

Harmonisation des pratiques concernant les marques déposées en noir et blanc

[MARQUES]

Communication Commune sur la pratique commune du champ de protection des marques en noir et blanc du 15 avril 2014 (applicable depuis le 1^{er} juin 2014 en vertu de la décision n°EX-14-1 du 13 juin 2014 du Président de l'OHMI).

En matière de marque, la stratégie de dépôt demeure une étape délicate pour répondre aux objectifs de l'entreprise tout en bénéficiant d'une protection élargie.

Parmi les questions habituelles auxquels il doit être répondu lors d'un dépôt de marque, se pose celle relatives à la forme du dépôt à savoir le dépôt d'une marque verbale seulement ou bien comportant également un élément figuratif (susceptible d'évoluer), en couleur ou en noir et blanc. Le choix effectué aura potentiellement un impact sur la protection accordée à la marque en termes de priorité revendiquée, d'appréciation du risque de confusion mais également d'usage de la marque.

La difficulté réside dans la tentative de concilier plusieurs impératifs parmi lesquels figurent l'anticipation d'une possible évolution d'une marque et le fait de ne pas multiplier les coûts liés à des dépôts successifs qui pourraient également avoir un impact sur la notion d'usage de la marque. Ainsi, le dépôt en noir et blanc est une option souvent choisie, un certain nombre d'offices considérant qu'une telle marque bénéficie d'une protection élargie et peut être opposée à une marque identique déposée en couleur.

La communication de l'OHMI sur la pratique commune a pour objectif d'harmoniser l'appréciation faite par les offices du degré d'identité entre des marques antérieures déposées en noir et blanc ou en nuances de gris et les versions colorées du même signe.

Les questions abordées sont de trois ordres :

- Concernant la revendication de priorité : Peut-on revendiquer une marque en noir et/ou en nuances de gris et blanc pour ensuite déposer cette marque en couleur ?
- Concernant les motifs relatifs de refus à l'enregistrement : Une marque antérieure en noir et blanc et/ou en nuances de gris peut-elle être jugée identique à une marque en couleur et ainsi lui être opposée en tant qu'antériorité ?
- Et enfin, concernant l'usage sérieux : l'utilisation d'une marque en couleur peut-elle établir l'usage sérieux d'une marque déposée en noir et blanc (ou vice et versa) ?

Selon cette pratique commune, les différences entre une marque antérieure en noir et blanc ou nuances de gris et une version colorée du même signe seront normalement remarquées par le consommateur moyen, ce qui signifie que les marques ne seront pas considérées comme identiques. Elles ne seront considérées comme identiques que dans des circonstances exceptionnelles, si les différences entre les couleurs ou les nuances sont si insignifiantes qu'un consommateur relativement observateur ne les percevra qu'en les examinant côte à côte par juxtaposition. En d'autres termes, pour que l'on puisse parler d'identité, les différences de couleurs des signes en question doivent être négligeables et à peine visibles par le consommateur moyen.

S'agissant de l'usage de la marque, la réponse apportée par les offices est conforme à l'appréciation maintenant classique de l'altération ou non du caractère distinctif du fait de l'usage sous une forme modifiée. Ainsi, l'usage d'une marque en couleur alors qu'elle a été déposée en noir et blanc ou inversement n'altère pas le caractère distinctif de la marque pour autant que (i) les éléments verbaux/figuratifs soient identiques et constituent les principaux éléments distinctifs, (ii) le contraste des nuances soit respecté, (iii) la couleur ou la combinaison de couleurs ne possède pas un caractère distinctif en elle-même et (iv) la couleur ne soit pas l'un des principaux facteurs conférant à la marque son caractère distinctif global.

Il reste maintenant à attendre la mise en œuvre par les différents offices de cette pratique ainsi que leur interprétation des nuances de gris. Il est à noter que la France, l'Italie et la Finlande n'ont pas participé au projet et que les offices danois, suédois et norvégiens, n'appliqueront pas cette pratique car les lois nationales accordent une protection élargie aux marques en noir et blanc.

Il convient de souligner que ces recommandations visent exclusivement l'appréciation du degré d'identité entre les marques antérieures en noir et blanc ou en nuances de gris et des marques en couleur et excluent donc notamment les hypothèses suivantes :

- L'appréciation de la similitude entre des couleurs ainsi que l'appréciation du degré de similitude entre une marque déposée en noir et blanc ou en nuances de gris et une marque en couleur ;
- Le degré d'identité entre une marque antérieure déposée en couleur et une marque en noir et blanc ou en nuances de gris en termes de revendication de priorité et de motifs relatifs de refus à l'enregistrement (la pratique commune se concentrant uniquement sur les marques antérieures en noir et blanc).

Florence DAUVERGNE