes dépourvus de tout caractère distinctif | OUI | NON | S.O. |
| D. Signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de la production (signes descriptifs) | OUI | NON | S.O. |
| E. Signes devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est demandée (signes qui sont devenus génériques) | OUI | NON | S.O. |
| F. Termes génériques | OUI | NON | S.O. |

Dans l'affirmative, préciser le sens du mot "générique" :

- | | | | | |
|----|---|-----|-----|------|
| G. | Signes contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public | OUI | NON | S.O. |
| H. | Signes de nature à tromper le public | OUI | NON | S.O. |
| I. | Signes contraires à l'article 6ter de la Convention de Paris | OUI | NON | S.O. |
| J. | Signes bénéficiant d'une protection conférée par d'autres conventions internationales (Croix-Rouge, symboles olympiques...) | OUI | NON | S.O. |
| K. | Signes protégés par la législation nationale | | | |
| | i) Emblèmes royaux | OUI | NON | S.O. |
| | ii) Signes de peuples autochtones ou de communautés locales | OUI | NON | S.O. |
| | iii) Autres | OUI | NON | S.O. |
| L. | Marques notoires/marques célèbres/marques réputées | OUI | NON | S.O. |
| M. | Appellations d'origine/indications géographiques protégées | OUI | NON | S.O. |
| N. | Noms commerciaux/signes distinctifs d'entreprises (noms commerciaux, abréviations de noms commerciaux) | OUI | NON | S.O. |
| O. | Noms de personnes célèbres | OUI | NON | S.O. |
| P. | Mots ou expressions étrangers | OUI | NON | S.O. |
| Q. | Autres : | | | |

R. L'examineur doit-il suivre les précédents?

- i) Décisions des tribunaux judiciaires ou administratifs
- | | | | |
|--|-----|-----|------|
| | OUI | NON | S.O. |
|--|-----|-----|------|

Dans l'affirmative, prière d'indiquer les conséquences sur le plan pratique :

- ii) Décisions d'autres examineurs
- | | | | |
|--|-----|-----|------|
| | OUI | NON | S.O. |
|--|-----|-----|------|

Dans l'affirmative, prière d'indiquer les conséquences sur le plan pratique :

S. L'office de propriété industrielle prévoit-il le dépôt d'objections *ex parte* ?
(Dans la négative, prière de passer à la partie 3)

	OUI	NON	S.O.
--	-----	-----	------

T. Délai accordé au déposant pour répondre à des objections *ex parte* :

U. Des prorogations de délai sont-elles prévues pour permettre de répondre à des objections *ex parte* ?

	OUI	NON	S.O.
--	-----	-----	------

3. Motifs relatifs (droits antérieurs)

Si la demande d'enregistrement de la marque est examinée d'office en vue de déterminer s'il y a un conflit avec des droits antérieurs, qu'entend-on par droits antérieurs selon la législation en vigueur?

A. Une marque identique enregistrée ou ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement par ou de la part d'une autre personne pour des produits ou des services identiques

	OUI	NON	S.O.
--	-----	-----	------

B. Une marque identique enregistrée ou ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement par ou de la part d'une autre personne pour des produits ou des services similaires

	OUI	NON	S.O.
--	-----	-----	------

- C. Unemarquesimilaireenregistréeouayantfaitl'objetc'unedemande d'enregistrementparoudelapartd'uneautrepersonnepourdesproduitsou desservicesidentiques OUI NON S.O.
- D. Unemarquesimilaireenregistréeouayantfaitl'objetc'unedemande d'enregistrementparoudelapartd'uneautrepersonnepou rdesproduitsou desservicessimilaires OUI NON S.O.
- Prière d'indiquersilerisque de confusion est nécessaire dans tous les cas ou seulement dans les cas visés aux points B à D :
-
-
-
-
- E. Unemarquenotoire OUI NON S.O.
- F. Dessignesd'epuplesautochtonesoudecommunautéslocales OUI NON S.O.
- G. Desnomscommerciaux/signesdistinctifs d'entreprises(noms commerciaux,abréviationsdenomscommerciaux) OUI NON S.O.
- H. Desappellationsd'origine/desindicationsgéographiq uesprotégées OUI NON S.O.
- I. Desdessinsetmodèlesindustriels OUI NON S.O.
- J. Undroitd'auteur OUI NON S.O.
- K. Desnomsdepersonne OUI NON S.O.
- L. Desmarquescollectives,degarantieoudecertification OUI NON S. O.
- M. Desmarquesnonenregistrées OUI NON S.O.
- N. Autres OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, veuillez les énumérer :

- O. Dated'enregistrement
- i) Datededépôt delademande? OUI NON S.O.

ii) Datederemiseducertificatd' enregistrement?
OUI NON S.O.

iii) Autres :

P. Preuveducaractèredistinctifacquis

i) Certainesmarquessont -ellesusceptiblesd'êteenregistrées
uniquement'silestprouvéqu'ellesontacquisuncaractèredistinctif?
OUI NON S.O.

Dansl'affirmative,veuillezénumérer :

Dansl'affirmative,quelsontlescritèresutiliséspourprouver
l'acquisitionducaractèredistinctif?

ii) Danslecasdemarquescomplexescomportantdesmotsoudes
élémentsnondistinctifs,peut -ilêtedemandéaupô santd'exclure
cesmotsoucesélémentsdesamarque?
OUI NON S.O.

Q. Motifsderefusfondéssurdesirrégularitésdansleclassement

i) Lademandepeut -elleêtrerefuséesiuntermefigurantdanslalistedes
produitsetservicesesttropvague ?
OUI NON S.O.

ii) L'officedepropriétéindustrielleprocède -t-ilaureclassementdela
listedesproduitsetservices? OUI NON S.O.

V. PROCEDURED'OPPOSITION

1. Systèmesd'opposition

A. Lesystème d'enregistrement en vigueur prévoit -il la possibilité de former
une opposition ex parte? (Danslanégative, prière de passer à la partie VI)
OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, une procédure d'opposition est-elle prévue :

- | | | | |
|---|-----|-----|------|
| i) Auprès de la direction de l'enregistrement/del'office de propriété industrielle? | OUI | NON | S.O. |
| ii) Auprès d'un organe judiciaire? | OUI | NON | S.O. |
| iii) Autres | OUI | NON | S.O. |

Veillez préciser :

- | | | | |
|---|-----|-----|------|
| iv) Avant l'enregistrement (opposition à une demande) | | | |
| a) Avant tout examen | OUI | NON | S.O. |
| b) Pendant l'examen | OUI | NON | S.O. |
| c) Après l'examen relatif aux conditions de forme | OUI | NON | S.O. |
| d) Après l'examen des motifs absolus de refus | OUI | NON | S.O. |
| e) Après l'examen des motifs relatifs de refus | OUI | NON | S.O. |
| v) Après l'enregistrement (opposition à l'enregistrement) | OUI | NON | S.O. |

2. Délai autorisé pour former une opposition

A. Quelle est la durée du délai autorisé pour former une opposition?

- | | | | |
|---------------------|-----|-----|------|
| i) 2 mois | OUI | NON | S.O. |
| ii) 3 mois | OUI | NON | S.O. |
| iii) Plus de 3 mois | OUI | NON | S.O. |

Dans l'affirmative, prière de préciser :

ii) La date de publication de l'enregistrement
OUI NON S.O.

iii) Autres:

4. Droit de former une opposition

A. Qui peut former une opposition?

i) Quiconque OUI NON S.O.

ii) Quiconque manifeste un intérêt légitime
OUI NON S.O.

iii) Toute autorité compétente (offices de propriété industrielle, autres)
OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser quelles autorités:

iv) Autres:

5. Quels sont les motifs d'opposition admis?

A. Signes qui ne permettent pas la distinction
OUI NON S.O.

B. Signes qui ne répondent pas à d'autres éléments de la définition d'une
marque (par exemple, qui ne peuvent pas être représentés graphiquement...)
OUI NON S.O.

C. Signes dépourvus de tout caractère distinctif
OUI NON S.O.

D. Signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner
l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des
produits ou l'époque de la production (signes descriptifs)
OUI NON S.O.

E.	Signes devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est demandée (signes qui sont devenus génériques)	OUI	NON	S.O.
F.	Termes génériques	OUI	NON	S.O.
	Dans l'affirmative, prière de préciser le sens du mot "générique" :			
	<hr/>			
	<hr/>			
	<hr/>			
G.	Signes contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public	OUI	NON	S.O.
H.	Signes de nature à tromper le public	OUI	NON	S.O.
I.	Signes contraires à l'article 6 <i>ter</i> de la Convention de Paris	OUI	NON	S.O.
J.	Signes bénéficiant d'une protection conférée par d'autres conventions internationales (Croix -Rouge, symboles olympiques...)	OUI	NON	S.O.
K.	Signes protégés par la législation nationale			
	i) Emblèmes royaux	OUI	NON	S.O.
	ii) Signes de peuples autochtones ou de communautés locales	OUI	NON	S.O.
	iii) Autres	OUI	NON	S.O.
L.	Marques notoires/marques célèbres/marques réputées	OUI	NON	S.O.
M.	Appellations d'origine/indications géographiques protégées	OUI	NON	S.O.
N.	Noms commerciaux/signes distinctifs d'entreprises (noms commerciaux, abréviations de noms commerciaux)	OUI	NON	S.O.
O.	Noms de personnes célèbres	OUI	NON	S.O.
P.	Mots ou expressions étrangers	OUI	NON	S.O.

- Q. Marque identique enregistrée ou ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement par ou de la part d'une autre personne pour des services identiques OUI NON S.O.
- R. Marque identique enregistrée ou ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement par ou de la part d'une autre personne pour des produits ou des services similaires OUI NON S.O.
- S. Marque similaire enregistrée ou ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement par ou de la part d'une autre personne pour des produits ou des services identiques OUI NON S.O.
- T. Marque similaire enregistrée ou ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement par ou de la part d'une autre personne pour des produits ou des services similaires OUI NON S.O.

Prière d'indiquer s'il y a un risque de confusion et si nécessaire dans les cas visés aux points R à T :

- U. Dessin et modèles industriels OUI NON S.O.
- V. Droit d'auteur OUI NON S.O.
- W. Noms de personnes OUI NON S.O.
- X. Marques collectives, de garantie ou de certification OUI NON S.O.
- Y. Marques non enregistrées OUI NON S.O.
- Z. Autres OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de les énumérer:

6. Divers

- A. Dans une procédure d'opposition, quels facteurs servent à déterminer le risque de confusion?

Prière de préciser:

B. Est-il possible d'arriver à un accord amiable dans le cadre d'une procédure d'opposition? OUI NON S.O.

C. Chaque partie doit-elle assumer ses frais? OUI NON S.O.

Dans la négative, prière de préciser :

D. La partie perdante supporte-t-elle la totalité des frais de la procédure d'opposition? OUI NON S.O.

Dans la négative, prière de préciser la répartition des coûts :

E. Combien de temps faut-il en moyenne pour qu'une décision soit rendue au terme d'une procédure d'opposition (ce qui signifie qu'aucune observation supplémentaire n'est acceptée)?

VI. RECOURS

1. Procédure de recours

A. Existe-t-il une procédure de recours? OUI NON S.O.

i) auprès de la direction de l'enregistrement/del'office de propriété industrielle? OUI NON S.O.

ii) Auprès d'un organisme administratif? OUI NON S.O.

iii) Auprès d'un tribunal? OUI NON S.O.

2. Délai de recours

A. Quel est le délai autorisé pour présenter un recours?

- | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-----|-----|------|
| i) | 2 mois après l'enregistrement | OUI | NON | S.O. |
| ii) | 3 mois après l'enregistrement | OUI | NON | S.O. |
| iii.) | Plus de 3 mois après l'enregistrement | OUI | NON | S.O. |

Prière de préciser :

- | | | | | |
|-----|--|-----|-----|------|
| iv) | 2 mois après réception de la notification de la décision | OUI | NON | S.O. |
| v) | 3 mois après réception de la notification de la décision | OUI | NON | S.O. |
| vi) | Plus de 3 mois après réception de la notification de la décision | OUI | NON | S.O. |

Prière de préciser :

- | | | | | |
|------|-------------|-----|-----|------|
| vii) | autre délai | OUI | NON | S.O. |
|------|-------------|-----|-----|------|

Prière de préciser :

- | | | | | |
|-------|--------------------------------|-----|-----|------|
| viii) | Ce délai peut-il être prorogé? | OUI | NON | S.O. |
|-------|--------------------------------|-----|-----|------|

Dans l'affirmative, veuillez préciser :

3. Droit de former un recours

- A. Qui est habilité à former un recours (un office de propriété industrielle, le détenteur, un opposant, un tiers)?

VII. MARQUES NON ENREGISTRÉES (MARQUES DE COMMON LAW)

1. Protection

- A. Les marques non enregistrées donnent-elles lieu à un quelconque droit en vertu de la législation nationale?
(Dans la négative, prière de passer à la partie VIII).

OUI NON S.O.

- B. Des marques non enregistrées sont-elles protégées contre une atteinte?

OUI NON S.O.

- C. Les marques enregistrées sont-elles protégées contre leur affaiblissement?

OUI NON S.O.

- D. Le propriétaire d'une marque antérieure non enregistrée peut-il faire recours contre un utilisateur ultérieur?

OUI NON S.O.

- E. Le propriétaire d'une marque antérieure non enregistrée peut-il faire recours contre un déposant/le titulaire d'un enregistrement ultérieur?

OUI NON S.O.

2. Objet de la protection :

- A. Marques verbales non enregistrées

OUI NON S.O.

- B. Logos et autres marques non verbales non enregistrées

OUI NON S.O.

- C. Emballage

OUI NON S.O.

- D. Habillage

OUI NON S.O.

- E. Noms des sociétés

OUI NON S.O.

- F. Autres

OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser :

3. Critères régissant la protection

A. Un degré de notoriété/reconnaissance antérieure est-il exigé? OUI NON S.O.

B. Un caractère distinctif est-il exigé? OUI NON S.O.

C. Autres:

4. Degré de l'atteinte

A. Une confusion effective est-elle exigée? OUI NON S.O.

B. Un risque de confusion est-il exigé? OUI NON S.O.

C. Autres:

5. Sanctions

A. Quelles sont les dispositions existantes en matière de sanctions/dommages-intérêts pour atteinte à unemarkenon enregistrée?

i) Comme pour les marques enregistrées OUI NON S.O.

ii) Autres:

VIII. USAGE D'UNE MARQUE

1. Conditions générales relatives à l'usage

- A. La législation en vigueur requiert-elle l'usage de la marque?
OUI NON S.O.
- B. Si l'usage est exigé pour le maintien en vigueur d'un enregistrement, à partir de quelle durée (pendant une période ininterrompue) le défaut d'usage est-il pris en compte? ...années
- C. Si après la période de défaut d'usage visée à la question 2, le détenteur commence à utiliser une marque, cet usage a-t-il pour effet de rétablir dans ses droits?
OUI NON S.O.
- Dans l'affirmative, ces droits sont-ils opposables aux tiers?
OUI NON S.O.
- D. L'usage doit-il être avéré pendant la durée de l'enregistrement (par exemple, avant le renouvellement)?
OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière d'indiquer quand et comment:

2. Qu'entend-on par usage?

- A. La législation définit-elle l'usage requis (par exemple, usage dans des publicités, sur des produits, etc.)?
OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de donner la définition:

- B. Selon la législation ou la jurisprudence de votre pays, les actes suivants sont-ils constitutifs d'usage aux fins du maintien en vigueur de l'enregistrement?

- i) Usage uniquement dans des publicités
OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser :

- ii) Usage d'une marque enregistrée sous une forme différente, dont les éléments ne modifient pas le caractère distinctif de la marque enregistrée
- | | | |
|-----|-----|------|
| OUI | NON | S.O. |
|-----|-----|------|

Dans l'affirmative, prière de préciser :

- iii) Apposition d'une marque sur des produits sous l'emballage de ceux-ci dans votre pays uniquement à des fins d'exportation
- | | | |
|-----|-----|------|
| OUI | NON | S.O. |
|-----|-----|------|

Dans l'affirmative, prière de préciser :

- iv) Usage d'une marque par une personne autre que le titulaire de l'enregistrement, si cet usage intervient avec le consentement du titulaire
- | | | |
|-----|-----|------|
| OUI | NON | S.O. |
|-----|-----|------|

- v) Usage d'une marque comme nom commercial ou symbole commercial, et non pas en relation avec les produits ou les services pour lesquels la marque est protégée
- | | | |
|-----|-----|------|
| OUI | NON | S.O. |
|-----|-----|------|

- vi) Usage aux fins d'un essai sur le marché d'un produit ou d'un service
- | | | |
|-----|-----|------|
| OUI | NON | S.O. |
|-----|-----|------|

- vii) La marque doit-elle faire l'objet d'un usage sérieux pour le maintien en vigueur des droits?
- | | | |
|-----|-----|------|
| OUI | NON | S.O. |
|-----|-----|------|

C. Quels autres types d'usagerépondentauxprescriptionsdelalégislation?

Prière de préciser :

3. Période d'usage/dedéfautd'usageaprès l'enregistrement

- A. Ladurée(ininterrompue)dudéfautd'usageest -ellecalculéeàcompterdeladatedel'enregistrement? OUI NON S.O.
- B. Ladurée(ininterrompue)dudéfautd'usageest -ellecalculéeàtoutmoment pendantladuréedel'enregistrement? OUI NON S.O.
- C. Ledébutdeladuréedudéfautd'usagepeut -ilêtrereportéparsuited'un usageultérieur? OUI NON S.O.
- D. Pard'autresmoyens? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser :

- E. Quel type de raisons valables avancées par le propriétaire de la marque excuseront un défaut d'usage? OUI NON S.O.

Prière de préciser:

- F. Votre législation prévoit -elle un délai de grâce entre la fin de la période ininterrompue de défaut d'usage et l'introduction d'une action en radiation ou révocation de la marque pour défaut d'usage? OUI NON S.O.
- G. Dans l'affirmative, votre législation prévoit -elle une période déterminée au cours de laquelle le début ou la reprise de l'usage n'est pas prise en considération lorsque le propriétaire de la marque savait (ou n'aurait pas pu ignorer) qu'une action en radiation ou en révocation pouvait être exercée? OUI NON S.O.
- H. Existe-t-il des sanctions pour défaut d'usage injustifiées d'une marque enregistrée? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser les sanctions :

4. Divers

- A. Votre législation prévoit -elle des conditions particulières applicables à l'usage de marques dans certains secteurs tels que la santé ou l'environnement? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, veuillez préciser :

IX. USAGE DES SYMBOLES D'EMARQUAGE (™, ®, marque déposée, marque registrada...etc.)

1. Le marquage est-il prévu dans votre législation nationale? OUI NON S.O.
2. Les marques sont-elles utilisées pour indiquer l'enregistrement? OUI NON S.O.
3. Les marques sont-elles autorisées pour indiquer l'usage (lorsqu'une marque n'est pas enregistrée)? OUI NON S.O.
4. Existe-t-il des dispositions facultatives en ce qui concerne le marquage? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser :

5. La législation prévoit-elle des avantages en cas d'utilisation de marques facultatifs? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser :

6. Quelle législation est applicable en cas d'utilisation fallacieuse ou déceptive des symboles de marquage

Prière de préciser :

7. Des sanctions sont-elles prévues en cas de défaut d'usage des symboles de marquage qui sont requis par la loi? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser :

8. Qui a compétence pour surveiller le respect des conditions relatives au marquage de l'office de propriété industrielle, un autre organisme gouvernemental ou une entité du secteur privé?

X. PROCEDURES DERADIATION ET/OU D'INVALIDATION

1. Questions générales

- A. Veuillez préciser la nature des procédures de radiation et/ou d'invalidation en vigueur dans votre pays:

- B. Le manquement à l'exigence d'usage conduit-il l'office à la radiation de la marque enregistrée? OUI NON S.O.

- C. Existe-t-il des procédures visant à radier une marque enregistrée au niveau administratif à l'office des marques? OUI NON S.O.

- i) Dans l'affirmative, quelles sont les exigences applicables?

- ii) Dans l'affirmative, cette procédure peut-elle être intentée par toute personne intéressée? OUI NON S.O.
- D. Existe-t-il des procédures de recours? OUI NON S.O.
- E. Les procédures de radiation et d'invalidation peuvent-elles débiter lorsque la marque n'a pas été effectivement utilisée, pendant un délai fixé par la loi, en relation avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, quand commence ce délai et qu'elle en est la durée?

- F. Existe-t-il des procédures permettant à un tribunal de faire radier unemarked du registre? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, quelles sont les exigences applicables?

- G. Existe-t-il des procédures de recours contre les décisions de justice? OUI NON S.O.

Prière de préciser :

- H. Existe-t-il des restrictions de temps en ce qui concerne l'exercice de telles procédures? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser quelles sont ces restrictions :

- I. Certains enregistrements peuvent-ils devenir "incontestables"? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser comment :

2. Motifsderadiationadmis :

- | | | | | |
|----|--|-----|-----|------|
| A. | Identitéavecunemarqueantérieureenregistréeàl'égard deproduitsoude servicesidentiques | OUI | NON | S.O. |
| B. | Risquedeconfusionavecunemarqueantérieureenregistrée | OUI | NON | S.O. |
| C. | Risquedeconfusionavecunemarqueantérieurenonenregistrée | OUI | NON | S.O. |
| D. | Risquedeconfusionavec unedemandeeninstance | OUI | NON | S.O. |
| E. | Appellationsd'origine/indicationsgéographiquesprotégées | OUI | NON | S.O. |
| F. | Nomdefamille | OUI | NON | S.O. |
| G. | Caractèredescriptif | OUI | NON | S.O. |
| H. | Caractèregénérique | OUI | NON | S.O. |
| I. | Autres: | | | |

3. Divers

- | | | | | |
|----|--|-----|-----|------|
| A. | Existe-t-ilunepériodependantlaquelleuntiersoulepropriétairedelamarqueradiéenepeutpasdenouveauprésenterunedemande d'enregistrementdelamarque? | OUI | NON | S.O. |
|----|--|-----|-----|------|

Dansl'affirmative, prière de préciser :

XI. RENOUVELLEMENTDEL'ENREGISTREMENT

1. Duréedel'enregistrement :

2. Périodepourledépôtdesdemandesderenouvellement :

3. Seule condition : paiement d'une taxe de renouvellement?
OUI NON S.O.

4. Le renouvellement est-il subordonné à d'autres exigences (par exemple, examen des motifs absolus ou relatifs)?
OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser:

5. Pendant combien de temps après l'échéance de l'enregistrement le renouvellement peut-il encore intervenir?

Prière de préciser:

6. L'office de propriété industrielle se met-il en rapport avec le détenteur de la marque pour l'informer de la date à laquelle son enregistrement peut être renouvelé?
OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, quelles sont les conséquences si l'office de propriété industrielle n'a pas informé le détenteur?

7. Restauration

A. Existe-t-il des dispositions tendant à la restauration d'un enregistrement tombé en déchéance?
OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser :

B. La restauration peut-elle avoir un effet sur les droits d'utilisateurs?
OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser :

- C. La restauration peut-elle avoir une incidence sur les droits de déposants de demandes d'enregistrement pour des marques identiques ou similaires?
- OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser :

8. Ya-t-il, en cas de non-renouvellement, un délai au cours duquel il est interdit à des tiers de déposer une demande d'enregistrement de la même marque?
- OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser :

9. Les enregistrements peuvent-ils être renouvelés indéfiniment?
- OUI NON S.O.

10. L'usage de la marque est-il une condition préalable au renouvellement?
- OUI NON S.O.

11. La preuve de l'usage doit-elle être fournie au moment du renouvellement?
- OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser :

12. Durée du renouvellement _____

13. Un nouveau numéro est-il attribué chaque fois qu'un enregistrement est renouvelé?
- OUI NON S.O.

14. Quelles autres formalités faut-il observer au moment du renouvellement?

XII. TENUEDUREGISTRE

1. Les enregistrements peuvent-ils être modifiés? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser :

2. Existe-t-il un délai pour le dépôt d'une demande de modification? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, prière de préciser :

3. Quels sont les effets d'une modification apportée au registre?

XIII. DÉLAIS FIXÉS PAR L'OFFICE

1. Quel est le type de délais fixés par votre office de propriété industrielle?

2. Quelle est la durée de ces délais?

3. Peuvent-ils être prorogés? OUI NON S.O.

4. La poursuite du traitement est-elle prévue en cas d'expiration d'un délai visé à la question 1? OUI NON S.O.

5. Le rétablissement des droits est-il prévu en cas d'expiration d'un délai visé à la question 1? OUI NON S.O.

Dans l'affirmative, quelles sont les conditions du rétablissement des droits?

[Fin de l'annexe et fin du document]