

ANNEXE IV

Marques multilingues Pratiques et procédures des offices des marques

On trouvera ci-après des extraits des manuels de pratique et de procédure utilisés par les offices d'un certain nombre de pays, qui illustrent bien la grande diversité des critères s'appliquant à l'examen des demandes d'enregistrement de marques exprimées dans une langue ou des caractères étrangers, ainsi que la variété des approches adoptées à cet égard dans les différentes régions du monde. Les offices concernés sont ceux des pays suivants : Australie, Canada, Communauté européenne (Office de l'harmonisation dans le marché intérieur), Japon, Royaume-Uni et États-Unis d'Amérique.

I. Australie

L'office australien des marques, qui fait partie intégrante de l'organisme fédéral IPAustralia, utilise un manuel de pratique et de procédure¹ dans lequel figurent un certain nombre de dispositions relatives à l'enregistrement de marques dans des langues autres que l'anglais, dont notamment les suivantes :

“Partie 10 (Détails relatifs aux formalités de dépôt)

10.4 Traduction ou translittération de mots étrangers et de caractères non latins

Lorsqu'une marque contient des mots d'une langue autre que l'anglais ou des caractères autres que latins, le déposant doit produire une traduction anglaise ou une translittération à l'appui de la demande d'enregistrement (sous-règles 4.3(5) et 4.3(6)).

10.4.1 Annotation relative à une traduction ou translittération

Une annotation doit être inscrite au registre pour toute marque contenant des mots autres qu'anglais ou des caractères autres que latins.

10.4.1.1 Le défaut de produire une traduction ou une translittération entraîne le rejet de la demande d'enregistrement.

10.4.1.2 Lorsque le déposant a fourni une traduction ou une translittération, une annotation à cet effet doit être entrée dans le système.

10.4.1.3 Lorsqu'aucune traduction ou translittération n'a été fournie, l'examineur doit en exiger une et entrer l'annotation appropriée dans le système dès réception. Si la marque comporte des caractères chinois ou japonais, le déposant doit être invité à en produire une translittération, en pinyin pour les caractères chinois et en système Hepburn pour les caractères japonais.

¹ Voir <http://xeno.ipaustralia.gov.au/D:/Exmanual/cnts-num.htm>.

10.4.1.4 Lorsqu'une marque contient des mots d'une langue autre que l'anglais, l'annotation doit être libellée selon le modèle suivant :

Selon le déposant, la traduction des mots (LANGUE) _____ figurant dans la marque est _____.

Lorsque la marque contient des caractères autres que latins, l'annotation doit être libellée selon le modèle suivant :

Selon le déposant, les caractères (ALPHABET) figurant dans la marque peuvent être rendus par la translittération _____, que l'on pourrait traduire en anglais par _____.

10.4.1.5 Les renseignements fournis par les déposants doivent être considérés comme exacts, à moins que les recherches effectuées dans le cadre de l'examen normal n'indiquent que ce n'est pas le cas."

Partie 22 (Caractère distinctif de la marque)

Section 41 – Capacité de distinguer

41.11 Mots étrangers

Les principes visant les marques en anglais s'appliquent également aux marques formées de mots étrangers. Une marque se composant en tout ou en partie d'un ou de plusieurs mots d'une langue étrangère répandue en Australie qui, s'ils étaient en anglais, ne seraient pas pourvus à un degré suffisant de la capacité de distinguer les produits ou services du déposant ne serait pas non plus pourvue à un degré suffisant de la capacité de distinguer lesdits produits ou services du déposant. Étant donné qu'une portion importante de la population australienne est d'origine étrangère ou a fait ses études dans une langue étrangère, de nombreuses langues autres que l'anglais sont comprises en Australie. Il convient donc de déterminer si la marque de langue étrangère possède un sens que des concurrents pourraient souhaiter utiliser. Les examinateurs doivent se fonder pour cela sur des dictionnaires de langue étrangère ainsi que sur la traduction que le déposant est tenu de fournir.

Si le mot étranger est dans une langue qui n'est pas susceptible d'être comprise par une portion importante de la population australienne, il ne peut pas constituer un motif de rejet. Au Royaume-Uni, dans l'affaire *Burgoyne's Trade Mark*, 6 RPC 227, il a été relevé que le mot *OOMOO*, qui faisait l'objet d'une demande d'enregistrement pour les vins et spiritueux, signifiait "choix" dans une langue aborigène d'Australie. Le juge Chitty a néanmoins conclu que la marque n'avait aucune signification pour un Anglais moyen. De même dans l'affaire "*Kiku*", ([1978] F.S.R. 246 (Cour suprême d'Irlande), ce mot japonais, qui signifie "chrysanthème", a été considéré, en vertu de dispositions similaires aux dispositions australiennes, comme enregistrable en Irlande pour les parfums et les préparations cosmétiques, au motif qu'une personne ordinaire aurait besoin qu'on lui traduise le mot japonais en question pour connaître sa signification. Lorsque les divers éléments d'une marque sont pris dans plusieurs langues, le résultat est presque toujours enregistrable (voir, par exemple, les affaires "*Smitsvonk*" 72 RPC 117, "*Simplug*" (1957) RPC 173 et "*Wacker-chemie*" (1957) RPC 278).

41.11.1 Marques en caractères ou lettres étrangères

Un motif de rejet existe si la marque dont l'enregistrement est demandé se compose de caractères étrangers traduisant des mots anglais dépourvus de caractère distinctif. Les examinateurs doivent alors s'assurer de la signification de ces caractères et considérer les traductions et translittérations fournies par le déposant.

Partie 26 (Conflits avec d'autres signes – Section 44)

26.6.10 Marques en langue étrangère

Les critères habituels de comparaison des marques doivent être utilisés pour déterminer si des mots rendus dans une langue étrangère présentent une similitude trompeuse avec des marques figurant déjà au registre et si l'on se trouve en présence d'un motif de rejet en vertu de la section 44. Ceci s'applique indifféremment, que les marques comparées soient toutes deux en caractères latins ou rendues par des lettres ou caractères d'un autre système d'écriture quelconque, par exemple arabe ou chinois.

Les comparaisons visuelles ou verbales décrites, par exemple, dans *Pianotist Co's Application* (33 RPC 774) doivent être effectuées, et la nature des produits ou services désignés doit être examinée, ainsi que la manière dont ils sont commercialisés. Plus que tout autre critère, le degré de probabilité de compréhension des mots étrangers par l'acheteur moyen des produits ou services concernés doit être évalué. Celui-ci varie selon la nature des produits ou services, comme l'indiquent les exemples suivants :

- S'il s'agit de produits de grande consommation tels que vêtements ou produits alimentaires, la décision de les acheter peut résulter en grande partie d'un choix visuel. La marque peut être intégrée dans un emballage sur lequel figurent d'autres éléments écrits, et l'acheteur peut faire partie du grand public australien unilingue. Dans un tel cas, la signification des marques examinées est sans conséquence, et les critères à considérer sont la similitude visuelle et phonétique (si la marque peut être prononcée). Lorsque les caractères concernés sont arabes ou asiatiques, on doit considérer que les consommateurs ne maîtrisant pas ces langues accorderont une plus grande attention aux éléments graphiques.
- Les journaux, livres ou autres publications du même genre ainsi que les services médicaux ou juridiques auxquels est destinée une marque entièrement en langue étrangère ont peu de chances d'être achetés par le grand public australien, étant donné qu'ils s'adressent à un public particulier, connaissant la langue en question. La signification du ou des mots composant cette marque doit donc alors être examinée en plus de la similitude visuelle et phonétique. Lorsque la différence de signification est importante, les risques de confusion due à la similitude visuelle ou phonétique sont beaucoup moins grands.
- Si les produits ou services sont très spéciaux ou très coûteux, ils ne sont normalement choisis et achetés qu'avec la plus grande prudence. Dans une telle situation, une différence même mineure entre les marques peut suffire à distinguer les produits ou services concernés.

Les mêmes principes s'appliquent lorsque la comparaison s'effectue entre une marque étrangère et une marque anglaise. En règle générale, et sauf en cas de similitude visuelle ou phonétique des mots, l'équivalent anglais d'une marque en langue étrangère n'est pas cité comme motif de rejet d'une demande d'enregistrement en vertu de la section 44. Par exemple, la marque RED MAN ne sera pas citée à l'encontre de la marque ROUGE HOMME ou des caractères chinois ou arabes signifiant 'red man'."

II. Canada

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), qui relève d'Industrie Canada (le ministère de l'industrie du Canada), a préparé un Manuel d'examen des marques de commerce ainsi qu'un Guide des marques de commerce² dans lesquels figurent notamment les dispositions suivantes au sujet de l'enregistrement des marques de langue étrangère :

Manuel d'examen des marques de commerce

"IV. 4.6 Description fausse et trompeuse

L'objection fondée sur l'alinéa 12(1)b) (description fausse et trompeuse) repose sur le principe suivant, à savoir qu'une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement ne doit pas induire le public en erreur en attribuant à des produits une qualité qu'ils n'ont pas. Par exemple, dans l'affaire *Deputy Attorney-General of Canada v. Biggs Laboratories (Canada) Limited* (1964), 42 C.P.R. 129, la marque de commerce SHAMMI en liaison avec des gants de polythène transparents ne pouvait être enregistrée car ces derniers ne contenaient pas une parcelle de chamois (shammi). Jugeant que la marque SHAMMI constituait une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises, le juge Dumoulin déclarait à la p. 130 :

"Un article mis en vente qui prétend contenir certains éléments qu'il ne contient pas du tout doit certainement être considéré comme trompeur pour les consommateurs."

Mais dans la décision *Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1976), 31 C.P.R. (2d) 103, le juge Dubé a affirmé que le mot PREMIER ne constituait pas une description fausse et trompeuse lorsqu'il est utilisé en liaison avec les marchandises "sable, gravier, béton prêt mélangé" et "blocs et briques de béton servant habituellement dans la construction de maisons et d'immeubles". Le juge Dubé a considéré que le mot PREMIER reflétait un degré de qualité qui pourrait être celui des marchandises et, si les marchandises étaient inférieures à cette norme, le mot PREMIER pouvait constituer une description fausse de celle-ci. Mais les commerçants ou acheteurs ordinaires considéreraient le mot PREMIER comme une référence indirecte à la qualité des marchandises et ne seraient pas portés à penser que les marchandises achetées sont de la meilleure qualité. Le mot PREMIER n'a donc pas été considéré comme une description fausse et trompeuse mais a été jugé comme étant une description claire; le mot PREMIER a donc dû faire l'objet d'un désistement. *Voir la mention de cette décision dans la section IV.4.2 du présent manuel.*

² Voir http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_main-f.html.

IV. 4.7. En langue française ou anglaise

Un mot dans une langue autre que l'anglais ou le français qui décrit clairement la nature ou la qualité des services ou marchandises n'est pas interdit par l'alinéa 12(1)b).

L'interdiction prévue par cet alinéa ne concerne que les mots en anglais ou en français. Dans l'affaire *Gula v. Manischewitz Co.* (1947), 8 C.P.R. 103, on a jugé que même si le mot TAM signifiait "saveur" ou "savoureux" à une personne de langue hébraïque ou de langue yiddish, la marque TAM TAM pouvait faire l'objet d'une marque de commerce, étant donné que ce n'est ni un mot anglais, ni un mot français.

L'alinéa 12(1)b) n'empêche pas non plus l'enregistrement d'une marque de commerce composée d'une combinaison de mots anglais et français, chacun étant descriptif des marchandises. Dans l'affaire *Coca-Cola Co. v. Cliffstar Corp.* (1993), 49 C.P.R. (3d) 358, le requérant a fait une demande d'enregistrement de la marque de commerce LE JUICE pour des jus. Le mot "juice" faisait l'objet d'un désistement. Les opposants ont allégué que la marque était le nom des marchandises et n'était pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)c) de la Loi sur les marques de commerce et que la marque constituait une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises, ce qui est contraire à l'alinéa 12(1)b). L'opposition a été rejetée et il a été statué ce qui suit à la p. 360 :

"La preuve des opposants établit que le mot "le" est un article défini en français et que le terme "juice" est un nom commun en anglais qui se rapporte à un liquide issu d'un végétal ou d'un animal. Par conséquent, on ne peut pas dire que la marque de commerce dans son ensemble signifie quelque chose en français ou en anglais."

Et plus loin, à la p. 361 :

"La marque projetée se compose du mot français 'le' et du nom commun anglais 'juice'. Le premier est un article défini dans la langue française. Le deuxième est un mot qui constitue une description claire, dans la langue anglaise, de la nature de la marchandise, soit du jus de fruit, ce qu'a admis par ailleurs le requérant en joignant un désistement à sa demande. La combinaison des deux mots, cependant, n'enfreint pas l'alinéa 12(1)b) de la Loi selon lequel une marque n'est pas enregistrable si :

(b) ... qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise...

L'alinéa 12(1)b) de la Loi n'empêche pas l'enregistrement d'une marque de commerce composée d'une combinaison de mots français et anglais lorsque chaque mot constitue une description des marchandises."

IV. 4.8. Nature ou qualité

Une marque de commerce n'a pas droit à l'enregistrement si elle constitue une description claire ou une description fautive et trompeuse en anglais ou en français de la nature ou de la qualité des services ou marchandises en liaison avec lesquels elle est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer. En ce qui a trait à la nature des services et des marchandises, l'examineur peut suivre la ligne de pensée du juge Cattanach qui, dans l'affaire *Drackett Co. of Canada Ltd. v. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29, à la p. 34, déclarait : "...le mot 'nature', tel qu'il apparaît à l'alinéa 12(1)b), doit être pris dans le sens d'aspect, de trait ou de caractéristique du produit."

Des mots qui décrivent une fonction ou le résultat de l'utilisation des marchandises ont aussi été rejetés. Les marques STA-ZON, une déformation de "stays on", et SHUR-ON, une déformation de "sure on", concernant des montures de lunette, ont été jugées ne pas convenir pour une marque de commerce. Dans l'affaire *Kirstein Sons & Co. v. Cohen Bros., Limited* (1907), 39 S.C.R. 286, à la p. 288, le juge Davies déclarait : "Il ne pouvait pas revendiquer l'antériorité ni réclamer l'usage exclusif de la description d'un mérite quelconque de l'article."

Dans la décision *Thomson Research Associates Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* (1982), 67 C.P.R. (2d) 205, concernant la marque ULTRA FRESH, le juge a statué que la fonction des marchandises était clairement descriptive de leur nature. Le juge Mahoney énonce ce qui suit à la p. 208 :

"Je souscris à la prétention de l'intimé que la marque ULTRA FRESH est clairement descriptive. Elle ne décrit pas les bactériostatiques et les fongistatiques en tant que tels, mais elle décrit clairement, ou décrit de façon fautive ou trompeuse, l'état du produit, par exemple l'état du sous-vêtement après qu'il a été traité aux bactériostatiques et aux fongistatiques."

Et, plus loin :

"La marque de commerce ULTRA FRESH ne suppose pas simplement une qualité des bactériostatiques ou des fongistatiques, mais plutôt, elle indique clairement l'effet principal, sinon le seul effet, de leur application à d'autres marchandises ou, en d'autres mots, leur fonction."

II.5.7 Déclaration du requérant sur son droit à l'emploi de la marque – Paragraphe 10 de la formule 1, alinéa 30(i)

La dernière étape est de s'assurer que le requérant est convaincu de son "droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande". Il s'agit en quelque sorte d'un contrat entre le requérant et le public qui établit que tous les renseignements et les documents à l'appui, y compris les corrections et

les modifications apportées aux renseignements, sont donnés de bonne foi et que la demande ainsi remplie a reçu l'approbation du requérant. L'examineur peut alors procéder à l'examen de la marque.

II.6 Indications figurant dans certaines demandes

II.6.1 Prédécesseur en titre – Alinéas 30(b), (c) et (d) – Paragraphes 4 et 5 des formules

En vue d'établir l'emploi d'une marque de commerce antérieur à son véritable emploi par le requérant, une liste de tous ses prédécesseurs en titre, de la date du premier emploi jusqu'à présent, doit être fournie.

II.6.2 Dessins – Alinéa 30(h) et règles 27(1) et 28

Selon l'alinéa 30(h), une demande d'enregistrement doit contenir un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale.

Un dessin est requis, si une marque de commerce est présentée autrement qu'en majuscules ou hauts de casse. Des dessins sont requis dans les cas suivants :

- a) la marque est un mot formé de lettres minuscules;
- b) la disposition du mot ou des mots présentés diffère de la présentation horizontale habituelle;
- c) le requérant revendique une (des) couleur(s) spécifique(s) pour une partie ou la totalité de la marque;
- d) le mot ou les mots contiennent des accents utilisés dans une langue autre que le français (puisque le Canada reconnaît le français et l'anglais comme langues officielles, les accents utilisés en français ne sont pas considérés être des éléments graphiques bien qu'ils le soient dans d'autres langues);
- e) la marque comprend des caractères étrangers (Remarque : Conformément à la règle 29, une traduction et une translittération doivent être fournies et seront incluses dans les détails de la demande lorsque la marque est annoncée).

Voir les sections II.5.1 et II.7.1.1 du présent manuel.

En outre, le Bureau ne considère plus qu'une demande d'enregistrement d'un mot ou des mots est présentée dans une forme spéciale seulement parce qu'on y trouve les signes de ponctuation suivants :

point, point d'interrogation, point d'exclamation, virgule, point virgule, deux points, ellipses, parenthèses, crochets, guillemets, tirets, astérisques, diagonale et soulignement.

Par conséquent, lorsqu'un des signes de ponctuation ci-dessus apparaît dans la marque, celle-ci ne devient pas pour autant une marque présentée dans une forme spéciale ni un élément graphique, comme c'était le cas auparavant.

Toutes les marques constituées de mots doivent être dactylographiées sur la formule de demande en lettres majuscules sans espace entre les lettres de chaque mot à moins que, bien sûr, ce ne soit une caractéristique de la marque.

Guide des marques de commerce

S'assurer que sa marque de commerce peut être enregistrée

Mots de langues étrangères

Les mots qui constituent le nom des marchandises ou des services dans une langue étrangère – par exemple : “gelato,” en italien, crème glacée; “anorak,” en inuktitut, pour parka; ou “Wurst,” en allemand, pour saucisse – ne peuvent pas être enregistrés.

Marques créant la confusion

Il faut se méfier des mots, symboles, sons et idées qui évoquent la marque de commerce de quelqu'un d'autre. Si une marque de commerce ressemble à s'y méprendre à une autre marque de commerce enregistrée ou en instance, elle sera refusée. Cette interdiction aura tout son sens lorsque l'on sait que l'idée même de l'enregistrement d'une marque de commerce consiste à protéger l'identité de l'entreprise du requérant contre toute imitation ou contre toute confusion avec d'autres marques. Les examinateurs de marques de commerce tiennent compte de divers facteurs lorsqu'ils déterminent si des marques de commerce créent de la confusion. Par exemple, ils déterminent :

- A** si les marques de commerce se ressemblent ou si elles ont la même consonance et si elles évoquent des idées semblables;
- B** si elles sont utilisées pour commercialiser des marchandises ou des services semblables.

Revenons à l'exemple de la marque de commerce de la crème glacée “Pôlenord”. Supposons qu'une autre compagnie fabriquait et vendait des produits d'eau congelée sous la marque de commerce enregistrée « Pôlesud ». Les gens pourraient facilement conclure que les produits “Pôlenord” et “Pôlesud” sont fabriqués et vendus par la même compagnie. Ils pourraient s'attendre à ce que les marques de commerce soient la propriété de la même entité juridique. Par conséquent, la demande visant à enregistrer “Pôlenord” pourrait être refusée parce qu'elle cause de la confusion avec la marque enregistrée “Pôlesud”, qui est la propriété d'une autre compagnie.

Voici d'autres exemples hypothétiques de marques de commerce qui créent une confusion : “Nourriture pour chiens Roi” et “Nourriture pour chats Roi” (deux compagnies, deux genres de produits différents, mais la même marque de commerce et le même domaine général : nourriture pour animaux de compagnie) ; et eau minérale « Étincelle » pourrait probablement coexister en tant que marque de commerce enregistrée avec l'expression “Nettoyeur Étincelant”, comme marque de commerce enregistrée désignant des services de

nettoyage à sec, puisque dans cet exemple les marchandises et les services sont tout à fait différents.

MARQUES INTERDITES

Le paragraphe 9(1) de la *Loi sur les marques de commerce* énumère diverses sortes de marques qui sont expressément interdites. On ne peut pas enregistrer une marque de commerce qui ressemble à certains symboles officiels, à moins d'obtenir le consentement de l'autorité en question. Parmi ces symboles officiels, il y a lieu de citer :

- les symboles officiels de gouvernements; par exemple, le drapeau du Canada;
- les armoiries de la Famille royale;
- les insignes et les écussons des Forces armées et les lettres G.R.C.;
- les emblèmes et les noms de la Croix Rouge, du Croissant Rouge et des Nations Unies;
- les armoiries, les drapeaux et les symboles d'autres pays;
- les symboles des provinces, des municipalités et des institutions publiques.

Ces interdictions visent à empêcher les gens de tirer profit du prestige et de l'autorité des institutions susmentionnées et d'induire le public en erreur.

Le paragraphe 9(1) de la *Loi sur les marques de commerce* interdit aussi l'utilisation de sujets obscènes, scandaleux ou immoraux. Par exemple, une marque de commerce ne peut comporter des grossièretés de langage, des supports visuels obscènes ou des insinuations racistes.

Une autre interdiction s'étend à l'utilisation de portraits ou de signatures de personnes vivantes ou de personnes décédées dans les 30 dernières années. Par exemple, il serait interdit d'utiliser la photo d'un groupe rock existant pour promouvoir un magasin de disques à moins d'avoir obtenu leur consentement formel.

Autres interdictions

Une marque de commerce ne sera pas enregistrée si elle se compose de la dénomination d'une variété végétale ou si une marque présente une telle ressemblance avec la dénomination d'une variété végétale qu'elle pourrait vraisemblablement être confondue avec la dénomination en question, et si la demande vise une variété végétale ou une autre variété végétale de la même espèce.

Une marque de commerce ne sera pas enregistrée si elle est, en tout ou en partie, une indication géographique protégée désignant des vins ou des spiritueux, et si la demande vise un vin ou un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique.

II. Communauté européenne – Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

L’office de l’Union européenne a élaboré, pour l’examen des demandes d’enregistrement de marques, dessins et modèles, des directives qui contiennent des dispositions relativement aux marques en caractères étrangers³, notamment :

“2. Principes généraux

2.3. Lors de la vérification des critères énoncés aux paragraphes 8.2. à 8.4., les examinateurs doivent étudier les mots qui constituent la marque ainsi que la description des produits ou des services en se référant à la Communauté prise dans sa totalité. Si, par exemple, une marque est constituée d’un mot dans une demande rédigée en anglais et que ce mot, en français, désigne des produits ou des services, alors l’examineur doit émettre une objection.

3. Réception des demandes et formalités

3.11.1. Lorsqu’une traduction est indispensable, c’est-à-dire lorsque la demande n’est pas rédigée dans une des langues de l’Office, son contenu, dans la mesure où la traduction est nécessaire, doit être envoyé au Centre de Traduction des Organes de l’Union dans les plus brefs délais. La traduction sera soumise au demandeur au moyen d’une 128, lui offrant un délai de deux mois pour proposer des modifications à cette traduction. S’il ne se manifeste pas durant cette période ou si l’examineur juge les changements proposés inappropriés, la traduction présentée par l’Office est maintenue. L’examineur en informe le demandeur au moyen d’une 129.

3.11.2. Lorsque la décision de publication d’une demande a été prise, le contenu de cette dernière, dans la mesure où la traduction est nécessaire, doit être envoyé au Centre de Traduction des Organes de l’Union en vue de disposer des onze versions linguistiques de la liste des produits ou des services, de la description de la marque, des déclarations relatives aux éléments de la marque pour lesquels la protection n’est pas revendiquée et des revendications de couleurs.”

III. Japon

L’office japonais des brevets (JPO) a élaboré un manuel d’examen des marques⁴ qui contient notamment les dispositions suivantes en ce qui a trait à l’enregistrement des marques en caractères étrangers :

³ Voir les directives d’examen de l’OHMI (26/3/96) à l’adresse suivante :
<http://oami.eu.int/fr/marque/directives/exam.htm#Heading2>.

⁴ Voir <http://www.jpo.go.jp/>.

“25. Marques devant faire l'objet d'un enregistrement

25.51 Procédure à suivre lorsqu'une "translittération de la marque", une "traduction de la marque" ou une "description de la marque" figure parmi les indications de la demande d'enregistrement international

1. Si la demande d'enregistrement international comporte une "translittération de la marque" ou une "traduction de la marque", l'examineur peut s'y référer pour son examen. Étant donné que la dénomination courante de la marque doit être déterminée en fonction du degré de reconnaissance de la marque par les consommateurs japonais, la décision d'utiliser ou non cette description est laissée à la discrétion de l'examineur.

2. Si la demande d'enregistrement international comporte une "description de la marque", l'examineur en vérifie l'exactitude, puis procède de la manière suivante :

(1) si la description précise que la marque revendiquée est une "marque sonore", une "marque olfactive" ou une "marque consistant exclusivement en une ou plusieurs couleurs" et n'est pas considérée comme une marque au sens de la loi japonaise sur les marques (JTL), la demande est refusée pour non-conformité aux exigences du paragraphe principal de la section 3(1) de la JTL ;

(2) si la description indique clairement que la demande d'enregistrement porte sur plusieurs marques à la fois (la loi britannique sur les marques permet, par exemple, de déposer une série de marques en une seule demande, une telle série de marques pouvant servir de dépôt ou d'enregistrement de base pour une demande internationale), l'examineur doit considérer que cette demande porte sur une pluralité de marques et la rejeter pour non-conformité aux exigences de la section 6 (1) de la JTL ;

(3) si la description porte sur les éléments constitutifs ou sur l'apparence de la marque (par exemple les caractéristiques d'une marque tridimensionnelle ou la combinaison de couleurs de la marque), cette information est référencée dans l'examen, comme prescrit;

(4) si la description n'a pas rapport à un aspect essentiel de la protection des marques au Japon, par exemple si elle concerne la non-revendication de droits sur une partie de la marque ou la revendication d'une marque associée, cette description est ignorée.

(Note) Éléments à prendre en considération lorsque la description concerne la non-revendication de droits sur une partie de la marque. Quand le déposant ne revendique pas de droits sur une partie de la marque, cette partie est généralement moins apte à distinguer les produits (ou services) du déposant de ceux de la concurrence. Il est donc nécessaire, quand on examine une telle demande d'enregistrement, de considérer que cette partie de la marque est souvent inapte à distinguer les produits (ou services) désignés ou qu'elle risque d'induire le public en erreur quant à la qualité de ces produits (ou services).

Il arrive aussi, lorsque la marque comprend le drapeau d'une nation, que la description ait rapport au fait qu'aucun droit n'est revendiqué sur celui-ci. Dans un tel cas, après avoir vérifié que le drapeau d'une nation ou la représentation graphique du drapeau d'une nation étrangère figure de manière évidente dans la marque, l'examineur(trice) doit refuser la marque en vertu de la section 4(1)(i) de la JTL.

A2. Marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement international

A.205 Procédure à suivre si la demande d'enregistrement international inclut une translittération de la marque (notation en caractères alphanumériques autres que les caractères latins et les chiffres arabes ou romains)

1. Si la marque visée par la demande d'enregistrement international est formée de caractères autres que latins ou comprend de tels caractères, ces derniers doivent faire l'objet d'une translittération en caractères latins; de même, si la marque visée par la demande d'enregistrement international est formée de chiffres autres qu'arabes ou romains, ces derniers doivent être remplacés par des chiffres arabes, et ceci doit être indiqué à la rubrique 9.a) "Translittération de la marque" (ci-après "translittération de la marque") du formulaire de demande d'enregistrement international.

2. L'Office doit s'assurer de la présence d'une "translittération de la marque" à la rubrique 9, et en exiger une de la part du déposant, le cas échéant. De plus, si la description comporte une erreur manifeste telle qu'un caractère autre que latin ou un chiffre autre qu'arabe ou romain, l'Office doit demander au déposant de corriger la description.

Toute correction de la "translittération de la marque" sera cependant sans effet sur la date de dépôt de la demande d'enregistrement international (la date de l'enregistrement international), et même si l'irrégularité relative à la description n'est pas corrigée, l'Office doit, dans la mesure où toutes les autres exigences sont satisfaites, procéder à la vérification de la demande d'enregistrement international et transmettre cette dernière au Bureau international.

[Explication]

(1) Quand une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement international se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins, par exemple de caractères japonais (kanji, hirangana, katakana), sa translittération en caractères latins selon la phonétique de la langue autorisée pour les demandes enregistrement international (pour le Japon, l'anglais) doit être fournie. Autrement dit, pour ce qui concerne le Japon, cette translittération doit correspondre à la prononciation anglaise de la marque, exprimée en caractères latins.

<Exemple de translittération de marque>

- 1) translittération de la marque “アップル” : “APPURU”
- 2) translittération de la marque “硝子” : “GARASU”

<Exemple de translittération de marque non acceptable>

translittération de “特許庁” : “TOKKYOCHÔ”

* Le signe phonétique “^” est représenté par les caractères “CHO”.

En outre, lorsqu'une marque comporte des nombres exprimés par des chiffres chinois, ces derniers doivent être remplacés par des chiffres arabes dans la description.

(2) La “translittération de la marque” fait partie de la description à fournir dans une demande d’enregistrement international, mais non des éléments dont la vérification incombe au JPO. Par conséquent, même en l’absence d’irrégularité, le JPO procède à une vérification et transmet la demande au Bureau international afin de garantir la date de l’enregistrement international.

Si toutefois la “translittération de la marque” comporte une irrégularité, le Bureau international notifie cette dernière au déposant et au JPO, et si le déposant n’y apporte aucune correction au cours des trois mois suivant la date à laquelle il a reçu cette notification, la demande d’enregistrement international est réputée abandonnée (Règle 11.2) du Règlement d’exécution commun). (La notification d’irrégularité relative à la “translittération de la marque” ne donne lieu à aucune mesure particulière de la part du JPO.)

Étant donné que le Bureau international procède à un examen de la “translittération de la marque”, il a été décidé qu’en cas d’irrégularité ou d’erreur manifeste à cet égard, le JPO invitera le déposant à la corriger, dans le but de lui éviter des conséquences négatives et pourvu que cette correction soit sans effet sur la date de l’enregistrement international.

Constituent notamment des “erreurs manifestes” les cas dans lesquels des “caractères autres que latins” figurent dans la translittération de la marque.

A2.06 Procédure à suivre si la demande d’enregistrement international comprend une traduction

1. Le déposant d’une demande d’enregistrement international peut fournir, à la rubrique 9.b) “Traduction de la marque” (ci-après “traduction de la marque”) du formulaire, une traduction de la marque dont il demande l’enregistrement, en anglais, en français ou les deux.
2. Étant donné que la fourniture d’une traduction de la marque est facultative, le JPO ne vérifie ni la présence ni l’exactitude d’une telle traduction.

[Explication]

(1) La fourniture d’une traduction de la marque n’est pas imposée par le Protocole, celui-ci la laissant au choix du déposant. Cette dernière peut être en anglais, en français ou dans les deux langues selon le type de demande.

(2) Indépendamment de la présence ou de l’absence d’une description ou d’une irrégularité dans celle-ci, le JPO procède à une vérification de la demande en tant qu’Office d’origine et transmet celle-ci au Bureau international.

Le JPO ne procède à aucune vérification de la traduction de la marque, et ce, pour les raisons suivantes :

- 1) Le Bureau international ne remet pas en question l’absence de traduction et ne contrôle pas l’exactitude d’une telle traduction.
- 2) La vérification de la traduction de la marque n’incombe pas au JPO.”

IV. Royaume-Uni

L'office des brevets du Royaume-Uni a élaboré à l'intention de son registre des marques un "manuel de travail"⁵ dans lequel figurent notamment les dispositions suivantes au sujet de l'enregistrement des marques en caractères étrangers :

"Chapitre 6

Examen des marques et pratique

4. Section 3(1)(c) – "Se compose exclusivement de..."

Si une marque ne se compose pas exclusivement de l'un des signes énumérés dans la présente sous-section de la loi (qui sont traités ci-après), elle n'est pas susceptible de refus en vertu des sections 3(1)(c) ou 3(1)(d). Il se pourrait cependant qu'elle le soit en vertu de la section 3(1)(b). Le directeur de l'enregistrement considère que le mot "exclusivement" a rapport au contenu de la marque, et non à la question de l'éventuelle pluralité de fonctions du signe. Par exemple le mot JUMPER accompagné d'un élément figuratif distinctif sera, a priori, enregistrable pour les vêtements parce que le signe ne se compose pas exclusivement d'un signe pouvant être utilisé dans le commerce pour désigner une sorte de vêtements. En revanche, le mot seul ne pourra pas être enregistré bien que, tout en étant descriptif des produits, il serve également à décrire un athlète, ce qui fait qu'il n'est pas exclusivement descriptif des produits. Voir la décision de Simon Thorley, CR, désigné dans l'affaire de la marque FROOT LOOPS (voir dépôt n° 1411150 – décision non publiée à la date des présentes).

4.13 Mots de langues étrangères

4.13.1 Langues européennes courantes

Les langues suivantes ont de bonnes chances d'être connues d'un nombre raisonnablement important (et croissant) de résidents du Royaume-Uni : français, allemand, italien, espagnol.

4.13.2 Produits

Une objection doit être formulée si les mots (anglais) sont de nature à constituer un motif d'objection en vertu de la section 3(1)(c) de la loi. Il n'est normalement pas nécessaire de formuler une objection au motif que l'équivalent anglais serait dépourvu de tout caractère distinctif sans être descriptif (par exemple TOUJOURS/ALWAYS).

4.13.3 Services

S'agissant de services internationaux ou à l'égard desquels il est courant d'utiliser une langue étrangère, par exemple le français pour les services de restauration ou de soins de beauté, nous devons formuler des objections à l'encontre des mots qui sont exclus de l'enregistrement au sens de la section 3(1)(c), mais pas, normalement, à l'encontre des mots qui, s'ils étaient en anglais, seraient dépourvus de tout caractère distinctif tout en n'étant pas descriptifs. Lorsque les services concernés sont essentiellement locaux (par exemple ramonage de cheminées), leur nom, même dans une langue étrangère, sera normalement acceptable.

⁵ Voir <http://www.patent.gov.uk/tm/reference/workman/index.htm>.

4.13.4 Autres langues moins connues

Les langues telles que le néerlandais, le suédois, le portugais, le tchèque, le russe et le japonais sont moins connues au Royaume-Uni.

4.13.5 Produits

Si le pays concerné est réputé pour l'un des produits visés dans la demande d'enregistrement, le traitement doit être le même que pour le français, l'allemand, etc. Autrement, il n'est généralement pas nécessaire de formuler une objection.

4.13.6 Services

Les mots étrangers descriptifs destinés à être utilisés pour des services internationaux doivent donner lieu à une objection.

4.13.7 Langues de minorités ethniques

Certaines de ces langues, notamment le chinois, le grec, l'ourdou, le gujarati et l'arabe, sont parlées par un nombre relativement important de résidents du Royaume-Uni.

4.13.8 Produits – en caractères originaux ou translittération

Déterminer si les produits sont susceptibles d'être destinés à un marché ethnique particulier – ceci s'applique notamment aux produits alimentaires et aux vêtements. Si c'est le cas, appliquer le même traitement que pour le français, l'allemand, etc. Formuler des objections à l'encontre des mots qui, s'ils étaient en anglais, constitueraient un motif d'objection en vertu de la section 3 (1)(c).

Si les produits ne sont vraisemblablement pas destinés à un marché ethnique, ne formuler aucune objection.

4.13.9 Services

Même traitement que pour les produits. Tenir compte du fait que des associations peuvent exister entre certaines langues et certains services – par exemple entre le chinois et la thérapie ou les arts martiaux – et que les résidents du Royaume-Uni peuvent donc les reconnaître phonétiquement, même s'ils ne font pas partie du groupe ethnique concerné.

4.13.10 Langues régionales autres que l'anglais

Envisager la possibilité de formuler des objections à l'encontre des marques en gallois, gaélique, etc. si le pays ou la région en cause possède une réputation particulière pour les produits ou services concernés, ou si les produits ou services (par exemple aliments et boissons) sont susceptibles d'évoquer une culture particulière.”

V. **États-Unis d'Amérique**

L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) utilise, aux fins de l'examen des marques, un manuel intitulé “Trademark Manual of Examining Procedure” (TMEP)⁶, dans lequel figurent notamment les instructions suivantes en ce qui concerne l'enregistrement des marques non anglaises :

⁶ (Deuxième édition, révision 1.1). Voir <http://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmep/0800.htm>.

“8.9 Traduction des mots non anglais figurant dans la marque

L’examinateur doit vérifier dans la mesure du possible, en consultant par exemple des dictionnaires de langues étrangères ou en se renseignant auprès du personnel de la bibliothèque scientifique de l’Office des brevets et des marques, le sens de tout mot de la marque qui semble être dans une langue autre que l’anglais. Si l’examinateur ne parvient pas à vérifier le sens d’un tel mot, il doit demander au déposant d’en fournir une traduction anglaise en vertu de la section 2.61(b) du titre 37 du Code de réglementation fédérale (C.F.R. §2.61(b)). La compréhension des mots non anglais figurant dans les marques est nécessaire dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes règles que leurs équivalents anglais pour ce qui concerne l’appréciation du caractère descriptif, la non revendication de protection sur certains éléments de la marque ou la citation de droits antérieurs en vertu de la section 2(d) de la loi sur les marques.

Toute demande d’enregistrement d’une marque comportant un élément d’une langue autre que l’anglais doit comprendre une mention précisant la traduction de ce dernier. De même, toute demande d’enregistrement d’une marque comportant des caractères autres que latins doit comprendre une mention indiquant la translittération de ces derniers. Pour cet effet, une translittération est la transcription phonétique, dans les caractères latins correspondants, du ou des mots de la marque qui sont en caractères non latins. Une telle translittération est nécessaire même si le ou les mots en question n’ont pas de traduction en anglais. Voici un exemple de libellé donnant la traduction et la translittération d’un mot en caractères non latins : “La translittération des caractères non latins figurant dans la marque est ‘Asahi’, ce qui signifie ‘Soleil levant’.”

809.01 Équivalence de traduction

La traduction qui doit être retenue aux fins de l’examen est celle qui produit un sens anglais réel et spécifique, qui sera compris aux États-Unis comme étant l’équivalent de celui de la langue non anglaise. Une traduction littérale, même correcte, n’est pas nécessairement satisfaisante. Voici des exemples qui illustrent le concept d’équivalence de traduction :

1. “Chat Noir”. L’équivalent anglais exact de cette expression est “black cat”, et il ne fait aucun doute qu’un consommateur américain le reconnaîtrait comme tel. La marque “Chat Noir” a été refusée à l’enregistrement dans l’affaire *Ex parte Odol-Werke Wien Gesellschaft M.B.H.*, 111 USPQ 286 (Comm’r Pats. 1956), au motif que les mots “Black Cat” faisaient déjà l’objet d’un enregistrement pour des produits apparentés.

2. “Mais Oui”. La traduction littérale de ces mots en anglais donne un terme dénué de sens. Une traduction satisfaisante serait non pas un terme unique et précis, mais une expression anglaise courante, qui serait l’équivalent sémantique du terme français “Mais Oui”. *In re Société Des Parfums Schiaparelli, S.A.*, 122 USPQ 349 (TTAB 1959).

3. “Schwartzkopf”. Ce terme peut être traduit littéralement par “black head”, mais même pour des germanophones, il y a toutes les chances pour qu’il évoque avant tout un nom patronymique. Étant donné que les patronymes, qu’ils soient anglais ou étrangers, ne doivent pas être traduits, la question de la traduction ne se pose pas ici, et un tel terme devra plutôt être examiné en tant que nom patronymique au sens de la section 1211 du TMEP.

809.02 Publication des traductions et translittérations

Il arrive que des traductions imprécises ou laissant place à des interprétations diverses soient inscrites au dossier. Il est bien sûr utile, aux fins d'examen, que de telles traductions ou des commentaires d'ordre sémantique figurent au dossier, mais ces informations ne sont pas faites pour être publiées au bulletin des marques ou pour apparaître sur le certificat d'enregistrement. Seule la traduction qui apporte un équivalent clair et exact doit être reproduite. En général, cela signifie d'ailleurs qu'il n'en existe aucune autre, car une multiplicité de possibilités de traduction ou d'explications indique habituellement une absence d'équivalent précis.

Les traductions fournies par le déposant sont souvent trop longues ou trop vagues pour être publiées au bulletin des marques ou reproduites sur le certificat d'enregistrement. C'est donc à l'examineur qu'il incombe de désigner, le cas échéant, celle qui sera publiée, et les éventuelles translittérations de caractères non latins doivent l'accompagner. L'examineur doit alors transcrire la mention appropriée au bas de la demande d'enregistrement, la parapher, la mettre entre parenthèses et indiquer qu'elle est destinée à la publication. Chaque fois que possible, cette mention devra être libellée dans les termes suivants :

“La traduction anglaise du(des) mot(s) _____ figurant dans la marque est _____.” ou “La translittération des caractères non latins figurant dans la marque est _____, ce qui, en anglais, signifie _____.”

Tous les mots non anglais de la marque doivent être traduits en anglais, et leur traduction (ainsi que, le cas échéant, leur translittération) doit être reproduite dans le bulletin des marques et sur le certificat d'enregistrement. Les mots étrangers qui figurent dans un dictionnaire anglais (par exemple “croissant” or “flambe”) ne sont toutefois pas des mots non anglais au sens des présentes.

Il n'est donc pas nécessaire, d'une manière générale, de fournir la traduction des mots d'origine étrangère qui figurent dans un dictionnaire anglais, mais il peut arriver que de tels mots apparaissent dans une marque en tant que composante d'une expression idiomatique ou d'une locution étrangère. Dans un tel cas, il serait illogique de les séparer des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire pour ne traduire que ces derniers, car le résultat ne rendrait pas l'effet commercial recherché et serait donc, le plus souvent, sans aucune utilité; il faut alors faire figurer au dossier la traduction de la locution complète, en y incluant le terme qui figure dans un dictionnaire anglais.

Par conséquent, si la marque contenait la phrase “la fiesta grande”, la traduction devrait être “the great celebration” ou éventuellement “the great fiesta.” Il ne serait pas approprié de ne traduire que les mots “la” et “grande”. Le but recherché est de trouver une traduction qui rende avec exactitude le sens des mots non anglais de la marque et qui évoque l'effet commercial créé par l'ensemble de la phrase.

Il n'est pas non plus nécessaire, en général, de fournir une traduction des articles ou prépositions de langue étrangère (par exemple “de,” “le,” “la” ou “il”) lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec des termes anglais, d'abord parce que leur signification est le plus souvent connue et ensuite parce qu'ils ont alors pour objet de produire un effet qui diffère de cette dernière ou y ajoute quelque chose. À titre d'exemple, dans la marque “LE CASE”, il n'est pas nécessaire de traduire “Le”.

809.02 (a) Approbation de l'examineur et du déposant

Si l'examineur n'approuve aucune des traductions figurant au dossier ou s'il n'approuve que partiellement l'une de ces traductions, il doit en informer le déposant. L'examineur peut proposer une traduction s'il le souhaite. Toute modification de la mention relative à la traduction figurant au dossier doit être effectuée soit par le déposant, soit par l'examineur. La traduction à publier doit être approuvée à la fois par le déposant et par l'examineur, l'utilité de cette règle étant illustrée par l'affaire *Simon & Schuster, Inc. v. Hachette, Inc.*, 166 USPQ 159 (TTAB 1970).

L'examineur doit marquer son approbation au moyen d'une note en marge du dossier, dans laquelle il indique que la traduction est destinée à être publiée (par exemple "PRINT" ou "OK FOR PRINTING"), avec son paraphe. Si l'examineur juge que la traduction figurant au dossier ne doit pas être publiée, il doit inscrire en marge une note paraphée à cet effet (par exemple "DO NOT PRINT").

809.03 Recherche croisée à partir de la traduction

Lorsqu'un certificat d'enregistrement comprend une traduction, des copies de celui-ci sont classées dans le fichier de recherche des marques et les renseignements correspondants sont enregistrés dans le système de recherche automatisé de l'Office, à la fois sous le nom de la marque tel qu'il apparaît sur le certificat et sous la traduction anglaise des mots non anglais figurant dans la marque.

On procède ainsi afin de faciliter la recherche de marques similaires. Il est donc évident que si l'on publiait des traductions vagues ou des séries de sens variés pour un même terme, cela ne faciliterait pas les recherches et représenterait, en fait, un excès d'information difficile à gérer, que ce soit pour le fichier pour le système de recherche automatisé."

[Fin de l'annexe IV et du document]