



Directives en matière de marques

pour les procédures suivantes:

- enregistrement de marques
- tenue du registre
- enregistrement international des marques
- examen matériel de marques
- opposition

Berne, 1.1.2011

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Staufferstrasse 65 CH 3003 Berne Tél. +41 (0)31 377 77 77 Fax +41 (0)31 377 77 78 www.ige.ch

Table des matières

Table des matières	1
Table des abréviations	12
Partie 1 – Procédure d’enregistrement	15
1. Bases légales	15
2. Examen préliminaire	15
2.1 Dépôt	15
2.1.1 Demande d’enregistrement	15
2.1.2 Reproduction de la marque	15
2.1.3 Liste des produits et/ou des services	15
2.1.4 Demande incomplète	15
2.2 Date de dépôt	16
3. Examen formel	16
3.1 Dépôt	16
3.1.1 Formulaire	16
3.1.2 Langue	16
3.1.3 Déposant	17
3.1.4 Signature et moyens de communication	18
3.1.5 Mandataire	18
3.1.6 Procuracy	19
3.2 Reproduction de la marque	20
3.2.1 Revendication de couleur(s)	20
3.2.2 Marque verbale	21
3.2.3 Marque verbale/figurative et marque figurative	21
3.2.4 Marque sonore	21
3.2.5 Marque tridimensionnelle	22
3.2.6 Hologramme	22
3.2.7 Marque de couleur (abstraite)	22
3.2.8 Marque de position	22
3.2.9 Marque de mouvement	22
3.2.10 Marque olfactive	23
3.3 Revendication d’une priorité	23
3.3.1 Priorité au sens de la CUP	23
3.3.2 Priorité découlant d’un droit de réciprocité	24
3.3.3 Priorité découlant d’une exposition	25
3.4 Procédure d’examen accélérée	25

3.5 Taxes	25
3.6 Délais	25
3.7 Poursuite de la procédure	27
3.8 Modification de la marque Réport de la date de dépôt	27
3.9 Publication et validité	28
4. Liste des produits et/ou des services	28
4.1 Bases légales	28
4.2 Classification de Nice	28
4.3 Emploi des intitulés de classes de la Classification de Nice	29
4.4 Formulation « tous les produits/services compris dans cette classe »	30
4.5 Prise en compte du numéro de classe lors de l'examen des produits	30
4.6 Utilisation de termes dans une langue autre qu'une langue officielle	31
4.7 Services des classes 38 et 42	31
4.8 Les services de vente au détail et de vente en gros	31
4.9 Les outils d'aide à la Classification	32
Partie 2 – Registre	33
1. Enregistrement	33
2. Prolongations	34
3. Modifications et radiation	34
3.1 Transferts	34
3.2 Cessions partielles	35
3.3 Division de la demande ou de l'enregistrement	35
3.4 Licences	36
3.5 Usufruit, droit de gage et exécution forcée	36
3.6 Radiation partielle	37
3.7 Autres modifications	37
3.8 Rectifications	37
3.9 Radiations	37
4. Registre des marques, renseignements et consultation des pièces	38
4.1 Registre des marques	38
4.2 Renseignements et consultation des pièces	38
5. Documents de priorité	38
Partie 3 – Enregistrements internationaux	39
1. Enregistrements internationaux à base suisse	39
1.1 Conditions de base pour l'utilisation du Système de Madrid	39
1.2 Demandes d'enregistrement international (art. 3 AM/PM)	40
1.2.1 Calcul du délai de priorité	40

1.2.2 Contenu et examen de la demande par l'Institut	41
1.2.3 Examen de la demande et enregistrement par l'OMPI	41
1.2.4 Décision d'octroi ou de refus par les parties contractantes désignées	42
1.3 Désignations postérieures (art. 3 ^{ter} 2) AM/PM, règle 24 RexC)	42
1.4 Modifications relatives à des enregistrements internationaux	43
1.4.1 Changement de titulaire (règle 25.1)a)i) RexC)	43
1.4.2 Limitation (règle 25.1)a)ii) RexC)	44
1.4.3 Renonciation (règle 25.1)a)iii) RexC)	44
1.4.4 Modification du nom ou de l'adresse du titulaire (règle 25.1)a)iv) RexC)	44
1.4.5 Changement de mandataire (règles 3 et 25.1)a)i) RexC)	45
1.5 Autres inscriptions relatives à des enregistrements internationaux	45
1.5.1 Licence (règle 20 ^{bis} RexC)	45
1.5.2 Remplacement (art. 4 ^{bis} 1) AM/MP Règle 21 RexC)	45
1.5.3 Radiation (règle 25.1)a)v) RexC)	46
1.5.4 Dépendance/indépendance (art. 6.3) AM/PM, règle 22 RexC)	46
1.5.5 Transformation (art. 9 ^{quinquies} PM)	46
1.5.6 Fusion (règle 27.3) RexC)	47
1.5.7 Restriction du droit de disposer (règle 20 RexC)	47
1.6 Renouvellement de l'enregistrement international (règles 29 à 31 RexC)	48
1.7 Rectifications (règle 28 RexC)	48
2. Protection d'un enregistrement international en Suisse	49
2.1 Procédure auprès de l'Institut	49
2.1.1 Délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse	49
2.1.2 Notification d'un refus provisoire et délai pour y répondre	49
2.1.3 Légitimation et représentation	50
2.1.4 Procédure suite à une réponse du titulaire	50
2.1.5 Procédure lorsque le titulaire ne répond pas au refus	51
2.1.6 Poursuite de la procédure	52
2.1.7 Procédure d'examen accélérée	52
2.2 Procédure devant l'OMPI	52
2.2.1 Calcul du délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse	52
2.2.2 Contenu de la notification d'un refus provisoire	53
2.2.3 Avis d'irrégularités (règle 18 RexC)	53
2.2.4 Confirmation ou retrait d'un refus provisoire (règles 18 ^{ter} 2), 3 et 4) RexC)	53
2.2.5 Limitation, renonciation et radiation (règle 25 RexC)	53
2.2.6 Invalidation (règle 19 RexC)	55
2.2.7 Rectification (règle 28 RexC)	55

Partie 4 – Examen matériel des marques	56
1. Bases légales	56
2. Aptitude à constituer une marque	56
3. Principes généraux	57
3.1 Critères d'examen identiques pour l'ensemble des catégories et types de marques	57
3.2 Impression d'ensemble	57
3.3 Relation avec les produits et les services	58
3.4 Appréciation sur la base de la demande d'enregistrement	58
3.5 Appréciation du point de vue des milieux intéressés	59
3.6 Langues à prendre en considération	59
3.7 Cas limites	60
3.8 Egalité de traitement	60
3.9 Principe de la confiance	61
3.10 Décisions étrangères	62
3.11 Recherches sur Internet pour l'examen de l'appartenance au domaine public	62
4. Domaine public	63
4.1 Bases légales	63
4.2 Notion de domaine public	63
4.3 Examen des marques fondé sur l'art. 2 let. a LPM	64
4.3.1 Absence de caractère distinctif concret	64
4.3.2 Besoin de disponibilité	65
4.3.3 Limitation négative de la liste des produits et/ou des services	66
A. Signes conventionnels	67
4.4 Marques verbales	67
4.4.1 Généralités	67
4.4.2 Indications descriptives	67
4.4.2.1 Désignations génériques	69
4.4.2.2 Indications relatives aux caractéristiques	69
4.4.2.2.1 Indications relatives aux propriétés	69
4.4.2.2.2 Indications relatives à la forme ou au conditionnement	70
4.4.2.2.3 Indications relatives à la destination ou aux destinataires	70
4.4.2.2.4 Indications relatives aux effets	70
4.4.2.2.5 Indications relatives au contenu et noms de personnes célèbres	71
4.4.2.3 Indications générales de qualité	72
4.4.2.4 Désignations de couleur	72
4.4.2.5 Autres indications de nature descriptive	72
4.4.2.6 Dénominations communes internationales (DCI)	73
4.4.3 Expressions courantes	73
4.4.4 Slogans	73
4.4.5 Raisons de commerce	74

4.4.6 Noms de domaine et numéros téléphoniques	75
4.4.7 Signes libres	75
4.4.8 Signes en principe admis à l'enregistrement	76
4.4.8.1 Combinaisons de signes appartenant au domaine public	76
4.4.8.1.1 Combinaisons d'éléments descriptifs	76
4.4.8.1.2 Combinaisons d'indications descriptives avec des lettres ou des chiffres	77
4.4.8.2 Modifications et mutilations	77
4.4.8.3 Pléonasmes, répétitions, jeux de mots	78
4.4.8.4 Désignations à caractère symbolique	78
4.4.8.5 Plusieurs langues	79
4.5 Signes simples	79
4.5.1 Lettres et chiffres	79
4.5.2 Combinaisons de chiffres et de lettres	79
4.5.3 Lettres et chiffres écrits en toutes lettres	80
4.5.4 Figures géométriques	80
4.5.5 Signes de ponctuation	80
4.5.6 Signes en principe admis à l'enregistrement	81
4.5.6.1 Ecritures et alphabets étrangers	81
4.5.6.2 Monogrammes	81
4.6 Marques verbales/figuratives	82
4.7 Marques figuratives	84
4.8 Marques sonores	85
B. Signes non conventionnels	86
4.9 Motifs	87
4.10 Marques de couleur	87
4.11 Marques tridimensionnelles (marques de forme)	88
4.11.1 Notion	88
4.11.2 Marques tridimensionnelles au sens large	89
4.11.3 Marques tridimensionnelles au sens étroit	90
4.11.4 Motifs d'exclusion selon l'art. 2 let. b LPM	90
4.11.4.1 Nature même du produit	90
4.11.4.2 Formes techniquement nécessaires	91
4.11.5 Domaine public (art. 2 let. a LPM)	91
4.11.5.1 Combinaisons d'une forme de produit ou d'emballage avec des éléments bidimensionnels distinctifs	95
4.12 Marques de position	96
4.13 Marques de mouvement	97
4.14 Hologrammes	97
4.15 Autres types de marque	98
5. Signes propres à induire en erreur	98

5.1 Généralités	98
5.2 Risque manifeste de tromperie	98
5.3 Perte du caractère trompeur en raison de l'usage	100
6. Signes qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs	100
7. Signes contraires au droit en vigueur	101
7.1 Remarques générales	101
7.2 Loi sur la protection des armoiries publiques	102
7.2.1 Armoiries et autres signes publics de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes	102
7.2.1.1 Signes publics suisses et marques de services	103
7.2.1.2 Examen du risque de confusion	103
7.2.1.3 Croix suisse	104
7.2.2 Armoiries et autres signes publics étrangers	104
7.3 Protection de la Croix-Rouge	105
7.4 Organisations internationales	106
7.5 Interdiction d'utiliser certaines indications	108
8. Indications de provenance	108
8.1 Notion	108
8.2 Types d'indications de provenance	109
8.2.1 Indications de provenance directes	109
8.2.2 Indications de provenance indirectes	109
8.2.3 Indications de provenance simples	110
8.2.4 Indications de provenance qualifiées	110
8.3 Indications de provenance pour des services	111
8.4 Désignations qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance	111
8.4.1 Indications ayant une double signification	111
8.4.2 Noms géographiques inconnus	112
8.4.3 Signes symboliques	113
8.4.4 Impossibilité matérielle	113
8.4.5 Désignations de type	114
8.4.6 Noms génériques	114
8.4.7 Noms de groupes ethniques	115
8.4.8 Provenance commerciale	115
8.4.9 Lieu de vente (pharmacies, foires, etc.)	116
8.4.10 Titres de médias et de produits de l'édition; indications de contenu	116
8.4.11 Indications géographiques dans la gastronomie	117
8.4.12 Noms de compagnies aériennes	117
8.4.13 Noms d'organisations sportives	117
8.4.14 Noms d'événements sportifs ou culturels	118
8.4.15 Indications géographiques pour des produits à base de tabac	118
8.4.16 Services de voyage	118

8.5	Domaine public	119
8.5.1	Indications de provenance directes	119
8.5.2	Indications de provenance indirectes	119
8.5.3	Enregistrement d'une indication de provenance directe comme marque imposée	120
8.6	Tromperie sur la provenance géographique	120
8.6.1	Principe	120
8.6.2	Perte du caractère trompeur en raison d'une deuxième signification propre (« secondary meaning »)	121
8.6.3	Correctifs	121
8.6.4	Adjonctions « délocalisantes »	122
8.6.5	Pratique en matière de limitation	122
8.6.6	Dénominations contradictoires	124
8.7	Atteinte au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM)	124
8.7.1	Accords bilatéraux	124
8.7.2	Accord sur les ADPIC	125
8.7.3	Convention de Stresa	126
8.7.4	Loi sur l'agriculture (LAgr)	126
8.8	Vin et spiritueux: appréciation de l'appartenance au domaine public et du risque de tromperie de marques qui contiennent un nom ou un signe géographique	127
8.8.1	Indications de provenance nationales	127
8.8.2	Indications de provenance étrangères	127
8.8.2.1	Accords bilatéraux	127
8.8.2.2	ADPIC	128
9.	Marques collectives et marques de garantie	128
9.1	Marques collectives	128
9.2	Marques de garantie	129
10.	Marques imposées	130
10.1	Principe	130
10.1.1	Notion de marque imposée	130
10.1.2	Limite des marques imposées: le besoin absolu de disponibilité	130
10.1.3	Usage à titre de marque	131
10.1.4	Etablissement du caractère de marque imposée	131
10.1.5	Relation avec la liste des produits et des services	132
10.1.6	Milieus concernés déterminants	132
10.1.7	Lieu	133
10.1.8	Date de dépôt	133
10.2	Vraisemblance établie indirectement par des documents	133
10.2.1	Généralités	133
10.2.2	Moyens de preuve	133
10.2.3	Lieu de l'usage	134
10.2.4	Durée de l'usage	134

10.2.5 Usage du signe avec des éléments supplémentaires	134
10.3 Vraisemblance établie directement au moyen d'un sondage d'opinion	135
10.3.1 Généralités	135
10.3.2 Cas d'application	135
10.3.3 Signe à présenter lors du sondage	136
10.3.4 Lieu du sondage d'opinion	136
10.3.5 Modalités du sondage d'opinion	136
10.3.6 Représentativité	137
10.3.7 Questions à poser	137
10.3.8 Mesure dans laquelle une marque s'est imposée	139
10.3.9 Présentation et contenu du sondage d'opinion	139
Partie 5 – Procédure d'opposition	140
1. Introduction	140
1.1 Bases légales	140
1.2 Nature juridique de la procédure d'opposition	140
1.3 Principes de procédure	140
2. Conditions requises pour une décision sur le fond	141
2.1 Mémoire d'opposition	141
2.2 Conclusions	142
2.3 Motivation	142
2.4 Parties	143
2.4.1 Légitimation active	143
2.4.1.1 Marque déposée ou enregistrée	143
2.4.1.2 Marque notoirement connue	143
2.4.1.2.1 Bases légales	143
2.4.1.2.2 Exigence d'un état de fait international	143
2.4.1.2.3 Le degré de connaissance requis	144
2.4.1.2.4 Exigence en matière de preuve	145
2.4.1.3 Marque de haute renommée	146
2.4.2 Légitimation passive	146
2.4.3 Représentation devant l'Institut	147
2.4.4 Légitimation active du preneur de licence	147
2.4.5 Transfert de marque (changement de partie)	147
2.4.6 Décès d'une partie	148
2.4.7 Faillite d'une partie	148
2.5 Délai d'opposition	148
2.6 Taxe d'opposition	149
2.6.1 Echéance et montant	149
2.6.2 Autorisation de débiter un compte courant à l'Institut	149

2.6.3 Versement de la taxe sur le compte postal de l'Institut	150
2.7 Langue	150
3. Défauts de l'opposition	150
3.1 Défauts irrémédiables	150
3.2 Défauts remédiables	151
3.3 Corrections des défauts dans le délai d'opposition	152
4. Echange d'écritures	152
5. Autres remarques générales sur la procédure	152
5.1 Plusieurs oppositions contre une marque	152
5.2 Suspension	153
5.3 Langue de la procédure	153
5.4 Exclusion de la procédure	154
5.5 Consultation des pièces	154
5.6 Informations sur l'introduction d'oppositions	154
5.7 Délais	155
5.7.1 Délais légaux	155
5.7.2 Délais fixés par l'Institut	155
5.7.3 Prolongations de délais	155
5.7.4 Calcul et observation du délai	156
5.7.5 Conséquences juridiques en cas d'inobservation d'un délai	156
5.7.6 Restitution	157
5.7.7 Poursuite de la procédure	157
6. Usage de la marque dans la procédure d'opposition	158
6.1 Principe de l'inscription au registre	158
6.2 Invocation du défaut d'usage	158
6.3 Délai de carence	158
6.3.1 Début du délai de carence	158
6.3.2 Prolongation de l'enregistrement de la marque	159
6.3.3 Expiration du délai de carence durant la procédure	160
6.4 Vraisemblance de l'usage	160
6.4.1 Usage en Suisse	160
6.4.2 Période de l'usage	161
6.4.3 Caractère sérieux de l'usage	161
6.4.4 Rapport entre marque et produit	161
6.4.5 Usage pour les produits ou services enregistrés	162
6.4.6 Usage sous une forme divergente	162
6.4.7 Usage pour des produits ou services auxiliaires	163
6.4.8 Usage par le titulaire ou avec son consentement	164
6.5 Justes motifs pour le non-usage	164
6.6 Aspects procéduraux	165
6.6.1 Echange d'écriture supplémentaire	165

6.6.2 Fardeau de la preuve, exigence en matière de preuve et moyens de preuve	165
6.7 Décision sur l'invocation du défaut d'usage	166
7. Motifs d'opposition	166
7.1 Similarité des produits et des services	166
7.1.1 Indices en faveur de la similarité	167
7.1.2 Indices contre la similarité	167
7.1.3 Similarité entre produits et services	168
7.2 Identité des signes	169
7.3 Similitude des marques	169
7.3.1 Marques verbales	169
7.3.2 Marques figuratives	170
7.3.3 Marques verbales/figuratives	170
7.3.4 Marques tridimensionnelles (marques de forme)	170
7.4 Risque de confusion en présence de marques similaires	171
7.4.1 Risque de confusion direct	171
7.4.2 Risque de confusion indirect	172
7.5 Interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits et services	172
7.6 Degré d'attention	172
7.7 Caractère distinctif	173
8. Casuistique	174
8.1 Tribunal fédéral	175
8.1.1 Risque de confusion nié	175
8.1.2 Risque de confusion admis	175
8.2 Tribunal administratif fédéral	175
8.2.1 Risque de confusion nié	175
8.2.2 Risque de confusion admis	176
8.3 Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (instance de recours jusqu'au 31.12.2006)	177
8.3.1 Risque de confusion nié	177
8.3.2 Risque de confusion admis	178
8.4 Institut	180
8.4.1 Risque de confusion nié	180
8.4.2 Risque de confusion admis	182
9. Clôture de la procédure	184
9.1 Décision sur l'opposition	184
9.2 Fin de la procédure sans décision matérielle	184
9.2.1 Retrait de l'opposition	185
9.2.2 Règlement transactionnel	185
9.2.3 L'opposition devient sans objet	185
9.3 Fixation des frais de procédure	185
9.4 Répartition des frais en cas de décision sur l'opposition	186

9.5 Répartition des frais en cas de décision de classement	187
10. Voies de droit	188
11. Notification de la décision	188
11.1 Opposition contre une marque suisse	188
11.2 Particularités procédurales pour les enregistrements internationaux	188
11.2.1 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il n'existe pas de motifs absolus d'exclusion	189
11.2.2 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il existe des motifs absolus d'exclusion	189
11.2.2.1 Observation du délai par le mandataire en Suisse	189
11.2.2.2 Inobservation du délai par le mandataire établi en Suisse	189
12. Force de chose jugée	190
12.1 Force de chose jugée formelle	190
12.2 Force de chose jugée matérielle	190
13. Réexamen (ou reconsidération) et révision	190
Partie 6 Annexe	192
1. ISO 8859-15 (caractères imprimables)	192

Table des abréviations

ADPIC	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (RS 0.632.20)
al.	Alinéa
aLPM	Ancienne loi sur la protection des marques (loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles)
AM	Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.3)
AOC	Appellation d'origine contrôlée
Arrangement de Nice	Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (RS 0.232.112.9)
art.	Article
ATF	Arrêts du Tribunal fédéral (Recueil officiel)
CC	Code civil suisse (RS 210)
cf.	Confer
ch.	Chiffre
Classification de Nice	Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, 9 ^e édition, 1.1.2007
cl.	Classe
CO	Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations; RS 220)
consid.	Considérant
CREPI	Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (instance de recours jusqu'au 31.12.2006)
Cst.	Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101)
CUP	Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04)
DFI	Département fédéral de l'intérieur

extrait du RC	Extrait du registre du commerce
FDBM	Feuille suisse des brevets, dessins et marques (= PMMBI)
FF	Feuille fédérale
fig.	Figuratif
Gazette	Gazette OMPI des marques internationales
IGP	Indication géographique protégée
Institut	Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
IPI-RT	Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (RS 232.148)
IR	Enregistrement international
let.	Lettre
LPAP	Loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (RS 232. 21)
LPM	Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, RS 232.11)
LPNE	Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (RS 232.23)
LTAF	Loi sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.32)
LTF	Loi sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)
n°	Numéro
ODAI0Us	Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)
OEDAI	Ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (RS 817.022.21)
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
OPM	Ordonnance sur la protection des marques (RS 232.111)
Otab	Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés (Ordonnance sur le tabac, RS 817.06)
PA	Loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021)
PCF	Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (RS 273)

Table des abréviations

p. ex.	Par exemple
phr.	Phrase
PM	Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4)
RexC	Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet arrangement (RS 0.232.112.21)
RS	Recueil systématique du droit fédéral
s./ss	Suivant/s
sic!	Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence
TAF	Tribunal administratif fédéral
TF	Tribunal fédéral
TLT de Singapour	Traité de Singapour sur le droit des marques (RS 0.232.112.11)

Partie 1 – Procédure d'enregistrement

1. Bases légales

La procédure est régie en premier lieu par les art. 28 à 30 LPM et les dispositions d'exécution de l'OPM, subsidiairement par les dispositions de la PA.

La procédure d'enregistrement commence par le dépôt et se termine par l'enregistrement ou le rejet de la demande (art. 30 LPM). Une fois la marque enregistrée ou la demande définitivement rejetée, plus aucune modification du signe n'est possible (cf. ch. 3.8 p. 27).

2. Examen préliminaire

2.1 Dépôt

Lors de l'examen préliminaire, l'Institut vérifie si le dépôt satisfait aux exigences minimales de l'art. 28 al. 2 LPM. Ces exigences sont les suivantes:

2.1.1 Demande d'enregistrement

La demande d'enregistrement doit être présentée par écrit mais ne doit pas obligatoirement être signée (art. 6 al. 3 OPM). Un dépôt électronique n'est possible que par l'intermédiaire des systèmes mis à disposition par l'Institut (<https://e-trademark.ige.ch> ou tm.admin@ekomm.ipi.ch).

L'identité du déposant doit ressortir de la demande. En plus du nom (pour les personnes physiques, les associations et les fondations) ou de la raison de commerce (pour les personnes morales), la demande doit contenir l'adresse du déposant (art. 9 al. 1 let. b OPM).

2.1.2 Reproduction de la marque

La reproduction de la marque (art. 10 OPM) doit permettre d'identifier le signe que le déposant souhaite faire enregistrer.

2.1.3 Liste des produits et/ou des services

La demande doit contenir une liste des produits et/ou des services.

2.1.4 Demande incomplète

Lorsque le dépôt ne répond pas aux exigences susmentionnées, l'Institut impartit un délai au déposant pour compléter sa demande (art. 15 OPM). Si les défauts ne sont pas corrigés dans le délai, l'Institut déclare la demande irrecevable (art. 30 al. 1 LPM).

2.2 Date de dépôt

Dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les conditions fixées par l'art. 28 al. 2 LPM sont remplies (nom ou raison de commerce du déposant, reproduction de la marque, liste des produits et/ou des services), l'Institut entre en matière sur la demande et lui attribue une date de dépôt¹. Celle-ci correspond au jour de la remise à l'Institut du dernier élément requis. Il en va de même dans le cas d'un dépôt électronique, la date de dépôt correspondant au jour où les données du dépôt ont été enregistrées dans le système de l'Institut. Pour les demandes transmises par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, il s'agit du moment auquel toutes les données utiles ont pu être enregistrées par le système informatique de l'Institut². Pour les demandes transmises par le service postal, est réputée date de dépôt le jour de la remise, à la Poste Suisse, de l'envoi adressé à l'Institut (art. 14a OPM). Le fardeau de la preuve concernant le moment de la remise incombe au déposant. L'Institut délivre un certificat de dépôt au déposant (art. 8 al. 2 OPM).

3. Examen formel

3.1 Dépôt

3.1.1 Formulaire

Le dépôt est valable s'il satisfait aux exigences minimales de l'art. 28 al. 2 LPM en relation avec l'art. 9 al. 1 OPM (cf. ch. 2.1.1 à 2.1.3 p. 15). Cependant, conformément à l'art. 8 al. 1 OPM, l'Institut n'accepte une demande que si le déposant a recouru au système de dépôt électronique ou a rempli le formulaire officiel, voire un autre formulaire agréé par l'Institut ou conforme au TLT de Singapour. En cas d'irrégularité sur ce point là, l'Institut impartit un délai au déposant pour envoyer un formulaire agréé (art. 16 al. 1 OPM). Si le défaut n'est pas corrigé dans le délai, l'Institut rejette la demande (art. 30 al. 2 let. a LPM en relation avec l'art. 16 al. 2 OPM).

3.1.2 Langue

L'art. 3 al. 1 OPM prévoit que les écrits adressés à l'Institut doivent être rédigés dans une langue officielle suisse, à savoir le français, l'allemand ou l'italien, les déposants de langue romanche pouvant également remettre des écrits rédigés dans leur langue (art. 70 al.1 Cst.).

Cette règle ne s'applique ni aux documents de priorité (cf. ch. 3.3.1 p. 23), qui peuvent également être remis en anglais (art. 14 al. 3 OPM), ni à la liste des produits et/ou des services d'une demande d'enregistrement international (cf. Partie 3, ch. 1.2 p. 40), qui doit être remise en français (art. 47 al. 3 OPM, voir Communication de l'Institut, sic! 1997, 250). La langue dans laquelle est rédigée la liste des produits et/ou des services détermine la langue de la procédure d'examen. Au cours de la procédure, le déposant peut requérir le

¹ Concernant le report de la date de dépôt, cf. ch. 3.8 p. 28.

² Voir Communication de l'Institut, sic! 2010, 554.

changement de la langue officielle utilisée. Il doit alors remettre une traduction de la liste des produits et/ou des services s'il désire que cette liste soit publiée dans cette langue.

En cas de non-respect de ces exigences, il convient d'observer ce qui suit:

- Si le dépôt n'a pas été effectué en français, en allemand, en italien ou en romanche, l'Institut impartit un délai au déposant pour corriger ce défaut (art. 15 OPM). Si le défaut n'est pas corrigé dans le délai, l'Institut déclare la demande irrecevable (art. 3 al. 1 OPM en relation avec les art. 70 al. 1 Cst., 30 al. 1 LPM et 15 OPM).
- S'agissant des documents remis à titre de preuve (p. ex. procuration, déclaration de transfert), l'Institut est libre de les accepter ou d'impartir un délai au déposant pour les faire traduire (art. 3 al. 2 OPM). Lorsque, malgré cette injonction, le déposant ne produit pas de traduction, l'Institut ne tient pas compte de la pièce en question et le déposant supporte les conséquences légales de ce défaut. Alors que l'Institut accepte en principe les procurations dans leur langue originale, il exige par exemple, pour des raisons de sécurité juridique, que les déclarations de transfert soient traduites.

3.1.3 Déposant

Selon l'art. 28 al. 1 LPM, les personnes physiques, les personnes morales, les sociétés de personnes disposant d'une personnalité juridique limitée (société en nom collectif, société en commandite) et les unités administratives de droit public dépourvues de personnalité juridique propre (p. ex. les départements cantonaux de police, les offices fédéraux) peuvent déposer une marque. Dans ce dernier cas, l'autorité responsable (p. ex. la Confédération Suisse) et non l'unité administrative est considérée comme partie. Si une personne morale en fondation souhaite déposer une marque, tous les sociétaires fondateurs doivent agir en commun (pluralité de déposants). Une exception existe pour les marques collectives qui ne peuvent pas être déposées par une personne physique (cf. Partie 4, ch. 9.1 p. 128).

Lorsque les indications figurant dans la demande d'enregistrement ne permettent pas de déterminer si le déposant dispose de la personnalité juridique, l'Institut lui impartit un délai pour remettre un extrait du RC ou un document jugé équivalent. Lorsque, malgré cette injonction, le déposant ne produit pas la pièce exigée, l'Institut rejette la demande (art. 30 al. 2 let. a LPM en relation avec l'art. 16 OPM).

En cas de pluralité de déposants, ceux-ci possèdent ensemble la qualité de déposant; il s'agit en principe d'une copropriété au sens des art. 646 ss CC. Aussi longtemps qu'un mandataire n'est pas désigné, les déposants doivent agir en commun devant l'Institut. En particulier, chaque document adressé à l'Institut doit être signé par tous les copropriétaires (art. 4 OPM) et l'Institut doit adresser toutes ses communications à chacun des déposants.

Si le déposant n'a ni domicile ni siège en Suisse, il doit désigner un mandataire établi en Suisse (art. 42 al. 1 LPM; cf. ch. 3.1.5 p. 18)³. En vertu de l'art. 5 de l'Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,

³ Avec l'entrée en vigueur de la loi sur les conseils en brevets l'art. 42 LPM sera modifié. La désignation d'un mandataire ne sera plus nécessaire et il suffira de disposer d'un domicile de notification en Suisse.

d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), un domicile de notification en Suisse suffit pour les mandataires des Etats membres de l'Union européenne.

3.1.4 Signature et moyens de communication

Afin de faciliter la communication électronique, l'Institut a, en application de l'art. 6 al. 3 OPM, renoncé à l'obligation de signature pour de nombreux documents (voir Communication de l'Institut, sic! 2010, 554 et la liste des moyens de communication sous <https://www.ige.ch/fr/institut/contact/kommunikationswege-des-ige.html>). Il convient néanmoins de distinguer les cas suivants qui sont fonction de l'obligation de signature ou d'autres prescriptions d'ordre formel:

- Lorsque le droit fédéral prévoit la forme écrite et que l'Institut accepte également des copies, le document signé peut être envoyé par courriel en pièce jointe (PDF). Sont en particulier concernées les requêtes de division de la demande ou de l'enregistrement de marque (Partie 2, ch. 3.3 p. 35), de retrait de la demande d'enregistrement de marque et de radiation totale ou partielle de l'enregistrement (Partie 2, ch. 3.6 et 3.9 p.37).
- Les documents remis à titre de preuve par courriel doivent être transmis en annexe (PDF), p. ex. déclaration de transfert (Partie 2, ch. 3.1 p. 34), procuration (Partie 1, ch. 3.1.6 p. 19), document de priorité (Partie 1, ch. 3.3.1 p. 23).
- Lorsque le droit fédéral prévoit l'obligation d'une signature manuscrite, il n'est pas possible d'avoir recours à la communication électronique; les écrits doivent donc porter une signature manuscrite originale et continuer à être remis sur papier. Sont concernés tous les écrits relatifs à la procédure d'opposition, à l'exception des demandes de prolongation de délai (voir Partie 5, ch. 2.1 p. 141).
- Tous les autres documents ou requêtes peuvent être remis par courriel à l'Institut sans signature (p. ex. demande de modification de l'adresse du titulaire, Partie 2, ch. 3.7 p. 37).

Une liste détaillées des exigences relatives à la forme et des moyens de communication autorisés est disponible sur le site <https://ekomm.ipi.ch>. Seule l'adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch peut être utilisée pour les envois par courriel dans le domaine des marques.

Si la signature manque sur un document devant, selon le droit fédéral, être présenté en la forme écrite ou signé manuscritement, un délai d'un mois est imparti pour envoyer une copie signée ou un original du document (art. 6 al. 2 OPM).

3.1.5 Mandataire

Lorsque le déposant n'a ni domicile ni siège en Suisse, il doit désigner un mandataire disposant d'un domicile de notification en Suisse (art. 42 al. 1 LPM). Si le déposant ne satisfait pas à cette obligation, l'Institut applique l'art. 21 OPM par analogie et lui impartit un délai pour corriger l'irrégularité. Il rejette la demande si aucun mandataire n'est constitué dans ce délai (art. 30 al. 2 let. a LPM en relation avec les art. 16 OPM et 42 LPM).

Dans tous les autres cas, le déposant est libre de se faire représenter ou non. L'Institut accepte comme mandataire aussi bien une personne physique ayant son domicile en Suisse qu'une personne morale ou une société de personnes (p. ex. SA de conseils en propriété industrielle, société en nom collectif, société en commandite) ayant son siège ou une succursale en Suisse. Le mandataire ne doit pas justifier de connaissances spécifiques.

Dès qu'un mandataire est désigné, il devient l'interlocuteur exclusif de l'Institut (art. 11 al. 3 PA). Le déposant qui se fait représenter peut néanmoins continuer à présenter des écrits à l'Institut, ceux-ci déployant pleinement leurs effets juridiques. L'Institut décide dans chaque cas si l'écrit du déposant doit être considéré comme une révocation de la procuration du mandataire. Lorsque les écrits du déposant et ceux du mandataire sont contradictoires, l'Institut contacte le mandataire afin de clarifier la question (sauf en cas de révocation de la procuration).

3.1.6 Procuration

Conformément à l'art. 5 al. 1 OPM, l'Institut peut requérir la production d'une procuration lorsqu'un mandataire a été désigné. Une procuration est exigée lorsque la désignation du mandataire intervient après le dépôt au sens de l'art. 28 LPM.

Lorsque l'Institut exige une procuration, celle-ci doit être remise en la forme écrite (art. 5 OPM)⁴. En principe, une procuration peut être déposée à l'Institut sous forme de copie, l'Institut demeurant libre d'exiger la présentation du document original. L'identité du mandant, celle du mandataire et l'objet de la procuration doivent ressortir clairement du document, qui doit être daté et signé par le mandant (art. 13 al. 1 CO en relation avec l'art. 5 OPM). Il peut s'agir d'une procuration spéciale qui ne porte que sur un acte déterminé ou d'une procuration générale portant sur tous les actes en relation avec les marques. Lorsque la procuration n'est pas limitée à des titres de protection ou à des actes particuliers, elle est considérée comme une procuration générale.

Si aucune procuration n'est produite, le mandataire désigné sur la demande d'enregistrement est en principe réputé disposer des pleins pouvoirs de représentation relativement au titre de protection revendiqué et peut procéder à tous les actes juridiques déployant des effets pour le mandant. L'Institut demeure libre d'exiger une procuration ultérieurement.

Une procuration doit obligatoirement être présentée lorsqu'un mandataire est désigné après l'enregistrement du droit de protection. Il en va de même lorsque le mandataire représente un nouveau titulaire, consécutivement à un transfert du titre de protection.

La procuration doit être remise dans une langue officielle (cf. ch. 3.1.2 p. 16). Si elle est rédigée dans une autre langue, l'Institut peut en exiger une traduction (art. 3 al. 2 OPM).

Le déposant peut à tout moment révoquer sa procuration (art. 34 al. 1 CO). Aussi longtemps qu'il n'a pas communiqué cette révocation à l'Institut, celui-ci continue de considérer le mandataire comme son seul interlocuteur (art. 34 al. 3 CO).

⁴ Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch, la procuration doit être jointe en annexe (PDF) (voir Partie 1, ch. 3.1.4 p. 18).

3.2 Reproduction de la marque

La reproduction de la marque comprend sa représentation graphique ou sa représentation par d'autres moyens autorisés par l'Institut. Le cas échéant, cette représentation sera complétée par une revendication de couleur (art. 10 al. 2 OPM) ou, pour les marques sonores et les marques non conventionnelles⁵, par l'indication du type particulier de marque (art. 10 al. 3 OPM).

Afin que le signe protégé soit accessible aux autorités compétentes, aux acteurs du monde économique ou au public, la représentation de la marque doit être complète, claire, facile d'accès, compréhensible, durable et objective, et ce pour tous les types de marques. Une marque doit en principe pouvoir être représentée graphiquement (art. 10 al. 1 OPM), l'Institut pouvant autoriser d'autres modes de représentation pour des types de marques particuliers (art. 10 al. 1 OPM in fine)⁶. L'Institut exige une description de la marque, lorsque celle-ci est nécessaire pour garantir une définition précise de l'objet de la protection (cf. p. ex. ch. 3.2.9 p. 22).

La reproduction de la marque ne doit pas dépasser un format de 8 × 8 cm. Cette exigence vaut aussi si la marque est représentée à l'aide de plusieurs reproductions (p. ex. dans le cas d'une marque tridimensionnelle, cf. ch. 3.2.5 p. 22).

Lorsque la reproduction de la marque ne satisfait pas aux exigences de l'art. 10 OPM, l'Institut impartit un délai au déposant pour corriger les défauts (art. 16 al. 1 OPM). Si le défaut n'est pas corrigé dans le délai, l'Institut rejette la demande (art. 30 al. 2 let. a LPM en relation avec l'art. 16 al. 2 OPM).

Si aucune reproduction de la marque n'est jointe à la demande d'enregistrement, l'Institut impartit un délai au déposant pour compléter sa demande. Si le défaut n'est pas corrigé dans le délai, l'Institut déclare la demande irrecevable (cf. ch. 2.1.4 p. 15).

3.2.1 Revendication de couleur(s)

En l'absence d'une revendication de couleur, la marque est protégée dans toutes les couleurs possibles. Si en revanche une ou plusieurs couleurs sont revendiquées, la marque n'est alors protégée que dans les couleurs revendiquées. Celles-ci doivent toutes être indiquées par écrit sur la demande d'enregistrement. Pour les marques verbales/figuratives ou les marques figuratives, le déposant peut préciser la couleur au moyen d'un standard de couleur internationalement reconnu (p. ex. Pantone, RAL ou NCS).

Pour les marques verbales/figuratives ou les marques figuratives, l'Institut accepte également une revendication partielle de couleur, c'est-à-dire une revendication qui se limite

⁵ Motifs, marques de couleur, marques tridimensionnelles, marques de position, marques de mouvement, hologrammes.

⁶ Cette disposition prend en considération les nouvelles possibilités techniques de constituer des dossiers, de tenir des registres et de publier les marques sous forme électronique et permettra à l'Institut d'accepter à l'avenir d'autres modes de représentation que la représentation graphique pour certains types de marques particuliers.

à certains éléments de la marque, les autres éléments étant déposés en noir ou blanc. Dans ce cas, ces derniers sont protégés dans toutes les couleurs possibles.

Exemple de revendication de couleur partielle:



Couleur jaune revendiquée

3.2.2 Marque verbale

Les marques verbales sont constituées de mots écrits en minuscules et/ou en majuscules. Sont acceptés en tant qu'éléments constitutifs des marques verbales tous les caractères imprimables qui résultent de la norme ISO 8859-15 (cf. Partie 6, Annexe). Les retours à la ligne, les tabulateurs et les autres caractères de commande sont exclus. En cas de revendication de couleur(s), il ne s'agit alors plus d'une marque verbale mais d'une marque verbale/figurative.

3.2.3 Marque verbale/figurative et marque figurative

Les marques verbales/figuratives sont constituées soit par des mots écrits au moyen de combinaisons inusuelles de minuscules et de majuscules, soit par des combinaisons de mots ou de caractères usuels d'imprimerie (cf. ch. 3.2.2 p. 21) et d'éléments graphiques. Les marques figuratives ne sont composées que d'éléments graphiques.

En cas de revendication de couleur(s), une reproduction en couleur(s) doit être jointe à la demande (art. 10 al. 2 OPM). Toutes les couleurs revendiquées (y compris le noir et le blanc) doivent être indiquées dans la demande. Concernant la revendication partielle de couleur(s), cf. ch. 3.2.1 p. 20.

3.2.4 Marque sonore

Une marque sonore doit être représentée au moyen d'une portée comprenant toutes les informations importantes (en particulier la clé, les notes et les silences). Un oscillogramme, un spectrogramme ou un sonagramme ne sont par contre pas à même de représenter des sons ou des bruits de manière facilement accessible et compréhensible.

Les marques sonores qui ne peuvent pas être représentées sur une portée pourront, lorsque l'Institut acceptera d'autres modes de représentation, être reproduites de manière électronique (cf. art. 10 al. 1 OPM in fine).

Pour éviter toute confusion avec d'autres types de marques (p. ex. marque figurative ou marque verbale/figurative), la demande d'enregistrement doit contenir l'indication « marque sonore » (art. 10 al. 3 OPM).

3.2.5 Marque tridimensionnelle

Le caractère tridimensionnel de la marque doit clairement ressortir de sa reproduction. A cette fin, le déposant doit remettre à l'Institut soit une reproduction en perspective, soit une reproduction montrant la marque sous différents angles⁷. De plus, il faut indiquer dans la demande d'enregistrement qu'il s'agit d'une marque tridimensionnelle (art. 10 al. 3 OPM).

3.2.6 Hologramme

Lorsque l'hologramme est constitué par l'image d'un seul objet (qui ne se modifie pas), la reproduction doit représenter cet objet soit en trois dimensions, soit sous différents angles. Lorsque, suivant l'angle de vue, l'hologramme représente plusieurs objets ou un objet qui se modifie, la demande d'enregistrement doit comprendre des reproductions de chacun de ces objets.

Le type de marque doit être indiqué dans la demande d'enregistrement, par exemple de la manière suivante: « cette marque consiste en un hologramme » ou « marque-hologramme » (art. 10 al. 3 OPM).

3.2.7 Marque de couleur (abstraite)

Lors du dépôt d'une marque de couleur les conditions suivantes doivent être remplies pour éviter toute confusion avec une marque figurative:

- sous la rubrique « revendication de couleur », les couleurs revendiquées doivent être mentionnées et précisées par un standard de couleur internationalement reconnu (p. ex.: Pantone, RAL ou NCS);
- sous les rubriques « marque » ou « remarques » doit figurer l'indication « marque de couleur » (art. 10 al. 3 OPM);
- et, une reproduction de cette couleur (maximum 8 × 8 cm) doit figurer sur la demande d'enregistrement (art. 10 al. 2 OPM).

3.2.8 Marque de position

La reproduction doit permettre de définir clairement l'objet de la protection. A cette fin, le déposant peut par exemple utiliser des traits pointillés pour reproduire la partie de l'objet qu'il ne souhaite pas protéger.

Pour éviter toute confusion avec un autre type de marque, il doit être indiqué dans la demande d'enregistrement qu'il s'agit d'une marque de position (art. 10 al. 3 OPM).

3.2.9 Marque de mouvement

La reproduction doit mettre en évidence le mouvement pour lequel la protection à titre de marque est requise. Des reproductions des différentes séquences du mouvement sont à

⁷ Cf. CREPI, sic! 2000, 313 R JANSSEN PHARMACEUTICA.

remettre à l'Institut; de plus, il convient d'indiquer dans la demande d'enregistrement la durée, la/les direction(s) et la fréquence (p. ex. « de manière continue ») du mouvement.

Pour éviter toute confusion avec un autre type de marque, il faut indiquer dans la demande d'enregistrement qu'il s'agit d'une marque de mouvement (art. 10 al. 3 OPM).



CH 585 720, cl. 35 et 41, remarque publiée (traduction):
 « La marque consiste en une séquence d'images animées de deux secondes, débutant par un logo représentant une feuille de trèfle qui se transforme progressivement en un personnage dessiné, se tenant d'abord sur ses deux jambes et étendant les bras horizontalement, puis enfin repliant la jambe gauche et levant le bras droit, en présentant un visage souriant. A droite de la première image figure le texte „klee blatt“, et à droite de la dernière image le texte „Coaching für junge Erwachsene“ ».

3.2.10 Marque olfactive

Actuellement, aucun moyen technique ne permet de respecter l'exigence de la représentation graphique au sens de l'art. 10 OPM (cf. ch. 3.2 p. 20) pour une marque olfactive. Une formule chimique, une description verbale, un échantillon de l'odeur ne le permettent pas. Il en va de même de la combinaison de ces éléments. Les marques olfactives pourront être reproduites de manière électronique, lorsque l'Institut autorisera de nouveaux modes de représentation (cf. art. 10 al. 1 OPM in fine).

Pour éviter toute confusion avec d'autres types de marques, la précision « marque olfactive » doit être apportée dans la demande d'enregistrement (art. 10 al. 3 OPM).

3.3 Revendication d'une priorité

Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (concernant la date de dépôt, cf. ch. 2.2 p. 16). En exception à ce principe de la priorité découlant du dépôt (art. 6 LPM), la LPM prévoit trois cas dans lesquels une date antérieure peut être revendiquée comme date de dépôt: la priorité au sens de la CUP, la priorité découlant d'un droit de réciprocité et la priorité découlant d'une exposition.

3.3.1 Priorité au sens de la CUP

La revendication d'une priorité découlant d'un dépôt effectué dans un Etat membre de la CUP n'est possible que si ce dépôt n'est pas antérieur de plus de six mois au dépôt suisse (art. 4 let. C al. 1 CUP en relation avec art. 7 LPM). Ce délai commence à courir le jour du dépôt de la première demande (art. 4 let. C al. 2 CUP). Par exemple, si la première demande a été déposée à l'étranger le 3 mars, la demande suisse doit être déposée au plus tard jusqu'au 3 septembre à minuit. Le déposant doit remettre à l'Institut une déclaration de priorité dans les 30 jours à compter du dépôt de la demande en Suisse (art. 4 let. D al. 1 CUP en relation avec l'art. 9 LPM et l'art. 14 al. 1 OPM). Si un des délais susmentionnés

n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint (art. 9 al. 2 LPM en relation avec l'art. 14 al. 1 OPM). Ceci n'a aucune incidence sur le dépôt effectué en Suisse, la date de dépôt retenue étant alors celle du jour où la marque a été déposée en Suisse (art. 29 LPM). N'étant soumise à aucune forme particulière, la revendication de priorité se fait généralement sous le chiffre correspondant de la demande d'enregistrement, en indiquant la date du premier dépôt ainsi que le pays dans lequel celui-ci a été effectué (art. 12 al. 1 OPM). Le déposant doit en outre produire un document de priorité dans un délai de six mois à dater du dépôt effectué en Suisse (art. 9 LPM en relation avec l'art. 14 al. 1 OPM). La poursuite de la procédure est toutefois possible dans le cas où ce délai ne serait pas respecté⁸.

Le document de priorité doit être rédigé en français, en allemand, en italien ou en anglais (art. 3 al. 2 et 14 al. 3 OPM). Si le document est rédigé dans une autre langue, l'Institut impartit un délai au déposant pour le faire traduire (art. 3 al. 2 OPM). Le document de priorité remis à l'Institut doit être établi et signé par l'autorité compétente⁹.

Le titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque donnant naissance au droit de priorité et le déposant en Suisse doivent être identiques, sous réserve du transfert de la demande d'enregistrement ou de la marque ou du transfert du droit de priorité¹⁰. En outre, les deux marques doivent être identiques ou ne pas comporter, dans l'impression d'ensemble qui s'en dégage, de différences essentielles.

Si la liste des produits et/ou des services de la demande suisse est plus étendue que celle du premier dépôt, le déposant ne peut revendiquer qu'une priorité partielle (couvrant les produits et/ou les services identiques) et doit l'indiquer dans la rubrique correspondante de la demande d'enregistrement. En revanche, si la liste des produits et/ou des services du premier dépôt est plus étendue que celle contenue dans la demande suisse, le déposant peut alors revendiquer en Suisse la priorité pour tous les produits et/ou les services.

3.3.2 Priorité découlant d'un droit de réciprocité

Si le premier dépôt n'a pas été effectué dans un Etat membre de la CUP, le déposant ne peut revendiquer la priorité que si l'Etat en question accorde la réciprocité à la Suisse (art. 7 al. 2 LPM). Un grand nombre d'Etats non-membres de la CUP ayant signé l'Accord sur les ADPIC (dont l'art. 2 prévoit l'application des dispositions matérielles de la CUP), l'art. 7 al. 2 LPM n'est quasiment plus appliqué en pratique.

S'agissant de la procédure de revendication d'une priorité découlant du principe de réciprocité, cf. ch. 3.3.1 p. 23.

⁸ Cf. CREPI, sic! 2006, 182 RKEW.

⁹ Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommi.ch, le document de priorité doit être joint en annexe (PDF) (voir Partie 1, ch. 3.1.4 p. 18).

¹⁰ L'Institut accepte de transférer le droit de priorité parce que l'inscription de la priorité au registre ne crée qu'une simple présomption dans un procès ordinaire. Dans l'ATF 42 II 404, le Tribunal fédéral a nié la possibilité de transférer le seul droit de priorité. Une partie de la doctrine considère également que ce droit est accessoire et qu'il ne peut être transféré qu'avec la marque.

3.3.3 Priorité découlant d'une exposition

Aux conditions de l'art. 8 LPM, il est possible de se prévaloir de la date de présentation de produits ou de services dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention concernant les expositions internationales (RS 0.945.11) comme date de priorité.

La procédure de revendication de la priorité découlant d'une exposition ne diffère pas de celle à suivre pour obtenir la priorité au sens de la CUP (art. 9 LPM), la déclaration de priorité devant toutefois comprendre en plus la désignation exacte de l'exposition (art. 13 OPM).

A la différence du droit des brevets, la priorité découlant d'une exposition n'a qu'une importance pratique minime en droit des marques.

3.4 Procédure d'examen accélérée

La procédure d'examen accélérée est soumise au paiement de la taxe de dépôt et d'une taxe supplémentaire. La demande n'est réputée présentée que lorsque ces deux taxes ont été payées (art. 18a al. 2 OPM). Jusqu'au paiement de la taxe supplémentaire, la demande est examinée selon la procédure d'examen ordinaire.

3.5 Taxes

L'Institut est habilité à percevoir des taxes pour les actes qu'il accomplit durant la procédure d'enregistrement (art. 28 al. 3 LPM en relation avec l'art. 7 OPM). L'IPI-RT fixe les modalités de paiement (art. 3 à 7) ainsi que le montant des taxes (Annexe I de l'IPI-RT).

La taxe de dépôt est due avec le dépôt de la marque et doit être payée dans le délai fixé par l'Institut (art. 18 al. 1 OPM). Celui-ci rejette la demande d'enregistrement en cas de paiement tardif (art. 30 al. 2 let. b LPM). La taxe demeure néanmoins due et n'est pas remboursée.

Lorsque la liste des produits et/ou des services pour lesquels la protection est revendiquée comporte plus de trois classes, le déposant doit s'acquitter d'une taxe pour chaque classe supplémentaire (taxe de classe). Ici aussi, le non-respect du délai de paiement conduit au rejet de la demande. Le rejet porte sur la totalité de la demande, car l'Institut ne peut pas décider pour quelles classes le signe doit être protégé. A la différence de la taxe de dépôt, la taxe de classe est restituée lorsque la demande n'aboutit pas à l'enregistrement de la marque (art. 18 al. 3 OPM).

Les taxes sont réputées payées lorsqu'elles sont inscrites au crédit d'un compte de l'Institut au plus tard le dernier jour du délai de paiement (art. 6 al. 1 IPI-RT). Le délai de paiement est également respecté lorsque le montant dû est versé à temps en faveur de l'Institut à la Poste Suisse ou est débité d'un compte postal ou bancaire en Suisse (art. 6 al. 2 IPI-RT).

3.6 Délais

L'Institut impartit en règle générale des délais de deux mois. Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie présente une demande motivée avant l'expiration du délai (art. 22 al. 2 PA). La première et la deuxième demandes ne

doivent pas obligatoirement être signées (art. 6 al. 3 OPM). Une troisième prolongation de délai n'est accordée qu'à titre exceptionnel, si des motifs sérieux¹¹ sont rendus vraisemblables.

Le délai de paiement des taxes ne peut être prolongé qu'une seule fois, à condition que des motifs sérieux¹² le justifient et qu'une demande motivée soit présentée. Le délai est alors prolongé d'un mois.

Si un délai n'est pas observé, l'acte est réputé ne pas avoir été accompli, ce qui peut entraîner la perte du droit (p. ex. perte du droit de priorité, rejet de la demande). Sont concernés:

- Les délais s'appliquant à la revendication d'une priorité découlant d'un dépôt antérieur effectué dans un Etat membre de la CUP (cf. ch. 3.3.1 p. 23);
- Les délais s'appliquant à la poursuite de la procédure (cf. ch. 3.7 p. 27);
- Le délai s'appliquant à la remise de la signature originale ou d'un document original (art. 6 al. 2 OPM).

Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 22 al. 1 PA).

Le délai est réputé observé lorsque l'acte requis est accompli le dernier jour du délai au plus tard (sous réserve de la restitution selon l'art. 24 PA). Cela signifie que les écritures doivent être déposées directement à l'Institut jusqu'à la fermeture de ses bureaux, remises à la Poste Suisse à l'adresse de l'Institut avant minuit (la date du cachet postal faisant foi), être expédiées par fax à l'Institut avant minuit ou, enfin, être envoyées par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch de telle manière à ce qu'elles arrivent sur le système informatique de l'Institut¹³ (art. 21 al. 1 et art. 21a PA). Le délai est réputé observé lorsque l'envoi est adressé en temps utile à une autorité incompétente (art. 21 al. 2 PA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Est déterminant le droit cantonal du canton où le déposant ou son représentant a son domicile ou son siège (art. 20 al. 3 PA).

Les délais fixés en jours (p. ex. remise de la déclaration de priorité dans les 30 jours suivant le dépôt; art. 14 al. 1 OPM) ne courent pas a) du 7^e jour avant Pâques au 7^e jour après Pâques inclusivement, b) du 15 juillet au 15 août inclusivement, c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 22a PA).

Il appartient à l'Institut de prouver tant la notification que le moment de la notification d'un courrier par lequel il a imparti un délai à un déposant. Les courriers envoyés en recommandé qui n'ont pas été levés par leur destinataire sont réputés reçus au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2^{bis} PA).

Les délais relatifs au paiement des taxes sont traités au ch. 3.5 p. 25.

¹¹ P. ex. accident, maladie grave ou décès du titulaire ou de son représentant (cf. ATF 119 II 86, 112 V 255, 108 V 109).

¹² Cf. n. 11. L'insolvabilité ne constitue en principe pas un motif sérieux justifiant la prolongation du délai de paiement.

¹³ Lire Conditions d'utilisation de la communication par courriel sous <https://ekommm.ipi.ch/>.

3.7 Poursuite de la procédure

L'inobservation d'un délai durant la procédure d'examen n'entraîne pas automatiquement la perte d'un droit. Dans la plupart des cas, le déposant a la possibilité de requérir la poursuite de la procédure. Conformément à l'art. 41 al. 4 LPM, cette possibilité est toutefois exclue en cas d'inobservation des délais pour revendiquer une priorité (production d'une déclaration de priorité¹⁴) ainsi que du délai pour précisément requérir la poursuite de la procédure. Le non-respect de ces délais entraîne la perte du droit.

La poursuite de la procédure doit être requise dans les deux mois à compter du moment où le requérant a eu connaissance de l'expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l'expiration du délai non observé; dans le même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis¹⁵ et s'acquitter de la taxe prévue à cet effet par l'ordonnance. La requête de poursuite de la procédure ne doit pas obligatoirement répondre aux exigences de la forme écrite (art. 41 al. 1 LPM) mais peut avoir lieu par le simple paiement de la taxe de poursuite de la procédure pour autant que la volonté du requérant soit clairement reconnaissable et que l'Institut puisse identifier la procédure concernée.

Lorsque toutes les conditions ne sont pas remplies (p. ex. si la taxe est payée sans que l'acte omis ait été accompli), l'Institut rejette la requête de poursuite de la procédure. La taxe de poursuite de la procédure n'est pas restituée.

Si toutes les formalités sont accomplies dans les délais, l'Institut donne suite à la requête et reprend la procédure (art. 41 al. 3 LPM).

3.8 Modification de la marque – report de la date de dépôt

Conformément à l'art. 29 al. 2 LPM, la modification de la marque entraîne un report de la date de dépôt lorsque:

- le signe est remplacé par un autre;
- le signe est modifié de manière essentielle, autrement dit lorsque la modification permet l'enregistrement de la marque ou qu'un élément déterminant pour l'impression générale qui se dégage de la marque est supprimé, ajouté ou modifié;
- le champ de protection du signe est étendu, par exemple lorsque le déposant renonce à revendiquer une couleur ou que la liste des produits et/ou des services est étendue (il n'y a pas d'extension de la liste quand le déposant se contente de préciser des termes ou qu'il attribue des produits ou des services classés incorrectement à une autre classe).

Est réputée nouvelle date de dépôt la date du cachet de la poste apposé sur l'écrit contenant ces modifications ou la date à laquelle la demande envoyée par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch arrive sur le système informatique de l'Institut (cf. ch. 2.2 p. 16).

¹⁴ Une exception existe pour le délai de production du document de priorité; dans ce cas, la poursuite de la procédure peut être requise (cf. CREPI, sic! 2006, 182 RKEW).

¹⁵ La présentation d'une requête de prolongation de délai ne suffit pas pour remplir cette condition.

3.9 Publication et validité

Quand une marque est enregistrée, les données déterminantes sont publiées (art. 38 LPM, 19 LPM et 42 LPM en relation avec l'art. 40 OPM). L'organe de publication de l'Institut (art. 43 OPM) est Swissreg, disponible sous www.swissreg.ch.

La durée de validité de l'enregistrement est de dix ans à compter de la date de dépôt (art. 10 al. 1 LPM).

4. Liste des produits et/ou des services

4.1 Bases légales

En vertu du principe de spécialité, une marque n'est pas protégée de façon absolue mais uniquement pour des produits et/ou services déterminés. L'art. 11 al. 1 OPM prévoit que les produits et/ou les services pour lesquels la protection du signe est revendiquée doivent être désignés en des termes précis, ceci afin de garantir la sécurité juridique. Une définition précise de l'objet du droit permet entre autres de déterminer pour quels produits et/ou services une marque doit être utilisée (art. 11 al. 1 LPM)¹⁶.

En tant que membre de l'Arrangement de Nice, la Suisse doit utiliser la Classification de Nice. L'Institut doit en particulier utiliser les numéros des classes de cette classification et la liste doit être établie dans l'ordre des numéros de classes utilisés (art. 11 al. 2 OPM).

Lorsque la demande d'enregistrement ne mentionne aucun produit ou service, l'Institut communique ce fait au déposant lors de l'examen préliminaire (art. 28 al. 2 LPM en relation avec l'art. 15 OPM). Il n'attribue pas de date de dépôt à cette demande. Si le déposant ne corrige pas le défaut dans le délai imparti, l'Institut déclare la demande irrecevable (art. 30 al. 1 en relation avec l'art. 28 al. 2 LPM). Lorsque la demande n'indique que des numéros de classes, l'Institut part du principe que le déposant revendique les intitulés de ces classes (*Oberbegriffe*) figurant dans la Classification de Nice¹⁷.

4.2 Classification de Nice

Les notes explicatives accompagnant chaque classe de la Classification de Nice (actuellement 34 classes de produits et 11 classes de services) et la liste alphabétique des produits et/ou des services permettent de classer directement ou par analogie la plupart des produits et des services.

Si un produit ne peut pas être classé à l'aide de la liste des classes, des notes explicatives ou de la liste alphabétique, les critères suivants doivent être appliqués selon la Classification de Nice:

- a) un produit fini est en principe classé d'après sa fonction ou sa destination. Si la fonction ou la destination d'un produit fini n'est mentionnée dans aucun intitulé de classe, ce produit est classé par analogie avec d'autres produits finis comparables figurant dans la

¹⁶ Cf. Partie 5, ch. 6.4.5 p. 166.

¹⁷ Cf. ch. 4.3 ci-dessous.

liste alphabétique. S'il n'en existe aucun, d'autres critères subsidiaires tels que celui de la matière dont il est fait ou celui de son mode de fonctionnement sont appliqués;

- b) un produit fini à usages multiples (tel un radio-réveil) peut être classé dans différentes classes correspondant à l'une de ses fonctions ou à l'une de ses destinations. Si ces fonctions ou destinations ne sont mentionnées dans aucun intitulé de classe, les autres critères mentionnés sous a) sont applicables;
- c) les matières premières brutes ou semi-ouvrées sont en principe classées en fonction de la matière dont elles sont constituées;
- d) un produit destiné à faire partie d'un autre produit n'est en principe classé dans la même classe que ce dernier qu'au cas où il ne peut en règle générale pas avoir d'autres affectations; dans tous les autres cas, les critères mentionnés sous a) sont applicables;
- e) si un produit, fini ou non, devant être classé en fonction de la matière dont il est constitué, est en fait constitué de plusieurs matières différentes, le classement est en principe opéré en fonction de la matière prédominante;
- f) les étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir sont en principe classés dans la même classe que ces derniers.

Si un service ne peut pas être classé à l'aide de la liste des classes, des notes explicatives ou de la liste alphabétique, il convient d'appliquer les critères suivants:

- a) les services sont en principe classés en fonction des branches d'activité définies par l'intitulé des classes de services et leurs notes explicatives ou, sinon, par analogie avec d'autres services similaires figurant dans la liste alphabétique;
- b) les services de location sont en principe classés dans les mêmes classes que celles où sont classés les services rendus à l'aide des objets loués (p. ex. la location de téléphones relève de la classe 38);
- c) les services de conseil, d'information ou de consultation sont en principe classés dans la même classe que le service faisant l'objet du conseil, de l'information ou de la consultation; par exemple: consultation en matière de transport (cl. 39), consultation en matière de gestion des affaires commerciales (cl. 35), consultation en matière financière (cl. 36), consultation en matière de soins de beauté (cl. 44). La communication par voie électronique (par téléphone, par voie informatique) de ce conseil, de cette information ou de cette consultation est sans effet sur le classement du service.

4.3 Emploi des intitulés de classes de la Classification de Nice

Les intitulés de classes de la Classification de Nice sont considérés par l'Institut comme suffisamment précis pour être acceptés. Cependant, seuls les produits ou services effectivement couverts par ces intitulés de classes sont protégés. Cela signifie que lorsqu'un déposant revendique tous les intitulés d'une classe, tous les produits ou services de cette classe ne sont pas forcément couverts. Voici quelques exemples de produits ou services qui

ne sont pas couverts par les intitulés de la classe à laquelle ils appartiennent: « logiciels »¹⁸, « appareils pour le démaquillage électriques », « casques de protection », « genouillères pour ouvriers » et « combinaisons spéciales de protection pour aviateurs » en classe 9, « agence de presse » en classe 38, « location de scaphandres » en classe 39 ou « location de générateurs » et « production d'énergie électrique » en classe 40.

L'expression « services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus » (classe 45) est considérée par l'Institut comme imprécise. La formulation « services personnels et sociaux » est trop vague et ne permet pas de tirer de conclusion sur le type de services revendiqués. Les termes « services sociaux » peuvent par exemple renvoyer à divers services d'assistance alors que les « services personnels » peuvent aussi bien être des services de « massage » ou de « coiffeur » (classe 44) que des services de « formation privée » (classe 41). L'expression « destinés à satisfaire les besoins des individus » n'est également pas apte à qualifier de manière précise le type de service rendu. « Les besoins des individus » peuvent être satisfaits par des services de différentes classes, comme les besoins en matière de conseils financiers (classe 36), les besoins en cours privé de musique (classe 41) ou les besoins en hébergement (classe 43).

4.4 Formulation « tous les produits/services compris dans cette classe »

L'Institut considère qu'une liste de produits et/ou de services contenant une formulation du type « tous les produits/services compris dans cette classe » remplit la condition de l'art. 28 al. 2 let. c LPM et une date de dépôt est donc accordée. Cependant, cette formulation est trop imprécise pour pouvoir être acceptée en tant que telle¹⁹. Le déposant devra donc préciser sa liste de produits et/ou de services. Pour déterminer si la « précision » apportée en est vraiment une, l'Institut prend en compte les intitulés des classes concernées. L'Institut estime en effet que dans cette hypothèse le déposant doit être traité de la même manière qu'un déposant ayant simplement coché les numéros des classes souhaitées, sans avoir désigné de produits ou services. Ainsi, si la « précision » contient un produit ou service qui n'est pas couvert par l'intitulé de la classe correspondante, l'Institut considère que cette « précision » est en réalité une extension de la liste des produits et/ou des services et la date de dépôt est reportée en conséquence (art. 29 al. 2 LPM). A titre d'exemple, les « logiciels » n'étant couverts par aucun des intitulés de la classe 9, un report de la date de dépôt serait effectué si ce terme est ajouté ultérieurement.

4.5 Prise en compte du numéro de classe lors de l'examen des produits

Lors de l'examen d'une liste de produits, le numéro de la classe indiquée est pris en compte pour déterminer si le terme peut être accepté ou non. Ainsi, un terme qui est utilisé dans plusieurs classes ne doit pas être précisé. Une formulation telle que « classe 7: moteur » est acceptée car cette classe comprend des moteurs. Si, en cours de procédure, le déposant souhaite en réalité la protection pour des « moteurs de voitures » (classe 12), un report de la

¹⁸ Les "logiciels" sont cependant proposés dans e-trademark à la suite des intitulés de la classe 9.

¹⁹ Cf. art. 9 al. 1 TLT de Singapour.

date de dépôt sera effectué car ces produits ne sont pas couverts par la formulation utilisée à l'origine en classe 7.

4.6 Utilisation de termes dans une langue autre qu'une langue officielle

Les termes en anglais ou dans une autre langue qu'une langue officielle sont en général refusés (cf. ch. 3.1.2 p. 16). L'Institut exige une traduction des termes qui ne sont pas contenus dans des dictionnaires standards français, allemand ou italien. Un terme qui n'est pas dans une langue officielle sera accepté s'il est passé dans le langage courant (p. ex. « *router* »). En revanche, s'il n'est utilisé que comme terme technique par une certaine catégorie de spécialistes, il ne sera pas accepté et le déposant devra trouver un équivalent dans une langue officielle. Si aucune traduction n'existe, la définition de ce terme devra être utilisée. Le terme de langue étrangère peut être mis entre parenthèses à la suite de la formulation trouvée (p. ex: classe 15: « trompettes chinoises (suona) »).

4.7 Services des classes 38 et 42

D'après les notes explicatives de la Classification de Nice, la classe 38 « comprend essentiellement les services qui permettent à une personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen sensoriel ». Les services de la classe 38 concernent l'aspect technique de la transmission et ne renvoient ni au contenu ni au thème des services²⁰. Par ailleurs, les services qui permettent l'accès à des réseaux de données, des banques de données et des sites internet sont considérés comme des services de télécommunication et appartiennent à la classe 38.

Les services de « programmation de sites internet », d'« hébergement de sites informatiques » ou de « conception de banques de données et de sites internet » appartiennent en revanche à la classe 42.

4.8 Les services de vente au détail et de vente en gros

L'Institut accepte les expressions « vente au détail » et « vente en gros » sans autre précision en classe 35. Ces expressions doivent cependant être comprises dans le sens de: « le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément »²¹. Ainsi, la fabrication de produits par une entreprise n'est pas couverte par l'expression « vente au détail » ou « vente en gros »; il convient dans un tel cas de revendiquer les produits dans les classes concernées²². Le terme « distribution » ne correspond pas non plus à la « vente au détail » ou à la « vente en gros » et doit être précisé lorsqu'il est revendiqué en classe 35.

²⁰ CREPI, sic! 2003, 34 R NIDWALDNER WOCHENBLATT; TF, sic! 2004, 400 R DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

²¹ Classification de Nice, Note explicative relative à la classe 35.

²² TAF B-516/2008 R AFTER HOURS.

4.9 Les outils d'aide à la Classification

La responsabilité du contenu et de la formulation de la liste des produits et/ou des services incombe au déposant puisque ceux-ci permettent de déterminer l'objet de protection de la marque. Cependant, l'Institut met à disposition du déposant différents outils destinés à l'aider dans la formulation et la classification des produits et des services:

- L'édition complète et actuelle de la Classification de Nice est disponible en format PDF en français et en allemand sur le site internet de l'Institut (www.ige.ch).
- Sur le site internet de l'Institut se trouve un lien vers l'« Aide à la classification » (<http://wdl.ipi.ch/>), une banque de données qui permet aussi bien la recherche de produits ou services déterminés que l'examen de liste des produits et/ou des services entières. Cette banque de données contient tous les termes de la Classification de Nice mais également des expressions tirées de la pratique de l'Institut. Cet outil est intégré dans le dépôt de marque en ligne (<https://e-trademark.ige.ch>) et peut être utilisé au moment de remplir le formulaire de dépôt.
- Le déposant et l'Institut peuvent élaborer ensemble une liste des produits et/ou des services standard. Tous les termes et expressions contenus dans cette liste seront ensuite intégrés dans l'« Aide à la classification » garantissant ainsi au déposant qu'un dépôt futur contenant exclusivement une partie ou toute la liste standard sera considéré comme non problématique au regard de la classification.
- L'Institut met également à disposition l'adresse électronique wdl@ipi.ch pour toute question en relation avec la classification ou la formulation de produits ou services. Cette adresse permet aux déposants de poser des questions complexes et spécifiques de classification. L'Institut ne répond toutefois pas à des demandes de traduction de liste des produits et/ou des services (p.ex. traduction de l'anglais vers le français ou l'allemand) ni à des demandes de (pré-)examen de listes complètes avant le dépôt puisque l'examen formel, et notamment l'examen de la liste des produits et/ou des services, est un travail qui est effectué une fois le dépôt effectué et la taxe correspondante payée.
- L'Institut publie régulièrement des informations relatives à la classification des produits et services via *Newsletter* (inscription sous www.ige.ch/fr/marques/news-service.html).

Partie 2 – Registre

En vue de garantir la sécurité juridique, l'Institut tient le registre des marques (art. 37 LPM). L'Institut constitue et met à jour un dossier pour chaque marque déposée ou enregistrée (art. 36 OPM), afin que les tiers puissent se renseigner sur l'existence d'un titre de protection enregistré. Ce dossier rend compte notamment du déroulement de la procédure de dépôt, d'une éventuelle procédure d'opposition, de la prolongation, de modifications ou de la radiation de la marque concernée.

Outre les indications relatives à l'enregistrement de la marque, le registre comporte toutes les modifications apportées ultérieurement au droit à la marque (art. 40 al. 1 à 3 OPM). L'Institut peut par ailleurs inscrire d'autres indications au registre, à condition qu'elles soient d'intérêt public (art. 40 al. 4 OPM). Toutes les modifications d'indications enregistrées sont publiées sur www.swissreg.ch.

Les demandes de modifications d'indications inscrites peuvent être envoyées par poste, coursier, fax ou courriel (à tm.admin@ekommi.ipi.ch). Les demandes pour lesquelles la forme écrite est exigée (division - ch. 3.3 p. 35, radiation totale ou partielle Rch. 3.6 et 3.9 p. 37) doivent être annexées en format PDF si elles sont envoyées par courriel. De la même manière, si des documents complémentaires doivent être joints à la demande (p. ex. une déclaration de transfert, cf. ch. 3.1, 3.2 p. 34 f.), ils peuvent être envoyés en annexe (PDF).

L'Institut conserve les dossiers des marques radiées pendant cinq ans à compter de la radiation (art. 39 al. 1 OPM). Les dossiers des demandes d'enregistrement retirées ou rejetées ainsi que les dossiers des enregistrements révoqués totalement sont conservés pendant cinq ans à compter du retrait, du rejet ou de la révocation, mais pendant dix ans au moins à compter du dépôt (art. 39 al. 2 OPM).

1. Enregistrement

Au terme de l'examen préliminaire (art. 15 OPM, cf. Partie 1, ch. 2 p. 15), de l'examen formel (art. 16 OPM, cf. Partie 1, ch. 3 p. 16) et de l'examen matériel (art. 17 OPM, cf. Partie 4 p. 56), l'Institut procède à l'enregistrement de la marque lorsqu'il n'existe pas ou plus de motif de refus (art. 30 al. 3 LPM).

Une fois la marque enregistrée, l'Institut publie l'enregistrement (art. 19 al. 1 OPM) et délivre au titulaire de la marque une attestation d'enregistrement reproduisant les indications portées au registre (art. 19 al. 2 et art. 40 al. 1 et 2 OPM).

Les enregistrements internationaux à base suisse (cf. Partie 3, ch. 1 p. 39) et les enregistrements internationaux désignant la Suisse (cf. Partie 3, ch. 2 p. 49) ne sont pas inscrits au registre suisse des marques mais sont exclusivement portés au registre international des marques tenu par l'OMPI, à Genève.

2. Prolongations

L'enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt. La protection de la marque peut être prolongée indéfiniment de dix ans en dix ans contre paiement d'une taxe de prolongation (art. 10 al. 2 LPM et art. 26 al. 4 OPM en relation avec l'Annexe I de l'IPI-RT). La demande de prolongation doit être présentée dans les douze mois qui précèdent l'échéance de l'enregistrement et au plus tard dans les six mois qui la suivent (art. 10 al. 3 LPM et art. 26 al. 1 OPM). Dans ce dernier cas, une surtaxe doit être payée (art. 26 al. 5 OPM en relation avec l'Annexe I de l'IPI-RT). La poursuite de la procédure est exclue en cas d'inobservation du délai pour présenter la demande de prolongation (art. 41 al. 4 let. d LPM).

Avant l'échéance de l'enregistrement, l'Institut envoie en principe un courrier au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire pour le rendre attentif à ladite échéance (art. 25 OPM). L'Institut n'ayant aucune obligation légale d'envoyer ce courrier, le titulaire ne peut tirer aucun droit de l'omission de cette communication.

Lors de la prolongation de l'enregistrement, il n'est pas possible de modifier la marque ni d'élargir la liste des produits et/ou des services pour laquelle elle est enregistrée. Il est toutefois possible de requérir simultanément avec la demande de prolongation des modifications des indications enregistrées (cf. art. 28 ss OPM) ainsi qu'une limitation de la liste des produits et/ou des services (art. 35 OPM). La prolongation étant un acte purement formel, l'Institut n'examine plus l'existence de motifs absolus d'exclusion au sens de l'art. 2 LPM.

Un examen a toutefois exceptionnellement lieu à l'occasion de la première prolongation de marques collectives enregistrées sous l'aLPM. Etant donné que l'aLPM permettait de déposer des marques collectives sans remettre de règlement, l'Institut procède, lors de la première prolongation de ces marques, à un examen de ce règlement identique à celui effectué pour une nouvelle demande d'enregistrement (art. 76 al. 2 let. e LPM; Message concernant la loi sur la protection des marques, FF 1991 I 1).

3. Modifications et radiation

Toute modification de la demande d'enregistrement requise au cours de la procédure d'enregistrement est gratuite. Une telle modification n'est pas publiée; elle ressort toutefois de la publication de la demande sous www.swissreg.ch puisque celle-ci est actualisée avec les modifications effectuées (ces modifications n'apparaissent cependant pas dans l'historique). Lorsqu'il est procédé à l'enregistrement, les données alors actuelles sont publiées. Une fois la marque enregistrée, les modifications des indications figurant au registre sont publiées. Elles ne donnent pas lieu au prélèvement d'une taxe.

3.1 Transferts

Le titulaire peut transférer en tout ou en partie sa marque (art. 17 al. 1 LPM). Pour être valable, cette transmission doit être en la forme écrite (art. 17 al. 2 LPM).

Le transfert d'une marque est en principe valable même s'il n'est pas inscrit au registre. Cependant, en cas d'inscription erronée, un tiers de bonne foi n'est qu'exceptionnellement protégé. L'acquisition d'un droit provenant du titulaire inscrit non autorisé n'est pas possible,

même de bonne foi. En revanche, les actions prévues dans la LPM peuvent être intentées contre l'ancien titulaire encore inscrit jusqu'à l'enregistrement du transfert (art. 17 al. 3 LPM). L'inscription au registre est cependant une condition de validité du transfert pour les marques de garantie et les marques collectives (art. 27 LPM).

L'inscription d'un transfert au registre doit être précédée d'une requête. Elle peut être présentée soit par l'ancien titulaire, soit par l'acquéreur, et comprend la déclaration expresse de l'ancien titulaire ou un autre document attestant le transfert de la marque à l'acquéreur (art. 28 al. 1 OPM)¹. Est réputé suffisant, par exemple, un contrat de vente ou une déclaration de transfert séparée. L'acquéreur (et son mandataire le cas échéant) doit être désigné précisément. Si nécessaire, d'autres documents doivent être produits, p. ex. une procuration en cas de changement de mandataire, cf. Partie 1, ch. 3.1.6 p. 19).

L'Institut met à disposition des formulaires pré-imprimés de déclaration de transfert et de demande d'enregistrement du transfert.

3.2 Cessions partielles

Le transfert peut porter sur une partie seulement des produits et/ou des services. Cette cession partielle a pour conséquence, d'une part, le maintien de la marque pour les produits et/ou services non cédés et, d'autre part, l'enregistrement d'une nouvelle marque pour les produits et/ou services qui ont été cédés. La durée de protection des deux marques est alors la même (art. 28 al. 2 OPM).

La demande doit satisfaire aux mêmes exigences qu'une demande de transfert (cf. ch. 3.1 p. 34). En outre, les produits et/ou les services qui ont été cédés au nouveau titulaire doivent être précisément désignés sur la demande et sur le document attestant la cession partielle.

3.3 Division de la demande ou de l'enregistrement

Indépendamment d'une cession partielle, il est possible de diviser en tout temps la liste des produits et/ou des services d'une marque ou d'une demande d'enregistrement en deux ou plusieurs marques ou demandes divisionnaires (art. 17a LPM).

La division doit être requise par écrit par le titulaire². La demande doit préciser de quelle manière les produits et/ou les services sont répartis.

La division aboutit à des demandes ou enregistrements juridiquement indépendants qui conservent la date de dépôt et de priorité de la demande ou de l'enregistrement d'origine (art. 17a al. 3 LPM).

¹ Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch, ces documents doivent être joints sous forme d'annexe (PDF) (voir Partie 1, ch. 3.1.4 p. 18).

² Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch, elle doit l'être sous forme de pièce jointe (PDF).

3.4 Licences

Le titulaire d'une marque peut autoriser des tiers à l'utiliser en concluant des contrats de licence. Le contrat de licence n'est pas soumis au respect d'une forme particulière. La licence peut porter sur une partie des produits et/ou des services enregistrés ou se limiter à un certain territoire (art. 29 al. 1 let. d OPM). Elle peut aussi être exclusive, conférant ainsi au preneur de licence le droit exclusif d'utiliser la marque.

Une licence est en principe valable même si elle n'est pas inscrite au registre. Une licence inscrite permet au preneur de licence d'opposer son droit à l'égard de l'acquéreur de bonne foi de la marque. L'inscription au registre est cependant une condition de validité de la licence pour une marque collective (art. 27 LPM).

La demande d'enregistrement d'une licence peut être présentée soit par le titulaire de la marque, soit par le preneur de licence, et comprend la déclaration expresse du titulaire ou un autre document attestant que le titulaire autorise le preneur de licence à utiliser la marque (art. 29 al. 1 let. a OPM)³. La demande doit en outre comporter les coordonnées exactes du preneur de licence et, le cas échéant, l'indication du type de licence (licence exclusive, licence partielle). Dans le cas d'une licence partielle, les produits et/ou les services ou le(s) territoire(s) pour lesquels la licence a été octroyée doivent également être indiqués. L'Institut met à disposition des formulaires pré-imprimés de demande d'enregistrement de licence.

Ce qui précède s'applique également à l'enregistrement de sous-licences. Si la demande d'enregistrement d'une sous-licence n'est pas présentée par le titulaire de la marque, le droit du preneur de licence de concéder des sous-licences doit alors être établi (art. 29 al. 2 OPM).

3.5 Usufruit, droit de gage et exécution forcée

Le titulaire de la marque peut constituer un droit de gage ou un usufruit sur celle-ci. L'art. 19 LPM se limite à mentionner la possibilité d'octroyer ces droits, dont les modalités sont réglées avant tout par les art. 745 ss et 899 ss CC. Comme pour le transfert, la mise en gage d'une marque nécessite un accord écrit.

L'enregistrement du droit de gage et de l'usufruit a lieu sur requête du titulaire de la marque ou sur la base d'un autre document valable⁴ (art. 30 OPM). Ces droits n'ont pas besoin d'être enregistrés pour prendre naissance. Cependant, ils n'ont d'effet à l'égard des tiers de bonne foi qu'après leur enregistrement (art. 19 al. 2 LPM).

L'inscription d'une saisie, d'une restriction du droit de disposer ou d'un séquestre a lieu sur requête des autorités compétentes (art. 30 let. b OPM).

³ Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch, ces documents doivent être joints sous forme d'annexe (PDF).

⁴ Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch, ce document doit être joint sous forme d'annexe (PDF).

3.6 Radiation partielle

Le titulaire d'une marque peut à tout moment limiter la liste des produits et/ou des services (art. 35 LPM et 35 OPM), ce qui équivaut à une radiation partielle. Si le titulaire désire à nouveau protéger les produits et/ou les services radiés au moyen d'une marque, il doit déposer une nouvelle demande ayant pour conséquence l'attribution d'une nouvelle date de dépôt au sens de l'art. 29 al.1 LPM.

Etendre une liste de produits et/ou de services n'est par contre jamais possible, car une telle extension équivaudrait à un élargissement de l'objet de protection de la marque. En cas de revendication de nouveaux produits et/ou services, le dépôt d'un signe identique et d'une nouvelle liste de produits et/ou de services est donc obligatoire.

3.7 Autres modifications

L'art. 40 al. 1 OPM prévoit que l'enregistrement de la marque comprend le nom et l'adresse du titulaire et, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire. Pour que la sécurité juridique soit garantie, ces indications doivent être conformes à la réalité. En effet, les tiers doivent être en mesure de se renseigner sur les marques enregistrées.

Toutes les modifications d'indications enregistrées (modification de l'adresse, de la raison de commerce ou du nom du titulaire ou du mandataire, changement de mandataire) requises par déclaration expresse du titulaire de la marque ou par un autre document suffisant sont enregistrées et publiées (art. 40 al. 3 let. h OPM). Ces modifications ne donnent pas lieu au prélèvement d'une taxe.

3.8 Rectifications

Les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées à la demande du titulaire ou, si elles sont imputables à l'Institut, d'office (art. 32 OPM). Dans les deux cas, la rectification ne donne pas lieu au prélèvement d'une taxe.

3.9 Radiations

Un enregistrement peut être radié intégralement ou partiellement, conformément à l'art. 35 LPM en relation avec l'art. 35 OPM, lorsque:

- le titulaire ou le mandataire le requiert,
- l'enregistrement n'est pas prolongé dans les délais prévus,
- un jugement entré en force a déclaré l'enregistrement nul ou une décision d'opposition entrée en force a révoqué la marque.

La radiation n'est soumise à aucune taxe (art. 35 al. 1 OPM).

4. Registre des marques, renseignements et consultation des pièces

4.1 Registre des marques

L'Institut tient le registre des marques (art. 37 LPM) et communique des renseignements sur son contenu (art. 39 LPM). Il tient pour chaque marque déposée ou enregistrée un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure (art. 36 OPM). Il en va de même de toute marque inscrite au registre international dont la Suisse est le pays d'origine (art. 49 OPM) et de toute extension internationale de la protection selon le Système de Madrid. Sur demande, l'Institut établit des extraits du registre (art. 41 al. 2 OPM).

4.2 Renseignements et consultation des pièces

Sur demande, l'Institut donne aux tiers des renseignements sur les demandes d'enregistrement (demandes retirées ou rejetées incluses; art. 38 OPM). Ces renseignements ne comprennent que les données qui seraient publiées lors de l'enregistrement.

En application de l'art. 39 LPM en relation avec l'art. 41 OPM, chacun peut consulter le registre des marques, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. Les dossiers de marques enregistrées peuvent également être consultés (art. 37 al. 3 OPM).

Avant l'enregistrement de la marque ou en cas de retrait ou de rejet de la demande d'enregistrement, seules les personnes suivantes peuvent consulter le dossier: le déposant, son mandataire, les personnes en mesure de prouver que le déposant leur fait grief de violer son droit à la marque ou les personnes au bénéfice d'une autorisation expresse du déposant ou de son mandataire (art. 37 al. 1 et 2 OPM). Les personnes demandant à consulter un dossier doivent établir leur légitimation au moyen de preuves suffisantes. Sur demande, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies (art. 37 al. 5 OPM).

Les moyens de preuve qui contiennent des secrets de fabrication ou d'affaires sont exclus du droit à la consultation pour autant que le déposant ait requis que les éléments concernés du dossier soient classés à part. La présence de ce classement à part est mentionnée dans le dossier principal. Saisi d'une demande de consultation de ces documents classés à part, l'Institut décide s'il peut y donner droit après avoir entendu le déposant ou le titulaire de la marque (art. 37 al. 4 en relation avec l'art. 36 al. 3 OPM).

5. Documents de priorité

L'art. 41a OPM prévoit que l'Institut délivre, sur demande, un document de priorité permettant au déposant d'attester du premier dépôt en Suisse au sens de la CUP. Ce document comprend une copie de la demande d'enregistrement et un extrait des indications portées au registre.

Partie 3 – Enregistrements internationaux

La Suisse est partie à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (AM) et au Protocole relatif à cet Arrangement (PM). Le Règlement d'exécution commun à l'AM et au PM (RexC) ainsi que les instructions administratives contiennent les modalités d'application des deux traités susmentionnés. En raison de la réserve prévue aux art. 20 et 44 ss LPM, les dispositions de la LPM ne sont applicables que si l'AM, le PM ou le chapitre 4 de la LPM n'en disposent pas autrement.

L'AM et le PM sont des traités indépendants. L'adhésion à l'un ou à l'autre doit se faire séparément, mais un Etat peut être partie à l'un ou à l'autre ou aux deux simultanément. Ainsi, nombreux sont les Etats qui ont ratifié les deux traités.

Un enregistrement international selon l'AM ou le PM permet d'étendre la protection d'une marque à d'autres parties contractantes du Système de Madrid. Au 1^{er} décembre 2010, ce système comptait 88 parties contractantes, dont seulement 2 étaient exclusivement membres de l'AM¹.

L'art. 9^{sexies} PM prévoit que le PM doit être appliqué dans les procédures impliquant des Etats membres à la fois de l'AM et du PM². Ainsi, lorsqu'une demande d'enregistrement international, dont la base est liée par l'AM et le PM, contient une extension territoriale à une partie contractante qui a ratifié les deux traités, cette demande est soumise aux dispositions du PM³.

1. Enregistrements internationaux à base suisse

1.1 Conditions de base pour l'utilisation du Système de Madrid

Les principes suivants sont applicables à un enregistrement international de marque dans le Système de Madrid:

- a) Dès que la demande d'enregistrement international, pour laquelle l'office d'origine est membre de l'AM et du PM, désigne au moins un Etat membre de l'AM exclusivement, elle doit se fonder sur une marque enregistrée dans le pays d'origine du titulaire, c'est-à-dire sur un enregistrement de base. Si la demande désigne seulement des parties contractantes qui sont membres à la fois de l'AM et du PM ou membres du PM exclusivement, elle peut également être fondée sur une demande d'enregistrement dans le pays d'origine du titulaire, c'est-à-dire sur une demande de base.

¹ Algérie, Tadjikistan.

² Jusqu'au 31 août 2008, la situation inverse prévalait. Pour plus d'information, voir la sic! 2008, 571 et la Newsletter de la Division des marques de juin 2008 concernant « l'abrogation de la clause de sauvegarde ».

³ Il existe toutefois deux limites concernant les taxes à payer (voir ch. 1.2 p. 41) et le délai de refus (voir ch. 2.1.1 p. 50).

b) La Suisse est le pays d'origine du titulaire aux conditions suivantes:

Si la demande désigne seulement des parties contractantes qui sont parties à la fois à l'AM et au PM ou parties du PM exclusivement, le déposant doit, conformément à l'art. 2.

1) PM,

- avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux en Suisse; ou
- être domicilié en Suisse; ou
- être ressortissant suisse.

Si la demande d'enregistrement international désigne au moins une partie contractante à l'AM seulement, le déposant doit, conformément à l'art. 1.3) AM (principe de la « cascade »),

- avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux en Suisse; ou, s'il ne dispose d'un tel établissement dans aucun pays de l'AM,
- être domicilié en Suisse; ou, s'il n'a pas de domicile dans aucun pays de l'AM,
- être ressortissant suisse.

Selon l'art. 1.2) AM et l'art. 3^{bis} PM, une extension territoriale à la partie contractante dont l'office est l'office d'origine n'est pas possible. Pour les titulaires d'un enregistrement international à base suisse, cela signifie qu'à aucun moment la Suisse ne peut être désignée par le biais du Système de Madrid.

1.2 Demandes d'enregistrement international (art. 3 AM/PM)

Si les conditions de base susmentionnées sont remplies, l'enregistrement international de la marque ou de la demande de base peut être requis en ligne

(www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=fr) ou au moyen du formulaire « Demande d'enregistrement international », dûment complété.

La demande d'enregistrement international doit impérativement être déposée à l'Institut.

1.2.1 Calcul du délai de priorité

Il est en principe possible de revendiquer la priorité découlant d'un premier dépôt pour la demande internationale (cf. Partie 1, ch. 3.3.1 p. 23; art. 4 CUP).

Lorsque la demande internationale se fonde sur un enregistrement de base (cf. ch. 1.1 p. 39), la priorité découlant du dépôt suisse peut être prise en compte, pour autant que la marque suisse correspondante soit enregistrée dans les six mois qui suivent son dépôt (car la date de l'enregistrement national correspond alors en principe à la date de la demande d'enregistrement international, cf. règle 11.1) RexC). Par exemple, si la marque a été déposée le 3 mars, elle doit être enregistrée le 3 septembre au plus tard. L'Institut recommande d'envoyer la demande d'enregistrement international le plus tôt possible, idéalement avec le dépôt de la demande suisse.

Si la demande suisse ou la demande internationale revendique la priorité d'une demande antérieure (art. 4 CUP), le délai de priorité de six mois commence à courir dès cette première demande et les délais précédemment mentionnés seront réduits d'autant.

Lorsque la demande internationale se fonde sur une demande de base (cf. ch. 1.1 p. 39), la date d'enregistrement de la marque suisse ne joue aucun rôle dans le calcul du délai de priorité de sorte qu'aucun délai particulier pour son enregistrement n'est à respecter. La demande internationale doit dans un tel cas simplement être déposée dans les 6 mois du 1^{er} dépôt. Dans un tel cas, il convient cependant de noter que si, suite à l'examen formel et matériel de la demande, cette dernière n'aboutit pas à un enregistrement, l'enregistrement international sera radié, sans restitution des taxes déjà payées.

1.2.2 Contenu et examen de la demande par l'Institut

La demande d'enregistrement international doit être présentée par le titulaire ou déposant de la marque suisse, se rapporter aux mêmes produits et/ou services (ou une liste limitée de ceux-ci) et concerner le même signe que celui faisant l'objet de l'enregistrement ou de la demande de base. Elle doit également indiquer les parties contractantes désignées.

La liste des produits et/ou des services doit être remise en français (art. 47 al. 3 OPM, règle 6.1)a) et b) RexC). Il est possible d'y joindre (en plus) une traduction en anglais ou en espagnol, qui pourra être reprise par l'OMPI (règle 6.4)a) RexC). L'Institut ne contrôle pas si cette traduction est correcte. La correction d'éventuelles imprécisions de la traduction doit être demandée directement auprès de l'OMPI.

Si ces conditions formelles ne sont pas remplies, l'Institut impartit au déposant un délai pour les corriger. Si le déposant ne s'exécute pas dans le délai imparti, la demande d'enregistrement international est rejetée (art. 48 al. 2 OPM).

Parallèlement à cet examen, l'Institut établit une facture et fixe un délai au déposant pour le paiement des taxes nationales (pour les travaux administratifs liés au traitement et à la transmission de la demande à l'OMPI, cf. Annexe 1 de l'IPI-RT) et des taxes internationales (règle 10 RexC, voir le barème des émoluments et taxes, ch. 1 à 3 annexé au RexC; en cas de désignation d'un pays membre à la fois de l'AM et du PM, le complément d'émolument (et éventuellement l'émolument supplémentaire) est dû, même si ce pays a fait la déclaration selon l'art. 8.7) PM concernant la taxe individuelle). La demande est transmise à l'OMPI dès que les taxes sont payées et que les défauts formels sont corrigés. Si elles ne sont pas payées dans le délai imparti ou que les défauts formels ne sont pas corrigés, la demande d'enregistrement international est rejetée.

1.2.3 Examen de la demande et enregistrement par l'OMPI

Lorsque la demande transmise comporte des irrégularités, celles-ci sont notifiées au déposant et à l'Institut par l'OMPI (au moyen d'un « avis d'irrégularité »). L'avis mentionne qui est tenu de remédier à l'irrégularité et dans quel délai (règles 11, 12 et 13 RexC).

Après l'enregistrement de la marque au registre international, l'OMPI la publie dans la Gazette (règle 32 RexC) et adresse un « certificat d'enregistrement » au déposant. Le

déposant est tenu de vérifier que les informations inscrites sont correctes et en cas d'erreur de prévenir l'Institut dans les meilleurs délais (cf. ch. 1.7 p. 48).

1.2.4 Décision d'octroi ou de refus par les parties contractantes désignées

Cette inscription est également notifiée aux parties contractantes désignées qui procèdent alors à l'examen de l'enregistrement international d'après leurs législations nationales et doivent transmettre au déposant les éventuels refus dans les délais prévus aux art. 5 AM/PM (cf. ch. 2.1 p. 49).

Les éventuelles notifications de refus provisoire émises par les offices des parties contractantes désignées sont transmises au titulaire directement par l'OMPI (règle 17 RexC). Dans un tel cas, le titulaire doit prendre contact directement avec l'office qui a émis le refus de protection, ce qui implique la constitution d'un mandataire local dans la majorité des cas.

Si la partie contractante désignée n'émet pas de refus provisoire, elle doit confirmer l'acceptation de l'enregistrement international par une déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18^{ter}1) RexC. Cette déclaration est obligatoire depuis le 1^{er} janvier 2011 (cf. ch. 2.1.1 p. 49).

1.3 Désignations postérieures (art. 3^{ter}2) AM/PM, règle 24 RexC)

Si un enregistrement international est déjà inscrit au registre international, il est possible de désigner postérieurement d'autres parties contractantes, autrement dit de demander que la protection leur soit étendue. La désignation postérieure peut être effectuée pour tous les produits et/ou services mentionnés dans l'enregistrement international ou pour une partie d'entre eux seulement.

La demande de désignation postérieure peut être déposée par l'intermédiaire de l'Institut ou être envoyée directement à l'OMPI par le titulaire. Si un pays membre de l'AM exclusivement est désigné postérieurement, la demande doit cependant être présentée par l'intermédiaire de l'Institut.

Lorsque la requête est déposée par l'intermédiaire de l'Institut, celui-ci, après l'avoir examinée, adresse au déposant une facture pour les taxes internationales (Règle 24 RexC; voir le barème des émoluments et taxes, ch. 5 annexé au RexC) et transmet la requête à l'OMPI une fois que les taxes ont été payées.

Lorsque la date de la requête de désignation postérieure est proche de la date de renouvellement de l'enregistrement international, il est possible d'attendre que le renouvellement ait été effectué pour procéder à la désignation postérieure. Ceci permet d'éviter de payer en peu de temps (avant le renouvellement et au moment du renouvellement) deux fois les taxes correspondant au(x) nouveau(x) pays désigné(s) puisque selon la règle 24.3)c)ii) RexC, les taxes internationales perçues lors du renouvellement le sont pour toutes les parties protégées à ce moment-là. Il est nécessaire d'indiquer sur la demande de désignation postérieure que celle-ci doit être effectuée après le renouvellement.

Il est également possible d'indiquer qu'une désignation postérieure doit être traitée après l'inscription d'une modification si cette modification est également valable pour la désignation en question.

Tant qu'un refus provisoire de protection est pendant dans un pays, il n'est pas possible de désigner postérieurement ce pays. En revanche, si une renonciation ou une déclaration de refus total de protection est inscrite pour une partie contractante donnée, il est possible de la désigner postérieurement. Une désignation postérieure est également possible dans le cas où une partie des produits et/ou des services n'est pas protégée dans la partie contractante en question suite, par exemple, à une limitation ou à une déclaration d'octroi partiel de protection. Dans ce cas, la désignation postérieure n'est possible que pour les produits et/ou les services qui ne sont pas protégés.

Après l'inscription de la désignation postérieure au registre international, la suite de la procédure est identique à celle d'une demande d'enregistrement international (cf. ch. 1.2 p. 40).

1.4 Modifications relatives à des enregistrements internationaux

Sont considérées comme modifications au sens de la règle 25 RexC les inscriptions au registre international suivantes: changement de titulaire (transmission, cession partielle), limitation, renonciation, modification du nom ou de l'adresse du titulaire, changement de mandataire. Au contraire de ce que prévoit la LPM, l'enregistrement de licences et les restrictions du droit de disposer ne tombent pas sous la notion de modification au sens de la règle 25 RexC.

Si l'enregistrement de base suisse est modifié, l'enregistrement international qui en est issu ne sera pas automatiquement modifié (sauf modification considérée comme une cessation des effets au sens de l'art. 6.3) AM/PM, cf. ch. 1.5.4 p. 46).

1.4.1 Changement de titulaire (règle 25.1)a)i) RexC)

Le changement de titulaire d'un enregistrement international peut se rapporter à tous les produits et/ou services concernés ou seulement à une partie de ceux-ci. Il peut être effectué pour toutes les parties contractantes désignées ou seulement pour une partie de celles-ci. L'inscription d'un changement de titulaire n'est possible que si le nouveau titulaire satisfait aux conditions régissant le dépôt d'une demande d'enregistrement international (cf. ch. 1.1 p. 39). Ces conditions doivent être remplies pour toutes les parties contractantes désignées dans l'enregistrement international. Si elles ne sont remplies que pour une partie des pays désignés, seul un transfert de l'enregistrement pour ces pays est possible.

La demande peut être déposée par le titulaire actuel ou par son mandataire, soit par l'intermédiaire de l'Institut soit directement à l'OMPI. Comme le permet le RexC, l'Institut accepte également les demandes de transfert provenant du nouveau titulaire lorsque la Suisse est le pays de ce nouveau titulaire. La demande d'inscription doit notamment être accompagnée d'une déclaration expresse de transfert signée par l'ancien titulaire (une copie suffit) ou tout autre document équivalent comme par exemple un extrait du RC, un contrat de vente ou une décision judiciaire.

En cas de cessions partielles, les produits et services à transférer (en français) et/ou les pays concernés doivent être énumérés de façon explicite. L'inscription au registre international d'une cession partielle ou totale est soumise au paiement d'une taxe (voir le barème des émoluments et taxes, ch. 7 annexé au RexC).

1.4.2 Limitation (règle 25.1)a)ii) RexC)

Le titulaire d'un enregistrement international peut faire inscrire une limitation de la liste des produits et/ou des services à l'égard de certaines ou de toutes les parties contractantes désignées. Les effets de l'inscription d'une limitation se différencient considérablement des effets de l'inscription d'une radiation partielle (cf. ch. 1.5.3 p. 46). L'inscription d'une limitation n'entraîne pas la suppression définitive des produits et/ou des services concernés. Figurant toujours dans le registre, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une désignation postérieure, même si la limitation touchait l'ensemble des parties contractantes désignées. En revanche, les produits et/ou les services concernés par une radiation partielle sont définitivement supprimés du registre et ne peuvent être protégés que moyennant un nouvel enregistrement international.

La demande indique les parties contractantes concernées par la limitation et doit être déposée par le titulaire ou par un mandataire directement à l'OMPI ou par l'intermédiaire de l'Institut si l'Institut est l'office du titulaire. Dans ce dernier cas, les produits et/ou les services doivent être indiqués en français. L'inscription d'une limitation au registre international est soumise au paiement d'une taxe (voir le barème des émoluments et taxes, ch. 7 annexé au RexC).

1.4.3 Renonciation (règle 25.1)a)iii) RexC)

Il est possible de renoncer à la protection à l'égard de certaines des parties contractantes désignées pour tous les produits et/ou les services indiqués. Contrairement à l'inscription d'une radiation totale (cf. ch. 1.5.3 p. 46), l'inscription d'une renonciation n'entraîne pas la suppression définitive de l'enregistrement international. Seule la ou les parties contractantes désignées objet de la renonciation sont supprimées du registre; une désignation postérieure à l'égard de ces parties contractantes est donc (à nouveau) possible. La demande de renonciation doit être présentée par le titulaire ou par son mandataire et doit indiquer les parties contractantes concernées par la renonciation. Lorsque la renonciation concerne au moins une partie contractante qui a ratifié uniquement l'AM, la demande doit être notifiée à l'OMPI par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du titulaire. Dans tous les autres cas, la requête peut aussi être déposée directement à l'OMPI. Elle ne peut par contre jamais être présentée par l'intermédiaire de l'office d'une partie contractante désignée. L'inscription d'une renonciation au registre international est gratuite.

1.4.4 Modification du nom ou de l'adresse du titulaire (règle 25.1)a)iv) RexC)

Les modifications du nom et de l'adresse du titulaire sont également inscrites au registre international. Les requêtes peuvent être présentées directement à l'OMPI ou par l'intermédiaire de l'Institut lorsque celui-ci est l'office de la partie contractante du titulaire.

L'inscription d'une modification de nom ou d'adresse au registre international est soumise à une taxe (voir le barème des émoluments et taxes, ch. 7 annexé au RexC).

1.4.5 Changement de mandataire (règles 3 et 25.1)a)i) RexC)

Les demandes de changement de mandataire peuvent être présentées soit directement à l'OMPI soit par l'intermédiaire de l'Institut si celui-ci est office du titulaire. L'inscription d'un changement de mandataire est gratuite.

1.5 Autres inscriptions relatives à des enregistrements internationaux

1.5.1 Licence (règle 20^{bis} RexC)

Selon la règle règle 20^{bis} RexC, il est possible d'inscrire des licences au registre international. L'inscription déploie dans les parties contractantes désignées qui admettent une telle inscription les mêmes effets qu'une licence inscrite au registre national. L'inscription est soumise au paiement d'une taxe (voir le barème des émoluments et taxes, ch. 7 annexé au RexC) et peut être demandée soit directement à l'OMPI, soit par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du titulaire de l'enregistrement, soit encore par l'intermédiaire de l'office d'une partie contractante à l'égard de laquelle la licence est accordée. L'Institut exige des documents qui prouvent l'octroi de la licence, comme une déclaration expresse par laquelle le titulaire autorise le preneur de licence à utiliser la marque ou, par exemple, une copie du contrat de licence. Si l'Institut reçoit une telle demande, il la transmet à l'OMPI. La demande doit indiquer les parties contractantes pour lesquelles la licence est octroyée, l'étendue de la licence et, le cas échéant, la durée de celle-ci. En ce qui concerne les licences partielles, il faut en outre indiquer pour quels produits et/ou services la licence est octroyée, de même que, si la licence n'est octroyée que pour une partie du territoire de la partie contractante désignée, ce territoire.

L'inscription de sous-licences au registre international n'est par contre pas possible.

1.5.2 Remplacement (art. 4^{bis}1) AM/MP – règle 21 RexC)

Lorsqu'une marque nationale est enregistrée dans une partie contractante désignée et qu'un enregistrement international identique désigne également cette partie contractante, la marque nationale est réputée être remplacée par l'enregistrement international en question, conformément à l'art. 4^{bis}1) AM/PM. Le remplacement intervient à condition que le même titulaire soit enregistré pour les deux enregistrements, que l'enregistrement international soit protégé dans la partie contractante désignée, que tous les produits et/ou services figurant dans l'enregistrement national figurent aussi dans l'enregistrement international et que l'enregistrement national soit antérieur à l'enregistrement international.

Les droits antérieurs, comme par exemple la priorité de l'enregistrement national, ne sont pas touchés par ce remplacement.

L'enregistrement national antérieur n'est cependant pas radié par le remplacement; il continue d'exister jusqu'à ce qu'il ne soit plus renouvelé. Un renouvellement est particulièrement indiqué lorsque l'enregistrement de base dont est issu l'enregistrement

international se trouve encore dans la période de dépendance de cinq ans (cf. ch. 1.5.4 p. 46).

Le remplacement est considéré comme effectif dès que les conditions prévues à cet effet sont réunies, conformément à l'art. 4^{bis}1) AM/PM. Ceci rend l'inscription d'un remplacement non obligatoire. L'OMPI recommande pourtant de procéder malgré tout à cette inscription afin que les tiers soient informés du remplacement. La demande de remplacement doit être déposée à l'office de la partie contractante concernée, qui l'enregistrera dans son registre national et en informera l'OMPI. Celle-ci informera le titulaire et publiera le remplacement dans la Gazette. L'inscription du remplacement est gratuite.

1.5.3 Radiation (règle 25.1)a)v) RexC)

Le titulaire a la possibilité de radier l'enregistrement international du registre international pour l'ensemble ou une partie seulement des produits et/ou des services. Si un des pays désignés dans l'enregistrement international est exclusivement membre de l'AM, la demande doit être présentée à l'OMPI par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du titulaire. Dans tous les autres cas, la demande peut également être présentée par le titulaire directement à l'OMPI. La demande ne peut jamais être déposée par l'intermédiaire d'une partie contractante désignée. L'inscription d'une radiation est gratuite.

Une radiation supprime définitivement du registre les produits et/ou les services concernés. Pour ces derniers, la protection ne peut à nouveau être obtenue qu'au moyen d'une nouvelle demande d'enregistrement international (un nouveau numéro international sera donc attribué à cette nouvelle demande issue du même enregistrement de base). Par conséquent, la radiation partielle a un effet bien plus radical qu'une limitation de la liste des produits et/ou des services (cf. ch. 1.4.2 p. 44) et la radiation totale qu'une renonciation (cf. ch. 1.4.3 p. 44).

1.5.4 Dépendance/indépendance (art. 6.3) AM/PM, règle 22 RexC)

Durant une période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, la protection découlant de l'enregistrement international reste dépendante de l'enregistrement de base ou de la demande de base. Ainsi, il n'est plus possible de revendiquer la protection découlant de l'enregistrement international lorsque, au cours de ces cinq ans, l'enregistrement de base ou la demande de base a cessé de produire ses effets, totalement ou partiellement (suite à une radiation totale ou partielle, retrait du dépôt, etc.). Il en va de même pour les événements survenant suite à une procédure qui a été intentée au cours des cinq ans de la période de dépendance mais qui s'achève bien plus tard.

Le PM a introduit une possibilité de contourner les effets de cette dépendance absolue: il s'agit de la transformation (cf. ch. 1.5.5 p. 46).

1.5.5 Transformation (art. 9^{quinquies} PM)

Un enregistrement international dont l'enregistrement de base a partiellement ou totalement cessé de produire ses effets dans le pays d'origine (cf. ch. 1.5.4 p. 46) au cours des cinq ans de la période de dépendance (art. 6.3) AM/PM) peut être transformé en des demandes d'enregistrements nationaux (art. 9^{quinquies} PM). Cette possibilité étant prévue uniquement par

le PM, la question de savoir lequel des traités (AM ou PM) était applicable au moment de la radiation de l'enregistrement international est déterminante pour savoir si la transformation est possible.

La demande de transformation doit être déposée à l'Institut dans les trois mois à compter de la radiation de l'enregistrement international (art. 9^{quinquies} PM; art. 46a al. 1 let. a LPM). L'inscription d'une transformation est gratuite.

La date de dépôt attribuée à l'enregistrement national issu de la transformation est la même que celle de l'enregistrement international d'origine. L'enregistrement transformé est soumis à un nouvel examen matériel (art. 9^{quinquies} PM en relation avec l'art. 46a al. 1 let. d LPM). Après l'examen de la requête de transformation, la marque est publiée avec une remarque adéquate. Elle bénéficie de la même priorité que l'enregistrement international d'origine. Il n'est pas possible de former opposition contre une marque issue d'une transformation (art. 46a al. 2 LPM).

1.5.6 Fusion (règle 27.3) RexC)

La règle 27.3) du RexC prévoit que deux enregistrements internationaux issus d'une cession partielle et qui ont de nouveau le même titulaire (p. ex. après plusieurs autres transmissions) peuvent, à la demande du titulaire, être fusionnés en un seul enregistrement. La fusion peut également se rapporter à une partie seulement de l'enregistrement international d'origine. Ainsi, si un enregistrement a été divisé en cinq enregistrements à la suite de plusieurs transmissions partielles, il est tout à fait possible que seules trois parties soient à nouveau réunies par fusion. La fusion n'est pas possible pour des enregistrements internationaux qui, bien qu'identiques et appartenant au même titulaire, sont issus d'enregistrements internationaux indépendants.

La demande peut être déposée directement à l'OMPI ou par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du titulaire. L'inscription d'une fusion est gratuite.

1.5.7 Restriction du droit de disposer (règle 20 RexC)

Il est possible d'inscrire au registre international que le titulaire d'un enregistrement international ne peut disposer librement de celui-ci (règle 20 RexC). Une telle restriction peut se rapporter à l'enregistrement dans son ensemble ou à certaines des parties contractantes désignées seulement. Cette notification peut être effectuée par le titulaire lui-même ou par l'office de la partie contractante du titulaire. Elle peut également être effectuée par l'office d'une partie contractante désignée. Dans ce cas, cependant, cette restriction ne déploiera ses effets qu'à l'égard de cette partie. Constituent des formes possibles de limitations du droit de disposer la mise en gage, la saisie ou encore des restrictions du droit de disposer prononcées par des tribunaux ou des autorités d'exécution. La levée d'une telle restriction du droit de disposer doit être communiquée par son bénéficiaire à l'office qui avait requis son inscription; celui-ci se chargera d'informer l'OMPI. L'inscription de la restriction du droit de disposer est notifiée au titulaire par l'OMPI et publiée dans la Gazette; elle est gratuite.

1.6 Renouvellement de l'enregistrement international (règles 29 à 31 RexC)

Les enregistrements internationaux peuvent être renouvelés de dix ans en dix ans. L'OMPI notifie au titulaire de la marque et à son mandataire l'expiration du terme de protection six mois avant l'échéance (art. 7.4) AM, art. 7.3) PM). Le titulaire ou son mandataire ne peut cependant tirer de l'omission de cette notification aucun droit en rapport avec le renouvellement (règle 29 RexC). Pour le renouvellement, il suffit de payer les taxes exigibles à cet effet (règle 30 RexC; voir le barème des émoluments et taxes, ch. 6 annexé au RexC; concernant le renouvellement et la date de la désignation postérieure, cf. ch. 1.3 p. 42). Les procédures de renouvellement, sur papier ou en ligne, se passent exclusivement entre le titulaire ou son mandataire, d'un côté, et l'OMPI, de l'autre. L'Institut n'étant pas associé à cette procédure, il ne transmet par conséquent aucune demande de renouvellement à l'OMPI ni ne perçoit de taxes à cet effet.

1.7 Rectifications (règle 28 RexC)

Les erreurs affectant un enregistrement international peuvent, sur demande d'un office concerné et dans certains cas sur demande du titulaire, être rectifiées lorsque:

- l'erreur est imputable à l'OMPI. Dans un tel cas, l'OMPI peut corriger cette erreur d'office;
- l'erreur est manifeste et que la correction s'impose d'elle-même;
- l'erreur porte sur les faits, par exemple lorsque le nom ou l'adresse du titulaire, la date ou le numéro de l'enregistrement de base ne sont pas corrects.

Le fait pour un titulaire d'avoir oublié de désigner certains pays dans sa demande ou d'avoir oublié de mentionner certains produits et services n'est pas considéré comme une erreur. De tels oublis ne sont pas rectifiables au sens de la règle 28 RexC.

Les erreurs commises par l'office du titulaire qui touchent aux droits relatifs à l'enregistrement international ne peuvent être rectifiées que si la demande parvient à l'OMPI dans les neuf mois à compter de la date de publication de l'inscription entachée de l'erreur. Il est donc primordial pour le titulaire de vérifier, dès réception du « certificat d'enregistrement » ou de la « notification » de modification, qu'aucune erreur n'a été commise dans l'inscription. En cas d'erreur, il doit en informer immédiatement l'Institut (si la demande a été traitée par l'Institut) pour que celui-ci demande l'inscription d'une rectification.

Les rectifications sont notifiées par l'OMPI au titulaire et aux offices des parties contractantes désignées et publiées dans la Gazette. Les rectifications sont gratuites.

Les délais prévus pour l'examen et l'opposition par l'art. 5.2) AM/PM recommencent à courir dans les parties contractantes désignées concernées par la rectification, si, suite à la rectification, il existe des motifs de refus qui ne s'appliquaient pas à l'enregistrement international tel qu'initialement notifié.

2. Protection d'un enregistrement international en Suisse

2.1 Procédure auprès de l'Institut

S'agissant de l'examen des motifs relatifs des enregistrements internationaux désignant la Suisse, voir les Directives de l'Institut relatives à la procédure d'opposition (cf. Partie 5 p. 140).

2.1.1 Délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse

Lorsque les conditions de la demande internationale sont remplies, l'OMPI inscrit l'enregistrement international au registre international et le notifie aux offices des parties contractantes désignées. Les parties contractantes désignées disposent alors d'un délai d'une année ou de 18 mois (art. 5.2) AM / PM) (à compter de la date de notification) pour notifier un refus provisoire de protection⁴. La Suisse ayant fait la déclaration prévue à l'art. 5.2)b) PM, l'Institut dispose d'un délai de 18 mois pour notifier un refus provisoire lorsque l'enregistrement international relève du PM. Compte tenu du fait que la déclaration selon l'art. 5.2)b) PM n'est applicable que lorsque la Suisse est désignée dans un enregistrement international dont l'office d'origine est membre exclusivement du PM (limite prévue avec l'abrogation de la « clause de sauvegarde », art. 9^{sexies}1)b) PM), l'examen intervient dans la plupart des cas dans un délai d'une année. Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'un titulaire se verra notifier un refus provisoire au-delà de ce délai.

Le titulaire qui souhaite voir sa demande examinée dans un délai plus court a la possibilité de requérir, contre paiement d'une taxe, l'examen des motifs absolus dans une procédure accélérée conformément à l'art. 18a OPM (cf. ch. 2.1.7 p. 52).

Selon la règle 18^{ter}1) RexC, les déclarations d'octroi de la protection (non précédées d'un refus provisoire de protection) sont devenues obligatoires⁵. Depuis le 1^{er} janvier 2011, le titulaire reçoit donc une confirmation de l'acceptation de son enregistrement par l'Institut.

2.1.2 Notification d'un refus provisoire et délai pour y répondre

Lorsqu'il existe des motifs absolus d'exclusion, l'Institut notifie un refus provisoire à l'OMPI qui le transmet au titulaire de l'enregistrement international concerné ou à son mandataire inscrit auprès de l'OMPI. Le refus provisoire peut être total ou partiel selon qu'il porte sur tous les produits et/ou services déposés ou sur une partie de ceux-ci uniquement.

L'art. 5.1) tant de l'AM que du PM mentionne qu'un refus « (...) ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la

⁴ Cf. TAF, sic! 2009, 417, consid. 3 RéSky / SkySIM; TAF, sic! 2008, 51, consid. 2 RéTête de guitare (marque tridimensionnelle).

⁵ Modification du RexC du 1^{er} septembre 2009. Bien que cette modification soit entrée en vigueur au 1^{er} septembre 2009, les parties contractantes désignées ont l'obligation d'émettre une déclaration d'octroi de la protection (non précédée d'un refus provisoire) depuis le 1^{er} janvier 2011. Cette règle a en particulier pour but d'informer les titulaires sur le sort de leur enregistrement international dans les parties contractantes désignées.

propriété industrielle, dans le cas d'une marque déposée directement auprès de l'office qui notifie le refus (...) ». Les motifs de refus sont donc identiques à ceux énumérés à l'art. 2 LPM (cf. Partie 4 p. 56).

Le titulaire dispose alors d'un délai de cinq mois pour y répondre. Il s'agit d'un délai administratif fixé par l'Institut (et non d'un délai légal) (cf. Partie 1, ch. 3.6 p. 25). Ce délai commence à courir dès l'émission du refus provisoire et non pas à compter de la réception du refus par le titulaire ou par son mandataire inscrit au registre.

2.1.3 Légitimation et représentation

Le titulaire étranger doit faire valoir ses droits uniquement par l'intermédiaire d'un mandataire établi en Suisse (art. 42 LPM)⁶. Pour les mandataires des pays membres de l'UE, un domicile de notification en Suisse suffit (voir Partie 1, ch. 3.1.3 p. 17). Le mandataire doit être au bénéfice d'une procuration. Une procuration par substitution de la part du mandataire inscrit auprès de l'OMPI est admise.

Lorsque l'Institut fait une proposition concrète de limitation de la liste des produits et/ou des services (notamment une proposition de limitation géographique) ou une proposition de limitation de l'objet de droit (notamment au moyen d'une revendication de couleur négative), le titulaire ou son mandataire inscrit auprès de l'OMPI peut déclarer par écrit⁷, dans une langue officielle de l'Institut, accepter la limitation, directement à l'Institut et sans passer par un mandataire suisse. Il n'est procédé à aucun échange de correspondance avec le titulaire ou avec son mandataire et la marque est protégée en Suisse avec la limitation telle que proposée par l'Institut (la procédure se termine alors par l'émission d'une déclaration au sens de la règle 18^{ter}2)ii) RexC).

2.1.4 Procédure suite à une réponse du titulaire

Lorsque le titulaire répond au refus provisoire par l'intermédiaire d'un mandataire établi en Suisse, la procédure est en principe identique à la procédure nationale.

A) Maintien du refus provisoire

Lorsque l'Institut maintient, totalement ou partiellement, ses motifs de refus, il clôt la procédure par l'émission d'une décision, qui est notifiée au mandataire suisse. Ce dernier peut alors recourir auprès du Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 33 let. e LTAF). Une fois la décision entrée en force, l'Institut communique à l'OMPI le résultat final de la procédure par l'émission d'une déclaration au sens de la règle 18^{ter}2) ou 3) RexC.

B) Retrait du refus provisoire

⁶ Avec l'entrée en vigueur de la loi sur les conseils en brevets l'art. 42 LPM sera modifié. La désignation d'un mandataire ne sera plus nécessaire et il suffira de disposer d'un domicile de notification en Suisse.

⁷ Si la confirmation est envoyée par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch, elle doit l'être sous la forme d'une pièce jointe (PDF) (voir Partie 1, ch. 3.1.4 p. 18).

Lorsque l'Institut, sur la base des arguments du mandataire, reconsidère son appréciation initiale et décide d'accepter la marque, il clôt la procédure par l'émission d'une déclaration d'octroi de la protection au sens de la règle 18^{ter}2)i) RexC, adressée directement à l'OMPI.

- C) Le titulaire ou son mandataire accepte ou propose une limitation de la liste des produits et/ou des services

Lorsque le titulaire ou son mandataire accepte ou propose une limitation de la liste des produits et/ou des services qui permet d'admettre le signe à la protection, l'Institut clôt la procédure par l'émission d'une déclaration d'octroi partiel de la protection sans voies de droit au sens de la règle 18^{ter}2)ii) RexC. Ainsi, lorsque le titulaire accepte une limitation proposée par l'Institut ou lorsque l'Institut accepte une proposition de limitation faite par le titulaire, l'Institut ne notifie pas de décision intermédiaire au mandataire suisse du titulaire (cf. ch. 2.1.3 p. 50). Le titulaire ou son mandataire qui voudrait contester ultérieurement la validité de son accord à une proposition de limitation ne pourra le faire qu'aux conditions très restrictives de la procédure de reconsidération.

- D) Le titulaire renonce à la protection en Suisse

Une renonciation au sens de la règle 25.1)a)iii) RexC ne peut pas être faite directement auprès de la partie contractante désignée (cf. ch. 1.4.3 p. 44). L'Institut ne peut par conséquent pas entrer en matière sur une telle requête.

Le titulaire qui ne souhaite plus faire protéger sa marque pour le territoire suisse n'a que deux solutions: demander à l'Institut l'émission d'une décision finale qui sera suivie d'une déclaration de refus (total et définitif) au sens de la règle 18^{ter}3) RexC ou procéder à une renonciation auprès de l'OMPI au sens de la règle 25.1)a)iii) RexC.

2.1.5 Procédure lorsque le titulaire ne répond pas au refus

Lorsque le titulaire ne répond pas au refus provisoire dans le délai de cinq mois, l'Institut émet une déclaration d'octroi partiel de la protection ou une déclaration de refus (règle 18^{ter} 2)ii) ou 3) RexC), avec l'indication des voies de droit et de la possibilité de requérir la poursuite de la procédure conformément à l'art. 41 LPM.

Si le titulaire requiert la poursuite de la procédure et que les conditions prévues sont remplies, la procédure se poursuit comme sous ch. 2.1.4 p. 50 sans que l'Institut ne retire sa déclaration précédemment mentionnée. Lorsque la procédure est close par une décision entrée en force de l'Institut ou d'une autorité de recours et que cette décision confirme le contenu de la déclaration selon la règle 18^{ter}2) ou 3) RexC déjà inscrite, l'Institut n'émet pas de nouvelle déclaration. En revanche, une déclaration au sens de la règle 18^{ter}4) RexC est émise dans les cas où la décision finale diverge dans son contenu de la déclaration au sens de la règle 18^{ter}2) ou 3) (cf. paragraphe précédent).

2.1.6 Poursuite de la procédure

Comme pour les dépôts nationaux, le titulaire peut requérir la poursuite de la procédure, conformément à l'art. 41 LPM. S'agissant des conditions d'application de cette disposition, cf. Partie 1, ch. 3.7 p. 27.

2.1.7 Procédure d'examen accélérée

L'art. 18a OPM prévoit que le titulaire d'un enregistrement international peut demander que l'examen des motifs absolus soit entrepris selon une procédure accélérée. La requête d'examen accéléré peut être faite directement depuis l'étranger, pour autant que la taxe soit versée et que le motif du paiement soit indiqué sur le bulletin de versement. Si la taxe n'est pas payée simultanément, la requête d'examen accélérée ne peut être adressée à l'Institut que par l'intermédiaire d'un mandataire établi en Suisse et au bénéfice d'une procuration. Si un mandataire au bénéfice d'une procuration a déjà été désigné, la requête d'examen accéléré doit être demandée par ce dernier. S'agissant des autres conditions formelles liées à cette procédure, cf. Partie 1, ch. 3.4 p. 25.

Une demande d'examen accéléré peut intervenir avant l'expiration du délai de refus applicable ou après la notification d'un refus provisoire de protection fondé sur des motifs absolus.

A) Demandes d'examen accéléré avant l'expiration du délai de refus provisoire

Dans un tel cas, l'Institut examine les motifs absolus de refus dès réception du paiement de la taxe. Si la protection de la marque peut être accordée, le titulaire est informé par une déclaration d'octroi de la protection conformément à la règle 18^{ter}1) RexC. Une telle déclaration n'est toutefois notifiée qu'à l'expiration du délai pour faire opposition. Si la marque doit être refusée, l'Institut notifie à bref délai un refus provisoire fondé sur des motifs absolus. La procédure se poursuit alors selon les ch. 2.1.2 à 2.1.5 p. 49 f..

B) Demandes d'examen accéléré après la notification d'un refus provisoire

Dans un tel cas, l'Institut applique la procédure accélérée aux échanges de correspondance dès réception du paiement de la taxe.

La législation ne prévoit pas de procédure accélérée pour l'examen des motifs relatifs.

2.2 Procédure devant l'OMPI

2.2.1 Calcul du délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse

Aux termes des art. 5.2) AM et 5.2)b) PM, le délai pour notifier un refus provisoire est d'une année pour le premier et peut être remplacé par 18 mois pour le second si la partie contractante concernée a émis la déclaration appropriée⁸ (cf. ch. 2.1.1 p. 49). Ce délai court dès la notification de l'enregistrement international aux offices des parties contractantes

⁸ La Suisse a émis une telle déclaration (art. 5.2)b) PM).

désignées. Le délai est respecté pour autant que le refus provisoire est remis à la poste le dernier jour du délai (règle 18 RexC et instruction administrative 14). Est donc déterminante pour la notification d'un refus de protection la date d'expédition et non celle de réception.

2.2.2 Contenu de la notification d'un refus provisoire

Le contenu minimum d'un refus provisoire est défini aux art. 5.2) AM et 5.2)a) PM ainsi qu'à la règle 17 RexC. Outre le numéro de l'enregistrement international, le refus doit indiquer les motifs du refus provisoire ainsi que les produits et/ou les services concernés par le refus.

2.2.3 Avis d'irrégularités (règle 18 RexC)

Lorsque l'Institut notifie un refus provisoire qui ne satisfait pas à l'une ou à l'autre des conditions prévues par l'AM, le PM ou le RexC, l'OMPI notifie à l'Institut un avis d'irrégularité conformément à la règle 18 RexC. Sauf dans le cas des irrégularités prévues à la règle 18.1)a) RexC (notamment refus tardif), l'Institut dispose d'un délai de deux mois à compter de l'avis d'irrégularité pour régulariser son refus provisoire. Si la notification régularisée est envoyée dans le délai précité, elle sera réputée avoir été envoyée à la date à laquelle la notification irrégulière avait été envoyée au Bureau international (règle 18.1)d) RexC). Le titulaire bénéficie d'un nouveau délai de cinq mois dès l'émission de la notification régularisée pour répondre au refus provisoire.

2.2.4 Confirmation ou retrait d'un refus provisoire (règles 18^{ter}2), 3 et 4) RexC)

Une fois un refus provisoire notifié, la procédure devant l'OMPI doit se clôturer par une déclaration indiquant soit que la protection de la marque est refusée soit que la protection de la marque est acceptée, totalement ou partiellement. Ces déclarations au sens de la règle 18^{ter}2) ou 3) RexC sont communiquées à l'OMPI et transmises au titulaire ou à son mandataire. Elles n'ont en principe pas d'effet constitutif puisque la décision finale intervient au niveau national.

Toutefois, lorsque le titulaire ne répond pas au refus provisoire dans le délai de cinq mois, la déclaration au sens de la règle 18^{ter}2) ou 3) RexC, qui est communiquée au titulaire par l'intermédiaire de l'OMPI, fait courir tant le délai pour requérir la poursuite de la procédure au sens de l'art. 41 LPM que le délai pour faire recours. Pour autant que le titulaire utilise l'une ou l'autre des voies de droit qui lui sont offertes, l'Institut devra informer l'OMPI de l'issue de la procédure. Cette communication ne doit intervenir que si la décision finale définitive ne correspond pas à la déclaration initiale. Dans un tel cas, l'Institut notifie une déclaration au sens de la règle 18^{ter}4) RexC.

2.2.5 Limitation, renonciation et radiation (règle 25 RexC)

En cours de procédure, il se peut que le titulaire limite, renonce à ou radie totalement ou partiellement son enregistrement international. Ces modifications sont communiquées par l'OMPI aux parties contractantes désignées, qui doivent alors en examiner les conséquences sur la procédure en cours.

A) Limitation au sens de la règle 25.1)a)ii) RexC

Le titulaire confronté à un refus provisoire peut décider de limiter sa liste des produits et/ou des services à l'égard de la Suisse par l'intermédiaire de l'OMPI (cf. ch. 1.4.2 p. 44). Si la limitation permet d'accepter le signe, l'Institut notifie à l'OMPI une déclaration d'octroi de la protection au sens de la règle 18^{ter}2)i) RexC qui fait expressément référence à la limitation intervenue en cours de procédure (p. ex. parce que les produits et/ou les services ayant fait l'objet du refus provisoire ne sont plus désignés). Cette déclaration est ensuite communiquée par l'OMPI au titulaire ou à son mandataire inscrit au registre.

Si le signe ne peut toujours pas être admis à la protection suite à la limitation, la procédure suit son cours, mais porte sur le libellé limité de la liste des produits et/ou des services.

L'Institut n'est pas tenu d'accepter une limitation: la règle 27.5) RexC permet en effet à l'office d'une partie contractante désignée de déclarer qu'une limitation est sans effet sur son territoire. L'Institut fait usage de cette possibilité notamment lorsque la limitation contient un terme inapproprié (p. ex. une appellation d'origine contrôlée) ou s'il s'agit en réalité d'une extension de la liste des produits et/ou des services. Une telle déclaration doit toutefois être émise avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la limitation a été notifiée à l'office de la partie contractante concernée (règle 27.5)c) RexC).

B) Renonciation au sens de la règle 25.1)a)iii RexC

Le titulaire peut en tout temps renoncer à la protection dans un pays donné en demandant l'inscription d'une renonciation à l'égard de cette partie, pour tous les produits et/ou services (cf. ch. 1.4.3 p. 44). La renonciation est inscrite au registre international, puis notifiée aux offices concernés. Par la renonciation à la protection de l'enregistrement international en Suisse, la procédure devient sans objet et est close sans autre formalité, c'est-à-dire sans qu'une décision formelle ne soit émise (même lorsqu'une notification de refus provisoire a été émise).

C) Radiation au sens de la règle 25.1)a)v) RexC

Le titulaire peut radier l'enregistrement international à l'égard de toutes les parties contractantes désignées pour tout ou partie des produits et/ou des services (cf. ch. 1.5.3 p. 46). La radiation est communiquée à l'OMPI, inscrite au registre et notifiée aux parties contractantes désignées.

S'agissant des conséquences sur une procédure en cours, il faut distinguer selon l'étendue de la radiation:

- Radiation totale: lorsque le titulaire radie totalement son enregistrement international, la procédure en cours devient sans objet et est close sans autre formalité, c'est-à-dire sans qu'une décision formelle ne soit émise (même lorsqu'une notification de refus provisoire a déjà été émise).
- Radiation partielle: lorsque le titulaire radie partiellement son enregistrement international, l'Institut doit examiner les incidences de cette radiation sur la procédure en cours. Si la radiation partielle permet d'accepter le signe, l'Institut notifie à l'OMPI

une déclaration d'octroi de la protection qui fait expressément référence à la radiation partielle intervenue en cours de procédure (p. ex. parce que la radiation porte sur tous les produits et/ou services ayant fait l'objet du refus provisoire). Cette déclaration est ensuite communiquée par l'OMPI au titulaire ou à son mandataire. Si la radiation partielle ne permet pas de lever les objections émises dans le refus provisoire, la procédure suit son cours mais porte sur le libellé partiellement radié de la liste des produits et/ou des services (cf. différences entre limitation et radiation partielle, cf. ch. 1.4.2 p. 44).

2.2.6 Invalidation (règle 19 RexC)

On entend par invalidation toute décision de l'autorité administrative ou judiciaire compétente du pays concerné par laquelle l'effet d'un enregistrement international est levé ou révoqué sur le territoire de cette partie contractante désignée. Cette invalidation peut ne s'appliquer qu'à certains des produits et/ou des services protégés. L'office de la partie contractante concernée, lorsqu'il a connaissance d'une telle invalidation, doit notifier à l'OMPI la décision ainsi que les produits et/ou les services auxquels elle se rapporte. Ces indications sont inscrites au registre international et publiées dans la Gazette. L'OMPI informe le titulaire de l'invalidation et, si cela est souhaité, il communique à l'office de la partie contractante concernée la date de l'invalidation. L'inscription d'une invalidation est gratuite.

2.2.7 Rectification (règle 28 RexC)

La règle 28 RexC permet de rectifier une erreur relative à un enregistrement international. La rectification est notifiée aux parties contractantes désignées, qui disposent alors d'un nouveau délai d'une année ou de 18 mois pour notifier un refus provisoire, si, suite à la rectification, il existe des motifs de refus qui ne s'appliquaient pas à l'enregistrement international tel qu'initialement notifié. Un enregistrement international rectifié fait par conséquent l'objet d'un nouvel examen de la part de l'Institut. Si une procédure est déjà pendante devant l'Institut, ce dernier examine les conséquences de la rectification sur cette procédure et, si nécessaire, notifie un nouveau refus provisoire qui tient compte de la rectification. Ce refus fait courir un nouveau délai de réponse de cinq mois. Il se peut également que la rectification permette d'admettre le signe à la protection. L'Institut notifie alors une déclaration d'octroi de la protection au sens de la règle 18^{ter}2) RexC qui se réfère expressément à ladite rectification.

Partie 4 – Examen matériel des marques

1. Bases légales

Art. 1 al. 1 LPM

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

Art. 30 al. 2 let. C LPM

L'Institut rejette la demande d'enregistrement, si:

c. il existe des motifs absolus d'exclusion.

Art. 2 LPM: Motifs absolus d'exclusion

Sont exclus de la protection:

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

2. Aptitude à constituer une marque

Avant de procéder à l'examen des motifs absolus d'exclusion, il faut déterminer si le signe déposé en vue d'un enregistrement peut véritablement constituer une marque au sens de la LPM.

L'art. 1 al. 1 LPM définit la marque comme un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. En tant que signe distinctif, la marque a d'abord une *fonction distinctive*: elle doit individualiser les produits ou services désignés par le signe, de sorte qu'un utilisateur puisse retrouver un produit qu'il a apprécié parmi la multitude d'offres sur le marché¹. La marque remplit en outre une *fonction d'indication de provenance*²: elle garantit que tous les produits et services qu'elle désigne proviennent d'une entreprise déterminée (ou d'une entreprise appartenant à un groupe d'entreprises étroitement liées sur le plan économique).

Un signe est apte à constituer une marque lorsque, considéré de manière abstraite, c'est-à-dire sans tenir compte des produits ou des services, il est en mesure de remplir la fonction de marque³. Pour cette raison, l'aptitude à constituer une marque est aussi nommée

¹ ATF 134 III 547 RChaise (marque tridimensionnelle); ATF 122 III 382 RKamillosan / Kamillan.

² ATF 128 III 454 RYUKON; ATF 135 III 359 Rmarque sonore.

³ TAF B-5456/2009 RStylo-bille (marque tridimensionnelle).

caractère distinctif abstrait⁴. L'aptitude à constituer une marque est déniée aux signes qui, en aucune circonstance, ne peuvent être compris et reconnus par le public comme signes distinctifs. Outre les signes trop complexes (par exemple les codes-barres), les signes qui ne sont pas perçus par les destinataires comme formant une unité clairement délimitée ne peuvent pas constituer une marque. Tel est par exemple le cas de longs textes ou de longues mélodies⁵.

Les développements qui suivent doivent toujours être considérés à la lumière de ces principes.

3. Principes généraux

3.1 Critères d'examen identiques pour l'ensemble des catégories et types de marques

L'Institut applique les mêmes critères d'examen matériel aux marques nationales et aux enregistrements internationaux avec extension de la protection à la Suisse.

Lors de l'appréciation des motifs absolus d'exclusion, des critères d'examen identiques sont appliqués aux trois catégories de marques que constituent les marques individuelles, les marques de garantie et les marques collectives. Ces critères sont également identiques pour les différents types de marques (marques verbales, marques figuratives, marques verbales/figuratives, marques tridimensionnelles, marques de couleur, etc.). Néanmoins, des différences d'appréciation ne sont pas exclues, dans la mesure où la perception du public peut varier en fonction des types de signes⁶. Par exemple, la perception d'un signe constitué par la forme, la couleur ou le motif du produit n'est pas forcément identique à celle d'un signe qui ne se confond pas avec l'aspect extérieur du produit. En conséquence, l'Institut établit une distinction, lors de la prise en compte de la perception du destinataire, entre les signes conventionnels (cf. let. A p. 67) et les signes non conventionnels (cf. let. B p. 86).

3.2 Impression d'ensemble

L'examen d'un signe se fonde principalement sur l'impression générale qui s'en dégage⁷. Cette dernière résulte de la combinaison des divers éléments qui constituent la marque, tels le degré du caractère descriptif des éléments verbaux, l'effet visuel, le graphisme et les

⁴ Le caractère distinctif abstrait selon l'art. 1 al. 1 LPM ne doit pas être confondu avec le caractère distinctif concret qui, en vertu de l'art. 2 let. a LPM, est examiné en rapport avec les produits et les services concernés (voir ch. 4.2 p. 65).

⁵ Pour le caractère facile à retenir d'une mélodie (*Einprägsamkeit*), voir ATF 135 III 359 R marque sonore.

⁶ ATF 134 III 547 R Chaise (marque tridimensionnelle); cf. également TF 4A_374/2007 R Praliné (marque tridimensionnelle).

⁷ ATF 133 III 342 R Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle); TF, sic! 2005, 659 R GLOBALEPOST (fig.); TAF B-684/2009 R Outperform.Outlast; TAF B-2676/2008 R Bouteille (marque tridimensionnelle).

couleurs⁸. Dans chaque cas, il faut mesurer l'influence de chaque élément constitutif sur l'impression générale produite.

Si l'association d'éléments appartenant au domaine public et d'éléments pourvus de caractère distinctif peut former un tout distinctif au sens de l'art. 2 let. a LPM, les signes qui sont de nature à induire le public en erreur (art. 2 let. c LPM) ou qui sont contraires au droit en vigueur, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (art. 2 let. d LPM) ne peuvent en règle générale pas être admis à l'enregistrement à titre de marques grâce à des éléments admissibles à la protection y figurant^{9,10}. Une appréciation nuancée a notamment lieu lorsque des modifications ou des mutilations sont examinées¹¹; si celles-ci peuvent rendre distinctif un signe sous l'angle de l'art. 2 let. a LPM, elles n'écartent pas un motif d'exclusion sous l'angle de l'art. 2 let. c et d du moment que le sens du signe demeure reconnaissable malgré la modification, respectivement la mutilation¹².

3.3 Relation avec les produits et les services

Un signe n'est jamais examiné *in abstracto*. L'appréciation de l'existence d'obstacles à l'enregistrement a toujours lieu en relation étroite avec les produits et/ou les services pour lesquels la protection est demandée¹³. L'institut admet d'office un signe pour tous les produits et services pour lesquels il n'existe pas de motifs absolus d'exclusion; une demande subsidiaire en ce sens de la part du déposant n'est pas nécessaire¹⁴.

3.4 Appréciation sur la base de la demande d'enregistrement

C'est le signe déposé qui fait l'objet de l'examen des motifs absolus d'exclusion¹⁵. Cet examen est effectué sur la base des indications fournies dans la demande d'enregistrement. Les circonstances ou les motifs du dépôt ne sont pas pris en considération. Il n'est pas non plus tenu compte de l'usage du signe sur le marché, sauf dans le cas où le caractère de marque imposée est invoqué¹⁶. De même, l'usage futur de la marque, à savoir si et comment celle-ci sera effectivement utilisée, n'est pas pris en compte pour l'examen¹⁷.

⁸ TAF B-6748/2008 RXPERTSELECT; TAF B-1643/2007 RBASILEA PHARMACEUTICA (fig.). Concernant les marques verbales/figuratives, cf. ch. 4.6 p. 84.

⁹ Concernant art. 2 lit. c LPM, cf. TAF B-1988/2009 REAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

¹⁰ Des exceptions sont toutefois envisageables lorsque les éléments admissibles à la protection attribuent à la partie problématique du signe une signification manifestement différente; voir par exemple les cas de figure illustrés sous ch. 8.4.1 p. 114 et ch. 8.4.9 p. 118.

¹¹ Cf. ch. 4.4.8.2 p. 79.

¹² Dans le cadre des violations du droit en vigueur au sens de l'art. 2 let. d LPM, il faut tenir compte des législations spéciales (cf. ch. 7.2 ss p. 105 ss et ch. 8.7 ss p. 127 ss).

¹³ TF 4A_455/2008 RAdRank; TF 4A_492/2007 RGIPFELTREFFEN; TF, sic! 2005, 278 R FIREMASTER; TAF B-7272/2008 RSNOWSPORT.

¹⁴ TAF B-8515/2007 RCorbeille à déchets (marque tridimensionnelle).

¹⁵ ATF 120 II 310 RTHE ORIGINAL (marque tridimensionnelle).

¹⁶ TAF B-6203/2008 RChocolat Pavot (fig.) III. Voir également ch. 4.3.1 p. 66.

¹⁷ TF, FBDM 1980 I 10 RDIAGONAL; TAF B-7425/2006 RCHOCO STARS (fig.).

3.5 Appréciation du point de vue des milieux intéressés

L'appréciation d'un signe s'appuie sur sa compréhension présumée par les milieux intéressés suisses¹⁸. L'examen se fonde en principe sur la perception du destinataire des produits et/ou des services considérés¹⁹, lequel peut être un consommateur moyen et/ou un professionnel²⁰, un destinataire final ou intermédiaire²¹. Lors de l'examen du motif de refus concernant l'appartenance du signe au domaine public selon l'art. 2 let. a LPM, il est en outre tenu compte du point de vue des concurrents²². Concernant l'appréciation des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 2 let. d LPM, cf. ch. 6 p. 100.

Le degré d'attention que les destinataires finaux accordent aux signes servant à distinguer des produits de consommation ne doit pas être surestimé; il s'agit d'un degré d'attention moyen²³. Selon la pratique de l'Institut, les consommateurs moyens sont des personnes normalement informées, attentives et avisées. On ne saurait dans ce cas leur attribuer des connaissances qui requièrent des recherches ou intérêts particuliers²⁴. Si les destinataires sont des professionnels, l'Institut présuppose de leur part un degré d'attention accru et des connaissances approfondies dans le domaine concerné. Il tient également compte du fait que certains cercles spécialisés possèdent de meilleures connaissances des langues étrangères²⁵ (l'anglais est p. ex. la langue technique de la branche informatique).

Il suffit qu'il existe un motif d'exclusion du point de vue d'un seul des cercles intéressés pour qu'un signe ne soit pas admis à l'enregistrement²⁶; l'importance des cercles ou leurs proportions respectives ne sont pas pertinentes²⁷. Si le produit est destiné à la fois au grand public et aux professionnels, il suffit que ces derniers considèrent le signe comme descriptif pour que l'Institut rejette la demande²⁸.

3.6 Langues à prendre en considération

L'Institut examine les signes déposés en premier lieu en tenant compte du français, de l'allemand, du suisse allemand, de l'italien et du romanche. Ces langues sont d'importance équivalente, autrement dit, le signe est refusé dès que la compréhension qui en est faite

¹⁸ ATF 134 III 547 *Chaise* (marque tridimensionnelle); TAF B-3052/2009 *DIAMONDS OF THE TSARS*; TAF B-7425/2006 *CHOCO STARS* (fig.).

¹⁹ TF, sic! 2007, 824 *Pièce de turbine* (marque tridimensionnelle); TAF B-3052/2009 *DIAMONDS OF THE TSARS*.

²⁰ TAF B-1364/2008 *ON THE BEACH*.

²¹ TAF B-356/2008 *RGB*.

²² TAF B-3650/2009 *5 AM TAG*; TAF B-6257/2008 *DEOZINC*.

²³ TF 134 III 547 *Chaise* (marque tridimensionnelle).

²⁴ TAF B-7427/2006 *CHOCOLAT PAVOT* (fig.).

²⁵ Cf. TF, sic! 2007, 899 *WE MAKE IDEAS WORK*.

²⁶ TF 4A_455/2008 *AdRank*; TAF B-4053/2009 *easyweiss*; TAF B-990/2009 *BIOTECH ACCELERATOR*; CREPI, sic! 2004, 673 *TAHITIAN NONI*.

²⁷ Autre avis: TAF B-516/2008 *AFTER HOURS*; TAF sic! 2008, 893 *PEACH MALLOW*.

²⁸ TAF 4A_455/2008 *AdRank*; CREPI, sic! 2003, 806 *SMARt*.

dans l'une des régions linguistiques suisses ne permet pas de lui accorder la protection à titre de marque²⁹.

Les langues étrangères sont prises en considération si le signe est considéré comme un terme connu. L'examen de cette question se fait au cas par cas, l'Institut partant du principe que les mots appartenant au vocabulaire de base anglais sont connus³⁰ et que le consommateur moyen comprend non seulement les mots anglais dotés d'un sens aisément compréhensible, mais également les énoncés plus complexes³¹. Le seul fait qu'un signe est composé d'éléments verbaux ne provenant d'aucune langue officielle n'exclut donc pas automatiquement son appartenance au domaine public³².

3.7 Cas limites

En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'Institut doit, au terme de l'examen des motifs absolus d'exclusion selon l'art. 2 let. a LPM, enregistrer les cas limites, les tribunaux civils pouvant librement réexaminer la validité des marques enregistrées en cas de litige³³.

Ce principe n'est pas valable pour les signes propres à induire en erreur³⁴ ni pour les signes contraires au droit en vigueur, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs³⁵.

3.8 Egalité de traitement

Le principe de l'égalité de traitement, ancré à l'art. 8 de la Constitution fédérale, exige que des situations semblables en fait et en droit soient traitées de manière semblable³⁶. Les états de fait sont semblables uniquement si les signes sont comparables sur tous les points

²⁹ TF 4A_330/2009 RMAGNUM (fig.); ATF 131 III 495 RFELSENKELLER; TF, sic! 2005, 649 R GLOBALEPOST; TAF B-3052/2009 RDIAMONDS OF THE TSARS.

³⁰ TAF B-3377/2010 RRADIANT APRICOT; TAF B-1364/2008 RON THE BEACH; CREPI, sic! 2003, 802 RWE KEEP OUR PROMISES.

³¹ TAF B-6748/2008 RXPERTSELECT; TAF B-7410/2006 RMASTERPIECE II.

³² ATF 120 II 144 RYENI RAKI.

³³ ATF 130 III 328 RBracelet de montre (marque tridimensionnelle); ATF 129 III 225 RMASTERPIECE.

³⁴ TF, FBDM 1994 I 76 RALASKA.

³⁵ TF 4A_302/2010 RMADONNA (fig.) [destiné à la publication].

³⁶ TAF B-7421/2006 RWE MAKE IDEAS WORK; TAF B-1580/2008 RA-Z; CREPI, sic! 2005, 19 R GELACTIV; CREPI, sic! 2004, 403 RFINANZOPTIMIERER.

pertinents³⁷ (p. ex. composition du signe³⁸, sens, produits et/ou services désignés³⁹). Des décisions anciennes ne lient pas l'Institut pour sa pratique actuelle⁴⁰.

Seul le droit à l'égalité de traitement dans l'illégalité peut être invoqué lorsque des motifs absolus d'exclusion s'opposent à l'enregistrement d'un signe⁴¹. L'exercice du droit à l'égalité de traitement dans l'illégalité suppose que le droit ait été appliqué de façon incorrecte dans une pluralité de cas antérieurs et que l'Institut exprime sans équivoque sa volonté de se tenir à cette pratique contraire au droit⁴². Des enregistrements antérieurs isolés ne suffisent pas. Si l'Institut change sa pratique, il n'existe pas de droit à un traitement d'une demande d'enregistrement selon l'ancienne pratique, ceci même si le changement intervient lors de l'examen de cette demande⁴³.

Le principe de l'égalité de traitement doit être appliqué de manière restrictive, car des différences minimales entre deux cas peuvent se révéler d'une importance décisive dans l'examen des motifs absolus d'exclusion⁴⁴. De plus, une certaine prudence est de mise lorsqu'il s'agit de se prononcer une nouvelle fois sur l'admissibilité de marques enregistrées plusieurs années auparavant⁴⁵.

3.9 Principe de la confiance

Le principe de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il place dans les assurances reçues des autorités⁴⁶, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration et qu'il a pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice⁴⁷. Des

³⁷ TF, sic! 2010, 907 [°]terroir (fig.).

³⁸ Par exemple, une marque verbale ne peut sans autre être comparée à une marque verbale/figurative (TAF B-1710/2008 [°]SWISTEC), et une marque consistant en un seul mot ne peut être comparée à une marque comprenant plusieurs éléments verbaux (TAF B-1580/2008 [°]A-Z).

³⁹ TAF B-55/2010 [°]G (fig.); selon TAF B-4848/2009 [°]TRENDLINE / COMFORTLINE et CREPI, sic! 2004, 774 [°]READY2SNACK, l'identité des produits et services n'est pas une condition pour invoquer le droit à l'égalité de traitement.

⁴⁰ TAF B-3377/2010 [°]RADIANT APRICOT; TAF, sic! 2009, 258 [°]Triangle sphérique (fig.); CREPI, sic! 2004, 573 [°]SWISS BUSINESS HUB.

⁴¹ TF, sic! 2005, 278 [°]FIREMASTER; TAF B-2937/2010 [°]GRAN MAESTRO; TAF B-848/2010 [°]WILD BEAN CAFÉ.

⁴² TF, sic! 2010, 907 [°]terroir (fig.); TF, sic! 2005, 278 [°]FIREMASTER; TAF B-6747/2009 [°]WOW; TAF B-990/2009 [°]BIOTECH ACCELERATOR; il n'y a pas de droit à l'égalité de traitement dans l'illégalité envers soi-même (TAF B-7245/2009 [°]LABSPACE; cf. aussi TF, sic! 2004, 400 [°]DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL).

⁴³ TF, sic! 2005, 646 [°]Dentifrice (marque tridimensionnelle), avec renvoi à l'ATF 127 II 113.

⁴⁴ TAF B-6257/2008 [°]DEOZINC; TAF B-5531/2007 [°]APPLY TIPS; TAF B-1759/2007 [°]PIRATES OF THE CARIBBEAN; CREPI, sic! 2003, 134 [°]COOL ACTION.

⁴⁵ Cf. TAF, sic! 2009, 721 [°]EXPRESS ADVANTAGE.

⁴⁶ Cf. ATF 129 I 161; TAF B-915/2009 [°]VIRGINIA SLIMS NO. 602.

⁴⁷ TAF B-5456/2009 [°]Stylo-bille (marque tridimensionnelle).

décisions d'examen isolées concernant des signes similaires ne fondent pas une confiance légitime⁴⁸.

3.10 Décisions étrangères

Il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n'ont pas valeur de précédents⁴⁹. En conséquence, l'enregistrement d'un signe à l'étranger ne confère pas un droit à son enregistrement en Suisse. Chaque Etat examine l'admissibilité d'une marque au regard de sa propre législation, de sa jurisprudence et de la perception de ses milieux intéressés⁵⁰.

Un enregistrement effectué à l'étranger peut toutefois être pris en considération par les autorités d'enregistrement suisses, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas clair d'application du droit suisse ainsi que de la pratique et jurisprudence y relatives⁵¹. Il convient de relever que la compréhension d'un signe par le public cible suisse peut différer de la compréhension du même signe par le public d'un autre Etat. De plus, chaque Etat disposant d'une grande marge d'appréciation⁵², la pratique d'un office étranger peut s'écarter de la pratique d'examen de l'Institut suivant le type de signe et les critères nationaux⁵³.

Lorsque l'enregistrement n'est pas possible en raison du risque de tromperie ou d'une atteinte au droit en vigueur, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, l'Institut ne tient pas compte des enregistrements étrangers (exception faite des signes publics étrangers, cf. ch. 7.2.2 p. 104). Seuls le droit suisse et la compréhension des milieux intéressés en Suisse sont déterminants. En outre, la pratique de l'Institut en matière d'indications de provenance n'est pas comparable à celle des offices étrangers.

3.11 Recherches sur Internet pour l'examen de l'appartenance au domaine public

L'Institut se sert de dictionnaires et d'ouvrages de référence pour déterminer si un signe relève du domaine public. Une consultation sur Internet de sites suisses et étrangers⁵⁴ peut compléter ces recherches. Elle permet notamment d'attester la banalité d'une désignation ou d'une combinaison de termes, de même que leur caractère usuel ou descriptif en relation avec les produits et/ou les services concernés⁵⁵. Un usage du signe par des tiers qui n'intervient pas à titre de marque constitue un indice pour son appartenance au domaine

⁴⁸ TAF B-3650/2009 R5 AM TAG; TAF B-990/2009 R BIOTECH ACCELERATOR; TF, FBDM, 1979 I 16 R The Greys (fig.).

⁴⁹ ATF 130 III 113 R MONTESSORI; TAF B-2937/2010 R GRAN MAESTRO; TAF B-6748/2008 R XPERTSELECT.

⁵⁰ ATF 135 III 416 R CALVI (fig.); TF, sic! 2005, 278 R FIREMASTER; TF, sic! 2004, 400 R DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; ATF 129 III 229 R MASTERPIECE.

⁵¹ TF, sic! 2007, 831 R Bouteille (marque tridimensionnelle); TF, sic! 2006, 666 R Paquet de cigarettes (marque tridimensionnelle); TAF B-1000/2007 R VIAGGIO.

⁵² ATF 135 III 416 R CALVI (fig.).

⁵³ ATF 129 III 225 R MASTERPIECE.

⁵⁴ TAF B-127/2010 R V (fig.); TAF B-990/2009 R BIOTECH ACCELERATOR; TAF, sic! 2008, 217 R VUVUZELA.

⁵⁵ Cf. ATF 135 III 416 R CALVI (fig.) et TF 4A_492/2007 R GIPFELTREFFEN.

public. Pour les marques tridimensionnelles, des recherches sur Internet peuvent en outre servir à déterminer ou à illustrer la diversité des formes proposées sur le marché dans la catégorie de produits concernée⁵⁶. La protection à titre de marque n'est en conséquence pas accordée lorsque les recherches permettent de démontrer qu'en Suisse le signe est dépourvu de caractère distinctif concret ou qu'il est soumis à un besoin de disponibilité (cf. ch. 4.3.2 p. 65).

4. Domaine public

4.1 Bases légales

Aux termes de l'art. 2 let. a LPM, sont exclus de la protection les signes qui appartiennent au domaine public, sauf s'ils se sont imposés dans le commerce. Cette disposition correspond à l'art. 6^{quinquies} let. b ch. 2 CUP⁵⁷, en vertu duquel les marques peuvent être refusées à l'enregistrement dans les cas suivants:

- lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou
- composées exclusivement de signes ou d'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 production, ou
- devenues usuelles dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est demandée.

4.2 Notion de domaine public

L'art. 2 let. a LPM reflète l'intérêt général qui consiste à éviter qu'un seul acteur du marché ne monopolise de manière injustifiée un signe en tant que marque. Les deux aspects du domaine public reflètent le double objectif visé par la notion même de domaine public:

- les signes inaptes à identifier des produits et/ou des services conformément à la fonction de la marque, autrement dit les signes qui ne permettent pas aux destinataires des produits et/ou des services désignés d'attribuer ceux-ci à une entreprise déterminée (*absence de caractère distinctif concret*), et
- les signes qui sont essentiels, voire indispensables, au commerce et qui doivent donc rester à la libre disposition de tous (*besoin de disponibilité*)⁵⁸.

En conséquence, ces signes ne sont pas admis à la protection à titre de marque.

Le rôle d'une marque est de permettre aux destinataires de reconnaître dans les produits et/ou les services désignés une origine commune déterminée et de les différencier ainsi de

⁵⁶ ATF 133 III 342 Réciipient d'emballage (marque tridimensionnelle); cf. également TF 4A_466/2007 Souris en chocolat (marque tridimensionnelle).

⁵⁷ TF 4A_492/2007 GIPFELTREFFEN; TF, FBDM 1994 I 43 MASTERtherm; CREPI, sic! 2006, 33 Boîtier de radio (marque tridimensionnelle); CREPI, sic! 2002, 519 RADEQUAT.

⁵⁸ ATF 131 III 121 SMARTIES (marque tridimensionnelle); TAF B-3650/2009 5 AM TAG.

ceux proposés par des concurrents⁵⁹. Pour cette raison, le motif d'exclusion fondé sur le défaut de caractère distinctif concret s'apprécie selon la perception présumée de ces destinataires⁶⁰ (cf. ch. 3.5 ch. 59).

En revanche, l'appréciation du besoin de disponibilité se fonde en premier lieu sur les besoins présumés des concurrents⁶¹. Ces derniers ont en effet un intérêt légitime à ce que les signes qu'ils peuvent être amenés à utiliser en relation avec la production ou la commercialisation de leurs produits et/ou de leurs services ne leur soient pas soustraits, ce qui constituerait une restriction à la libre concurrence. La preuve d'une utilisation actuelle par des tiers n'est pas indispensable pour admettre un besoin de disponibilité. Il suffit que l'on puisse envisager de façon sérieuse un emploi actuel ou futur⁶².

Les deux aspects de la notion de domaine public, à savoir le défaut de caractère distinctif concret et le besoin de disponibilité, sont à dissocier et à traiter comme des motifs absolus d'exclusion fondamentalement indépendants. Cependant, en pratique, ils se recoupent fréquemment, car les signes dépourvus de caractère distinctif concret doivent en principe également rester à disposition des concurrents, et inversement.

4.3 Examen des marques fondé sur l'art. 2 let. a LPM

Un signe appartient au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM si l'un des deux éléments constitutifs suivants est réalisé: absence de caractère distinctif concret ou existence d'un besoin de disponibilité.

4.3.1 Absence de caractère distinctif concret

Un signe est dépourvu de caractère distinctif concret s'il est couramment utilisé dans la langue de tous les jours ou dans le langage des affaires, de manière abstraite ou en rapport avec les produits et/ou les services concernés. Sont notamment concernés ici les signes qui se confinent à des indications pouvant être utilisées dans le commerce en référence à la nature ou aux caractéristiques de produits et/ou de services^{63,64}. Le caractère distinctif concret fait également défaut à tous les signes qui ne s'écartent que de façon minime des signes susmentionnés, autrement dit, les signes qui ne divergent pas dans une mesure importante des signes usuels et/ou de nature descriptive. L'Institut qualifie ces signes de « banals », cet adjectif permettant de refléter un critère d'examen unifié.

Constituent entre autres des signes banals les mots ou les images décrivant des produits et/ou des services ou leurs caractéristiques, les formes de produits ou d'emballages ne

⁵⁹ ATF 134 III 547 RéChaise (marque tridimensionnelle).

⁶⁰ TAF B-516/2008 RéAFTER HOURS.

⁶¹ TAF B-3650/2009 Ré5 AM TAG; TAF B-1364/2008 RéON THE BEACH.

⁶² TF, sic! 2007, 899 RéWE MAKE IDEAS WORK; cf. également TAF B-3394/2007 RéSALESFORCE.COM et TAF B-600/2007 RéVOLUME UP.

⁶³ TF 4A_330/2009 RéMAGNUM (fig.); TAF B-6748/2008 RéXPERTSELECT.

⁶⁴ Dans la pratique d'examen des marques verbales, les désignations de nature descriptive constituent la majorité des signes devant être refusés en raison d'un défaut de caractère distinctif concret.

différant pas clairement de celles utilisées habituellement, les couleurs abstraites en relation avec des produits ordinairement colorés⁶⁵.

L'exclusion en raison du défaut de caractère distinctif découle directement de la fonction légale de la marque⁶⁶, à savoir la distinction des produits et/ou des services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Ce critère tient donc un rôle prépondérant dans l'examen des marques. L'aptitude concrète d'un signe à fonctionner comme un renvoi à une entreprise déterminée est une exigence essentielle de la protection à titre de marque. Un signe dépourvu de caractère distinctif concret est par conséquent exclu de cette protection, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de procéder à l'examen d'un éventuel besoin de disponibilité le concernant⁶⁷.

Ce motif d'exclusion n'est soulevé que si le signe est dépourvu de tout caractère distinctif concret.

L'usage préalable éventuel d'un signe ou la question de savoir si ce dernier est connu ne jouent aucun rôle lors de l'examen du caractère distinctif originaire⁶⁸. Celui-ci s'apprécie comme si un usage à titre de marque n'avait pas encore eu lieu⁶⁹. Ce n'est que sur demande que l'Institut examine le caractère distinctif acquis ultérieurement par l'usage⁷⁰.

4.3.2 Besoin de disponibilité

Le besoin de disponibilité s'applique à tous les signes dont les concurrents sont tributaires actuellement ou seront tributaires à l'avenir (cf. ch. 4.2 p. 63). L'examen des motifs absolus d'exclusion lors de la procédure d'enregistrement doit s'effectuer indépendamment du droit exclusif d'usage que la marque confère à son titulaire (art. 13 LPM)⁷¹. A titre d'exemple, les mots pouvant servir à désigner des produits ou des services doivent rester disponibles⁷². Il en va de même des couleurs ou des formes qui constituent la présentation (*Ausstattung*) banale d'un produit.

Au cours de l'examen d'un signe, le besoin de disponibilité n'est généralement apprécié que dans un second temps, une fois achevé l'examen du caractère distinctif concret. En l'absence de caractère distinctif, la question du besoin de disponibilité peut rester ouverte (cf. ch. 4.3.1 p. 64). Par contre, si le caractère distinctif a été admis, il est impératif d'examiner si le signe doit rester à la libre disposition des concurrents.

Il existe pour certains signes un besoin absolu de disponibilité. Ceux-ci ne sont en conséquence pas susceptibles de s'imposer comme marques en raison de l'usage (cf.

⁶⁵ Cf. les explications sous ch. 4.4 p. 69 ss concernant les exemples cités et d'autres cas.

⁶⁶ Cf. ch. 2 p. 58.

⁶⁷ TAF B-3377/2010 *ÉRADIANT APRICOT*; TAF B-7424/2006 *ÉBONA*; CREPI, sic! 2004, 216 *ÉR GRIMSELSTROM*.

⁶⁸ Cf. TAF B-7427/2006 *ÉCHOCOLAT PAVOT* (fig.).

⁶⁹ TAF B-1759/2007 *ÉPIRATES OF THE CARIBBEAN*.

⁷⁰ Voir « Marques imposées », ch. 10 p. 132.

⁷¹ TF, sic! 2009, 167 *ÉPOST*.

⁷² TF, sic! 2010, 162 *ÉRADIO SUISSE ROMANDE*.

ch. 10.1.2 p. 130). L'art. 2 let. b LPM exprime ce besoin absolu de disponibilité pour certains signes tridimensionnels (cf. ch. 4.11.4 p. 90).

4.3.3 Limitation négative de la liste des produits et/ou des services

Par limitation négative, on entend toute formulation qui, dans une liste des produits et/ou des services, exclut par la négative des produits et/ou des services spécifiques.

Exemples:

- Classe 31: fruits à l'exception des pommes
- Classe 9: ordinateurs à l'exception des ordinateurs pour vélos

Ces limitations négatives sont acceptées à titre exceptionnel lorsqu'une formulation positive (énumération de tous les produits et services souhaités) n'est pas possible. Elles sont en général utilisées afin d'exclure les produits ou les services pour lesquels le signe déposé est descriptif. Chaque limitation négative fait l'objet d'un examen détaillé tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Pour être acceptées, les limitations négatives doivent par ailleurs remplir les conditions suivantes:

- La limitation négative doit exclure tous les produits ou services problématiques⁷³. Pour le signe JARDIN par exemple, la formulation « meubles à l'exception des meubles de jardin en plastique » n'est pas suffisante. Etant donné qu'il existe d'autres types de meubles de jardin que ceux en plastique, cette limitation n'exclut pas tous les produits pour lesquels le signe est descriptif.
- La formulation doit permettre de déterminer clairement les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. L'objet de la protection doit être précis (art. 11 al. 1 OPM)⁷⁴. Par exemple, la limitation « tissus à l'exception des tissus pour pantalons » ne peut pas être acceptée, car il n'existe pas de tissu spécifique pour la fabrication de pantalons; l'objet de la protection n'est donc pas clair.
- Tout comme une limitation positive, une limitation négative ne doit pas rendre le signe trompeur (cf. ch. 5 p. 98). Un signe ABC LE MEILLEUR VIN DU MONDE, déposé pour des « boissons alcooliques à l'exception du vin », serait refusé, puisque les destinataires s'attendent à ce que les produits soient ou contiennent du vin, alors que le vin est expressément exclu de la liste des produits.

⁷³ Cf. dans ce sens TF 4A_492/2007 R GIPFELTREFFEN.

⁷⁴ TF 4A_492/2007 R GIPFELTREFFEN.

A. Signes conventionnels

4.4 Marques verbales

4.4.1 Généralités

Le caractère descriptif d'un signe verbal constitue la cause la plus fréquente de refus de protection. Les signes qui sont de simples indications descriptives des produits et/ou des services auxquels ils se rapportent sont dénués de caractère distinctif concret⁷⁵. De plus, de tels signes doivent rester à la disposition de tous les concurrents (concernant le défaut de caractère distinctif et le besoin de disponibilité en général, cf. ch. 4.2 p. 63).

Le caractère distinctif concret indispensable pour admettre une marque à l'enregistrement fait également défaut aux signes verbaux qui ne sont pas descriptifs mais qui constituent, de manière générale ou en association avec les produits et/ou les services qu'ils désignent, une expression courante (cf. ch. 4.4.3 p. 73).

4.4.2 Indications descriptives

Les indications de nature descriptive sont des indications objectives sur les produits ou les services. Elles ne sont pas perçues par les milieux intéressés comme un renvoi à une entreprise déterminée (défaut de caractère distinctif) et doivent en principe rester à la libre disposition de tous les acteurs du marché (besoin de disponibilité).

Les principes suivants s'appliquent lors de l'examen des marques:

- Les désignations génériques, de même que les indications relatives aux caractéristiques possibles des produits ou des services désignés⁷⁶, comme leur qualité, leur provenance géographique ou leur fonctionnement, sont de nature descriptive (cf. ch. 4.4.2.1 ss p. 69).
- Les indications pouvant se référer, de manière générale, à toutes sortes de produits ou services sont également descriptives⁷⁷. Figurent notamment dans cette deuxième catégorie les indications générales de qualité et les indications de nature publicitaire⁷⁸ (cf. ch. 4.4.2.3 p. 72).
- L'examen ne vise pas à établir si le signe, considéré de manière abstraite, fait spontanément penser aux produits ou aux services auxquels il se rapporte. Est par contre déterminant le fait de savoir si le signe, en relation avec les produits ou les services, est considéré comme descriptif par les milieux intéressés⁷⁹.

⁷⁵ TF 4A_330/2009 R MAGNUM (fig.).

⁷⁶ TF 4A_492/2007 R GIPFELTREFFEN; TF, sic! 2005, 649 R GLOBALEPOST (fig.); TF, sic! 2004, 400 R DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; TAF B-3650/2009 R 5 AM TAG.

⁷⁷ TF, sic! 1998, 397 R AVANTGARDE.

⁷⁸ TF, sic! 2010, 907 R terroir (fig.); TF, sic! 2007, 899 R WE MAKE IDEAS WORK; ATF 129 III 225 R MASTERPIECE; TAF B-7245/2009 R LABSPACE; CREPI, sic! 2003, 495 R ROYAL COMFORT.

⁷⁹ TAF B-1364/2008 R ON THE BEACH; TAF B-6910/2007 R 2LIGHT.

- Un signe éveillant uniquement des associations d'idées ou contenant des allusions qui ne renvoient que de loin aux caractéristiques des produits et services, n'est pas descriptif⁸⁰. Sont admis à l'enregistrement les signes dont le sens est indéterminé ou peu clair en relation avec les produits ou les services désignés. Si le rapport entre le terme utilisé et le produit ou le service désigné est à ce point immédiat et concret que le terme renvoie, sans fournir un effort de réflexion ou d'imagination particulier, à une caractéristique déterminée du produit ou du service en cause, alors le signe doit être refusé à l'enregistrement⁸¹. La question de savoir si le caractère descriptif est aisément reconnaissable est examinée en fonction des produits et/ou services revendiqués en l'espèce⁸².
- Le fait que l'expression examinée soit (déjà) utilisée dans le commerce n'est pas décisif. De même, qu'une indication soit nouvelle, inhabituelle ou de langue étrangère n'exclut pas de ce seul fait le caractère descriptif du signe⁸³. Les destinataires recherchent toujours un sens reconnaissable dans une expression donnée⁸⁴. Les néologismes peuvent également appartenir au domaine public si les milieux intéressés y reconnaissent une référence évidente⁸⁵. Tel est notamment le cas lorsque ces derniers, se fondant sur les usages de la langue ou sur les règles de la construction lexicale, les perçoivent comme un renvoi immédiat à certaines caractéristiques des produits ou des services en question⁸⁶. De même, le fait qu'une expression ne figure pas dans les dictionnaires n'est pas un critère en faveur de l'admissibilité du signe⁸⁷.
- L'éventuel double (ou multiple) sens d'un signe ne mène pas à son enregistrement lorsqu'au moins l'une de ses acceptions constitue un renvoi immédiat à une caractéristique du produit ou du service concerné⁸⁸. Le multiple sens d'un signe considéré dans l'abstrait peut faire place à une signification précise et descriptive lorsqu'il est mis en relation avec un produit ou un service déterminé⁸⁹. Placés devant un signe ne possédant pas de sens, ou possédant un sens contradictoire d'une part, de même qu'un sens pourvu d'une signification en relation avec les produits ou services revendiqués d'autre part, les destinataires retiendront ce dernier pour la compréhension du signe⁹⁰.

⁸⁰ TF, sic! 2005, 649 R GLOBALEPOST (fig.); TAF B-2937/2010 R GRAN MAESTRO.

⁸¹ TF 4A_330/2009 R MAGNUM (fig.); TF, sic! 2007, 899 R WE MAKE IDEAS WORK; ATF 131 III 495 FELSENKELLER; TAF B-8186/2008 R BABYRUB.

⁸² TAF B-613/2008 R NANOBONE.

⁸³ TF, sic! 2010, 907 R terroir (fig.); TF, sic! 2005, 649 R GLOBALEPOST (fig.); TAF B-787/2007 R PUNTOIMMOBILIARE.

⁸⁴ TAF B-3650/2009 R 5 AM TAG; TAF B-1717/2008 R SWISTEC.

⁸⁵ TAF B-7204/2007 R STENCILMASTER.

⁸⁶ TF, sic! 2010, 907 R terroir (fig.); TF, sic! 2000, 287 R BIODERMA; CREPI, sic! 2005, 19 R GELACTIV.

⁸⁷ TAF B-6352/2007 R AdRank; TAF B-990/2009 R BIOTECH ACCELERATOR.

⁸⁸ Cf. TF 4A_492/2007 R GIPFELTREFFEN; TF, sic! 2005, 649 R GLOBALEPOST (fig.); CREPI, sic! 2003, 495 R ROYAL COMFORT.

⁸⁹ TF, sic! 2005, 278 R FIREMASTER; TAF B-613/2008 R NANOBONE.

⁹⁰ TAF B-1580/2008 R A-Z.

- L'existence d'une ou plusieurs expressions équivalentes (synonymes) n'a pas d'influence sur le caractère distinctif. Quant au besoin de disponibilité, il ne se limite pas aux indications irremplaçables. L'existence d'une deuxième désignation dans le commerce n'exclut pas le fait qu'un signe puisse appartenir au domaine public⁹¹.
- L'impression générale étant déterminante⁹², il n'est pas décisif, pour les signes composés de plusieurs termes, que chaque terme soit descriptif⁹³.
- Pour qu'un signe soit exclu de la protection, il suffit qu'il soit descriptif pour une seule partie des produits ou des services tombant sous l'indication générale (Oberbegriff) concernée⁹⁴.
- La protection n'est pas accordée aux signes se réduisant à des indications descriptives ou courantes et par conséquent banales. En revanche, un signe peut être admis à l'enregistrement s'il présente des éléments supplémentaires, pourvus de caractère distinctif, qui influencent de manière essentielle l'impression générale (cf. ch. 4.4.8 p. 76)

4.4.2.1 Désignations génériques

Les signes constitués exclusivement d'une indication renvoyant à la nature même ou au genre du produit ou service concerné ne peuvent pas être enregistrés comme marques.

Exemples:

- POMME pour des fruits (cl. 31)
- LE MAGAZINE DE LA SCIENCE FICTION pour des produits de l'édition (cl. 16)

4.4.2.2 Indications relatives aux caractéristiques

Les indications de nature descriptive peuvent se référer à une caractéristique quelconque des produits ou des services. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive.

4.4.2.2.1 Indications relatives aux propriétés

Les indications relatives aux propriétés des produits ou des services, à savoir les indications qui renseignent les destinataires sur une caractéristique objective desdits produits ou services, ne peuvent pas être enregistrées en tant que marques. Ceci s'applique également lorsque l'indication porte uniquement sur certaines caractéristiques particulières du produit ou du service concerné⁹⁵.

Exemples:

⁹¹ TAF B-7272/2008 R SNOWSPORT.

⁹² Cf. ch. 3.2 p. 59.

⁹³ Cf. TAF B-1710/2008 R SWISTEC et TAF B-7426/2006 R THE ROYAL BANK OF SCOTLAND; CREPI, sic! 2000, 100 R INFO TIP.

⁹⁴ TAF B-3377/2010 R RADIANT APRICOT; TAF B-7204/2007 R STENCILMASTER; TAF B-613/2008 R NANOBONE; CREPI, sic! 2004, 220 R smartModule et smartCore.

⁹⁵ TAF B-6070/2007 R TRABECULAR METAL.

- ALLFIT pour des implants ou des produits d'obturation dentaire (cl. 5, 10)⁹⁶
- SMART pour des armes (cl. 13)⁹⁷

4.4.2.2 Indications relatives à la forme ou au conditionnement

Les signes constitués d'indications verbales qui caractérisent la forme ou l'emballage d'un produit ou son conditionnement ne peuvent pas être enregistrés comme marques, lorsque les caractéristiques décrites sont usuelles pour les marchandises considérées ou qu'elles se réfèrent directement à des avantages pratiques de ces dernières.

Exemple:

- Le signe GOLD BAND ne peut pas être admis à l'enregistrement pour des produits à base de tabac, car il renvoie à la bande dorée intégrée au film protecteur des paquets de cigarettes, c'est-à-dire à un élément usuel du conditionnement de ces marchandises⁹⁸.

En revanche, une indication renvoyant à une forme ou à un conditionnement inattendu et inusuel pour un produit désigné ou pour l'emballage de ce produit peut être admise à l'enregistrement.

Exemple:

- Le signe ROTRING peut être admis à l'enregistrement pour des outils, car il n'est pas usuel qu'un anneau rouge soit apposé sur un outil ou sur son emballage⁹⁹.

4.4.2.3 Indications relatives à la destination ou aux destinataires

Les indications relatives à l'usage prévu pour un produit ou un service sont exclues de la protection à titre de marques¹⁰⁰. Il en est de même des indications qui renvoient aux destinataires des produits ou des services.

Exemples:

- VIAGGIO pour des wagons (cl. 12)¹⁰¹
- ELLE pour des produits destinés aux femmes¹⁰²

4.4.2.4 Indications relatives aux effets

Les indications qui décrivent directement l'effet ou le mode de fonctionnement d'un produit ne peuvent être enregistrées comme marques¹⁰³. Ceci s'applique également lorsque l'indication porte sur un effet ou un mode de fonctionnement particulier d'un produit.

⁹⁶ CREPI, sic! 1997, 302 RALLFIT.

⁹⁷ CREPI, sic! 2003, 806 RSMart.

⁹⁸ ATF 116 II 609 RGOLD BAND.

⁹⁹ ATF 106 II 245 RROTRING.

¹⁰⁰ TAF B-1364/2008 RON THE BEACH.

¹⁰¹ TAF B-1000/2007 RVIAGGIO.

¹⁰² TF, sic! 1997, 159 RELLE.

Exemples:

- RAPIDE pour des médicaments (cl. 5)
- COOL ACTION pour des produits cosmétiques (cl. 3)¹⁰⁴
- FITNESS pour des produits alimentaires (cl. 29, 30, 32)¹⁰⁵

4.4.2.2.5 Indications relatives au contenu et noms de personnes célèbres

Certains produits ou services, comme les produits de l'édition (cl. 16), les publications électroniques et les supports de données enregistrés (cl. 9) ou les divertissements (cl. 41), peuvent porter sur un thème particulier. Les indications qui pourraient constituer le thème possible des produits ou des services concernés ne peuvent pas être admises à titre de marques¹⁰⁶.

Exemples:

- ANIMAUX pour des livres (cl. 16)
- JAZZ pour des disques compacts (cl. 9)

Les indications pourvues dans l'ensemble d'un caractère fantaisiste ou contenant un élément distinctif ne sont pas considérées comme des indications descriptives du contenu et peuvent être admises à la protection.

Exemples:

- LE PETIT PIERRE, notamment en cl. 9 et 16
- Wii SPORTS (CH 587 365), notamment en cl. 9, 16 et 28

En principe, un signe constitué d'un nom de personne est accepté à titre de marque, quels que soient les produits et les services désignés et quelle que soit l'identité du déposant. Ce principe est également valable pour les noms de personnes célèbres, réelles ou fictives.

Font néanmoins exception à ce principe les signes constitués du nom d'une personne ayant exercé une influence hors du commun dans un domaine d'activité (p. ex. une personne ayant créé une œuvre de très grande renommée) et qui sont utilisés couramment pour décrire le thème de certains produits et/ou services.

Exemple:

- MOZART pour des enregistrements sonores (cl. 9)

¹⁰³ TAF B-6291/2007 R CORPOSANA.

¹⁰⁴ CREPI, sic! 2003, 134 R COOL ACTION.

¹⁰⁵ CREPI, sic! 2003, 800 R FITNESS.

¹⁰⁶ ATF 128 III 447 R PREMIERE; TF, sic! 2004, 400 R DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

4.4.2.3 Indications générales de qualité

Les indications qui décrivent la qualité d'un produit ou d'un service ou se réduisent à des indications laudatives communes, telles que les expressions PRIMA, MASTER, SUPER, TOP et MEGA, appartiennent au domaine public¹⁰⁷. Il en va de même pour les signes se résumant à une promotion laudative du fournisseur des produits ou du prestataire des services¹⁰⁸. Lorsque ces indications sont combinées avec d'autres indications descriptives, les signes qui résultent de ces combinaisons sont exclus de la protection à titre de marques.

Exemple:

- MASTERPIECE pour des services bancaires (cl. 36)¹⁰⁹
- ROYAL COMFORT pour du papier hygiénique et des mouchoirs (cl. 16)¹¹⁰

4.4.2.4 Désignations de couleur

Une désignation de couleur appartient au domaine public lorsqu'elle

- représente un critère d'achat pour le produit (p. ex. JAUNE pour des vêtements ou des tissus), ou
- détermine une caractéristique du produit en cause (p. ex. VERT pour des colorants, des laques ou des cosmétiques), ou
- est inhérente au produit (p. ex. ROUGE pour des tomates), ou
- est utilisée comme une désignation générique ou une indication relative aux caractéristiques des produits correspondants (ORANGE pour des oranges ou CORAIL pour du vin).

Aucun de ces critères n'est valable par exemple pour la marque PINK destinée à des matériaux de construction en métal. Ce signe serait donc enregistrable.

Les critères susmentionnés ne s'appliquent que de manière restreinte aux services qui, par nature, ne possèdent pas de couleur.

Les désignations de couleur sont parfois soumises à un besoin absolu de disponibilité qui fait obstacle à l'admission du signe comme marque imposée¹¹¹.

4.4.2.5 Autres indications de nature descriptive

Des indications de nature descriptive autres que celles qui précèdent sont refusées à l'enregistrement, notamment celles se rapportant:

- à la quantité d'un produit, par exemple TRIPLE-PACK pour du chocolat;

¹⁰⁷ TF, sic! 2007, 899 RWE MAKE IDEAS WORK; TF, sic! 1998, 397 RAVANTGARDE; TAF B-7245/2009 RLABSPACE.

¹⁰⁸ Cf. TF, sic! 2010, 907 Rterroir (fig.).

¹⁰⁹ ATF 129 III 225 RMASTERPIECE.

¹¹⁰ CREPI, sic! 2003, 495 RROYAL COMFORT.

¹¹¹ Cf. ch. 10.1.2 p. 133.

- à la valeur d'un produit, par exemple BOULES A 10 (bonbons à 10 centimes) pour des sucreries;
- à un événement ou au moment de fabrication d'un produit, par exemple « Berne 2006 » pour une exposition de meubles, « vendange tardive » pour du vin;
- au point de vente ou au lieu de fourniture du service, par exemple SUPERMARCHÉ pour des produits alimentaires (cl. 29) ou LE MONDE DE L'ELECTRONIQUE pour des ordinateurs (cl. 9).

4.4.2.6 Dénominations communes internationales (DCI)

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) attribue des dénominations communes internationales (ou noms génériques) aux substances chimiques dont l'utilisation à des fins pharmaceutiques a été officiellement autorisée. Considérées comme des termes génériques au sens large et appartenant au domaine public, les DCI ne peuvent être enregistrées à titre de marques. Une DCI suffisamment déclinée ou modifiée peut cependant être enregistrée, pour autant que cette modification confère au signe un caractère distinctif suffisant et écarte le besoin de disponibilité. Le fait que les milieux intéressés reconnaissent dans le signe une référence à la DCI n'exclut pas automatiquement la possibilité d'un enregistrement. Par exemple, la marque SIMVASTAT (CH 510 477) constitue une modification suffisante de la DCI SIMVASTATIN.

4.4.3 Expressions courantes

En plus des indications de nature descriptive, sont également exclus de l'enregistrement à titre de marques les signes verbaux se limitant à des expressions courantes, soit de manière générale soit en relation avec les produits et/ou les services désignés¹¹². De tels signes sont assimilés aux signes banals. Ils sont en effet dénués de caractère distinctif concret car ils ne sont pas plus aptes que les signes de nature descriptive à fonctionner comme un renvoi à une entreprise déterminée. En outre, il existe généralement pour de telles expressions un besoin de disponibilité.

En conséquence, l'Institut rejette les signes tels que ENTERPRISE¹¹³ ou NETTO¹¹⁴ pour tous les produits, TERROIR pour du vin ou LA FORMULE DU CHEF pour des repas précuisinés.

4.4.4 Slogans

Un slogan est une formule concise et frappante, utilisée notamment en publicité. Il n'est a priori pas exclu qu'un slogan puisse être enregistré à titre de marque.

Sont cependant refusés à l'enregistrement les slogans qui sont composés exclusivement d'éléments:

¹¹² TAF B-1580/2008 R A-Z.

¹¹³ CREPI MA-AA 03/95 R ENTERPRISE.

¹¹⁴ CREPI, sic! 2005, 367 R NETTO.

- décrivant les caractéristiques des produits et/ou des services (p. ex. la nature, la destination, les effets),
- constituant une indication générale de qualité ou une indication de nature publicitaire¹¹⁵,
- constituant des phrases fréquemment utilisées dans la publicité, des injonctions simples (incitations à acheter ou injonctions se rapportant de manière directe aux produits et services concernés) ou des expressions courantes pour les produits et services en cause.

Sont également rejetés les slogans qui sont exclusivement composés d'une combinaison des éléments susmentionnés.

Dans ces cas, les slogans sont dénués de caractère distinctif concret, car le consommateur ne les perçoit pas comme un renvoi à une entreprise déterminée. De tels slogans doivent de surcroît rester à la libre disposition des concurrents¹¹⁶.

Exemples:

- BETTER THINGS FOR BETTER LIVING pour des médicaments (cl. 5)
- DAS IST FÜR SIE pour des produits appartenant à différentes classes

La protection peut en revanche être accordée aux slogans allusifs dont le caractère descriptif n'apparaît qu'après un effort de réflexion et aux slogans qui comportent un élément distinctif.

Exemples:

- METTEZ UN TIGRE DANS VOTRE MOTEUR pour des essences [carburants] (cl. 4)
- MAKING YOUR BUSINESS WORLD A SINGLE WORLD (CH 413 137) pour des logiciels (cl. 9)
- LES CHATS ACHÈTERAIENT WHISKAS (CH 357 711) pour de la nourriture pour animaux de compagnie (cl. 31)

4.4.5 Raisons de commerce

Les conditions à l'enregistrement d'une marque ne sont pas les mêmes que celles à l'inscription d'une raison de commerce au registre du commerce^{117,118}, d'autant plus que l'utilisation d'une raison de commerce, au contraire d'une marque, n'est pas associée à des produits et services, mais constitue un renvoi au titulaire d'entreprise¹¹⁹. Les raisons de

¹¹⁵ TF, sic! 2007, 899 RWE MAKE IDEAS WORK; CREPI, sic! 2005, 120 RMENSCHEN HELFEN MENSCHEN; CREPI, sic! 2003, 802 RWE KEEP OUR PROMISES.

¹¹⁶ Concernant les indications de nature publicitaire, cf. TAF B-6747/2009 RWOW.

¹¹⁷ TAF B-386/2008 RGB; TAF B-1710/2008 RSWISTEC.

¹¹⁸ Concernant l'examen des raisons de commerce, cf. Guide à l'attention des autorités du registre du commerce, disponible sous www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/wirtschaft/handelsregister/zefix_firmennachforschungen.html.

¹¹⁹ TAF B-7408/2006 RBTICINO (fig.).

commerce peuvent être admises à l'enregistrement à titre de marques si, comme tout autre signe, elles remplissent les conditions de l'art. 2 let. a LPM¹²⁰.

L'indication de la forme juridique (p. ex. SA, Sàrl, Inc., etc.) n'est pas considérée comme un élément conférant un caractère distinctif au signe.

Exemples:

- SWISS BUSINESS AIRLINE Sàrl pour des services de transport (cl. 39)
- POMMES SA pour du commerce de détail (cl. 35)

4.4.6 Noms de domaine et numéros téléphoniques

Un nom de domaine peut être enregistré comme marque s'il remplit les conditions de l'art. 2 let. a LPM. Les noms de domaine de premier niveau, qu'ils soient génériques comme .COM, .ORG, .NET ou nationaux comme .CH, .DE, etc., sont des indications banales appartenant au domaine public¹²¹. Ils ne sont donc pas admis à l'enregistrement, ni seuls, ni en combinaison avec des indications descriptives ou usuelles.

Les noms de domaine nationaux renvoient par ailleurs à un pays particulier et sont donc considérés comme des indications géographiques (voir ch. 8 p. 108).

Exemples:

- AUTO.COM sera refusé pour la location de voiture (cl. 39).
- ABC.CH sera accepté pour des produits et des services appartenant à différentes classes uniquement si les conditions prévues aux art. 47 LPM ss sont remplies.

En principe, les numéros de téléphone sont admis à la protection à titre de marques, sauf les numéros usuels tels que le « 0800 », qui ne peuvent pas être compris comme un renvoi distinctif à une entreprise déterminée.

Exemple:

- « 0800PIZZA » sera refusé pour des services de restauration (cl. 43).

4.4.7 Signes libres

Les signes libres sont des signes originaires distinctifs, mais qui se sont transformés, au fil du temps, en désignations génériques pour les produits ou les services auxquels ils se rapportent¹²². Les signes libres relèvent du domaine public et ne peuvent pas être enregistrés. L'Institut agit avec la plus grande réserve lorsqu'il doit apprécier si un signe est devenu un signe libre.

¹²⁰ TAF B-386/2008 RGB; TAF B-3259/2007 ROERLIKON.

¹²¹ TAF B-3394/2007 RSALESFORCE.COM.

¹²² ATF 130 III 113 RMONTESSORI.

4.4.8 Signes en principe admis à l'enregistrement

Les signes dont le sens est descriptif ou usuel, et dès lors banal, peuvent être admis à titre de marques, à condition qu'ils présentent des caractéristiques distinctives qui influencent de manière essentielle l'impression générale.

Les signes qui répondent aux critères mentionnés ci-dessous possèdent en principe le caractère distinctif suffisant pour être admis à l'enregistrement et ne doivent par ailleurs pas être laissés à la libre disposition des concurrents. Lors de l'examen, tous les aspects du cas d'espèce sont pris en compte. Ainsi, plus un signe est considéré comme descriptif ou banal en raison de sa signification, plus les exigences concernant les autres éléments susceptibles de doter le signe de caractère distinctif, dans son ensemble, sont élevées. Un signe peut être admis à l'enregistrement notamment grâce à la réunion de plusieurs éléments qui, pris isolément, auraient été insuffisants.

4.4.8.1 Combinaisons de signes appartenant au domaine public

L'Institut enregistre les marques associant plusieurs signes relevant du domaine public si l'impression générale qui s'en dégage leur confère un caractère distinctif.

4.4.8.1.1 Combinaisons d'éléments descriptifs

L'Institut refuse à l'enregistrement les combinaisons de mots dont le sens est immédiatement compréhensible et qui, d'un point de vue linguistique, ne sont pas inhabituelles, fausses ou suffisamment modifiées.

Par conséquent, un signe composé de deux ou plusieurs éléments descriptifs est susceptible d'être enregistré à titre de marque, à condition que la signification de cette combinaison ne soit pas descriptive et qu'elle dépasse la simple addition des éléments constitutifs.

Exemples de signes admis:

- LIPOLÈVRES (IR 693 436, cl. 3, 5)
- INFOINVENT (IR 687 587, cl. 16, 35, 41, 42)

En outre, les combinaisons présentant une irrégularité linguistique clairement perceptible peuvent être pourvues de caractère distinctif. Il ne suffit néanmoins pas d'apporter une modification minimale au signe. En effet, même les néologismes, inusités jusqu'alors, peuvent relever du domaine public si leur signification est immédiatement perçue comme descriptive. Par exemple, le simple fait de combiner deux termes en un mot ne dote pas pour autant ce signe du caractère distinctif suffisant¹²³. De même, le fait de changer l'ordre des éléments constitutifs d'un signe (inversion) ne conduit pas automatiquement à son admission¹²⁴.

Les signes qui ne sont pas reconnus d'emblée comme étant composés de plusieurs termes, mais qui sont perçus comme formant une unité, peuvent être admis.

¹²³ CREPI, sic! 2000, 592 RCLEARCUT; CREPI, sic! 2004, 220 RsmartModule et smartCore.

¹²⁴ CREPI, sic! 1998, 477 RSOURCESAFE.

4.4.8.1.2 Combinaisons d'indications descriptives avec des lettres ou des chiffres

Les combinaisons d'indications descriptives et de signes simples (chiffres ou lettres) sont en principe admises à l'enregistrement dans la mesure où les signes simples ne prennent pas une signification déterminée en relation avec les produits et les services en cause¹²⁵. En présence d'une signification déterminée, les règles générales relatives à l'appréciation des combinaisons d'éléments descriptifs sont appliquées (cf. ch. 4.4.8.1.1 p. 76).

Exemples de marques admises:

- WORLDWIDE 9 pour des services de télécommunication (cl. 38)
- MASTER B pour des accessoires de véhicules (cl. 12)

Si le destinataire, sans fournir un effort de réflexion particulier, ne reconnaît pas les deux éléments de la combinaison formée d'une indication de nature descriptive et d'une lettre, il faut alors examiner ce signe comme une unité.

A titre d'exemples, le signe SQUALITY est perçu comme un mot¹²⁶ alors qu'IPUBLISH est perçu comme un signe composé de la lettre « I » et du mot « PUBLISH »¹²⁷.

4.4.8.2 Modifications et mutilations

En cas de suppression (mutilation), de changement ou d'ajout (modification) de lettres ou de syllabes à des indications descriptives ou usuelles, le signe peut être accepté à l'enregistrement¹²⁸.

Il faut pour cela que les milieux concernés considèrent que le signe modifié ou mutilé se différencie nettement d'un signe banal. Une modification insignifiante n'est pas suffisante¹²⁹. Il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce pour déterminer si un signe modifié ou mutilé est dominé par la partie descriptive ou par la partie fantaisiste. En effet, suivant les cas, la modification d'une seule lettre peut changer l'impression générale de manière significative (notamment pour des mots courts et dans les cas où cette modification a pour résultat un changement de sens) ou n'avoir qu'un faible effet sur celle-ci.

Les modifications ou les mutilations qui sont (devenues) usuelles ne confèrent pas de caractère distinctif au signe. Tel est notamment le cas des transcriptions suivantes: « 4 » au lieu de « for », « 2 » au lieu de « to » ou « too », « @ » au lieu de « a » ou « at », ou « XMAS » au lieu de « christmas ». L'usage d'abréviations est aujourd'hui très répandu, en particulier au travers des fréquents échanges de courriels ou de SMS¹³⁰.

¹²⁵ CREPI, sic! 2000, 702 RM Power.

¹²⁶ CREPI, sic! 2001, 131 RSQUALITY.

¹²⁷ CREPI, sic! 2004, 95 RIPUBLISH.

¹²⁸ Concernant l'appréciation différenciée de cette problématique sous l'angle de l'art. 2 let. c et d LPM, cf. ch. 3.2, p. 59, ainsi que ch. 5 ss, p. 100 ss.

¹²⁹ TAF B-6257/2008 RDEOZINC; TAF B-990/2009 RBIOTECH ACCELERATOR; TAF B-7427/2006 RCHOCOLAT PAVOT (fig.).

¹³⁰ TAF B-6748/2008 RXPERTSELECT.

Les modifications ou les mutilations qui ne concernent qu'une lettre sont en principe insuffisantes. BLAK (au lieu de « black ») pour du charbon, DECAP (au lieu de « décape ») pour des décapants-solvants ou NENDA (au lieu de « Nendaz ») pour de l'eau minérale sont refusés à l'enregistrement, d'une part parce que ces signes diffèrent du terme non admis uniquement par un caractère, d'autre part parce que cette modification n'a aucun effet sur la prononciation¹³¹. Le signe KLINER (au lieu de « cleaner ») pour des balais présente une modification suffisante. Bien que le signe soit phonétiquement identique suite à la modification, son aspect visuel s'écarte clairement du terme de nature descriptive.

Exemple de signe admis:

- SPAGHELLI (CH 449 222, cl. 29, 30)

Exemple de signe refusé:

- SERVICENTER (IR 700 412, cl. 37, 39, 41, 42)

4.4.8.3 Pléonasmes, répétitions, jeux de mots

La redondance de la signification de l'élément verbal descriptif (pléonasme) peut former un ensemble admis à l'enregistrement (c'est le cas, p. ex., de TINIMINI; tiny = minuscule, mini = très petit).

Il convient de distinguer des pléonasmes les répétitions d'un seul et même mot qui ne sont, en principe, pas admises à la protection (p. ex. CURRY-CURRY).

Les signes composés d'éléments de nature descriptive peuvent être enregistrés à titre de marques quand ils contiennent un jeu de mot clair qui l'emporte sur le sens descriptif. Une légère ambiguïté ne permet pas l'enregistrement.

Exemple de signe accepté:

- AUS GUTEM GRUNDE (CH 493 054, cl. 32)

4.4.8.4 Désignations à caractère symbolique

Un signe a un caractère symbolique lorsqu'il ne décrit pas directement un produit ou un service mais y fait allusion par le biais d'une métaphore. Les signes symboliques peuvent être enregistrés en tant que marques, dans la mesure où ils ne sont pas usuels sur le marché.

Exemples de signes admis:

- LILIPUT (CH 475 970, cl. 25)
- BLISTER GUARD (CH 490 407, cl. 25)

¹³¹ Cf. TAF B-1710/2008 R SWISTEC et TAF, sic! 2005, 366 R MICROPOR.

4.4.8.5 Plusieurs langues

Les signes descriptifs ou usuels qui sont composés d'au moins trois langues différentes (il s'agit ici des langues prises en considération pour l'examen des marques) sont admis à la protection. En règle générale, le simple fait d'utiliser deux langues ne permet pas d'admettre le signe, mais la combinaison avec d'autres éléments, comme une mutilation minimale, peut donner au signe un caractère distinctif suffisant.

L'origine étrangère de certains mots, qui sont donc des emprunts (p. ex. EASY, MANAGEMENT, BABY, JOB), n'a en principe aucune influence sur leur appartenance au domaine public ou non.

Exemples de signes admis:

- FRESHDELICA (IR 727 588, cl. 31)
- NASOCLEAN (IR 738 037, cl. 5)

Exemples de signes refusés:

- TOUT CLEAN (IR 759 988, cl. 1, 3, 38)
- AQUASWISS

4.5 Signes simples

4.5.1 Lettres et chiffres

Constituent des signes simples qui ne sont pas admis à l'enregistrement notamment les lettres de l'alphabet latin (A à Z), les chiffres arabes (0 à 9) et les chiffres romains¹³². Les chiffres et les lettres utilisés en relation avec les produits et/ou les services concernés ne sont certes pas descriptifs dans la majorité des cas, mais ils sont dépourvus de caractère distinctif en raison de leur banalité. De plus, les chiffres et les lettres, pris isolément, doivent rester à la libre disposition des concurrents en raison de leur nombre limité.

4.5.2 Combinaisons de chiffres et de lettres

Les signes qui ont un sens propre en tant que désignations abrégées ou abréviations sont, de ce fait, considérés comme descriptifs des caractéristiques des produits et/ou des services concernés (p. ex. des indications métriques ou de type).

Exemples:

- 4WD pour des véhicules (4 roues motrices)
- kp pour des instruments de mesure (kilogramme-poids)
- V8 pour des véhicules (8 cylindres en V)
- M8 pour des vis (métrique / 8 mm)

¹³² TAF B-55/2010 RG (fig.); TAF B-1580/2008 RA-Z.

La protection est accordée aux groupes ou aux combinaisons de chiffres ou de lettres à condition qu'ils ne forment pas des indications, des abréviations ou des années, qui sont perçues comme des renvois descriptifs.

Exemples de signes admis:

- 4×4 (CH 418 344, cl. 25: ce signe ne peut toutefois pas être enregistré pour des véhicules à moteur [cl. 12])
- PCC (CH 481 135, cl. 9, 16, 42)

4.5.3 Lettres et chiffres écrits en toutes lettres

Les signes constitués d'une lettre de l'alphabet latin écrite en toutes lettres, par exemple ZED pour la lettre « Z » ou ACCA pour la lettre « h » en italien, possèdent un caractère distinctif. Cette manière de retranscrire n'est pas indispensable au langage commercial quotidien. Les chiffres écrits sous forme de mots (p. ex. HUIT) sont également, sauf exception, acceptés à l'enregistrement. Lorsque les chiffres contenus dans un signe sont considérés, en relation avec certains produits, comme une indication de quantité (même en l'absence d'unités de mesure), ils ne peuvent pas être enregistrés.

4.5.4 Figures géométriques

Les signes simples englobent aussi les figures géométriques de base, principalement le triangle, le rectangle, le carré et le cercle. Utilisées comme unique élément constitutif d'un signe, ces dernières sont dépourvues de caractère distinctif en raison de leur banalité et doivent rester à la libre disposition du commerce à cause de leur nombre limité. En revanche, les figures géométriques simples présentant un graphisme particulier ou les combinaisons de figures géométriques simples avec d'autres signes ou avec des signes banals peuvent être enregistrées.

Exemples de signes admis:



4.5.5 Signes de ponctuation

Utilisés seuls, les signes de ponctuation tels que le point (.), la virgule (,), le trait d'union (Ë), tout comme les signes mathématiques, par exemple le signe d'égalité (=), le plus (+) ou le

moins (-), font partie des signes simples et sont considérés comme dénués de caractère distinctif en raison de leur banalité. De plus, au vu de leur nombre limité, ils doivent rester à la libre disposition du marché. Il en va de même pour la simple représentation d'un astérisque (*). Les combinaisons de ces signes entre eux ou avec d'autres signes banals, par exemple des chiffres ou des lettres, peuvent être admises à l'enregistrement.

Exemples de signes admis:

- Q. (IR 734 278, cl. 12, 25, 28)
- 1+1 (IR 691 908, cl. 20)

4.5.6 Signes en principe admis à l'enregistrement

4.5.6.1 Ecritures et alphabets étrangers

L'Institut enregistre les lettres d'alphabets étrangers, comme l'alphabet grec, pour autant qu'elles ne soient pas de nature descriptive. La lettre α destinée à des appareils de mesure des rayons alpha ne peut par exemple pas être protégée.

Exemples de signes admis:

- BETA (CH 440 486, cl. 37)
- DELTA (CH 485 234, cl. 10)

Les écritures inhabituelles en Suisse (p. ex. les idéogrammes des écritures chinoise ou japonaise ou les caractères cyrilliques) sont traitées comme des signes figuratifs.

Exemples de signes admis:

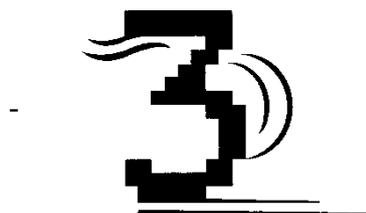
-  CH 463 814, cl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 20
-  CH 479 392, cl. 34

4.5.6.2 Monogrammes

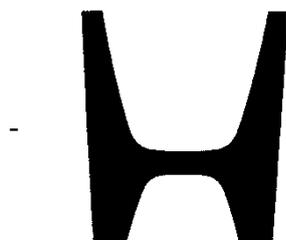
Les lettres de l'alphabet latin ou les chiffres, combinés avec plusieurs couleurs ou dotés d'un graphisme particulier (monogrammes ou logos) peuvent être enregistrés comme marques dans la mesure où les éléments graphiques ont une influence essentielle sur l'impression générale produite¹³³.

¹³³ Le graphisme ne doit pas être banal; cf. ATF 134 III 314 RM / M-joy; TAF B-55/2010 RG (fig.); TF 4A_261/2010 RV (fig.).

Exemples de signes admis:



CH 498 510, cl. 16, 28, 35



CH 452 689, cl. 37

4.6 Marques verbales/figuratives

En conformité avec les principes généraux¹³⁴, les marques verbales/figuratives¹³⁵ sont examinées sur la base de l'impression générale qu'elles dégagent¹³⁶.

Les signes appartenant au domaine public peuvent être combinés avec des éléments admis à l'enregistrement ou être associés à une représentation graphique de manière à ce que le signe dans son ensemble soit doté de caractère distinctif. Il n'existe alors plus de besoin de disponibilité¹³⁷.

Les marques verbales/figuratives sont enregistrées à condition que les éléments pourvus de caractère distinctif aient une influence essentielle sur l'impression générale¹³⁸. Les principes suivants s'appliquent pour apprécier si tel est le cas:

- Plus les éléments verbaux sont descriptifs ou courants, plus les exigences par rapport aux éléments graphiques sont élevées¹³⁹.
- Le graphisme ne doit pas être banal¹⁴⁰; par exemple, les éléments graphiques des étiquettes tels que les bordures et les soulèvements ne sont pas aptes à avoir une influence essentielle sur l'impression générale¹⁴¹.

¹³⁴ Cf. ch. 3.2 p. 59.

¹³⁵ Pour la définition, cf. Partie 1, ch. 3.2.3 p. 21.

¹³⁶ TAF B-5659/2008 *Chocolat Pavot* (fig.) II; TAF B-1643/2007 *BASILEA PHARMACEUTICA* (fig.); CREPI, sic! 2004, 926 *Rhein Strom* (fig.) / *Solar Strom* (fig.).

¹³⁷ TF, sic! 1997, 159 *RELLE*; TAF B-1643/2007 *BASILEA PHARMACEUTICA* (fig.).

¹³⁸ TAF B-7427/2006 *CHOCOLAT PAVOT* (fig.).

¹³⁹ TF 4A_330/2009 *MAGNUM* (fig.); TAF B-55/2010 *RG* (fig.); TAF B-1643/2007 *BASILEA PHARMACEUTICA* (fig.).

¹⁴⁰ TF, sic! 2005, 649 *GlobalePost* (fig.).

¹⁴¹ TAF B-1643/2007 *BASILEA PHARMACEUTICA* (fig.); CREPI, sic! 2000, 297 *CYBERNET DER BUSINESS PROVIDER*.

- Les polices de caractères courantes¹⁴², les écritures régulières¹⁴³, les signes de ponctuation¹⁴⁴ et les variantes en majuscule/minuscule¹⁴⁵ ne confèrent pas de caractère distinctif aux marques verbales, pas plus que le fait de séparer un mot ou d'en unir plusieurs¹⁴⁶.
- L'ajout d'images (dans la mesure où ces dernières ne sont pas elles-mêmes de nature descriptive) suffit à conférer un caractère distinctif. Ce principe est également valable quand l'élément figuratif est plus petit que l'élément verbal, pourvu qu'il soit perçu au premier coup d'œil.
- L'usage d'un plus grand nombre de couleurs peut contribuer à doter le signe de caractère distinctif.

Exemples de signes admis:

-  CH 501 754, cl. 16
-  CH 504 137, diverses classes

Exemples de signes refusés:

-  IR 821 165, cl. 30¹⁴⁷
-  CH 7299,7300/2001, cl. 1, 30¹⁴⁸
Couleur revendiquée: bleu

¹⁴² Pour les polices de caractères d'ordinateurs, voir TAF B-55/2010 RG (fig.).

¹⁴³ TAF B-5659/2008 RChocolat Pavot (fig.) II; TAF B-7427/2006 RCHOCOLAT PAVOT (fig.).

¹⁴⁴ CREPI, sic! 2001, 738 REXPO.O2.

¹⁴⁵ TAF B-6352/2007 RAdRank; CREPI, sic! 2003, 806 RSMart.

¹⁴⁶ TAF B-6257/2008 RDEOZINC; TAF B-7204/2007 RSTENCILMASTER; TAF B-787/2007 RPUNTOIMMOBILIARE.

¹⁴⁷ TAF B-7427/2006 RCHOCOLAT PAVOT (fig.).

¹⁴⁸ CREPI, sic! 2004, 926 RRheinstrom (fig.) / Solar Strom (fig.).



Couleur revendiquée: jaune



CH 2755/2005, cl. 5¹⁴⁹

4.7 Marques figuratives

Une marque figurative se compose exclusivement d'un ou de plusieurs éléments graphiques ou figuratifs¹⁵⁰.

Exemple de signe admis:



CH 489 939, cl. 35, 36, 42

Les marques figuratives qui se limitent à une représentation usuelle des produits (p.ex. la reproduction fidèle du produit) ou à une représentation ne s'en écartant pas suffisamment sont perçues par les consommateurs à l'instar des signes verbaux de nature descriptive à comme une indication sur la nature ou sur les caractéristiques des produits¹⁵¹. Ces représentations, qu'elles soient ou non en perspective, ne sont en principe pas admises à la protection.

Seuls les signes figuratifs qui s'écartent suffisamment des représentations graphiques banales, ou dont le sujet (motif) se distingue suffisamment des formes banales du segment de produits correspondant, possèdent un caractère distinctif et ne sont pas soumis à un besoin de disponibilité; ils peuvent donc bénéficier d'une protection¹⁵².

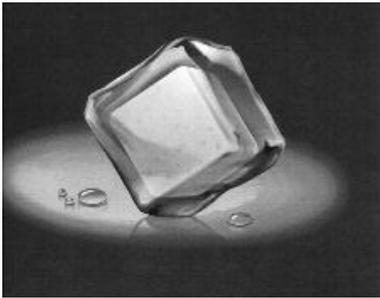
Exemple de signe admis:

¹⁴⁹ TAF B-1643/2007 à BASILEA PHARMACEUTICA (fig.).

¹⁵⁰ Sont également assimilés aux marques figuratives les signes se composant de séries de motifs dont les dimensions ne sont pas supérieures à 8 × 8 cm.

¹⁵¹ Cf. TAF B-6203/2008 à Chocolat Pavot (fig.) III.

¹⁵² Les critères d'examen des marques tridimensionnelles (ch. 4.11.5 p. 94) sont appliqués dans ce cadre de manière analogue; cf. TAF B-6203/2008 à Chocolat Pavot (fig.) III.

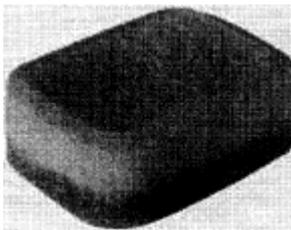


- CH 592 766, cl. 30. Le signe ne se limite pas à une reproduction fidèle du produit concerné, mais présente des éléments supplémentaires (« glaçon », éclairage, gouttes d'eau).

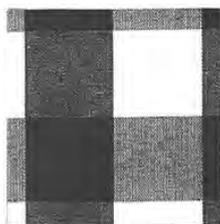


- CH 543 777, cl. 14 (trophées de récompense). Le signe ne se confine pas à la représentation fidèle du produit lui-même mais contient des éléments supplémentaires (étoiles, faisceaux lumineux).

Exemples de signes refusés:



- IR 690 455, cl. 3¹⁵³



- IR 744 631, cl. 20, 24¹⁵⁴. Le signe montre une partie d'un motif à carreaux banal. Le signe est dénué de caractère distinctif pour les produits revendiqués.

4.8 Marques sonores

Il existe diverses catégories de signes sonores: le langage humain, les marques sonores composées de mélodies ou de bruits¹⁵⁵ et les combinaisons de ces éléments.

Les marques sonores sont admises à titre de marques lorsqu'elles sont pourvues de caractère distinctif et non soumises à un besoin de disponibilité. Les marques sonores composées de musique ou de bruits sont dépourvues de caractère distinctif originaire notamment lorsqu'elles possèdent un sens descriptif pour les produits et services revendiqués (p.ex. un bruit de moteur pour des voitures) ou lorsqu'elles sont usuelles dans le

¹⁵³ CREPI, sic! 2003, 498.

¹⁵⁴ CREPI, sic! 2005, 280 RéMotif à carreaux (fig.).

¹⁵⁵ En raison de l'impossibilité de représenter graphiquement les bruits sous forme de notation musicale, ils ne peuvent actuellement être admis à titre de marques (cf. Partie 1, ch. 3.2.4 p.22).

contexte concerné (p.ex. un chant de Noël connu pour des décorations d'arbre de Noël). Dans les cas où une mélodie est associée à du chant ou à un texte parlé, l'impression d'ensemble est déterminante.

Concernant les exigences formelles pour le dépôt d'une marque sonore, cf. Partie 1, ch. 3.2.4 p. 21. Concernant l'aptitude d'une mélodie à constituer une marque, cf. Partie 4, ch. 2 p. 56.

B. Signes non conventionnels

A la différence des signes conventionnels, les signes non conventionnels présentent fréquemment une correspondance avec l'aspect extérieur du produit. Tel est notamment le cas des formes de produits et d'emballages, des couleurs et des motifs, mais aussi du mouvement d'un objet quand ce dernier est identique au produit concerné.

Bien que les mêmes critères soient appliqués à tous les types de marque pour l'appréciation du caractère distinctif concret, il s'avère plus difficile d'établir le caractère distinctif pour un signe qui se confond avec l'aspect extérieur du produit que pour un signe verbal ou figuratif¹⁵⁶. Si les destinataires sont habitués à ce que les marques soient composées de mots ou d'images, il n'en va pas nécessairement de même avec les signes non conventionnels tels que les formes de produits, les couleurs ou les motifs¹⁵⁷. Si par exemple une marque destinée à un meuble de bureau est constituée de la forme de ce meuble, d'une couleur ou d'un motif, le public percevra a priori le signe comme le produit lui-même, sa couleur ou sa présentation (Oberflächengestaltung), et non comme une marque. Pour qu'un signe puisse être protégé, le public cible doit pouvoir discerner, au-delà de la fonction technique ou esthétique, un renvoi à une entreprise déterminée (cf. ch. 2 p. 56).

L'examen du caractère distinctif des signes non conventionnels s'effectue sur la base d'une comparaison avec la ou les formes ou présentations banales de produits du segment de marché correspondant (cf. ch. 4.3.1 p. 64). Seuls les signes qui s'écartent clairement de ces dernières sont dotés de caractère distinctif¹⁵⁸. Il importe de définir mentalement une ou plusieurs formes ou présentations considérées comme banales sur la base de celles qui sont couramment utilisées dans la catégorie de produits concernée. Plus la liberté de conception est grande, plus grand est le nombre de formes ou présentations considérées comme banales¹⁵⁹.

Le fait qu'un signe se différencie des formes ou présentations existantes ne permet pas déjà de conclure qu'il est doté de caractère distinctif¹⁶⁰. En effet, s'il y prête une attention

¹⁵⁶ Cf. TF 4A_374/2007 *Praliné* (marque tridimensionnelle), où la Cour confirme le principe selon lequel l'examen d'un signe s'effectue en fonction des critères adaptés au type de signe concerné.

¹⁵⁷ ATF 134 III 547 *Chaise* (marque tridimensionnelle).

¹⁵⁸ Cf. aussi ATF 134 III 547 *Chaise* (marque tridimensionnelle), dans lequel il est précisé que le signe doit se distinguer de manière évidente (*auffällig*) des formes usuelles.

¹⁵⁹ TF 4A_466/2007 *Souris en chocolat* (marque tridimensionnelle); ATF 133 III 342 *Récipient d'emballage* (marque tridimensionnelle).

¹⁶⁰ TAF B-8515/2007 *Corbeille à déchets* (marque tridimensionnelle).

particulière, le consommateur est en mesure de distinguer une forme ou présentation de produit s'écartant, par des éléments nouveaux ou légèrement modifiés, de celles qui existent sur le marché. En d'autres termes, de nouvelles présentations ou de nouveaux éléments de celles-ci, tels que formes, couleurs ou motifs peuvent individualiser un produit, sans nécessairement le doter du caractère distinctif suffisant (cf. ch. 4.11.5 p. 91).

Il est douteux, même après un usage prolongé, que les signes qui se confondent avec l'aspect extérieur ou la fonction (marque de mouvement) des produits concernés soient perçus en tant que marques. Les destinataires visés y reconnaissent plutôt le produit lui-même, l'emballage, sa fonction ou sa présentation¹⁶¹. L'Institut considère qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté permettant de rendre vraisemblable qu'un signe non conventionnel s'est imposé comme marque sur le marché. En effet, le caractère de marque imposée ne peut en principe pas être rendu vraisemblable par le seul dépôt de pièces indiquant l'usage du signe¹⁶².

4.9 Motifs

Par « motif », on entend exclusivement les motifs abstraits, à savoir un motif reproduit de manière illimitée¹⁶³.

Dans ce cas précis, le signe coïncide avec l'aspect extérieur des produits (cf. lettre B p. 86). Par conséquent, les destinataires reconnaissent dans le motif en premier lieu l'aspect extérieur des produits désignés et non un renvoi à une entreprise déterminée.

Cette réflexion s'applique notamment aux produits dont l'aspect extérieur est essentiel, tels que les tissus, les vêtements, les meubles ou les accessoires de mode. Les motifs déposés pour ces catégories de produits sont rarement pourvus de caractère distinctif. L'Institut considère qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté permettant de rendre vraisemblable que le signe s'est imposé¹⁶⁴.

Ne sont admis à l'enregistrement que les signes qui s'écartent clairement des motifs banals de la catégorie de produits correspondante.

Exemple de signe non admis:



- cl. 20 (meubles), 24 (textiles)

4.10 Marques de couleur

Une marque de couleur (abstraite) se compose exclusivement d'une couleur ou d'une combinaison de couleurs. La protection est demandée pour la couleur en tant que telle.

¹⁶¹ Cf. pour les formes de produit ATF 130 III 328 Rébracelet de montre (marque tridimensionnelle); TAF B-2676/2008 RéBouteille (marque tridimensionnelle).

¹⁶² Cf. ch. 10.3.2 p. 138.

¹⁶³ Les motifs de dimensions maximum 8 × 8 cm sont traités comme des marques figuratives.

¹⁶⁴ Cf. ch. 10.3.2 p. 138.

Lorsque la protection est revendiquée pour des produits, le signe se confond avec l'aspect extérieur du produit ou de l'emballage. Dans cette mesure, il est perçu par le public d'une manière différente qu'un signe qui n'est pas un élément du produit (cf. let. B p. 86). Par ailleurs, les couleurs de la majorité des marchandises ou emballages obéissent tout d'abord à des critères esthétiques ou fonctionnels. Il en est de même lorsqu'il est question de services. En effet, les services n'ayant pas de couleur en tant que tel, les couleurs sont dès lors utilisées des façons les plus diverses dans ce cadre¹⁶⁵. Les destinataires sont dès lors constamment confrontés dans le commerce à des couleurs (aussi bien monochromes que polychromes) de tout type. Les consommateurs ne perçoivent pas dans ces couleurs un renvoi à une entreprise déterminée, car leur fonction principale est en règle générale purement esthétique et non pas distinctive.

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

De plus, le recours aux couleurs pour présenter leurs produits ou services est une nécessité pour les acteurs du marché. Il est donc dans l'intérêt de la concurrence que la disponibilité des couleurs ne soit pas restreinte de manière excessive. Il existe dès lors pour les couleurs et les combinaisons de couleurs un très grand besoin de disponibilité.

Une couleur ou une combinaison de couleurs peut s'imposer sur le marché en tant que marques, sauf si elle est soumise à un besoin absolu de disponibilité¹⁶⁶. Les couleurs étant extrêmement courantes dans la vie économique et continuant d'être perçues, même après un usage prolongé, comme un élément esthétique et non comme un renvoi à une entreprise déterminée, les exigences liées à l'enregistrement à titre de marque imposée sont élevées. L'Institut considère qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté permettant de rendre vraisemblable que le signe s'est imposé¹⁶⁷.

Exemples:

- Couleur JAUNE¹⁶⁸ (CH 496 219), cl. 36 (trafic des paiements, tenue de compte), cl. 39 (transport de courrier et de paquets, acheminement du courrier express, acheminement de paquets et de courrier à destination de l'étranger, bus postaux)
- Couleur VERT (CH 499 949), cl. 16 (manuels juridiques)

4.11 Marques tridimensionnelles (marques de forme)

4.11.1 Notion

Il y a deux types de marques tridimensionnelles:

¹⁶⁵ Cf. dans ce sens CREPI, sic! 2002, 243 R Jaune (marque de couleur).

¹⁶⁶ Les couleurs naturelles des produits (p.ex. rouge pour des tomates) ou celles qui sont prescrites par la loi (p.ex. rouge pour des extincteurs) sont soumises à un besoin absolu de disponibilité.

¹⁶⁷ Cf. ch. 10.3.2 p. 138.

¹⁶⁸ CREPI, sic! 2002, 243 R Jaune (marque de couleur).

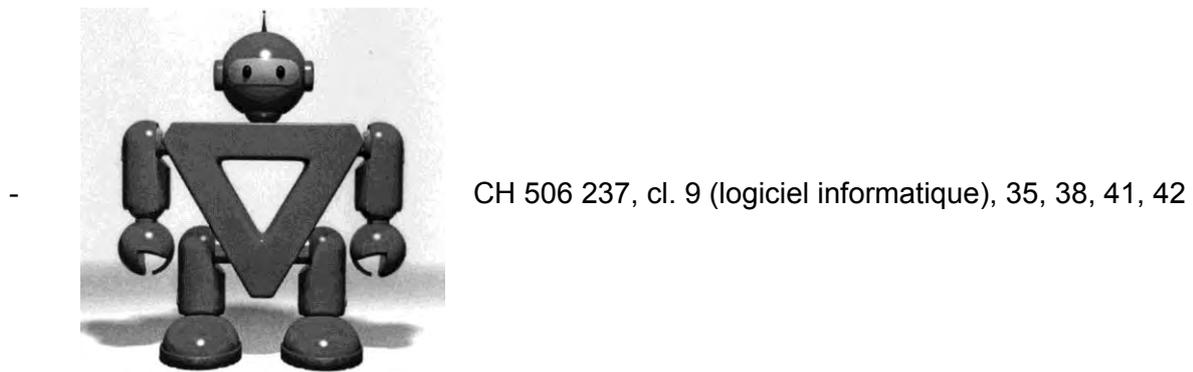
La marque tridimensionnelle au sens étroit consiste en la forme tridimensionnelle de la marchandise ou de l'emballage. Le signe se confond avec l'objet désigné¹⁶⁹.

Exemple:



Dans le cas des **marques tridimensionnelles au sens large**, le signe et l'objet désigné ne sont pas identiques¹⁷⁰. Soit ces marques sont indépendantes de la forme de la marchandise ou de son emballage et peuvent donc être considérées séparément du produit concerné sans que la fonction de celui-ci n'en soit altérée (p. ex. l'étoile Mercedes)¹⁷¹, soit elles sont revendiquées pour des services et non pas pour des produits.

Exemple:



4.11.2 Marques tridimensionnelles au sens large

Parmi les marques tridimensionnelles au sens large figurent, par exemple, les mots, les chiffres, les lettres ou les représentations figuratives (reliefs, figures, corps géométriques) en trois dimensions. Ces signes sont en principe examinés selon les mêmes critères que ceux applicables aux signes bidimensionnels et relèvent du domaine public quand ils sont composés exclusivement d'indications descriptives ou usuelles, ou de formes tridimensionnelles banales et simples (les corps géométriques tels que les sphères, les prismes, les cubes, etc.), ou lorsqu'ils ne s'en écartent pas suffisamment.

Font également partie des marques tridimensionnelles au sens large les formes de produit déposées pour des services. Lorsque la forme en question représente un objet concerné par la prestation du service (p.ex. une voiture pour des services de location d'automobiles) ou

¹⁶⁹ Cf. ATF 129 III 514 RLEGO (marque tridimensionnelle); TF, sic! 2005, 646 RDentifrice (marque tridimensionnelle).

¹⁷⁰ Bien que n'étant pas des signes non conventionnels, les marques tridimensionnelles au sens large sont présentées ici par souci de simplification.

¹⁷¹ Cf. ATF 129 III 514 RLEGO (marque tridimensionnelle); TF, sic! 2005, 646 RDentifrice (marque tridimensionnelle).

utilisé à cette occasion (p.ex. des ciseaux pour les services d'un salon de coiffure), l'Institut applique de manière analogue les principes employés pour l'examen selon l'art. 2 let. a LPM des marques tridimensionnelles au sens étroit (cf. ch. 4.11.3 p. 90 et 4.11.5 p. 91).

L'appréciation de l'appartenance au domaine public d'un signe tridimensionnel au sens large se fonde sur l'art. 2 let. a LPM. L'art. 2 let. b LPM ne s'applique par contre pas¹⁷².

4.11.3 Marques tridimensionnelles au sens étroit

Pour les marques tridimensionnelles au sens étroit (les formes du produit ou de l'emballage), le signe et l'objet désigné se confondent (cf. let. B p. 86). Il s'avère dès lors difficile d'établir si une forme de produit ou d'emballage possède un caractère distinctif concret. Pour en juger, on tiendra compte du fait que les cercles de destinataires perçoivent en principe dans une forme de produit ou d'emballage le produit à proprement parler, respectivement la forme de son emballage et non un renvoi à une entreprise déterminée¹⁷³. En effet, une forme de produit ou d'emballage obéit prioritairement à des critères fonctionnels ou esthétiques et n'exerce pas la fonction d'une marque¹⁷⁴. Si la forme dépasse ces critères fonctionnels ou esthétiques et parvient à renvoyer à une entreprise, elle est alors dotée du caractère distinctif et peut être admise à l'enregistrement à titre de marque.

L'existence de motifs d'exclusion pour une marque tridimensionnelle au sens étroit est examinée à l'aune tant de l'art. 2 let. a que de l'art. 2 let. b LPM. Chaque fois qu'il n'existe pas de motif de refus au sens de l'art. 2 let. b LPM, l'Institut examine le signe déposé à la lumière de l'art. 2 let. a LPM pour déterminer si la forme relève du domaine public.

4.11.4 Motifs d'exclusion selon l'art. 2 let. b LPM

L'art. 2 let. b LPM prévoit que les formes qui constituent la nature même du produit et les formes de produits ou d'emballages qui sont techniquement nécessaires sont exclues de la protection. Conformément à cette disposition, aucun signe tridimensionnel appartenant à ces catégories ne peut s'imposer comme marque par l'usage.

4.11.4.1 Nature même du produit

Les formes qui constituent la nature même du produit sont celles dont les caractéristiques tridimensionnelles essentielles se composent d'éléments de forme purement génériques pour les produits du segment correspondant. Sous l'angle de l'art. 2 let. b LPM, l'Institut détermine quels sont les éléments qui caractérisent le genre des produits en question. Les formes de produits ne présentant que des différences minimales par rapport aux éléments purement génériques sont exclues de l'enregistrement. Par contre, si une forme de produit

¹⁷² Autre avis dans TAF B-5456/2009 RéStylo-bille (marque tridimensionnelle).

¹⁷³ TF, sic! 2007, 831 RéBouteille (marque tridimensionnelle); ATF 130 III 328 RéBracelet de montre (marque tridimensionnelle); TAF B-498/2008 RéPulvérisateur (marque tridimensionnelle); TAF B-7379/2006 RéTube de colle (marque tridimensionnelle).

¹⁷⁴ ATF 134 III 547 RéChaise (marque tridimensionnelle).

comporte des éléments décoratifs allant au-delà des éléments inhérents à la forme, elle ne constitue en principe plus la nature même du produit.

Les formes suivantes constituent par exemple la nature même du produit: un anneau *simple* (déposé pour des bijoux) ou une simple balle (pour des jouets), sans aucune adjonction.

Un emballage destiné à un produit qui ne possède pas de forme propre (liquide, poudre, substance gazeuse) tombe également sous le motif d'exclusion « nature même du produit », s'il est composé d'éléments purement génériques¹⁷⁵. Il existe un besoin absolu de disponibilité pour ce genre d'emballage.

4.11.4.2 Formes techniquement nécessaires

Tant la forme de la marchandise que celle de son emballage peut être techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 let. b LPM. Une forme est considérée comme techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 let. b LPM lorsque, pour un produit de la nature concernée, il n'existe absolument aucune forme alternative permettant d'obtenir le même effet technique à la disposition des concurrents, ou lorsque l'usage d'une forme alternative ne peut être raisonnablement envisagé dans un marché concurrentiel¹⁷⁶. L'absence de formes alternatives raisonnablement envisageables est donnée lorsque les concurrents doivent renoncer à la forme la plus élémentaire, voire la mieux adaptée, et sont contraints d'avoir recours à une solution moins pratique, moins solide ou engendrant des coûts de production plus importants¹⁷⁷.

Si une forme de produit ou d'emballage comporte des éléments esthétiques, elle n'est pas considérée comme techniquement nécessaire. Les formes techniquement nécessaires ne comprenant par contre que des éléments esthétiques mineurs tombent sous le coup du motif d'exclusion prévu à l'art. 2 let. b LPM.

Il faut distinguer la nécessité technique (*technisch notwendig*) prévue par l'art. 2 let. b LPM de la forme du produit liée à des considérations d'ordre technique (*technisch bedingt*), qui est prise en compte dans l'examen du motif de refus lié au domaine public, conformément à l'art. 2 let. a LPM (cf. ch. 4.11.5 p. 91).

4.11.5 Domaine public (art. 2 let. a LPM)

Appartiennent au domaine public les simples éléments géométriques de base. Il en est de même en particulier des formes de produit ou d'emballage, qui, ni dans leurs éléments, ni dans la combinaison de ces derniers, ne s'écartent d'une forme habituelle et attendue ou banale. Ces formes ne restent ainsi pas ancrées dans la mémoire des destinataires par

¹⁷⁵ Cf. dans ce contexte TF, sic! 2008, 110 *RBoule Lindor* (marque tridimensionnelle) et ATF 131 III 121 *RSMArties* (marque tridimensionnelle).

¹⁷⁶ Cf. TF, sic! 2006, 666 *RPaque de cigarettes* (marque tridimensionnelle).

¹⁷⁷ ATF 129 III 514 *RLego* (marque tridimensionnelle); ATF 131 III 121 *RSMArties* (marque tridimensionnelle).

manque « d'originalité »¹⁷⁸. En d'autres termes, une forme ne relève pas du domaine public lorsqu'elle se démarque clairement des formes banales dans la catégorie de produits ou services concernée¹⁷⁹ (cf. let. B p. 86) de manière à être perçue par les milieux concernés comme un renvoi à une entreprise déterminée¹⁸⁰.

Ainsi, lors de l'examen d'une demande d'enregistrement, il faut dans un premier temps définir les formes banales dans le domaine des produits ou services revendiqués en se fondant sur les formes utilisées couramment dans les catégories en question¹⁸¹. La diversité des formes dans la catégorie considérée joue un rôle prépondérant dans cette définition des formes banales¹⁸². En effet, plus grande est la diversité des formes dans une catégorie, plus il sera difficile de créer une forme non banale qui puisse être perçue par les destinataires comme un renvoi à une entreprise déterminée¹⁸³ et non comme simple variante d'une forme usuelle¹⁸⁴. Dès lors, plus la diversité de formes dans le domaine concerné est grande, plus le nombre de formes (ou de parties de ces formes) considérées comme banales est élevé¹⁸⁵.

Ensuite, il faut déterminer dans quelle mesure la forme examinée, en se basant sur l'impression générale qui s'en dégage, s'écarte des formes banales, précédemment définies, du domaine concerné¹⁸⁶. Le caractère inhabituel d'une forme (parce qu'elle est nouvelle sur le marché ou qu'elle n'est utilisée que par une seule entreprise) n'exclut pas son appartenance au domaine public¹⁸⁷. En effet, le fait que la forme examinée se différencie de celles utilisées pour des produits ou services concurrents n'est pas décisif. Est seul déterminant si l'écart avec les formes usuelles de la catégorie de produits ou de services en question est à tel point évident, inattendu ou inhabituel, que ladite forme est perçue par les destinataires comme le renvoi à une entreprise déterminée¹⁸⁸. Il ne suffit pas qu'une forme soit particulière (*individuell*) et qu'on puisse s'en souvenir pour que les milieux intéressés la

¹⁷⁸ TF 4A_466/2007 R Souris en chocolat (marque tridimensionnelle); ATF 133 III 342 R Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle); ATF 131 III 121 R SMARTIES (marque tridimensionnelle).

¹⁷⁹ Cf. aussi ATF 134 III 547 R Chaise (marque tridimensionnelle), dans lequel il est exigé que le signe se distingue de manière évidente des formes usuelles.

¹⁸⁰ ATF 133 III 342 R Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle); cf. aussi CREPI, sic! 2005, 471 R Régulateur de jet (marque tridimensionnelle).

¹⁸¹ Cf. ATF 133 III 342 R Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle).

¹⁸² Concernant la manière de déterminer les formes usuelles, cf. ch. 3.11 p. 64.

¹⁸³ TF 4A_466/2007 R Souris en chocolat (marque tridimensionnelle); ATF 133 III 342 R Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle).

¹⁸⁴ TAF B-8515/2007 R Corbeille à déchets (marque tridimensionnelle).

¹⁸⁵ CREPI, sic! 2005, 471 R Régulateur de jet (marque tridimensionnelle); CREPI, sic! 2003, 38 R Bouteille (marque tridimensionnelle).

¹⁸⁶ ATF 133 III 342 R Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle); TF, sic! 2007, 831 R Bouteille (marque tridimensionnelle); TAF B-2676/2008 R Bouteille (marque tridimensionnelle).

¹⁸⁷ TF, sic! 2007, 831 R Bouteille (marque tridimensionnelle); ATF 130 III 328 R Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

¹⁸⁸ TAF B-6203/2008 R Chocolat Pavot (fig.) III; TAF B-8515/2007 R Corbeille à déchets (marque tridimensionnelle). Voir aussi ATF 134 III 547 R Chaise (marque tridimensionnelle) et TAF B-5456/2009 R Stylo-bille (marque tridimensionnelle). Dans ces deux arrêts, il est précisé que la forme examinée doit se distinguer de manière évidente des formes usuelles dans le domaine concerné et rester durablement ancrée dans la mémoire des destinataires.

considèrent comme un renvoi à la provenance commerciale des produits et services¹⁸⁹. Ainsi, une forme peu courante peut être aussi déterminée par des aspects fonctionnels (p. ex. la fabrication ou sa destination) et/ou des aspects de nature esthétique. Ces formes sont considérées comme banales. Sont également assimilées aux formes banales celles qui, sans être techniquement nécessaires, sont déterminées par leur finalité (formes liées à des considérations d'ordre technique).

Conformément aux principes généraux applicables dans l'examen des marques (cf. ch. 3 p. 57), la perception que le public cible a d'un signe est décisive pour l'appréciation de son caractère distinctif. Si ce dernier reconnaît dans une forme du produit ou de l'emballage, en plus de son aspect fonctionnel ou esthétique, également un renvoi à une entreprise déterminée, elle peut être protégée en tant que marque.

Concernant les marques imposées dans le commerce par l'usage, cf. ch. 10.3.2 p. 135.

Exemples de signes admis:



IR 801 959, cl. 33 (boissons alcooliques)



CH 546 739, cl. 29 (fromage)

¹⁸⁹ TAF B-6203/2008 Réexamen matériel des marques (fig.) III.

Exemples de signes refusés:



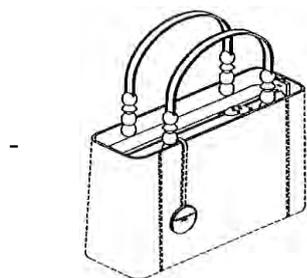
cl. 20 (récipients d'emballage en matières plastiques)¹⁹⁰



cl. 30 (produits de chocolat, à savoir pralinés)¹⁹¹



cl. 30¹⁹² (notamment chocolats, sucre, pâte d'amandes)



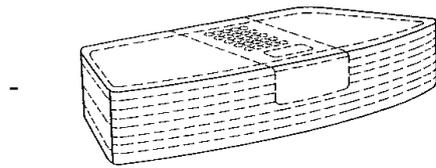
cl. 18 (notamment produits en cuir, sacs à main)¹⁹³

¹⁹⁰ ATF 133 III 342 RéRécipient d'emballage (marque tridimensionnelle).

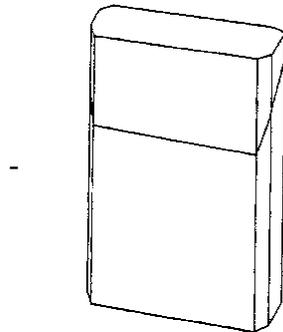
¹⁹¹ TF 4A_374/2007 RéPraliné (marque tridimensionnelle).

¹⁹² CREPI, sic! 2001, 803 RéBoîte de pralinés (marque tridimensionnelle).

¹⁹³ CREPI, sic! 2004, 98 RéSac à main (marque tridimensionnelle).



cl. 9 (notamment radios)¹⁹⁴



cl. 16 (paquets de cigarettes); cl. 34 (notamment cigarettes)¹⁹⁵

4.11.5.1 Combinaisons d'une forme de produit ou d'emballage avec des éléments bidimensionnels distinctifs

La protection est accordée aux formes banales de produits ou d'emballages à condition que celles-ci soient combinées avec des éléments bidimensionnels distinctifs (éléments verbaux ou figuratifs) qui influencent de manière essentielle l'impression d'ensemble¹⁹⁶. Il n'est ainsi pas suffisant que l'élément verbal ou figuratif soit visible de quelque façon sur la forme banale. Il est au contraire nécessaire que cet élément soit bien reconnaissable au premier coup d'oeil lorsque l'on considère le signe dans son ensemble¹⁹⁷. Des éléments bidimensionnels distinctifs, qui en regard de la forme du produit sont trop petits¹⁹⁸ ou situés à un endroit inhabituel, ne sont pas à même de conférer au signe une force distinctive suffisante.

Exemples de signes admis:



IR 847 313, cl. 9, 11, 16

¹⁹⁴ CREPI, sic! 2006, 33 RéBoîtier de radio (marque tridimensionnelle).

¹⁹⁵ TF, sic! 2006, 666 RéPaquet de cigarettes (marque tridimensionnelle).

¹⁹⁶ TAF B-6203/2008 RéChocolat Pavot (fig.) III; TAF, sic! 2007, 905 RéSilk Cut (marque tridimensionnelle).

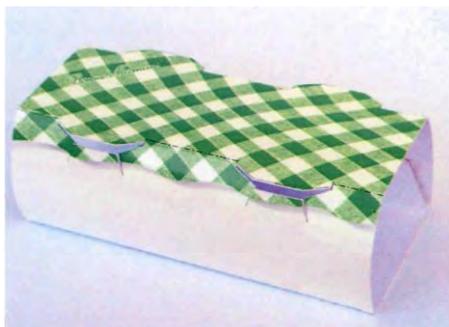
¹⁹⁷ Cf. TAF B-7379/2006 RéTube de colle (marque tridimensionnelle).

¹⁹⁸ TAF B-2676/2008 RéBouteille (marque tridimensionnelle).



- IR 879 107, cl. 29

Exemple d'un signe refusé:



- CH 55569/2004, cl. 29, 30 (l'inscription « Bonne Maman » à peine reconnaissable n'influence pas suffisamment l'impression générale; le motif à carreaux n'est pas distinctif)¹⁹⁹

4.12 Marques de position

Une marque de position est caractérisée par un élément immuable apparaissant sur le produit toujours à la même position et dans des proportions constantes. La combinaison du signe et de la position peut bénéficier d'un caractère distinctif dans l'impression générale produite, mais la position seule n'est pas susceptible d'être protégée comme marque.

En raison de la position occupée sur le produit, le signe à protéger coïncide avec l'aspect extérieur du produit même. Il est dès lors permis de douter que le destinataire perçoit dans le signe, au-delà d'un élément ornemental ou technique, un renvoi à une entreprise déterminée grâce à la forme et à la position immuable sur le produit. Sont pourvus de caractère distinctif les signes qui se différencient clairement des formes et des conditionnements banals dans le segment de produits concerné.

Si le signe lui-même est dépourvu de caractère distinctif, on doit apprécier l'influence de sa position fixe²⁰⁰. La combinaison d'un signe non distinctif avec une position n'a que rarement pour résultat un tout doté de caractère distinctif.

Afin de garantir une définition précise de l'objet de la protection, une marque de position ne peut être enregistrée que pour le produit représenté dans le signe (concernant les exigences formelles requises pour le dépôt d'une marque, cf. Partie 1, ch. 3.2.8 p. 22).

¹⁹⁹ TAF B-7401/2006 Réemballage (marque tridimensionnelle).

²⁰⁰ CREPI, sic! 2005, 747 RéPistolet à peinture (marque de position).

4.13 Marques de mouvement

L'objet de la protection est un mouvement. Il faut distinguer, d'une part, la protection du mouvement d'un objet et, d'autre part, celle d'une représentation graphique animée en deux dimensions.

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

L'appréciation du caractère distinctif des graphiques animés en deux dimensions est moins problématique. Comme ils représentent un type particulier de marque figurative, les critères d'appréciation de l'appartenance au domaine public sont ceux présentés au ch. 4.7 p. 84.

Du point de vue formel, une description est requise en plus de la reproduction des séquences individuelles de mouvement (cf. aussi Partie 1, ch. 3.2.9 p. 22).

Exemple de signe admis:



CH 585 720, cl. 35 et 41, remarque publiée (traduction): « La marque consiste en une séquence d'images animées de deux secondes, débutant par un logo représentant une feuille de trèfle qui se transforme progressivement en un personnage dessiné, se tenant d'abord sur ses deux jambes et étendant les bras horizontalement, puis enfin repliant la jambe gauche et levant le bras droit, en présentant un visage souriant. A droite de la première image figure le texte ‚kleeblatt‘, et à droite de la dernière image le texte ‚Coaching für junge Erwachsene‘ ».

4.14 Hologrammes

L'holographie permet la reproduction et l'enregistrement d'images en trois dimensions d'un ou de plusieurs objets. En fonction de l'angle de vue, le public percevra le caractère tridimensionnel d'un objet ou divers objets, vues ou éléments.

Tout comme pour les marques verbales, figuratives ou verbales/figuratives, les destinataires sont habitués à ce que les marques puissent être formées d'hologrammes. Les critères d'appréciation du motif de refus lié au domaine public sont donc les mêmes (cf. ch. 4.4 p. 67, 4.6 p. 82, 4.7 p. 84).

Les conditions formelles requises pour le dépôt d'un hologramme sont présentées à la Partie 1, ch. 3.2.6 p. 22.

4.15 Autres types de marque

En raison de la définition ouverte donnée par l'art. 1 LPM, d'autres types de marques, tels que les marques olfactives, les marques gustatives ou les marques tactiles, sont envisageables. Actuellement, l'impossibilité de les représenter graphiquement s'oppose à leur admissibilité (art. 10 OPM; cf. Partie 1, ch. 3.2.10 p. 23). Il est dès lors renoncé à présenter les conditions matérielles requises pour leur enregistrement en tant que marques.

5. Signes propres à induire en erreur

5.1 Généralités

L'art. 2 let. c LPM exclut de la protection les signes propres à induire en erreur. L'Institut apprécie la question du caractère trompeur du signe du point de vue du consommateur final des produits et/ou les services concernés; ce qui est déterminant en principe, c'est le fait que le sens du signe soit reconnu²⁰¹. On suppose qu'il n'existe aucun risque de tromperie tant qu'il est possible d'utiliser correctement le signe en relation avec les produits et/ou les services considérés.

Autrement dit, l'Institut ne refuse d'enregistrer un signe que si celui-ci induit manifestement en erreur.

En application du droit national (art. 47 LPM en relation avec l'art. 2 lettre c LPM), une pratique différente s'applique aux indications de provenance; cette pratique se fonde en outre sur les dispositions correspondantes de l'Accord sur les ADPIC (cf. ch. 8.6.1 p. 120). Pour les indications de provenance, le moindre risque de tromperie pour le destinataire doit être exclu. Le fait que le signe puisse être utilisé correctement n'est pas suffisant. Par conséquent, les signes comprenant des indications de provenance ou se composant exclusivement de ces dernières ne sont enregistrés qu'assortis d'une limitation de la liste des produits à la provenance correspondante (cf. ch. 8.6.5 p. 122). S'agissant des services, les conditions énoncées à l'art. 49 LPM doivent être remplies.

5.2 Risque manifeste de tromperie

Il existe un risque manifeste de tromperie lorsque le signe éveille une attente bien précise chez le destinataire, attente qui ne peut en aucun cas être remplie vu les produits et/ou les services désignés^{202,203}.

²⁰¹ Cf. ch. 3.2 p. 59.

²⁰² Cf TF, sic! 2007, 274 RCHAMP.

²⁰³ Diverses dispositions légales spéciales interdisent l'usage d'indications trompeuses pour certains produits. Lorsque ces indications sont expressément mentionnées, le signe est également contraire au droit en vigueur selon art. 2 let. d LPM (cf. ch. 7.5 p. 110).

Exemples:

- Un signe représentant une fraise peut être enregistré pour de la glace, mais il sera refusé pour de la glace au chocolat, puisqu'il est manifestement de nature à tromper le public.
- Un signe comportant l'élément verbal CAFE est considéré comme une indication manifestement trompeuse pour les succédanés du café, ces derniers ne contenant précisément pas de café (art. 64 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons sans alcool [en particulier thé, infusions, café, jus, sirops, limonades], RS 817.022.111). En revanche, la protection est accordée à un tel signe lorsque les produits sont désignés par l'indication générale « cacao », cette catégorie englobant également, d'après la systématique de la Classification de Nice, les boissons qui ne se composent pas exclusivement de cacao et qui peuvent donc contenir du café.
- Un signe composé des éléments verbaux CITRON ou ORANGE ou d'illustrations correspondantes est refusé pour des eaux minérales et gazeuses en raison du risque de tromperie, ces dernières ne pouvant ni être aromatisées, ni contenir du jus de fruit (cf. à ce propos art. 13 et 22 en relation avec art. 2 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'eau potable, l'eau de source et l'eau minérale, RS 817.022.102).
- Les signes comportant l'élément BIO sont admis à l'enregistrement pour des produits agricoles mais refusés pour des produits synthétiques.
- Si un signe contient une référence évidente à l'or (p. ex. GOLDEN RACE), il est refusé pour les marchandises plaquées or, car il est manifestement trompeur²⁰⁴. Il n'est enregistré que si les produits concernés peuvent être en or, ce qui est notamment le cas de montres, de bijoux, de stylos à encre, de stylos à bille ou de la vaisselle. Le signe est également admis s'il désigne des marchandises pour lesquelles le renvoi est de nature purement symbolique et fantaisiste.
- Les éléments se référant à la santé, tels que MED et PHARM, ne sont pas admis pour les boissons appartenant aux classes 32 et 33 et de manière générale pour les denrées alimentaires²⁰⁵ (art. 10 al. 2 let. c ODAIOUs, cf. aussi ch. 7.5 p. 108). Il n'existe par contre aucun risque de tromperie pour les produits ayant un effet médical ou thérapeutique, à savoir des produits appartenant aux classes 3 et 5.
- Une marque destinée à des boissons alcooliques de plus de 1,2 pourcent en volume d'alcool ne peut pas comporter d'indications qui se réfèrent à la santé (art. 10 al. 2 let. g ODAIOUs et art. 29h al. 3 OEDA). Les signes comportant de telles indications (p.ex. « réconfortant », « fortifiant », « énergisant », « pour la santé », « tonique » ou « vitamine ») sont considérés comme trompeurs et ne sont pas admis à l'enregistrement.
- La protection n'est pas accordée à l'élément LIGHT et à ses diverses traductions pour des boissons alcooliques, à l'exception de la bière. En effet, en-dessous d'une certaine teneur en alcool, le législateur a prévu la possibilité de désigner la bière de « bière légère » (art. 42 al. 3 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons

²⁰⁴ TF, FBDM 1987 I 11 RGOLDEN RACE.

²⁰⁵ Les aliments pour animaux ne sont pas des denrées alimentaires selon la définition de l'art. 3 de la loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI; RS 817.0).

alcoolisées; RS 817.022.110). En outre, conformément à l'art. 17 OTab, les éléments tels que « light » ou « mild » sont refusés pour les produits du tabac, parce qu'ils sont susceptibles d'induire en erreur.

5.3 Perte du caractère trompeur en raison de l'usage

L'usage d'un signe pouvant éveiller chez le consommateur des attentes concernant les produits et/ou les services désignés n'écarte pas le risque de tromperie. A certaines conditions cependant, une indication peut perdre son caractère trompeur du fait de l'usage. C'est le cas lorsqu'elle acquiert, de par un long usage, une signification propre qui, au fil du temps, s'est hissée au premier plan de sorte que le risque de tromperie peut pratiquement être exclu (« secondary meaning »). L'Institut enregistre de tels signes pour autant que le déposant ait rendu vraisemblable cette évolution à l'aide de moyens appropriés. L'Institut voit dans le sondage d'opinion le moyen le plus approprié pour démontrer l'acquisition d'une deuxième signification propre (« secondary meaning ») (cf. ch. 8.6.2 p. 121).

Exemple:

-  CH 351 861, cl. 29, 32

6. Signes qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

L'art. 2 let. d LPM exclut de la protection à titre de marque les signes qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs²⁰⁶. Dans la pratique, l'appréciation de ces notions s'avère délicate. Cela est imputable, d'une part, au fait que toute violation de la loi ne représente pas forcément une atteinte à l'ordre public et, d'autre part, au fait que la notion de bonnes mœurs évolue considérablement avec le temps et qu'il est difficile de la définir clairement et sans ambiguïté.

Sont rejetés comme contraires à l'ordre public les signes qui contreviennent aux principes fondamentaux du droit suisse. En font partie, par exemple, les signes susceptibles de blesser la sensibilité de ressortissants étrangers, de ternir la réputation de la Suisse, de perturber les relations diplomatiques et de compromettre les intérêts nationaux suisses. De même, l'emploi de noms de magistrats ou de personnalités politiques connues dans une marque est considéré comme contraire à l'ordre public s'il se fait sans le consentement des personnes concernées. C'est pourquoi l'Institut n'admet pas de tels noms à l'enregistrement. Cette restriction continue en règle générale à s'appliquer pendant une année au plus après que la personnalité a quitté ses fonctions.

Sont notamment contraires aux bonnes mœurs les signes ayant une connotation raciste, obscène ou reflétant une hostilité religieuse ou bien offensant les sentiments religieux. L'opinion suisse est déterminante pour apprécier l'atteinte aux bonnes mœurs. Un signe porte atteinte aux bonnes mœurs lorsqu'il blesse les sentiments moraux, religieux ou

²⁰⁶ Concernant l'appréciation de l'impression d'ensemble, cf. ch. 3.2, p. 59.

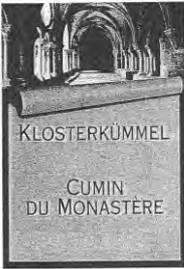
culturels ou d'éthique sociale, non seulement de la majeure partie de la population, mais aussi de minorités vivant en Suisse²⁰⁷.

Les signes ayant une connotation religieuse sont contraires aux mœurs lorsque leur usage à des fins commerciales, indépendamment des produits ou services concernés, peut offenser les sentiments religieux des membres de la communauté concernée²⁰⁸. Des exceptions sont possibles lorsque le signe est déposé pour des produits ou des services ayant un rapport avec la religion ou pour lesquels les destinataires ont l'habitude d'un emploi neutre des sujets religieux. Par exemple, l'utilisation de nom de saints catholiques est traditionnelle dans le cas des boissons alcooliques²⁰⁹. Il en va de même des symboles religieux pour des produits de bijouterie.

Exemples:

- Contraires à l'ordre public: « Didier Burkhalter », « Madame la conseillère fédérale Calmy-Rey » ou « Barack Obama » (sans le consentement des personnes concernées), « 11th September 2001 ».
- Contraires aux bonnes mœurs: MOHAMMED pour des boissons alcooliques, BUDDHA pour du thé, SIDDHARTA pour des véhicules, des transports, et l'hébergement et la restauration d'hôtes²¹⁰.

Exemples de signes admis:

-  CH 516 774, cl. 33 boissons alcooliques
-  CH 505 111, cl. 39, 41, 43, 44

7. Signes contraires au droit en vigueur

7.1 Remarques générales

Le motif d'exclusion pour cause de violation du droit en vigueur (art. 2 let. d LPM) s'applique aux signes qui sont, d'une part, en conflit avec le droit national et/ou, d'autre part, avec les engagements de la Suisse découlant de traités internationaux²¹¹.

²⁰⁷ TF 4A_302/2010 R MADONNA (fig.) [destiné à la publication]; CREPI, sic! 2001, 34 R SIDDHARTA.

²⁰⁸ TF 4A_302/2010 R MADONNA (fig.) [destiné à la publication].

²⁰⁹ TF 4A_302/2010 R MADONNA (fig.) [destiné à la publication].

²¹⁰ CREPI, sic! 2001, 34 R SIDDHARTA.

Les signes dont l'enregistrement comme marques est expressément interdit en vertu du droit national ou international²¹² sont refusés, de même que les signes comprenant des indications dont l'utilisation est interdite en vertu de dispositions nationales ou internationales²¹³.

Afin de décider si un signe contient un élément dont l'usage est interdit par des dispositions légales nationales ou des traités internationaux, seul l'élément problématique doit être pris en considération. Les autres parties du signe ainsi que l'impression d'ensemble s'en dégageant ne sont pas pertinents²¹⁴; il peut toutefois en être tenu compte dans certains cas d'exception reconnus par la jurisprudence, dans lesquels les éléments admissibles à la protection attribuent à la partie problématique du signe une signification manifestement différente²¹⁵.

7.2 Loi sur la protection des armoiries publiques

7.2.1 Armoiries et autres signes publics de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes

L'art. 1 de la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (LPAP) interdit l'enregistrement comme marques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de celles-ci des armoiries, des éléments caractéristiques de celles-ci et d'autres signes verbaux et figuratifs de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes. Sont également exclus de l'enregistrement les signes susceptibles d'être confondus avec ceux qui viennent d'être mentionnés. L'interdiction d'enregistrement englobe en outre les mots « armoiries suisses », « croix suisse » ou d'autres indications qui désignent les armoiries fédérales ou la croix fédérale, les armoiries d'une collectivité publique suisse ou les éléments caractéristiques des armoiries cantonales (art. 1 al. 1 ch. 4 LPAP).

Seules les collectivités publiques (Confédération, canton, etc.) auxquelles appartiennent ces signes ou que ceux-ci désignent et les entreprises de ces collectivités peuvent faire enregistrer ces signes (art. 1 al. 2 let. a LPAP).

²¹¹ Concernant l'appréciation de l'impression d'ensemble, cf. ch. 3.2 p. 59.

²¹² Cf. ch 7.2 à 7.4 p. 105.

²¹³ Cf. ch. 7.5 p. 110.

²¹⁴ ATF 134 III 406 *RVSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN* (fig.).

²¹⁵ ATF 135 III 648 *RVUNOX* (fig.).

Exemple de signe admis:



CH 337 781, marque déposée par la commune de Tartegnin

7.2.1.1 Signes publics suisses et marques de services

L'art. 1 LPAP ne s'applique pas aux marques de services (art. 75 ch. 3 LPM), qui peuvent donc comprendre des signes publics nationaux, cantonaux ou communaux, à condition qu'elles remplissent les conditions énoncées à l'art. 49 LPM.

7.2.1.2 Examen du risque de confusion

L'interdiction d'enregistrement s'applique également aux signes susceptibles d'être confondus avec les signes publics protégés. La réglementation suisse va plus loin que les exigences minimales formulées à l'art. 6^{ter} al. 1 let. a CUP. Cette disposition engage les pays de l'Union à refuser ou à invalider l'enregistrement comme marques de fabrique ou de commerce ou comme élément de celles-ci des armoiries, des drapeaux ou autres emblèmes d'Etat et de toute imitation au point de vue héraldique. On parle d'imitation au point de vue héraldique lorsque le signe déposé présente les caractéristiques d'une armoirie et est perçu dans le commerce comme un signe public, et ce malgré une stylisation ou une modification du signe public protégé. Il est dès lors déterminant de savoir si le signe en question éveille l'impression d'un signe public. La législation suisse sur la protection des armoiries interdit non seulement l'enregistrement d'imitations au point de vue héraldique, mais aussi l'enregistrement des « signes susceptibles d'être confondus » avec les signes protégés. Cette disposition vise à éviter les contrefaçons qui, abstraction faite du caractère héraldique, se limiteraient à d'insignifiantes modifications du signe protégé mais qui se révéleraient suffisantes dans le but de contourner l'imitation au sens héraldique.

Le risque de confusion peut être exclu si le signe public (ou ses éléments essentiels) est stylisé de sorte à supprimer tout renvoi au signe protégé.

Seul l'élément problématique du signe déposé est déterminant pour l'appréciation du risque de confusion de ce signe avec un signe public protégé. De ce fait, l'analyse des autres éléments du signe s'avère superflue. Contrairement à l'examen du caractère distinctif d'un signe aux termes de l'art. 2 let. a LPM, l'évaluation du risque de confusion ne se fonde pas sur l'impression générale dégagée²¹⁶. L'importance de l'élément problématique par rapport

²¹⁶ ATF 80 I 59; autre avis: CREPI, sic! 2002, 855 R SWISS ARMY CHEESE (fig.); concernant la situation juridique concordante dans le domaine d'application de la loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge, cf. ATF 134 III 406 R VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

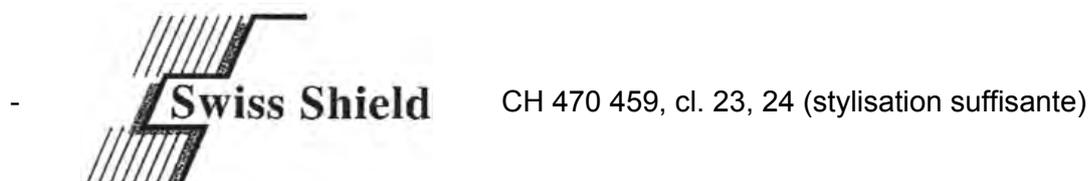
aux autres éléments du signe n'est donc pas pertinente, puisqu'il suffit qu'il soit présent de manière effective et reconnaissable. De même, la restitution en noir et blanc d'une armoirie en couleurs constitue une référence à une armoirie spécifique ou à un élément essentiel de cette dernière et n'est pas admise à l'enregistrement.

L'interdiction faite aux particuliers d'enregistrer à titre de marques les éléments typiques d'une armoirie cantonale concerne les éléments essentiels de cette dernière dans leur représentation caractéristique: par exemple, l'ours appenzellois debout, l'ours bernois qui rugit ou le lion thurgovien se cabrant sur ses pattes arrières. Si l'élément problématique ne renvoie pas à une armoirie publique concrète, le risque de confusion est absent, et l'Institut procède à l'enregistrement.

7.2.1.3 Croix suisse

La croix suisse est une croix blanche placée sur un fond rouge (art. 1 de l'arrêté fédéral concernant les armoiries de la Confédération; RS 111). Cette caractérisation, de même que l'association faite par le consommateur moyen entre la croix suisse et les couleurs rouge et blanc a pour conséquence que la représentation d'une croix en d'autres couleurs ou la représentation d'une croix blanche sur un fond d'une autre couleur permet d'éviter tout risque de confusion avec la croix suisse²¹⁷. La revendication de couleurs formulée de manière positive (p. ex. croix verte) ou négative (« la croix contenue dans la marque ne sera reproduite ni en blanc sur fond rouge ni en rouge sur fond blanc; elle ne sera pas non plus reproduite dans une autre couleur susceptible de prêter à confusion avec la croix suisse ou l'emblème de la Croix-Rouge »)²¹⁸ permet d'exclure le risque de confusion.

Exemples de signes admis:



7.2.2 Armoiries et autres signes publics étrangers

Les signes publics étrangers ne peuvent figurer ni dans une marque de service, ni dans une marque de produit (art. 10 LPAP; art. 75 ch. 3 LPM), à moins que le signe en question fasse l'objet d'un enregistrement dans le pays d'origine pour le même déposant. Dans ce cas, l'Institut part du principe que le titulaire de la marque est autorisé au sens de l'art. 10 al. 2

²¹⁷ CREPI, sic! 1999, 36 RCERCLE+.

²¹⁸ Cette formulation exclut par conséquent tout risque de confusion avec le signe de la Croix-Rouge (voir ch. 7.3 p. 108).

LPAP à utiliser comme marque ou comme un élément de cette dernière le signe public étranger protégé. La présentation d'une copie de l'enregistrement de la marque dans le « pays d'origine » est un élément de preuve suffisant. Il est également possible d'apporter la preuve requise en produisant un autre document équivalent émis par les autorités compétentes. Les critères d'examen du risque de confusion sont identiques à ceux présentés au ch. 7.2.1.2 p. 103.

Dans le cas particulier où le signe public étranger n'est protégé que dans certaines couleurs, le risque de confusion avec celui-ci peut être écarté pour les demandes d'enregistrement nationales par une revendication de couleur positive (par ex. « feuille d'érable bleue ») ou négative (« La feuille d'érable contenue dans la marque ne sera reproduite ni en rouge ni dans une autre couleur susceptible de prêter à confusion avec l'emblème canadien »). En revanche, pour les enregistrements internationaux, seule la revendication de couleur négative est possible, une revendication de couleur positive étant exclue par les exigences du système de Madrid. Pour les enregistrements internationaux, la revendication de couleur négative est communiquée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) par le biais d'une déclaration d'acceptation avec réserve (déclaration émise suite à un refus provisoire). La formulation de la revendication de couleur négative doit être comparable à celle utilisée pour la croix fédérale ou pour la Croix Rouge (cf. ch. 7.2.1.3 p. 104).

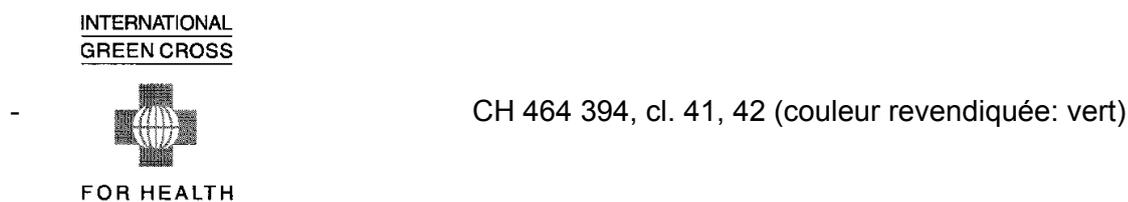
7.3 Protection de la Croix-Rouge

La loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge (RS 232.22) interdit le dépôt de marques qui contiennent l'emblème de la Croix-Rouge ou les mots « croix rouge » ou « croix de Genève » ou quelque autre signe ou terme susceptible de créer une confusion (art. 7 al. 2). Cette règle s'applique également par analogie aux emblèmes du croissant rouge, du lion et du soleil rouges sur fond blanc, à l'emblème du troisième Protocole additionnel du 8 décembre 2005²¹⁹ aux Conventions de Genève, ainsi qu'aux mots « croissant rouge », « lion et soleil rouges » et « emblème du troisième Protocole » ou « cristal rouge ». L'interdiction de déposer de tels signes vaut aussi bien pour les marques de produits que celles de services (cf. aussi à ce propos art. 75 ch. 3 LPM). Ces emblèmes étant étroitement associés à certaines couleurs, il est possible d'éviter les risques de confusion par une revendication positive ou négative de couleurs, comme c'est le cas pour la croix suisse (cf. ch. 7.2.1.3 p. 104). La loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge interdit l'usage des signes protégés comme partie d'une marque, sans tenir compte de la signification qu'il peuvent revêtir en relation avec les autres éléments de la marque ou des produits et services pour lesquels elle est déposée²²⁰. Les critères d'examen du risque de confusion sont identiques à ceux présentés au ch. 7.2.1.2 p. 103.

²¹⁹ RS 0.518.523.

²²⁰ ATF 134 III 406 *RVSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN* (fig.).

Exemple de signe admis:



7.4 Organisations internationales

Aux termes de l'art. 6^{ter} CUP, les emblèmes d'Etat des pays de l'Union (armoiries, drapeaux, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie) sont protégés contre les imitations et ne peuvent ni être enregistrés ni être utilisés à titre distinctif soit comme marques de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques. Les signes (noms, abréviations, drapeaux, armoiries, sigles) des organisations internationales intergouvernementales bénéficient de la même protection (art. 6^{ter} al. 1 let. b CUP). L'art. 6^{ter} CUP est une disposition du droit des marques qui a pour objectif la protection de l'intérêt public. Il s'agit de protéger les signes publics nationaux et les emblèmes des organisations internationales intergouvernementales contre l'utilisation ou l'exploitation de leur réputation par des particuliers.

En application de ses obligations internationales, la Suisse a édicté la loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l'organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (LPNE; RS 232.23). L'art. 6 al. 2 de cette loi interdit l'enregistrement de marques comportant l'un des noms, abréviations (sigles), emblèmes, armoiries et drapeaux des Nations Unies communiqués par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à la Suisse et publiés dans la Feuille fédérale (art. 1, 2, 3 et 4 LPNE). Il en va de même pour les imitations de ces signes. L'Institut dresse une liste des signes verbaux et figuratifs protégés Répertoire des abréviations protégées Ré dont une version régulièrement mise à jour figure sur son site Internet (www.ige.ch/fr/infos-juridiques/domaines-juridiques/marques.html). Echappent à cette interdiction d'enregistrement à titre de marques les signes des Nations Unies, respectivement les signes des organisations spéciales des Nations Unies ou d'autres organisations intergouvernementales, dont l'usage a été explicitement autorisé par le Secrétaire Général des Nations Unies, respectivement par les unités compétentes.

A divers égards, l'art. 6^{ter} CUP garantit aux emblèmes des organisations internationales intergouvernementales une protection nettement moins étendue que celle prévue par la LPNE²²¹. Ainsi, par exemple, les pays de l'Union conservent, en vertu de la réglementation expresse de l'art. 6^{ter} al. 1 let. c CUP, le droit de limiter le refus d'enregistrement aux cas où le public est trompé sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur du signe et l'organisation. De plus, la CUP prévoit uniquement une protection contre l'imitation du point de vue héraldique.

En tant que loi spéciale, la LPNE va sciemment plus loin que l'art. 6^{ter} CUP. En effet, elle n'admet pas la reprise d'un signe protégé dans les marques de services. Elle institue une

²²¹ ATF 135 III 648 RéUNOX (fig.); TAF B-1409/2007 RéMEDITRADE (fig.).

interdiction absolue d'usage. Cette interdiction est également valable même s'il n'existe aucun risque de confusion et sans considération des produits et services concernés²²². La protection nationale découlant de la LPNE est plus étendue dans la mesure où elle ne se limite pas aux imitations au point de vue héraldique, mais s'étend à toutes les imitations (concernant la notion d'imitation au point de vue héraldique, cf. ch. 7.2.1.2 p. 103). Seul l'élément problématique du signe est déterminant pour apprécier s'il s'agit d'une imitation, les autres éléments n'étant pas pris en considération²²³.

Exemples de signes non admis:

-  IR 820 974, Kl. 11 (la titulaire est une entreprise privée; [ATF 135 III 648 R UNOX (fig.)])
-  IR 654 472, cl. 11, 12 (la titulaire est une entreprise privée)
- ESA IR 618 346, cl. 9 (la titulaire est une entreprise privée)

Echappent à cette interdiction absolue d'usage les cas dans lesquels un signe protégé est repris tel quel, mais revêt une autre signification propre – notamment comme indication descriptive des produits et services désignés ou comme terme générique dans le langage courant – qui figure au premier plan²²⁴ en raison de la présentation particulière du signe²²⁵.

Exemples:

- Motorex Oil for Professionals (cl. 4; ici, ce n'est pas l'abréviation protégée « Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) » qui figure au premier plan, mais la signification propre du terme anglais « oil », traduit par « huile/pétrole »).
- UNO, DUE, TRE (cl. 25; ici, ce n'est pas l'abréviation protégée de l'Organisation des Nations Unies (UNO) qui figure au premier plan, mais la traduction en italien du nombre « un »).

En principe, les signes publiés sont protégés contre leur reproduction dans toutes les couleurs possibles²²⁶. Dans le cas particulier où le signe d'une organisation internationale n'est protégé que dans certaines couleurs, le risque de confusion avec celui-ci peut être écarté par une revendication de couleur positive ou négative. Pour les demandes d'enregistrement nationales, la revendication de couleur peut être faite sous forme positive ou négative. En revanche, pour les enregistrements internationaux, seule la revendication de couleur négative est possible, une revendication de couleur positive étant exclue par les exigences du système de Madrid. Pour les enregistrements internationaux, la revendication

²²² ATF 135 III 648 R UNOX (fig.); ATF 105 II 139 RBIS; TAF B-3296/2009 R UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.); concernant l'impression d'ensemble, cf. aussi ch. 3.2 p. 59.

²²³ ATF 135 III 648 R UNOX (fig.); ATF 134 III 406 R VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

²²⁴ Dans un tel cas de figure l'impression d'ensemble du signe doit être prise en considération.

²²⁵ ATF 135 III 648 R UNOX (fig.).

²²⁶ TAF B-1509/2007 R MEDITRADE (fig.).

de couleur negative est communiquee a l'Organisation mondiale de la propriete intellectuelle (OMPI) par le biais d'une declaration d'acceptation avec reserve (emise suite a un refus provisoire). La formulation de la revendication de couleur negative doit etre comparable a celle utilisee pour la croix federale ou pour la Croix Rouge (cf. ch. 7.2.1.3 p. 104).

7.5 Interdiction d'utiliser certaines indications

Diverses lois federales interdisent l'utilisation d'indications particulieres pour certains produits. L'objectif de ces dispositions est d'ecarter un eventuel risque de tromperie. En vertu de l'art. 2 let. d LPM, l'Institut refuse a l'enregistrement les marques contenant des signes dont l'utilisation est interdite par la loi. A titre d'exemples, l'art. 10 al. 2 let. g ODAIOUs et l'art. 29h al. 3 OEDA) interdisent l'utilisation d'indications se referant d'une maniere quelconque a la sante (p. ex. « fortifiant ») pour des boissons alcooliques. L'art. 17 al. 3 OTab interdit d'apposer sur l'emballage des produits a base de tabac des indications laissant croire qu'un produit a base de tabac particulier est moins nocif que les autres (p. ex. « legeres » ou « mild »). L'emploi de ce genre d'indications est trompeur tout en etant contraire au droit en vigueur. Les signes qui les contiennent sont donc refuses a l'enregistrement aussi bien sur la base de l'art. 2 let. c LPM que sur la base de l'art. 2 let. d LPM (cf. aussi ch. 5.2 p. 98).

Les traites bilateraux signes par la Suisse relatifs a la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres denominations geographiques, de meme que l'Accord sur les ADPIC, prevoient la protection des indications de provenance qui y sont explicitement mentionnees, ainsi que tous les noms et signes geographiques qui tombent sous la definition donnee par chacun des traites. Par consequent, le rejet d'un signe qui remplit l'un des etats de fait definis dans les traites se fonde en premier lieu sur le motif de la violation du droit en vigueur²²⁷. En deuxieme lieu, s'applique egalement le motif de refus enonce a l'art. 2 let. c LPM et \acute{R} en fonction du signe examine \acute{R} celui de l'art. 2 let. a LPM (cf. aussi ch. 8.8 p. 127).

8. Indications de provenance

8.1 Notion

L'art. 47 al. 1 LPM definit une indication de provenance comme toute reference directe ou indirecte a la provenance geographique d'un produit ou d'un service, y compris la reference a la qualite ou a des proprietes en rapport avec la provenance, et ce independamment du fait de savoir si la provenance geographique confere une certaine reputation au produit designe²²⁸. Il faut apprecier au cas par cas, en fonction de l'impression generale produite sur le public, si le nom ou le signe est percu par les milieux interesses en tant qu'indication de provenance²²⁹. La notion d'indication de provenance est par consequent plus etroite que

²²⁷ TF, sic! 2003, 337 \acute{R} Schlumpagner / Schlumpenose; ATF 125 III 193 \acute{R} BUDWEISER.

²²⁸ ATF 132 III 770 \acute{R} COLORADO (fig.); TAF B-7407/2006 \acute{R} TOSCANELLA; TAF B-7408/2006 \acute{R} BTICINO (fig.).

²²⁹ Cf. TF 4A_508/2008 \acute{R} AFRI-COLA.

celles de signe géographique ou de nom géographique. Ces dernières comprennent toutes les indications à contenu géographique indépendamment de leur qualification comme indication de provenance.

C'est un fait d'expérience qu'une désignation géographique, utilisée comme signe pour des produits ou des services, éveille chez le consommateur l'idée que l'offre en question provient du pays ou du lieu désigné²³⁰. Ce principe vaut également pour les signes composés de plusieurs mots²³¹.

A l'instar de la marque, l'indication de provenance a pour fonction de distinguer certains produits ou services d'autres offres de même nature. La différenciation ne se fait cependant pas par rapport au fabricant du produit, l'indication servant à rendre le consommateur attentif à une provenance géographique précise. L'indication de provenance ne renvoie donc en principe pas à une entreprise déterminée.

Une indication de provenance est protégée automatiquement. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de l'enregistrer ou d'obtenir une autorisation d'une autorité pour en faire usage²³². La protection conférée par les art. 47 ss LPM interdit l'usage d'indications de provenance inexactes ou trompeuses et de désignations susceptibles d'être confondues avec de telles indications.

Une indication de provenance déposée comme marque est examinée à la lumière de l'art. 2 LPM (cf. ch. 8.5 p. 119 et ch. 8.6 p. 120).

8.2 Types d'indications de provenance

8.2.1 Indications de provenance directes

Les indications de provenance directes sont des désignations précises de la provenance géographique d'un produit ou d'un service: noms de continents, d'Etats, de cantons, de régions, de villes, de localités, de districts ou de vallées.

8.2.2 Indications de provenance indirectes

Les indications de provenance indirectes ne renvoient pas explicitement à un lieu précis ou à une région déterminée mais s'y réfèrent au moyen de symboles verbaux ou figuratifs. Il peut s'agir notamment de représentations et de noms connus de montagnes, de lacs, de fleuves, de monuments de renommée nationale ou internationale, de costumes folkloriques et d'uniformes connus, de langues et de caractères étrangers connus, d'emblèmes connus de

²³⁰ TF 4A_324/2009 R GOTTARD; TF, sic! 2010, 162 R RADIO SUISSE ROMANDE; ATF 135 III 416 R CALVI (fig.); TF 4A_508/2008 R AFRI-COLA; ATF 97 I 79 R CUSCO; TAF B-915/2009 R VIRGINIA SLIMS NO. 602.

²³¹ TF 4A_508/2008 R AFRI-COLA; TAF B-915/2009 R VIRGINIA SLIMS NO. 602.

²³² S'agissant de la protection des appellations d'origine et des indications géographiques conformément à la loi sur l'agriculture, cf. ch. 8.7.4 p. 128.

villes, de noms et de représentations de personnalités historiques célèbres tels que « Guillaume Tell », « Général Guisan » ou « Uncle Sam »²³³.

Des noms de montagnes, de lacs ou de fleuves peuvent constituer des indications de provenance directes lorsque le produit désigné provient effectivement d'une montagne, d'un lac ou d'un fleuve (p. ex. une eau minérale dont la source se trouve au Cervin).

Exemples d'indications de provenance indirectes:

- Statue de la liberté (est considérée comme une référence aux Etats-Unis d'Amérique)
- Guillaume Tell (est considéré comme une référence à la Suisse)

8.2.3 Indications de provenance simples

Sont considérés comme des indications de provenance simples les renvois à la provenance géographique de produits ou de services à laquelle aucune qualité particulière n'est associée (art. 47 LPM). Le renvoi se limite exclusivement à un lieu déterminé de provenance du produit ou du service.

Exemples:

- confitures bernoises
- pâtes suisses
- vêtements allemands

8.2.4 Indications de provenance qualifiées

On parle d'indications de provenance qualifiées lorsqu'une qualité déterminée, une réputation particulière ou d'autres caractéristiques déterminées des produits peuvent être attribuées essentiellement à la provenance géographique, c'est-à-dire lorsque le milieu géographique (déterminé par des facteurs naturels et/ou humains) d'un pays, d'une région ou d'un lieu a une influence essentielle sur les particularités du produit. Exemples: « Genève » pour des montres, « Suisse » pour du chocolat et des montres, « Carrare » pour du marbre, « Alsace » pour du miel ou « Crête » pour de l'huile d'olive.

Les termes d'appellation d'origine (contrôlée) et d'indication géographique (protégée) sont souvent également utilisés pour des indications de provenance qualifiées. A la différence des lois sur les denrées alimentaires, sur l'agriculture ou sur les produits viti-vinicoles, ces notions ne figurent pas explicitement dans la LPM, mais elles tombent sous la définition de l'art. 47 LPM²³⁴.

²³³ CREPI, sic! 1999, 644 RUNCLE SAM.

²³⁴ S'agissant de la protection des appellations d'origine et des indications géographiques conformément à la loi sur l'agriculture, cf. ch. 8.7.4 p. 128.

8.3 Indications de provenance pour des services

Lorsqu'un nom ou un signe géographique désigne un service, les critères applicables pour déterminer s'il s'agit d'une indication de provenance sont en principe les mêmes que pour les produits; ainsi, les noms ou signes géographiques qui ne sont pas compris par les milieux concernés comme une référence à une provenance géographique précise (art. 47 al. 2 LPM) peuvent être enregistrés pour des services. Toutefois, le lien entre un service et son lieu d'origine n'est en général pas aussi fort que celui qui existe entre un produit et son lieu de production²³⁵. Un nom ou un signe géographique peut constituer une référence à l'objet thématique du service désigné (p. ex. référence à une cuisine déterminée, à la destination du voyage, etc.) ou peut en raison des circonstances usuelles de prestation dudit service, ne pas être perçu comme indication de provenance.

Exemple:

- FARO (CH 514 768) pour des services de nettoyage en cl. 37. Faro est le nom du chef-lieu de l'Algarve, dans le sud du Portugal. S'agissant des services désignés, les milieux concernés suisses n'ont aucune attente par rapport à leur provenance géographique.

Si une indication géographique désignant des services est considérée comme une indication de provenance, au moins une des conditions énoncées à l'art. 49 LPM doit être remplie. Aux termes de cette disposition, la provenance est déterminée soit par le siège social de la personne qui fournit les services, soit par la nationalité ou le domicile des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction.

8.4 Désignations qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance

Ne constituent pas des indications de provenance les noms ou les signes géographiques qui ne peuvent pas être perçus par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services (art. 47 al. 2 LPM)²³⁶.

Les noms et signes géographiques qui relèvent des catégories énumérées ci-après ne sont pas des indications de provenance. D'autres exceptions sont possibles lorsque les noms ou signes géographiques sont utilisés avec des éléments supplémentaires et ne sont pas perçus comme indications de provenance en raison de l'impression d'ensemble²³⁷. Ils doivent manifestement revêtir une autre signification excluant leur interprétation comme indications de provenance²³⁸.

8.4.1 Indications ayant une double signification

Un nom ou un signe géographique peut posséder une autre signification dans le langage courant. Si, sur la base de l'impression d'ensemble du signe et en relation avec les produits

²³⁵ Message LPM, FF 1991 I 37; TF, sic! 2010, 162 RRADIO SUISSE ROMANDE.

²³⁶ ATF 128 III 454 RYUKON.

²³⁷ TAF B-1988/2009 REAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

²³⁸ TF 4A_508/2008 RAFRI-COLA; TAF B-2303/2007 RTAHITIAN NONI (fig.).

et services, cette seconde signification est manifeste et prédominante²³⁹, le nom ou signe géographique n'est alors pas perçu comme une indication de provenance.

Exemples:

-  CH 431 332 cl. 32
-  CH 571 586, cl. 16 et 41

En combinaison avec la reproduction de l'oiseau mythologique, la valeur symbolique de la désignation « PHOENIX » dans le premier exemple l'emporte sur la référence géographique à la capitale de l'Arizona. Par contre, la protection a été refusée en Suisse à la marque purement verbale « PHOENIX » (IR 714 454) pour des produits de la classe 3 (savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, etc.) en raison d'un risque de tromperie, étant donné qu'un lien clair et directement reconnaissable avec l'oiseau de la mythologie antique n'était pas prédominant, ni même manifeste, et que par conséquent la marque était comprise comme indication de provenance²⁴⁰.

8.4.2 Noms géographiques inconnus

La question de savoir si un nom géographique est connu doit toujours être examinée au cas par cas. Les noms de villes, de localités, de vallées, de régions et de pays qui ne sont pas connus par les milieux concernés sont réputés être des signes de fantaisie et ne peuvent, de ce fait, pas être compris comme des indications de provenance²⁴¹. Plus une localité ou une région est reculée, peu connue et dépourvue d'une renommée particulière, plus la probabilité qu'elle soit reconnue comme indication géographique diminue. Il est par conséquent d'autant plus probable que le nom de la localité ou de la région soit perçu comme un signe de fantaisie²⁴². Le double objectif de la notion du domaine public²⁴³ impose l'examen séparé d'un éventuel besoin de disponibilité (futur) du point de vue des concurrents²⁴⁴. Pour apprécier la notoriété, on a notamment recours aux critères suivants: taille et densité de la population, importance politique et économique (tourisme, industrie), réputation particulière, etc.

²³⁹ ATF 135 III 416 R CALVI (fig.); TAF B-915/2009 R VIRGINIA SLIMS NO. 602; CREPI, sic! 1998, 475 R FINN COMFORT.

²⁴⁰ CREPI, sic! 2004, 428 R PHOENIX.

²⁴¹ ATF 135 III 416 R CALVI (fig.); TAF B-915/2009 R VIRGINIA SLIMS NO. 602. S'agissant de l'application de l'Accord sur les ADPIC ou d'un traité bilatéral, cf. ci-après ch. 8.7.1 p. 127.

²⁴² ATF 128 III 454 R YUKON.

²⁴³ Cf. ch. 4.2 s. p. 65 s.

²⁴⁴ Cf. ch. 8.5.1 p. 121.

Exemples de noms géographiques inconnus:

- YUKON (IR 659 288; cl. 3, 5, 6, 8, 9, 10-12, 14, 16, 18, 20 à 28 et 32)²⁴⁵
- NYALA (CH 543179; cl. 10, 25 et 28)

8.4.3 Signes symboliques

Sont considérés comme symboliques les signes qui, malgré leur signification géographique connue, ne sont manifestement pas compris par les milieux concernés comme une référence à la provenance des produits ou des services²⁴⁶ (ALASKA pour des cigarettes mentholées, ETNA pour un bec Bunsen). De tels signes peuvent être admis à la protection lorsque, en raison de leur caractère symbolique clairement reconnaissable²⁴⁷, l'utilisation du nom ou du signe géographique en rapport avec les produits ou les services désignés ne peut conduire à une association d'idées avec le pays ou le territoire géographique en question²⁴⁸; cela présuppose qu'ils contiennent une renvoi clair à des caractéristiques autres que géographiques des produits ou services concernés²⁴⁹.

Exemples:

- MAGIC AFRICA (IR 967 030) pour des produits de parfumerie en cl. 3
- COPACABANA (CH 402 682): symbolique pour des produits appartenant aux cl. 1, 6, 11, 19, 20, 28 en relation avec des piscines

8.4.4 Impossibilité matérielle

Lorsqu'un lieu ou une région n'entre manifestement pas en ligne de compte pour les milieux concernés comme lieu de fabrication ou lieu de provenance des matériaux ou des éléments composant les produits concernés, ou encore comme lieu de provenance des services concernés²⁵⁰, les noms ou signes géographiques connus ne sont pas considérés comme une indication de provenance.

Exemples:

- SAHARA pour du papier et du carton
- MATTERHORN pour des bananes

²⁴⁵ ATF 128 III 454 R YUKON.

²⁴⁶ ATF 135 III 416 R CALVI (fig.); TAF B-6959/2009 R CAPRI (fig.); TAF B-915/2009 R VIRGINIA SLIMS NO. 602.

²⁴⁷ TF 4A_508/2008 R AFRI-COLA.

²⁴⁸ ATF 128 III 454 R YUKON.

²⁴⁹ TF 4A_324/2009 R GOTTHARD; TAF B-386/2008 R GB.

²⁵⁰ ATF 135 III 416 R CALVI (fig.); ATF 128 III 454 R YUKON. Le simple fait qu'une provenance donnée apparaisse comme improbable ne suffit pas à exclure un risque de tromperie (TAF B-6959/2009 R CAPRI (fig.); TAF B-3270/2007 R OERLIKON).

8.4.5 Désignations de type

Les désignations de type qui ne font pas naître l'idée que le produit ainsi désigné proviendrait de l'endroit cité ne sont pas considérées comme des indications de provenance²⁵¹.

Une désignation de type peut être manifestement reconnaissable en tant que telle en fonction des autres éléments constitutifs de la marque.

Exemple:

- Chambres à coucher modèle Venise

Une désignation de type peut également être reconnaissable comme telle, lorsque le signe contient le nom d'une entreprise ou d'une marque connue des destinataires en Suisse (si cette connaissance n'est pas un fait notoire pour l'Institut, il appartient au déposant de le démontrer) et lorsque les destinataires des produits de la branche concernée sont habitués à percevoir des noms ou des signes géographiques en tant que désignations de type.

Exemples:

- TAG HEUER MONZA CH 478864, cl. 14 (montres et instruments chronométriques)
- PEUGEOT PATAGONIE CH 483309, cl. 2, 12, 24

Néanmoins, il peut arriver que la liste de produits doive être limitée à l'indication de provenance contenue dans le signe; tel est notamment le cas lorsque le lieu concerné jouit d'une réputation particulière pour les produits désignés. Dans ce cas, cette réputation crée chez le destinataire une attente quant à la provenance des produits.

8.4.6 Noms génériques

Les indications de provenance qui ont perdu leur signification originelle et que les milieux concernés ne considèrent plus comme des références à la provenance géographique des produits ou des services désignés mais uniquement comme une désignation du genre, de la sorte ou de la qualité des produits ou des services sont qualifiés de noms génériques. Ainsi, le consommateur ne risque plus d'être trompé sur la provenance des produits ou des services si l'indication est utilisée en tant que marque ou élément d'une marque. Exemples de noms génériques: WIENERLI pour des saucisses ou EAU DE COLOGNE pour des produits de parfumerie.

Les noms génériques peuvent être utilisés par tout un chacun et sont considérés comme des signes appartenant au domaine public, raison pour laquelle ils ne peuvent pas être enregistrés comme marques. La transformation d'une indication de provenance en un nom générique n'est cependant pas admise à la légère. L'indication doit avoir été utilisée durant une longue période comme une désignation générique et le produit désigné ne doit plus être associé au lieu de provenance. En outre, ladite transformation ne doit être considérée

²⁵¹ ATF 135 III 416 RCALVI (fig.); ATF 128 III 454 RYUKON.

comme achevée que si tous les milieux concernés estiment que l'indication ne constitue plus qu'un nom générique²⁵².

8.4.7 Noms de groupes ethniques

Les noms de groupes ethniques existants ne sont en principe pas considérés comme des indications de provenance, à l'exception des noms de groupes ethniques qui jouissent d'une renommée particulière pour les produits désignés. Les noms de peuples aujourd'hui disparus ne sont pas assimilés à des indications de provenance (p. ex. les Etrusques ou les Vikings).

Exemples:

- AZTECA (CH 429 420): Le signe ne constitue pas une indication de provenance pour les produits de la cl. 30, car ce peuple n'existe plus.
- ZOULOU (IR 708 142): Le signe ne constitue pas une indication de provenance pour des marchandises en cuir (cl. 18), car ce peuple ne jouit d'aucune renommée particulière pour ces produits.
- MASSAI: Le signe est considéré comme une indication de provenance pour des bijoux, car ce peuple jouit d'une renommée particulière pour ces produits.

8.4.8 Provenance commerciale

Les signes dans lesquels le public voit exclusivement un renvoi à une entreprise déterminée ne sont pas considérés comme des indications de provenance. Ces indications n'éveillent chez les cercles visés aucune attente par rapport à la provenance géographique, mais uniquement des attentes quant à la provenance commerciale²⁵³. Dans la perception des milieux concernés, une telle indication se caractérise par des particularités qui excluent une association d'idées avec la provenance géographique des produits désignés. Il est par exemple possible que la référence à la provenance commerciale prédomine lorsque le signe contient une description de l'activité de l'entreprise et l'indication de la raison sociale.

Si le destinataire voit dans un nom ou signe géographique uniquement une référence à une entreprise déterminée, il n'y a en principe plus de risque de tromperie quant à la provenance des produits désignés. Toutefois, si l'indication jouit d'une renommée particulière pour les produits désignés, il faut alors limiter la liste des produits à l'indication de provenance contenue dans la marque. La renommée du lieu justifie en effet une attente particulière chez le consommateur par rapport à la provenance des produits. Cette attente particulière est suscitée même lorsque le consommateur est conscient de la référence à une entreprise déterminée. Ainsi, les montres et le chocolat doivent toujours être limités à la provenance suisse lorsqu'un signe contient une référence à la Suisse.

Le critère de l'indication de provenance commerciale se retrouve dans les domaines les plus variés (cf. ch. 8.4.12 p. 117: noms de compagnies aériennes; ch. 8.4.13 p. 117: noms d'organisations sportives).

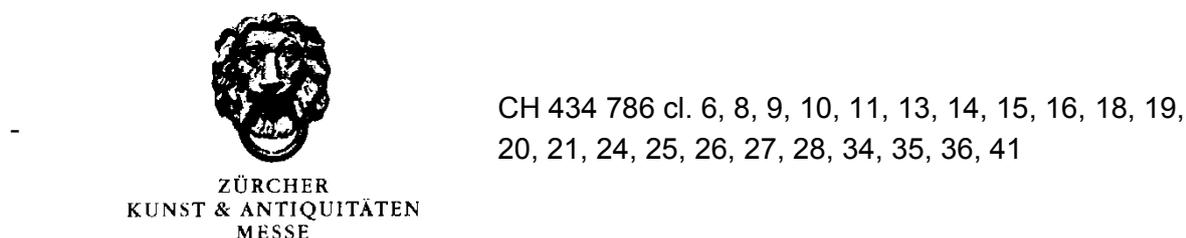
²⁵² TF, FBDM 1974 I 11 RHOLIDAY PILS.

²⁵³ CREPI, sic! 2003, 429 RÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz.

8.4.9 Lieu de vente (pharmacies, foires, etc.)

Les indications géographiques qui sont une référence évidente au lieu où sont vendus les produits ou fournis les services désignés ne sont pas considérées comme des indications de provenance.

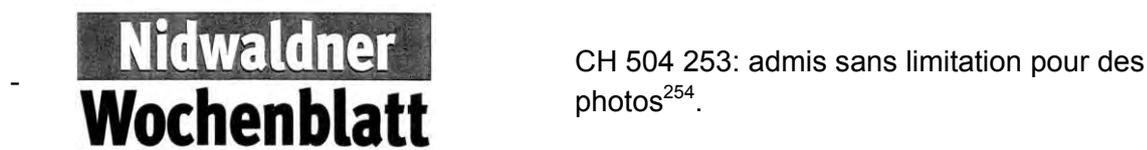
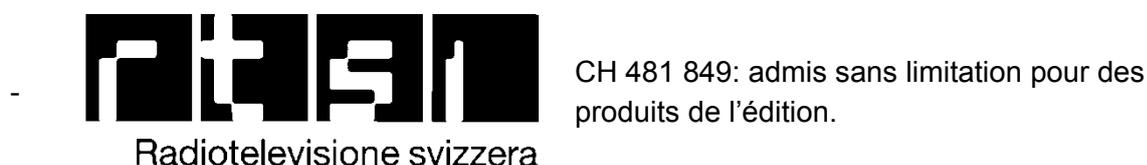
Exemples:



8.4.10 Titres de médias et de produits de l'édition; indications de contenu

Il arrive souvent que les signes déposés pour des journaux, des émissions de radio ou de télévision ou d'autres moyens de (télé)communication contiennent un nom géographique. Ces signes ne sont pas considérés comme des indications de provenance lorsque la désignation géographique renvoie au titre, au thème ou au contenu des produits ou des services. Ce principe vaut en particulier pour les produits de l'édition, par exemple les cassettes de musique, les CD enregistrés et les films vidéo (cl. 9); les journaux, les revues, les photographies et les livres (cl. 16), mais ne s'applique pas lorsque la marque est déposée pour des cassettes vierges, des supports d'enregistrement vierges, des produits de l'imprimerie et des imprimés, etc.

Exemples:



²⁵⁴ CREPI, sic! 2003, 34 R NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.).

8.4.11 Indications géographiques dans la gastronomie

En rapport avec des denrées alimentaires et des boissons, les références géographiques ne sont pas considérées comme des indications de provenance lorsqu'elles renvoient manifestement à un met spécial ou à une boisson particulière. S'agissant des services fournis dans le secteur gastronomique (cl. 43), le nom ou le signe géographique renvoie au contenu des services offerts, par exemple à la décoration d'un restaurant, ou au type de cuisine qu'on y sert.

Exemple:

- ABC PIZZA HAWAÏ: Ce signe peut être admis à la protection pour des produits des cl. 29 et 30 sans limitation de la liste des produits étant donné que « Pizza Hawaï » renvoie uniquement à un met particulier.

8.4.12 Noms de compagnies aériennes

Les noms et signes géographiques ne sont en général pas considérés comme des indications de provenance quand ils font manifestement référence à une compagnie aérienne. Le nom ou signe géographique contenu dans le signe est par contre considéré comme une indication de provenance s'il jouit d'une renommée particulière pour les produits désignés (cf. ch. 8.4.8 p. 115).

Exemple:

- ABC AIR KÖLN (cl. 12, 16, 25, 28, 32, 39, 43): Pour des véhicules (cl. 12) et des bières (cl. 32), la désignation KÖLN est considérée comme une indication de provenance, car l'Allemagne jouit d'une renommée particulière pour ces produits. Pour tous les autres produits, c'est la référence à une entreprise déterminée qui prédomine. S'agissant de services, l'indication éveille une attente par rapport à la provenance; les conditions énoncées à l'art. 49 LPM doivent donc être remplies.

8.4.13 Noms d'organisations sportives

Qu'elle désigne des produits ou des services, une indication contenant un nom ou un signe géographique n'est en général pas considérée comme une indication de provenance lorsqu'elle est clairement perçue comme renvoi à une association sportive. Font toutefois exception les noms et signes géographiques se référant à un lieu jouissant d'une renommée particulière pour les produits désignés, qui sont alors considérés comme indication de provenance (cf. ch. 8.4.8 p. 115).



- CH 438 335 accepté sans limitation pour les cl. 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 42

8.4.14 Noms d'événements sportifs ou culturels

Lorsque le renvoi à l'événement sportif ou culturel est évident, le nom ou le signe géographique n'est en général pas considéré comme une indication de provenance. Est en revanche considéré comme tel le nom ou signe géographique jouissant d'une renommée particulière pour les produits désignés (cf. pour la renommée particulière ch. 8.4.8 p. 115).

Exemple:

- ABC AICHI RÉXPO 2005 RÉJAPAN (cl. 1 à 32): Pour les produits des cl. 9 (appareils électroniques) et 12 (véhicules), la désignation « JAPAN » est considérée comme une indication de provenance, car le Japon jouit d'une renommée particulière pour ces produits.

8.4.15 Indications géographiques pour des produits à base de tabac

Les indications géographiques déposées en relation avec des produits à base de tabac sont en principe considérées comme des indications de provenance. Ne sont par contre pas considérés comme telles les signes qui, sur la base de l'impression d'ensemble se dégageant du signe, sont perçus uniquement comme un renvoi à un mélange particulier de tabac (p. ex. AMERICAN BLEND).

8.4.16 Services de voyage

Dans le cas des signes déposés pour des services de voyage, les cercles visés perçoivent le nom ou signe géographique comme un renvoi à la destination des voyages.

Exemples:



- CH 433 760 pour des services fournis par des agences de voyage



- CH 438 869 cl. 39 (organisation de voyages)

8.5 Domaine public

8.5.1 Indications de provenance directes

Les indications de provenance directes (simples ou qualifiées) décrivent sans équivoque la provenance géographique d'un produit et relèvent du domaine public²⁵⁵. Le destinataire visé ne voit en elles aucune référence à une entreprise déterminée, au sens de la fonction d'indication d'origine des marques. Ces signes sont donc dépourvus de caractère distinctif concret²⁵⁶. Chaque acteur du marché devant en outre avoir la possibilité d'indiquer la provenance géographique de ses produits ou de ses services, ces indications sont soumises à un besoin de disponibilité. Ce qui importe pour l'appréciation de l'admissibilité à la protection n'est donc pas uniquement le fait que les milieux concernés mettent actuellement en relation le nom ou le signe géographique avec les produits ou services désignés, mais aussi le fait que à l'avenir, compte tenu du développement économique futur, le nom ou le signe géographique puisse être utilisé en tant qu'indication de provenance pour les produits et services en question²⁵⁷. Pour apprécier le besoin de disponibilité, il est fait recours entre autres aux critères suivants: taille et densité de la population, importance politique et économique (tourisme, industrie), réputation particulière, etc. Etant donné le double objectif visé par la notion du domaine public, un nom ou un signe géographique qui, au moment de l'examen, doit être considéré comme inconnu du point de vue des destinataires, peut se voir refuser l'enregistrement à titre de marque en raison d'un besoin de disponibilité (futur) du point de vue des concurrents.

Est déterminant pour l'appréciation du caractère distinctif la situation en Suisse²⁵⁸ (cf. ch. 4.3 p. 64). La pratique reposant sur l'ATF 117 II 327 ss *RMONT-PARNASSE* nieait l'existence d'un besoin de disponibilité, lorsque l'indication géographique étrangère faisait l'objet d'un enregistrement dans le pays d'origine. Cette dernière pouvait donc être admise à la protection en tant que marque en Suisse. L'enregistrement étranger de la marque n'indique cependant rien sur le caractère distinctif du signe en Suisse. Par conséquent, l'enregistrement d'une indication géographique étrangère dans le pays d'origine ne permet pas de conclure que le signe doit être admis à la protection en Suisse²⁵⁹.

8.5.2 Indications de provenance indirectes

A la différence des indications de provenance directes, les indications de provenance indirectes n'appartiennent en principe pas au domaine public. Il convient toutefois d'examiner s'il existe un risque de tromperie et si un des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 2 let. d LPM s'applique.

²⁵⁵ TAF B-7407/2006 *RTOSCANELLA*.

²⁵⁶ Concernant l'appréciation de l'impression d'ensemble, cf. ch. 3.2 p. 59.

²⁵⁷ ATF 128 III 454 *RYUKON*.

²⁵⁸ CREPI, sic! 2004, 216 *RGRIMSELSTROM*.

²⁵⁹ La question du besoin de disponibilité n'est pertinente que si l'indication de provenance étrangère dispose d'un caractère distinctif en Suisse.

8.5.3 Enregistrement d'une indication de provenance directe comme marque imposée

Les signes appartenant au domaine du public peuvent en principe s'imposer comme marques dans le commerce (voir à ce propos les explications générales sous le ch. 10 p. 130). Toutefois, les indications de provenance directes sont en règle générale indispensables au commerce sous l'angle du besoin de disponibilité futur. Elles sont donc soumises à un besoin absolu de disponibilité et leur enregistrement comme marques imposées n'est pas possible.

Des exceptions au besoin absolu de disponibilité sont possibles, notamment lorsque le caractère indispensable est dénié au vu des circonstances concrètes²⁶⁰ ou si l'indication de provenance étrangère a été enregistrée pour les mêmes produits ou services dans le pays concerné²⁶¹.

8.6 Tromperie sur la provenance géographique

8.6.1 Principe

Est propre à induire en erreur tout signe qui, en raison de sa signification, permet de tirer des conclusions erronées sur la nature ou les propriétés des produits et/ou des services qu'il désigne²⁶². Un signe est donc trompeur lorsqu'il contient une indication géographique Ré même lorsque celle-ci est un élément mineur dans le signe²⁶³ Ré ou qu'il consiste en une telle indication et que le consommateur est porté à croire, à tort, que le produit et/ou le service provient du pays ou du lieu auquel elle renvoie²⁶⁴. Dans un tel cas, l'offre effective ne correspond pas aux attentes du destinataire²⁶⁵.

Les indications de provenance ne doivent pas induire en erreur, afin de protéger le public contre la tromperie²⁶⁶ sur la provenance des produits et/ou des services désignés par la marque²⁶⁷. Dans ce cadre, il n'est d'aucune importance de savoir si la provenance géographique influence la réputation du produit²⁶⁸. Il convient donc de garantir dans la procédure d'examen que les indications figurant dans la marque sont conformes à la

²⁶⁰ Tel peut être notamment le cas lorsqu'une source d'eau minérale est propriété exclusive d'un déposant et que les concurrents ne peuvent de ce fait pas utiliser le signe en conformité avec les exigences légales (cf. ATF 117 II 321 RéVALSER).

²⁶¹ ATF 117 II 327 RéMONT-PARNASSE.

²⁶² Cf. TF 4A_508/2008 RéAFRI-COLA; ATF 132 III 770 RéCOLORADO (fig.); CREPI, sic! 2004, 428 RéPHOENIX. Concernant l'appréciation de l'impression d'ensemble, cf. ch. 3.2 p. 59.

²⁶³ TF, FBDM 1977 I 18 RéCOLONIA (fig.); TAF B-1988/2009 RéEAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

²⁶⁴ ATF 135 III 416 RéCALVI (fig.); TF, sic! 2007, 274 RéCHAMP; TAF B-7408/2006 RéBTICINO (fig.).

²⁶⁵ TF, sic! 2006, 677 RéFischmanufaktur Deutsche See (fig.).

²⁶⁶ Il n'est pas nécessaire que les destinataires soient effectivement trompés; ATF 135 III 416 RéCALVI (fig.).

²⁶⁷ TF, FBDM 1994 I 76 RéALASKA; TF, FBDM 1996 I 26 RéSAN FRANCISCO 49ERS.

²⁶⁸ ATF 135 III 416 RéCALVI (fig.); ATF 132 III 770 RéCOLORADO (fig.); TAF B-7408/2006 RéBTICINO (fig.); TAF B-7407/2006 RéTOSCANELLA.

réalité²⁶⁹. Autrement dit, la règle selon laquelle il convient d'enregistrer des cas jugés limites au terme de l'examen des motifs absolus d'exclusion s'applique uniquement pour l'appréciation de l'appartenance au domaine public prévue à l'art. 2 let. a LPM (cf. ch. 3.7 p. 60).

Selon une pratique constante de l'Institut, confirmée par le Tribunal fédéral²⁷⁰, en application de l'art. 47 ss en relation avec l'art. 2 let. c LPM, les signes qui contiennent ou sont constitués d'une indication de provenance sont admis à la protection en tant que marques uniquement si tout risque de tromperie peut être écarté par la limitation idoine de la liste des produits et/ou des services²⁷¹ (cf. ch. 8.6.5 p. 122). En d'autres termes, et contrairement à la règle générale en matière de signes trompeurs (cf. ch. 5.1 p. 98), il ne suffit pas que l'indication de provenance puisse être utilisée correctement pour que le signe soit admis à la protection. Un assouplissement de cette pratique irait à l'encontre des obligations nationales et internationales de la Suisse (Accord sur les ADPIC et autres traités internationaux; cf. ch. 5.1, p. 98).

8.6.2 Perte du caractère trompeur en raison d'une deuxième signification propre (« secondary meaning »)

En principe, un risque de tromperie engendré par une indication géographique ne peut pas être écarté, même au terme d'un usage prolongé. Néanmoins, des indications de provenance trompeuses peuvent, à titre exceptionnel, acquérir une seconde signification (« secondary meaning ») en raison de leur long usage²⁷². Ceci est cependant uniquement admis si le déposant rend vraisemblable que, premièrement, l'indication qui induisait en erreur à l'origine a effectivement pris une seconde signification propre et que, deuxièmement, cette seconde signification propre, en relation avec les produits et/ou les services concernés, est à ce point prédominante pour les milieux concernés qu'un risque de tromperie quant à la provenance géographique peut pratiquement être exclu²⁷³.

L'Institut considère qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté pour démontrer l'existence de la seconde signification propre. Le sondage doit établir que l'indication géographique a changé de sens en perdant sa signification originelle pour en prendre une seconde, propre. Il ne suffit pas d'établir que le signe est pourvu d'un caractère distinctif et que la référence à une entreprise déterminée prédomine (marque imposée).

8.6.3 Correctifs

Dans une marque, les correctifs permettent de supprimer les ambiguïtés inhérentes à une indication géographique ou à une désignation des caractéristiques des produits ou des services. Les éléments déterminants pour établir si le correctif remplit sa fonction sont, d'une

²⁶⁹ Cf. TAF B-7413/2006 R'MADISON.

²⁷⁰ ATF 135 III 416 R'CALVI (fig.); ATF 132 III 770 R'COLORADO (fig.).

²⁷¹ S'il s'agit de services, l'une des conditions de l'art. 49 LPM doit être remplie.

²⁷² ATF 89 I 290 R'Dorset/La Guardia, avec référence à la marque de cigarettes PARISIENNE, qui s'est imposée; TAF B-915/2009 R'VIRGINIA SLIMS NO. 602.

²⁷³ ATF 125 III 193 R'BUDWEISER.

part du point de vue matériel, la portée de la signification d'un correctif et, d'autre part du point de vue formel, sa grandeur, sa forme, son agencement et son caractère reconnaissable dans la marque.

Un correctif doit être exact, c'est-à-dire correspondre à la réalité. Pour qu'il puisse être accepté, il faut par ailleurs que les deux indications de provenance soient connues en tant que telles des milieux concernés. Des correctifs inexacts tels que ST. MORITZ, MADE IN JAPAN, qui sont manifestement trompeurs, ne sont pas admis. Un correctif peut également être apporté au moyen d'éléments figuratifs.

Exemple:

- ABC CAMBRIDGE (vêtements, cl. 25). Il existe une localité du nom de Cambridge non seulement en Grande-Bretagne mais aussi aux Etats-Unis d'Amérique. L'Institut enregistre le signe ABC CAMBRIDGE, déposé pour des marchandises en provenance des Etats-Unis, si un correctif géographique est ajouté (p. ex. « made in USA »). Sans un tel correctif, les produits pour lesquels la marque a été déposée seraient limités à une provenance britannique, puisque les milieux concernés en Suisse perçoivent en premier lieu dans l'indication de provenance « Cambridge » un renvoi à la ville anglaise.

8.6.4 Adjonctions « délocalisantes »

L'adjonction de qualificatifs dits délocalisants, tels que « type », « genre », « selon la recette », « méthode », « style » ou « façon » aux désignations géographiques n'écarte en général pas le risque de tromperie sur la provenance des produits et/ou services concernés. De telles adjonctions ne sont pas en mesure d'éliminer les attentes des milieux concernés par rapport à la provenance géographique des produits et/ou des services désignés²⁷⁴. Au contraire, elles sont le plus souvent utilisées sciemment pour établir un lien avec les produits et/ou services pour lesquels l'indication de provenance se justifie, afin de profiter de leur renommée. L'Institut n'enregistre un signe muni d'une telle adjonction que lorsque la liste des produits est limitée à la provenance qui correspond au nom ou au signe géographique utilisé. Ainsi, le signe ABC Swiss Style ne pourrait être admis à la protection que si la liste était limitée à des produits de provenance suisse.

8.6.5 Pratique en matière de limitation

Lorsqu'une marque contient un renvoi à la provenance géographique des produits et/ou des services, elle ne peut être admise à la protection que si elle se rapporte à des produits et/ou à des services qui répondent à ce renvoi. La liste des produits²⁷⁵ doit par conséquent être limitée de manière à exclure le risque de tromperie²⁷⁶. Il convient de distinguer les cas suivants:

²⁷⁴ TF, FBDM 1974 p. 11 RHOLIDAY PILS.

²⁷⁵ Pour les services, l'une des conditions de l'art. 49 LPM doit être remplie.

²⁷⁶ ATF 135 III 416 RCALVI (fig.); TF, sic! 2006, 677 RFischmanufaktur Deutsche See (fig.); TAF B-915/2009 RVIRGINIA SLIMS NO. 602; TAF B-7408/2006 RBTICINO (fig.).

- Pour les indications de provenance suisses ou étrangères simples (cf. ch. 8.2.3 p. 110), l'Institut procède à une limitation au pays de provenance correspondant²⁷⁷.
- Pour les indications de provenance suisses ou étrangères qualifiées (cf. ch. 8.2.4 p. 110), la liste de produits est limitée à l'endroit cité (lieu, région ou pays) dans le signe, car, pour celles-ci, une qualité déterminée, une réputation particulière ou d'autres caractéristiques déterminées des produits peuvent être attribuées essentiellement à la provenance géographique. Ceci peut être par exemple le cas pour les catégories suivantes de produits:
 - Les produits issus du sol comme les fruits, les légumes; le vin²⁷⁸ et certains produits laitiers.
 - Certains produits fabriqués industriellement (il existe par exemple une réputation particulière ou une qualité déterminée pour les indications de provenance suivantes: « SAINT-GALL » pour les broderies, « GENÈVE » pour les montres ou « HEREND » pour la porcelaine).
 - Les eaux minérales provenant d'une source particulière. Si le signe contient l'indication de la source, la limitation du produit quant à sa provenance doit se faire par rapport à la source correspondante. Exemple: « ABC RHEINFELDER CRISTALIN-THERME », enregistrement limité à l'eau minérale en provenance de la source Cristalin à Rheinfelden.
- Pour les appellations d'origine (AOC) et les indications géographiques protégées (IGP) au sens de la loi sur l'agriculture (cf. ch. 8.7.4 p. 126), la provenance est limitée au territoire géographique défini dans le cahier des charges des désignations protégées. La provenance est par conséquent limitée à l'AOC ou à l'IGP correspondante²⁷⁹.

²⁷⁷ ATF 132 III 770 RCOLORADO (fig.).

²⁷⁸ S'agissant de l'examen du risque de tromperie pour le vin et les spiritueux et les éventuelles limitations de la liste des produits, cf. ch. 8.8 p. 129.

²⁷⁹ Remarque: L'art 16 al. 6 1^{ère} phr. LAgr prévoit que « quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2 let. b ». C'est la raison pour laquelle les demandes d'enregistrement de marques contenant des indications pour lesquelles une demande d'enregistrement correspondante en tant que AOC/IPG est pendante auprès de l'Office fédéral de l'agriculture sont suspendues jusqu'à la décision définitive relative à l'enregistrement de l'AOC/IPG. L'Institut garantit par là que la marque déposée remplit les conditions posées à son enregistrement en satisfaisant, le cas échéant, aux exigences de la loi sur l'agriculture tout en répondant également aux conditions énoncées à l'art. 2 let. c et d LPM.

Exemple:



CH 501 173 cl. 29: produits laitiers, à savoir fromage bénéficiant de l'AOC « Sbrinz ».

- Lorsqu'un signe contient une référence à une région transfrontalière, la limitation doit en principe se rapporter à la région (l'espace) concerné, à condition, toutefois, que la région soit définie de façon suffisamment précise. Une précision dans la limitation est apportée lorsque la région s'étend à un pays qui jouit d'une renommée particulière pour les produits désignés.

Exemple:



IR 714593, cl. 32: boissons à base d'eau gazeuse et de jus de pommes; tous les produits précités provenant de la région du Bodensee.

8.6.6 Dénominations contradictoires

L'utilisation de deux indications de provenance contradictoires, comme ABC CHINOIS SUISSE, est également considérée comme une adjonction d'un qualificatif « délocalisant » (cf. ch. 8.6.4 p. 122). Dans ces cas, il n'est pas possible de limiter la liste des produits de manière à écarter tout risque de tromperie, raison pour laquelle le signe n'est pas admis à la protection en tant que marque.

8.7 Atteinte au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM)

Il est renvoyé aux explications données au ch. 7.1 p. 101. Pour les indications de provenance, des règles particulières interviennent dans le cadre de l'examen des marques, car tant les dispositions légales relatives au droit agricole que les engagements de la Suisse découlant des différents accords internationaux doivent être pris en compte.

8.7.1 Accords bilatéraux

Les traités bilatéraux suivants doivent en particulier être pris en considération lors de l'examen des marques:

- Les traités bilatéraux relatifs à la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques qui ont été conclus avec l'Allemagne (RS 0.232.111.191.36), la France (RS 0.232.111.193.49), l'Espagne (RS

0.232.111.193.32), le Portugal (RS 0.232.111.196.54), la Hongrie (RS 0.232.111.194.18) et la Tchécoslovaquie (RS 0.232.111.197.41)²⁸⁰.

- L'Accord sectoriel du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, en particulier l'accord relatif au commerce de produits viti-vinicoles et l'accord concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin (annexes 7 et 8 dudit accord; RS 0.916.026.81).

Tant l'Accord sectoriel entre la Suisse et la Communauté européenne que les traités bilatéraux comportent des listes de désignations géographiques protégées²⁸¹. Celles-ci sont considérées en Suisse comme des indications de provenance, qu'elles soient connues des cercles de consommateurs visés ou non (p. ex. RIBERA DEL DUERO; IR 574 709), en application du principe du pays d'origine. En conséquence, une indication de provenance au sens des accords internationaux susmentionnés ne peut pas être protégée en tant que marque si elle est employée seule. Si elle est employée en combinaison distinctive, elle ne peut être enregistrée que si la liste des produits est limitée à la provenance désignée par l'indication (conformément à l'accord correspondant); cf. ch. 8.8.2.1 p. 127.

8.7.2 Accord sur les ADPIC

Conformément à l'art. 22 al. 3 ADPIC, un « Membre refusera ou invalidera, soit d'office si sa législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine ». Cette protection ne concerne que les indications de provenance qualifiées (cf. art. 22 al. 1 ADPIC).

Les indications géographiques pour les vins ou pour les spiritueux bénéficient en outre de la protection additionnelle de l'art. 23 al. 2 ADPIC, qui prévoit que les indications géographiques, telles que définies à l'art. 22 al. 1 ADPIC, sont protégées indépendamment de tout risque de tromperie. Peu importe par conséquent que le consommateur suisse moyen connaisse l'indication géographique ou non. La réglementation de l'art. 23 al. 2 ADPIC repose sur le principe du pays d'origine et non pas sur le principe du pays conférant la protection. En conséquence, savoir si une indication doit être rejetée se détermine en fonction de la protection conférée dans le pays d'origine.

L'art. 23 al. 2 ADPIC est d'application directe en droit suisse en raison de sa formulation concrète.

²⁸⁰ Le traité conclu avec la Tchécoslovaquie a été repris par la République tchèque et par la Slovaquie.

²⁸¹ Les traités bilatéraux conclus individuellement par la Suisse avec certains états protègent les indications et noms énumérés également contre un usage sous forme altérée, pour autant qu'il existe un risque de confusion avec ces derniers (cf. art. 4 al. 2 de chacun des traités bilatéraux).

8.7.3 Convention de Stresa

Les appellations d'origine énumérées dans l'Annexe A de la Convention internationale du 1^{er} juin/18 juillet 1951 sur l'emploi des appellations d'origine et dénominations de fromage (Convention de Stresa; RS 0.817.142.1) ne peuvent être enregistrées comme éléments d'une marque que pour des fromages provenant de la région désignée (Roquefort, Pecorino Romano, Gorgonzola et Parmigiano Reggiano; cf. art. 3 de la convention). Entre-temps, ces dénominations ont été enregistrées dans l'Union européenne en tant qu'appellations d'origine protégées. La liste des produits est limitée en conséquence.

Les dénominations figurant à l'Annexe B (Camembert, Saint-Paulin, etc.) sont attribuées à la partie contractante qui les a employées pour la première fois et qui dispose d'une réglementation officielle des caractéristiques du fromage désigné. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées pour désigner du fromage qui a été produit sur le territoire d'une autre partie contractante, à condition que le fromage réponde aux critères définis par celle-ci. Ces dénominations peuvent être enregistrées comme éléments d'une marque; la liste des produits est cependant limitée au pays d'origine conformément à la convention (p. ex. « BRIE NATIONAL »: limitation à du fromage de provenance française). Si, par contre, la marque contient une référence au pays de fabrication, la liste est limitée à celui-ci (p. ex. « BRIE ETOILE SUISSE »: limitation à du fromage de provenance suisse).

8.7.4 Loi sur l'agriculture (LAgr)

La loi sur l'agriculture (art. 16 LAgr) prévoit depuis le 1^{er} juillet 1997 l'établissement d'un registre des appellations d'origine et des indications géographiques pour des produits agricoles et des produits agricoles transformés (registre AOC/IGP), sur le modèle du règlement (CE) n° 2081/92²⁸² qui prévoit l'établissement d'un registre européen des appellations d'origine et des indications géographiques protégées.

Le registre des indications de provenance qualifiées pour des produits agricoles et des produits agricoles transformés est tenu par l'Office fédéral de l'agriculture. La création du registre a également introduit, dans le système suisse de protection des indications de provenance, les notions d'appellation d'origine (AOC) et d'indication géographique protégée (IGP). Actuellement (état octobre 2010), 27 dénominations sont inscrites au registre (www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00094/index.html?lang=fr).

Les AOC et les IGP appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM, même lorsque le groupement de producteurs ayant requis l'enregistrement de l'AOC ou de l'IGP dépose la demande d'enregistrement de l'indication en tant que marque. L'inscription du signe au registre AOC/IGP n'est pas un indice de l'existence de son caractère distinctif au sens de la LPM. Du fait de l'enregistrement de la dénomination au registre AOC/IGP, celle-ci doit rester à la libre disposition de tous les producteurs satisfaisant aux exigences définies dans le cahier des charges (besoin de disponibilité absolu)²⁸³. En revanche, un signe

²⁸² Ce règlement a été abrogé et remplacé par la directive 510/2006.

²⁸³ Cf. n. 279 concernant la suspension dont font l'objet les demandes d'enregistrement de marques contenant des indications faisant l'objet d'une demande d'enregistrement comme AOC/IGP à l'Office fédéral de l'agriculture.

contenant une AOC ou une IGP, peut être enregistré en tant que marque s'il contient d'autres éléments qui lui confèrent un caractère distinctif²⁸⁴.

Afin d'écartier un risque de tromperie des destinataires, un signe distinctif contenant une AOC ou une IGP, est enregistré pour le produit concerné avec une limitation au territoire géographique défini dans le cahier des charges de la dénomination protégée²⁸⁵. Concernant la limitation, cf. ch. 8.6.5 p. 122.

8.8 Vin et spiritueux: appréciation de l'appartenance au domaine public et du risque de tromperie de marques qui contiennent un nom ou un signe géographique

Les noms et signes géographiques en relation avec le vin et les spiritueux sont en principe traités comme des indications de provenance qualifiées (cf. ch. 8.2.4 p. 110 et 8.7.1 p. 124). La protection des produits viti-vinicoles et des spiritueux découlant du droit national, des traités internationaux (accords bilatéraux et Accord sur les ADPIC) ainsi que de réglementations cantonales relatives aux exigences en matière de qualité sont des points déterminants lors de l'examen de signes consistant exclusivement en des indications géographiques ou contenant de telles indications.

8.8.1 Indications de provenance nationales

Conformément à l'art. 25 de l'Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin; RS 916.140), l'Office fédéral de l'agriculture (office) tient et publie un répertoire suisse des appellations d'origine contrôlées définies conformément à l'art. 21²⁸⁶. Les cantons transmettent la liste de leurs AOC et les références de la législation cantonale s'y rapportant à l'office.

- Art. 2 let. a LPM: Si un signe ne consiste qu'en une indication de provenance, il relève du domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM.
- Art. 2 let. c LPM: Pour les signes contenant une indication de provenance protégée en vertu d'un droit cantonal, la liste des produits doit être limitée à la dénomination figurant dans la législation cantonale. Si le nom ou le signe géographique n'est pas protégé en vertu du droit cantonal, il faut déterminer si l'on produit du vin à l'endroit en question; suivant le cas, la liste est limitée à ce lieu ou à la Suisse.

8.8.2 Indications de provenance étrangères

8.8.2.1 Accords bilatéraux

- Art. 2 let. a et d LPM: Si l'indication de provenance figure dans les listes annexées aux accords bilatéraux conclus par la Suisse (cf. ch. 8.7.1 p. 124), elle appartient au domaine

²⁸⁴ CREPI, sic! 2006, 484 R Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.).

²⁸⁵ Cela est également vrai lorsqu'il s'agit d'une modification ou d'une mutilation insuffisante d'une AOC/IGP, qui crée un risque de confusion.

²⁸⁶ Le répertoire des appellations suisses de vins protégées est disponible sous www.blw.admin.ch/themen/00013/00084/index.html?lang=fr.

public au sens de l'art. 2 let. a LPM si elle est employée seule. Elle ne peut pas être enregistrée en tant que marque, même si elle n'est pas connue du consommateur suisse (principe du pays d'origine).

- Art. 2 let. c et d LPM: Pour les signes contenant, outre des éléments distinctifs, une appellation d'origine protégée par un accord bilatéral, la liste des produits doit être limitée à celle-ci.

8.8.2.2 ADPIC

- Art. 2 let. a, c et d LPM: Si le signe n'est pas protégé en vertu des accords bilatéraux, l'Institut examine, conformément à l'Accord sur les ADPIC, s'il désigne un lieu (ou une région) présentant un rapport avec du vin ou des spiritueux. Si tel est le cas, il ne peut être enregistré en tant que marque que si la liste des produits est limitée au lieu (ou à la région) en question. Si le signe consiste uniquement en une indication de provenance, il relève du domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM.

Selon les cas, un signe pour du vin ou des spiritueux contenant une indication de provenance étrangère peut être refusé à la protection à titre de marque pour les motifs énoncés à l'art. 2 let. a, let. c et let. d LPM:

- Art. 2 let. d LPM: Un signe qui contrevient à un accord bilatéral ou à l'Accord sur les ADPIC porte atteinte au droit en vigueur et doit, de ce fait, être rejeté.
- Art. 2 let. a LPM: Si un signe consiste uniquement en un nom ou un signe géographique régi par les accords bilatéraux ou par l'Accord sur les ADPIC, il appartient au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM.
- Art. 2 let. c LPM: Si la liste des produits n'est pas limitée au lieu (ou à la région) en question ou à l'appellation d'origine conformément à l'accord bilatéral concerné, le signe est jugé induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM.

9. Marques collectives et marques de garantie

9.1 Marques collectives

Le but d'une marque collective est de distinguer de manière uniforme les produits ou les services des membres d'un groupement de ceux d'autres entreprises (art. 22 LPM en relation avec l'art. 1 LPM). Une marque collective vise donc en premier lieu à indiquer l'appartenance à un groupement. Conformément à l'art. 22 LPM, une marque collective ne peut pas être déposée par des personnes physiques, mais uniquement par des groupements. Ceux-ci n'ont pas besoin de posséder la personnalité juridique; il suffit qu'ils puissent acquérir des droits et s'obliger et qu'ils aient la capacité d'ester en justice. Peuvent donc être titulaires d'une marque collective non seulement des associations ou des coopératives, mais aussi d'autres sociétés de personnes dont le cercle des membres est ouvert (sociétés en nom collectif ou sociétés en commandite). Le titulaire de la marque collective a le droit de l'utiliser.

En plus de respecter les exigences formelles générales (cf. Partie 1, ch. 2 p. 15), le déposant d'une marque collective doit présenter à l'Institut, conformément à l'art. 23 al. 1 LPM, un règlement qui doit contenir au moins le nom du titulaire de la marque, le cercle des ayant droits et des indications permettant de faire le lien entre le règlement et la marque (art. 23 al. 3 LPM). Ce règlement ne doit pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 23 al. 4 LPM).

Si aucun règlement n'est joint à la demande ou s'il ne satisfait pas aux exigences légales, l'Institut invite le déposant à corriger ce défaut, faute de quoi il rejette la demande d'enregistrement (art. 30 al. 2 let. d LPM en relation avec l'art. 16 al. 1 et 2 OPM).

S'agissant des particularités de la première prolongation des marques collective déposées sous l'aLPM, cf. Partie 2, ch. 2 p. 34.

9.2 Marques de garantie

La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle du titulaire de la marque. Son but est, premièrement, de garantir que les produits et/ou les services offerts présentent des caractéristiques communes, comme la qualité (vêtements en coton), la provenance géographique (produits suisses, produits du Valais), le mode de production (produits issus de la culture biologique ou de l'élevage respectueux des animaux, production écologique) ou d'autres caractéristiques (critères techniques: produits répondant à un contrôle particulier ou issus du commerce équitable). Deuxièmement, la marque de garantie vise à distinguer les produits et services proposés par un groupement d'entreprises, autorisées à faire usage de la marque de garantie, de ceux proposés par d'autres entreprises²⁸⁷.

Toute personne peut déposer une marque de garantie (art. 21 al. 1 LPM en relation avec l'art. 28 LPM). Le titulaire de la marque, qui ne peut pas l'utiliser lui-même (art. 21 al. 1 et 2 LPM), doit veiller au respect des caractéristiques communes garanties par le règlement. L'interdiction d'utiliser la marque frappe aussi les personnes ayant des rapports économiques étroits avec le titulaire de la marque.

Comme pour la marque collective, la demande d'enregistrement doit comporter un règlement qui doit au minimum contenir des indications permettant de faire le lien entre le règlement et la marque, le nom du titulaire de celle-ci, les caractéristiques communes des produits et/ou des services garanties par la marque, les mécanismes de contrôle et les sanctions prévues en cas d'utilisation illicite de la marque (art. 23 al. 2 LPM).

Le règlement ne doit en outre pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 23 al. 4 LPM).

Si aucun règlement n'est joint à la demande ou s'il ne satisfait pas aux exigences légales, l'Institut invite le déposant à corriger ce défaut, faute de quoi il rejette la demande d'enregistrement (art. 30 al. 2 let. d LPM en relation avec art. 16 al. 1 et 2 OPM).

²⁸⁷ Cf. ATF 131 III 495 *RFELSENKELLER*.

10. Marques imposées

10.1 Principe

10.1.1 Notion de marque imposée

Conformément à l'art. 2 let. a LPM, un signe appartenant au domaine public peut s'imposer dans le commerce comme marque pour les produits ou les services concernés et acquérir ainsi une force distinctive.

Un signe s'est imposé comme marque dans le commerce lorsqu'une part importante des destinataires des produits et/ou des services concernés le perçoit comme une référence à une entreprise déterminée²⁸⁸, ce qui implique en général un usage du signe en tant que marque pendant une période prolongée (cf. ch. 10.1.3 p. 131).

La qualité de marque imposée est une notion de droit; en revanche, la question de savoir si les conditions de l'acquisition du statut de marque imposée sont réalisées dans le cas particulier relève des faits²⁸⁹.

Ne peuvent pas s'imposer comme marques les signes pour lesquels il existe un besoin absolu de disponibilité (cf. ch. 10.1.2 p. 130).

Il convient de distinguer les marques qui se sont imposées dans le commerce par l'usage de celles qui ont perdu leur caractère trompeur (art. 2 let. c LPM) parce qu'elles ont acquis une seconde signification propre (« secondary meaning »; cf. ch. 8.6.2 p. 121).

La perception que les milieux intéressés ont d'un signe peut être établie de manière indirecte sur la base de pièces qui, selon l'expérience, autorisent des déductions relatives à la manière dont un signe est perçu (cf. ch. 10.2 p.133). Il est aussi possible de déterminer cette perception directement, par un sondage représentatif auprès des milieux concernés déterminants (sondage d'opinion, cf. ch. 10.3 p. 135)²⁹⁰.

10.1.2 Limite des marques imposées: le besoin absolu de disponibilité

Les signes pour lesquels il existe un besoin absolu de disponibilité ne peuvent pas être enregistrés, sans égard à la possibilité d'en établir le caractère de marque imposée²⁹¹. Même après un usage intensif, ils ne sont pas admis à la protection à titre de marque²⁹².

On peut conclure à un besoin absolu de disponibilité lorsque les concurrents sont tributaires actuellement ou seront tributaires à l'avenir du signe en rapport avec les produits et/ou les

²⁸⁸ TF, sic! 2009, 167 RPOST; ATF 131 III 121 RSMARTIES (marque tridimensionnelle); ATF 130 III 328 RBracelet de montre (marque tridimensionnelle); ATF 128 III 441 RAppenzeller (fig.).

²⁸⁹ TF, sic! 2009, 167 RPOST; ATF 130 III 328 RBracelet de montre (marque tridimensionnelle).

²⁹⁰ TF, sic! 2009, 167 RPOST; ATF 131 III 121 RSMARTIES (marque tridimensionnelle); ATF 130 III 328 RBracelet de montre (marque tridimensionnelle); ATF 128 III 441 RAppenzeller (fig.).

²⁹¹ TF, sic! 2010, 162 RRADIO SUISSE ROMANDE; TF, sic! 2009, 167 RPOST; ATF 134 III 314 RM / M-joy.

²⁹² CREPI, sic! 2005, 653 RMARCHÉ; TF, sic! 2009, 167 RPOST.

services concernés²⁹³. C'est le cas non seulement pour les formes de produits et d'emballages régis par l'art. 2 let. b LPM, mais aussi pour les désignations génériques telles que « pain », « chaussures », « vêtements » ou « laine »²⁹⁴. En règle générale, il existe un besoin absolu de disponibilité pour les indications de provenance directes (cf. ch. 8.5.3 p. 120)²⁹⁵. Selon les circonstances, il peut également exister pour les autres indications descriptives, les signes élémentaires ou banals²⁹⁶ et les couleurs (cf. ch. 4.10 p. 87). L'absence d'un usage courant²⁹⁷ et l'existence de nombreuses alternatives équivalentes²⁹⁸ infirment en général le caractère indispensable d'un signe. L'examen du besoin absolu de disponibilité doit toujours avoir lieu en relation avec les produits et services concernés.

10.1.3 Usage à titre de marque

La capacité d'un signe à s'imposer comme marque présuppose son usage à titre de signe distinctif pour les produits et/ou les services revendiqués (concernant la fonction de la marque, cf. ch. 2 p. 56)²⁹⁹. La simple notoriété du signe ne signifie pas nécessairement que celui-ci est perçu comme un renvoi distinctif à une entreprise déterminée pour les produits et/ou les services concernés.

10.1.4 Etablissement du caractère de marque imposée

Dans la procédure d'enregistrement, il suffit de rendre vraisemblable que le signe s'est imposé comme marque³⁰⁰. Il est donc nécessaire que les faits devant être rendus vraisemblables bénéficient d'un certain degré de plausibilité³⁰¹.

La perception que les destinataires ont d'un signe peut être établie de manière indirecte sur la base de pièces autorisant des déductions relatives à la manière dont un signe est perçu (cf. ci-après ch. 10.2 p. 133), ou de manière directe, par un sondage représentatif auprès des milieux concernés déterminants (sondage d'opinion, cf. ci-après ch. 10.3 p. 135)³⁰².

La vraisemblance ou non qu'un signe s'est imposé comme marque résulte de la libre appréciation de l'ensemble des documents fournis. L'Institut considère le sondage d'opinion

²⁹³ ATF 134 III 314 RM / M-joy.

²⁹⁴ ATF 64 II 244 RWollen-Keller.

²⁹⁵ Cf. TF, sic! 2010, 162 RRADIO SUISSE ROMANDE. Selon le TF, il faut également examiner l'existence d'un besoin absolu de disponibilité pour les indications de provenance.

²⁹⁶ ATF 134 III 314 RM / M-joy; ATF 131 III 121 RSMARTIES (marque tridimensionnelle).

²⁹⁷ ATF 134 III 314 RM / M-joy; ATF 131 III 121 RSMARTIES (marque tridimensionnelle).

²⁹⁸ TF, sic! 2009, 167 RPOST; ATF 134 III 314 RM / M-joy; ATF 131 III 121 RSMARTIES (marque tridimensionnelle).

²⁹⁹ Concernant la notion d'usage en relation avec des produits ou des services, cf. TAF B-3394/2007 R SALESFORCE.COM.

³⁰⁰ TF, sic! 2009, 167 RPOST; ATF 130 III 328 RBracelet de montre (marque tridimensionnelle) avec références.

³⁰¹ ATF 130 III 328 RBracelet de montre (marque tridimensionnelle) avec renvois.

³⁰² TF, sic! 2009, 167 RPOST avec renvois.

comme le moyen de preuve le plus sûr³⁰³; compte tenu du principe de la libre appréciation des preuves, il y a toutefois lieu d'écarter les règles schématiques en matière de preuve et de les établir plutôt au cas par cas³⁰⁴. Selon le Tribunal fédéral, il est possible de combiner les divers moyens de preuve (documents attestant de l'usage et sondage d'opinion)³⁰⁵.

10.1.5 Relation avec la liste des produits et des services

L'admission du signe en tant que marque imposée ne peut pas être étendue à d'autres produits et/ou services que ceux pour lesquels le caractère de marque imposée a été rendu vraisemblable³⁰⁶. L'établissement du fait qu'un signe s'est imposé à titre de marque pour certains produits et/ou services ne permet pas d'inférer ce statut pour l'indication générale correspondante (*Oberbegriff*) de la même classe de produits et/ou de services³⁰⁷.

Les documents remis à titre de preuves doivent couvrir tous les produits et/ou services désignés et pour lesquels le signe appartient au domaine public. Si le statut de marque imposée doit être démontré au moyen d'un sondage d'opinion, il faut réaliser une enquête pour chaque produit et/ou service, faute de quoi il n'est pas possible de déterminer si les réponses données concernent tous les produits et/ou services ou uniquement une partie de ceux-ci³⁰⁸. Selon les circonstances, il est possible de remettre des documents démontrant que des activités commerciales similaires ont eu lieu pour d'autres produits et/ou services.

10.1.6 Milieux concernés déterminants

L'examen de l'admission du signe à titre de marque imposée s'effectue sur la base de la perception des destinataires, dont la compréhension est déterminante pour juger du changement de signification du signe. Les destinataires concernés sont déterminés en fonction des produits et/ou des services pour lesquels le signe a été déposé: il peut s'agir du consommateur moyen ou de milieux spécialisés (à savoir des professionnels du commerce, de l'artisanat et de l'industrie), ou encore des deux. Il ne faut pas se limiter aux destinataires effectifs mais prendre en compte tous les destinataires potentiels³⁰⁹.

Dans le cadre de l'établissement du caractère de marque imposée, toute formulation admissible de la liste des produits et/ou des services conformément à l'art. 11 OPM n'est pas

³⁰³ Cf. ATF 131 III 121 *SMARTIES* (marque tridimensionnelle).

³⁰⁴ ATF 130 III 328 *Bracelet de montre* (marque tridimensionnelle) avec renvois.

³⁰⁵ ATF 131 III 121 *SMARTIES* (marque tridimensionnelle).

³⁰⁶ CREPI, sic! 2002, 242 *Couleur jaune* (pas d'extension de la protection comme marque imposée aux moyens dits auxiliaires par le biais desquels une prestation est fournie).

³⁰⁷ Ainsi, le fait d'avoir rendu vraisemblable qu'un signe s'est imposé pour des « pantalons » ne signifie pas qu'il a aussi ce statut pour des « vêtements », parce que ces derniers comprennent entre autres aussi des « manteaux ».

³⁰⁸ CREPI, sic! 2002, 242 *Couleur jaune*.

³⁰⁹ Cf. TAF, sic! 2007, 625 *Combinaison de couleurs bleu/argenté*. Dans cet arrêt, le Tribunal a estimé qu'il fallait tenir compte des destinataires moyens et non pas uniquement des personnes qui consomment, occasionnellement ou régulièrement, des boissons énergétiques. Ces boissons sont en effet en concurrence sur le marché avec d'autres boissons non alcoolisées, ce qui signifie que les destinataires ont toujours le choix entre les boissons énergétiques et ces autres boissons.

propre à limiter le cercle des destinataires³¹⁰. Une réduction du cercle des destinataires selon des critères de marketing tels que le prix ou la qualité est exclue³¹¹.

10.1.7 Lieu

Il faut en principe rendre vraisemblable que la marque s'est imposée dans toute la Suisse³¹². Pour les détails, il est renvoyé aux ch. 10.2.3 p. 134 concernant les documents et au ch. 10.3.4 p. 136 pour le sondage d'opinion.

10.1.8 Date de dépôt

En vertu du principe de la priorité découlant du dépôt (art. 6 LPM), le signe doit s'être imposé comme marque au moment du dépôt³¹³ et encore avoir ce statut au moment de l'enregistrement. Lorsqu'il n'est pas suffisamment démontré que la marque s'est imposée au moment du dépôt, la date de dépôt peut être reportée, pour les marques suisses, à la date où la vraisemblance a été établie³¹⁴.

10.2 Vraisemblance établie indirectement par des documents

10.2.1 Généralités

Le statut de marque imposée pour des produits ou des services peut être déduit sur la base de faits qui, selon l'expérience, autorisent des déductions relatives à la manière dont un signe est perçu par les destinataires³¹⁵, notamment des chiffres d'affaires importants pendant des années, ou des efforts publicitaires considérables déployés en relation avec le signe. Il doit ressortir des documents remis à l'Institut sous quelle forme, pour quels produits et services, par quelle entreprise, dans quelle partie du territoire, dans quelle mesure et pendant quelle période il a été fait usage du signe comme marque.

10.2.2 Moyens de preuve

Les moyens de preuve admis sont énumérés à l'art. 12 PA. Parmi ceux appropriés pour démontrer indirectement que le signe s'est imposé comme marque figurent notamment les catalogues datés, les prospectus, les listes de prix, les emballages, les étiquettes, les factures, le nombre d'abonnés, le nombre de tirages, les bulletins de livraison, les exemplaires de produits concernés, le matériel publicitaire et des indications relatives au chiffre d'affaires réalisé ou aux dépenses publicitaires engagées pendant la période

³¹⁰ TAF, sic! 2007, 625 RéCombinaison de couleurs bleu/argenté.

³¹¹ ATF 134 III 547 RéPANTON pour des meubles de design.

³¹² ATF 120 II 144 RéYENI RAKI.

³¹³ TAF B-3394/2007 RéSALESFORCE.COM.

³¹⁴ CREPI, sic! 2002, 242 RéCouleur jaune. Dans cet arrêt, l'ancienne CREPI a également précisé qu'une date de dépôt antérieure pouvait être admise en l'absence d'indices démontrant que la marque s'est imposée après la date de dépôt.

³¹⁵ ATF 131 III 121 RéSMARTIES (marque tridimensionnelle); ATF 130 III 328 RéBracelet de montre (marque tridimensionnelle) avec renvois.

pertinente. Par ailleurs, des attestations des associations professionnelles du secteur concerné peuvent aussi constituer un indice que le signe est perçu par les milieux concernés comme une référence à une entreprise déterminée³¹⁶.

Il n'est pas indispensable que le signe figure sur les produits. Il peut suffire qu'il ait été utilisé sur des prospectus, des listes de prix, des factures, etc. L'usage doit toutefois avoir lieu en relation avec les produits et services concernés. L'usage du signe uniquement comme raison de commerce ou comme nom d'une entreprise ne constitue pas une utilisation en tant que signe distinctif identifiant des produits ou des services déterminés, mais uniquement un renvoi abstrait à une entreprise.

Sur demande, les pièces contenant des secrets de fabrication ou d'affaires sont classées à part et exclues du droit à la consultation du dossier par des tiers (cf. Partie 2, ch. 4.2 p. 38, dernier paragraphe).

10.2.3 Lieu de l'usage

Le déposant doit en principe produire des pièces concernant l'usage pour toute la Suisse³¹⁷. En pratique, il suffit toutefois que les documents attestent l'usage dans les trois principales parties du territoire respectivement régions linguistiques de Suisse (Suisse alémanique, Suisse romande, Tessin). Les pièces démontrant l'usage à l'étranger ne sont d'aucune aide pour démontrer la perception du signe en Suisse, mais peuvent fournir, exceptionnellement, un indice supplémentaire.

10.2.4 Durée de l'usage

L'Institut exige en règle générale une utilisation à titre de marque en relation avec les produits et services concernés pendant une durée de dix ans. Les pièces produites doivent dès lors entièrement couvrir cette période.

Suivant l'intensité de l'usage et les moyens publicitaires mis en œuvre, un signe peut s'imposer comme marque dans un laps de temps plus court, par exemple pour les quotidiens à grand tirage³¹⁸. Il peut en aller de même en cas de croissance continue du chiffre d'affaires³¹⁹.

10.2.5 Usage du signe avec des éléments supplémentaires

Le signe doit être utilisé sur le marché dans la forme sous laquelle il a été déposé³²⁰. L'usage prolongé d'un signe dépourvu de caractère distinctif originaire avec d'autres éléments ne permet en principe pas de conclure que ce signe s'est imposé comme marque³²¹. Pour pouvoir être enregistré, le signe en question doit être essentiel ou prédominant dans

³¹⁶ CREPI, sic! 1997, 475 RÓPTIMA.

³¹⁷ ATF 127 III 33 RBRICO.

³¹⁸ TAF B-788/2007 RTRAVELTIP DAS MAGAZIN FÜR FERIEEN (fig.).

³¹⁹ TAF, sic! 2007, 745 RYENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.).

³²⁰ TF, FBDM 1980 I 10 RDIAGONAL; CREPI, sic! 2005, 653 RMARCHÉ (obiter dictum).

³²¹ TAF, B-55/2010 RG (fig.); CREPI, sic! 2005, 653 RMARCHÉ.

l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque telle qu'elle a été utilisée. Ce n'est en particulier pas le cas lorsqu'il a été associé à des éléments dotés de caractère distinctif³²². Dans cette hypothèse, il faut en général rendre vraisemblable de manière directe que le signe s'est imposé comme marque, au moyen d'un sondage d'opinion (cf. ch. 10.3 p. 135).

10.3 Vraisemblance établie directement au moyen d'un sondage d'opinion

10.3.1 Généralités

Un sondage d'opinion représentatif correctement conçu et exécuté constitue le moyen le plus sûr pour montrer la perception d'un signe dans le public visé³²³. Il tend à établir directement qu'au moment où il est réalisé, un signe dépourvu de caractère distinctif originaire est perçu comme marque par les destinataires (cf. également ch. 10.1.8 p. 133). Un sondage d'opinion est de mise lorsque les documents attestant de l'usage ne suffisent pas à établir la manière dont les destinataires perçoivent le signe.

10.3.2 Cas d'application

Le sondage d'opinion est le moyen le plus approprié pour rendre vraisemblable qu'un signe s'est imposé comme marque notamment dans les cas suivants:

- Lorsqu'il ne ressort pas des documents produits que le signe tel qu'il devrait être protégé s'est imposé comme marque en raison des autres éléments avec lesquels il a été utilisé (cf. ch. 10.2.5 p. 134).
- Lorsque les documents ne révèlent pas un usage continu et suffisamment long du signe en tant que marque (cf. ch. 10.2.4 p. 134).
- Lorsqu'il persiste un doute que le signe, en raison de sa très grande banalité, est considéré comme une marque par les consommateurs visés, même après un usage prolongé³²⁴.
- Pour les signes se confondant avec l'aspect extérieur des produits, par exemple motifs reproduits de manière illimitée (cf. ch. 4.9 p. 87), marques de couleur abstraites (cf. ch. 4.10 p. 87) ou formes banales de produits et d'emballages (cf. ch. 4.11 p. 88); à la différence des signes verbaux ou figuratifs, ces signes ne sont généralement pas perçus par les consommateurs comme un renvoi à une entreprise déterminée, même après un usage prolongé, mais comme la forme du produit³²⁵, une forme liée à sa fonction ou comme élément décoratif.

³²² TF, sic! 2009, 167 RPOST; ATF 130 III 328 RBracelet de montre (marque tridimensionnelle).

³²³ ATF 131 III 121 RSMARTIES (marque tridimensionnelle).

³²⁴ ATF 130 III 328 RBracelet de montre (marque tridimensionnelle).

³²⁵ ATF 130 III 328 RBracelet de montre (marque tridimensionnelle).

10.3.3 Signe à présenter lors du sondage

Lors du sondage, il faut en général utiliser le signe exactement tel qu'il figure dans la demande d'enregistrement (notamment en ce qui concerne le graphisme, les proportions, la couleur et la taille). Pour les signes tridimensionnels, il faut présenter dans la mesure du possible la forme en tant que telle aux personnes interrogées. En effet, la reproduction figurant dans la demande d'enregistrement ne représente que l'illustration réduite à deux dimensions nécessaire pour la publication au registre.

10.3.4 Lieu du sondage d'opinion

Le principe selon lequel le statut de marque imposée doit être rendu vraisemblable pour toute la Suisse (cf. 10.1.7 p. 133) n'implique pas qu'il faille inclure dans le sondage d'opinion toutes les régions, aussi petites soient-elles. Il s'agit plutôt de garantir la représentativité pour l'ensemble de la population suisse. A cet égard, il est essentiel qu'au moins les trois principales parties du territoire respectivement régions linguistiques de Suisse (Suisse alémanique, Suisse romande et Tessin) soient prises en compte en fonction de leur part dans l'ensemble de la population suisse et que la répartition « ville/campagne » soit correctement respectée.

Il est possible de limiter le sondage à une région du pays lorsque les connaissances linguistiques ne sont pas déterminantes pour la perception du signe par les destinataires concernés et que les produits sont commercialisés dans toute la Suisse³²⁶. Dans cette hypothèse, il faut également rendre vraisemblable que le signe est utilisé dans toute la Suisse de manière uniforme et que les dépenses publicitaires et les chiffres d'affaires sont comparables dans toutes les régions de Suisse³²⁷.

Le sondage doit être réalisé dans un environnement neutre³²⁸.

10.3.5 Modalités du sondage d'opinion

Les modalités du sondage d'opinion sont fonction du signe sur lequel il porte. Dans la pratique, la méthode la plus utilisée est l'entretien personnel par oral, durant lequel le signe, par exemple une forme tridimensionnelle ou l'illustration d'une marque figurative, d'une marque verbale/figurative ou d'une marque de couleur, est directement présenté aux personnes interrogées.

Pour diverses raisons et suivant le type de marque, il existe des réserves à l'égard des sondages effectués par écrit ou en ligne par voie informatique. Ils ne permettent d'établir

³²⁶ ATF 131 III 121 RSMARTIES.

³²⁷ ATF 131 III 121 RSMARTIES.

³²⁸ Par environnement neutre, on entend que le sondage ne doit pas être réalisé dans un lieu où le produit sur lequel porte l'enquête est connu des destinataires pour d'autres motifs que celui de s'être imposé comme marque dans le commerce. Par exemple, la réalisation du sondage à proximité d'une bannière publicitaire du déposant fausserait considérablement les résultats de l'enquête.

qu'un signe s'est imposé comme marque que sous certaines conditions. Il est recommandé d'examiner au préalable avec l'Institut les modalités de réalisation de telles enquêtes³²⁹.

Le sondage téléphonique entre en ligne de compte uniquement pour les marques verbales.

10.3.6 Représentativité

Le sondage doit être effectué auprès d'un échantillon représentatif des destinataires. Après avoir défini les milieux concernés déterminants comme population à sonder (cf. ch. 10.1.6 p. 132), il faut créer un échantillon probant.

Si les destinataires sont uniquement des professionnels, il se peut que, suivant la nature des produits et/ou des services en question, le groupe de personnes à sonder soit si petit que toutes les personnes concernées soient facilement identifiables. Dans cette hypothèse, un sondage auprès de toutes ces personnes s'impose.

Lorsque le groupe de personnes à interroger est plus important (notamment quand il s'agit des destinataires moyens), c'est le sondage par échantillonnage qui s'impose puisqu'il est manifestement impossible d'interroger l'ensemble des personnes concernées. Pour garantir la représentativité, la qualité du sondage par échantillonnage doit être élevée, autrement dit il faut faire en sorte de retenir un nombre de critères aussi grand et varié que possible pour que l'échantillon reflète la population sondée.

Le nombre de personnes interrogées (à savoir l'étendue de l'échantillon) a des répercussions directes sur la marge d'erreur (tolérance d'erreur) des résultats de l'enquête: plus le nombre de personnes interrogées est élevé, plus la marge d'erreur est petite et plus le sondage est probant. L'Institut considère comme règle de base que, pour être probante, l'enquête auprès des destinataires moyens doit prendre en compte l'opinion de 1'000 personnes au minimum. Pour les milieux professionnels, l'avis de 200 personnes est suffisant.

10.3.7 Questions à poser

La valeur indicative des sondages d'opinion dépend en grande partie de la qualité des questions posées. Pour éviter que l'Institut ne juge les résultats d'un sondage d'opinion insuffisants en raison de lacunes dans la méthode ou la réalisation³³⁰, il est recommandé d'examiner préalablement avec l'Institut les modalités du sondage. Les questions doivent obligatoirement viser à déterminer le degré de connaissance, du caractère distinctif et d'individualisation du signe en relation avec le produit ou le service considéré.

³²⁹ Pour les enquêtes informatisées exécutées en ligne, la représentativité au niveau de la structure d'âge des personnes interrogées ne peut pas être assurée (cf. ch. 10.3.6 p. 140). Dans ce type d'enquête et dans les sondages par écrit, il faut également garantir la spontanéité des réponses et exclure l'aide de tiers. Pour les enquêtes informatisées, il faut veiller notamment à ce que la personne interrogée ne puisse pas revenir sur une question antérieure et modifier sa réponse. Ce critère s'applique également aux sondages par écrit, pour lesquels il faut en plus faire en sorte que les sondés répondent aux questions dans l'ordre donné, sans connaissance préalable des questions suivantes.

³³⁰ Cf. à ce sujet CREPI, sic! 2009, 167 RPOST.

L'Institut recommande de structurer le questionnaire de la manière suivante³³¹:

a) Degré de connaissance du signe

Exemple de question: *Connaissez-vous [la désignation XY/cette couleur/cette forme/etc.] en relation avec [produits/services] ?*

Réponses possibles: *oui/non/je ne sais pas, pas de réponse.*

La présentation du signe doit permettre de déterminer son degré de connaissance en relation avec les produits ou les services évoqués dans la question. L'intervieweur doit indiquer les réponses possibles à l'avance.

b) Degré du caractère distinctif

Exemple de question: *[Cette désignation/cette couleur/cette forme/etc.], en relation avec [ce produit/ce service], renvoie-t-elle à une ou plusieurs entreprises ou n'est-elle pas perçue comme un renvoi à une entreprise ?*

Réponses possibles: *Référence à une entreprise déterminée/référence à plusieurs ou à diverses entreprises/pas de renvoi à une entreprise/je ne sais pas, pas de réponse.*

Il s'agit de la question déterminante du point de vue juridique. Elle doit en effet permettre d'établir dans quelle mesure les personnes interrogées perçoivent le signe, en relation avec les produits et/ou les services désignés, comme indication de provenance commerciale, et lui attribuent donc un caractère distinctif.

S'agissant de la question sur le caractère distinctif, il faut toujours donner quatre possibilités de réponse (réponse *je ne sais pas, pas de réponse* incluse), qui devront correspondre, en substance, aux exemples donnés ci-dessus.

Étant donné que le statut de marque imposée découle de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, la question relative au degré du caractère distinctif ne peut être posée qu'aux personnes qui connaissent déjà le signe et ont donc répondu « oui » à la question relative au degré de connaissance.

Pour déterminer le degré du caractère distinctif, il faut tenir compte uniquement des réponses qui rattachent le signe à *une* entreprise déterminée.

c) Degré d'individualisation

Exemple de question: *A quelle entreprise attribuez-vous [la désignation XY/cette forme/cette couleur/etc.] ?*

Cette question vise à établir si le signe peut être attribué au déposant et non pas à ses concurrents. Il s'agit d'une précaution supplémentaire; l'identification du déposant permet de confirmer les réponses données à la question relative au degré du caractère distinctif. L'intervieweur doit formuler la question de façon ouverte, sans indiquer les réponses possibles à l'avance. Dans certaines circonstances, l'entreprise peut être identifiée par

³³¹ Concernant la manière de poser les questions, il existe aussi d'autres approches. Le modèle avec quatre réponses à choix (question b), qui a fait ses preuves de longue date, demeure toutefois un modèle souvent utilisé dans la pratique.

d'autres biais que la désignation précise de son nom, par exemple par une description exacte de l'entreprise.

En plus de ces questions fondamentales, il est tout à fait possible de poser d'autres questions pertinentes aux personnes interrogées, par exemple pour déterminer les milieux concernés ou en vue de répondre à la question de savoir depuis quand les destinataires perçoivent le signe comme une indication de provenance commerciale. La formulation de ce type de questions et le moment auquel elles sont posées ne doivent pas influencer le sondage sur le degré de connaissance, du caractère distinctif et d'individualisation du signe.

10.3.8 Mesure dans laquelle une marque s'est imposée

Le Tribunal fédéral a déclaré deux tiers de l'échantillon représentatif comme valeur indicative suffisante; il a toutefois simultanément renvoyé à une autre décision, dans laquelle il a admis une taux de 50% concernant le statut d'une marque notoirement connue³³².

Si le degré de caractère distinctif est inférieur à 50 %, il peut être déduit que le signe en question est perçu par la majorité des destinataires comme n'étant pas une référence à une entreprise déterminée.

10.3.9 Présentation et contenu du sondage d'opinion

Le sondage d'opinion doit être présenté à l'Institut de manière claire et neutre en incluant les détails de l'enquête, la méthode appliquée et les résultats obtenus. L'ensemble des documents originaux utilisés doivent y être joints, notamment le signe présenté dans le cadre du sondage. Il faut indiquer clairement et une par une les réponses données par les personnes interrogées à toutes les questions posées, accompagnées du pourcentage correspondant, la base (100%) étant toujours le nombre total des personnes interrogées. Toutes les questions posées doivent être restituées dans toutes les langues (nationales) utilisées, dans leur teneur originale.

³³² TF, sic! 2009, 167 RPOST avec renvoi à ATF 130 III 267 R Tripp Trapp.

Partie 5 – Procédure d’opposition

1. Introduction

1.1 Bases légales

Les bases légales de la procédure d’opposition sont constituées avant tout par les art. 31 à 34 et par l’art. 3 de la loi sur la protection des marques. D’autres dispositions se trouvent aux art. 20 à 24 OPM. Les deux premiers chapitres de la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 1 à 43 PA) sont applicables en complément. A côté des principes juridiques généraux, on peut recourir aux dispositions de la procédure du recours administratif (art. 44 ss PA) ainsi que de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF). Les taxes sont déterminées par le règlement sur les taxes de l’Institut (IPI-RT). Les autres bases légales seront mentionnées directement dans le texte.

1.2 Nature juridique de la procédure d’opposition

La procédure d’opposition n’est pas une procédure administrative typique (procédure visant à rendre une décision) mais une procédure « sui generis » qui, en tant que procédure avec deux (ou plusieurs) parties, est proche du procès civil¹. La procédure d’opposition permet au titulaire d’une marque antérieure, après publication d’une nouvelle marque, d’invoquer devant l’autorité d’enregistrement les motifs relatifs d’exclusion de l’art. 3 LPM. D’un point de vue procédural, l’opposition est certes dirigée contre une décision de l’Institut d’enregistrer une marque ou d’accorder la protection en Suisse à un enregistrement international. Il ne s’agit cependant ni d’une réclamation (« Einsprache »), ni d’un recours, car l’opposant introduit une nouvelle thématique² et ne requiert pas une nouvelle appréciation d’une marque déjà examinée et enregistrée.

1.3 Principes de procédure

Comme la PA trouve application, la procédure d’opposition connaît en principe la maxime inquisitoire (art. 12 PA). Les parties ont toutefois le devoir de collaborer à la constatation des faits (art. 13 PA)³. En ce qui concerne l’introduction et l’étendue de l’opposition ainsi que la fin de la procédure, la maxime de disposition est applicable (comme dans le procès civil)⁴. C’est donc le titulaire d’une marque antérieure qui détermine s’il veut exercer son droit à la marque en se fondant sur l’art. 3 LPM, autrement dit s’il veut faire opposition ou pas. Le titulaire détermine aussi dans quelle mesure il veut faire valoir son droit, la partie défenderesse déterminant de son côté jusqu’à quel point elle admet (librement) les motifs d’opposition. A tout moment, les parties peuvent mettre fin à la procédure par un accord, un

¹ CREPI, sic! 2006, 183 R Banette / Panetta (fig.).

² Motifs relatifs d’exclusion et non plus motifs absolus comme pour la procédure d’enregistrement.

³ TAF B-892/2009, consid. 4.2 R HEIDILAND / HEIDIALPEN.

⁴ CREPI, sic! 2000, 111 R LUK (fig.) / LuK.

retrait ou un acquiescement. En d'autres termes, les parties disposent de l'objet du litige et l'Institut est lié par leurs conclusions.

La procédure d'opposition est cependant également une procédure en rapport avec un registre. Elle doit par conséquent être aussi simple, rapide et bon marché que possible⁵. Il s'agit à cet égard d'une procédure sommaire qui revêt un caractère abstrait et schématique et qui n'est pas adaptée lorsqu'il s'agit de clarifier des états de fait complexes⁶. Selon l'art. 31 LPM, l'objet de la procédure d'opposition se limite à examiner si les conditions de l'art. 3 LPM sont réunies pour exclure une marque de la protection⁷. La réponse à cette question ne peut être donnée que par une comparaison des deux marques telles qu'elles sont enregistrées, étant entendu que les circonstances à établir (comme la connaissance de la marque antérieure) ne peuvent être prises en considération que s'il s'agit de faits importants qui sont notoires, incontestés ou qui ont été rendus vraisemblables. En revanche, toute une série de questions qui peuvent avoir leur importance pour établir le bien-fondé définitif d'un droit à la marque ne sont pas prises en compte en procédure d'opposition. Au regard de ces principes, les arguments avancés par les parties sont principalement limités aux questions juridiques du droit des marques en rapport avec le risque de confusion. Les argumentations sortant de ce cadre (par exemple des arguments relevant du droit de la concurrence déloyale, du droit des raisons de commerce, du droit au nom) ne sont pas prises en compte⁸. De même, il n'est pas possible en procédure d'opposition d'invoquer l'abus de droit que constituerait l'enregistrement d'une marque dite défensive⁹.

2. Conditions requises pour une décision sur le fond

Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM). L'opposition, motivée, doit être remise par écrit à l'Institut dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).

2.1 Mémoire d'opposition

L'opposition doit être présentée par écrit en deux exemplaires (art. 20 OPM)¹⁰. Il est possible pour cela d'utiliser le formulaire mis à disposition par l'Institut¹¹, dont l'utilisation n'est cependant pas obligatoire. Les deux exemplaires du mémoire d'opposition doivent être signés. La signature d'un document transmis par télécopie ou par un moyen de transmission électronique est valable à condition que l'original ait été remis dans le mois suivant l'injonction de l'Institut (art. 6 al. 2 OPM). Dans le cadre de la procédure d'opposition, les

⁵ CREPI, sic! 2001, 526 R Tigermarket (fig.).

⁶ CREPI, sic! 2001, 208 R Lemo / Lem.

⁷ TAF, sic! 2008, 357 R Adwista / ad-vista (fig.).

⁸ TAF B-5830/2009, consid. 3.2.4 R fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.).

⁹ TAF B-6767/2007, consid. 6 s. R LA CITY / T-City.

¹⁰ Tous les documents tels que les prises de positions, répliques, duplications, extraits de registre, etc., doivent aussi être présentés en deux exemplaires.

¹¹ Ce formulaire peut être commandé par écrit à l'Institut ou être téléchargé (www.ipi.ch).

écrits ne peuvent pas être présentés de manière juridiquement valable par courriel via l'adresse électronique spécialement prévue pour la communication électronique simplifiée (tm.admin@ekomm.ipi.ch)¹². L'unique exception concerne les requêtes de prolongation de délai (cf. ch. 5.7.3 p. 155).

L'article 20 OPM prescrit les indications *nécessaires* que le mémoire d'opposition doit contenir:

- a) le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse de l'opposant;
- b) le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition;
- c) le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
- d) une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement;
- e) une courte motivation de l'opposition.

2.2 Conclusions

Il doit ressortir des conclusions qu'un enregistrement déterminé est attaqué et dans quelle mesure. Si l'opposition est dirigée uniquement contre une partie des produits et/ou des services pour lesquels la marque attaquée est enregistrée, il convient de le préciser (art. 20 let. d OPM). Il ne suffit par exemple pas de dire que l'opposition vise tous les produits et/ou services « similaires ». Au contraire, l'opposant est tenu de formuler ses conclusions de façon suffisamment précise pour que la procédure puisse être instruite sans nécessiter de clarifications supplémentaires¹³. Il découle de la maxime de disposition qu'une limitation de l'opposition à quelques produits et/ou services est admissible, et ce même après l'échéance du délai d'opposition. Il n'est par contre pas possible d'étendre une opposition ou de revenir en arrière après une limitation¹⁴.

Si une conclusion n'est pas claire, un court délai est accordé à l'opposant pour la préciser.

2.3 Motivation

Il ressort de l'art. 31 al. 2 LPM que l'opposition doit être motivée. Une courte motivation est suffisante (art. 20 let. e OPM), à condition qu'elle contienne cependant tous les faits pertinents pour la décision. Si la motivation est inexistante, il ne sera pas entré en matière sur l'opposition.

¹² Cf. Communication de l'Institut, sic! 2010, 554, de même que la liste des moyens de communication acceptés par l'Institut, sous <https://www.ige.ch/fr/institut/contact/kommunikationswege-des-ige.html>.

¹³ CREPI, sic! 2000, 111 RLUK (fig.) / LuK.

¹⁴ CREPI, sic! 2005, 293 RBaITec / B.A. Tech.

2.4 Parties

2.4.1 Légitimation active

A qualité pour agir le titulaire d'une marque antérieure (art. 31 al. 1 LPM)¹⁵. L'art. 3 al. 2 LPM définit la notion de marque antérieure.

2.4.1.1 Marque déposée ou enregistrée

Par marque antérieure, on entend les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité selon les art. 6 à 8 LPM (art. 3 al. 2 let. a LPM). Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM, priorité découlant du dépôt). La priorité peut aussi découler de la CUP (art. 7 LPM) ou d'une exposition (art. 8 LPM).

2.4.1.2 Marque notoirement connue

2.4.1.2.1 Bases légales

Peut également former opposition contre un nouvel enregistrement quiconque dispose d'un signe notoirement connu en Suisse au sens de l'art. 6^{bis} CUP au moment du dépôt de la marque attaquée (art. 3 al. 2 let. b LPM). Le concept de marque notoirement connue n'est pas défini dans la LPM. L'art. 3 al. 2 let. b LPM renvoie simplement à l'art. 6^{bis} CUP qui engage les Etats membres à refuser l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue à l'intérieur du pays. L'art. 16 al. 2 phr. 1 ADPIC¹⁶ précise que l'art. 6^{bis} CUP s'applique par analogie aux services. L'Institut doit entrer en matière sur l'opposition lorsque celle-ci se base sur une marque prétendument notoire, à moins que l'opposant ne soit pas titulaire du droit invoqué. L'existence de ce droit est une question de fond¹⁷.

2.4.1.2.2 Exigence d'un état de fait international

La disposition relative à la marque notoirement connue vise à protéger le titulaire d'une marque étrangère notoirement connue en Suisse de son appropriation abusive à l'intérieur du pays. La protection de la marque notoire est le résultat d'une pesée des intérêts selon laquelle il peut se justifier, dans certaines circonstances, de passer outre le principe de l'enregistrement et de garantir une protection juridique au titulaire d'une marque connue dans le pays malgré le fait qu'elle n'y a pas été enregistrée. L'art. 6^{bis} CUP ainsi que l'art. 16 al. 2 ADPIC ont été élaborés dans le but de lutter contre le piratage de marques¹⁸.

¹⁵ TAF B-6608/2009, consid. 5 R REPSOL (fig.) / REXOL.

¹⁶ RS 0.632.20 Annexe 1. C.

¹⁷ TAF B-2323/2009, consid. 1.2 R Circus Conelli; CREPI, sic! 2000, 699 R internet.com / InternetCom (fig.).

¹⁸ TAF B-1752/2009, consid. 3.3.4 R Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.).

En raison des intérêts à prendre en considération ainsi que du but visé par l'art. 6^{bis} CUP, la protection exceptionnelle de la marque notoirement connue ne peut être accordée qu'à des marques étrangères¹⁹.

Un état de fait international est dès lors requis, dans le sens que seul le titulaire d'une marque *étrangère* (antérieure) qui est *notoirement connue* en Suisse peut se prévaloir de l'art. 3 al. 2 let. b LPM²⁰. Si l'opposant ne peut s'appuyer sur une marque protégée à l'étranger, l'opposition doit être rejetée pour cette raison déjà, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le degré de connaissance du signe.

2.4.1.2.3 Le degré de connaissance requis

Le moment à prendre en compte pour déterminer le degré de connaissance ou de notoriété de la marque est celui du dépôt de la marque attaquée²¹. La CUP, dans le texte français original, parle de « marque notoirement connue » (« notorisch bekannte Marke »; « well-known mark »). La simple connaissance d'une marque ne suffit pas pour bénéficier des avantages de l'art. 3 al. 2 let. b LPM. La marque non enregistrée en Suisse doit bien davantage être « notoirement » connue pour être prise en considération dans la procédure d'opposition²². Autrement dit, les conditions posées pour admettre qu'une marque est notoirement connue sont plus élevées que celles liées à la marque connue, qui, par son implantation sur le marché dispose d'un champ de protection étendu (cf. ch. 7.7 p. 173). Le Tribunal fédéral affirme ainsi que « la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire »²³. Par conséquent, le fait qu'une marque soit notoirement connue exige plus que la vague connaissance de l'existence d'une marque dans le pays.

Selon la Recommandation commune de l'OMPI sur la protection des marques notoires, la notoriété d'une marque se détermine en fonction des circonstances du cas d'espèce²⁴. Les facteurs suivants sont en particulier à prendre en compte: le degré de connaissance de la marque auprès du public concerné, la durée, l'étendue et l'aire géographique de l'usage de la marque ainsi que de sa promotion, la durée et l'aire géographique des enregistrements ou demandes d'enregistrements, la protection antérieure de la marque, en particulier au travers de la reconnaissance de la notoriété par les instances compétentes d'Etats contractants, ainsi que par la valeur associée à la marque. Parmi les secteurs du public concerné à prendre en considération figurent, à titre d'exemples, les consommateurs, les personnes appartenant aux circuits de distribution ainsi que les commerçants. Le Tribunal fédéral a considéré que la connaissance notoire d'une marque n'exige pas l'usage de cette marque en Suisse mais se juge simplement par son degré de connaissance auprès des cercles

¹⁹ TAF B-1752/2009, consid. 3.3.6 R Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); TAF B-2323/2009, consid. 4.3.6 R Circus Conelli.

²⁰ TAF B-1752/2009, consid. 5 R Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); TAF B-2323/2009, consid. 6 R Circus Conelli.

²¹ Cf. art. 3 al. 2 let. b LPM.

²² CREPI, sic! 2000, 391 R Heparinol / Hepasol.

²³ TF, sic! 2001, 318 R Central Perk.

²⁴ Art. 2 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, sic! 2000, 48.

concernés du public. Du reste, il n'a pas, jusqu'à présent, défini ou délimité plus précisément les exigences du degré de connaissance lié à la notoriété²⁵.

Il suffit que la marque soit notoirement connue du public visé²⁶. Il doit être patent ou évident pour ce dernier que le signe renvoie à un titulaire déterminé, même si celui-ci n'est pas nommément connu²⁷. La notoriété doit exister pour chaque partie du public qui est à prendre en considération en tant que destinataire. Cela implique que la marque doit être utilisée intensivement en Suisse ou qu'elle y ait au moins fait l'objet d'une publicité intensive²⁸. La simple présence du signe sur le marché suisse, même si elle n'est pas insignifiante d'un point de vue quantitatif, ne suffit pas en soi pour admettre une notoriété²⁹. En accord avec le principe de spécialité, la notoriété ne s'étend qu'aux produits ou services pour lesquels la marque est utilisée ou qui ont fait l'objet d'une publicité³⁰. Une marque notoirement connue pour certains produits ou services ne peut obtenir de protection pour les produits ou services pour lesquels la notoriété n'est pas établie³¹. Un tel champ de protection élargi ne pourrait être pris en considération que dans le cadre d'une procédure civile mais non dans celui de la procédure d'opposition³².

2.4.1.2.4 Exigence en matière de preuve

La maxime inquisitoire régit en principe la constatation des faits en procédure d'opposition. Elle est cependant relativisée par le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA), qui s'applique lorsqu'une partie a introduit elle-même la procédure (comme en procédure d'opposition) ou fait valoir des droits propres en cours de procédure. Le devoir de collaboration des parties vaut précisément pour les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et qui, sans cette collaboration, ne pourraient pas ou ne pourraient qu'à grands frais, être mis en évidence³³. Cette maxime inquisitoire « limitée » vaut aussi pour la question de l'existence d'une marque notoirement connue. De même que l'art. 20 let. b OPM exige de l'opposant qu'il désigne le dépôt ou l'enregistrement sur lequel il fonde son droit, il doit être exigé de l'opposant qui invoque un signe notoirement connu mais non enregistré qu'il établisse son droit³⁴. En dépit de la maxime inquisitoire, l'Institut ne procède à aucune administration de preuve à proprement parler. Les démarches de l'Institut ne doivent en effet pas avoir pour conséquence de renforcer la position procédurale d'une partie au détriment de l'autre. Si l'opposant ne parvient pas à démontrer le caractère notoirement connu de son

²⁵ ATF 130 III 267 R Tripp Trapp; ATF 120 II 154 R Yeni Raki.

²⁶ ATF 130 III 267 R Tripp Trapp.

²⁷ CREPI, sic! 2001, 416 R ELCODE; CREPI, sic! 1998, 51 R Joyride.

²⁸ CREPI, sic! 2007, 521 R Richemont / Richmond Swiss Watch.

²⁹ CREPI, sic! 2001, 417 R Elcode/Elcode; CREPI, sic! 2000, 391 R Heparinol / Hepasol.

³⁰ CREPI, sic! 2007, 521 R Richemont / Richmond Swiss Watch; CREPI, sic! 2004, 416 R Central Perk II.

³¹ CREPI, sic! 1997, 581 R The Beatles.

³² ATF 130 III 267 R Tripp Trapp.

³³ ATF 124 II 365, consid. 2a.

³⁴ CREPI, sic! 1997, 581 R The Beatles; voir cependant CREPI, sic! 2006; 177 R Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.).

signe, il doit en supporter les conséquences en application de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie (ici l'opposant) doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

La loi ne dit pas expressément si, en procédure d'opposition, le caractère notoirement connu d'un signe doit être prouvé ou simplement rendu vraisemblable. En rapport avec l'invocation du défaut d'usage, l'art. 32 LPM dit explicitement qu'il suffit que l'opposant rende vraisemblable l'usage de sa marque. On pourrait en conclure qu'il convient d'exiger la preuve stricte pour les autres faits intervenant en procédure d'opposition, en particulier l'invocation de la marque notoirement connue. Cette approche nécessiterait une procédure d'administration des preuves étendue, ce qui serait en contradiction avec le sens et le but de la procédure d'opposition, laquelle doit être aussi simple et rapide que possible. De surcroît, le juge civil n'est pas lié par une décision rendue sur opposition³⁵. Un fait est rendu vraisemblable quand le juge n'est pas complètement convaincu de sa véracité mais qu'il le tient pour convaincant sans que tous les doutes ne soient levés pour autant³⁶.

2.4.1.3 Marque de haute renommée

La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà de la similarité des produits et/ou services (art. 15 LPM) ne peut être invoquée en procédure d'opposition³⁷. L'art. 31 al. 1 LPM ne fait expressément référence qu'aux motifs de refus relatifs de l'art. 3 al. 1 LPM et non à la disposition relative à la marque de haute renommée (art. 15 LPM).

2.4.2 Légitimation passive

A qualité pour défendre le titulaire de la marque attaquée. L'entrée en vigueur de la LPM a consacré le passage du principe de la priorité découlant de l'usage à celui de la priorité découlant du dépôt³⁸. Quiconque a utilisé son signe avant le dépôt de la marque attaquée mais ne l'a déposé que par la suite ne peut se prévaloir, dans la procédure d'opposition, ni du droit de poursuivre l'usage de sa marque au sens de l'art. 14 LPM, ni du fait que l'opposant a toléré durant des années l'existence de son signe. S'il est vrai qu'il peut continuer d'utiliser son signe conformément à l'art. 14 LPM, il n'a en revanche aucun droit à l'enregistrement de sa marque (respectivement à son maintien). Son droit de poursuivre l'usage n'a aucune influence sur l'examen de l'opposition³⁹.

Si la marque attaquée est transférée à un tiers sans que ce transfert ne soit inscrit au registre, le titulaire antérieur reste défendeur (art. 17 al. 3 LPM).

³⁵ ATF 128 III 441: annulation d'une marque dans le cadre d'un procès civil alors même qu'une opposition contre ladite marque avait été préalablement rejetée.

³⁶ TF, sic! 2009, 268 R Gallup; ATF 120 II 393, consid. 4c.

³⁷ TAF B-505/2009, consid. 2 R Adidas (fig.), Adidas / Adissasport home fitness (fig.).

³⁸ Art. 6 LPM.

³⁹ CREPI, sic! 1999, 418 R König / Sonnenkönig.

2.4.3 Représentation devant l'Institut

Les parties qui n'ont ni siège ni domicile en Suisse doivent désigner un mandataire établi en Suisse (art. 42 al. 1 LPM)⁴⁰. Les autres parties *peuvent* se faire représenter. En procédure d'opposition, des personnes qui ne sont pas admises à la profession d'avocat peuvent aussi représenter une partie (art. 11 al. 1 PA). Tout mandataire doit produire une procuration écrite (art. 11 al. 2 PA et art. 5 OPM), à moins que la représentation ne soit pas obligatoire (cf. ci-avant) et que le mandataire soit déjà inscrit au registre des marques pour le signe en question⁴¹.

Si l'opposant doit se faire représenter et qu'une procuration n'est pas produite durant le délai d'opposition ou durant un délai supplémentaire fixé par l'Institut, il ne sera pas entré en matière sur l'opposition (art. 21 al. 1 OPM). Si le défendeur doit désigner un mandataire et ne produit pas de procuration dans un délai fixé par l'Institut, il sera exclu de la procédure et celle-ci sera poursuivie d'office (art. 21 al. 2 OPM).

2.4.4 Légitimation active du preneur de licence

La question de la qualité pour agir du preneur de licence nécessite un examen des clauses contractuelles. Celui-ci étant impossible dans le cadre (restreint) de la procédure d'opposition, seul le titulaire est reconnu comme partie⁴². Toutefois, celui-ci peut autoriser le preneur de licence, ou toute autre personne, à le représenter dans la procédure d'opposition.

2.4.5 Transfert de marque (changement de partie)

En procédure d'opposition, la partie légitimée à introduire l'opposition est celle qui est titulaire de la marque au moment du dépôt de l'opposition⁴³. Si le titulaire inscrit au registre des marques lors du dépôt de l'opposition ne correspond pas avec le titulaire réel de la marque, l'opposant doit prouver sa légitimation active, à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière sur l'opposition.

En cas de transfert d'une marque pendant la procédure d'opposition, il convient de distinguer la situation juridique matérielle des conséquences procédurales. Les conséquences procédurales d'un transfert de marque pendant la procédure d'opposition ne sont traitées expressément ni dans la LPM ni dans la PA. C'est pourquoi, il convient de se reporter aux règles de la procédure civile fédérale en application de l'art. 4 PA. Aux termes de l'art. 21 al. 2 PCF, l'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou pour défendre. Par ailleurs, une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre (art. 17 al. 1 PCF)⁴⁴. En conséquence, si le consentement requis manque, la procédure d'opposition ne devient pas

⁴⁰ Avec l'entrée en vigueur de la loi sur les conseils en brevets l'art. 42 LPM sera modifié. La désignation d'un mandataire ne sera plus nécessaire et il suffira de disposer d'un domicile de notification en Suisse.

⁴¹ Voir aussi Communication de l'Institut, sic! 2004, 373.

⁴² TAF B-6608/2009, consid. 6.1 RREPSOL (fig.) / REXOL.

⁴³ Cf. art. 31 LPM; CREPI, sic! 2007, 537 RSwissair / swiss (fig.).

⁴⁴ CREPI, sic! 2006, 183 RBanette / Panetta (fig.).

pour autant sans objet et elle est poursuivie avec la partie d'origine. Le transfert de la marque opposante ou de la marque attaquée durant la procédure d'opposition reste ainsi sans influence sur la qualité pour agir ou pour défendre⁴⁵.

2.4.6 Décès d'une partie

Les conséquences du décès d'une partie sont réglées par le droit fédéral: les successeurs remplacent la personne décédée, ce qui signifie que la procédure se poursuit avec eux (art. 17 al. 3 PCF).

2.4.7 Faillite d'une partie

Avec l'ouverture de la faillite, le débiteur perd son pouvoir de disposition sur le droit à la marque (art. 204 LP). Ce pouvoir passe à l'assemblée des créanciers, respectivement à l'administration de la faillite (art. 240 LP). Celle-ci doit déclarer si elle veut ou non poursuivre la procédure d'opposition ou, le cas échéant, si elle cède le droit à la marque à un ou plusieurs créanciers. La procédure d'opposition peut être suspendue jusqu'à cette déclaration (art. 206 al. 2 LP).

2.5 Délai d'opposition

L'opposition doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'enregistrement de la marque (art. 31 al. 2 LPM). Le délai ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA) et une poursuite de la procédure en cas de non-respect du délai est exclue (art. 41 al. 4 let. c LPM).

Désormais, les marques suisses ne sont publiées plus que sur Swissreg (disponible sous www.swissreg.ch).

Les enregistrements internationaux sont publiés par le biais des organes de publication déterminés par l'OMPI (actuellement, la « Gazette OMPI des marques internationales »; art. 43 al. 1 OPM, art. 44 al. 2 LPM en relation avec la règle 32 RexC).

Pour les enregistrements suisses, le délai d'opposition est déclenché par la publication sur Swissreg. Il commence dès lors à courir le jour de sa publication à minuit.

Pour les enregistrements internationaux, le délai commence à courir le premier jour du mois suivant celui de la parution de la Gazette (art. 50 al. 1 OPM).

Le délai prend fin le jour du dernier mois dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. S'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant, le délai prend fin le dernier jour dudit mois (art. 2 OPM). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Est déterminant le droit cantonal du canton où le déposant ou son représentant a son domicile ou son siège (art. 20 al. 3 PA).

Exemples pour la computation des délais:

⁴⁵ CREPI, sic! 2006, 183 R Banette / Panetta (fig.); CREPI, sic! 2005, 757 R Boss / Airboss.

Publication d'une marque suisse sur Swissreg le 17 juillet 2008; le délai commence à courir le 17 juillet 2008 à minuit; il arrive à échéance le 17 octobre 2008 à minuit.

Publication d'un enregistrement international dans la « Gazette » le 17 février 2006; le délai commence à courir le 1^{er} mars 2006 à minuit; il arrive à échéance le 1^{er} juin 2006 à minuit.

2.6 Taxe d'opposition

2.6.1 Echéance et montant

La taxe d'opposition doit être payée dans le délai d'opposition (art. 31 al. 2 LPM). Il s'agit d'une taxe forfaitaire: le montant est fixe et ne se calcule pas en fonction du volume de travail de chaque procédure. Le montant de la taxe est de CHF 800.⁴⁶ La procédure d'opposition se limite à la comparaison de la marque opposante à la marque attaquée. Si une opposition se fonde sur plusieurs marques, une procédure indépendante est ouverte pour chacune d'elles⁴⁷. Il en est de même quand l'opposition vise plusieurs marques. Une taxe est à payer pour chacune des procédures⁴⁸. Par contre le fait que le titulaire de la marque opposante utilise également une série de marques dérivées de la marque opposante est considéré comme un élargissement du champ de protection de cette dernière⁴⁹.

Si la taxe n'est pas payée dans le délai, une condition procédurale fait défaut et l'opposition est considérée comme non introduite (art. 24 al. 1 OPM).

Si l'opposition se fonde sur plusieurs marques ou si elle est dirigée contre plusieurs enregistrements, mais qu'une seule taxe est payée dans le délai, il est donné la possibilité à l'opposante de préciser dans un délai supplémentaire fixé par l'Institut pour quelle opposition la taxe a été payée⁵⁰ et ce même après l'échéance du délai d'opposition. Un paiement complémentaire n'est par contre plus possible en raison de l'écoulement du délai d'opposition et une reprise de la procédure est exclue⁵¹.

2.6.2 Autorisation de débiter un compte courant à l'Institut

L'opposant doit donner un ordre exprès écrit pour que son compte courant à l'Institut puisse être débité. Conformément aux conditions générales relatives au compte courant⁵², cet ordre doit contenir le numéro du compte à débiter ainsi que les indications permettant de déterminer clairement le but du paiement. Des remarques du client sur le formulaire telles que « débiter le compte » ou « à charge de mon compte » seront traitées comme des ordres de débiter le compte, à la condition que le but du paiement soit clairement déterminé et qu'il ressorte sans autre de ces remarques. Si l'acte d'opposition ne contient pas ces indications,

⁴⁶ IPI-RT Annexe I.

⁴⁷ Voir le formulaire d'opposition chiffres 4 et 7.

⁴⁸ CREPI, sic! 2004, 103 R Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB R The Montreux Jazz Label.

⁴⁹ CREPI, sic! 1999, 420 R Compaq / CompactFlash.

⁵⁰ Voir cependant CREPI, sic! 1999, 284 R Chalet.

⁵¹ Art. 31 al. 2 en relation avec l'art. 41 al. 4 let. c LPM.

⁵² Ces conditions générales sont publiées sous www.ige.ch/fr/institut/modes-de-paiement/compte-courant.html.

l'Institut ne peut pas en conclure, à la simple réception de l'acte d'opposition, qu'il est autorisé tacitement à débiter le compte. Sans autorisation expresse de débiter le compte, la taxe d'opposition est considérée, si ce défaut ne peut être corrigé à temps, comme « non payée », et il peut ainsi ne pas être entré en matière sur l'opposition⁵³.

Lors du paiement de la taxe d'opposition, il importe que l'ordre de débit de la partie formant opposition parvienne à l'Institut ou à la poste dans les délais et que le compte courant dispose, avant l'échéance du délai, d'un avoir suffisant pour payer l'intégralité de la taxe. N'est pas déterminante à cet égard la date d'exécution de l'ordre de débit par l'Institut. Si l'avoir en compte est insuffisant le jour où le compte est débité, le paiement est néanmoins réputé effectué si le montant total était couvert à un moment donné entre le dépôt et l'opposition et l'expiration du délai d'opposition et si la somme manquante a été versée au plus tard à la date indiquée par l'Institut (art. 7 al. 3 IPI-RT).

2.6.3 Versement de la taxe sur le compte postal de l'Institut

La taxe d'opposition peut aussi être versée sur le compte postal de l'Institut⁵⁴.

Le délai de paiement est respecté lorsque le montant dû est versé à temps en faveur de l'Institut à la Poste Suisse ou débité d'un compte postal ou bancaire en Suisse (art. 6 al. 2 IPI-RT).

Si l'Institut a établi une facture à la demande de la partie qui introduit l'opposition, la taxe doit aussi être payée dans le délai légal et conformément à l'IPI-RT.

2.7 Langue

L'opposition doit être rédigée dans une langue officielle suisse (art. 3 al. 1 OPM).

3. Défauts de l'opposition

3.1 Défauts irrémédiables

Une opposition qui n'a pas été introduite dans les délais est irrecevable. Comme il s'agit d'un délai légal, il ne peut pas être prolongé (art. 31 al. 2 LPM en relation avec l'art. 22 al. 1 PA). Une opposition est également irrecevable lorsque la taxe n'a pas été payée dans le délai ou qu'elle n'a pas été payée du tout (art. 31 al. 2 LPM)⁵⁵. Il peut aussi ne pas être entré en matière sur l'opposition:

- si elle a été soumise sans être motivée (art. 31 al. 2 LPM);
- si elle vise une marque radiée ou non-enregistrée (art. 31 al. 1 LPM);
- si elle ne se fonde pas sur une marque (antérieure) (art. 31 al. 1 LPM);

⁵³ CREPI, sic! 2001, 526 R Tigermarket (fig.).

⁵⁴ Actuellement: PC-30-4000-1.

⁵⁵ CREPI, sic! 2003, 502 R Widerpruchsgebühr III; CREPI, sic! 2001, 526 R Tigermarket (fig.).

- si elle est dirigée contre une marque antérieure (art. 31 al. 1 LPM en relation avec l'art. 3 LPM);
- si elle est dirigée contre une demande d'enregistrement de marque⁵⁶;
- s'il manque un élément essentiel comme l'indication des parties ou l'identité des marques en opposition (art. 20 OPM);
- si la légitimation active⁵⁷, la capacité d'être partie et/ou de prendre part à la procédure fait défaut.

3.2 Défauts remédiables

Les défauts peuvent être corrigés si l'opposition contient tous les éléments essentiels mais que ceux-ci sont entachés d'une erreur. Un délai supplémentaire est accordé pour corriger les défauts avec la mention que l'opposition n'est pas recevable en cas d'inobservation de ce nouveau délai (art. 23 PA).

Un délai supplémentaire est par exemple accordé pour une opposition,

- Lorsqu'un mandataire doit (obligatoirement) être désigné (art. 42 LPM) ou que les parties se font représenter (librement) et que la procuration manque (art. 5 et 21 OPM)⁵⁸;
- qui ne comporte pas de signature originale.

Un délai supplémentaire peut en outre être accordé quand les conclusions des parties sont imprécises ou sujettes à interprétation, en particulier quand l'étendue de l'opposition n'en ressort pas clairement (art. 20 let. d OPM). Des défauts de moindre importance peuvent être corrigés par les parties ou d'office même sans la fixation d'un délai supplémentaire⁵⁹.

Si l'opposition est partielle, c'est-à-dire si elle ne vise que quelques classes ou seulement quelques produits et/ou services, il convient de préciser exactement les produits ou services visés de la marque attaquée. Une conclusion telle que « tous les produits ou services similaires sont à radier » n'est par exemple pas admissible. Comme dans un procès civil, les conclusions doivent être formulées de manière à pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision en cas d'acceptation de l'opposition. Le cas échéant, un délai supplémentaire est accordé à l'opposant pour qu'il précise l'étendue de l'opposition. Si le défaut n'est pas corrigé à temps, il ne sera pas entré en matière (partiellement ou totalement) sur les conclusions qui ne sont pas claires⁶⁰.

⁵⁶ De l'avis de l'Institut, une opposition contre une demande de marque est exclue selon la lettre de l'art. 31 LPM qui mentionne une opposition contre « un nouvel enregistrement ».

⁵⁷ TAF B-6608/2009, consid. 6.1 RREPSOL (fig.) / REXOL.

⁵⁸ En procédure d'opposition, une procuration est exigée pour la représentation des parties. Si la représentation *n'est pas obligatoire* et que le mandataire est déjà inscrit au registre des marques pour le signe en question, l'Institut renonce à une procuration (voir aussi ch. 2.4.3 p. 150 et sic! 2004, 373, ch. 4).

⁵⁹ CREPI, sic! 1999, 284 R Chalet.

⁶⁰ CREPI, sic! 2000, 111 R LUK (fig.) / LuK.

Un délai supplémentaire est également accordé quand l'opposition se fonde sur plusieurs marques ou est dirigée contre plusieurs marques mais que les taxes d'opposition n'ont pas été payées pour chaque procédure⁶¹.

Si la partie opposante n'est pas (ou pas encore) inscrite au registre des marques comme titulaire de la marque opposante, il lui est fixé un délai supplémentaire pour prouver sa légitimation active au moment du dépôt de l'opposition⁶². Si la légitimation active ne peut être prouvée, il ne sera pas entré en matière sur l'opposition. Si plusieurs personnes sont titulaires d'une marque ou titulaires d'un droit de marque, l'Institut les invite à désigner un mandataire commun. La procuration y relative doit dans ce cas être signée par tous les titulaires. Tant qu'aucun représentant n'est désigné, les déposants ou titulaires ne peuvent agir qu'en commun auprès de l'Institut (art. 4 OPM).

3.3 Corrections des défauts dans le délai d'opposition

Si, avant l'échéance du délai d'opposition, l'Institut constate des défauts pour lesquels il ne peut accorder un délai supplémentaire afin que l'opposant les corrige, il en informe ce dernier de suite, dans la mesure du possible. Si l'opposition est introduite peu de temps avant l'échéance du délai d'opposition, l'opposant ne peut prétendre être informé du défaut dans ce délai. Plus l'opposition est introduite tôt, plus vite il sera possible de constater d'éventuels défauts.

4. Echange d'écritures

Lorsque l'opposition est manifestement irrecevable, il n'y a aucun échange d'écritures (art. 22 al. 1 OPM). Si les conditions procédurales ne sont de toute évidence pas réunies⁶³, l'Institut notifie une décision de non-entrée en matière sans entendre la partie adverse. Dans le cas d'une opposition contre un enregistrement international, un refus provisoire de protection est néanmoins émis⁶⁴.

5. Autres remarques générales sur la procédure

5.1 Plusieurs oppositions contre une marque

Les oppositions peuvent être réunies dans une seule procédure (art. 23 al. 1 OPM). Ceci n'a aucune influence sur le montant des taxes d'opposition⁶⁵.

L'art. 23 al. 2 OPM donne la possibilité de suspendre des oppositions supplémentaires quand il existe déjà une procédure contre la marque attaquée. S'il l'estime opportun, l'Institut

⁶¹ Voir ch. 2.6.1 p. 152.

⁶² Cf. art. 17 LPM.

⁶³ Par exemple dépôt tardif de l'opposition; absence du paiement de la taxe d'opposition; absence de motivation, etc.

⁶⁴ La décision de non-entrée en matière pourrait être attaquée et être annulée par le TAF. Le délai pour émettre un refus de protection pourrait échoir durant la procédure de recours.

⁶⁵ Voir ch. 2.6.1 p. 152.

peut d'abord statuer sur l'une des oppositions et suspendre la procédure concernant les autres.

5.2 Suspension

En plus du cas précité, la procédure est également suspendue si l'opposition ne se fonde pas sur une marque enregistrée mais sur un simple dépôt. La procédure est dans ce cas suspendue jusqu'à l'enregistrement de la marque opposante (art. 23 al. 3 OPM).

Il en est de même quand l'opposition se fonde sur un enregistrement international qui fait l'objet d'un refus provisoire pour des motifs absolus d'exclusion ou qui pourrait l'être. La procédure d'opposition reste suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le refus de protection (art. 51 al. 1 OPM).

Une suspension d'office se justifie également lorsque l'enregistrement international (opposant ou attaqué) est radié, mais que le titulaire a la possibilité de requérir la transformation⁶⁶ en une demande d'enregistrement national (art. 9^{quinquies} PM et art. 46a LPM). La demande de transformation doit être déposée à l'Institut dans les trois mois suivant la radiation de l'enregistrement international. Elle sera ensuite soumise à un examen sous l'angle des motifs absolus d'exclusion. Dans ces cas, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à ce que cet examen soit terminé. Par contre, si la transformation n'est pas requise, la procédure sera classée au terme du délai des trois mois.

En plus des cas mentionnés dans l'ordonnance, l'Institut est aussi autorisé à suspendre la procédure dans la mesure où son issue dépend d'une décision dans une autre procédure ou pourrait être considérablement influencée par elle. Il en est de même si un problème juridique identique est tranché dans une procédure parallèle⁶⁷. Il convient par exemple de suspendre la procédure quand la marque de l'opposant fait l'objet d'une action civile en nullité, car, de son sort, dépend aussi, à titre préjudiciel, celui de la procédure d'opposition.

En dehors de ces cas de suspension d'office, chaque partie peut demander la suspension de la procédure (art. 33b al. 1 PA). Une telle suspension n'est accordée que pour une durée indéterminée et à la condition que l'autre partie y consente. Chaque partie peut cependant demander en tout temps la levée de la suspension et la poursuite de la procédure (art. 33b al. 6 PA). Un recours séparé contre la décision de suspension, en tant que décision incidente, n'est ouvert devant le Tribunal administratif fédéral que si ladite décision cause un préjudice irréparable (art. 47 al. 1 let. b en relation avec art. 46 al. 1 let. a PA). Le recours contre une décision incidente doit être formé dans un délai de 30 jours (art. 50 al. 1 PA).

5.3 Langue de la procédure

Dans le cadre de la procédure d'opposition, les écrits doivent être rédigés dans une langue officielle suisse (art. 3 al. 1 OPM). La procédure est en principe menée dans la langue officielle dans laquelle elle a été introduite (art. 33a PA). Si le défendeur remet ses écritures dans une autre langue officielle, les décisions qui lui sont adressées peuvent être rédigées

⁶⁶ Partie 3, ch. 1.5.5 p. 48.

⁶⁷ Cf. art. 6 PCF.

dans cette langue. L'Institut peut exiger que les documents remis à titre de preuve qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits et que l'exactitude de la traduction soit attestée (art. 3 al. 2 OPM); il peut y renoncer si la partie adverse y consent (art. 33a al. 3 PA).

5.4 Exclusion de la procédure

Il ressort de l'art. 42 al. 1 LPM que le titulaire d'une marque qui n'a en Suisse ni domicile ni siège doit désigner un mandataire établi en Suisse. Si le défendeur qui n'a ni siège ni domicile en Suisse ne désigne pas de mandataire établi en Suisse dans le délai imparti par l'Institut, il est exclu de la procédure et celle-ci est poursuivie d'office sans qu'il soit entendu (art. 21 al. 2 OPM). Cette exclusion peut être décidée formellement au moyen d'une décision incidente ou seulement dans la décision finale.

Si un mandataire (muni d'une procuration) s'annonce après l'échéance du délai, il ne peut plus prendre part activement à la procédure. L'Institut ne l'informe pas non plus du déroulement de la procédure jusqu'à la conclusion de celle-ci. La décision finale peut cependant être envoyée au mandataire si le défendeur a élu domicile auprès de celui-ci à des fins de notification (art. 11b al. 1 PA).

5.5 Consultation des pièces

Aux termes de l'art. 39 LPM, chacun peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. *Après* l'enregistrement, chacun dispose en outre du droit de consulter le dossier des marques enregistrées (art. 39 al. 2 LPM et art. 37 al. 3 OPM), sans qu'un intérêt légitime soit nécessaire. Il en est de même pour la procédure d'opposition. *Avant* l'enregistrement, les personnes qui prouvent qu'elles ont un intérêt légitime peuvent consulter le dossier (art. 37 al. 1 OPM; voir également, Partie 2, ch. 4.2 p. 38). Ces dispositions de la LPM priment sur les art. 26 à 28 PA⁶⁸. Lorsqu'un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d'affaires, il est classé à part sur demande (art. 36 al. 3 OPM).

Il sera répondu à des demandes de tiers même si la procédure d'opposition est encore en cours⁶⁹. Sur demande, des copies de décisions d'opposition seront envoyées à condition que celles-ci soient entrées en force. Les éventuelles indications relatives à des chiffres d'affaires ou les données confidentielles seront rendues illisibles.

5.6 Informations sur l'introduction d'oppositions

La base de données www.swissreg.ch permet de se renseigner sur l'existence d'une procédure d'opposition contre une marque enregistrée. L'information fournie par swissreg à ce titre est formulée de manière à faciliter l'estimation du début du délai de carence de cinq ans:

⁶⁸ CREPI, sic! 2000, 709 RAPEX.

⁶⁹ CREPI, sic! 2000, 709 RAPEX.

- *aucune opposition jusqu'ici*
- *pendante auprès de l'Institut*
- *Décision de l'Institut du ...*
- *pendante auprès de la CREPI ou du TAF*
- *Décision de la CREPI ou du TAF du ...*

Si plus de cinq semaines se sont écoulées depuis l'échéance du délai d'opposition, on peut partir du principe qu'une procédure d'opposition n'a pas été introduite⁷⁰. Les renseignements de swissreg sur le statut d'éventuelles oppositions ne font cependant pas foi et ne sauraient en aucun cas remplacer la confirmation écrite de non-réception d'une opposition délivrée par l'Institut.

5.7 Délais

5.7.1 Délais légaux

En procédure d'opposition, les délais légaux sont le délai d'opposition (art. 31 LPM) et le délai de recours (art. 50 al. 1 PA).

5.7.2 Délais fixés par l'Institut

L'Institut fixe en général un délai de deux mois au défendeur pour répondre. Il en est de même pour le délai d'envoi d'une procuration, pour prouver la légitimation active et pour corriger un défaut (remédiable).

En cas d'opposition contre un enregistrement international, l'Institut impartit dans le refus provisoire de protection un délai de trois mois pour désigner un mandataire en Suisse⁷¹. Lorsque celui-ci s'est constitué dans les délais, il lui est impartit le délai ordinaire pour présenter sa réponse⁷².

L'Institut accorde quinze jours pour prendre position sur une demande de suspension.

Les prolongations extraordinaires de délais (par exemple pour remettre la réponse en cas de refus de la prolongation souhaitée) sont en général de dix jours.

5.7.3 Prolongations de délais

Le délai d'opposition étant un délai légal, il ne peut être prolongé (art. 22 al. 1 PA). Dans l'échange d'écritures ordonné par l'Institut, celui-ci accorde en règle générale deux

⁷⁰ Le délai est de cinq semaines afin de parer à tout retard éventuel dans la réception ou le traitement des oppositions.

⁷¹ Le délai est de cinq mois pour les refus de protection fondés sur des motifs absolus et relatifs.

⁷² Dans les cas où la procédure d'opposition a été suspendue jusqu'à la décision concernant les motifs absolus d'exclusion, le mandataire en est informé. Si la suspension est levée parce que la marque a été admise à la protection, la procédure d'opposition suit son cours ordinaire (réponse et éventuellement nouvel échange d'écritures).

prolongations de deux mois chacune pour la remise de la réponse, de la réplique et de la duplique, si la partie présente une demande motivée avant son expiration et invoque des motifs suffisants (art. 22 al. 2 PA). L'Institut n'accorde une troisième prolongation qu'à titre exceptionnel et après avoir entendu la partie adverse; le requérant doit rendre vraisemblable l'existence de motifs sérieux⁷³. Les prolongations de délai peuvent être requises via courriel respectivement via l'adresse électronique spécialement prévue pour la communication électronique simplifiée.

Les délais supplémentaires accordés pour corriger des défauts de l'opposition sont déterminés en fonction de la nature du défaut considéré.

5.7.4 Calcul et observation du délai

Le délai se calcule à l'aide de l'art. 2 OPM et de l'art. 20 PA. Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse (art. 21 al. 1 PA). Les écrits adressés à l'Institut ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 21 al. 1^{bis} PA).

Les fêtes trouvent aussi application en procédure d'opposition. Les délais fixés *en jours* par la loi ou par l'autorité ne courent pas: du 7^e jour avant Pâques au 7^e après Pâques (art. 22a al. 1 let. a PA), du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 22a al. 1 let. b PA) et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 22a al. 1 let. c PA).

5.7.5 Conséquences juridiques en cas d'inobservation d'un délai

Les conséquences varient. L'opposition sera par exemple considérée comme non introduite et déclarée irrecevable en cas d'inobservation du délai *légal* d'opposition (art. 31 al. 2 LPM en relation avec l'art. 24 al. 1 OPM).

En cas d'inobservation d'un délai *imparti par l'Institut*, la conséquence juridique sera celle signalée dans la décision (art. 23 PA). Si, par exemple, le défendeur ne remet pas sa réponse dans le délai imparti, la procédure sera poursuivie d'office.

Les écrits tardifs ou complémentaires qui paraissent *décisifs* seront néanmoins pris en considération tant que la procédure n'est pas encore terminée (art. 32 al. 2 PA)⁷⁴.

Afin d'assurer l'avancement de la procédure dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst), l'autorité saisie fixe des délais procéduraux. Les parties ne sont pas autorisées à présenter, à tout instant ou sans avoir été préalablement sollicitées, de nouveaux allégués que l'autorité saisie se devrait d'examiner en application de l'art. 32 PA⁷⁵. En effet, les allégués avancés après la clôture de l'instruction, et partant tardifs, sont écartés de la procédure à moins qu'ils ne paraissent décisifs au sens de l'article 32 al. 2 PA.

⁷³ Par ex. accident, maladie grave ou décès du titulaire ou de son représentant (cf. la jurisprudence relative à l'art. 24 PA).

⁷⁴ CREPI, sic! 2003, 913 R Cirrus.

⁷⁵ ATF 130 II 530, consid. 4.4.

Si le défendeur veut invoquer le défaut d'usage (art. 32 LPM), il doit le faire lors de sa première prise de position (art. 22 al. 3 OPM). Lorsque le défendeur ne prend pas position dans le délai de réponse imparti par l'Institut (qui peut être prolongé), l'invoque du défaut d'usage est exclue⁷⁶.

5.7.6 Restitution

La restitution d'un délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Le requérant devra formuler une demande, motivée quant à la raison du manquement du délai, dans les trente jours à compter du jour où l'empêchement a cessé et accomplir l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA). L'art. 32 al. 2 PA relativise l'importance pratique de la restitution dans la mesure où les allégués tardifs peuvent en principe être pris en considération s'ils paraissent décisifs. La restitution est accordée tant pour les délais légaux que pour ceux fixés par l'autorité. La jurisprudence du Tribunal fédéral pose des conditions strictes à l'égard de la preuve de l'empêchement involontaire. Alors qu'une maladie grave subite serait admise comme empêchement involontaire, une surcharge de travail ou des vacances ne le seraient pas⁷⁷.

5.7.7 Poursuite de la procédure

La poursuite de la procédure peut être requise si l'Institut rejette une demande en matière de marque parce qu'un délai n'a pas été respecté (art. 41 al. 1 LPM). En cas d'inobservation du délai d'opposition, elle est expressément exclue (art. 41 al. 4 let. c LPM). L'Institut est d'avis que cette exclusion est générale, c'est-à-dire que l'art. 41 LPM ne s'applique pas à la procédure d'opposition.

L'art. 41 al.1 LPM fait référence à la procédure d'enregistrement des marques. Cette possibilité de continuer la procédure (indépendamment de toute faute) est inconnue dans le procès civil ou dans d'autres procédures contentieuses impliquant plusieurs parties. Elle est en contradiction avec le but d'une procédure accélérée. Au cours de la procédure d'opposition, tous les délais fixés par l'Institut peuvent être prolongés. Les allégués tardifs décisifs peuvent être pris en compte (art. 32 al. 2 PA). Enfin, la partie qui n'a pas respecté un délai sans commettre de faute peut demander une restitution du délai au sens de l'art. 24 PA.

Les oppositions visant des enregistrements internationaux pour lesquels il existe aussi des *motifs absolus d'exclusion* ne constituent pas une exception à proprement parler. Si aucun mandataire établi en Suisse n'est désigné, l'Institut émet un refus définitif de protection qui peut être attaqué par voie de recours et qui indique la possibilité de demander la poursuite de la procédure. Cependant, cette possibilité ne concerne que les motifs absolus.

⁷⁶ TAF B-142/2009, consid. 3 R Pulcino / Dolcino.

⁷⁷ ATF 119 II 86; 112 V 255; 108 V 109.

6. Usage de la marque dans la procédure d'opposition

6.1 Principe de l'inscription au registre

Le risque de confusion est apprécié sur la base des signes tels qu'ils sont inscrits au registre et des produits et/ou services enregistrés au moment de la décision.

6.2 Invocation du défaut d'usage

Si le défendeur veut invoquer le défaut d'usage de la marque antérieure au sens de l'art. 32 LPM, il doit le faire dans sa réponse (art. 22 al. 3 OPM). S'il l'invoque ultérieurement dans la procédure, il n'en sera pas tenu compte⁷⁸. Le grief de non-usage doit ressortir clairement de la réponse. Tel n'est par exemple pas le cas si l'on ne peut que déduire du texte que le défendeur suppose un usage limité de la marque opposante; le non-usage doit au contraire être explicitement allégué⁷⁹. S'il ne ressort toutefois pas clairement de la réponse que le défendeur invoque effectivement le non-usage de la marque antérieure au sens de l'art. 32 LPM, l'Institut lui donne la possibilité d'apporter une précision. En procédure d'opposition, le non-usage doit simplement être invoqué par le défendeur (art. 32 LPM) et non pas rendu vraisemblable comme l'art. 12 al. 3 LPM le prévoit pour un procès civil.

Si le délai de carence n'est pas échu au moment de l'invocation du défaut d'usage ou si l'invocation du défaut d'usage est retirée en cours de procédure, l'usage de la marque opposante ne doit pas être examiné.

Tant que l'usage n'est pas contesté ou tant que le délai de carence n'est pas échu, les produits et/ou services *enregistrés* sont déterminants pour examiner la similarité, même si la marque n'est en fait utilisée que pour une partie des produits et/ou services⁸⁰. Si l'usage est repris après l'écoulement du délai de carence, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage entre l'échéance du délai de carence et la reprise de l'usage de la marque (art. 12 al. 2 LPM).

6.3 Délai de carence

L'art. 12 al. 1 LPM accorde au titulaire de la marque un délai de carence de cinq ans avant de faire usage de sa marque. Avant l'échéance du délai de carence, le défaut d'usage selon l'art. 32 LPM ne peut être invoqué⁸¹.

6.3.1 Début du délai de carence

Pour les marques suisses, le délai de carence commence à courir à l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, à la fin de la procédure d'opposition (art. 12 al. 1 LPM).

⁷⁸ TAF, sic! 2008, 47 R EA (fig.) / EA (fig.); TAF, sic! 2008, 364 R Street Parade / Summer Parade.

⁷⁹ TAF, sic! 2008, 357 R Adwista / ad-vista (fig.).

⁸⁰ TAF B-6146/2007, consid. 6 R WELEDA / la weda (fig.).

⁸¹ TAF B-4151/2009, consid. 3.1 et 3.2 R Golay / Golay Spierer (fig.).

Pour les enregistrements internationaux, le calcul du délai de carence dépend de différents facteurs. Il convient d'abord d'examiner si l'enregistrement international est concerné par une procédure de refus de protection. Dans ce cas, le délai de carence commence à la fin de la procédure, comme c'est le cas pour les marques suisses (art. 12 al. 1 LPM).

Si l'enregistrement international ne fait pas l'objet d'un refus de protection, le début du délai de carence sera calculé de manière différente: la date d'enregistrement dans le registre international n'est pas déterminante car il n'est pas encore établi à ce moment si l'enregistrement international sera admis à la protection en Suisse. C'est pourquoi le délai de carence commence à courir à partir du moment où plus aucun motif d'exclusion ne (peut) s'oppose(r) au signe.

Pour les enregistrements internationaux, ce moment dépend du régime auquel est soumis la marque (voir Partie 3, ch. 2.1.1 p. 49), de même que de la date de notification de l'extension de la protection.

Si l'AM s'applique, le délai commence à courir une année après la date de notification de l'extension de la protection, c'est-à-dire la date à laquelle l'OMPI envoie l'onglet du registre à l'office national (règle 18.1)a)iii) RexC). Cette date peut diverger de plusieurs mois avec la date d'enregistrement au registre international.

Si le PM s'applique, le délai pour émettre un refus de protection est porté à 18 mois (art. 5 al. 2 let. b PM)⁸². Le délai de carence commence ainsi dans ce cas à courir 18 mois après la date de notification de l'extension de la protection. Cette date, elle aussi, peut diverger de plusieurs mois de la date effective de l'enregistrement dans le registre international. Si le PM ne s'applique qu'en raison de l'abrogation de la clause de sauvegarde, le délai pour émettre un refus de protection reste de 12 mois (art. 9^{sexies} al. 1 let. b PM). Dans ce cas, le délai de carence commence par conséquent 12 mois après la date de notification.

La règle 18^{ter} 1) RexC rend la déclaration d'octroi de la protection obligatoire si aucun refus préalable n'a été émis⁸³. Les offices désignés ne sont cependant tenus d'envoyer de telles déclarations qu'à partir du 1^{er} janvier 2011 conformément à la règle 40.5) RexC. Depuis cette date, le titulaire reçoit ainsi une confirmation d'octroi de la protection. Le délai de carence des enregistrements internationaux pour lesquels une telle déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18^{ter} 1) RexC a été émise commence à courir à compter de la date de publication dans la Gazette de cette déclaration⁸⁴.

6.3.2 Prolongation de l'enregistrement de la marque

La prolongation de l'enregistrement (art. 10 al. 2 LPM) est un simple acte formel. Elle ne crée pas un nouveau délai de tolérance de non-usage (art. 12 al. 1 LPM) et il ne peut être fait opposition contre la marque prolongée.

⁸² La Suisse a émis une déclaration selon laquelle le délai d'un an pour la notification du refus de protection était remplacé par un délai de 18 mois.

⁸³ Modification du RexC du 1^{er} septembre 2009; Partie 3, ch. 2.1.1 p. 50.

⁸⁴ Ceci ce justifie pour des raisons liées à la sécurité juridique: Seule la date de la publication dans la Gazette est suffisamment claire et identifiable tant pour le titulaire de la marque que pour les tiers.

6.3.3 Expiration du délai de carence durant la procédure

Si le défendeur invoque le défaut d'usage dans sa première prise de position et que le délai de carence est échu à ce moment, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 22 al. 3 OPM en relation avec 32 LPM).

Si le délai de carence n'est pas encore échu à ce moment-là, l'invocation du non-usage reste sans effet. Si l'invocation du défaut d'usage n'intervient qu'après coup, elle ne sera pas acceptée et ne sera pas considérée comme un fait nouveau non plus⁸⁵. Cela est aussi valable pour la procédure de recours, durant laquelle l'invocation du défaut d'usage ne sera pas prise en considération⁸⁶.

6.4 Vraisemblance de l'usage

6.4.1 Usage en Suisse

La marque doit être utilisée en Suisse⁸⁷. Une exception découle de la Convention entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques⁸⁸. L'art. 5 al. 1 de cette Convention prévoit que le défaut d'usage dans un Etat ne produit pas d'effets préjudiciables si la marque a été utilisée dans l'autre Etat. L'usage en Allemagne doit cependant être examiné à la lumière du droit suisse⁸⁹. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls des ressortissants suisses et allemands ou des ressortissants d'Etats tiers domiciliés ou établis en Suisse ou en Allemagne peuvent prétendre à des droits découlant de cette Convention, alors que, pour les personnes morales, il suffit d'avoir un établissement commercial ou industriel effectif dans un des Etats contractants⁹⁰. La marque doit en outre être protégée dans les deux pays⁹¹.

L'usage pour l'exportation est assimilé à l'usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Si la marque destinée à l'exportation ne doit pas être utilisée sur le marché suisse, elle doit toutefois être utilisée en relation avec les produits ou les services offerts de Suisse ou d'Allemagne. L'usage qui a lieu uniquement à l'étranger n'est pas pris en compte⁹².

⁸⁵ Cf. art. 22 al. 3 OPM.

⁸⁶ TAF B-142/2009, consid. 3 R Pulcino / Dolcino.

⁸⁷ Message concernant la Loi sur la protection des marques, FF 1991 I 1, 24; TAF B-7500/2006, consid. 4 R Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.); TAF, sic! 2009, 524 R Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).

⁸⁸ RS 0.232.149.136.

⁸⁹ TF, sic! 2009, 268 R Gallup.

⁹⁰ ATF 124 III 277 R Nike; TAF B-7191/2009, consid. 3.3.4 R YO / YOG (fig.).

⁹¹ CREPI, sic! 2006, 860 R Omax (fig.) / Omax.

⁹² TAF B-4540/2007, consid. 5 R Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.

6.4.2 Période de l'usage

Si le défaut d'usage est invoqué, l'usage de la marque doit être rendu vraisemblable pendant les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage (art. 32 LPM)⁹³. Il suffit d'établir l'usage récent de la marque. Les moyens permettant de rendre l'usage vraisemblable doivent cependant se rapporter à une époque antérieure à celle de l'invocation du défaut d'usage. Le moment de l'invocation du non-usage est aussi décisif lorsque l'usage commence après l'échéance du délai de carence: tant que personne n'invoque le non-usage, l'usage peut aussi avoir lieu la première fois ou reprendre après l'échéance du délai de carence (art. 12 al. 2 LPM).

6.4.3 Caractère sérieux de l'usage

Seul l'usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l'usage se détermine en se fondant sur l'intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché⁹⁴. Pour ce faire, on se basera sur les habitudes commerciales dans le secteur économique concerné⁹⁵. On tiendra en particulier compte de la nature, de l'étendue et de la durée de l'usage ainsi que des circonstances du cas concret⁹⁶. Un usage de la marque qui vise uniquement à éviter d'en perdre la protection ne suffit pas à établir le caractère sérieux de l'usage⁹⁷. Pour que l'usage soit considéré comme sérieux, il faut un minimum d'activités commerciales de la part du titulaire de la marque. Le Tribunal fédéral a jusqu'à présent renoncé à exiger un chiffre d'affaires minimum à atteindre. Un volume de vente modeste peut suffire si la volonté du titulaire de satisfaire la demande du marché est perceptible⁹⁸. Pour les articles de consommation courante, il est exigé un usage plus large que pour des produits de luxe⁹⁹. Des actions isolées ne peuvent rendre vraisemblable l'intention d'utiliser sérieusement la marque¹⁰⁰.

6.4.4 Rapport entre marque et produit

Il n'est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son emballage¹⁰¹. Il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen d'identification des produits ou des services. Il peut s'agir par exemple d'un usage dans des catalogues, des

⁹³ TAF, sic! 2008, 219 R Exit (fig.) / Exit One.

⁹⁴ TAF B-246/2008, consid. 2 R RED BULL / DANCING BULL.

⁹⁵ TAF B-892/2009, consid. 5.1 R HEIDLAND / HEIDLALPEN.

⁹⁶ TAF, sic! 2008, 219 R Exit (fig.) / Exit One; TAF B-246/2008, consid. 2 R RED BULL / DANCING BULL.

⁹⁷ ATF 81 II 287; CREPI, sic! 2007, 41 R Okay (fig.) / Okay (fig.).

⁹⁸ ATF 102 II 117; TAF B-246/2008, consid. 2 R RED BULL / DANCING BULL.

⁹⁹ TAF B-7191/2009, consid. 3.3.1 R YO / YOG (fig.).

¹⁰⁰ TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 in fine R fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.).

¹⁰¹ TAF B-4540/2007, consid. 5 R Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.

listes de prix, des factures, etc.¹⁰². L'usage doit cependant se rapporter aux produits et/ou services enregistrés¹⁰³.

Un usage de la marque en rapport avec les produits et/ou services fait défaut si l'usage n'est en rapport qu'avec l'entreprise. L'utilisation qui a lieu uniquement à titre de raison sociale (renvoi abstrait à une entreprise) n'est pas suffisante au regard de l'art. 11 LPM¹⁰⁴. Elle ne permet en effet pas à la marque d'exercer sa fonction, autrement dit de distinguer des produits ou services.

6.4.5 Usage pour les produits ou services enregistrés

La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits et/ou services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM)¹⁰⁵. Si la marque n'est utilisée que pour une partie des produits enregistrés, elle n'est protégée que dans cette mesure¹⁰⁶. L'usage pour une partie seulement des produits et services enregistrés ne vaut pas usage pour les autres produits et/ou services. En particulier, l'usage de la marque pour certains produits d'une classe ne permet en principe pas de justifier son utilisation pour tous les produits tombant sous l'indication générale (Oberbegriff) enregistrée¹⁰⁷. Cela découle non seulement de la lettre mais aussi de l'esprit et du but de l'art. 11 al. 1 LPM. L'exigence de l'usage a pour but d'éviter que le registre des marques ne regorge de marques non utilisées qui, de ce fait, ne sont plus actuelles, et de faciliter ainsi la création de nouvelles marques¹⁰⁸. Il est tenu compte des intérêts de l'opposant dans l'examen du risque de confusion en ce sens que le champ de protection ne se limitera pas aux produits pour lesquels la marque a été utilisée mais sera étendu aux produits similaires. Il convient en outre de prendre en considération d'éventuelles limitations de la liste des produits et services. Ainsi, si la protection d'un enregistrement international n'a été accordée que pour des produits de provenance espagnole, il faut rendre vraisemblable l'usage de la marque pour des produits de cette provenance.

6.4.6 Usage sous une forme divergente

Une marque doit en principe être utilisée telle qu'elle est inscrite au registre, car ce n'est qu'ainsi que l'impression distinctive comprise dans ses diverses fonctions prend véritablement effet¹⁰⁹. L'usage d'une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement

¹⁰² TAF, sic! 2008, 219 R Exit (fig.) / Exit One.

¹⁰³ TF, sic! 2006, 99 R Voodoo (fig.) / Voodoo dolls; TAF B-7500/2006, consid. 5.2.1 R Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.).

¹⁰⁴ TAF B-2683/2007, consid. 5.2 R SOLVAY / Solvexx.

¹⁰⁵ TAF B-763/2007, consid. 3 R K.SWISS (fig.) / K SWISS (fig.).

¹⁰⁶ Ainsi, si une marque a été enregistrée pour des véhicules, des appareils de locomotion par terre, par air ou par eau (cl. 12), du café, du thé ou du cacao (cl. 30), mais qu'elle n'est utilisée que pour désigner des poussettes (cl. 12), elle n'est protégée que pour ces produits et pour aucun autre.

¹⁰⁷ CREPI, sic! 2005, 887 - IP (fig.) / IP Services © 1996 M.C. (fig.) II; CREPI, sic! 2003, 138 R Boss / Boss (fig.); cf. cependant CREPI, sic! 2007, 452 R ReBalance / Balance (fig.).

¹⁰⁸ TAF, sic! 2009, 524 R Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).

¹⁰⁹ ATF 130 III 267 R Tripp Trapp.

de la marque enregistrée est assimilé à l'usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Le fait de laisser tomber des parties secondaires de la marque ou son adaptation au goût du jour sont acceptables. En revanche, le fait de laisser tomber un élément distinctif produit une impression d'ensemble différente et constitue un usage qui diverge essentiellement de l'enregistrement¹¹⁰. Il est pour cela décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine l'impression d'ensemble spécifique, ne soit pas soustrait et que, malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu¹¹¹. Tel est le cas lorsque, du point de vue de l'impression d'ensemble, le public met sur pied d'égalité le signe utilisé et le signe enregistré, autrement dit lorsqu'il voit la même marque dans les deux signes¹¹². Les exigences relatives à l'identité des signes quant au noyau de la marque sont ainsi beaucoup plus sévères que dans l'examen du risque de confusion¹¹³. Chaque abandon d'un élément distinctif conduit en principe à une autre impression d'ensemble. C'est pourquoi le renoncement à de tels éléments n'est toléré que s'ils n'ont que peu d'importance dans l'appréciation du caractère digne de protection du signe. Cela peut être le cas pour l'abandon d'éléments graphiques qui seront perçus dans le commerce comme de simples éléments de décoration, sans caractère distinctif propre¹¹⁴. De manière générale, la jurisprudence tend à apprécier plus sévèrement le retrait d'éléments du signe que l'adjonction de composantes supplémentaires lorsqu'il s'agit de déterminer si l'usage a eu lieu sous une forme divergente ou non¹¹⁵.

6.4.7 Usage pour des produits ou services auxiliaires

Par « produits auxiliaires » ou « services auxiliaires », on entend des produits ou services qui servent uniquement à la promotion d'un produit (principal) et qui sont en général remis gratuitement¹¹⁶. Pour savoir si l'usage de la marque pour des « produits ou services auxiliaires » peut être pris en considération, il convient de déterminer si les cercles concernés perçoivent le signe figurant sur ces produits et services comme moyen d'individualiser le produit principal. Autrement dit, le public doit établir un lien entre la marque figurant sur les produits auxiliaires et les produits ou services (principaux) enregistrés¹¹⁷. Ainsi, des prospectus relatifs à des services de transport peuvent être considérés comme des « produits auxiliaires » des services de transport (cl. 39). L'usage sera admis pour ces services mais pas pour les produits enregistrés en cl. 16 (produits de l'imprimerie).

L'usage de la marque sur des articles publicitaires remis gracieusement, nommés « articles de merchandising » (briquet, pochette d'allumettes, cendrier, autocollant, etc.), n'est pas pris en considération car il manque le lien direct avec le produit principal. Pour les marques de

¹¹⁰ TAF, sic! 2008, 222 R Rudolph Rotnase / Rudolph (fig.).

¹¹¹ ATF 130 III 267 R Tripp Trapp; TAF, sic! 2008, 219 R Exit (fig.) / Exit One; TAF, sic! 2009, 524 R Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).

¹¹² TAF, sic! 2008, 36 R Kinder / Kinder Party (fig.).

¹¹³ ATF 130 III 267 R Tripp Trapp.

¹¹⁴ ATF 130 III 267 R Tripp Trapp.

¹¹⁵ TAF, sic! 2009, 524 R Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.), avec références.

¹¹⁶ CREPI, sic! 2002, 758 R Le Meridien / Meridiani.

¹¹⁷ CREPI, sic! 2002, 758 R Le Meridien / Meridiani.

services, l'utilisation de la marque en rapport avec des produits auxiliaires est en revanche souvent la seule forme possible sous laquelle la marque peut être utilisée.

6.4.8 Usage par le titulaire ou avec son consentement

Le titulaire de la marque ne doit pas toujours utiliser la marque lui-même. Il peut autoriser des tiers à en faire usage. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). L'accord peut être donné contractuellement, par exemple dans le cadre d'un contrat de licence, de distribution ou de franchise. Est aussi valable l'usage de la marque par des filiales ou d'autres entreprises étroitement liées. Un consentement peut aussi être donné tacitement¹¹⁸. La tolérance de l'usage par un tiers ne constitue par contre pas un usage au sens de l'art. 11 al. 3 LPM¹¹⁹. Il faut que celui qui utilise la marque le fasse pour le compte du titulaire, c'est-à-dire qu'il soit animé d'une volonté d'utiliser pour autrui¹²⁰.

Le consentement exprès ou tacite du titulaire de la marque est à rendre vraisemblable auprès de l'Institut, que ce soit par l'envoi d'un contrat, voire d'un extrait de contrat, ou par la présentation de la structure d'une entreprise (structure d'une société holding). Il ne suffit ainsi pas de simplement prétendre que l'on utilise la marque avec l'accord du titulaire, sans que cela soit démontré d'une manière ou d'une autre.

6.5 Justes motifs pour le non-usage

L'opposant peut faire valoir son droit à la marque malgré le défaut d'usage s'il invoque de justes motifs (art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 32 LPM). Des circonstances qui interviennent indépendamment de la volonté du titulaire et qui représentent un obstacle empêchant l'utilisation de la marque, telles que des restrictions à l'importation ou d'autres prescriptions étatiques s'appliquant aux produits protégés par la marque, sont considérés comme des justes motifs (voir art. 19 al. 1 ADPIC). Cette disposition d'exception doit être appliquée de façon restrictive. Un défaut d'usage ne se justifie que pour des motifs sur lesquels le titulaire de la marque n'a aucune emprise. Des difficultés prévisibles ou calculables d'ordre technique ou économique relèvent de la responsabilité du titulaire de la marque¹²¹.

Tant que l'enregistrement international avec désignation de la Suisse dépend de la marque de base (art. 6.3) AM) dont la radiation est possible lors d'une procédure se déroulant à l'étranger et indépendamment de la volonté du titulaire, l'usage ne peut être exigé de sa part. La procédure à l'étranger doit ainsi être reconnue comme un juste motif pour le non-usage d'une marque durant le délai de cinq ans de dépendance prévu par l'Arrangement de Madrid¹²².

¹¹⁸ ATF 101 II 298; TAF B-4540/2007, consid. 5 R Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.

¹¹⁹ CREPI, sic! 1997, 579 R Canal Plus / Câble plus.

¹²⁰ TAF B-892/2009, consid. 5.3 R HEIDILAND / HEIDIALPEN.

¹²¹ CREPI, sic! 1998, 406 R Anchor / Ancora.

¹²² ATF 130 III 371 R Color Focus / Focus.

Dans le cadre du Protocole de Madrid, l'enregistrement international dépend également de la marque de base pendant une période de cinq ans (art. 6.3) PM). Cependant, dès lors qu'un enregistrement international radié selon l'art. 6.4) PM peut être transformé en une demande nationale (art. 9^{quinquies} PM), le titulaire a la possibilité d'influer sur la situation. Dans ce cas, la procédure à l'étranger ne peut dès lors pas constituer un juste motif de non-usage.

6.6 Aspects procéduraux

6.6.1 Echange d'écriture supplémentaire

Si le défendeur invoque dans sa réponse le défaut d'usage et que le délai de carence est échu, il est procédé à un deuxième échange d'écritures afin de donner à l'opposant l'occasion de rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour le non-usage (cf. art. 32 LPM).

Si le délai de carence n'est pas encore échu, l'invocation du défaut d'usage n'est pas admise et il n'est pas procédé à un deuxième échange d'écritures. Il en va de même lorsque le défendeur ne s'est pas (encore) prononcé sur le risque de confusion. Il est par conséquent conseillé au défendeur de prendre position sur le risque de confusion dans sa réponse.

Si l'opposant ne présente pas de réplique, il n'est pas demandé au défendeur de présenter une duplique.

6.6.2 Fardeau de la preuve, exigence en matière de preuve et moyens de preuve

L'art. 32 LPM prévoit que l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou de justes motifs pour son non-usage. L'opposant supporte donc le fardeau de la preuve et il lui incombe de produire les moyens de preuve¹²³. Comme l'usage de la marque après l'échéance du délai de carence n'est pas examiné « d'office » mais que le défaut d'usage doit être invoqué expressément par le défendeur, c'est la maxime des débats qui s'applique¹²⁴. Ainsi, l'Institut ne se base que sur les moyens de preuve présentés par l'opposant et ne procède pas à des investigations.

L'Institut n'a pas à examiner les moyens de preuve si l'invocation du défaut d'usage est retirée ou si l'usage de la marque est reconnu par le défendeur totalement ou partiellement¹²⁵. Le fait que les parties ont un avis concordant sur l'état de fait, à savoir que la marque est utilisée, lie l'Institut en vertu de la maxime de disposition applicable à la procédure d'opposition¹²⁶.

En procédure d'opposition, l'opposant ne doit pas strictement prouver l'usage de sa marque, mais simplement le rendre « vraisemblable »¹²⁷. La vraisemblance de l'usage est établie

¹²³ TAF, sic! 2008, 219 R Exit (fig.) / Exit One.

¹²⁴ TAF B-246/2008, consid. 2 R RED BULL / DANCING BULL.

¹²⁵ TAF B-5732/2009, consid. 4 R ailes (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.).

¹²⁶ CREPI, sic! 2000, 111 R LUK (fig.) / LuK.

¹²⁷ TAF, sic! 2008, 219 R Exit (fig.) / Exit One; TAF B-576/2009, consid. 7 R (fig.) / Targin (fig.), (fig.) / (fig.).

lorsque l'Institut estime que les affirmations sont vraies, bien que tous les doutes ne soient pas écartés¹²⁸. Autrement dit, l'opposant ne doit pas convaincre l'Institut que la marque est effectivement utilisée, mais rendre vraisemblable qu'elle l'est parce que le contraire peut raisonnablement être exclu. Rendre vraisemblable signifie que le juge, sur la base d'éléments objectifs, a l'impression que les faits en question ne sont pas seulement possibles, mais probables¹²⁹.

Sont avant tout pris en considération comme moyens de preuve des documents (factures, bulletins de livraison, etc.) ou des objets (produits, emballages, étiquettes, catalogues, prospectus, etc.)¹³⁰. L'audition de témoins ne peut pas être ordonnée par l'Institut dans le cadre de la procédure d'opposition, au contraire de ce qui prévaut dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 14 al. 1 lit. c PA)¹³¹.

6.7 Décision sur l'invocation du défaut d'usage

Si l'opposant établit la vraisemblance de l'usage de sa marque, il convient d'examiner les motifs relatifs selon l'art. 3 LPM. Lorsque l'usage n'est pas rendu vraisemblable, l'opposition n'est pas fondée sur un droit à la marque valable et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs¹³².

7. Motifs d'opposition

Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. a R c LPM, sont exclus de la protection:

- les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
- les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
- les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

7.1 Similarité des produits et des services

Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques¹³³. Le fait que les produits et/ou services revendiqués relèvent de la même classe selon l'Arrangement

¹²⁸ ATF 120 II 398.

¹²⁹ TAF B-892/2009, consid. 4.1 RHEIDILAND / HEIDIALPEN.

¹³⁰ Cf. art. 12 PA; TAF B-4540/2007, consid. 4 R Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.

¹³¹ TAF B-892/2009, consid. 4.3 RHEIDILAND / HEIDIALPEN.

¹³² TAF, sic! 2008, 222 R Rudolph Rotnase / Rudolph (fig.).

¹³³ TAF B-6600/2007, consid. 5 R CERZYME / CERZYME.

de Nice ne préjuge pas d'une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu'une fonction d'aide purement formelle¹³⁴.

Sont déterminants les produits et services figurant dans la liste de la marque antérieure. Cependant, si le défendeur invoque le défaut d'usage, seuls les produits et services dont l'usage a été rendu vraisemblable par l'opposante sont déterminants¹³⁵.

La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité¹³⁶. Il faut garder à l'esprit qu'une marque n'est protégée que pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité)¹³⁷. La marque de « haute renommée » (art. 15 LPM) constitue une exception au principe de spécialité. On ne peut s'en prévaloir en procédure d'opposition, où le pouvoir de cognition est limité à l'art. 3 LPM¹³⁸.

7.1.1 Indices en faveur de la similarité

Substituabilité: des produits peuvent être similaires, si, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques et de leur prix, ils peuvent être « interchangeables »¹³⁹.

Même technologie et même but général: des produits sont similaires si on peut présumer qu'ils font appel au même savoir-faire de fabrication (« know-how »)¹⁴⁰.

Produit principal / accessoire: un accessoire est souvent produit par le fabricant du produit principal. Un produit qui est le complément utile d'une offre principale constitue un indice en faveur de la similarité¹⁴¹.

Mêmes canaux de distribution: les grands distributeurs ne peuvent être pris ici comme référence car ils disposent d'une offre quasi exhaustive. La vente de produits dans des magasins spécialisés peut être prise en considération en combinaison avec d'autres indices¹⁴².

7.1.2 Indices contre la similarité

Destinataires différents: si les produits visent des destinataires différents, la similarité doit en règle générale être niée¹⁴³.

Canaux de distribution séparés: des canaux de distribution séparés sont une indication d'un savoir-faire de fabrication différent et ainsi, souvent, de l'absence de similarité¹⁴⁴.

¹³⁴ TAF B-7437/2006, consid. 5 R OLD NAVY / OLD NAVY; TAF B-1656/2008, consid. 5 R F1 / F1H2O.

¹³⁵ TAF B-7437/2006, consid. 6 R OLD NAVY / OLD NAVY; CREPI, sic! 2005, 384 R Prince / Le p'tit Prince.

¹³⁶ TAF B-6600/2007, consid. 5 R CEREZYME / CEREZYME.

¹³⁷ ATF 128 III 96 R Orfina; TF, sic! 2010, 353 R Coolwater / cool water.

¹³⁸ Cf. ch. 2.4.1.3 p. 149.

¹³⁹ TAF B-7768/2008, consid. 3 R URSA (fig.) / URSA PAINT.

¹⁴⁰ TAF, sic! 2008, 36 R Kinder / Kinder Party (fig.); TAF B-7934/2007, consid. 5.1 R Fructa / Fructaid.

¹⁴¹ TAF, sic! 2007, 747 R Martini Baby / martini (fig.).

¹⁴² CREPI, sic! 2006, 271 R Dona / Donafor.

¹⁴³ TAF B-4536/2007, consid. 5.4 R Salamander (fig.), Salamander (fig.) / (fig.).

Produit principal / composant: il n'y a le plus souvent pas de similarité entre un produit principal et ses composants¹⁴⁵. Cela vaut particulièrement pour les produits complexes.

Matières premières / produits (semi-)finis: Les matières premières ainsi que les produits semi-finis ne sont en général pas similaires au produit fini¹⁴⁶.

7.1.3 Similarité entre produits et services

La similarité peut aussi exister entre un produit et un service¹⁴⁷. En fonction du caractère différent des produits et des services, les critères de distinction habituels sont à relativiser. Il s'agit d'examiner, du point de vue du consommateur, si le titulaire d'une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la distribution de produits ou, inversement, si le titulaire d'une marque de produits peut fournir des services y relatifs¹⁴⁸. Cet examen consiste à se demander si le service est d'une utilité particulière pour le produit, par exemple s'il facilite sa conservation ou sa transformation. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent¹⁴⁹. Ainsi, des services de réparation et d'entretien, qui complètent l'offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« *service après vente* »)¹⁵⁰. Il est donc déterminant que le *consommateur* considère qu'il existe une *complémentarité logique* entre l'offre de produits et les services¹⁵¹.

Sont seuls pertinents les produits et services qui sont offerts à titre professionnel par le titulaire de la marque. Les produits ou services auxiliaires qui servent simplement d'appui au produit principal ne sont pas à prendre en compte. A titre d'exemple, des catalogues, des listes de prix, des prospectus ou des articles publicitaires sont des produits auxiliaires. Ainsi, une entreprise de voyage ne peut pas étendre la protection de sa marque à des « produits de l'imprimerie » (cl. 16) si elle n'est enregistrée que pour « organisation de voyages » (cl. 39), même si de la publicité pour les voyages est faite au moyen de catalogues. Dans ce cas, la similarité entre « organisation de voyages » et « imprimés » serait niée¹⁵².

¹⁴⁴ TF, sic! 2008, 44 R zero / zerorh+ (fig.).

¹⁴⁵ TAF B-7768/2008, consid. 3 R URSA (fig.) / URSA PAINT; TAF B-7505/2006, consid. 7 R Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.).

¹⁴⁶ TAF B-7934/2007, consid. 5.1 R Fructa / Fructaid.

¹⁴⁷ TAF, sic! 2007, 914 R INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.).

¹⁴⁸ TAF B-8105/2007, consid. 4.2 R ACTIVIA / ACTIVIA, ACTIVIA (fig.).

¹⁴⁹ TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.3 R DIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), DIAPASON COMMODITIES INDEX, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX.

¹⁵⁰ CREPI, sic! 2006, 88 R Corsa/MotoCorsa Moto Parts (fig.).

¹⁵¹ TAF B-7437/2006, consid. 7 R OLD NAVY / OLD NAVY.

¹⁵² TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.1 R DIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), DIAPASON COMMODITIES INDEX, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX.

7.2 Identité des signes

Les signes sont identiques au sens de l'art. 3 al. 1 let. a et b LPM quand ils sont parfaitement identiques. Ce critère est à interpréter restrictivement.

7.3 Similitude des marques

De l'avis du Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l'impression d'ensemble que chacune laisse au public visé¹⁵³. Etant donné que celui-ci n'a le plus souvent pas l'occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu'un souvenir de la marque antérieure¹⁵⁴, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire d'un consommateur moyen¹⁵⁵.

Le fait d'ajouter des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels¹⁵⁶. Le fait que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus¹⁵⁷. Ce procédé conduit à de fausses associations et à un risque de confusion au sens large. Pour créer une nouvelle marque, on ne peut pas simplement reprendre une marque de manière inchangée et la compléter par son propre signe¹⁵⁸.

7.3.1 Marques verbales

L'impression d'ensemble des marques verbales est déterminée par l'effet auditif, l'effet visuel et le sens¹⁵⁹. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion pour les marques verbales¹⁶⁰. L'effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles, alors que l'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères¹⁶¹.

Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu'il lit et/ou entend, le sens d'une marque verbale est aussi déterminant pour l'impression d'ensemble¹⁶². A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s'imposent à l'esprit en les lisant ou en les écoutant, sont aussi de nature à dominer l'impression d'ensemble. Si une des marques renvoie clairement

¹⁵³ ATF 121 III 377 consid. 2a R Boss / Boks; TAF B-7934/2007, consid. 2.3 R Fructa / Fructaid.

¹⁵⁴ TAF B-7768/2008, consid. 2 R URSA (fig.) / URSA PAINT; TAF B-7934/2007, consid. 6.1 R Fructa / Fructaid.

¹⁵⁵ ATF 121 III 378 R BOSS / BOKS.

¹⁵⁶ TAF B-7500/2006, consid. 9.1 R Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.).

¹⁵⁷ CREPI, sic! 2005, 571 R CJ Cavalli Jeans (fig.) / Rocco Cavalli fig.).

¹⁵⁸ CREPI, sic! 2006, 859 R Pflieger / CP Caren Pflieger.

¹⁵⁹ TAF B-7934/2007, consid. 6.2 R Fructa / Fructaid.

¹⁶⁰ TF sic! 2008, 295 R sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.); TAF, sic! 2007, 749 R Cellini (fig.) / Elini (fig.); TAF, sic! 2008, 47 R EA (fig.) / EA (fig.).

¹⁶¹ ATF 119 II 475 R Radion / Radomat; TAF B-142/2009, consid. 5.4 R Pulcino / Dolcino.

¹⁶² TAF B-7934/2007, consid. 6.2 R Fructa / Fructaid.

à un sens qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince¹⁶³.

Enfin, la longueur du mot est également déterminante pour les marques verbales. Des mots courts sont auditivement et visuellement frappants et seront donc plus facilement assimilés que de longs mots. Le danger que le public ne perçoive pas de différences est ainsi réduit et c'est pourquoi des confusions résultant de l'écoute ou de la lecture ne se produisent que rarement en présence de signes courts¹⁶⁴.

7.3.2 Marques figuratives

La similarité entre deux marques figuratives est déterminée, d'une part, par leur effet visuel et, d'autre part, par leur sens¹⁶⁵. Le plus difficile est de délimiter la ressemblance inadmissible de la reprise pure et simple du motif¹⁶⁶. La reprise du motif abstrait est autorisée, pour autant que la marque attaquée consiste en une représentation propre et autonome du même motif et non en une simple variation ou adaptation de la marque opposante¹⁶⁷. Ici aussi, l'impression d'ensemble et les éléments frappants sont déterminants¹⁶⁸.

7.3.3 Marques verbales/figuratives

Il faut examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinant éléments verbaux et figuratifs domine ou est d'une importance décisive. C'est également l'impression d'ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Le schématisme est à bannir et ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérant¹⁶⁹. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments¹⁷⁰. Si l'élément graphique n'est qu'un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté¹⁷¹.

7.3.4 Marques tridimensionnelles (marques de forme)

En principe, les critères généraux s'appliquent également aux conflits entre marques tridimensionnelles, sous réserve des particularités liées à ce type de marques. Le champ de protection est ainsi d'autant plus réduit que la forme est déterminée par la fonction technique ou la destination du produit et qu'elle ne s'écarte pas clairement d'autres formes courantes

¹⁶³ ATF 121 III 379 R BOSS / BOKS; TAF B-142/2009, consid. 5.4 R Pulcino / Dolcino.

¹⁶⁴ ATF 121 III 379 R BOSS / BOKS; TAF B-6012/2008, consid. 4.3 R STENFLEX / STAR FLEX (fig.).

¹⁶⁵ TAF, sic! 2007, 736 R Karomuster farbig (fig.) / Karomuster (fig.); TAF, sic! 2009, 33 R Herz (fig.) / Herz (fig.).

¹⁶⁶ TAF, sic! 2008, 438 R (fig.) / Tuc Tuc (fig.).

¹⁶⁷ TAF B-5830/2009, consid. 6.1 R fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.).

¹⁶⁸ TAF, sic! 2007, 914 R INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.).

¹⁶⁹ TAF B-7505/2006, consid. 10 R Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.).

¹⁷⁰ TAF, sic! 2008, 47 R EA (fig.) / EA (fig.).

¹⁷¹ TAF, sic! 2008, 36 R Kinder / Kinder Party (fig.); TAF, sic! 2007, 749 R Cellini (fig.) / Elini (fig.).

ou usuelles¹⁷². Si la marque tridimensionnelle se compose de plusieurs éléments, il faut procéder à un examen de valeur de chacun de ces éléments. Il s'agit de déterminer quels éléments sont effectivement dignes de protection et influencent de manière essentielle l'impression d'ensemble¹⁷³. En principe, la concordance d'éléments de forme appartenant au domaine public ne génère aucune similitude¹⁷⁴.

De même, une similarité entre une marque figurative et une marque tridimensionnelle est possible. En règle générale néanmoins, il s'avère que la différence entre présentation en deux et en trois dimensions produira un effet visuel distinct. La protection de la marque figurative trouve sa limite dès l'instant où même si le motif abstrait de cette dernière est repris, il est reproduit de manière différente¹⁷⁵. Dès que la marque tridimensionnelle est reconnaissable en tant que reproduction individualisée du même motif et non simplement en tant que variation ou modification de la marque figurative, il ne résulte aucun risque de confusion. La seule possibilité qu'un lien intellectuel puisse être établi entre les deux signes en raison du motif ne suffit pas.

Une conséquence de ce principe est que, dans le cas d'une procédure impliquant une marque figurative à l'encontre une marque tridimensionnelle, un risque de confusion peut uniquement être admis lorsque cette dernière constitue la réplique tridimensionnelle exacte de la marque figurative¹⁷⁶. Cela présuppose que la marque figurative soit représentée de telle manière que l'on puisse admettre qu'elle restera ancrée dans la mémoire à titre de représentation de la marque tridimensionnelle¹⁷⁷.

7.4 Risque de confusion en présence de marques similaires

7.4.1 Risque de confusion direct

L'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu'elles sont inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce¹⁷⁸. Il y a risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques¹⁷⁹.

¹⁷² Cf. également ATF 135 III 446, consid. 6.5 R Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

¹⁷³ CREPI, sic! 2006, 35 R Käserosette (3D) / Käserosette (fig.).

¹⁷⁴ Cf. également ATF 135 III 446, consid. 6.3.4 et 6.5 R Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

¹⁷⁵ IPI, sic! 1998, 481 R « Pincettes de Poisson » (marque tridimensionnelle).

¹⁷⁶ IPI, sic! 1998, 481 R « Pincettes de Poisson » (marque tridimensionnelle).

¹⁷⁷ Refusé dans la décision sur opposition du 14 mai 2004 (W6462): voir ci-après ch. 8.4.1; décision du 13 mai 1998 (W1746), sic! 1998, 481 R « Pincettes de Poisson » (marque tridimensionnelle).

¹⁷⁸ TAF, sic! 2008, 357 R Adwista / ad-vista (fig.).

¹⁷⁹ ATF 128 III 445 R Appenzeller; ATF 122 III 384 R Kamillosan / Kamillan; ATF 119 II 476 R Radion / Radomat.

7.4.2 Risque de confusion indirect

La jurisprudence admet aussi un risque de confusion entre deux marques lorsque le public, bien qu'il parvienne à distinguer l'une de l'autre, est amené à faire de fausses associations en raison de leur similitude, en particulier à les assimiler à des marques de série caractérisant les différentes lignes de produits de la même entreprise ou d'entreprises liées entre elles d'un point de vue économique¹⁸⁰.

7.5 Interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits et services

L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d'autre part, des catégories de produits et/ou services pour lesquels les marques opposées sont enregistrées¹⁸¹.

Plus les produits et/ou services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque¹⁸². Il en est de même dans le cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits et/ou services¹⁸³. S'il ressort de l'examen que les produits ou les services ne sont pas similaires, le risque de confusion doit être exclu. La similarité des signes ne doit alors plus être examinée¹⁸⁴.

7.6 Degré d'attention

Il est important de savoir à quels cercles de destinataires les produits et/ou les services sont destinés et avec quel degré d'attention ils seront achetés ou pris en compte. Ainsi, la jurisprudence est d'avis que pour « les produits de masse de consommation courante ou quotidienne », il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tel que des professionnels¹⁸⁵. Conformément à une jurisprudence constante, les produits pharmaceutiques sont en général achetés avec un degré d'attention élevé¹⁸⁶.

¹⁸⁰ ATF 128 III 445 R Appenzeller; ATF 122 III 384 R Kamillosan / Kamillan; TAF B-7312/2008, consid. 3.1 R Imperator (fig.) / IMIIEPATOP (fig.).

¹⁸¹ ATF 122 III 385 Kamillosan / Kamillan; TAF B-1656/2008, consid. 7 R F1 / F1H2O.

¹⁸² ATF 128 III 447 R Appenzeller; ATF 128 III 96 R ORFINA; ATF 122 III 387 Kamillosan / Kamillan.

¹⁸³ TAF, sic! 2009, 33 R Herz (fig.) / Herz (fig.); TAF B-7934/2007, consid. 2.1 R Fructa / Fructaid.

¹⁸⁴ TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.3 R DIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), DIAPASON COMMODITIES INDEX, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX; TAF B-8105/2007, consid. 4.3 R ACTIVIA / ACTIVIA, ACTIVIA (fig.).

¹⁸⁵ ATF 122 III 388 Kamillosan / Kamillan; TAF B-3508/2008, consid. 4 R KaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.).

¹⁸⁶ TAF B-5780/2009 consid. 3.5 R SEVIKAR / SEVCAD; TAF, sic! 2008, 810 R NASACORT / VASOCOR.

7.7 Caractère distinctif

Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif¹⁸⁷. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes¹⁸⁸. Pour les marques faibles, de légères modifications peuvent déjà constituer une différence suffisante. Les marques faibles sont en particulier celles dont les éléments importants sont banals ou se rapprochent de notions descriptives du langage courant¹⁸⁹.

Le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d'un mot du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public¹⁹⁰. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes¹⁹¹. Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi¹⁹². D'autres circonstances peuvent être prises en considération, comme l'utilisation comme marque de série de la partie de la marque appartenant au domaine public¹⁹³.

L'opposition ne peut se fonder que sur des motifs relatifs d'exclusion au sens de l'art. 3 al. 1 LPM. Cela n'exclut pas, lors de l'examen du risque de confusion, de déterminer en premier lieu le contenu distinctif et ainsi le champ de protection d'une marque. Il n'est en effet pas possible d'apprécier le risque de confusion sans examiner préalablement la question du champ de protection de la marque antérieure¹⁹⁴. L'enregistrement d'une marque ne dit en effet rien sur son caractère distinctif. Cela est dû au fait que les cas limites au regard des motifs absolus selon l'art. 2 let. a LPM doivent être enregistrés¹⁹⁵.

L'acceptation d'un caractère distinctif accru ou diminué est une appréciation juridique. Elle doit par conséquent être examinée d'office. Comme les marques dites « faibles » doivent aussi être enregistrées, l'Institut doit pouvoir apprécier et constater l'éventuel caractère distinctif diminué de la marque opposante. Pour ce faire, l'Institut procède à des recherches dans des dictionnaires, des lexiques et aussi sur Internet. L'Institut doit respecter le droit

¹⁸⁷ TF, sic! 2008, 44 R zero / zerorh+ (fig.) III.

¹⁸⁸ TF, sic! 2008, 44 R zero / zerorh+ (fig.) III; TAF, sic! 2007, 738 R Chic (fig.) / Lip Chic; TAF B-7934/2007, consid. 2.2 R Fructa / Fructaid.

¹⁸⁹ ATF 128 III 453 R PREMIERE; ATF 122 III 381 Kamillosan / Kamillan; TAF B-7934/2007, consid. 2.2 R Fructa / Fructaid; BVGer B-5440/2008, consid. 6 R jump (fig.) / JUMPMAN.

¹⁹⁰ ATF 80 II 174 Clix; ATF 94 II 48 Spandon; TAF B-3508/2008, consid. 9.1 R KaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.).

¹⁹¹ CREPI, sic! 2007, 537 R Swissair / swiss (fig.).

¹⁹² TAF, sic! 2008, 36 R Kinder / Kinder Party (fig.); TAF, sic! 2007, 745 R Yeni Raki Tekel (fig.) / Yeni Efe (fig.).

¹⁹³ TF, sic! 2001, 312 R Securitas (fig.).

¹⁹⁴ ATF 122 III 388 - Kamillosan/Kamillan; TAF B-317/2010, consid. 3.3 und 6. - Lifetex/LIFETEA.

¹⁹⁵ TF, sic! 1999, 30 R SWISSLINE; cf. Partie 4, ch. 3.7 p. 62.

d'être entendu des parties dans le cas de recherches qui ne prouvent pas un fait publiquement connu ou avec lesquelles les parties ne devaient pas compter (par ex. recherches dans des lexiques spécifiques, recherches sur Internet) (art. 29 PA).

Les marques connues¹⁹⁶ bénéficient d'un caractère distinctif accru¹⁹⁷. En procédure d'opposition, l'appréciation d'un caractère distinctif accru ne peut être admise d'office que de façon limitée. Il est fréquent que l'opposant prétende que sa marque est connue et qu'elle dispose ainsi d'un caractère distinctif accru sans que des documents correspondant soient présentés. Si l'Institut ne dispose pas d'éléments indiquant que la marque opposante est connue, il ne tient pas compte de cet argument. Les marques qui sont notoirement connues (p. ex. « Coca-Cola » pour des boissons) font exception à ce principe. La maxime inquisitoire régit la constatation des faits dans la procédure d'opposition (art. 12 PA). Celle-ci est cependant relativisée par le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA) quand une partie a introduit la procédure (comme en procédure d'opposition) par des revendications propres ou en faisant valoir des droits propres. Ce devoir de collaboration des parties vaut en particulier pour les faits qu'une partie connaît mieux que l'autorité et qui, sans cette collaboration, ne pourraient pas, ou raisonnablement pas, être établis¹⁹⁸. L'application de la maxime inquisitoire doit être limitée lorsque des investigations ou l'apport de preuves par l'Institut impliqueraient le renforcement de la position procédurale d'une partie et en même temps un affaiblissement de la position de l'autre partie. C'est pourquoi l'Institut, malgré la maxime inquisitoire, ne procède pas à une véritable administration des preuves. Ainsi, si l'opposant ne parvient pas à démontrer de manière suffisante que sa marque est connue, il doit en supporter les conséquences et l'Institut se basera sur le caractère distinctif original de la marque.

L'appréciation du caractère distinctif des marques imposées est identique à celle valant pour les signes originellement distinctifs. L'enregistrement d'un signe à titre de marque imposée ne détermine pas son champ de protection¹⁹⁹. Le fait que le signe se soit imposé comme marque signifie simplement que celui-ci est perçu comme un renvoi à une entreprise déterminée en raison de son usage. Cette acquisition d'un caractère distinctif par l'usage ne saurait à elle seule justifier un champ de protection accru²⁰⁰.

8. Casuistique

Les décisions suivantes, sélectionnées à partir de 2001, sont présentées par ordre alphabétique.

¹⁹⁶ Le concept « imposé dans le commerce » utilisé par le Tribunal fédéral est problématique car il peut être confondu avec le concept de « marque imposée » au sens de l'art. 2 let. a LPM.

¹⁹⁷ ATF 128 III 446 R Appenzeller.

¹⁹⁸ ATF 124 II 365.

¹⁹⁹ TAF B-7017/2008, consid. 5.2 R PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.).

²⁰⁰ CREPI, sic! 2005, 749 R Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.).

8.1 Tribunal fédéral

8.1.1 Risque de confusion nié

- ACTIVIA / ACTEVA (arrêt du 25 mars 2002; 4C_353/2001)
- Davidoff Cool Water / COOLWATER (arrêt du 10 décembre 2009; 4A_242/2009)
- Fairsicherungsberatung / fairsicherung (arrêt du 23 février 2009; 4A_567/2008)
- INTEGRA / WINTEGRA (arrêt du 1er mai 2003; 4C_31/2003)
- YELLO / YELLOW ACCESS AG (fig.) (arrêt du 6 octobre 2004; 4C_258/2004)

8.1.2 Risque de confusion admis

- Appenzeller Switzerland / Appenzeller Natural (ATF 128 III 441)
- Securitas / Securicall et al. (ATF 127 III 160)
- sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.) (arrêt du 15 octobre 2007; 4A_44/2007)
- Stoxx / StockX (arrêt du 5 octobre 2001; 4C_171/2001)
- Swiss Life, La Suisse / swiss-life.ch, la-suisse.com (arrêt du 6 mars 2007; 4C_341/2005)
- Tripp Trapp / Trip Trap (ATF 130 III 267)
- zero / zerorh+ (fig.) III (arrêt du 17 juillet 2007; 4C_88/2007)

8.2 Tribunal administratif fédéral

8.2.1 Risque de confusion nié

- ACTIVIA / ACTIVIA, ACTIVIA (fig.) (B-8105/2007)
- Atlantic (fig.) / Tissot Atlan-T (B-201/2009)
- Cerezyme / Cerezyme (B-6600/2007)
- Chic (fig.) / Lip Chic (B-7504/2006, sic! 2007, 738)
- ECO-CLIN / SWISS ECO CLEAN (fig.) (B-7663/2009)
- Exit (fig.) / Exit One (B-7449/2006, sic! 2008, 219)
- F1 / F1H2O (B-1656/2008)
- (fig.) / KOOL (fig.) (B-7515/2008)
- Galileo / Galileo Joint Undertaking (fig.) (B-3766/2007)
- Gruyère (B-7489/2006 in sic! 2009, 260)
- Imperator (fig.) / ИМИЕРАТОР (fig.) (B-7312/2008)
- Ice / Ice Cream und Ice / Ice Cream (fig.) (B-7508/2006, B-7516/2006, B-1672/2007, B-1720/2007)

- INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.) (B-7501/2006, sic! 2007, 914)
- Jump (fig.) / JUMPMAN (B-5440/2008)
- Karomuster farbig (fig.) / Karomuster (fig.) (B-7506/2006, sic! 2007, 736)
- Kasa K97 (fig.) / biocasa (fig.) (B-3508/2008)
- Martini Baby / martini (fig.) (B-7452/2006, sic! 2007, 747)
- monari / Anna Molinari (B-8105/2007)
- ORPHAN EUROPE (fig.) / ORPHAN INTERNATIONAL (B-5390/2009)
- PERNATON / PERNADOL 400 (B-1136/2009)
- Pfofenabdruck (fig.) / Tuc Tuc (fig.) (B-789/2007, sic! 2008, 438)
- PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.) (B-7017/2008)
- Pulcino / Dolcino (B-142/2009)
- Red Bull, Bull / Stierbräu (B-1085/2008, sic! 2009, 174)
- SAP / asap (fig.) (B-2844/2009)
- SEVIKAR / SEVCAD (B-5780/2009)
- SKY / SKYPE IN, SKYPE OUT (B-386/2007)
- STENFLEX / STAR FLEX (fig.) (B-6012/2008)
- Rudolph Rotnase / Rudolph (fig.) (B-1976/2007, sic! 2008, 222)
- Z (fig.) / Z-BRAND (B-3512/2008)

8.2.2 Risque de confusion admis

- ADIA / AIDA JOBS, AIDA PERSONAL (B-7460/2006)
- adidas (fig.), ADIDAS / Adissasport home fitness (fig.) (B-505/2009)
- ADWISTA / ad-vista (fig.) (B-5325/2007, sic! 2008, 357)
- Cellini (fig.) / Elini (fig.) (B-7438/2006, sic! 2007, 749)
- CHANEL / HAUTE COIFFURE CHANEL (B-7502/2006)
- Converse All Star (fig.) / Army tex (fig.) (B-7475/2006)
- Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.) (B-7500/2006)
- EA (fig.) / EA (fig.) (B- 7431/2006, sic! 2008, 47)
- Emotion / e motion (fig.) (B-8011/2007)
- ETAVIS / ESTAVIS (B-7698/2008)
- FEEL'N LEARN / SEE'N LEARN (B-7442/2006)
- G-mode / GMODE (B-758/2007)

- GOLAY / Golay Spierer (fig.) (B-4151/2009)
- Herz (fig.) / Herz (fig.) (B-4841/2007, sic! 2009, 33)
- Kinder / Kinder Party (fig.) (B-7439/2006, sic! 2008, 36)
- LA CITY / T-CITY (B-6767/2007)
- NO NAME (fig.) / NO NAME (fig.) (B-1755/2007)
- Salamander (fig.), Salamander (fig.) / (fig.) (B-4536/2007)
- Seven (fig.) / SEVEN FOR ALL MANKIND (B-7468/2006)
- SKY / SkySIM (B-1077/2008)
- SKY / skylife (fig.) (B-7430/2008)
- SWING / SWING RELAXX (fig.), SWING & RELAXX (B-3118/2007)
- WELEDA / la weda (fig.) (B-6146/2007)
- Yeni Raki Tekel (fig.) / Yeni Efe (fig.) (B-7491/2006, sic! 2007, 745)

8.3 Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (instance de recours jusqu'au 31.12.2006)

8.3.1 Risque de confusion nié

- celebry / BIC CELEBRATE (MA-WI 41/01, sic! 2003, 42)
- Feelgood's (fig.) / Feel Good (fig.) (MA-WI 46-49/03, sic! 2006, 410)
- F1 Formula 1 (fig.) / f.one (MA-WI 59/03, sic 2005, 474)
- Integra / ÖKK Integra (MA-WI 40/04, sic! 2006, 180)
- ISOVER / ISOCOVER (MA-WI 22/00, sic! 2001, 646)
- Laura Ashley / mary-kateandashley (MA-WI 50/04, sic! 2006, 407)
- LIPTON ICE TEA FUSION / NES FUSION (MA-WI 10/04)
- Marché Mövenpick (fig.) / Place du Marché (fig.) (MA-WI 55/03, sic! 2005, 131)
- MacDonald's, Fish Mac / McLake (MA-Wi 39/05, sic! 2006, 761)
- MIKRON / MIKROMAT (MA-WI 02/01, sic! 2002, 101)
- Mictonorm / Miktosan (MA-WI 68/04, sic! 2006, 90)
- Moët / Met (fig.) (MA-WI 14/04, sic! 2006, 97)
- Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB-THE MONTREUX JAZZ LABEL (MA-WI 34/02, sic! 2004, 103)
- NUTRICIA / nutri (MA-WI 33/00, sic! 2001, 320)
- Ô de LANCÔME / OH! JOHN RAY (MA-WI 09/02, sic! 2004, 29)
- PASTIS 5 1 (fig.) / Cachaça 51 (fig.) (MA-WI 38/00, sic! 2001, 741)

- Proline (fig.) / Profiline Berufsbekleidung (fig.) (MA-WI 46/04, sic! 2005, 759)
- Red Label, Red Code, Red Racing / Red M 150 (MA-WI 27/05, sic! 2006, 759)
- Romain Gauthier / Romain Jérôme (fig.) (MA-WI 12/06, sic! 2007, 271)
- SMI / RSMI (MA-WI 17/04, sic! 2005, 476)
- Snowlife / Snowli (MA-WI 66/04, sic! 2006, 266)
- Sud Express / Expressfashion (MA-WI 44/05, sic! 2007, 39)
- swatch (fig.) / B WATCH (fig.) (MA-WI 36/02, sic! 2004, 684)

8.3.2 Risque de confusion admis

- Actimel et al. (fig.) / Actismile (MA-WI 42/05, sic! 2007, 448)
- AESCULAP / AESKULAP (fig.) (MA-WI 28/01, sic! 2002, 609)
- AMADEUS / AMADEA (MA-WI 52/03, sic! 2004, 862)
- arc ALL RISK CONSULTING (fig.) / Arcstar (fig.) (MA-WI 27/01, sic! 2002, 529)
- Aviagen (fig.) / Aviogen (MA-WI 25/05, sic! 2006, 756)
- BALLY / BALL (fig.) (MA-WI 39/01, sic! 2002, 756)
- Blue Moon / Bluecoon (MA-WI 65/04, sic! 2005, 882)
- BSN medical / bsmedical Biomedical Surgery (fig.) (MA-WI 54/04, sic! 2006, 336)
- CELCOM / CELPHONE Communication Products (fig.) (MA-WI 06/01, sic! 2002, 102)
- CJ Cavalli Jeans (fig.) / Rocco Cavalli (fig.) (MA-WI 25/04, sic! 2005, 571)
- CLS / C.I.S (MA-WI 32/05, sic! 2006, 763)
- Cool Water / Aqua Cool (MA-WI 39/04, sic! 2005, 806)
- Corsa / MotoCorsa Moto Parts (fig.) (MA-WI 56/04, sic! 2006, 88)
- Cranium Cadoo / Cado (fig.) (MA-WI 61/03, sic! 2005, 752)
- DOGO / DO & CO (fig.) (MA-WI 28/00, sic! 2001, 207)
- DVT Technisches Fernsehen (fig.) / DVT (MA-WI 18/04, sic! 2005, 807)
- ECOFIN / icofin (MA-WI 36/03, sic! 2004, 927)
- Eichenblatt (fig.) / Acorn (fig.) (MA-WI 29/05, sic! 2007, 829)
- Elsie (fig.) / ELSA (MA-WI 47/00, sic! 2001, 322)
- Gabel / Kabel 1 (MA-WI 23/04, sic! 2005, 754)
- Harry (fig.) / HARRY'S BAR ROMA (fig.) (MA-WI 39/03, sic! 2004, 863)
- Hero (fig.) / Hello (fig.) (MA-WI 16/05, sic! 2006, 478)
- INTEGRA / Integra RESEARCH (MA-WI 24/02, sic! 2004, 323)
- JANA / JANA-STYLE (MA-WI 26/00, sic! 2001, 139)

- JOKER (fig.) / Swisscom JOKER (fig.) u.a. (MA-WI 22/01, sic! 2002, 524)
- KANZ / KAZZ INDEPENDENT (fig.) (MA-WI 29/01, sic! 2002, 528)
- KISS / SOFT-KISS (MA-WI 33/02, sic! 2003, 907)
- LE MERIDIEN / MERIDIANI (MA-WI 33/01, sic! 2002, 758)
- Leponex / Felonex (MA-WI 43/04, sic! 2005, 655)
- LONSDALE / LONSDALE LONDON (fig.) (MA-Wi 22/03, sic! 2004, 777)
- M (fig.) / M-Cell (fig.) (MA-WI 23/01, sic! 2003, 813)
- Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.) II (MA-WI 19/06, sic! 2007, 533)
- METEON / ETERNIT METEO (MA-WI 50/02, sic! 2004, 683)
- Michel (fig.) / Michel Compte Waters (MA-WI 60/04, sic! 2006, 269)
- Minergie (fig.) / Sinnergie (MA-WI 19/05, sic! 2006, 412)
- MONO / MOnA (MA-WI 25/01, sic! 2002, 527)
- Montego / MONTEGA (MA-WI 36/01, sic! 2003, 341)
- MPC by Tenson (fig.) / MDC (MA-WI 50/00, sic! 2001, 651)
- Mystere / Mystery (MA-WI 02/04, sic! 2005, 478)
- Nannini (fig.) / nanni cinture (fig.) (MA-WI 20/06, sic! 2007, 630)
- Nike (fig.) / Budmen (fig.) (MA-WI 04/06, sic! 2007, 447)
- O (fig.) / O (fig.) (MA-WI 24/05, sic! 2006, 673)
- PARVEST / ARVEST (MA-WI 51/03, sic! 2005, 133)
- Pfleger / CP Caren Pfleger (MA-WI 35/05, sic! 2006, 859)
- POXILITH / POROLITH (fig.) (MA-WI 42/00, sic! 2001, 424)
- PRETON / PREBETON (fig.) (MA-WI 32/02, sic! 2003, 971)
- Prince (fig.) / Le p'tit Prince (MA-WI 24/04, sic! 2005, 384)
- Proteos / Protos (MA-WI 27/04, sic! 2006, 86)
- RED BULL / BLUE BULL (fig.) (MA-WI 30/02, sic! 2003, 815)
- Red Bull (fig.), Red / Red Devil (MA-WI 02/06, sic! 2007, 531)
- red lights / RED (fig.) (MA-WI 16/02, sic! 2004, 237)
- Salfira / Sakira (MA-WI 07/06, sic! 2007, 37)
- seven (fig.) / SevenOne Intermedia (MA-WI 26/05, sic! 2007, 35)
- Silkis / Sipqis (MA-WI 41/04, sic! 2005, 576)
- s.Oliver / Olivia (MA-WI 05/05, sic! 2006, 339)
- SPEEDO / Speed COMPANY (fig.) (MA-WI 07/03, sic! 2004, 576)

- ST. JOHN / BIG JOHN (MA-WI 19/00, sic! 2001, 421)
- Swissair / swiss (fig.) (MA-WI 12-13/05, sic! 2007, 537)
- Vismara (fig.) / VISMARA (MA-WI 62/03)
- VIVA / COOP VIVA (MA-WI 58/00, sic! 2001, 813)
- Woodstone / MOONSTONE (MA-WI 43/00, sic! 2001, 649)
- YELLO / YELLOW (fig.) (MA-WI 04/03, sic! 2004, 778)
- Zero / Zerorh+ (fig.) (MA-WI 60/03, sic! 2005, 578)

8.4 Institut

Depuis le 1^{er} juillet 2008, toutes les décisions matérielles rendues par l'Institut sont publiées sur son site (cf. <https://www.ige.ch/fr/infos-juridiques/domaines-juridiques/marques/decisions-en-matiere-dopposition.html>). Une sélection de décisions rendues entre 2002 et 2008, présentant un intérêt en fonction de différents critères (similitude des marques, similarité des produits et/ou des services, notoriété, usage de la marque, etc.), donne une vue d'ensemble de la pratique en matière de procédure d'opposition.

8.4.1 Risque de confusion nié

- air-fresh (fig.) / AERO FRESH ([W6586](#))
- BIODERMA / BIO-DER (fig.) ([W8158](#))
- BIOPOINT (fig.) / BIO POINT (fig.) ([W8986](#))
- BUDWEISER BUDBRÄU (fig.) / American Bud (fig.) ([W4028](#))
- cana-rio / Canarias (fig.) ([W7426](#))
- CAR4YOU / moto4you ([W7940](#))
- Cristal / CRYSTAL'AIR (fig.) ([W6247](#))
- Crunchips / CRUNCHO'S ([W6971](#))
- DENTALUX / DENTALA ([W7129](#))
- DRINK PINK / Y YELLOWGLEN Pink (fig.) ([W7264](#))
- EBAY / xxbay ([W8529](#))
- EDEL SWISS (fig.) / EDLER WEISS (fig.) ([W6681](#))
- Flasche (marque tridimensionnelle) / Flasche (marque tridimensionnelle) ([W5820](#))
- FLYING BULL / FLYING POWER ENERGY DRINK (fig.) ([W7817](#))
- FRESH & CLEAN / FIT'N FRESH ([W6862](#))
- go go (fig.) / GO BEST ([W7376](#))
- GRANDESSA / FRANESSA ... (fig.) ([W7695](#))

- HINE ANTIQUE (fig.) / STIFT KLOSTERNEUBURG ANTIQUE (fig.) ([W6107](#))
- HOME SHOPPING EUROPE (fig.) / HOME 24h SHOPPING ... (fig.) ([W7568](#))
- HOTELA (fig.) / HOTEL B ([W5700](#))
- INFORMATIONWEEK (fig.) / InfoWeek.ch (fig.) ([W5245](#))
- intel inside (fig.) / TAXINSIDE ([W6830-6832](#))
- ISM (fig.) / ISMM GROUP (fig.) ([W4564](#))
- LADY M / LADY line (fig.) ([W7324](#))
- M (fig.) / M Mustang (fig.) ([W7705](#))
- Maltester Kreuz (fig.) / HUMANITAS (fig.) ([W6432](#))
- MEISSEN (fig.) / MEISSEN (fig.) ([W7601](#))
- MINISWYS / MACROSWISS (fig.) ([W7978](#))
- N°7 (fig.) / 7×7 ([W6622](#))
- NOVIDERM / NEODERM ([W7683](#))
- ONE.CLICK / SURECLICK ([W7543](#))
- Ophtavit / Vit-Ophtal ([W7774](#))
- Oui & Co / OI ([W8619](#))
- PATEK PHILIPPE / PIERRE PHILIPPE 1878 (fig.) ([W9122](#))
- PERINDO / PERIDIL ([W7938](#))
- PHILIPS / PHILON ([W5840](#))
- Plus (fig.) / Work plus (fig.) ([W7329](#))
- POWERGEL / POWER GYM ([W6525](#))
- Quiclean / fast clean ([W6229](#))
- Red Bull (fig.) / TAURINO ([W7192](#))
- ROYAL ELASTICS / ROYAL ELASTICS ([W6770](#))
- S (fig.) / S (fig.) ([W6543](#))
- SOLVAY / SOLVOLIN ([W6901](#))
- Stier (marque tridimensionnelle) / Stier (marque tridimensionnelle) ([W6462](#))
- SUPRO / SUPRAGEN ([W8746](#))
- SWISS POST (fig.) / swisspot ([W8649](#))
- TCM / SBO-TCM ([W6903](#))
- TCM TURNER CLASSIC MOVIES / TCM ([W4974](#))
- TEleshopping (fig.) / tv + shopping (fig.) ([W8933](#))

- TRIO / Trilogy ([W6602](#))
- TV täglich (fig.) / TV PLUS romandie hebdom (fig.) ([W7584](#))
- UNITED PARCEL SERVICE / UNITED SERVICES ([W5337](#))
- VALENT BIOSCIENCES (fig.) / VALENTIN (fig.) ([W8326](#))
- VITALITY / Vital (fig.) ([W7517](#))
- ZANDERS Mega / MEGA Grafik ([W7406](#))
- ZINO DAVIDOFF / Zinco (fig.) ([W5519](#))

8.4.2 Risque de confusion admis

- ADA LOCATION / ADA (fig.) ([W5668](#))
- ALCON / ALICON ([W8824](#))
- ALPHA / ALFAFIX ([W6814](#))
- ANGINOL / ANGIOL ([W6680](#))
- ANTISTIN / Astin (fig.) ([W6350](#))
- APPLE / i-appli (fig.) ([W6449](#))
- ARKANA / Arcane (fig.) ([W7481](#))
- ATELIER CUBE / CUBE ENERGY LOFTS (fig.) ([W8678](#))
- AVIA / aviace (fig.) ([W6753](#))
- BELL (fig.) / BELLIT (fig.) ([W8460](#))
- BLACKBERRY / BLUEBERRY ([W6314](#))
- BOSS AUDIO SYSTEMS / i-boss ([W8506](#))
- CALITERRA / CASATERRA ([W5647](#))
- CIEN WELLNESS / Seen Wellness ([W7072](#))
- CHRIST (fig.) / swiss-chriss ([W7859](#))
- DA VINCI / DORIS DA VINCI V (fig.) ([W8712](#))
- DIASON / diaton (fig.) ([W8545](#))
- Diva Cravatte (fig.) / Geneva Diva ([W8825](#))
- DM's / DMS industrial (fig.) ([W7053](#))
- DZ BANK / DZI ([W8384](#))
- EIM / aim (fig.) ([W5918](#))
- F 1 / F1 Bistros (fig.) ([W6878](#))
- Farbmarke BLAU / Cosm-IQ ANTI-AGE SYSTEM (fig.) ([W6938](#))
- FELCA / Felsa ([W9003](#))

- flacon (marque tridimensionnelle) / flacon (marque tridimensionnelle) ([W4466](#))
- FOCUS / publifocus ([W6075](#))
- FORTIS / FORTIS FORTUNA ADJUVAT (fig.) ([W5635](#))
- FRANGELICO / Fragocello ([W8272](#))
- FRUCHT-TIGER / Fruchtlöwe ([W8147](#))
- green.ch (fig.) / greenSys ([W8519](#))
- HARRY POTTER / HARRY POTTER Master of the Clockmakers. depuis: 1791. ([W7929](#))
- HERTZ / HERZROUTE (fig.) ([W6777](#))
- JACK & JONES (fig.) / Jack & Son's ([W8558](#))
- Janet D. (fig.) / j janet sport (fig.) ([W7218](#))
- Kappa (fig.) / Scappa ([W6359](#))
- Karlskrone / KAISERKRONE ([W8493](#))
- KIMBO / BIMBO ([W8817](#))
- KINDER / KinderLAND (fig.) ([W6520](#))
- KOOKAÏ / KOKOO (fig.) ([W9037](#))
- LA VALOTE VAL-DE-TRAVERS (fig.) / Le Chat Malicieux (fig.) ([W7925](#))
- LONSDALE LONDON (fig.) / LONSDRIVE original (fig.) ([W7861](#))
- MAGIC HOUR / MAGIC TIMES ([W8467](#))
- MBE (fig.) / MBE EF (fig.) ([W6349](#))
- MERCATOR / mercateo ([W5298](#))
- MICROSOFT / M MACROSOFT PROFESSIONAL SOFTWARE (fig.) ([W8034](#))
- MINIPIC / Roland Flûtes MINI PICKS (fig.) ([W6690](#))
- M.O.L. (fig.) / M.O.L.-ROMGUM (fig.) ([W8317](#))
- NOVADENT (fig.) / NovaDenta Klinik ([W8574](#))
- NOVA VITA (fig.) / BONAVITA ([W8485](#))
- NUTELLA / Frutella ([W6708](#))
- OMEGA / OJEGA ([W8646](#))
- PARADIS / Symphonie du Paradis ([W7015](#))
- PECTAN / SPEKTANE ([W8759](#))
- PEPSI / Pepp! (fig.) ([W8444](#))
- P.M. / jurPM ([W8629](#))
- Pomerini / POMMERY ([W5903](#))

- RED BULL / bulldog ENERGY DRINK (fig.) ([W8054](#))
- ROADRUNNER (fig.) / ROAD RUNNER CAFE RESTAURANT-BAR ([W5825](#))
- SANZEZA / SANTHERA ([W7295](#))
- SCOUT 24 / TRAFFIC SCOUT ([W8441](#))
- SERGIO ROSSI / FRANCESCO ROSSI SWISS DESIGN ([W8412](#))
- SKY / 800 SKYTRAXX ([W8720](#))
- SONNY / SUNNY (fig.) ([W6900](#))
- SNOWLIFE / snowdive (fig.) ([W6626](#))
- Stoko / TOGGO (fig.) ([W8319](#))
- SUN / SUNCONE ([W8778](#))
- SYNTRON LONGLIFE / SYNQRON ([W6730](#))
- Swiss Time (fig.) / SWISSTIME ([W9081](#))
- TECNO PRO (fig.) / Tekno SPORTS (fig.) ([W8536](#))
- THE BULLDOG ENERGY-DRINK (fig.) / bulldog ENERGY DRINK (fig.) ([W8069](#))
- Twix (fig.) / TRIX) ([W8675](#))
- Venturini / LUCA VENTURINI ([W8656](#))
- VISOS / VIGOSS ([W8313](#))
- Vita / Vitabear ([W8127](#))
- VITAMETIK / Vitamet ([W7908](#))
- WebFOCUS / FOCUSNET (fig.) ([W6675](#))
- ZINO / Zinco (fig.) ([W5520](#))

9. Clôture de la procédure

9.1 Décision sur l'opposition

Si l'opposition est fondée, le nouvel enregistrement est révoqué totalement ou partiellement; dans le cas contraire, l'opposition est rejetée (art. 33 LPM).

9.2 Fin de la procédure sans décision matérielle

A part les cas de décisions de non-entrée en matière lorsque les conditions requises pour former opposition ne sont pas réunies, la procédure peut être close sans décision matérielle dans les cas suivants: retrait de l'opposition, règlement transactionnel ou lorsque l'opposition devient sans objet. Une décision formelle (classement) est alors rendue.

9.2.1 Retrait de l'opposition

En vertu de la maxime de disposition, l'opposant peut à tout moment renoncer à sa prétention et retirer son opposition (désistement). Le retrait de l'opposition met immédiatement fin à la procédure d'opposition. Il ne peut ni être révoqué ni s'effectuer sous condition. Ainsi, une déclaration qui conditionnerait le retrait de l'opposition à une limitation de la liste des produits et/ou des services de la marque attaquée n'est pas admise. Si le retrait de l'opposition intervient après que la décision sur opposition ait été rendue et alors qu'un recours au Tribunal administratif fédéral est pendant, il a pour effet d'annuler la décision sur opposition. En effet, l'art. 55 PA prévoyant l'effet suspensif du recours, la décision sur opposition n'est à ce moment-là pas encore entrée en force.

9.2.2 Règlement transactionnel

Le règlement transactionnel est un contrat par lequel les parties se mettent d'accord sur l'objet du litige. Comme une transaction judiciaire n'est pas possible en procédure d'opposition, le règlement transactionnel n'est pas un acte de procédure mais un simple rapport juridique entre les parties. Un acte des parties tel que le retrait de l'opposition ou la radiation de la marque attaquée est nécessaire pour que la procédure puisse être classée. En conséquence, si l'opposant remet à l'Institut un règlement transactionnel (cf. art. 33b PA) ou communique simplement à l'Institut que les parties ont conclu un accord, sans retirer expressément son opposition, il est admis que l'opposant retire l'opposition. Dans le cas où la marque attaquée est simplement limitée alors que l'opposant en avait demandé la révocation totale, il doit retirer son opposition pour la partie « restante ».

9.2.3 L'opposition devient sans objet

Enfin, la procédure d'opposition peut se terminer parce qu'elle devient sans objet. La procédure devient sans objet parce que l'objet du litige a disparu ou parce qu'il n'existe plus d'intérêt juridique. Tel est le cas par exemple lorsque la marque attaquée est radiée ou l'enregistrement de la marque opposante, en tant que marque attaquée, est révoqué dans une procédure d'opposition antérieure.

Si la protection en Suisse d'un enregistrement international est refusée pour des motifs absolus d'exclusion pour les mêmes produits et services²⁰¹, la procédure d'opposition devient également sans objet.

9.3 Fixation des frais de procédure

Il ressort de l'art. 31 al. 2 LPM que la taxe d'opposition est une taxe qui doit être payée au moment de l'opposition, ou au plus tard à l'échéance du délai d'opposition. La taxe d'opposition est une taxe forfaitaire selon l'annexe à l'IPI-RT, car il n'est pas fait de différence entre une procédure complexe (avec double échange d'écritures) et une procédure simple.

²⁰¹ Pour les enregistrements internationaux, l'examen des motifs absolus ne peut souvent avoir lieu qu'après la réception d'une opposition.

Une opposition est réputée ne pas avoir été introduite si elle n'est pas introduite dans les délais ou lorsque la taxe n'est pas payée à temps. Dans les deux cas, l'Institut ne perçoit aucun frais et restitue la taxe d'opposition déjà payées (art. 24 al. 1 OPM). Si la procédure devient sans objet ou qu'elle est close suite à un désistement ou un règlement transactionnel, la moitié de la taxe d'opposition est restituée (art. 24 al. 2 OPM).

Si l'opposition peut être classée suite à la remise d'un règlement transactionnel, l'Institut, en application de l'art. 33b al. 5 PA, ne perçoit pas de frais de procédure, la taxe d'opposition étant restituée à l'opposant. Les conditions²⁰² de l'art. 33b PA doivent toutefois être remplies.

9.4 Répartition des frais en cas de décision sur l'opposition

En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). L'art. 34 LPM donne compétence à l'Institut d'attribuer des dépens dans la procédure d'opposition, comme dans une procédure contradictoire devant un tribunal.

Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe²⁰³. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité²⁰⁴. Si l'opposition n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés.

Si le défendeur n'a ni répondu ni participé d'une autre manière à la procédure, il ne se verra pas allouer de dépens, même s'il obtient gain de cause²⁰⁵. Lorsqu'une opposition est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur ne désigne pas de mandataire établi en Suisse, il est exclu de la procédure conformément à l'art. 21 al. 2 OPM et ne se voit pas non plus allouer de dépens, même si l'opposition est rejetée.

La procédure d'opposition devant être simple, rapide et bon marché²⁰⁶, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'000. par échange d'écritures²⁰⁷. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées. Si la partie n'est pas représentée ou si le mandataire se trouve dans un rapport de service avec la partie qu'il représente, il est alloué à la partie qui obtient gain de cause un montant pour ses débours et autres frais en tant qu'ils dépassent CHF 50. par²⁰⁸.

²⁰² Accord des parties quant au partage des frais, à la renonciation aux voies de droit, etc.

²⁰³ Art. 66 LTF et art. 63 PA.

²⁰⁴ Cf. aussi art. 68 LTF et l'art. 64 PA.

²⁰⁵ P. ex. dans le cas d'une décision de non-entrée en matière sans échange d'écritures selon l'art. 22 al. 1 OPM.

²⁰⁶ CREPI, sic! 2000, 395 R RED BULL / BULL POWER; CREPI, sic! 1998, 305 R Nina de Nina Ricci / Nina.

²⁰⁷ Cf. aussi CREPI, sic! 2000, 395 R RED BULL / BULL POWER.

²⁰⁸ La nécessité de se faire représenter par un professionnel étant généralement reconnue en procédure d'opposition, elle ne se juge pas sur la base des difficultés juridiques et réelles du cas particulier.

9.5 Répartition des frais en cas de décision de classement

Lorsqu'il n'y a pas lieu de décider matériellement sur l'objet du litige, la décision de classement doit toutefois se prononcer sur les frais selon les principes généraux de procédure²⁰⁹.

Si l'opposition est retirée sans communication supplémentaire des parties, il faut en déduire qu'aucun règlement transactionnel n'est intervenu. Les frais sont alors mis à la charge de la partie opposante qui a manifesté son désistement²¹⁰. En ce qui concerne le montant de l'indemnité, les mêmes critères que pour la décision matérielle sur opposition sont en principe applicables.

Si l'opposition est retirée en indiquant que les parties ont conclu une transaction mais que celles-ci ne communiquent pas sur la question des frais, l'Institut part du principe que les parties se sont également entendues sur ce point. Dès lors, aucune indemnité ne sera allouée dans de tels cas.

Lorsque, en application de l'art. 33b PA, une opposition doit être classée suite à la remise d'un règlement transactionnel (transaction à l'amiable), ce dernier doit également inclure une clause sur la renonciation par les parties à toute procédure de recours et une clause réglant la répartition des frais (art. 33b al. 1 PA). La transaction est soumise au droit suisse et doit être rédigée ou traduite dans une langue officielle. A condition que toutes les exigences de l'art. 33b PA soient remplies, l'Institut ne prélève aucun frais de procédure et la taxe d'opposition est restituée dans sa totalité à l'opposant (art. 33b al. 5 PA).

Si ces conditions ne sont pas satisfaites, mais que l'opposition peut être malgré tout classée suite à une transaction, seule la moitié de la taxe d'opposition sera restituée en application de l'art. 24 al. 2 OPM.

Si la marque est radiée après le dépôt de l'opposition, la procédure d'opposition devient sans objet. S'il n'y a pas de règlement transactionnel, la répartition des frais se fait selon les critères suivants: l'issue probable du litige, la cause de la disparition de l'objet du litige et l'imputabilité de la procédure²¹¹.

A la différence du procès civil, il n'y a pas de « res judicata » pour la procédure d'opposition, qui est une procédure « sui generis ». En conséquence, le critère de la cause de la disparition du litige ainsi que celui de l'imputabilité de la procédure figurent au premier plan. Pour ces deux critères, il est entre autres décisif de savoir si l'opposant a rempli son devoir préalable d'information²¹². Le défendeur n'étant pas obligé d'effectuer une recherche avant de déposer une marque, il n'est souvent rendu attentif à la possibilité de confusion entre la marque attaquée et la marque opposante que lors de la réception de l'opposition. Il était donc de bonne foi jusqu'à ce moment. En conséquence, on ne peut pas lui imputer la prise

²⁰⁹ CREPI, sic! 2002, 759, consid. 2 R Diris.

²¹⁰ ATF 91 II 146; ATF 105 III 135, consid. 4.

²¹¹ IPI, sic! 1998, 337; CREPI sic! 1998, 308 R Nina de Nina Ricci / Nina; CREPI, sic! 1998, 583 R Groupe Schneider / Schneider.

²¹² CREPI, sic! 1998, 308 R Nina de Nina Ricci / Nina; CREPI, sic! 2002, 442 R AÏROL / AIROX.

en charge des taxes d'opposition ainsi que le paiement d'une indemnité à l'opposant²¹³. Si par contre l'opposant a mis le défendeur en demeure de radier sa marque et que ce dernier ne s'exécute qu'une fois l'opposition déposée²¹⁴, l'Institut considère que le défendeur a causé inutilement la procédure d'opposition. Il doit par conséquent supporter les frais et payer une indemnité à la partie opposante. L'issue probable du litige ne peut ainsi avoir qu'exceptionnellement une influence sur la répartition des frais.

L'Institut ne procède pas à une administration des preuves en ce qui concerne la question des frais. Cette question est tranchée sur la base des pièces du dossier au moment de la décision de classement. C'est pourquoi l'opposant a avantage à joindre la mise en demeure à l'acte d'opposition, faute de quoi il est présumé qu'il n'y a pas eu de mise en demeure.

10. Voies de droit

Selon l'art. 33 let. e LTAF, les décisions de l'Institut en matière de marques peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Dans le cadre de la procédure d'opposition, le Tribunal administratif fédéral statue définitivement (art. 36 al. 3 OPM). Aucune voie de droit n'est ouverte devant le Tribunal fédéral contre cette décision (73 LTF). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF et la PA.

Le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA). Les décisions incidentes ne sont pas susceptibles de recours séparé à l'exception des cas prévus aux art. 45 ff PA (art. 45 al. 3 PA).

11. Notification de la décision

11.1 Opposition contre une marque suisse

Si une marque suisse est attaquée, la décision est notifiée au titulaire ou au mandataire en Suisse (la date de la notification est celle qui figure sur le récépissé de l'envoi recommandé). Les courriers qui n'ont pas été levés par leur destinataire sont réputés reçus au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2^{bis} PA).

Si la décision ne peut être notifiée, elle est publiée dans la Feuille fédérale (art. 36 let. a et b PA; la date de la notification est dans ce cas la date de publication).

11.2 Particularités procédurales pour les enregistrements internationaux

Dans le cas d'un enregistrement international, le défendeur a son siège ou son domicile à l'étranger et il doit par conséquent désigner un mandataire domicilié en Suisse (art. 42 LPM)²¹⁵.

²¹³ CREPI, sic! 1998, 308 R Nina de Nina Ricci / Nina.

²¹⁴ Selon la CREPI au moins deux semaines (cf. CREPI, sic! 2002, 442 R AÏROL / AIROX).

²¹⁵ Avec l'entrée en vigueur de la loi sur les conseils en brevets l'art. 42 LPM sera modifié. La désignation d'un mandataire ne sera plus nécessaire et il suffira de disposer d'un domicile de notification en Suisse.

11.2.1 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il n'existe pas de motifs absolus d'exclusion

L'Institut émet un refus provisoire, basé uniquement sur des motifs relatifs, dans lequel il exige du défendeur qu'il désigne un mandataire en Suisse. Si le défendeur ne désigne pas de mandataire dans les délais, il est exclu de la procédure (art. 21 al. 2 OPM), mais il peut être fait élection de domicile auprès du mandataire à des fins de notification de la décision (art. 11b al. 1 PA).

Si le défendeur ne désigne pas de mandataire en Suisse, la décision lui est notifiée par l'intermédiaire d'une publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. a et b PA)²¹⁶. Après l'entrée en force de la décision, l'Institut transmet à l'OMPI une « déclaration d'acceptation », une « déclaration de refus total » ou une « déclaration de refus partiel » en fonction du dispositif de la décision.

11.2.2 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il existe des motifs absolus d'exclusion

L'Institut émet un refus provisoire, basé tant sur des motifs relatifs que des motifs absolus, dans lequel il exige du défendeur qu'il désigne un mandataire en Suisse.

En principe, les motifs absolus sont traités en premier et la procédure d'opposition est formellement suspendue.

Pour des raisons de simplification, seule la situation la plus courante est présentée ci-dessous. Il s'agit du cas où les motifs relatifs et absolus concernent les mêmes produits et services de l'enregistrement international attaqué.

11.2.2.1 Observation du délai par le mandataire en Suisse

Si le délai fixé dans le refus provisoire est respecté par le mandataire en Suisse et si la marque peut être acceptée totalement après un nouvel examen, la décision est communiquée au mandataire et la procédure d'opposition poursuit son cours.

Si les motifs absolus doivent être maintenus totalement, le maintien est notifié au mandataire par une décision (avec indication des voies de droit usuelles, conformément à l'art. 33 let. e LTAF). Si aucun recours n'est introduit dans le délai, la procédure d'opposition devient sans objet et est classée ou, le cas échéant, se poursuit pour les produits et services pour lesquels la protection n'a pas été refusée. En cas de recours, la procédure reprend en fonction de l'issue de la procédure de recours.

11.2.2.2 Inobservation du délai par le mandataire établi en Suisse

Si le mandataire établi en Suisse ne respecte pas le délai imparti dans le refus provisoire de protection, l'Institut lui notifie un refus définitif de protection fondé sur des motifs absolus

²¹⁶ CREPI, sic! 1999, 423 R Patek Philippe / Grand Philippe Genève.

d'exclusion ou sur des défauts formels ou matériels non corrigés²¹⁷. Si le destinataire de la décision n'introduit ni recours ni requête tendant à la poursuite de la procédure, la procédure d'opposition devient sans objet et est classée (après environ sept mois). En cas de recours, la procédure reprend en fonction de l'issue de la procédure de recours ou de la requête de poursuite de la procédure.

12. Force de chose jugée

12.1 Force de chose jugée formelle

La décision acquiert force de chose jugée formelle quand elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire²¹⁸. En procédure d'opposition, la décision entre en force 30 jours après sa notification²¹⁹. Sur demande, l'entrée en force de la décision est attestée gratuitement deux mois après son envoi ou sa publication.

12.2 Force de chose jugée matérielle

Par entrée en force de chose jugée matérielle, il faut comprendre que la décision fait foi dans tout litige ultérieur entre les parties (ou entre leurs ayants cause)²²⁰. L'entrée en force de chose jugée matérielle porte sur le dispositif de la décision R non sur ses motifs R et produit des effets par rapport à des conclusions identiques se fondant sur les mêmes considérations de fait et de droit²²¹. Si un enregistrement est révoqué à la suite d'une opposition et que la marque est à nouveau déposée et enregistrée, sa date de dépôt ou de priorité sera différente. Si une opposition est dirigée contre ce nouvel enregistrement, l'objet du litige ne sera donc plus le même²²².

Tant que l'Institut n'a pas révoqué l'enregistrement de la marque, les tribunaux civils ou pénaux ne sont pas liés par la décision sur opposition. De ce point de vue, celle-ci n'est donc pas encore entrée en force matériellement.

13. Réexamen (ou reconsidération) et révision

En cas de recours, l'Institut peut *de lui-même* procéder à un nouvel examen de sa décision jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 58 al. 1 PA). L'art. 58 PA ne contient pas d'autres précisions sur le réexamen, lequel correspond toutefois à un principe général du droit administratif. Les parties peuvent le requérir tant avant qu'après l'entrée en force de la décision. Elles doivent adresser leur requête à l'autorité qui a notifié la décision en sollicitant

²¹⁷ Notamment conformément aux art. 42 LPM, 16 et 17 OPM R sous indication des voies de recours et des possibilités de poursuivre la procédure conformément aux art. 33 let. e LTAF et 41 LPM.

²¹⁸ ATF 91 I 94, consid. 3a; ATF 124 V 400, consid. 1a.

²¹⁹ Art. 33 let. e LTAF en relation avec art. 50 PA.

²²⁰ ATF 133 III 580, consid. 2.1.

²²¹ ATF 101 II 378; ATF 116 II 738.

²²² Il en va de même pour un enregistrement international qui n'a pas été admis à la protection en Suisse à la suite d'une opposition, lorsqu'une désignation postérieure (qui est toujours possible) est requise ultérieurement.

le réexamen de la décision et son remplacement par une décision plus favorable. L'administration peut modifier une décision « pendente lite », c'est-à-dire qui n'est pas encore entrée en force, sans être liée par les conditions particulières liées à la reconsidération de décisions entrées en force, ce qui permet d'appliquer correctement le droit matériel sans alourdir inutilement la procédure²²³.

La requête de réexamen est un moyen non juridictionnel qui n'oblige pas l'autorité à statuer. Dans certains cas pourtant, l'autorité a le devoir de reconsidérer sa décision²²⁴. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral tirée de l'art. 4 aCst., qui a gardé sa validité sous l'art. 29 al. 1 et al. 2 Cst., il est du devoir d'une autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et de procéder à un nouvel examen quand existe un motif classique de révision. Tel est le cas lorsque le requérant invoque des faits pertinents ou moyens de preuve qui ne lui étaient pas connus avant ou qu'il lui était impossible de faire valoir avant²²⁵. Pour des raisons de sécurité juridique, l'invocation de faits ou moyens de preuve nouveaux est soumise aux mêmes conditions sévères que celles prévues par la loi pour les motifs de révision. Les requêtes de révision ne doivent en particulier pas servir à perpétuellement remettre en question des décisions entrées en force ou à contourner les dispositions légales fixant les délais²²⁶.

Aux termes de l'art. 66 PA, l'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée (al. 1 let. a). Elle procède en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (al. 2 let. a) ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (al. 2 let. b) ou prouve que l'autorité de recours a violé des dispositions sur la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu (al. 2 let. c). En cas de faute de l'autorité, les parties peuvent donc demander une révision de la décision en se basant sur l'art. 66 PA. La doctrine et la jurisprudence déduisent de l'art. 66 PA que les parties sont habilitées, en cas de découverte d'un motif de révision juste après l'échéance du délai de recours, à présenter une requête de reconsidération à l'autorité qui a pris la décision²²⁷. Dans une procédure impliquant deux parties, il convient de mettre en balance les intérêts légitimes du défendeur au maintien de la décision et ceux du requérant²²⁸.

²²³ ATF 107 V 191.

²²⁴ ATF 120 Ib 46 s.

²²⁵ ATF 127 I 137 avec références.

²²⁶ ATF 127 I 138.

²²⁷ ATF 113 la 151 avec références.

²²⁸ ATF 121 II 276.

Partie 6 Annexe

1. ISO 8859-15 (caractères imprimables)

0	/	©	æ	l	Ò	U
1	@	¬	B	i	ò	u
2	[®	b	í	Ô	Ú
3	\	°	C	í	ô	ú
4]	µ	c	ì	Ö	Û
5	^	¶	Ç	ì	ö	ù
6	_	·	ç	î	Õ	Û
7	`	€	D	î	õ	û
8	{	¹	d	ï	Ø	Ü
9		²	Đ	ï	ø	ü
'	}	³	đ	J	Œ	V
-	~	A	E	j	œ	v
!	¡	a	e	K	P	W
:	—	ª	É	k	p	w
;	¿	Á	é	L	Q	X
?	+	á	È	l	q	x
»	<	À	è	M	R	Y
"	=	à	Ê	m	r	y
#	>	Â	ê	N	S	Ý
\$	±	â	Ë	n	s	ý
%	«	Ä	ë	Ñ	Š	ÿ
&	×	ä	F	ñ	š	ÿ
(÷	Ã	f	O	ß	Z
)	¢	ã	G	o	T	z
*	£	Á	g	°	t	ž
,	¥	á	H	Ó	þ	
.	§	Æ	h	ó	þ	

