

Berne, le 29 août 2003

Madame, Monsieur,

Voici le sommaire de notre newsletter du mois d'août:

- 01 L'arrêt LIBERTEL et la pratique de l'Institut**
- 02 Séminaire «système de Madrid»: Quo vadis?**
- 03 Nouvelles adhésions au système de Madrid**
- 04 PM - Paiement de la 2e partie des taxes individuelles pour le Japon**
- 05 AM - Chine - retrait de la déclaration concernant l'art. 14.2)d) AM**
- 06 Formulaire**

01 L'arrêt LIBERTEL et la pratique de l'Institut

Suite à un refus du [Bureau Benelux des Marques](#) d'enregistrer la couleur « orange » pour des produits de la classe 9 (matériel de télécommunication) et des services des classes 35 à 38 (services de télécommunications), le « Hoge Raad der Nederlanden » a été saisi d'un recours et a ensuite posé quatre questions préjudicielles à la [Cour de justice des Communautés européennes](#) (ci-après CJCE). Le 6 mai dernier, la CJCE a rendu une décision (arrêt Libertel, affaire C-104/01) à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3 de la directive 89/104/CEE.

Dans le cadre de l'examen de ces quatre questions, la CJCE a abordé un ensemble de points portant sur les marques de couleur abstraites.

En ce qui concerne les exigences formelles que doivent remplir ces marques de couleur, la CJCE a rappelé, comme elle l'avait déjà fait quelques mois plus tôt dans l'arrêt Sieckmann (arrêt du 2 décembre 2002, affaire C-273/00), qu'une marque doit pouvoir être représentée graphiquement. La représentation graphique doit remplir les critères suivants : être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Comme il l'a fait jusqu'à présent, l'IPI continuera, en application de [l'article 10 OPM](#), d'exiger pour les marques de couleur abstraites le respect des trois conditions suivantes : l'indication de la revendication de couleur, la spécification au moyen d'une gamme chromatique standard (Pantone, RAL) et l'indication qu'il s'agit d'une marque de couleur (cf. les [Directives de l'IPI](#) relatives à l'examen des marques, ch. 2.3.2.7.).

A propos des conditions matérielles d'examen, après avoir indiqué qu'une couleur en elle-même (sans délimitation dans l'espace) est susceptible de constituer une marque au sens de l'article 2 de la directive 89/104, la CJCE a confirmé qu'à ses yeux la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même dans le cas d'un signe constitué par une telle couleur que dans le cas d'un signe verbal ou figuratif. En principe, dans les usages commerciaux actuels, une couleur en elle-même n'est en effet pas utilisée comme moyen d'identification. La CJCE en a conclu ce qui suit: « Dans le cas d'une couleur en elle-même, l'existence d'un caractère distinctif

avant tout usage ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique » (considérant 66 de l'arrêt).

L'IPI a une position très proche de celle exprimée par la CJCE : si des marques de couleur abstraites sont admissibles à la protection selon l'article 1 LPM, il n'en demeure pas moins qu'elles n'ont en règle générale pas de caractère distinctif ab initio (cf. les Directives de l'IPI relatives à l'examen des marques, ch. 4.6.1.). Ce n'est qu'après un processus de familiarisation auprès du public concerné qu'une marque de couleur abstraite peut être enregistrée en tant que marque imposée (art. 2 LPM). En Suisse, le fait qu'une telle marque s'est imposée ne peut être démontré qu'au moyen d'un sondage d'opinion. L'enregistrement d'une marque de couleur sans la mention marque imposée ne peut être envisagé que dans des cas exceptionnels. Le fait que la marque est déposée pour un nombre limité de produits ou services n'est en soi pas suffisant.

02 Séminaire «système de Madrid»: Quo vadis?

Le 15 octobre 2003, l'Institut organise dans ses locaux de la Einsteinstrasse 2 à Berne un séminaire d'une demi-journée consacré à ce sujet (en français). Les participants attendus sont les experts en marque ainsi que les assistants juridiques et le personnel administratif travaillant dans ce domaine.

Les frais de participation sont de CHF 250.- et comprennent notamment la documentation remise lors du séminaire ainsi qu'un apéritif en fin du séminaire.

Le système de Madrid, en tant qu'instrument simple pour requérir la protection à titre de marque de signes au niveau international, a connu des développements importants ces dernières années. Avec la révision du Règlement d'exécution commun en 2002, la procédure a été en partie simplifiée et de nouvelles possibilités ont été offertes à ses utilisateurs. En raison de l'adhésion régulière de nouveaux membres, le système de Madrid devient toujours plus attractif. L'adhésion des Etats-Unis au système de Madrid est une occasion pour l'Institut d'organiser ce séminaire dont le but principal est d'informer les participants sur les derniers développements en la matière et de leur communiquer quelques conseils pratiques à ce propos.

Le programme ainsi que des informations plus détaillées seront prochainement publiés sur notre site www.ige.ch sous la rubrique « [News](#) ».

03 Nouvelles adhésions au système de Madrid

- Chypre a adhéré à l'Arrangement (AM) et au Protocole de Madrid (PM). Entre ce pays et la Suisse, c'est donc l'AM qui va s'appliquer. Entrée en vigueur: le 04.11.2003.

- Le protocole de Madrid entrera en vigueur le 2.11.2003 pour les USA. Le

montant des taxes individuelles n'est pas encore connu.
Pour plus de détails, veuillez consulter les avis d'information de l'[OMPI](#).

04 PM - Paiement de la 2e partie des taxes individuelles pour le Japon

La procédure pour le paiement de ces taxes est la suivante: si la protection de la marque ayant fait l'objet de l'enregistrement international est accordée par le Japon, l'office de ce pays envoie au titulaire ou son mandataire, via l'OMPI, une déclaration d'octroi de protection. L'OMPI adresse ensuite au déposant une notification fixant un délai pour le paiement de la 2e partie des taxes individuelles. Le paiement de ces taxes se fait directement à l'OMPI, et non pas par l'intermédiaire de l'Institut.

05 AM - Chine - retrait de la déclaration concernant l'art. 14.2)d) AM

La Chine a retiré la déclaration qu'elle avait faite en vertu de l'art. 14.2)d) AM. Cet article rendait impossible la désignation postérieure à la Chine pour des enregistrements internationaux enregistrés avant l'adhésion de ce pays à l'AM, soit avant le 14.10.1989. Avec ce retrait, cette limitation quant à l'application de l'AM tombe.

06 Formulaires

La Division des marques met régulièrement à jour ses différents formulaires. Ces documents ont été retravaillés afin de les adapter aux besoins des utilisateurs et sont [téléchargeables](#).

Je vous présente, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Philip Thomas

Pour vous [désabonner](#).