

Directives en matière de marques

- Partie générale
- Procédure d'enregistrement
- Tenue du registre
- Enregistrements internationaux
- Examen matériel des marques
- Procédure d'opposition
- Procédure de radiation pour défaut d'usage

Table des matières

Table des matières	1
Table des abréviations	15
Partie 1 – Partie générale	18
1. Introduction	18
2. Bases légales	18
2.1 Procédure d'enregistrement d'une marque (cf. Partie 2 et Partie 5)	18
2.2 Procédures en lien avec la tenue du registre (cf. Partie 3)	19
2.3 Procédure d'enregistrement international d'une marque (cf. Partie 4 et Partie 5)	19
2.4 Procédure d'opposition (cf. Partie 6)	19
2.5 Procédure de radiation pour défaut d'usage (cf. Partie 7)	19
3. Parties	19
3.1 Qualité de partie	19
3.1.1 Procédures d'enregistrement national et international	20
3.1.2 Procédures liées à la tenue du registre	20
3.1.3 Procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage	21
3.1.3.1 Légitimation active	21
3.1.3.1.1 Procédure d'opposition – Principe	21
3.1.3.1.2 Procédure d'opposition – Légitimation active du preneur de licence	21
3.1.3.1.3 Procédure de radiation pour défaut d'usage	21
3.1.3.2 Légitimation passive	21
3.1.3.2.1 Procédure d'opposition	21
3.1.3.2.2 Procédure de radiation pour défaut d'usage	22
3.2 Transfert de marque	22
3.2.1 Généralités	22
3.2.2 Particularités	22
3.2.2.1 Transfert en cours de procédure d'opposition ou de radiation	22
3.2.2.2 Décès d'une partie ou fusion de personnes morales	23
3.2.2.3 Faillite d'une partie	23
4. Représentation et domicile de notification	23
4.1 Mandataire	23
4.2 Procuration	24
4.3 Domicile de notification	25
5. Règles générales de procédure	25
5.1 Procédure écrite – Moyens de communication	25

5.2 Examen de la compétence	26
5.3 Récusation	26
5.4 Etablissement des faits	27
5.4.1 Principe de la maxime inquisitoire	27
5.4.2 Devoir de collaboration	28
5.4.3 Principe de l'égalité des armes	28
5.4.4 Preuves	29
5.4.4.1 Moyens de preuve	29
5.4.4.1.1 Principe	29
5.4.4.1.2 Présentation des preuves	29
5.4.4.2 Appréciation des preuves et degré de la preuve	29
5.5 Délais	30
5.5.1 Généralités	30
5.5.2 Supputation des délais	30
5.5.3 Prolongation des délais	31
5.5.4 Observation des délais	31
5.5.4.1 En général	31
5.5.4.2 En cas de communication électronique	32
5.5.4.3 Délai pour le paiement des taxes	32
5.5.5 Féries	32
5.5.6 Conséquences en cas d'inobservation d'un délai	32
5.5.7 Poursuite de la procédure	33
5.5.7.1 Généralités	33
5.5.7.2 Exclusions	33
5.5.7.3 Procédure	33
5.5.8 Restitution du délai	34
5.6 Consultation du registre et des pièces	34
5.6.1 Principe	34
5.6.2 Exceptions	35
5.7 Droit d'être entendu	35
5.7.1 Droit de s'exprimer sur les éléments pertinents	36
5.7.1.1 Echange d'écritures	36
5.7.1.1.1 Procédures à partie unique	36
5.7.1.1.2 Procédures comptant deux parties	36
5.7.1.2 Droit de répliquer (Replikrecht)	37
5.7.1.3 Prise en compte d'allégués tardifs ou complémentaires	37
5.7.2 Offre de preuves	37
5.8 Langue de la procédure	37
5.8.1 Procédure d'enregistrement	38
5.8.2 Procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage	38
6. Suspension	39

6.1 Suspension en raison d'une procédure parallèle à caractère préjudiciel	39
6.2 Suspension en cas d'étude démoscopique	39
6.3 Suspension pour permettre aux parties de trouver un accord	39
6.4 Autres hypothèses de suspension	40
7. Décision	40
7.1 Contenu et motifs	40
7.2 Fin de la procédure sans décision matérielle	40
7.2.1 Retrait	41
7.2.2 Règlement transactionnel	41
7.2.3 Opposition ou demande de radiation sans objet	41
7.3 Frais de procédure et des dépens	42
7.3.1 Procédure d'enregistrement	42
7.3.2 Procédures d'opposition et de radiation	42
7.3.2.1 Frais de procédure	42
7.3.2.2 Dépens	43
7.3.2.3 Répartition des frais et dépens en cas de décision matérielle	43
7.3.2.4 Répartition des frais et dépens en cas de décision formelle (décision de classement)	44
7.4 Notification	45
7.4.1 Notification par écrit	45
7.4.2 Publication officielle	45
7.4.3 Notification pour les enregistrements internationaux	46
8. Voies de droit	46
8.1 Décisions finales	46
8.2 Décisions incidentes	46
9. Force de chose jugée	47
9.1 Force de chose jugée formelle	47
9.2 Force de chose jugée matérielle	47
10. Réexamen (ou reconsidération) et révision	48
11. Taxes	49
11.1 Généralités	49
11.2 Taxes de nature forfaitaire	49
11.3 Echéance et moyens de paiement	49
11.4 Autorisation de débiter un compte courant de l'Institut	49
11.5 Observation du délai de paiement des taxes	50
Partie 2 – Procédure d'enregistrement	51
1. Introduction	51
2. Examen préliminaire	51
2.1 Dépôt	51

2.1.1	Demande d'enregistrement	51
2.1.2	Reproduction de la marque	51
2.1.3	Liste des produits ou des services	51
2.1.4	Demande incomplète	51
2.2	Date de dépôt	52
3.	Examen formel	52
3.1	Dépôt	52
3.1.1	Formulaire	52
3.1.2	Déposant	52
3.2	Reproduction de la marque	53
3.2.1	Revendication de couleur(s)	54
3.2.2	Marque verbale, marque verbale/figurative et marque figurative	54
3.2.3	Marque sonore	55
3.2.4	Marque tridimensionnelle	55
3.2.5	Hologramme	56
3.2.6	Marque de couleur (abstraite)	56
3.2.7	Motif	57
3.2.8	Marque de position	57
3.2.9	Marque de mouvement	57
3.2.10	Marque olfactive	58
3.3	Catégorie de marque	58
3.4	Revendication d'une priorité	58
3.4.1	Priorité au sens de la CUP	59
3.4.2	Priorité découlant d'un droit de réciprocité	60
3.4.3	Priorité découlant d'une exposition	60
3.5	Procédure d'examen accélérée	60
3.6	Taxes	60
3.7	Modification de la marque : report de la date de dépôt	61
3.8	Publication et durée de validité	61
4.	Liste des produits ou des services	62
4.1	Bases légales	62
4.2	Classification de Nice	63
4.3	Emploi des indications générales figurant dans les intitulés de classes de la Classification de Nice	64
4.4	Formulation « tous les produits/services compris dans cette classe »	65
4.5	Définition des termes	65
4.6	Prise en compte du numéro de classe lors de l'interprétation des termes	65
4.7	Utilisation de termes dans une langue autre qu'une langue officielle	66
4.8	Termes « parties », « accessoires » et « dispositifs »	66
4.9	Termes « sets » et « kits »	67
4.10	Terme « système » en tant que produit	67

4.11 Services des classes 38 et 42	67
4.12 Services de vente au détail et de vente en gros	68
4.13 Service « fabrication sur mesure de produits » de la classe 40	68
4.14 Formulations problématiques	69
4.15 Les outils d'aide à la classification	70
Partie 3 – Registre	71
1. Introduction	71
2. Enregistrement	71
3. Prolongations	72
4. Modifications et radiations	72
4.1 Transferts	72
4.2 Cessions partielles	73
4.3 Division de la demande ou de l'enregistrement	73
4.4 Licences	73
4.5 Usufruit, droit de gage et exécution forcée	74
4.6 Radiation partielle	74
4.7 Modification du règlement	75
4.8 Autres modifications	75
4.9 Rectifications	75
4.10 Radiations	75
5. Registre des marques, renseignements et consultation des pièces	76
5.1 Registre des marques	76
5.2 Renseignements et consultation des pièces	76
6. Documents de priorité	77
Partie 4 – Enregistrements internationaux	78
1. Introduction	78
2. Enregistrements internationaux à base suisse	78
2.1 Conditions de base pour l'utilisation du Système de Madrid	78
2.2 Demandes d'enregistrement international (art. 3 PM)	78
2.2.1 Calcul du délai de priorité	79
2.2.2 Contenu et examen de la demande par l'Institut	79
2.2.3 Examen de la demande et enregistrement par l'OMPI	80
2.2.4 Décision d'octroi ou de refus par les parties contractantes désignées	80
2.3 Désignations postérieures (art. 3ter 2) PM, règle 24 RexC)	80
2.4 Modifications relatives à des enregistrements internationaux	81
2.4.1 Changement de titulaire (règle 25.1)a)i) RexC)	81
2.4.2 Limitation (règle 25.1)a)ii) RexC)	82

2.4.3 Renonciation (règle 25.1)a)iii) RexC)	82
2.4.4 Modification du nom ou de l'adresse du titulaire (règle 25.1)a)iv) RexC)	83
2.4.5 Changement de mandataire (règles 3 et 25.1)a)i) RexC)	83
2.5 Autres inscriptions relatives à des enregistrements internationaux	83
2.5.1 Licence (règle 20bis RexC)	83
2.5.2 Remplacement (art. 4bis 1) PM – règle 21 RexC)	83
2.5.3 Radiation (règle 25.1)a)v) RexC)	84
2.5.4 Dépendance/indépendance (art. 6.3) AM/PM, règle 22 RexC)	84
2.5.5 Transformation (art. 9 ^{quinquies} PM)	85
2.5.6 Fusion (règle 27.3) RexC)	85
2.5.7 Restriction du droit de disposer (règle 20 RexC)	85
2.6 Renouvellement de l'enregistrement international (règles 29 à 31 RexC)	86
2.7 Rectifications (règle 28 RexC)	86
3. Protection d'un enregistrement international en Suisse	87
3.1 Procédure devant l'OMPI	87
3.1.1 Calcul du délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse	87
3.1.2 Octroi de la protection (règle 18ter 1) RexC)	87
3.1.3 Contenu de la notification d'un refus provisoire	87
3.1.4 Avis d'irrégularités (règle 18 RexC)	88
3.1.5 Limitation, renonciation et radiation (règle 25 RexC)	88
3.1.6 Confirmation ou retrait d'un refus provisoire (règles 18ter 2), 3 et 4) RexC)	89
3.1.7 Invalidation (règle 19 RexC)	90
3.1.8 Rectification (règle 28 RexC)	90
3.2 Procédure auprès de l'Institut	90
3.2.1 Délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse	90
3.2.2 Octroi de la protection (règle 18ter 1 RexC)	91
3.2.3 Notification d'un refus provisoire et délai pour y répondre	91
3.2.4 Représentation et domicile de notification	91
3.2.5 Procédure suite à une réponse du titulaire	92
3.2.6 Procédure lorsque le titulaire ne répond pas au refus	93
3.2.7 Poursuite de la procédure	93
3.2.8 Procédure d'examen accélérée	93
Partie 5 – Examen matériel des marques	95
1. Bases légales	95
2. Fonction de la marque et aptitude à constituer une marque	95
3. Principes généraux	96
3.1 Critères d'examen identiques pour l'ensemble des catégories et types de marques	96
3.2 Impression d'ensemble	97

3.3 Relation avec les produits et les services	98
3.4 Appréciation sur la base de la demande d'enregistrement	98
3.5 Appréciation du point de vue des milieux intéressés	99
3.6 Langues à prendre en considération	100
3.7 Cas limites	101
3.8 Egalité de traitement	101
3.9 Principe de la confiance	103
3.10 Décisions étrangères	103
3.11 Recherches sur Internet	104
4. Domaine public	104
4.1 Bases légales	104
4.2 Notion de domaine public	105
4.3 Examen des marques fondé sur l'art. 2 let. a LPM	105
4.3.1 Absence de caractère distinctif concret	105
4.3.2 Besoin de disponibilité	107
4.3.3 Limitation négative de la liste des produits ou des services	108
A. Signes conventionnels	109
4.4 Marques verbales	109
4.4.1 Généralités	109
4.4.2 Indications descriptives	109
4.4.2.1 Indications spécifiques et générales	109
4.4.2.2 Perception du caractère descriptif sans effort de réflexion ou d'imagination	110
4.4.2.3 Combinaisons de plusieurs termes	110
4.4.2.4 Néologismes	110
4.4.2.5 Double ou multiple sens	111
4.4.2.6 Synonymes	111
4.4.2.7 Catégories d'indications descriptives	112
4.4.2.7.1 Désignations génériques	112
4.4.2.7.2 Indications relatives aux propriétés	112
4.4.2.7.3 Indications relatives à la forme ou au conditionnement	112
4.4.2.7.4 Indications relatives à la destination ou aux destinataires	113
4.4.2.7.5 Indications relatives aux effets	113
4.4.2.7.6 Indications relatives au contenu et noms de personnes célèbres	114
4.4.2.7.7 Indications concernant le fournisseur des produits ou le prestataire des services	115
4.4.2.7.8 Désignations de couleur	115
4.4.2.7.9 Autres indications de nature descriptive	115
4.4.2.7.10 Dénominations communes internationales (DCI)	116
4.4.2.7.11 Noms de variétés végétales	116

4.4.3 Indications générales de qualité et indications de nature publicitaire	117
4.4.4 Signes usuels	117
4.4.5 Slogans	117
4.4.6 Raisons de commerce	118
4.4.7 Noms de domaine et numéros téléphoniques	119
4.4.8 Signes libres	120
4.4.9 Signes en principe admis à l'enregistrement	120
4.4.9.1 Combinaisons de signes appartenant au domaine public	120
4.4.9.1.1 Combinaisons d'éléments descriptifs ou usuels	121
4.4.9.1.2 Combinaisons d'indications descriptives ou usuelles avec des lettres ou des chiffres	122
4.4.9.2 Modifications et mutilations	122
4.4.9.3 Pléonasmes, répétitions, jeux de mots	123
4.4.9.4 Désignations à caractère symbolique	123
4.4.9.5 Plusieurs langues	124
4.5 Signes simples	124
4.5.1 Lettres et chiffres	124
4.5.2 Combinaisons de chiffres et de lettres	124
4.5.3 Lettres et chiffres écrits en toutes lettres	125
4.5.4 Figures géométriques	125
4.5.5 Signes de ponctuation et autres caractères imprimables	126
4.5.6 Signes en principe admis à l'enregistrement	126
4.5.6.1 Ecritures et alphabets étrangers	126
4.5.6.2 Monogrammes	127
4.6 Marques verbales/figuratives	127
4.7 Marques figuratives	130
4.8 Pictogrammes	133
4.9 Marques sonores	133
B. Signes non conventionnels	134
4.10 Motifs	135
4.11 Marques de couleur	136
4.12 Marques tridimensionnelles (marques de forme)	137
4.12.1 Notion	137
4.12.2 Marques tridimensionnelles au sens large	138
4.12.3 Marques tridimensionnelles au sens étroit	138
4.12.4 Motifs d'exclusion selon l'art. 2 let. b LPM	139
4.12.4.1 Nature même du produit	139
4.12.4.2 Formes techniquement nécessaires	139
4.12.5 Domaine public (art. 2 let. a LPM)	140
4.12.5.1 Principes généraux	140

4.12.5.2 Combinaison d'une forme appartenant au domaine public avec des éléments bidimensionnels distinctifs	143
4.13 Marques de position	145
4.14 Marques de mouvement	145
4.15 Hologrammes	146
4.16 Autres types de marque	147
5. Signes propres à induire en erreur	147
5.1 Généralités	147
5.2 Risque manifeste de tromperie	147
5.3 Perte du caractère trompeur en raison de l'usage	149
6. Signes qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs	149
7. Signes contraires au droit en vigueur	151
7.1 Remarques générales	151
7.2 Loi sur la protection des armoiries	152
7.2.1 Emblèmes publics de la Suisse	152
7.2.1.1 Armoiries	152
7.2.1.2 Désignations officielles	153
7.2.1.3 Drapeaux et autres emblèmes	153
7.2.1.4 Signes nationaux figuratifs ou verbaux	154
7.2.2 Emblèmes publics étrangers	154
7.2.3 Examen du risque de confusion	154
7.2.3.1 Principes généraux	154
7.2.3.2 Elimination du risque de confusion à l'aide d'une revendication de couleur	157
7.2.3.2.1 Armoiries de la Confédération suisse	157
7.2.3.2.2 Signes publics étrangers	158
7.2.4 Liste électronique des signes publics protégés	158
7.3 Protection de la Croix-Rouge	158
7.4 Organisations internationales	159
7.5 Interdiction d'utiliser certaines indications	162
8. Indications de provenance	162
8.1 Notion	162
8.2 Indications de provenance déposée comme marques	163
8.3 Types d'indications de provenance	164
8.3.1 Indications de provenance directes	164
8.3.2 Indications de provenance indirectes	164
8.3.3 Indications de provenance simples	165
8.3.4 Indications de provenance qualifiées	165
8.4 Désignations qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance	165
8.4.1 Indications ayant une double signification	166
8.4.2 Noms géographiques inconnus	167

8.4.3 Signes symboliques	167
8.4.4 Impossibilité matérielle	168
8.4.5 Désignations de type	168
8.4.6 Noms génériques	169
8.4.7 Provenance commerciale	169
8.4.8 Lieu de vente (foires, etc.)	170
8.4.9 Titres de médias et de produits de l'édition ; indications de contenu	170
8.4.10 Indications géographiques dans la gastronomie	171
8.4.11 Noms de compagnies aériennes	171
8.4.12 Noms d'organisations sportives ou culturelles	172
8.4.13 Noms d'événements sportifs ou culturels	172
8.4.14 Indications géographiques pour des produits à base de tabac	173
8.4.15 Services de voyage	173
8.5 Domaine public	173
8.5.1 Indications de provenance directes	173
8.5.2 Indications de provenance indirectes	174
8.5.3 Enregistrement d'une indication de provenance directe comme marque imposée	175
8.6 Tromperie sur la provenance géographique	175
8.6.1 Principe	175
8.6.2 Perte du caractère trompeur en raison d'une deuxième signification propre (« secondary meaning »)	177
8.6.3 Correctifs	178
8.6.4 Adjonctions « délocalisantes »	178
8.6.5 Indications géographiques renvoyant à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques	178
8.6.6 Pratique en matière de limitation	180
8.6.7 Dénominations contradictoires	182
8.7 Atteinte au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM)	182
8.7.1 Accords bilatéraux	182
8.7.2 Accord sur les ADPIC	183
8.7.3 Convention de Stresa	183
8.7.4 Loi sur l'agriculture (LAgr)	184
8.7.5 Art. 50a LPM	185
8.8 Vin et spiritueux : examen de l'art. 2 let. a, c et d LPM s'agissant des marques qui contiennent un nom ou un signe géographique	185
8.8.1 Indications de provenance nationales	185
8.8.2 Indications de provenance étrangère	186
8.8.2.1 Accords bilatéraux	186
8.8.2.2 ADPIC	186
8.8.2.3 Aperçu	187
9. Marques collectives et marques de garantie	187

9.1 Introduction	187
9.2 Marques collectives	187
9.3 Marques de garantie	188
10. Marques géographiques	189
10.1 Généralités	189
10.2 Signes admis à l'enregistrement	189
10.3 Qualité de déposant	190
10.4 Règlement de la marque	191
10.5 Critères d'examen	191
10.6 Suspension	191
11. Marques imposées	191
11.1 Généralités	191
11.1.1 Notion de marque imposée	191
11.1.2 Limite des marques imposées : le besoin absolu de disponibilité	193
11.1.3 Invocation et établissement du caractère de marque imposée	193
11.1.4 Milieux concernés déterminants	194
11.1.5 Lieu	195
11.1.6 Date de dépôt	195
11.2 Vraisemblance établie indirectement par des documents	196
11.2.1 Généralités	196
11.2.2 Moyens de preuve	196
11.2.3 Relation avec la liste des produits et des services	196
11.2.4 Lieu de l'usage	197
11.2.5 Durée de l'usage	197
11.2.6 Usage à titre de marque	197
11.2.7 Usage sous une forme divergente	198
11.2.8 Etendue de l'usage	198
11.3 Vraisemblance établie directement au moyen d'un sondage d'opinion	198
11.3.1 Généralités	198
11.3.2 Cas d'application	199
11.3.3 Signe à présenter lors du sondage	199
11.3.4 Relation avec la liste des produits et des services	199
11.3.5 Lieu du sondage d'opinion	199
11.3.6 Modalités du sondage d'opinion	200
11.3.7 Représentativité	201
11.3.8 Questions à poser	201
11.3.9 Mesure dans laquelle une marque s'est imposée	203
11.3.10 Présentation et contenu du sondage d'opinion	203

Partie 6 – Procédure d’opposition	204
1. Introduction	204
2. Conditions requises pour une décision sur le fond	205
2.1 Mémoire d’opposition	205
2.2 Conclusions	206
2.3 Motivation	206
2.4 Parties	206
2.4.1 Légitimation active	206
2.4.1.1 Marque déposée ou enregistrée	206
2.4.1.2 Marque notoirement connue	207
2.4.1.2.1 Bases légales	207
2.4.1.2.2 Exigence d’un état de fait international	207
2.4.1.2.3 Degré de connaissance requis	207
2.4.1.2.4 Exigence en matière de preuve	209
2.4.2 Légitimation passive	209
2.5 Délai d’opposition	209
2.6 Taxe d’opposition	210
2.6.1 Echéance et montant	210
2.6.2 Versement de la taxe sur le compte postal de l’Institut	211
3. Défauts de l’opposition	211
3.1 Défauts irrémédiables	211
3.2 Défauts remédiables	211
3.3 Corrections des défauts dans le délai d’opposition	212
4. Autres remarques générales sur la procédure	213
4.1 Plusieurs oppositions contre une marque	213
4.2 Suspension	213
4.3 Informations sur l’introduction d’oppositions	213
5. Usage de la marque dans la procédure d’opposition	214
5.1 Principe de l’inscription au registre	214
5.2 Invocation du défaut d’usage	214
5.3 Délai de carence	215
5.3.1 Début du délai de carence	215
5.3.2 Prolongation de l’enregistrement de la marque	216
5.3.3 Expiration du délai de carence durant la procédure	216
5.4 Vraisemblance de l’usage	216
5.4.1 Usage en Suisse	216
5.4.2 Période de l’usage	217
5.4.3 Caractère sérieux de l’usage	217
5.4.4 Rapport entre marque et produit	218
5.4.5 Usage pour les produits ou services enregistrés	219

5.4.5.1 Subsumption	219
5.4.5.2 Problématique de l'usage partiel	219
5.4.6 Usage sous une forme divergente	220
5.4.7 Usage pour des produits ou services auxiliaires	221
5.4.8 Usage par le titulaire ou avec son consentement	222
5.5 Justes motifs pour le non-usage	222
5.6 Aspects procéduraux	222
5.6.1 Echange d'écritures	222
5.6.2 Fardeau de la preuve, exigence en matière de preuve et moyens de preuve	223
5.7 Décision sur l'invocation du défaut d'usage	224
6. Motifs d'opposition	224
6.1 Similarité des produits et des services	224
6.1.1 Indices en faveur de la similarité	225
6.1.2 Indices en défaveur de la similarité	225
6.1.3 Similarité entre produits et services	226
6.2 Identité des signes	227
6.3 Similitude des marques	227
6.3.1 Marques verbales	228
6.3.2 Marques figuratives	229
6.3.3 Marques verbales/figuratives	229
6.3.4 Marques tridimensionnelles (marques de forme)	229
6.4 Risque de confusion	230
6.4.1 Risque de confusion direct	230
6.4.2 Risque de confusion indirect	230
6.5 Interaction entre similitude des signes et similarité des produits et services	231
6.6 Degré d'attention	231
6.7 Caractère distinctif	232
7. Clôture de la procédure (décision sur l'opposition)	234
8. Notification de la décision	234
8.1 Opposition contre une marque suisse	234
8.2 Particularités procédurales pour les enregistrements internationaux	235
8.2.1 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il n'existe pas de motifs absolus d'exclusion	235
8.2.2 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il existe des motifs absolus d'exclusion	235
8.2.2.1 Observation du délai pour la désignation d'un domicile de notification ou d'un mandataire	235
8.2.2.2 Inobservation du délai pour la désignation d'un domicile de notification ou d'un mandataire	236
9. Casuistique	236

Partie 7 - Procédure de radiation pour défaut d'usage	237
1. Introduction	237
2. Conditions requises pour une décision matérielle et légitimation active	237
2.1 Demande de radiation	237
2.2 Conclusions	238
2.3 Motivation de la demande de radiation et moyens de preuve	238
2.4 Délai de dépôt de la demande de radiation	238
2.5 Taxe de radiation pour défaut d'usage	239
2.6 Suite de la procédure avant la décision	239
3. Remarques générales sur la procédure	239
3.1 Fardeau de la preuve, exigence en matière de preuve et moyens de preuve	239
3.2 Plusieurs demandes de radiation contre une marque	240
4. Motifs de radiation	240
4.1 Vraisemblance du défaut d'usage	240
4.2 Vraisemblance de l'usage de la marque	241
4.3 Justes motifs pour le non-usage	241
5. Clôture de la procédure	242
5.1 Fin de la procédure sans décision matérielle	242
5.2 Décision matérielle	242
5.2.1 Rejet de la demande de radiation	242
5.2.2 Admission de la demande de radiation	242
5.2.3 Admission partielle de la demande de radiation	242
5.2.4 Particularités concernant les décisions matérielles relatives à des enregistrements internationaux	243
6. Casuistique	243
Annexe	244
ISO 8859-15 (caractères imprimables)	244

Table des abréviations

ADPIC	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (RS 0.632.20)
al.	Alinéa
AM	Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.3)
AOC	Appellation d'origine contrôlée
AOP	Appellation d'origine protégée
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, 11 ^e édition, 1.1.2017
cl.	Classe
CO	Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220)
consid.	Considérant
CPC	Code de procédure civile (RS 272)
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
DFJP	Département fédéral de justice et police

EUIPO	Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle
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
i. i.	In initio (au début)
Institut	Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
IR	Enregistrement international
JAAC	Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
LAgr	Loi sur l'agriculture (RS 910.1)
LDAI	Loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0)
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)
Message « Swissness »	Message du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics (Projet Swissness), FF 2009 7711
n.	Note de bas de page
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)
OFAG	Office fédérale de l'agriculture
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
OPAP	Ordonnance sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (RS 232.211)
OPM	Ordonnance sur la protection des marques (RS 232.111)
OTa-IPI	Ordonnance de l'Institut sur les taxes (RS 232.148)
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 (RS 273)
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)
réf. cit.	Références citées
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 – Partie générale

1. Introduction

Cette partie des directives porte sur les règles générales de procédure communes aux diverses procédures en matière de marques que connaît l'Institut.

2. Bases légales

L'Institut est une autorité administrative au sens de l'art. 1 al. 2 let. c PA. Partant, les procédures qui ressortent de sa compétence sont, de manière générale, régies par la PA (art. 1 al. 1 PA)¹, pour autant que la LPM ou une autre loi fédérale ne règle pas la procédure plus en détail (art. 4 PA). Les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la PCF² viennent compléter³ la PA.

Lorsque ni la PA, ni la LPM ne prévoient les conséquences procédurales d'un fait, il convient de se reporter à d'autres règles spéciales prévues par le droit fédéral, conformément à l'art. 4 PA. L'Institut considère qu'il convient de se reporter au CPC en application de l'art. 4 PA. La PCF régit sur le plan procédural un certain nombre de questions qui ne sont pas explicitement réglementées par la PA ou par la LPM ; ces règles ne peuvent toutefois être appliquées. Conformément à la jurisprudence, en effet, seules les dispositions de la PCF explicitement énumérées à l'art. 19 PA sont applicables en procédure administrative car cette liste doit être considérée comme exhaustive⁴. De plus, seul le droit fédéral arrêté après l'entrée en vigueur de la PA entre en considération. Il convient par conséquent de se reporter à d'autres dispositions du droit fédéral récent. En outre, le CPC étant du droit fédéral⁵, son application n'est pas exclue par l'art. 4 PA, d'autant qu'il est spécialement prévu pour régler des conflits de nature civile, dont les procédures en matière de marques de la compétence de l'Institut avec deux ou plusieurs parties à la procédure ne s'écartent pas fondamentalement.

Les diverses procédures en matière de marques de la compétence de l'Institut sont en particulier régies par les dispositions de la LPM et de l'OPM mentionnées ci-après :

2.1 Procédure d'enregistrement d'une marque (cf. Partie 2 et Partie 5)

La procédure d'enregistrement d'une marque est en particulier régie par les art. 28 à 30 LPM et les dispositions d'exécution prévues aux art. 8 à 19 OPM.

¹ Plus précisément aux art. 1 à 43 PA.

² Art. 19 PA.

³ Les art. 38 et 42 à 49 PCF ne sont pas pertinents en l'occurrence puisqu'ils régissent l'audition, notamment de témoins (art. 14 al. 1 PA).

⁴ ATF 130 II 473, consid. 2.4.

⁵ La législation en matière de procédure civile relève de la compétence de la Confédération (cf. art. 122 al. 1 Cst.).

2.2 Procédures en lien avec la tenue du registre (cf. Partie 3)

Les procédures en lien avec la tenue du registre sont en particulier régies par les art. 10, 17 à 19, 35 et 37 ss LPM et les dispositions d'exécution prévues aux art. 25 à 27, 28 à 32 et 35 OPM.

2.3 Procédure d'enregistrement international d'une marque (cf. Partie 4 et Partie 5)

La procédure d'enregistrement international d'une marque est spécialement réglementée aux art. 44 à 46a LPM, ainsi que par les dispositions d'exécution prévues aux art. 47 à 49 et 51 s. OPM, pour autant que ni l'AM ni le PM n'en disposent autrement (art. 44 al. 2 LPM). Ces accords internationaux, complétés par le RexC, régissent ainsi dans une large mesure la procédure d'enregistrement international d'une marque.

2.4 Procédure d'opposition (cf. Partie 6)

La procédure d'opposition est spécialement régie par les art. 31 à 34 LPM et par leurs dispositions d'exécution prévues aux art. 20 à 24 et 50 à 52 OPM. Outre les principes généraux de procédure (cf. ci-dessous ch. 3 ss), on peut recourir, par analogie, aux dispositions de la procédure du recours administratif (art. 44 ss PA) ainsi qu'au CPC.

2.5 Procédure de radiation pour défaut d'usage (cf. Partie 7)

La procédure de radiation pour défaut d'usage est spécialement régie par les art. 35a et 35b LPM, ainsi que par leurs dispositions d'exécution prévues aux art. 24a à 24e OPM. Outre les principes généraux de procédure (cf. ci-dessous ch. 3 ss), on peut recourir, par analogie, aux dispositions de la procédure du recours administratif (art. 44 ss PA), ainsi qu'au CPC.

3. Parties

3.1 Qualité de partie

L'art. 6 PA définit la partie par toute personne dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. Selon la jurisprudence, la qualité de partie dépend donc de la titularité des droits ou des obligations que la décision en cause est de nature à affecter⁶.

Avoir qualité de partie présuppose la jouissance des droits civils au sens de l'art. 11 CC. Il en va ainsi des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, comme la Confédération, les cantons, les communes, de même que les établissements de droit public autonomes⁷. Bien qu'elles ne soient dotées que d'une personnalité juridique limitée, la qualité de partie peut également être reconnue aux sociétés en nom collectif ou en

⁶ TAF B-1099/2007, consid. 3.3.3.

⁷ ATF 127 V 80, consid. 3a/bb ; ATF 127 II 32, consid. 2.

commandite⁸, ainsi qu'aux masses en faillite ou aux communautés héréditaires⁹. En revanche, n'ont pas qualité de partie les sociétés simples¹⁰, de même que les unités administratives (par ex. les offices fédéraux) et les établissements de droit public non autonomes¹¹.

Sont considérées comme parties aux différentes procédures de la compétence de l'Institut les personnes suivantes :

3.1.1 Procédures d'enregistrement national et international

La qualité de partie dans le cadre d'une procédure d'enregistrement national ou international est exclusivement conférée au déposant. Conformément à l'art. 28 al. 1 LPM, il peut s'agir de toute personne évoquée ci-dessus au ch. 3.1 (voir pour plus de détails : cf. Partie 2, ch. 3.1.2, p. 52 ; pour les marques collectives : cf. Partie 5, ch. 9.2, p. 187).

Les unités administratives de droit public dépourvues de personnalité juridique propre peuvent également déposer une marque. Dans ce cas, l'autorité responsable (p. ex. la Confédération suisse) et non l'unité administrative est considérée comme partie. Il en est de même pour les succursales qui ne disposent pas de personnalité juridique selon le droit suisse. L'Institut part du principe que le dépôt est fait pour la société à laquelle la succursale appartient¹². Si une personne morale en fondation souhaite déposer une marque, tous les sociétaires fondateurs doivent agir en commun (pluralité de déposants).

La qualité de partie dans le cadre de la procédure d'enregistrement n'est en revanche pas reconnue aux tiers susceptibles d'être touchés dans leurs droits et obligations par l'enregistrement d'une marque. Ceux-ci ne peuvent faire valoir leur droit qu'ultérieurement, dans le cadre d'une procédure d'opposition ou dans celui d'une procédure civile.

3.1.2 Procédures liées à la tenue du registre

La qualité de partie est reconnue, dans toutes les procédures liées à la modification du registre (demande de radiation au sens de l'art. 35 let. a LPM, changement de mandataire, division, etc.), au titulaire inscrit au registre.

Dans certaines hypothèses, elle est également reconnue aux tiers touchés dans ses droits et obligations par la modification du registre requise (p. ex. transferts, cessions partielles, licences) (cf. Partie 3, ch. 4.1, ch. 4.2, ch. 4.4).

⁸ Art. 562 et 602 CO.

⁹ ATF 102 Ia 430, consid. 3 ; voir ci-après quant aux règles de changement de parties en cours de procédure (cf. ch. 3.2.2 et 3.2.2.3, p. 23).

¹⁰ ATF 132 I 256, consid. 1.1.

¹¹ TF 2A.325/2006, consid. 2.2 ; ATF 127 II 32, consid. 2b et 2f.

¹² Voir ATF 120 III 11 pour la capacité d'une succursale à être partie dans une procédure de poursuite.

3.1.3 Procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage

3.1.3.1 Légitimation active

3.1.3.1.1 Procédure d'opposition – Principe

A qualité pour agir le titulaire d'une marque antérieure (art. 31 al. 1 LPM)¹³. 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 et les marques notoirement connues au moment du dépôt de la marque postérieure (art. 3 al. 2 LPM). Ces différentes notions sont définies ci-après (cf. Partie 6, ch. 2.4, p. 206). En dérogation à l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque géographique ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque (art. 27e al. 2 LPM).

La partie légitimée à introduire l'opposition est celle qui est titulaire de la marque au moment du dépôt de l'opposition¹⁴. Si le titulaire inscrit au registre des marques lors du dépôt de l'opposition ne correspond pas au 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.

3.1.3.1.2 Procédure d'opposition – Légitimation active du preneur de licence

La question de la qualité pour agir du preneur de licence nécessite un examen des clauses du contrat de licence. Celui-ci étant impossible dans le cadre (restreint) de la procédure d'opposition, seul le titulaire inscrit au registre est reconnu comme partie¹⁵. Toutefois, celui-ci peut autoriser le preneur de licence, ou toute autre personne, à le représenter dans la procédure d'opposition. Cette autorisation doit être remise en la forme écrite à l'Institut et doit avoir été établie avant le terme du délai d'opposition¹⁶.

3.1.3.1.3 Procédure de radiation pour défaut d'usage

Toute personne, physique ou morale (cf. ch. 3.1, p. 19), peut déposer une demande de radiation d'une marque pour défaut d'usage (art. 35a al. 1 LPM). Il n'est pas nécessaire de justifier un intérêt particulier.

3.1.3.2 Légitimation passive

3.1.3.2.1 Procédure d'opposition

Le titulaire de la marque attaquée a qualité pour défendre.

Il n'est pas possible de former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique (art. 31 al. 1^{bis} LPM).

¹³ TAF B-6608/2009, consid. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL.

¹⁴ Cf. art. 31 LPM ; TAF B-6608/2009, consid. 5 et 6.3 – REPSOL (fig.) / REXOL.

¹⁵ TAF B-6608/2009, consid. 6.1 – REPSOL (fig.) / REXOL.

¹⁶ TAF B-6608/2009, consid. 6.2 – REPSOL (fig.) / REXOL.

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 dépôt¹⁷. 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'opposition¹⁸.

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).

3.1.3.2 Procédure de radiation pour défaut d'usage

Le titulaire de la marque attaquée a qualité pour défendre.

De même que pour la procédure d'opposition, 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).

3.2 Transfert de marque

3.2.1 Généralités

L'enregistrement du transfert a pour conséquence que les éventuelles autres procédures en suspens sont poursuivies avec le nouveau titulaire valablement inscrit au registre (cf. art. 17 LPM ; cf. également Partie 3, ch. 4.1, p. 72). Des conditions particulières s'appliquent aux procédures avec plusieurs parties.

3.2.2 Particularités

3.2.2.1 Transfert en cours de procédure d'opposition ou de radiation

En cas de transfert d'une marque au cours d'une procédure d'opposition ou de radiation, il convient de distinguer la situation juridique matérielle des conséquences procédurales. Ni la LPM, ni la PA ne traitent expressément ces dernières. C'est pourquoi, il convient de se reporter aux règles spéciales prévues par le CPC en application de l'art. 4 PA¹⁹.

En cas de transfert de marque en cours de procédure, l'acquéreur peut ainsi reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire (art. 83 al. 1 CPC). Cette substitution ne présuppose pas le consentement de la partie adverse. La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais ; la partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution (art. 83 al. 2 CPC).

¹⁷ Art. 6 LPM.

¹⁸ CREPI, sic! 1999, 418, consid. 1 – König / Sonnenkönig.

¹⁹ Cf. ch. 2, p. 18.

3.2.2.2 Décès d'une partie ou fusion de personnes morales

En l'absence de transfert de marque, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse ; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées (art. 83 al. 4 CPC).

Les conséquences du décès d'une partie sont réglées par le droit fédéral : les héritiers remplacent la personne décédée, ce qui signifie que la procédure se poursuit avec eux²⁰.

En cas de fusion de personnes morales, leurs droits et devoirs (et par conséquent aussi les éventuels droits sur des marques) passent, en vertu du contrat de fusion, à la nouvelle personne morale et la procédure est poursuivie sans autre avec elle²¹.

3.2.2.3 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 ou, le cas échéant, si elle cède le droit à la marque à un ou plusieurs créanciers. La procédure peut être suspendue jusqu'à cette déclaration (art. 207 al. 2 LP).

4. Représentation et domicile de notification

4.1 Mandataire

Conformément à l'art. 11 PA, la partie peut, à tout moment, se faire représenter ou se faire assister par un mandataire.

Est inscrit dans le registre uniquement le mandataire autorisé (art. 5 al. 2 OPM).

L'Institut accepte comme mandataire aussi bien une personne physique qu'une personne morale ou une société de personnes (p. ex. société anonyme de conseils en propriété industrielle, société en nom collectif, société en commandite). Le mandataire ne doit pas justifier de connaissances spécifiques.

Dès qu'un mandataire est désigné, l'Institut lui adresse exclusivement toutes ses communications jusqu'à la révocation de son mandat (art. 11 al. 3 PA). Le déposant qui se fait représenter peut néanmoins continuer à remettre 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.

²⁰ La procédure est suspendue conformément à l'art.126 CPC, jusqu'à ce que les héritiers soient désignés et la succession soit acquise.

²¹ En cas de besoin, la procédure est suspendue conformément à l'art.126 CPC, jusqu'à ce que les héritiers soient désignés et la succession soit acceptée ; la qualité de partie des héritiers est réglée de manière résolutoire pendant le délai de répudiation.

4.2 Procuration

Conformément à l'art. 5 OPM, l'Institut peut requérir une procuration écrite 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)²². La communication orale de la procuration n'est pas suffisante. 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. Lors d'une fusion, il convient de considérer les circonstances du cas particulier²³.

La procuration doit être remise dans une langue officielle (cf. Partie 1, ch. 5.8, p. 37). Si elle est rédigée dans une autre langue, l'Institut peut en exiger une traduction (art. 3 al. 2 OPM).

La partie 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).

Lorsqu'aucune procuration n'est remise dans le délai imparti, l'Institut ne prend pas en considération les actes déposés par le mandataire non légitimé ; une demande de radiation ou une opposition déposée par un mandataire non légitimé est quant à elle déclarée irrecevable en application de l'art. 13 al. 2 PA²⁴.

²² Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch, la procuration doit être jointe en annexe (PDF) (voir ch. 5.1, p. 25).

²³ Il faut déterminer s'il s'agit d'une fusion par absorption ou d'une fusion par combinaison (voir art. 3 de la loi sur la fusion).

²⁴ JAAC 70 n° 33.

4.3 Domicile de notification

Si une partie (ou son mandataire) ne dispose pas de siège ou de domicile en Suisse, elle doit indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 42 LPM).

Si une partie doit désigner un domicile de notification en Suisse et qu'elle ne le fait pas, l'Institut l'invitera dans un premier temps, par l'intermédiaire d'un courrier informel qui lui sera directement communiqué à l'étranger, à désigner un domicile de notification²⁵. Si la partie ne répond pas dans le délai imparti, l'Institut l'invitera à nouveau à élire un domicile de notification par le biais d'une notification formelle, en l'avertissant des conséquences en cas d'inobservation du délai. Cette notification formelle s'effectuera conformément à la Convention de la Haye de 1965²⁶ ou par voie diplomatique ou consulaire lorsque la Convention de la Haye ne s'applique pas. Si la partie n'agit pas dans le délai imparti, la demande d'enregistrement est rejetée (art. 30 al. 2 let. a LPM) ou l'opposition ou la demande de radiation pour défaut d'usage sera déclarée irrecevable (art. 21 al. 1 et art. 24b al. 1 OPM). Si la partie est défenderesse dans le cadre d'une procédure d'opposition ou de radiation pour défaut d'usage, la procédure sera alors poursuivie d'office sans qu'elle soit entendue et elle en sera exclue lors de la décision finale (art. 21 al. 2 et 24b al. 2 OPM). La décision finale est notifiée à la partie par publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. b PA ; voir aussi ch. 7.4.2, p. 45).

5. Règles générales de procédure

5.1 Procédure écrite – Moyens de communication

La procédure devant l'Institut est écrite. Par conséquent, tout acte de procédure (demande, requête) doit en principe respecter la forme écrite pour être pris en considération par l'Institut²⁷.

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)²⁸. 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 retrait de la demande d'enregistrement de marque et de radiation totale ou partielle de l'enregistrement (Partie 3, ch. 4.6 et 4.10, p. 74 s.)

²⁵ Un refus provisoire qui comprend une invitation à désigner un domicile de notification est notifié par l'intermédiaire de l'OMPI (cf. Partie 4, ch. 3.2.4, p. 92).

²⁶ Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131).

²⁷ En exception au principe de la procédure écrite, l'Institut accepte par exemple dans certains cas que les première et deuxième prolongations de délai puissent être requises par téléphone.

²⁸ Liste disponible sous <https://www.ige.ch/fr/qui-sommes-nous/contact/moyen-de-communication.html>.

ainsi que tous les écrits relatifs à la procédure d'opposition, à l'exception des demandes de prolongation de délai (voir Partie 6, ch. 2.1, p. 205).

- Les documents remis à titre de preuve par courriel doivent être transmis en annexe (PDF), p. ex. déclaration de transfert (Partie 3, ch. 4.1, p. 72), procuration (ch. 4.2, p. 24), document de priorité lorsque l'Institut en demande la production (Partie 2, ch. 3.4.1, p. 59).
- Tous les autres documents ou requêtes peuvent être remis par courriel à l'Institut sans signature. Sont par exemple concernées les demandes de prolongation de délai (ch. 5.5.3, p. 31) ou les demandes de modification d'adresse du titulaire (Partie 3, ch. 4.8, p. 75).

Pour être considérés comme présentés dans les délais et juridiquement valides, les envois par courriel à l'Institut doivent être envoyés uniquement à l'adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch.

Une liste détaillée des exigences relatives à la forme et des moyens de communication autorisés est disponible sur le site <https://ekomm.ipi.ch>.

5.2 Examen de la compétence

L'Institut examine d'office sa compétence pour traiter les demandes et les requêtes qui lui sont soumises (art. 7 al. 1 PA). La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'Institut et la partie (art. 7 al. 2 PA), ni entre les parties elles-mêmes²⁹.

Si l'Institut se tient pour incompétent, il transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente (art. 8 al. 1 PA). S'il tient sa compétence pour douteuse, il ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'il estime comme compétente (art. 8 al. 2 PA). L'Institut donne aux parties la possibilité de s'exprimer sur cette question de compétence. En cas de contestation, les dispositions prévues à l'art. 9 PA sont applicables.

5.3 Récusation

L'art. 10 al. 1 PA énonce la liste exhaustive des motifs de récusation. Ainsi, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser :

- a. si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ;
- b. si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle ;
- b^{bis} si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale ;
- c. si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie ;
- d. si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.

Selon le Tribunal fédéral, la garantie de tribunal indépendant n'impose pas la récusation au sens de l'art. 10 al. 1 let. d PA seulement lorsqu'une idée préconçue ou un parti pris est

²⁹ JAAC 67 n° 66, consid. 2a et les réf. cit.

effectivement établi, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partielle de la personne appelée à statuer. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives³⁰.

La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt à l'Institut, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement³¹. Il est en effet contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif était déjà connu auparavant³².

5.4 Etablissement des faits

5.4.1 Principe de la maxime inquisitoire

La PA trouvant application, les procédures devant l'Institut connaissent en principe la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité établit d'office les faits (art. 12 PA). Il en résulte que l'Institut est en principe tenu d'ordonner l'administration des preuves utiles à l'établissement complet des faits pertinents (Beweisführungspflicht) et de tenir un dossier (Aktenführungspflicht), sous réserve du devoir de collaboration des parties (cf. Partie 1, ch. 5.4.2, p. 28).

S'agissant des procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage, il sied de relever qu'il ne s'agit pas de procédures administratives typiques (procédure visant à rendre une décision) mais de procédures « sui generis » qui, en tant que procédures avec deux (ou plusieurs parties), sont proches d'un procès civil³³. En ce qui concerne l'introduction et l'étendue de l'opposition ou de la demande de radiation, la maxime de disposition est applicable (comme dans un procès civil)³⁴. C'est donc le demandeur qui décide s'il veut exercer son droit en se fondant sur l'art. 3 LPM ou sur l'art. 35a LPM, autrement dit s'il veut faire opposition, respectivement demander la radiation d'une marque pour défaut d'usage, ou pas. Le demandeur détermine aussi dans quelle mesure il veut faire valoir son droit, la partie défenderesse définissant de son côté jusqu'à quel point elle admet (librement) les motifs à l'appui de la demande. A tout moment, les parties peuvent mettre fin à la procédure par un accord, un retrait ou un acquiescement. En d'autres termes, les parties disposent de l'objet du litige et l'Institut est lié par leurs conclusions.

³⁰ ATF 138 I 1, consid. 2.2 et les réf. cit. ; voir aussi TAF B-1076/2012, consid. 4.1.1.

³¹ ATF 138 I 1, consid. 2.2.

³² ATF 126 III 249, consid. 3c ; TF 1C_401/2011, consid. 3.1 et les réf. cit.

³³ TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

³⁴ TAF B-4260/2010, consid. 8.1.2 et les réf. cit. – BALLY / BALU (fig.).

5.4.2 Devoir de collaboration

La maxime inquisitoire est relativisée par le devoir de collaboration des parties consacré à l'art. 13 PA.

Selon l'art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont notamment tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. L'obligation est justifiée par le fait que l'administré entend tirer un avantage ou un droit de la procédure³⁵. Elle vaut en particulier pour les faits que la partie connaît mieux que l'autorité ou que cette dernière ne peut pas établir sans engager des frais excessifs³⁶.

Selon le principe général du droit consacré à l'art. 8 CC applicable en droit public, la partie supporte les conséquences du défaut de la preuve lorsqu'elle entend déduire des droits d'un fait pertinent qui est resté non prouvé ou qui n'a pas été rendu vraisemblable au regard du degré de preuve exigé³⁷.

5.4.3 Principe de l'égalité des armes

Compte tenu du fait qu'elles opposent deux parties et qu'il incombe ainsi à l'Institut de les traiter de manière équitable (art. 29 al. 1 Cst.), les procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage sont également soumises au principe de l'égalité des armes. Ce principe requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire³⁸.

Par conséquent et compte tenu de la maxime de disposition, l'Institut ne procède à aucune administration de preuve à proprement parler dans le cadre des procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage. Il s'agit en effet d'éviter que les démarches de l'Institut aient pour conséquence de renforcer la position procédurale d'une partie au détriment de l'autre. Si une partie ne parvient pas à démontrer le fait dont elle entend tirer un droit (par exemple le caractère notoirement connu de son signe³⁹, la vraisemblance de l'usage de la marque⁴⁰ ou de son non-usage), elle doit en supporter les conséquences en application de l'art. 8 CC.

³⁵ TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

³⁶ ATF 128 II 139 consid. 2b.

³⁷ ATF 135 III 416, notamment consid. 2.6.4 – CALVI (fig.) ; TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 et les réf. cit. – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

³⁸ ATF 137 IV 172, consid. 2.6.

³⁹ CREPI, sic! 2006, 177, consid. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.).

⁴⁰ TAF B-40/2013, consid. 2.2 – EGATROL / EGATROL.

5.4.4 Preuves

5.4.4.1 Moyens de preuve

5.4.4.1.1 Principe

Les moyens de preuve admis devant l'Institut sont énumérés à l'art. 12 PA. Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 50 à 61 PCF.

Parmi les moyens de preuve appropriés figurent notamment les catalogues, 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. Les recherches sur l'usage de la marque et les attestations de tiers (voir Partie 7, ch. 4.1, p. 240) ainsi que les sondages d'opinion (voir Partie 5, ch. 8.6.2, p. 177, et ch. 11.3, p. 198) conviennent également.

A noter que, conformément à l'art. 14 al. 1 PA, l'audition de témoin ne peut pas être ordonnée par l'Institut, mais uniquement par le Tribunal administratif fédéral (art. 14 al. 1 let. c) dans le cadre d'une procédure de recours.

5.4.4.1.2 Présentation des preuves

La présentation des moyens de preuve n'est soumise à aucune forme particulière.

Toutefois, l'Institut recommande de répertorier les preuves en un bordereau et de les numéroter. La partie indiquera dans ses écritures pour chaque fait allégué les preuves offertes auquel elles se rapportent en mentionnant les numéros correspondants du bordereau.

Lorsque les circonstances l'exigent (p. ex. : état de faits particulièrement complexe ou volume particulièrement élevé des pièces non répertoriées), l'Institut peut impartir un bref délai (dix jours) à la partie concernée en l'invitant à numéroter les preuves offertes et à préciser son écriture en indiquant pour chaque fait allégué le(s) numéro(s) de la preuve correspondante. Si la partie concernée ne répond pas dans le délai imparti, l'Institut statuera sur la base du dossier tel qu'il a été présenté.

5.4.4.2 Appréciation des preuves et degré de la preuve

L'Institut apprécie les preuves qui lui sont soumises selon sa libre conviction⁴¹. En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. Dans le cadre de la plupart des procédures devant l'Institut, cette règle d'appréciation des preuves est toutefois alléguée, en ce sens qu'une vraisemblance suffit. Un fait est tenu pour vraisemblable lors que le fait allégué apparaît non seulement comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves.

⁴¹ Art. 40 PCF en relation avec l'art. 39 PCF ; ATF 125 V 351, consid. 3a.

L'Institut ne doit pas être persuadé ; il suffit que la véracité des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude⁴².

5.5 Délais

5.5.1 Généralités

L'Institut fixe les délais qui ne sont pas prévus par la loi.

En règle générale, l'Institut impartit des délais de deux mois. Le délai est toutefois de cinq mois pour répondre aux refus provisoires de protection d'un enregistrement international fondés sur des motifs absolus. Il est de trois mois pour répondre aux refus provisoires de protection d'un tel enregistrement fondés sur de motifs relatifs, à savoir en cas d'opposition contre un enregistrement international.

Par ailleurs, lorsqu'une demande ou une requête (en particulier demande d'une troisième prolongation de délai, mémoires d'opposition ou de radiation pour défaut d'usage) doit être clarifiée en raison d'ambiguïtés (conclusions manquant de clarté, motivation insuffisante, absence de signature), l'Institut accorde un délai de dix jours pour la régulariser. Le délai est de quinze jours pour prendre position sur une demande de suspension de la procédure.

5.5.2 Supputation des délais

Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de sa communication (art. 20 al. 1 PA).

Selon les règles de supputation des délais, lorsque le délai impartit ou fixé par la loi 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. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 20 al. 3 PA). Par jour férié selon le droit cantonal⁴³, on entend chaque jour considéré comme équivalent à un dimanche selon les lois cantonales ou les règles administratives ou de police cantonales. Ne sont en revanche pas considérés comme jours fériés les autres jours au cours desquels les bureaux et non les autres entreprises sont habituellement fermés, de même que les ponts conventionnels du personnel administratif⁴⁴. Un jour férié communal n'est valable que pour autant qu'il soit reconnu par le droit cantonal.

L'art. 2 OPM précise par ailleurs que, lorsqu'un délai se calcule en mois ou en années, il 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.

⁴² TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 – GALUP ; TAF, B-2227/2011, consid. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.

⁴³ Une liste des jours fériés cantonaux peut être consultée à l'adresse suivante :

<https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf>.

⁴⁴ ATF 63 II 331, consid. 2.

5.5.3 Prolongation des délais

Les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA). Il s'agit notamment du délai de recours (30 jours ; art. 50 al. 1 PA), du délai d'opposition (trois mois ; art. 31 al. 2 LPM) ou du délai pour déposer la requête de poursuite de la procédure (deux mois à compter du moment où le requérant a connaissance de l'expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l'expiration du délai non observé ; art. 41 al. 2 LPM ; cf. Partie 1, ch. 5.5.7, p. 33).

En revanche, les délais impartis par l'Institut peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la partie présente une demande motivée avant son expiration (art. 22 al. 2 PA). La pratique en matière de prolongation de délai est uniformisée au sein de l'Institut⁴⁵.

Sous réserve de la nature particulière du délai impartit, l'Institut accorde en règle générale jusqu'à trois prolongations de délai. 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 sérieux sont rendus vraisemblables⁴⁶.

Dans le cadre des procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage, la troisième prolongation de délai n'est consentie qu'à titre exceptionnel, après avoir entendu la partie adverse.

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

Lorsque l'Institut refuse une demande de prolongation de délai, il impartit alors un ultime délai extraordinaire de dix jours pour accomplir l'acte en question.

5.5.4 Observation des délais

5.5.4.1 En général

En application de l'art. 21 al. 1 PA, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard. Les écrits adressés à l'Institut ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisses (art. 21 al. 1^{bis} PA).

Les boîtes aux lettres de la Poste suisse sont considérées de manière analogue aux bureaux de Poste suisses. Selon la jurisprudence, le délai est alors observé lorsque l'écrit a été déposé sous pli ordinaire dans une boîte postale le dernier jour utile avant minuit, même après la dernière levée. Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal⁴⁷.

⁴⁵ Cf. <https://www.ige.ch/fr/prestations/services-en-ligne-et-centre-de-telechargement/ipi-et-pi-en-general.html>.

⁴⁶ Pour des exemples, cf. <https://www.ige.ch/fr/prestations/services-en-ligne-et-centre-de-telechargement/ipi-et-pi-en-general.html>.

⁴⁷ TF 6B_397/2012, consid. 1.1 et les réf. cit.

La jurisprudence précise toutefois que le mandataire qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens de preuve l'attestant⁴⁸.

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 une partie. Les courriers envoyés en recommandé qui n'ont pas été levés par leur destinataire sont réputés notifiés au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al 2^{bis} PA).

5.5.4.2 En cas de communication électronique

Lorsqu'un écrit est adressé à l'Institut par voie électronique à l'adresse tm.admin@ekommm.ipi.ch, le délai est réputé observé si, avant son échéance, le système informatique « ekomm » en confirme la réception par un courriel (cf. art. 21a al. 3 PA). A défaut de courriel de confirmation, l'écrit est considéré comme non envoyé. De même, un écrit adressé à une autre adresse électronique de l'Institut n'est pas considéré comme envoyé.

5.5.4.3 Délai pour le paiement des taxes

Les conditions d'observation du délai de paiement des taxes seront traitées ci-après (cf. ch. 11.5, p. 50).

5.5.5 Fériés

En vertu de l'art. 22a PA, les délais fixés en jours (p. ex. délai de recours de 30 jours : art. 50 al. 1 PA ; 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.

5.5.6 Conséquences en cas d'inobservation d'un délai

Conformément à l'art. 23 PA, lorsque l'Institut impartit un délai, il indique les conséquences de l'inobservation du délai. En cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.

Pour des motifs de sécurité juridique, les délais légaux prévus tant par la LPM (p. ex. délai de recours ou délai d'opposition) que par les autres bases légales topiques (p. ex. le délai de

⁴⁸ TF 6B_397/2012, consid. 1.1 ; TF 5A_267/2008, consid. 3.1.

recours réglé dans la PA) sont en principe de nature péremptoire⁴⁹. Il en résulte que leur inobservation entraîne la déchéance du droit subjectif y afférant.

5.5.7 Poursuite de la procédure

5.5.7.1 Généralités

L'inobservation d'un délai imparti par l'Institut 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. 1 LPM.

5.5.7.2 Exclusions

Conformément à l'art. 41 al. 4 let. a à e LPM, la poursuite de la procédure est exclue en cas d'inobservation des délais suivants :

- délai pour requérir la poursuite de la procédure, paiement de la taxe de poursuite de la procédure et accomplissement de l'acte omis inclus (art. 41 al. 2 LPM) (cf. ch. 5.5.7.3, p. 33) ;
- délai pour revendiquer une priorité au sens des art. 7 et 8 LPM⁵⁰ ;
- délai pour requérir la transformation d'un enregistrement international au sens de l'art. 46a LPM (art. 41 al. 4 let. b LPM applicable par analogie) ;
- délai pour former opposition au sens de l'art. 31 al. 2 LPM ;
- délai pour présenter une demande de prolongation d'un enregistrement au sens de l'art. 10 al. 3 LPM ;
- délais de la procédure de radiation pour défaut d'usage.

Par ailleurs, l'Institut est d'avis que l'exclusion prévue à l'art. 41 al. 4 let. c LPM est générale en matière d'opposition, c'est-à-dire que la possibilité d'obtenir la poursuite de la procédure est par principe exclue dans cette procédure. En effet, 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.

5.5.7.3 Procédure

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 (délai relatif), mais au plus tard dans les six mois suivant l'expiration du délai non observé (délai absolu) ; dans le même délai, le

⁴⁹ Cf. sur la détermination de la nature d'un délai TAF B-4177/2011, consid. 3 et les réf. cit.

⁵⁰ Il existe une exception 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 – KEW).

requérant doit accomplir l'acte omis⁵¹ 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 concernée⁵².

Le non-respect de ces délais entraîne la perte du droit de requérir la poursuite de la procédure (art. 41 al. 4 let. a LPM).

Lorsque les conditions ne sont pas toutes 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. Si la taxe de poursuite de la procédure avait été payée à temps, elle 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).

5.5.8 Restitution du délai

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). 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 pas⁵³.

L'art. 32 al. 2 PA relativise l'importance pratique de la restitution dans la mesure où il est en principe possible de prendre en considération les allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. L'application de cette disposition est toutefois exclue dans le cadre de la procédure d'enregistrement.

5.6 Consultation du registre et des pièces

5.6.1 Principe

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 ne soit nécessaire. Il en va de même dans le cadre de 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

⁵¹ La présentation d'une requête de prolongation de délai ne suffit pas pour remplir cette condition.

⁵² Conformément à l'art. 6 al. 1 OTa-IPI, tout paiement doit mentionner les données permettant d'identifier l'objet du paiement.

⁵³ ATF 119 II 86, consid. 2a ; ATF 112 V 255, consid. 2a ; ATF 108 V 109, consid. 2c.

également Partie 3, ch. 5.2, p. 76). Ces dispositions de la LPM et de l'OPM priment sur les art. 26 à 28 PA⁵⁴.

Il sera répondu à des demandes de tiers même si une procédure d'opposition ou une procédure de radiation est encore en cours⁵⁵.

5.6.2 Exceptions

Lorsqu'un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d'affaires, il est classé à part sur demande (art. 36 al. 3 OPM) et exclu du droit à la consultation du dossier.

Lorsque la consultation de documents justificatifs classés à part au sens de l'art. 36 al. 3 OPM est requise, l'Institut se prononce après avoir entendu la partie adverse (art. 37 al. 4 OPM). A cet égard, la jurisprudence estime, en relation avec l'art. 27 al. 1 let. b PA, dont la portée est équivalente à l'art. 36 al. 3 OPM, que n'importe quel intérêt privé opposé ne justifie pas un refus ou une restriction du droit de consulter le dossier. Il appartient à l'Institut de déterminer, dans chaque cas particulier, si un intérêt concret à la conservation du secret l'emporte sur l'intérêt, par principe (également) important, à la consultation du dossier. Il serait inadmissible d'exclure du droit à la consultation certaines catégories de documents de manière générale. Un examen attentif et complet ainsi qu'une appréciation des intérêts en conflit doivent être entrepris en tenant compte du principe de la proportionnalité⁵⁶.

Conformément à l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'Institut lui en a communiqué, par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.

5.7 Droit d'être entendu

Tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA, le droit d'être entendu comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influencer sur la décision à rendre⁵⁷.

⁵⁴ CREPI, sic! 2000, 709, consid. 2 – Apex.

⁵⁵ CREPI, sic! 2000, 709, consid. 3 – Apex.

⁵⁶ ATAF 2012/19, consid. 4.1.1 ; ATF 115 V 297, consid. 2c ss et les réf. cit.

⁵⁷ TF 1C_690/2013, consid. 3.1 ; ATF 137 II 266, consid. 3.2 ; ATF 135 III 670, consid. 3.3.1 ; TAF B-4820/2012, consid. 3.1.1 et les réf. cit. – Absinthe, Fée Verte et La Bleue.

5.7.1 Droit de s'exprimer sur les éléments pertinents

5.7.1.1 Echange d'écritures

L'Institut est tenu d'entendre les parties avant de prendre une décision (art. 30 al. 1 PA). Il y renoncera lorsqu'il fait entièrement droit aux conclusions des parties (art. 30 al. 2 let. c PA).

5.7.1.1.1 Procédures à partie unique

En règle générale, l'Institut donne la possibilité au déposant de se prononcer jusqu'à deux reprises sur des motifs pouvant conduire au rejet total ou partiel d'une demande. Dans certaines circonstances, des échanges de correspondance supplémentaires sont envisageables.

5.7.1.1.2 Procédures comptant deux parties

Dans le cadre des procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage, l'Institut entend en principe chaque partie sur les allégués de la partie adverse (art. 31 PA et art. 22 al. 1 et 24c al. 1 OPM).

Lorsque l'opposition ou la demande de radiation est manifestement irrecevable, il n'y a aucun échange d'écritures (art. 22 al. 1 et 24c al. 1 OPM a contrario). Si les conditions procédurales ne sont de toute évidence pas réunies,⁵⁸ 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 émis⁵⁹.

En principe, l'Institut ne procède qu'à un seul échange d'écritures. Il a toutefois la possibilité d'ordonner des échanges d'écritures supplémentaires (cf. art. 22 al. 4 OPM). 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.

Pour la procédure de radiation, un deuxième échange d'écritures sera ordonné, en particulier, lorsque le défendeur dépose des moyens de preuve sur lesquels le requérant doit avoir la possibilité de se prononcer.

Si l'opposant ou le requérant ne présente pas de réplique, il n'est pas demandé au défendeur de présenter une duplique.

⁵⁸ P. ex. dépôt tardif de l'opposition ; absence du paiement de la taxe d'opposition ; absence de motivation, etc.

⁵⁹ La décision de non-entrée en matière pourrait être attaquée et annulée par le TAF. Le délai pour émettre un refus de protection pourrait échoir durant la procédure de recours.

La réponse du défendeur doit être déposée en deux exemplaires (art. 22 al. 2 et 24c al. 2 OPM). Il en va de même de la réplique (de l'opposant ou du requérant) et de la duplique (du défendeur) en cas d'échange d'écritures supplémentaire.

5.7.1.2 Droit de répliquer (Replikrecht)

Au terme du premier, le cas échéant du second échange d'écritures, l'Institut porte à la connaissance de l'opposant ou du requérant la réponse, respectivement la duplique de la défenderesse, et prononce à ce moment la clôture de l'échange d'écritures.

Afin d'assurer l'avancement de la procédure dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.), l'Institut n'impartit pas, à ce moment, un délai à la partie demanderesse (opposant ou requérant) pour lui permettre de faire valoir son « droit de réplique », à savoir pour lui donner la possibilité de présenter d'éventuelles remarques sur l'écriture de la partie adverse⁶⁰. L'Institut part du principe que les parties connaissent leurs droits de procédure et l'on peut donc attendre d'elles qu'elles fassent valoir spontanément leur droit de réplique dans un court délai⁶¹.

5.7.1.3 Prise en compte d'allégués tardifs ou complémentaires

Tant que la procédure n'est pas close, les écrits tardifs ou complémentaires qui paraissent décisifs sont en principe pris en considération (art. 32 al. 2 PA)⁶².

5.7.2 Offre de preuves

Si une partie a entre autres le droit de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (art. 33 al. 1 PA)⁶³, l'Institut peut néanmoins renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion⁶⁴.

5.8 Langue de la procédure

La liberté de la langue est garantie devant l'Institut⁶⁵. Partant, conformément à l'art. 3 al. 1 OPM, les écrits adressés à l'Institut peuvent être rédigés, au choix, dans une des langues officielles de la Confédération, à savoir le français, l'allemand ou l'italien ; les déposants de

⁶⁰ Concernant le droit de répliquer : cf. notamment ATF 139 I 189, consid. 3.2 et les réf. cit.

⁶¹ ATF 138 I 484, consid. 2.5 ; dans cet arrêt le TF a estimé qu'une décision rendue dans un délai d'un mois après l'envoi d'un acte de procédure ne constitue pas une atteinte au droit de répliquer.

⁶² TAF B-5557/2011, consid. 2 – (fig.) / (fig.).

⁶³ ATF 136 I 265, consid. 3.2 ; ATF 135 II 286, consid. 5.1 ; ATF 129 II 497, consid. 2.2 et les décisions citées.

⁶⁴ ATF 130 II 425, consid. 2.1 ; ATF 125 I 127, consid. 6c/cc in fine ; ATF 124 I 208, consid. 4a et les décisions citées.

⁶⁵ TAF B-1297/2014, consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.

langue romanche peuvent également remettre des écrits rédigés dans leur langue (art. 70 al.1 Cst.).

5.8.1 Procédure d'enregistrement

La procédure d'enregistrement est en principe menée dans la langue du dépôt (art. 33a al. 1 PA). Généralement, la langue dans laquelle est rédigée la liste des produits ou des services détermine la langue de la procédure d'examen. Au cours de la procédure, le déposant peut requérir le changement dans l'une des autres langues officielles.

La règle du libre choix de la langue ne s'applique ni aux documents de priorité (cf. ch. 5.8, p. 37), qui peuvent également être remis en anglais (art. 14 al. 3 OPM), ni à la liste des produits ou des services d'une demande d'enregistrement international (cf. Partie 4, ch. 2.2.2, p. 79), qui doit être remise en français (art. 47 al. 3 OPM, voir Communication de l'Institut, sic! 1997, 250).

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 lui adresser les documents dans une langue officielle (art. 15 OPM). Si le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé, 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 qu'en principe l'Institut accepte les procurations en anglais, il exige par exemple, pour des raisons de sécurité juridique, que les déclarations de transfert ou les règlements d'une marque collective ou de garantie soient traduits dans la langue de la procédure.

5.8.2 Procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage

La procédure est en principe menée dans la langue officielle dans laquelle elle a été introduite (langue de la procédure) (art. 33a al. 1 PA).

En vertu du principe du libre choix de la langue, le défendeur peut s'adresser, au choix, dans l'une des quatre langues officielles. Il n'est ainsi pas tenu de s'exprimer dans la langue de la procédure⁶⁶. Si le défendeur remet ses écritures dans une autre langue officielle, les décisions d'instruction qui lui sont adressées peuvent être rédigées dans cette langue. Les parties ne peuvent exiger la traduction d'écritures d'une autre partie rédigées dans une autre langue officielle, en particulier si elles sont représentées par un mandataire. L'on est en effet

⁶⁶ TAF B-1297/2014, consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.

en droit d'attendre d'un mandataire qui exerce son activité en Suisse qu'il comprenne les langues officielles de la Confédération⁶⁷.

L'Institut peut exiger que les documents remis à titre de preuves 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 renoncer si la partie adverse y consent (art. 33a al. 3 PA).

6. Suspension

L'Institut peut, par voie de décision incidente,⁶⁸ prononcer la suspension de la procédure.

6.1 Suspension en raison d'une procédure parallèle à caractère préjudiciel

Une suspension de la procédure est notamment indiquée dans la mesure où l'issue de celle-ci 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 parallèle⁶⁹. Il convient par exemple de suspendre la procédure d'opposition ou de radiation quand une marque en litige fait l'objet d'une action en nullité, car, de son issue, dépend aussi, à titre préjudiciel, celui de la procédure devant l'Institut. En matière d'enregistrement, une suspension se justifiera, par exemple, lorsqu'une procédure d'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP est pendante devant l'OFAG, l'Institut, le TAF ou le TF, son issue ayant une incidence sur l'existence de motifs absolus d'exclusion.

6.2 Suspension en cas d'étude démographique

Lorsqu'une étude démographique doit être réalisée par une partie (p. ex. dans le cadre de l'imposition d'un signe dans le commerce), l'Institut suspend, sur demande, la procédure pour une durée de six mois, reconductible.

6.3 Suspension pour permettre aux parties de trouver un accord

Chaque partie peut requérir la suspension de la procédure afin d'aboutir à un accord amiable avec la partie adverse (art. 33b al. 1 PA). Une telle suspension n'est en principe 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). Il convient en outre de noter que les parties ne peuvent pas prétendre à une suspension. Des impératifs prépondérants d'intérêt public (p. ex. insécurité juridique concernant la validité de droits de marque) ou le but de la procédure peuvent s'y opposer. L'Institut dispose de ce fait d'un large pouvoir d'appréciation ; il est en droit de suspendre la procédure, mais il n'y est pas tenu, même lorsque toutes les parties ont donné leur consentement⁷⁰. Lors de procédures longues, suspendues depuis plusieurs années, il

⁶⁷ TF 4A_302/2013, consid. 6 et les réf. cit.

⁶⁸ Sur la notion de décision incidente, voir ch. Partie 18.2, p. 46.

⁶⁹ Cf. l'art. 23 al. 4 OPM pour la procédure d'opposition et l'art. 24d al. 2 OPM pour la procédure de radiation, de même que l'art. 126 CPC.

⁷⁰ Cf. aussi art. 33b al. 1 PA.

est possible d'exiger des parties qu'elles présentent des moyens de preuve appropriés pour rendre vraisemblable les efforts déployés pour tenter de trouver un règlement transactionnel.

6.4 Autres hypothèses de suspension

L'OPM prévoit d'autres hypothèses spéciales où il se justifie de suspendre les procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage (cf. Partie 6, ch. 4.2, p. 213).

7. Décision

L'Institut met un terme à la procédure en prononçant une décision finale au sens de l'art. 5 al. 1 PA.

7.1 Contenu et motifs

La décision doit être désignée comme telle et doit être motivée (art. 35 al. 1 PA). Le dispositif de la décision, qui en constitue l'élément essentiel, doit être suffisamment précis pour que la décision soit exécutable et que son respect puisse être contrôlé⁷¹.

La décision doit être motivée, afin que son destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision de la motivation dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l'Institut mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé. De plus, l'Institut n'a pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par une partie, mais peut au contraire, conformément à l'art. 32 al. 1 PA, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents⁷². Lorsque l'Institut admet une demande d'enregistrement, il n'indique pas les motifs qui l'ont guidé dans ce résultat (art. 35 al. 3 PA).

La décision doit enfin indiquer les voies de droit, à savoir mentionner le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser (art. 35 al. 2 PA) (voir également ch. 8, p. 46).

7.2 Fin de la procédure sans décision matérielle

A part les cas de décisions de non-entrée en matière lorsque les conditions requises pour le dépôt d'une marque, pour former opposition ou une demande de radiation ne sont pas réunies, la procédure peut être close sans décision matérielle dans les cas suivants : retrait, règlement transactionnel ou lorsque l'opposition ou la demande de radiation pour défaut d'usage devient sans objet. Dans les procédures à deux parties, une décision formelle (classement) est rendue, laquelle se prononce notamment sur les frais de la procédure (cf. ch. 7.3.2.4, p. 44). Dans les autres cas, le retrait d'une demande de la partie est confirmé par écrit.

⁷¹ TAF B-5688/2009, consid. 5.1 et les réf. cit.

⁷² TAF B-4820/2012, consid. 3.2.1 et les réf. cit. – Absinthe / Fée verte / La Bleue.

7.2.1 Retrait

En vertu de la maxime de disposition, le déposant, l'opposant ou le requérant (d'une demande de radiation pour défaut d'usage) peut, à tout moment, renoncer à sa prétention et retirer sa demande d'enregistrement, respectivement son opposition ou sa demande de radiation (désistement). Le retrait met immédiatement fin à la procédure. Il ne peut ni être révoqué, ni s'effectuer sous condition⁷³. Ainsi, une déclaration qui conditionnerait, par exemple, le retrait de l'opposition ou de la demande de radiation à une limitation de la liste des produits ou des services de la marque attaquée n'est pas admis.

Un retrait après le prononcé de la décision de l'Institut n'est pas possible, sauf dans le cas où un recours au Tribunal administratif fédéral est déposé. Dans cette hypothèse, le demandeur doit retirer le recours auprès de l'instance de recours en raison de son effet dévolutif (art. 54 PA)⁷⁴.

7.2.2 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, 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, le retrait de la demande de radiation pour défaut d'usage ou la radiation de la marque attaquée est nécessaire pour que la procédure puisse être classée. En conséquence, si l'opposant ou le requérant remet à l'Institut un règlement transactionnel (cf. art. 33b PA) ou lui communique simplement que les parties ont conclu un accord, sans retirer expressément son opposition ou sa demande de radiation, il est admis que l'opposant ou le requérant retire l'opposition, respectivement la demande de radiation. Dans le cas où la marque attaquée est simplement limitée alors que l'opposant ou le requérant en avait demandé la révocation totale, il doit retirer son opposition ou sa demande de radiation pour la partie « restante ».

7.2.3 Opposition ou demande de radiation sans objet

Enfin, la procédure d'opposition ou de radiation pour défaut d'usage 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 ou de radiation antérieure.

⁷³ Le Tribunal fédéral a régulièrement confirmé le principe de l'inconditionnalité des actes de procédure (cf. TF 5A_207/2007, consid. 2.3 avec références).

⁷⁴ Dans sa décision de classement concernant une procédure d'opposition, le Tribunal administratif fédéral annule la décision de l'Institut (ou les chiffres correspondants du dispositif), car la décision attaquée entrerait sinon en force (cf. à ce propos TAF B-4080/2015 – décision de classement du 31 mars 2016). L'analogie est valable pour la procédure de radiation.

Si la protection en Suisse d'un enregistrement international est refusée pour des motifs absolus d'exclusion pour les mêmes produits et services,⁷⁵ la procédure d'opposition devient également sans objet.

7.3 Frais de procédure et des dépens

7.3.1 Procédure d'enregistrement

La taxe de dépôt et les éventuelles surtaxes pour classe supplémentaire doivent être payées au moment du dépôt de la marque (art. 28 al. 3 LPM). Elles ne sont restituées ni en cas de rejet total ou partiel de la demande d'enregistrement, ni en cas de paiement tardif de la taxe.

L'Institut n'alloue pas d'indemnité à titre de dépens dans les procédures d'enregistrement, même lorsqu'il vient à admettre la demande au terme d'une longue procédure.

7.3.2 Procédures d'opposition et de radiation

7.3.2.1 Frais de procédure

Les frais relatifs aux procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage correspondent aux taxes que l'Institut perçoit. Ces taxes sont de nature forfaitaire et ne varient pas en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause⁷⁶.

La taxe d'opposition doit être payée au moment du dépôt de l'opposition (art. 31 al. 2 LPM). La taxe de procédure de radiation doit être payée dans le délai imparti par l'Institut (35a al. 3 LPM).

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. De même, une demande de radiation est réputée ne pas avoir été introduite si elle n'est pas introduite dans les délais prévus aux art. 35a al. 2 LPM et 50a OPM ou lorsque la taxe n'est pas payée à temps. Dans toutes ces hypothèses, l'Institut ne perçoit aucun frais et restitue la taxe d'opposition ou de radiation déjà payée (art. 24 al. 1 et 24e al. 1 OPM). Si la procédure devient sans objet ou qu'elle est close suite à un désistement ou à un règlement transactionnel, la moitié de la taxe d'opposition ou de radiation est restituée (art. 24e al. 2 OPM).

Si l'opposition ou la demande de radiation 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, respectivement de radiation, étant restituée à l'opposant ou au requérant. Les conditions (accord des parties concernant le partage des frais, renonciation aux voies de droit, etc.) de l'art. 33b PA doivent toutefois être remplies.

⁷⁵ Pour les enregistrements internationaux, l'examen des motifs absolus n'a souvent lieu qu'après la réception d'une opposition.

⁷⁶ Cf. 11.2, p. 49.

7.3.2.2 Dépens

Les dépens désignent l'indemnité allouée à une partie destinée à compenser en tout ou partie les frais qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts. Ils comprennent notamment les honoraires du mandataire et les autres frais de partie.

Les procédures d'opposition et de radiation devant être simples, rapides et bon marché,⁷⁷ il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.– par échange d'écritures ordonné par l'Institut⁷⁸. 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, l'Institut alloue un montant pour ses débours et autres frais en tant qu'ils dépassent CHF 50.–⁷⁹.

7.3.2.3 Répartition des frais et dépens en cas de décision matérielle

En statuant sur l'opposition ou la demande de radiation, 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 et 35b al. 3 LPM). Les art. 34 et 35b al. 3 LPM donnent compétence à l'Institut d'attribuer des dépens dans les procédures d'opposition et de radiation, comme dans une procédure contradictoire devant un tribunal.

Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe⁸⁰. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens)⁸¹. Si l'opposition ou la demande de radiation n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition, respectivement de demande de radiation 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 cause⁸². Lorsqu'une opposition ou demande de radiation est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur ne désigne pas de domicile de notification 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 ou la demande de radiation est rejetée.

⁷⁷ CREPI, sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER ; CREPI, sic! 1998, 305, consid. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina.

⁷⁸ Cf. aussi CREPI, sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER.

⁷⁹ La nécessité de se faire représenter par un professionnel étant généralement reconnue en procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage, elle ne se juge pas sur la base des difficultés juridiques et réelles du cas particulier.

⁸⁰ Art. 66 LTF et art. 63 PA.

⁸¹ Cf. aussi art. 68 LTF et art. 64 PA.

⁸² P. ex. dans le cas d'une décision de non-entrée en matière sans échange d'écritures selon l'art. 22 al. 1 OPM.

7.3.2.4 Répartition des frais et dépens en cas de décision formelle (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 procédure⁸³.

Si l'opposition ou la demande de radiation 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 demanderesse qui a manifesté son désistement⁸⁴. En ce qui concerne le montant de l'indemnité, les mêmes critères que pour la décision matérielle sont en principe applicables.

Si l'opposition ou la demande de radiation 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. Il n'a dès lors pas à se prononcer sur une indemnisation des frais.

Lorsque, en application de l'art. 33b PA, une opposition ou une demande de radiation 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 ou la demande de radiation peut être malgré tout classée suite à une transaction, seule la moitié de la taxe sera restituée en application des art. 24 al. 2 et 24e al. 2 OPM.

Si la marque est radiée après le dépôt de l'opposition ou de la demande de radiation, la procédure 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 procédure⁸⁵.

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'information⁸⁶. Le défendeur n'étant pas obligé d'effectuer une recherche avant de déposer une marque, il n'est souvent rendu attentif à la possibilité d'un risque de confusion entre la marque attaquée et la marque opposante que lors de la réception de l'opposition. Il

⁸³ CREPI, sic! 2002, 759, consid. 2 – DIRIS.

⁸⁴ ATF 105 III 135, consid. 4.

⁸⁵ IPI, sic! 1998, 337 ; CREPI sic! 1998, 308, consid. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina ; CREPI, sic! 1998, 583, consid. 2 – Groupe Schneider / Schneider.

⁸⁶ CREPI, sic! 2002, 442, consid. 2 – AÏROL (fig.) / AIROX.

était donc de bonne foi jusqu'à ce moment. En conséquence, on ne peut pas lui imputer la prise en charge de la taxe d'opposition ainsi que le paiement d'une indemnité à l'opposant⁸⁷. Si, par contre, l'opposant a mis le défendeur en demeure de radier sa marque en temps utile et que ce dernier ne s'exécute qu'une fois l'opposition déposée,⁸⁸ 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. Il est donc exceptionnel que l'issue probable du litige ait une influence sur la répartition des frais.

Ces mêmes considérations sont valables pour la procédure de radiation. Dans ce cas également, la question de la répartition des frais procède du devoir préalable d'information. En effet, une marque qui n'a pas été utilisée pendant cinq ans n'est pas automatiquement radiée du registre ; en outre, son titulaire n'est pas tenu de la faire radier. Au contraire, en cas d'usage après cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine pour autant que personne n'ait invoqué le défaut d'usage (art. 12 al. 2 LPM). Si le requérant n'a pas mis au préalable en demeure le titulaire, ce dernier n'est pas tenu de lui payer une indemnité en cas d'admission de la demande de radiation.

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 la partie demanderesse a avantage à joindre la mise en demeure à l'acte d'opposition ou à la demande de radiation, faute de quoi il est présumé qu'il n'y a pas eu de mise en demeure.

7.4 Notification

7.4.1 Notification par écrit

En principe, l'Institut notifie ses décisions par écrit (art. 34 al. 1 PA) directement à la partie si elle n'est pas représentée ou exclusivement à son mandataire s'il en est constitué un.

7.4.2 Publication officielle

A titre exceptionnel, l'Institut peut notifier ses décisions par publication dans la Feuille fédérale (FF) uniquement dans les cas suivants :

- lorsqu'une partie a un lieu de séjour inconnu et qu'elle n'a pas de mandataire qui puisse être atteint (art. 36 let. a PA) ; ce sera le cas lorsque, malgré des recherches raisonnables sur les outils de références usuels, l'Institut n'a pu identifier une adresse valide⁸⁹ ;

⁸⁷ CREPI, sic! 1998, 308, consid. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina.

⁸⁸ Selon la CREPI au moins deux semaines (cf. CREPI, sic! 2002, 442, consid. 6 – AÏROL (fig.) / AIROX).

⁸⁹ A noter qu'on est en droit d'attendre qu'une partie, qui introduit elle-même une procédure et qui doit ce faisant s'attendre à se voir notifier des actes de procédure, communique spontanément tout éventuel changement d'adresse en cours de procédure.

- lorsqu'une partie domiciliée à l'étranger n'a pas désigné de mandataire suisse ou n'a pas élu un domicile de notification en Suisse (art. 36 let. b PA en relation avec l'art. 42 LPM).

Les autres cas énumérés à l'art. 36 PA qui permettent une notification par publication officielle n'entrent pas en considération.

7.4.3 Notification pour les enregistrements internationaux

La notification liée aux enregistrements internationaux présente quelques particularités. Celles-ci seront mentionnées ci-après dans les parties correspondantes (cf. Partie 4, ch. 3.1, p. 87).

8. Voies de droit

8.1 Décisions finales

Les décisions finales de l'Institut, à savoir celles qui mettent un terme à la procédure, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 31 et 33 let. e LTAF).

Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature manuscrite du recourant ou de son mandataire et doit être accompagné d'une copie de la décision attaquée et des moyens de preuve invoqués, pour autant qu'ils se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA). La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

Les arrêts du Tribunal administratif fédéral en matière de marques peuvent encore faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La procédure devant le Tribunal fédéral est régie par la LTF.

En revanche, le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance en matière d'opposition, aucune voie de droit ordinaire n'étant ouverte contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral en cette matière (art. 73 LTF).

8.2 Décisions incidentes

Les décisions incidentes de l'Institut, à savoir les décisions portant sur des droits et obligations qui sont notifiées séparément mais qui ne mettent pas fin à une procédure (art. 5 al. 2 PA) (par exemple : décision de suspension de la procédure), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral aux conditions suivantes :

- lorsqu'elles portent sur la compétence ou sur une demande de récusation : sans condition, de la même manière que pour les décisions finales (art. 45 al. 1 PA) ;
- les autres décisions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b PA).

Selon la jurisprudence, le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. Il suffit d'un préjudice de fait, même purement économique, pour autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler « irréparable » ; il suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute⁹⁰.

Le recours contre une décision incidente doit également être déposé dans les 30 jours (art. 50 al. 1 PA) et doit respecter les conditions de forme prévues à l'art. 52 al. 1 PA (cf. ch. 8.1 ci-dessus).

9. Force de chose jugée

9.1 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 ordinaire⁹¹. La décision entre en force 30 jours après sa notification⁹².

Sur demande, l'entrée en force de la décision est attestée gratuitement un mois après qu'elle soit passée en force.

9.2 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)⁹³. L'entrée en force de chose jugée matérielle porte sur le dispositif de la décision – non sur ses motifs – et produit des effets par rapport à des conclusions identiques se fondant sur les mêmes considérations de fait et de droit⁹⁴. Si un enregistrement est révoqué à la suite d'une opposition ou d'une demande de radiation et que la marque est à nouveau déposée et enregistrée, sa date de dépôt ou de priorité sera différente. Si une opposition ou une demande de radiation est dirigée contre ce nouvel enregistrement, l'objet du litige ne sera donc plus le même⁹⁵.

⁹⁰ TAF B-4363/2013, consid. 1.4.1.1 et les réf. cit.

⁹¹ ATF 91 I 94, consid. 3a ; ATF 124 V 400, consid. 1a.

⁹² Art. 33 let. e LTAF en relation avec l'art. 50 PA.

⁹³ ATF 133 III 580, consid. 2.1.

⁹⁴ ATF 101 II 375, consid. 1 ; ATF 116 II 738, consid. 2a.

⁹⁵ 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.

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 ou sur demande de radiation. De ce point de vue, celle-ci n'est donc pas encore entrée en force matériellement.

10. Réexamen (ou reconsidération) et révision

En cas de recours, l'Institut peut de lui-même procéder à un nouvel examen de la décision attaquée 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. Il convient de procéder à une pondération des intérêts et d'accorder le droit d'être entendu (voir ch. 5.7, p. 35).

L'Institut peut aussi reconsidérer une décision selon les principes généraux du droit administratif ci-dessous en dehors d'une procédure de recours. Il ne peut cependant pas révoquer l'enregistrement d'une marque⁹⁶. Seuls les tribunaux civils sont habilités à examiner après coup la validité d'une marque enregistrée et à déclarer l'enregistrement d'une marque nul (art. 52 et 35 let. c LPM). Les parties peuvent requérir le réexamen de la décision 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 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 procédure⁹⁷.

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 décision⁹⁸. 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 il 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 avant⁹⁹. 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 délais¹⁰⁰.

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). 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

⁹⁶ CREPI, sic! 2004, 932 – BIN LADIN.

⁹⁷ ATF 107 V 191, consid. 1.

⁹⁸ ATF 120 Ib 42, consid. 2b ; voir également : TF 2C_349/2012, consid. 4.2.1 et 5.1 et les réf. cit.

⁹⁹ ATF 127 I 133, consid. 6 et les réf. cit.

¹⁰⁰ ATF 127 I 133, consid. 6.

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 décision¹⁰¹. 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 requérant¹⁰².

11. Taxes

11.1 Généralités

L'Institut est habilité à percevoir des taxes pour les actes qu'il accomplit (art. 13 al. 1 LIPI et en part. les art. 28 al. 3, 31 al. 2 et 35a al. 3 LPM). L'OTa-IPI en fixe les modalités.

11.2 Taxes de nature forfaitaire

Les taxes perçues par l'Institut sont de nature forfaitaire (cf. art. 3 al. 1 OTa-IPI et son annexe I) ; elles ne sont pas fonction de l'ampleur (plusieurs échanges d'écritures ; administration des preuves conséquente) et de la difficulté de la cause.

11.3 Echéance et moyens de paiement

Les taxes doivent être payées au plus tard à la date indiquée par l'Institut (art. 4 al. 1 OTa-IPI).

Les taxes doivent être payées en francs suisses par un versement ou un virement sur un compte de l'Institut prévu à cet effet ou par tout autre mode de paiement autorisé par l'Institut (art. 5 OTa-IPI), actuellement par débit d'un compte courant ouvert auprès de l'Institut, postal ou bancaire en faveur de l'Institut ou au moyen d'une carte de crédit (cf.

<https://www.ige.ch/fr/profil/modes-de-paiement.html>).

11.4 Autorisation de débiter un compte courant de l'Institut

La partie doit donner un ordre exprès écrit pour que son compte courant à l'Institut puisse être débité. Conformément aux conditions générales relatives au compte courant,¹⁰³ 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

¹⁰¹ ATF 113 Ia 151, consid. 3 avec références.

¹⁰² ATF 121 II 273, consid. 1a/aa.

¹⁰³ Ces conditions générales sont publiées sous <https://www.ige.ch/fr/qui-sommes-nous/modes-de-paiement/compte-courant.html>.

ressorte sans autre de ces remarques. Si l'acte ne contient pas ces indications, l'Institut ne peut pas en conclure, à sa simple réception, qu'il est autorisé tacitement à débiter le compte. Sans autorisation expresse de débiter le compte, la taxe 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 la demande ou l'opposition¹⁰⁴.

11.5 Observation du délai de paiement des taxes

Le paiement des taxes est réputé effectué lorsque la somme due est inscrite au crédit du compte de l'Institut (art. 7 al. 1 OTa-IPI).

Conformément à l'art. 21 al. 3 PA et à l'art. 7 al. 2 OTa-IPI, le délai de paiement est observé si la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'Institut dans les délais.

Selon la jurisprudence, si la somme due a été payée dans les délais, le fait que le montant n'ait pas encore été crédité sur le compte de l'Institut n'a aucune incidence sur l'observation du délai de paiement. En effet, le moment déterminant pour constater l'observation de ce délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'Institut à la Poste suisse ou celui auquel la somme en faveur de l'Institut a été débitée du compte postal ou bancaire de la partie ou de son mandataire¹⁰⁵. Il résulte de cette jurisprudence qu'en règle générale, le délai n'est pas respecté lorsque l'ordre de paiement est donné le dernier jour du délai de paiement, car habituellement le montant n'est débité du compte que le prochain jour bancaire ouvrable. Le délai est néanmoins en principe réputé observé en dépit d'une erreur dans la saisie du numéro de compte¹⁰⁶.

Lors du paiement de la taxe d'opposition par débit sur le compte courant auprès de l'Institut, 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 à partir de cette date d'un avoir suffisant pour payer l'intégralité de la taxe. La date d'exécution de l'ordre de débit par l'Institut n'est pas déterminante à cet égard.

En cas de paiement par carte de crédit, le paiement est réputé effectué à la réception par l'Institut de l'autorisation de débiter. Si l'autorisation porte sur une taxe que l'Institut n'a pas encore facturée (p. ex. paiement d'une taxe de dépôt lors de la présentation d'une demande d'enregistrement par le biais du portail e-trademark) et pour laquelle il n'existe pas de délai de paiement légal, la date de facturation est considérée comme la date de réception du paiement. Le paiement est valable uniquement si le montant, déduction faite de la commission perçue par la société émettrice de la carte de crédit, est inscrit au crédit d'un compte de l'Institut (art. 8 OTa-IPI).

¹⁰⁴ CREPI, sic! 2001, 526, consid. 4 et 5 – Tigermarket (fig.) ; TAF B-5165/2011, consid. 3.2 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

¹⁰⁵ TF 9C_94/2008, consid. 5.2 et les réf. cit.

¹⁰⁶ Cf. arrêt non publié du TAF du 24 mai 2011 en la cause B-2415/2011 et les réf. cit.

Partie 2 – Procédure d'enregistrement

1. Introduction

La procédure d'enregistrement commence par le dépôt et se termine par l'enregistrement ou le rejet de la demande (art. 30 LPM). Elle est subdivisée en examen préliminaire, examen formel et examen matériel, ce dernier étant traité à la Partie 5 des présentes Directives.

Une fois la marque enregistrée ou la demande rejetée, il n'est plus possible de modifier le signe (cf. ch. 3.7, p. 61).

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

2.1.3 Liste des produits ou des services

La demande doit contenir une liste des produits 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 régularisés dans le délai fixé, 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 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.

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. 51). 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. L'Institut peut renoncer à la présentation du formulaire si un dépôt formellement valable contient toutes les indications exigées (art. 8 al. 2 OPM).

3.1.2 Déposant

Selon l'art. 28 al. 1 LPM, toute personne physique ou morale peut faire enregistrer une marque. (cf. Partie 1, ch. 3.1.1, p. 20). Il existe une exception pour les marques collectives qui ne peuvent pas être déposées par une personne physique (cf. Partie 5, ch. 9.1 s., p. 187), et des règles spéciales pour les marques géographiques (cf. Partie 5, ch. 10.3, p. 189).

Lorsque les indications figurant dans la demande d'enregistrement ne permettent pas de déterminer avec certitude 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. L'Institut considère comme

¹ Concernant le report de la date de dépôt, cf. ch. 3.7, p. 61.

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

destinataire des écrits la personne dont le nom apparaît le premier sur la demande d'enregistrement aussi longtemps que l'un des déposants n'a été désigné comme destinataire des écrits ou qu'aucun mandataire commun n'a été constitué. Il désigne une personne comme destinataire des notifications tant qu'un des déposants n'a pas été indiqué comme destinataire des communications ou qu'un mandataire commun n'a pas été choisi (art. 4 al. 2 OPM).

Si le déposant n'a ni domicile ni siège en Suisse, il doit désigner un domicile de notification en Suisse (art. 42 LPM ; cf. Partie 1, ch. 4.3, p. 25).

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 conventionnelles³, 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 objective⁴, 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 formes de marques particulières (art. 10 al. 1 OPM in fine)⁵. 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. 3.2.8, p. 57).

La reproduction de la marque ne doit pas dépasser un format de 8 x 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. 3.2.4, p. 55).

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 fixé, 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 fixé, l'Institut déclare la demande irrecevable (cf. ch. 2.1.4, p. 51).

³ Motifs, marques de couleur, marques tridimensionnelles, marques de position, marques de mouvement, hologrammes.

⁴ Pour les marques olfactives voir TAF B-4818/2010, consid. 6.3.1 – Odeur d'amandes grillées (marque olfactive).

⁵ 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 certaines formes de marques particulières.

3.2.1 Revendication de couleur(s)

En l'absence d'une revendication de couleur, la marque est protégée dans toutes les couleurs possibles⁶. 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. Le déposant peut préciser la couleur au moyen d'un standard de couleur internationalement reconnu (p. ex. Pantone, RAL ou NCS).

L'Institut accepte également une revendication partielle de couleur(s), c'est-à-dire une revendication qui se limite 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 revendiquée : rouge (Pantone 185)

3.2.2 Marque verbale, marque verbale/figurative et marque figurative

Les marques verbales sont constituées exclusivement de caractères imprimables qui résultent de la norme ISO 8859-15 (cf. Annexe, p. 244) et ne sont pas assorties d'une revendication de couleur(s). Les marques verbales/figuratives (marques combinées) sont constituées de tels caractères combinés avec des éléments graphiques ou une revendication de couleur(s). L'utilisation de caractères de commande tels que des retours à la ligne ou des tabulateurs n'est pas possible pour les marques verbales. Les signes qui contiennent des caractères de commande doivent être déposés en tant que marques verbales/figuratives⁷.

En cas de revendication de couleur(s) pour les marques verbales/figuratives ou les marques figuratives, une reproduction en couleur(s) doit être jointe à la demande (art. 10 al. 2 OPM).

⁶ ATF 134 III 406, consid. 6.2.2 - VSA Verband ASA Association des entreprises suisses d'ascenseurs (fig.)

⁷ Cela signifie, par exemple, que les signes qui sont écrits sur deux lignes doivent être déposés comme marques verbales/figuratives. En revanche, il est possible de déposer comme marque verbale la représentation des caractères de commande sous forme de codes en utilisant les caractères imprimables qui résultent de la norme ISO 8859-15 (cf. Annexe, p. 245). Les signes „¶“, „\n“ ou „^J“ peuvent en particulier être déposés comme (parties de) marques verbales.

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. 54.

La saisie dans le système informatique d'un signe en tant que marque verbale, marque verbale/figurative ou marque figurative est purement technico-administrative. Elle ne révèle rien sur l'étendue de la protection de la marque, ni sur la manière dont celle-ci doit être utilisée pour maintenir le droit à la marque. Seule l'inscription au registre possède une valeur juridique.

3.2.3 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 acceptés, car ils ne sont 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).

3.2.4 Marque tridimensionnelle

Le caractère tridimensionnel de la marque doit clairement ressortir de sa reproduction et l'objet de la protection doit être défini de façon suffisamment précise. A cette fin, le déposant doit remettre à l'Institut soit une reproduction en perspective, soit une reproduction montrant la marque sous différents angles⁸. De plus, il convient d'indiquer dans la demande d'enregistrement qu'il s'agit d'une marque tridimensionnelle (art. 10 al. 3 OPM). A défaut d'une telle indication, l'Institut traite la marque comme une marque figurative.

⁸ Cf. CREPI, sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.

Exemples de reproductions admises :



CH 609 069, cl. 3



CH 634 580, cl. 36

3.2.5 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).

3.2.6 Marque de couleur (abstraite)

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

- sous la rubrique « revendication de couleur », la(es) désignation(s) de 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) ;
- une reproduction de cette couleur (maximum 8 x 8 cm) doit figurer dans la demande d'enregistrement (art. 10 al. 2 OPM).

S'il y a pluralité de couleurs, il est possible d'indiquer, lors du dépôt, la proportion occupée par chaque couleur ; l'indication d'un pourcentage n'est pas forcément nécessaire. En l'absence d'une indication du rapport d'utilisation, l'examen de la marque se fondera sur la répartition des couleurs, telle qu'elle ressort de la reproduction.

3.2.7 Motif

Lors du dépôt d'un motif, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies pour éviter toute confusion avec une marque figurative :

- sous les rubriques « marque » ou « remarques » doit figurer l'indication « motif » (art. 10 al. 3 OPM) ;
- une reproduction de ce motif (maximum 8 × 8 cm), composé d'un extrait d'un dessin qui se répète en principe de manière illimitée, doit être remis avec 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, à savoir pour quelle partie de l'objet représenté la protection à titre de marque est requise. 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. Il est possible d'ajouter des clarifications dans la demande d'enregistrement.

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 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 (art. 10 OPM). Il faut remettre à l'Institut des reproductions des différentes séquences du mouvement ; 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).

Exemple :



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. 53) pour une marque olfactive⁹. 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 (cf. ch. 3.2, p. 53). Pour éviter toute confusion avec d'autres types de marques, il faut préciser « marque olfactive » dans la demande d'enregistrement (art. 10 al. 3 OPM).

3.3 Catégorie de marque

Concernant la catégorie de marque, une distinction est faite entre marque individuelle, marque de garantie, marque collective et marque géographique. Lorsqu'une marque ne doit pas être enregistrée en tant que marque individuelle, il est nécessaire de mentionner la catégorie de la marque dans la demande d'enregistrement (art. 9 al. 2 let. c et c^{bis} OPM). Les modifications ultérieures de la catégorie de marque entraînent généralement un report de la date de dépôt (cf. ch. 3.7, p. 61). Pour les marques de garantie, les marques collectives et les marques géographiques, le déposant doit remettre un règlement correspondant à l'Institut (art. 23 al. 1 et art. 27c LPM)¹⁰.

3.4 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. 52). La LPM prévoit trois exceptions au principe de la priorité découlant du dépôt (art. 6 LPM). Dans les cas de la priorité au sens de la CUP, de la priorité découlant d'un droit de réciprocité et de la priorité découlant d'une exposition, une date antérieure peut être revendiquée comme date de dépôt.

⁹ TAF B-4818/2010, consid. 6.2.2 – Odeur d'amandes grillées (marque olfactive).

¹⁰ Pour plus de détails, cf. Partie 5, ch. 9.2, p. 188 (pour les marques collectives), Partie 5, ch. 9.3, p. 189 (pour les marques de garantie) et Partie 5, ch. 10.4, p. 192 (pour les marques géographiques).

3.4.1 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 l'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 le 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 l'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).

Dans les cas peu clairs, l'Institut peut exiger un document de priorité¹¹. Le déposant doit alors le produire dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt (art. 14 al. 1 OPM)¹². Si le déposant ne produit pas les documents nécessaires, le droit de priorité s'éteint (art. 14 al. 1 OPM). La poursuite de la procédure est toutefois possible dans le cas où ce délai ne serait pas respecté¹³.

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 avoir été établi par l'autorité compétente¹⁴.

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 priorité¹⁵. En outre, les deux objets doivent être identiques ou ne pas comporter, dans l'impression d'ensemble qui s'en dégage, de différences essentielles (art. 4 let. C al. 4 CUP).

Si la liste des produits ou des services de la demande suisse est plus large que celle du premier dépôt, le déposant ne peut revendiquer qu'une priorité partielle (couvrant les produits ou les services identiques) et doit l'indiquer dans la rubrique correspondante de la

¹¹ Cf. art. 9 LPM en relation avec l'art. 14 al. 1 OPM, de même que message « Swissness », p. 7783.

¹² L'Institut émettra une notification en temps utile pour permettre au déposant de respecter le délai de remise du document de priorité.

¹³ Cf. CREPI, sic! 2006, 182 – KEW.

¹⁴ Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch, le document de priorité doit être joint en annexe (PDF) (voir Partie 1, ch. 5.1, p. 25).

¹⁵ 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.

demande d'enregistrement. En revanche, si la liste des produits 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 ou les services.

3.4.2 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 pratique¹⁶.

S'agissant de la procédure de revendication d'une priorité découlant du principe de réciprocité, voir ch. 3.4.1, p. 59.

3.4.3 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.

3.5 Procédure d'examen accélérée

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

3.6 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'OTa-IPI fixe les modalités de paiement (art. 4 à 9) ainsi que le montant des taxes (Annexe I de l'OTa-IPI).

La taxe de dépôt et la surtaxe pour classe supplémentaire sont dues lors du dépôt de la marque et doivent être payées dans le délai fixé par l'Institut (art. 18 al. 1 et 3 OPM). Celui-ci

¹⁶ L'art. 12 al. 3 OPM, en vertu duquel l'Institut tient une liste des Etats qui accordent la réciprocité à la Suisse au sens de l'art. 7 al. 2 LPM, est donc devenu caduque et a été abrogé.

rejette la demande d'enregistrement en cas de paiement tardif (art. 30 al. 2 let. b LPM). La taxe demeure néanmoins due. Une taxe payée tardivement n'est donc pas remboursée (cf. notamment Partie 1, ch. 11.3, p. 49).

Lorsque la liste des produits 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. Si des classes supplémentaires sont ajoutées en cours de procédure d'enregistrement, le déposant doit s'acquitter des surtaxes y relatives dans le délai imparti. 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. Si des classes sont supprimées au cours de la procédure d'enregistrement, la surtaxe déjà payée n'est pas remboursée.

3.7 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, y compris les modifications du type et de la catégorie de marque¹⁷ ;
- 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 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. 52).

3.8 Publication et durée de validité

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

¹⁷ Cf. CREPI MA-RS 01/95, consid. 3 – MEDISCUS MONARCH. Le seul cas où la date de dépôt n'est pas reportée est lorsqu'une marque collective est modifiée en marque individuelle, le déposant pouvant (co-)utiliser les deux catégories de marques et leur fonction n'étant pas fondamentalement différente.

4. Liste des produits 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 ou des services déterminés. L'art. 11 OPM prévoit que les produits 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.

Le classement des produits et des services permet aux milieux intéressés de chercher efficacement les marques enregistrées et de déterminer si un risque de conflit existe. La description rigoureuse des produits et des services ainsi que leur classement correct permettent de définir l'objet et le champ de protection des marques enregistrées. Une définition précise de l'objet de la protection permet entre autres de déterminer pour quels produits ou services la marque doit être utilisée (art. 11 al. 1 LPM)¹⁸.

En tant que membre de l'Arrangement de Nice, la Suisse est tenue d'appliquer 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 revendiquées (art. 11 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. 15 OPM en relation avec l'art. 28 al. 2 LPM). 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 indications générales des intitulés de ces classes (*Oberbegriffe*) figurant dans la Classification de Nice au moment du dépôt¹⁹.

Si les produits ou les services ne sont pas décrits de manière précise, l'Institut en informe le déposant et lui demande de les reformuler. Si le défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, l'Institut rejette la demande (art. 30 al. 2 let a LPM en relation avec l'art. 11 OPM)²⁰. Dans la mesure du possible, l'Institut fait des propositions de reformulation, à condition toutefois qu'il soit possible de déterminer le sens de la formulation initiale. La responsabilité liée à la formulation de la liste des produits ou des services et à sa conformité juridique continue toutefois d'être endossée par le déposant, tout comme le fait que la formulation qu'il propose à l'Institut corresponde à une précision de la liste initialement déposée. En effet, si la nouvelle formulation s'avère être en réalité une extension de la liste d'origine, la date de dépôt sera reportée (art. 29 al. 2 LPM).

¹⁸ Cf. partie 6, ch. 5.4.5, p. 220.

¹⁹ TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 – G5, cf. ch. 4.3, p. 64.

²⁰ TAF B-3920/2011, consid. 2 – GLASS FIBER NET.

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 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 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 radioréveil) 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). Les services de crédit-bail financier sont toutefois classés en classe 36 en tant que services financiers.
- 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.

- d) Les services rendus dans le cadre de services de franchisage sont classés, en principe, dans les mêmes classes que celles où sont classés les services rendus par le franchiseur (par exemple, services de conseil commercial dans le cadre de services de franchisage [cl. 35], services de financement dans le cadre de services de franchisage [cl. 36], services juridiques dans le cadre de franchisage [cl. 45]).

4.3 Emploi des indications générales figurant dans les intitulés de classes de la Classification de Nice

Les indications générales figurant dans les intitulés de classes de la Classification de Nice sont, selon la pratique de l'Institut, suffisamment précises pour être acceptées. La seule exception concerne l'indication générale de l'intitulé de la classe 45 « services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus » qui est considérée par l'Institut comme imprécise. La formulation « services personnels et sociaux » et l'ajout « destinés à satisfaire les besoins des individus » sont trop vagues et ne permettent pas, même en tenant compte de la classe concernée, de tirer de conclusions 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).

Cependant, seuls les produits ou services effectivement couverts par les indications générales sont protégés²¹. Cela signifie que, lorsqu'un déposant revendique toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe, tous les produits ou services de cette classe ne sont pas forcément couverts. Ne sont par exemple pas couverts par les indications générales de l'intitulé de la classe à laquelle ils appartiennent les produits ou services suivant : « casques de protection », « genouillères pour ouvriers » et « combinaisons spéciales de protection pour aviateurs » en classe 9, « pupitres à musique » en classe 15, « repassage du linge » en classe 37, « agence de presse » en classe 38, « location de scaphandres » en classe 39 ou « location de générateurs » en classe 40 ou « chronométrage des manifestations sportives » en classe 41. De plus, ne sont couverts par les indications générales que les produits ou services qui relevaient de ces indications générales au moment du dépôt. La protection n'est pas étendue aux nouvelles indications générales intégrées par la suite dans cette classe²².

²¹ TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.2 – G5.

²² Cf. TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 – G5.

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

L'Institut considère qu'une liste de produits 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 telle²³. Le déposant devra donc préciser sa liste de produits ou de services. Pour déterminer si la « précision » apportée ne constitue pas une extension de la liste des produits ou des services, l'Institut prend en compte les indications générales de l'intitulé 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'indication générale figurant dans l'intitulé de la classe correspondante, l'Institut considère que cette « précision » est en réalité une extension de la liste des produits ou des services et la date de dépôt est reportée en conséquence (art. 29 al. 2 LPM).

4.5 Définition des termes

Pour définir un terme figurant dans une liste de produits et de services, il convient, dans un premier temps, de se baser sur la définition lexicale du terme en question. Pour les termes qui peuvent figurer dans plusieurs classes, il convient de consulter la systématique de la Classification de Nice. S'il faut examiner le terme « bassine » en classe 11, il est par exemple évident, sur la base de la systématique de la classification, qu'il ne s'agit pas de bassines au sens large, mais uniquement de « baignoires ou cabines de douche » (cf. ci-après ch. 4.6). Il importe également de tenir compte des remarques générales et des notes explicatives accompagnant chaque classe de la Classification de Nice (cf. ch. 4.2). Dans un deuxième temps, il convient de tenir compte de l'usage courant du terme et de son emploi habituel sur le marché²⁴, dans la mesure où ils sont compatibles avec la systématique de la classification. Enfin, il faut également prendre en considération les définitions légales du terme²⁵.

Les critères susmentionnés relatifs à la définition d'un terme sont aussi applicables à l'examen consistant à déterminer quels produits ou services relèvent d'une indication générale déterminée.

4.6 Prise en compte du numéro de classe lors de l'interprétation des termes

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. Cela ne signifie pas pour autant qu'un terme formulé de manière imprécise devient acceptable par le simple ajout du numéro de classe

²³ Cf. art. 9 al. 1 TLT de Singapour.

²⁴ TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 - Luminous ; TF 4A 444/2013, consid. 5.4.2 – G5.

²⁵ Cf. TF 4A 444/2013, consid. 5.4.2 – G5, dans lequel le TF, pour sa définition, se base aussi sur les définitions légales des termes « complément alimentaire » et « produit pharmaceutique » (se référant aux développements de l'instance précédente au consid. 5.3).

(cf. ch. 4.5). Si le terme utilisé n'est pas couvert par un autre terme de la liste alphabétique ou par une indication générale figurant dans les intitulés des classes, une précision demeure nécessaire. Une formulation telle que « classe 7 : moteur » est acceptée car cette classe comprend des moteurs. Si, en cours de procédure, le déposant souhaite en plus la protection pour des « moteurs de voitures » (classe 12), un report de la date de dépôt sera effectué (art. 29 al. 2 LPM) car ces produits ne sont pas couverts par la formulation utilisée à l'origine en classe 7.

Pour les services, le numéro de la classe est également pris en compte pour interpréter un terme utilisé. Cependant, il convient de noter que, souvent, la désignation d'un service ne permet pas de le rattacher clairement à une seule indication générale figurant dans les intitulés des classes ou à un terme de la liste alphabétique. Dans ce cas également, l'ajout « pour autant qu'ils soient compris dans cette classe » n'implique pas que les termes formulés de manière imprécise sont conformes aux exigences légales par le simple ajout du numéro de classe.

4.7 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. Partie 1, ch. 5.8.1, p. 38). 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. S'il n'existe aucune traduction, c'est la définition de ce terme qui 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) »).

4.8 Termes « parties », « accessoires » et « dispositifs »

Utilisés seuls, les termes « parties », « accessoires » et « dispositifs » ne désignent pas un produit concret. Ils ne sont pas suffisamment précis pour être classifiés. Ils ne peuvent être attribués à une classe que s'ils font partie ou s'ils constituent un élément d'un produit classifiable, par exemple « foreuse et leurs parties et accessoires » dans la classe 7, et s'ils forment un tout compréhensible. Il faut toutefois être attentif au fait que tous les accessoires et parties d'une foreuse n'appartiennent pas à la classe 7 (p. ex. les accumulateurs d'une foreuse font partie de la classe 9). L'Institut accepte aussi le terme « ... et accessoires pour autant qu'ils soient compris dans cette classe » si les accessoires figurent dans la classe indiquée (p. ex. le terme « gants et accessoires pour autant qu'ils soient compris dans la classe 25 » ne serait pas admis parce qu'il n'y a pas d'accessoires connus pour des gants dans la classe 25). Si cet ajout est suivi d'une liste de produits accessoires, il faut veiller à ce qu'ils fassent tous partie de la classe désignée. Par exemple, la formulation « bicyclettes et leurs accessoires, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans d'autres classes, en particulier des porte-bagages, des casques et des feux pour bicyclettes » ne serait pas admise, parce que tous les produits énumérés n'appartiennent pas à la classe correspondante (casques [cl. 9] et feux pour bicyclettes [cl. 11]). Le terme « dispositif » doit

être précisé : il convient d'indiquer sa nature, sa fonction et son usage, par exemple « dispositifs de sauvetage » en classe 9 ou « dispositifs pour dégager les bateaux » en classe 12.

4.9 Termes « sets » et « kits »

Certains produits sont couramment vendus sous la forme de « sets » ou de « kits ». Si les produits contenus dans le set sont identiques, par exemple un « set de feutres de couleur » (cl. 16) ou un « set de couteaux » (cl. 8), le classement des produits n'est pas problématique. Il en va de même si les produits vendus dans un set sont tous destinés au même usage, par exemple un « set de premier secours » (cl. 5) ou un « set de manucure » (cl. 8). Les termes de ce type sont admis, même si les différents produits n'appartiennent pas à la même classe (p. ex. les sets de premier secours contiennent en général des ciseaux [cl. 8]). Il importe pour le classement que les sets ou les kits soient commercialisés comme un tout et que les éléments principaux qui les composent appartiennent à la même classe que le set ou le kit. Un terme comme « kit de produits chimiques » ou « sets pour mécaniciens » est par contre trop vague pour être attribué à une classe. Il n'apparaît en effet pas clairement ce que contient le set ou le kit, ni à quel usage sont destinés les produits qui les composent. Dans ces cas, il convient d'énumérer séparément les produits pour les classer.

4.10 Terme « système » en tant que produit

Comme un système est toujours composé de plusieurs éléments, le terme « système » n'est admis que s'il ressort clairement de quels éléments le système est composé et si ces éléments appartiennent à la même classe. Le terme « système » est également admis s'il est utilisé comme un synonyme de termes comme « appareils », « instruments », « installations ». Sont par exemple admis les termes « systèmes informatiques » (cl. 9), « systèmes de navigation » (cl. 9), « systèmes d'éclairage » (cl. 11) ou « systèmes de freinage pour véhicules » (cl. 12).

4.11 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 services²⁶. 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.

²⁶ CREPI, sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.) ; TF, sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

4.12 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 »²⁷. Il s'agit de services qui ne sont pas destinés aux consommateurs finaux, mais aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs ou aux producteurs²⁸. La vente au détail doit donc être comprise comme un genre particulier de promotion des marchandises²⁹. Ainsi, la fabrication et la vente 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 concernées³⁰. 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.

4.13 Service « fabrication sur mesure de produits » de la classe 40

La fabrication de produits n'est pas un service au sens de la Classification de Nice. Elle est en effet couverte par les produits désignés, de sorte que les produits à fabriquer doivent ainsi être classés dans les classes correspondantes. Le service « fabrication sur mesure de produits » est toutefois accepté à certaines conditions.

D'une part, la fabrication doit impérativement être effectuée sur commande d'un tiers. Si les produits sont fabriqués pour le propre compte du déposant (fabricant) et ensuite vendus à des tiers, il ne s'agit pas d'un service au sens de la classe 40 ; il faut donc revendiquer la protection pour le produit en question.

D'autre part, la formulation doit impérativement préciser que la fabrication correspond aux besoins, aux exigences concrètes ou au cahier des charges spécifiques du client. Ces conditions ne doivent pas être réalisées de manière cumulative, mais doivent être mentionnées en fonction de la nature du produit à fabriquer. Aussi, par exemple, une prothèse dentaire ne peut être adaptée qu'aux besoins spécifiques d'un client, alors que, dans le cas de médicaments spécifiques, il faudra probablement se conformer à une composition ou à d'autres exigences techniques concrètes. Si le déposant opte pour une autre formulation, il convient de vérifier que celle-ci soit suffisamment précise et qu'elle soit appropriée pour définir un service au sens de la classe 40.

Enfin, les produits à fabriquer doivent être indiqués de façon précise afin de limiter le champ de protection. Tous les termes qui seraient considérés admis dans les classes de produits sont en principe considérés comme suffisamment précis. Il convient à cet égard en principe de se référer aux mêmes critères appliqués à la classification des produits. Une exception

²⁷ Classification de Nice, note explicative relative à la classe 35.

²⁸ TAF B-6856/2014, consid. 4.2 – sportsdirect.com (fig.) / sportdirect (fig.) ; TAF B-5296/2012, consid. 4.3.3 – toppharm Apotheken (fig.) ; TAF B-8240/2010, consid. 5 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION ; TAF B-5530/2013, consid. 3.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

²⁹ Cf. Partie 6, ch. 6.1.3, p. 227.

³⁰ TAF B-516/2008 – AFTER HOURS.

doit être faite lorsqu'un terme est considéré comme suffisamment précis en application de la « pratique des classes » (cf. ch. 4.6). Ainsi, par exemple, le terme « moteur » peut être considéré comme suffisamment précis si l'on tient compte du numéro de la classe et accepté sans autre précision aussi bien en classe 7 qu'en classe 12. Une précision est cependant nécessaire en classe 40, car le lien à la classe fait défaut.

Des formulations comme « produits dans le domaine de xy » ne sont pas acceptées. Le terme « dans le domaine de » est tellement vague que des produits relevant de différentes classes peuvent être concernés. Les « produits dans le domaine de la médecine » relèvent par exemple des classes 1, 5, 9, 10, 16 et peuvent même couvrir des denrées alimentaires.

Exemples de formulations qui peuvent être admises :

« Fabrication sur mesure de parties d'automobiles à la demande et selon le cahier des charges d'un client ».

« Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques sur commande et selon les exigences d'un client ».

4.14 Formulations problématiques

Les indications qui ne décrivent pas des propriétés objectives et intrinsèques des produits et services concernés n'ont pas à être utilisées dans une liste de produits et services³¹. Pour cette raison, des précisions relevant du domaine du marketing, telles que celles relatives à l'aire géographique de distribution ou au prix, ne sont pas acceptées. De la même manière, les indications qui renvoient à l'usage que le titulaire entend faire des produits et non à des propriétés particulières de ceux-ci sont refusées. Ainsi, l'expression « instruments d'écriture à des fins publicitaires » est refusée car si un stylo est perçu comme un support publicitaire, ce n'est pas en raison du produit lui-même mais en raison du contexte dans lequel il est utilisé. Par contre, une expression telle que « voiture de sport » peut être admise car elle renvoie à un produit aux propriétés particulières.

Les marques ou les dénominations géographiques protégées par des lois spécifiques sont également refusées pour désigner un produit. Il s'agit ici de ne pas déprécier la protection que confère la marque ou l'indication géographique par une utilisation purement générique. Ainsi, une liste de produits qui contient le mot « Tequila » en classe 33 doit être refusée, car « Tequila » n'est pas un terme générique mais une indication protégée pour des boissons spiritueuses d'Agave originaires du Mexique³². En revanche, une indication géographique protégée peut être utilisée pour préciser, mais non pour désigner, un produit particulier. Ainsi, l'expression « boissons spiritueuses bénéficiant de la dénomination protégée 'Tequila' » est acceptée en classe 33, tout comme, par exemple, « fromages bénéficiant de l'appellation d'origine protégée 'Gruyère' » en classe 29 ou « saucissons bénéficiant de l'indication géographique protégée 'Saucisson vaudois' » dans la même classe.

³¹ Cf. TAF B-5642/2014, consid. 9.2 – EQUIPMENT.

³² Selon l'accord agricole du 27 novembre 2000 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique ; RS 0.632.315.631.11.

4.15 Les outils d'aide à la classification

La responsabilité du contenu et de la formulation de la liste des produits 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 divers 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 (<https://www.ige.ch>).
- Le site internet de l'Institut propose un lien vers l'« Aide à la classification » (<http://wdl.ipi.ch>), à savoir une banque de données disponible en quatre langues (allemand, français, italien et anglais) qui permet aussi bien la recherche de produits ou services déterminés que l'examen des listes des produits 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 et de l'OMPI. 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. L'« Aide à la classification » traduit également certains termes isolés ou des listes entières de produits ou services. Les termes contenus dans l'« Aide à la classification » ont été validés en étroite collaboration avec l'OMPI. Les banques de données de l'Institut et de l'OMPI contiennent dès lors un grand nombre de termes en commun. Ainsi, les termes traduits en français grâce à l'« Aide à la classification » correspondent en principe à la pratique de l'OMPI et ne devraient plus être notifiés par cette organisation dans le cadre d'une demande d'enregistrement international.
- Le déposant et l'Institut peuvent élaborer ensemble une liste de produits ou de services standard. Tous les termes et expressions contenus dans cette liste seront ensuite intégrés dans l'« Aide à la classification ». Les dépôts futurs contenant exclusivement une partie ou toute la liste standard seront ainsi considérés comme non problématiques 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 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 ou des services, est fait une fois le dépôt effectué et la taxe correspondante payée.

Partie 3 – Registre

1. Introduction

En vue de garantir la sécurité juridique, l'Institut tient le registre des marques (art. 37 LPM). Il 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. Ces dossiers rendent 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 l'enregistrement. Le règlement d'une marque collective ou d'une marque de garantie, ainsi que le règlement d'une marque géographique font également partie du dossier (art. 36 al. 2 OPM).

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 <https://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 requérant la forme écrite (radiation totale ou partielle – ch. 4.6 et 4.10, p. 74 s.) doivent être annexées en format PDF si elles sont envoyées par courriel. De la même manière, les documents complémentaires qui doivent être joints à la demande (p. ex. une déclaration de transfert, cf. ch. 4.1 et 4.2, p. 72 s.) peuvent être envoyés en annexe au format PDF.

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

2. Enregistrement

Au terme de l'examen préliminaire (art. 15 OPM, cf. Partie 2, ch. 2, p. 51), de l'examen formel (art. 16 OPM, cf. Partie 2, ch. 3, p. 52) et de l'examen matériel (art. 17 OPM, cf. Partie 5, p. 95 s.), 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, laquelle reproduit toutes 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 4, ch. 2, p. 78) et les enregistrements internationaux désignant la Suisse (cf. Partie 4, ch. 3, p. 87) ne sont pas inscrits au registre suisse des marques mais sont exclusivement portés au registre international des marques tenu par l'OMPI, à Genève.

3. 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'OTA-IPI). 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). La taxe de prolongation doit être payée dans les délais définis à l'art. 10 al. 3 LPM (art. 26 al. 4 OPM). Si la taxe de prolongation est payée après l'échéance de l'enregistrement, une surtaxe est perçue (art. 26 al. 5 OPM). 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 ou des services pour laquelle elle est enregistrée.

Simultanément avec la demande de prolongation, il est toutefois possible de requérir des modifications des indications enregistrées (cf. art. 28 ss OPM) ainsi qu'une limitation de la liste des produits 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.

4. Modifications et radiations

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 <https://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.

4.1 Transferts

Le titulaire peut transférer sa marque pour tout ou partie des produits enregistrés (art. 17 al. 1 LPM). Le transfert de marques géographiques est exclu (art. 27e al. 1 LPM ; cf. Partie 5, ch. 10, p. 189). Pour que le transfert soit valable, la forme écrite est requise (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 est exclue, 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. 4.2, p. 24).

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

4.2 Cessions partielles

Le transfert peut porter sur une partie seulement des produits ou des services. Cette cession partielle a pour conséquence, d'une part, le maintien de la marque pour les produits ou les services non cédés et, d'autre part, l'enregistrement d'une nouvelle marque pour les produits ou les services qui ont été cédés. La durée de protection des deux marques reste inchangée.

La demande doit satisfaire aux mêmes exigences qu'une demande de transfert complète (cf. ch. 4.1, p. 72). En outre, les produits 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.

4.3 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 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 le titulaire. La demande doit préciser de quelle manière les produits 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). En cas de division d'une demande d'enregistrement, il faut payer une taxe de dépôt pour chaque demande divisionnaire.

4.4 Licences

Le titulaire d'une marque peut autoriser des tiers à l'utiliser en concluant des contrats de licence. Sont exclues les marques géographiques (art. 27e al. 1 LPM). Le contrat de licence n'est pas soumis au respect d'une forme particulière. La licence peut porter sur une partie

¹ Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch, ces documents doivent être joints sous forme d'annexe (PDF) (cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 25).

des produits ou des services enregistrés ou se limiter à un certain territoire (art. 29 al. 1 let. d OPM). Elle peut aussi être exclusive (art. 29 al. 1 let. c OPM), conférant ainsi au preneur de licence le droit exclusif d'utiliser la marque. Tant qu'une licence exclusive est inscrite au registre, aucune autre licence non compatible avec la licence exclusive n'est inscrite pour la même marque (art. 29 al. 3 OPM).

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)². 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, il faut également spécifier les produits ou les services pour lesquels la licence a été octroyée. 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).

4.5 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 ; 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 valable³ (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).

4.6 Radiation partielle

Le titulaire d'une marque peut à tout moment limiter la liste des produits ou des services (art. 35 LPM et 35 OPM), ce qui équivaut à une radiation partielle. Si le titulaire désire à nouveau

² Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch, ces documents doivent être joints sous forme d'annexe (PDF) (cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 25).

³ Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch, ce document doit être joint sous forme d'annexe (PDF) (cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 25).

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

4.7 Modification du règlement

Si le règlement d'une marque collective ou de garantie est modifié après l'enregistrement de la marque, cette modification doit être soumise pour examen et approbation à l'Institut (par analogie à l'art. 24 LPM).

Si le règlement d'une marque géographique enregistrée est modifié en raison d'une modification du cahier des charges ou de la réglementation déterminante après l'enregistrement de la marque, ce nouveau règlement doit aussi être soumis pour examen et approbation à l'Institut (par analogie à l'art. 27c LPM).

4.8 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.

4.9 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.

4.10 Radiations

Un enregistrement peut être radié intégralement ou partiellement, conformément à l'art. 33 et 35 LPM en relation avec l'art. 35 OPM, lorsque :

- l'enregistrement est révoqué par une décision d'opposition entrée en force (art. 33 LPM)⁴ ;
- le titulaire ou le mandataire le requiert (art. 35 let.1 LPM) ;
- l'enregistrement n'est pas prolongé dans les délais prévus (art. 35 let. b LPM) ;
- un jugement entré en force a déclaré l'enregistrement nul (art. 35 let. c LPM)⁵;
l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée sur laquelle se fonde une marque géographique est radiée (art. 35 let. d LPM)⁵ ;
- Une demande de radiation est acceptée (art. 35 let. e LPM)⁵.

La radiation totale ou partielle n'est soumise à aucune taxe. Une taxe est perçue en cas de radiation pour défaut d'usage de la marque (art. 35 OPM).

5. Registre des marques, renseignements et consultation des pièces

5.1 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 al. 1 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).

5.2 Renseignements et consultation des pièces

Sur demande, l'Institut donne aux tiers des renseignements sur les demandes d'enregistrement (demandes retirées ou rejetée incluses ; art. 38 al. 1 OPM). Ces renseignements ne comprennent que les données qui seraient publiées lors de l'enregistrement (art. 38 al. 2 let. a OPM). Lorsqu'une demande est rejetée, les motifs qui ont conduit à son rejet sont également indiqués (art. 38 al. 2 let. b OPM)⁶.

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,

⁴ Pour les marques inscrites au registre international, le refus de protection remplace la révocation de l'enregistrement au sens de l'art. 33 LPM (art. 52 al. 1 let. a OPM), que l'Institut ne publie pas (art. 52 al. 2 OPM).

⁵ Pour les marques inscrites au registre international, l'invalidation remplace la radiation de l'enregistrement au sens de l'art. 35 let. c à e LPM (art. 52 al. 1 let. b OPM), que l'Institut ne publie pas (art. 52 al. 2 OPM).

⁶ Les décisions principales se trouvent dans « l'Aide à l'examen » de l'Institut (<https://ph.ige.ch>).

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).

Sur le contenu du dossier et les règles générales relatives à l'accès au dossier, il est renvoyé aux informations correspondantes dans la partie générale (cf. Partie 1, ch. 5.6, p. 34).

6. 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 4 – Enregistrements internationaux

1. Introduction

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, toutes les parties contractantes ont ratifié soit uniquement le PM, soit 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 16 octobre 2016, ce système comptait 98 parties contractantes.

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 PM¹.

2. Enregistrements internationaux à base suisse

2.1 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) Un enregistrement international peut aussi bien se fonder sur une marque nationale enregistrée (marque de base) que sur une demande nationale en cours de traitement (demande de base).

b) La Suisse est le pays d'origine du titulaire aux conditions suivantes (art. 2 PM) :

Le déposant doit

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

Selon 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.

2.2 Demandes d'enregistrement international (art. 3 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

¹ Il existe toutefois deux limites concernant les taxes à payer (voir ch. 2.2.2, p. 80) et le délai de refus (voir ch. 3.2.1, p. 91).

(<https://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.

2.2.1 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 2, ch. 3.4.1, p. 59 ; art. 4 CUP).

Lorsque la demande internationale se fonde sur un enregistrement de base (cf. ch. 2.1, p. 78), 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. 2.1, p. 78), la date d'enregistrement de la marque suisse ne joue aucun rôle dans le calcul du délai de priorité de sorte qu'il n'existe aucun délai particulier à respecter pour son enregistrement. Dans un tel cas, la demande internationale doit simplement être déposée dans les 6 mois du 1^{er} dépôt. Il convient cependant de noter que si, suite à l'examen formel et matériel, la demande n'aboutit pas à un enregistrement, l'enregistrement international sera radié, sans restitution des taxes déjà payées.

2.2.2 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 ou services (ou une liste limitée de ceux-ci) et concerner le même signe (et la même catégorie de marque²) 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 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.

² Dans le cas d'une marque de garantie, d'une marque collective ou d'une marque géographique, l'Institut transmet la demande à l'OMPI avec la mention « marque de certification, marque collective ou marque de garantie » (règle 9)4)x) RexC).

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).

A l'issue de l'examen de la demande, 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'OTa-IPI) et des taxes internationales (règle 10 RexC, voir le barème des émoluments et taxes, ch. 1 à 3 annexé au RexC). 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.

2.2.3 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. 2.7, p. 86).

2.2.4 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 PM (cf. ch. 3.2, p. 90).

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 (cf. ch. 3.1.2, p. 87).

2.3 Désignations postérieures (art. 3^{ter} 2) 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 ou les 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.

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. Cette manière de procéder permet d'éviter de payer deux fois les taxes correspondant au(x) nouveau(x) pays désigné(s) en peu de temps (avant le renouvellement et au moment du renouvellement). En effet, 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 dernière 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 le désigner postérieurement. 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 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 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. 2.2, p. 78).

2.4 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) PM, cf. ch. 2.5.4, p. 84).

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

Le changement de titulaire d'un enregistrement international peut se rapporter à tous les produits ou les 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. 2.1, p. 78). Ces conditions doivent être remplies pour toutes les parties contractantes désignées dans l'enregistrement international. Si elles sont remplies uniquement 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 auprès de 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) ou les pays concernés doivent être énumérés de façon explicite. L'inscription d'une cession partielle ou totale au registre international est soumise au paiement d'une taxe (voir le barème des émoluments et taxes, ch. 7 annexé au RexC).

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

Le titulaire d'un enregistrement international peut faire inscrire une limitation de la liste des produits 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. 2.5.3, p. 84). L'inscription d'une limitation n'entraîne pas la suppression définitive des produits 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 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 doit être déposée par le titulaire ou son mandataire directement à l'OMPI ou par l'intermédiaire de l'Institut si l'Institut est l'office du titulaire (cf. art. 45 al. 1 let. b LPM). Dans ce dernier cas, il y a lieu d'indiquer les produits ou les services 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).

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

Il est possible de renoncer à la protection à l'égard d'une ou plusieurs parties contractantes désignées pour tous les produits ou les services indiqués. Contrairement à l'inscription d'une radiation totale (cf. ch. 2.5.3 p. 84), l'inscription d'une renonciation n'entraîne pas la suppression définitive de l'enregistrement international. Uniquement 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. La requête peut être déposée par l'intermédiaire de l'Institut ou 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.

2.4.4 Modification du nom ou de l'adresse du titulaire (règle 25.1a)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).

2.4.5 Changement de mandataire (règles 3 et 25.1a)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.

2.5 Autres inscriptions relatives à des enregistrements internationaux

2.5.1 Licence (règle 20bis RexC)

Selon la règle 20^{bis} RexC, il est possible d'inscrire des licences au registre international. L'inscription déploie les mêmes effets qu'une licence inscrite au registre national dans les parties contractantes désignées qui admettent une telle inscription. 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 convient en outre d'indiquer pour quels produits 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.

2.5.2 Remplacement (art. 4bis 1) PM – 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) 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 ou les 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. 2.5.4, p. 84).

Le remplacement est considéré comme effectif dès que les conditions prévues à cet effet sont réunies, conformément à l'art. 4^{bis} 1) PM. Ceci rend l'inscription d'un remplacement non obligatoire. L'OMPI recommande toutefois de procéder 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.

2.5.3 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 ou des services. La demande peut également être déposée par l'intermédiaire de l'Institut ou 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 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 ou des services (cf. ch. 2.4.2, p. 82) et la radiation totale qu'une renonciation (cf. ch. 2.4.3, p. 82).

2.5.4 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. 2.5.5, p. 85).

2.5.5 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. 2.5.4, p. 84) au cours des cinq ans de la période de dépendance (art. 6.3) PM) peut être transformé en des demandes d'enregistrements nationaux (art. 9^{quinquies} PM).

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 (dans le cas où ce dernier bénéficie d'un droit de priorité, celui-ci reste valable). 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 correspondante. 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).

2.5.6 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.

2.5.7 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. L'inscription de la restriction du droit de disposer est notifiée au titulaire par l'OMPI et publiée dans la Gazette ; elle est gratuite.

2.6 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. 7.3) 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. 2.3, p. 80). Les procédures de renouvellement, par écrit 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.

2.7 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.

L'oubli de la part du titulaire de désigner certains pays dans sa demande ou 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.

Il n'est possible de rectifier les erreurs commises par l'office du titulaire qui touchent aux droits relatifs à l'enregistrement international 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) 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.

3. Protection d'un enregistrement international en Suisse

Sur la base des art. 5.2) AM et 5.1) PM, l'Institut examine chaque enregistrement international pour lequel une extension de la protection à la Suisse lui a été notifiée (cf. ch. 2.2.1, p. 79)³. S'il existe des défauts matériels ou formels, l'Institut émet un refus provisoire de protection (art. 52 OPM) sur lequel le déposant peut prendre position⁴. S'agissant de l'examen des motifs relatifs des enregistrements internationaux désignant la Suisse, il convient de se référer à la partie 6 des présentes directives.

3.1 Procédure devant l'OMPI

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

Selon l'art. 5.2) PM, le délai pour examiner un enregistrement international est d'une année ou de 18 mois⁵, selon les cas (cf. ch. 3.2.1, p. 90). Ce délai court dès la notification de l'enregistrement international aux offices des parties contractantes désignées. L'examen se termine par une déclaration d'octroi (cf. ch. 3.1.2, p. 87) ou un refus provisoire de protection (cf. ch. 3.1.3, p. 87).

3.1.2 Octroi de la protection (règle 18ter 1) RexC)

S'il n'existe aucun motif de refus, l'Institut envoie une déclaration d'octroi de la protection à l'OMPI dans le délai des 12 respectivement 18 mois (art. 5.2) PM). L'information selon laquelle la marque est acceptée se fait donc par l'intermédiaire de l'OMPI.

3.1.3 Contenu de la notification d'un refus provisoire

Un refus provisoire doit être envoyé par la Poste ou transmis par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai de l'art. 5.2) PM (règle 18 RexC, Instruction administrative 14). C'est donc la date d'envoi et non la date de réception (par l'OMPI) qui est déterminante. Outre le numéro de l'enregistrement international, le refus doit indiquer les motifs du refus provisoire, les bases légales, les produits ou les services concernés par le refus et le délai imparti pour se déterminer sur le refus provisoire (art. 5.2) MMP et règle 17 RexC). L'Institut

³ Un éventuel refus de protection émis à ce titre doit pouvoir se fonder sur les raisons formulées dans la CUP ; voir TF 4A_266/2013, consid. 2.2.1 – Ce'Real ; TF 4A_648/2010, consid. 2.1 – PROLED (fig.).

⁴ Depuis le 1^{er} janvier 2017, l'Institut peut émettre des refus de protection pour des motifs formels (cf. art. 30 al. 2 let. a LPM mentionné à l'art. 52 OPM) ; cette nouveauté lui donne les moyens de refuser les formulations manifestement incorrectes de produits ou de services. Voir le rapport explicatif relatif au droit d'exécution « Swissness » du 2.9.2015, ad art. 52 al. 1 let. a OPM, p. 9, consultable sous : https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/f/swissness_verordnungen_f/OPM_Rapport_explicatif_FR.pdf.

⁵ La Suisse ayant émis la déclaration correspondante, le délai peut être prolongé à 18 mois (art. 5.2)b) PM).

indique explicitement dans le refus provisoire les produits ou les services qui ne sont pas refusés.

3.1.4 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 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 l'avoir été à la date à laquelle la notification irrégulière avait été envoyée par la Poste ou transmise par voie électronique 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.

3.1.5 Limitation, renonciation et radiation (règle 25 RexC)

Afin de surmonter les motifs invoqués dans un refus provisoire, il se peut que le titulaire limite la liste des produits ou des services, renonce ou radie intégralement 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 concernée. Lorsqu'une demande de modification est en cours de traitement auprès de l'OMPI, il est souhaitable d'en informer l'Institut afin que celui-ci attende l'inscription de cette modification pour émettre une décision.

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 ou des services à l'égard de la Suisse par l'intermédiaire de l'OMPI⁶ (cf. ch. 2.4.2, p. 82). 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 référence à la limitation intervenue en cours de procédure (p. ex. parce que les produits ou les services ayant fait l'objet du refus provisoire ne sont plus revendiqués). 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 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 utilisée comme désignation générique) ou s'il s'agit en réalité d'une extension de la liste des produits ou des services. Une telle déclaration doit toutefois être émise dans les 18 mois à compter de la date à

⁶ Si le titulaire accepte la limitation proposée par l'Institut dans le refus provisoire, il peut l'indiquer directement à l'Institut (voir ch. 3.2.5 let. C, p. 93).

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 ou les services (cf. ch. 2.4.3, p. 82). 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 ou des services (cf. ch. 2.5.3, p. 84). 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 :

- 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).
- 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 ou les 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 ou des services (cf. différences entre limitation et radiation partielle, cf. ch. 2.4.2 p. 82).

3.1.6 Confirmation ou retrait d'un refus provisoire (règles 18ter 2), 3 et 4) RexC)

Une fois qu'un refus provisoire a été 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.

3.1.7 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 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 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.

3.1.8 Rectification (règle 28 RexC)

Une erreur relative à un enregistrement international peut être rectifiée (règle 28 RexC). 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. 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.

3.2 Procédure auprès de l'Institut

3.2.1 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) PM) (à compter de la date de notification) pour notifier un refus provisoire de protection⁷. L'Institut dispose d'un délai de 18 mois pour notifier un

⁷ Cf. TAF, sic! 2009, 417, consid. 3 – Sky / SkySIM ; TAF, sic! 2008, 51, consid. 2 – Tête de guitare (marque tridimensionnelle).

refus provisoire lorsque l'enregistrement international relève du PM⁸. Compte tenu du fait que le délai de 18 mois prévu à 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 (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 son enregistrement international examiné 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. 3.2.8, p. 93).

3.2.2 Octroi de la protection (règle 18^{ter} 1 RexC)

Selon la règle 18^{ter} 1) RexC, les déclarations d'octroi de la protection (non précédées d'un refus provisoire de protection) sont obligatoires⁹. Le titulaire reçoit donc par l'intermédiaire de l'OMPI une confirmation de l'acceptation de son enregistrement par l'Institut (cf. ch. 3.1.2, p. 87).

3.2.3 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 ou les services déposés ou sur une partie de ceux-ci uniquement.

L'art. 5.1) 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 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 5).

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. 5.5, p. 30). 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.

3.2.4 Représentation et domicile de notification

Pour faire valoir ses droits, le titulaire domicilié à l'étranger doit disposer d'un domicile de notification en Suisse (art. 42 LPM, voir Partie 1, ch. 4.3, p. 25). Si le titulaire désigne un mandataire, celui-ci doit également disposer d'un domicile de notification en Suisse (s'il a son siège à l'étranger) et être au bénéfice d'une procuration (cf. Partie 1, ch. 4.2, p. 24). Une procuration par substitution de la part du mandataire inscrit auprès de l'OMPI est admise.

⁸ La Suisse ayant fait la déclaration prévue à l'art. 5.2)b) PM.

⁹ Cette règle a en particulier pour but d'informer les titulaires sur le sort de leur enregistrement international dans les parties contractantes désignées.

Lorsque l'Institut fait une proposition concrète de limitation de la liste des produits 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, dans une langue officielle de l'Institut, accepter la limitation, directement à l'Institut et sans devoir disposer d'un domicile de notification en Suisse. Il n'est procédé à aucun échange de correspondance avec le titulaire ou avec son mandataire et l'enregistrement international est protégé en Suisse avec la limitation telle que proposée par l'Institut (la procédure se termine alors par l'émission d'une déclaration sans voies de droit au sens de la règle 18^{ter} 2)ii) RexC).

3.2.5 Procédure suite à une réponse du titulaire

Lorsque le titulaire répond au refus provisoire, 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 (art. 17 al. 2 OPM), il clôt la procédure par l'émission d'une décision. Le titulaire peut alors recourir auprès du Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 31, 32 et 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

Lorsque l'Institut, sur la base des arguments avancés, reconsidère son appréciation initiale et décide d'accepter l'enregistrement international, 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 accepte ou propose une limitation de la liste des produits ou des services

Lorsque le titulaire accepte ou propose une limitation de la liste des produits 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 (cf. ch. 3.2.4, p. 91). Le titulaire 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. 2.4.3 p. 82). 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.

3.2.6 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. 3.2.5, p. 92, 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) RexC (cf. paragraphe précédent).

3.2.7 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. 5.5.7, p. 33.

3.2.8 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. S'agissant des conditions formelles liées à cette procédure, cf. Partie 2, ch. 3.5, p. 60.

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

Lorsque le titulaire demande l'examen accéléré de son enregistrement international, l'Institut examine les motifs absolus de refus dès réception du paiement de la taxe. Si l'enregistrement international peut être accepté, 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 l'enregistrement international doit être refusé, l'Institut notifie à bref délai un refus provisoire fondé sur des motifs absolus. La procédure se poursuit alors selon les ch. 3.2.3 à 3.2.6, p. 91 ss.

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

Partie 5 – 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, d et e ainsi qu'al. 3 LPM

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

- c. il existe des motifs absolus d'exclusion ;
- d. la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23 ;
- e. la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c ;

Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.

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.

Ces dispositions nationales correspondent pour l'essentiel¹ aux prescriptions de l'art. 6^{quinquies} let. B ch. 2 et 3 CUP qui doivent être prises en considération dans l'examen des demandes d'extension de la protection de marques internationales à la Suisse (cf. Partie 4, ch. 2, p. 78).

2. Fonction de la marque et aptitude à constituer une marque

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 que le destinataire puisse repérer (et reconnaître) en tout temps les produits d'une entreprise déterminée parmi l'offre abondante et les distinguer de l'offre des

¹ Concernant une réserve voir ci-dessous le ch. 7.1, p. 152.

autres fournisseurs². La marque remplit en outre une fonction d'indication de provenance³ : elle garantit que tous les produits et services qu'elle désigne proviennent d'une entreprise définie (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 marque⁴. Pour cette raison, l'aptitude à constituer une marque est aussi nommée caractère distinctif abstrait⁵. 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 (p. ex. les codes-barres), les signes qui ne sont pas perçus par les destinataires comme formant une unité clairement délimitée ne sont pas aptes à constituer une marque. Tel est par exemple le cas de longs textes ou de longues mélodies⁶.

3. Principes généraux

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

L'Institut applique en principe⁷ les mêmes critères d'examen matériel aux marques nationales et aux enregistrements internationaux avec extension de la protection à la Suisse⁸.

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

² ATF 137 III 403, consid. 3.3.2 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle) ; ATF 134 III 547, consid. 2.3 – Chaise (marque tridimensionnelle) ; ATF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan ; TAF B-2418/2014, consid. 3 – Bouton (marque figurative).

³ ATF 128 III 454, consid. 2 – YUKON ; ATF 135 III 359, consid. 2.5.3 – (marque sonore) ; TAF B-2828/2010, consid. 2 – Valise rouge (marque tridimensionnelle).

⁴ TAF B-5456/2009, consid. 2.1 – Stylo-bille (marque tridimensionnelle).

⁵ 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. 106).

⁶ Concernant le caractère facile à retenir d'une mélodie (Einprägsamkeit) et sa brièveté, voir ATF 135 III 359, consid. 2.5.6 – (marque sonore) ; voir aussi TAF B-8240/2010, consid. 3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION.

⁷ Concernant l'exception à ce principe voir ci-dessous le ch. 7.1, p. 152.

⁸ Lorsque les notions de « demande d'enregistrement », « déposant » et « rejet de la demande » sont utilisées dans la partie 5 des présentes directives, il est fait référence non seulement aux marques suisses, mais également aux enregistrements internationaux avec extension de la protection à la Suisse. Lorsqu'il est question de ces derniers, il faut comprendre ces notions dans le sens de « demande d'extension de la protection », « titulaire de la marque internationale » et « refus de la protection ».

différences d'appréciation ne sont pas exclues, dans la mesure où la perception du public varie en fonction des types de signes⁹. 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. 109) et les signes non conventionnels (cf. let. B, p. 133). L'art. 2 let. a LPM ne s'applique pas aux marques géographiques (art. 27a LPM).

3.2 Impression d'ensemble

L'examen d'un signe se fonde principalement sur l'impression générale qui s'en dégage¹⁰. 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 couleurs¹¹. 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 est susceptible de 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 même s'ils contiennent des éléments admissibles à la protection^{12,13}. Une appréciation nuancée a notamment lieu lorsque des modifications ou des mutilations sont examinées¹⁴ ; si celles-ci peuvent rendre distinctif un signe sous l'angle de l'art. 2 let. a LPM, elles n'éliminent pas un motif d'exclusion au sens de l'art. 2 let. c et d, du moment que le sens du signe demeure reconnaissable malgré la modification, respectivement la mutilation¹⁵.

⁹ Cf. ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle) ; cf. également TF 4A_374/2007, consid. 2.5 – Praliné (marque tridimensionnelle).

¹⁰ ATF 133 III 342, consid. 4 – Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle) ; TF, sic! 2005, 659, consid. 2 – GlobalePost (fig.) ; TAF B-6629/2011, consid. 5.1 – ASV ; TAF B-684/2009, consid. 3.1 – Outperform.Outlast.

¹¹ TAF B-6748/2008, consid. 10 – XPERTSELECT ; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). Concernant les marques verbales/figuratives, cf. ch. 4.6, p. 128.

¹² Concernant art. 2 let. c LPM, cf. TAF B-1988/2009, consid. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

¹³ Des exceptions sont toutefois envisageables lorsque les éléments admissibles à la protection attribuent à la partie problématique du signe une signification manifestement différente ; voir, pour les indications de provenance, TF 4A_357/2015, consid. 5.3 – INDIAN MOTORCYCLE, et les cas de figure illustrés sous ch. 8.4.1, p. 167, et ch. 8.4.8, p. 171.

¹⁴ Cf. ch. 4.4.9.2, p. 123, et ch. 8.6.1, p. 176.

¹⁵ 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. 152 ss, et ch. 8.7 ss, p. 183 ss).

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 ou les services pour lesquels la protection est demandée¹⁶. Pour qu'un signe soit exclu de l'enregistrement, il suffit que le motif d'exclusion s'applique à une partie des produits ou des services tombant sous l'indication générale (*Oberbegriff*)¹⁷. Il faut examiner dans chaque cas d'espèce si un terme tombe sous l'indication générale. Il n'est pas fondamentalement exclu qu'un produit donné soit subordonné à plusieurs indications générales (concernant la définition des termes, voir ci-dessus Partie 2, ch. 4.5 et 4.6, p. 65 ss)¹⁸. 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 nécessaire¹⁹.

3.4 Appréciation sur la base de la demande d'enregistrement

C'est le signe déposé, en lien avec les produits et services concrètement revendiqués, qui fait l'objet de l'examen des motifs absolus d'exclusion ; cet examen est effectué sur la base des indications fournies dans la demande d'enregistrement²⁰. Les circonstances ou les motifs du dépôt ne sont pas pris en considération²¹. 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 invoqué²². De même, l'usage futur de la marque, à savoir si et comment celle-ci sera effectivement utilisée, n'a aucune importance pour l'examen²³.

¹⁶ TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank ; TF 4A_492/2007, consid. 3.4 – GIPFELTREFFEN ; TF, sic! 2005, 278, consid. 3.3 – FIREMASTER ; TAF B-7272/2008, consid. 5 et 5.3 – SNOWSPORT.

¹⁷ Cf. p. ex. concernant les marques de forme TAF B-7419/2006, consid. 6.1.1 – Récipients d'emballage (marque tridimensionnelle) et concernant les indications descriptives TAF B-283/2012, consid. 7.1.2 – NOBLEWOOD ; TAF B-3377/2010, consid. 5.5 – RADIANT APRICOT. Ce principe ne s'applique pas à l'examen du risque de confusion manifeste puisqu'il suffit que le signe désignant un produit tombant sous l'indication générale ne puisse pas être utilisé de manière trompeuse (cf. ch. 5.2, p. 148).

¹⁸ TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 – LUMINOUS.

¹⁹ TAF B-8515/2007, consid. 4 – Corbeille à déchets (marque tridimensionnelle).

²⁰ ATF 137 III 403, consid. 3.3.6 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle) ; ATF 120 II 310, consi. 3a – The Original (marque tridimensionnelle) ; TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 et 6 – Valise rouge (marque tridimensionnelle) ; TAF B-3331/2010, consid. 6.1 – Paradies.

²¹ TAF B-4848/2013, consid. 4.4 – COURONNÉ ; TAF B-2713/2009, consid. 4 – Symbole de l'USB sans fil (marque figurative).

²² ATF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.) ; cf. aussi TAF B-4763/2012, consid. 2.1 – BETONHÜLSE ; TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 – Valise rouge (marque tridimensionnelle) ; TAF B-6203/2008, consid. 5.6 – Chocolat Pavot (fig.) III ; voir en outre ch. 4.3.1, p. 106.

²³ TAF B-7425/2006, consid. 3.2 – Choco Stars.

3.5 Appréciation du point de vue des milieux intéressés

L'appréciation d'un signe s'appuie sur sa compréhension présumée par une partie importante (*erheblich*)²⁴ ou non insignifiante (*nicht unbedeutend*)²⁵ des milieux intéressés suisses. L'examen se fonde en principe sur la perception du destinataire potentiel²⁶ des produits ou des services considérés²⁷, lequel peut être un consommateur moyen ou un professionnel²⁸, un destinataire final ou intermédiaire²⁹. Lors de l'examen du motif de refus concernant l'appartenance du signe au domaine public selon l'art. 2 let. a LPM, le besoin de libre disposition d'un signe est apprécié à la lumière du besoin ou de la compréhension des concurrents (potentiels)³⁰. Concernant l'appréciation des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 2 let. d LPM, cf. ch. 6, p. 149).

La liste des produits ou des services telle que figurant dans la demande d'enregistrement est déterminante pour l'appréciation des destinataires et des concurrents³¹ (voir également ci-dessus ch. 3.4).

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 moyen³². 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 particuliers³³. 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 (concernant les connaissances des langues étrangères, voir ch. 3.6).

²⁴ Cf. TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – Avantgarde ; TAF B-2854/2010, consid. 3 – PROSERIES ; TAF B-4080/2008, consid. 2.6 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

²⁵ Cf. TF 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), consid. 5.1, non publié dans : ATF 140 III 109 ; ATF 129 III 225, consid. 5.1 – MASTERPIECE ; TAF B-1785/2014, consid. 3.6 – HYDE PARK ; TAF B-1646/2013, consid. 3.4 – TegoPort.

²⁶ Cf. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.4, non publié dans : ATF 140 III 297 ; ATF 135 III 416, consid. 2.4 – CALVI (fig.) ; TAF B-5484/2013, consid. 2.1 – COMPANIONS.

²⁷ TF, sic! 2007, 824, consid. 6.1 s. – Pièce de turbine (marque tridimensionnelle) ; TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD ; TAF B-3052/2009, consid. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS.

²⁸ TAF B-1364/2008, consid. 3.4 – ON THE BEACH.

²⁹ TF, sic! 2013, 533, consid. 3.2.3 – Wilson (« des professionnels ou des intermédiaires peuvent aussi être visés ») ; TAF B-5484/2013, consid. 2.3 – COMPANIONS ; TAF B-2418/2014, consid. 3.1 – Bouton (marque figurative).

³⁰ Cf. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 3.2, non publié dans : ATF 140 III 297 ; ATF 139 III 176, consid. 2 – YOU ; TAF B-3815/2014, consid. 4.1 – RAPUNZEL ; TAF B-279/2010.

³¹ TAF B-8005/2010, consid. 3 – Cleantech Switzerland ; TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 – Valise rouge (marque tridimensionnelle).

³² ATF 137 III 403, consid. 3.3.6 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle) ; ATF 134 III 547, consid. 2.3.3 – Chaise (marque tridimensionnelle).

³³ TAF B-7427/2006, consid. 3.4 – Chocolat Pavot (fig.).

Un signe n'est pas admis à l'enregistrement dès lors qu'il existe un motif d'exclusion du point de vue d'un seul des cercles intéressés³⁴ ; l'importance des cercles ou leurs proportions respectives ne sont pas pertinentes³⁵. 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 demande³⁶.

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 dans l'une des régions linguistiques suisses ne permet pas de lui accorder la protection à titre de marque³⁷.

Les langues étrangères sont prises en compte si le signe est considéré comme un terme connu par une partie non négligeable des milieux intéressés³⁸. L'examen de cette question se fait au cas par cas. Il convient de partir du principe que les mots appartenant au vocabulaire de base anglais sont connus³⁹ et que le consommateur moyen comprend non seulement les mots anglais dotés d'un sens aisément compréhensible, mais également les énoncés plus complexes⁴⁰. Le seul fait qu'un signe soit composé d'éléments verbaux ne provenant d'aucune langue officielle n'exclut donc pas automatiquement son appartenance au domaine public⁴¹. Il est en outre tenu compte du fait que certains cercles spécialisés

³⁴ TAF B-283/2012, consid. 4.2 et 5 – NOBLEWOOD ; TAF B-8058/2010, consid. 4.2 – IRONWOOD ; TAF B-1228/2010, consid. 2.3 – ONTARGET ; TAF B-4053/2009, consid. 3 – easyweiss ; TAF B-990/2009, consid. 3 – BIOTECH ACCELERATOR ; voir aussi TF_4A 455/2008, consid. 4.3 – AdRank.

³⁵ Cf. TF, sic! 2013, 533, consid. 3.2.2 – Wilson ; TAF B-5296/2012, consid. 3 – toppharm Apotheken (fig.) ; autre avis : TAF B-464/2014, consid. 2.5 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE et B-4822/2013, consid. 3.1 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY.

³⁶ TAF B-283/2012, consid. 4.2 et 5 – NOBLEWOOD ; TAF B-6629/2011, consid. 5.1 – ASV ; cf. aussi TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank ; CREPI, sic! 2003, 806, consid. 4 – SMArt.

³⁷ TAF 4A_266/2013, consid. 2.1.2 – Ce'Real ; TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.) ; ATF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER ; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost ; TAF B-3549/2013, consid. 3.2 – PALACE (fig.).

³⁸ Cf. TAF B-464/2014, consid. 2.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. P. ex. des mots étrangers peuvent se transformer en désignations génériques spécifiques à une branche et être également compris par le grand public (cf. TAF B-3920/2011, consid. 7.2 – GLASS FIBER NET). L'appréciation de l'atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs doit toujours se faire aussi à la lumière de la signification des mots étrangers (cf. ch. 6, p. 150).

³⁹ TAF B-283/2012, consid. 4.3 – NOBLEWOOD ; TAF B-3377/2010, consid. 5.2 – RADIANT APRICOT ; TAF B-1364/2008, consid. 3.2 – ON THE BEACH ; CREPI, sic! 2003, 802, consid. 4 – WE KEEP OUR PROMISES.

⁴⁰ TAF B-5786/2011, consid. 2.3 – QATAR AIRWAYS ; TAF B-6748/2008, consid. 7 – XPERTSELECT ; TAF B-7410/2006, consid. 3 – MASTERPIECE II.

⁴¹ ATF 120 II 144, consid. 3aa – YENI RAKI.

possèdent de meilleures connaissances des langues étrangères⁴² dans leur domaine⁴³ (l'anglais est p. ex. la langue technique de la branche informatique).

3.7 Cas limites

En application de la jurisprudence, 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 litige⁴⁴.

Ce principe n'est pas valable⁴⁵ pour les signes propres à induire en erreur⁴⁶ ni pour les signes contraires au droit en vigueur, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs⁴⁷.

3.8 Egalité de traitement

Le principe de l'égalité de traitement, ancré à l'art. 8 de la Cst., exige que des situations semblables en fait et en droit soient traitées de manière semblable⁴⁸. Le principe de l'égalité de traitement (dans l'illégalité) ne peut pas être invoqué vis-à-vis de soi-même⁴⁹. Les états de fait sont semblables uniquement s'ils sont comparables sur tous les points pertinents⁵⁰

⁴² Cf. TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank ; TF, sic! 2007, 899, consid. 6.2 – WE MAKE IDEAS WORK ; TAF B-4762/2011, consid. 3.3 – MYPHOTOBOOK.

⁴³ Cf. TAF B-5484/2013, consid. 3.2 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY ; TAF B-3920/2011, consid. 7.2 – GLASS FIBER NET.

⁴⁴ ATF 130 III 328, consid. 3.2 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle) ; ATF 129 III 225 – MASTERPIECE ; TAF B-6503/2014, consid. 3.2 – LUXOR ; TAF B-6629/2011, consid. 4.4 – ASV.

⁴⁵ TAF B-6363/2014, consid. 3.5 – MEISSEN.

⁴⁶ TF, FBDM 1994 I 76, consid. 5 – ALASKA ; TAF B-5451/2013, consid. 3.4 – FIRENZA.

⁴⁷ ATF 136 III 474, consid. 6.5 – Madonna (fig.) ; TAF B-2925/2014, consid. 3.5 – Cortina (fig.).

⁴⁸ TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver ; TAF B-7421/2006, consid. 3.4 – WE MAKE IDEAS WORK ; TAF B-1580/2008, consid. 5.1 – A-Z.

⁴⁹ TF 4A_62/2012, consid. 3 – Double hélice (marque figurative) ; TF, sic! 2004, 400, consid. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL ; TAF B-2225/2013, consid. 8.1 – Ein Stück Schweiz ; TAF B-3304/2012, consid. 4.1.2 – Croissant rouge (marque figurative).

⁵⁰ Cf. TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.7 – terroir (fig.) ; TAF B-4710/2014, consid. 5 – SHMESSE (fig.)/TGMESE (fig.).

(p. ex. composition du signe⁵¹, sens, produits ou services désignés⁵²). Des décisions anciennes ne lient pas l'Institut pour sa pratique actuelle⁵³.

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'une marque⁵⁴. 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 droit⁵⁵. Des enregistrements antérieurs isolés ne suffisent pas⁵⁶. Si l'Institut change sa pratique, il n'existe aucun droit à ce qu'une demande d'enregistrement soit traitée selon l'ancienne pratique, ceci même si le changement intervient lors de l'examen de cette demande⁵⁷.

Le principe de l'égalité de traitement doit être appliqué de manière restrictive⁵⁸. Bien que les états de fait à comparer ne doivent être identiques dans tous leurs éléments,⁵⁹ des différences minimales entre deux cas peuvent se révéler d'une importance décisive dans l'examen des motifs absolus d'exclusion⁶⁰. 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 auparavant⁶¹.

⁵¹ Le simple fait que les signes soient des slogans ne suffit pas pour admettre leur comparabilité (TAF-8240/2010, consid. 7.3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION) ; tout comme une marque purement verbale n'est pas sans autre comparable à une marque verbale/figurative (TAF B-1710/2008, consid. 4.1 – SWISTEC), un mot utilisé seul n'est pas semblable à une marque verbale contenant un élément verbal additionnel (TAF B-1580/2008, consid. 5.2 – A-Z).

⁵² Selon TF 4A_261/2010, consid. 5.1 s. – V (fig.), TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER et TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver, l'égalité de traitement présuppose que les marques comparées revendiquent une protection pour les mêmes produits ou services ; avis contraire TAF B-4848/2009, consid. 6 – TRENDLINE / COMFORTLINE et CREPI, sic! 2004, 774, consid. 10 – READY2SNACK.

⁵³ Le TAF n'admet en général pas la comparabilité de marques enregistrées depuis plus de huit ans : TAF B-646/2014, consid. 5.1 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE ; TAF B-1165/2012, consid. 8.3 – Mischgerätespitzen (marque tridimensionnelle) ; TAF B-283/2012, consid. 9.1 – NOBLEWOOD ; TAF B-5786/2011, consid. 8.1 – QATAR AIRWAYS ; cf. aussi CREPI, sic! 2004, 573, consid. 8 – SWISS BUSINESS HUB.

⁵⁴ TF 4A_261/2010, consid. 5.1 – V (fig.) ; TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER ; TAF B-3815/2014, consid. 8.1 – RAPUNZEL ; TAF B-2937/2010, consid. 6.2 – GRAN MAESTRO.

⁵⁵ TAF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.7 – terroir (fig.) ; TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER ; TAF B-2225/2011, consid. 8.1 – Ein Stück Schweiz.

⁵⁶ Cf. TAF B-4854/2010, consid. 6.3 – Silacryl.

⁵⁷ TF, sic! 2005, 646, consid. 5 – Dentifrice (marque tridimensionnelle), avec référence à ATF 127 II 113.

⁵⁸ Cf. TAF B-3815/2014, consid. 8.1 – RAPUNZEL.

⁵⁹ TAF B-1165/2012, consid. 8.1 – Pointes de mélangeurs (marques tridimensionnelles).

⁶⁰ TAF 4A_261/2010, consid. 5.1 f. – V (fig.) ; TAF B-3549/2013, E. 8.1 – PALACE (fig.) ; cf. également TAF B-2768/2013, consid. 3.3 – SC STUDIO COLETTI (fig.) ; TAF B-8586/2010, E. 7.2 – Colour Saver.

⁶¹ Cf. TAF B-653/2009, consid. 7.1 – EXPRESS ADVANTAGE.

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 autorités,⁶² 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 préjudice⁶³. Des décisions d'examen isolées concernant des signes similaires ne fondent pas une confiance légitime⁶⁴.

3.10 Décisions étrangères

Il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n'ont pas valeur de précédents⁶⁵. 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 intéressés⁶⁶.

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 relatives⁶⁷. Il convient de relever que la compréhension d'un signe par le public cible suisse est susceptible de différer de la compréhension du même signe par le public d'un autre Etat. De plus, chaque Etat disposant d'une grande marge d'appréciation⁶⁸, il est possible que la pratique d'un office étranger s'écarte de la pratique d'examen de l'Institut suivant le type de signe et les critères nationaux⁶⁹.

Lorsque l'enregistrement n'est pas admis en raison du risque de tromperie ou d'une atteinte au droit en vigueur, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs⁷⁰, l'Institut ne tient pas compte des enregistrements étrangers (exception faite des signes publics étrangers, cf. ch. 8.8.2,

⁶² TAF B-4818/2010, consid. 5.1 – Odeur d'amandes grillées (marque olfactive) ; cf. aussi ATF 129 I 161, consid. 4.1; TAF B-915/2009, consid. 7 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

⁶³ TF 4A_62/2012, consid. 4 – Double hélice (marque figurative); TAF B-5456/2009, consid. 7 – Stylo-bille (marque tridimensionnelle).

⁶⁴ TAF B-5296/2012, consid. 4.8 – toppharm Apotheken (fig.) ; TAF B-3920/2011, consid. 5.4 – GLASS FIBER NET ; TAF B-3650/2009, consid. 6.2 – 5 am Tag.

⁶⁵ TF 4A_261/2010, consid. 4.1 – V (fig.) ; ATF 130 III 113, consid. 3.2 – MONTESSORI ; TAF B-283/2012, consid. 10 – NOBLEWOOD ; TAF B-2937/2010, consid. 5 – GRAN MAESTRO.

⁶⁶ ATF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.) ; TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER ; TF, sic! 2004, 400, consid. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL ; ATF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE.

⁶⁷ TF 4A_261/2010, consid. 4.1 avec références – V (fig.) ; TF 4A_455/2008, consid. 7 – AdRank ; TF, sic! 2007, 831, consid. 5.3 – Bouteille (marque tridimensionnelle) ; TAF B-4854/2010, consid. 7 – Silacryl.

⁶⁸ ATF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.).

⁶⁹ ATF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE ; cf. aussi TAF B-5484/2013, consid. 7 – COMPANIONS.

⁷⁰ Cf. ATF 136 III 474, consid. 6.3 – Madonna (fig.).

p. 186). 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

L'Institut se sert de dictionnaires et d'ouvrages de référence pour déterminer comment un signe est compris par les milieux intéressés. Une consultation sur Internet peut compléter ces recherches et fournir des indices de la manière dont un terme est perçu⁷¹. Ces recherches permettent notamment d'attester, dans le cadre de l'examen de l'appartenance au domaine public, la banalité d'une désignation ou d'une combinaison de termes, ou leur caractère usuel en relation avec les produits ou les services concernés⁷² ; elles sont aussi utilisées pour démontrer la banalité ou le caractère usuel d'une forme ou d'un motif. Un usage du signe par des tiers qui n'intervient pas à titre de marque constitue un indice pour son appartenance au domaine public. Des recherches sur Internet servent en outre parfois à déterminer ou à illustrer la diversité des formes ou des motifs proposés sur le marché dans le segment de produits concernés⁷³.

L'Institut peut prendre en considération des sites Internet étrangers dans son appréciation du caractère usuel d'un signe⁷⁴. Compte tenu de l'ensemble des circonstances objectives du cas concret, ces sites peuvent constituer des indices du défaut de caractère distinctif ou de l'existence d'un besoin de disponibilité d'un signe (cf. ch. 4.3.2, p. 107).

4. Domaine public

4.1 Bases légales

Aux termes de l'art. 2 let. a LPM (cf. ch 1, p. 95), 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 CUP⁷⁵, en vertu duquel les marques peuvent être refusées à l'enregistrement dans les cas suivants :

- lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou

⁷¹ TAF B-283/2012, consid. 6.4.2 – NOBLEWOOD ; TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 – LUMINOUS.

⁷² TF 4A_492/2007, consid. 3.2 – GIPFELTREFFEN et TAF B-4080/2008, consid. 5.1.2 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

⁷³ ATF 133 III 342, consid. 4.4 – Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle) ; cf. également TF 4A_466/2007, consid. 2.3 – Souris en chocolat (marque tridimensionnelle).

⁷⁴ TAF B-5484/2013, consid. 4 – COMPANIONS ; TAF B-127/2010, consid. 4.2.3 – V (fig.) ; TAF, sic! 2008, 217, consid. 4.4 – Vuvuzela. Selon TAF B-1920/2014, consid. 5.3 – Hippopotame (marque figurative), l'Institut doit attester que des produits montrés sur des sites Internet étrangers sont aussi proposés en Suisse ou quand même perçus par des destinataires suisses. De l'avis de l'Institut, l'expérience générale montre que les destinataires s'informent en règle générale aussi sur des sites étrangers.

⁷⁵ TF 4A_266/2013, consid. 2.2.1 – Ce'Real ; TF 4A_648/2010, E. 2.1 – PROLED (fig.) ; TF 4A_492/2007, E. 2 – GIPFELTREFFEN ; TAF B-283/2012, E. 3 – NOBLEWOOD.

- 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 (cf. ch. 2, p. 95 en ce qui concerne la fonction de la marque)⁷⁶. 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 ou des services conformément à la fonction de la marque, autrement dit les signes qui ne permettent pas aux destinataires des produits ou des services désignés d'attribuer ceux-ci à une entreprise déterminée (absence de caractère distinctif concret ; cf. ci-dessous ch. 4.3.1, p. 105), et
- les signes qui sont essentiels, voire indispensables, au commerce et qui doivent donc rester à la libre disposition de tous (besoin de disponibilité ; cf. ci-dessous ch. 4.3.2, p. 107).

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. Dans la pratique toutefois, ils se recoupent fréquemment⁷⁷, car les signes dépourvus de caractère distinctif concret doivent en principe également rester à la disposition des concurrents, et inversement.

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

4.3.1 Absence de caractère distinctif concret

Le motif d'exclusion en raison du défaut de caractère distinctif découle directement de la fonction légale de la marque, à savoir la distinction des produits ou des services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (cf. ch. 2, p. 95). Ce critère occupe donc un rôle prépondérant dans l'examen des marques.

Un signe qui ne renvoie pas à la provenance commerciale des produits ou des services désignés est dépourvu de caractère distinctif concret. C'est en particulier le cas quand il est utilisé dans la langue de tous les jours ou dans le langage des affaires en rapport avec les produits ou les services concernés⁷⁸. Sont notamment aussi dépourvus de caractère distinctif les signes qui se confinent à des indications pouvant être utilisées dans le

⁷⁶ TF, RSPI 1992, 222, consid. 1.b – Remederm.

⁷⁷ Cf. TF 4A_330/2014, consid. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS ; ATF 139 III 176, consid. 2 – YOU / ONLY YOU.

⁷⁸ Cf. les explications données au ch. 4.4.4, p. 118, concernant les signes conventionnels.

commerce en référence à la nature ou aux caractéristiques de produits ou de services^{79,80}. Le caractère distinctif concret fait enfin 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 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 ou des services ou leurs caractéristiques, les formes de produits ou d'emballages ne différant pas suffisamment de celles utilisées habituellement, et les couleurs abstraites en relation avec des produits ordinairement colorés⁸¹.

Le défaut de caractère distinctif concret doit être apprécié sur la base de la perception présumée des destinataires des produits ou des services⁸² (cf. ci-dessus le ch. 3.5, p. 99).

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 que la question de l'existence d'un besoin de disponibilité peut en principe rester ouverte⁸³. A l'inverse, lorsque l'existence d'un besoin de libre disposition est établie, il n'est pas nécessaire d'examiner la question du caractère distinctif⁸⁴.

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 originaire⁸⁵. Celui-ci s'apprécie comme si un usage à titre de marque n'avait pas encore eu lieu⁸⁶. Ce n'est que sur demande que l'Institut examine le caractère distinctif acquis ultérieurement par l'usage⁸⁷.

⁷⁹ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.) ; ATF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER.

⁸⁰ 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 ; cf. ci-dessous ch. 4.4.2, p. 110.

⁸¹ Cf. les explications sous ch. 4.4 ss, p. 110 ss, concernant les exemples cités et d'autres cas.

⁸² ATF 139 III 176 consid. 2 – YOU / ONLY YOU ; TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD ; TAF B-516/2008, consid. 4 – AFTER HOURS.

⁸³ TAF B-4848/2013, consid. 4.6 – COURONNÉ ; TAF B-283/2012, consid. 8 – NOBLEWOOD ; TAF B-3377/2010, consid. 5.6 – RADIANT APRICOT ; cf. déjà CREPI, sic! 2004, 216, consid. 9 – GRIMSELSTROM.

⁸⁴ TF 4A_619/2012, consid. 5.3 – YOU / ONLY YOU (dont des extraits sont publiés dans l'ATF 139 III 176).

⁸⁵ Cf. TAF B-5786/2011, consid. 5.5 – QATAR AIRWAYS ; TAF B-7427/2006, consid. 7 – Chocolat Pavot (fig.).

⁸⁶ ATF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.) ; TAF B-1759/2007, consid. 8 – PIRATES OF THE CARIBBEAN.

⁸⁷ Voir « Marques imposées », ch. 11, p. 192.

4.3.2 Besoin de disponibilité

Le besoin de disponibilité s'applique à tous les signes dont le commerce est tributaire⁸⁸. Pour le maintien d'une concurrence effective, il convient d'exclure de la protection à titre de marque les signes qui sont essentiels, voire indispensables, au commerce et qui ne peuvent pas, de ce fait, être monopolisés par un seul acteur du marché⁸⁹.

Le besoin de disponibilité s'apprécie en fonction du besoin ou de la perception des concurrents (potentiels)⁹⁰. La question déterminante est de savoir si ceux-ci sont tributaires du signe actuellement ou dans le futur.

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)⁹¹. Le besoin de disponibilité n'est pas lié à la preuve d'un usage actuel par un tiers. Il suffit que l'utilisation actuelle ou future puisse être envisagée sérieusement⁹². A titre d'exemple, les mots pouvant servir à désigner des produits ou des services doivent rester disponibles⁹³. Il en va de même des couleurs ou des formes qui constituent la présentation (*Ausstattung*) banale d'un produit. Peu importe qu'il existe une ou plusieurs expressions équivalentes (synonymes) pour un signe puisque le besoin de disponibilité ne se limite pas aux indications irremplaçables n'offrant aucune alternative⁹⁴.

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. 105). 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, ce qui exclut par conséquent toute possibilité qu'ils s'imposent comme marques en raison de l'usage (cf. ch. 11.1.2, p. 193). L'art. 2 let. b LPM exprime ce besoin absolu de disponibilité pour certains signes tridimensionnels (cf. ch. 4.12.4, p. 139).

⁸⁸ Cf. ATF 131 III 121, consid. 4.1 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles) ; TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS ; TAF B-5274/2009, consid. 2.1 s. – SWISSDOOR.

⁸⁹ TF 4A_330/2014, consid. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS (fig.).

⁹⁰ Cf. ATF 139 III 176, consid. 2 – YOU / ONLY YOU ; TAF B-3815/2014, consid. 4.1 – RAPUNZEL ; TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS ; TAF B-6097/2010, consid. 4.1 – Belladerm ; TAF B-3650/2009, consid. 4 – 5 am Tag.

⁹¹ TF, sic! 2009, 167, consid. 5.3 – POST.

⁹² TF, sic! 2007, 899, consid. 6.3 – WE MAKE IDEAS WORK avec référence à l'ATF 128 III 454, consid. 2.1 – YUKON ; cf. aussi TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET ; TAF B-5274/2009, consid. 2.1 et 4.4 – SWISSDOOR.

⁹³ TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE.

⁹⁴ Cf. TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET ; TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 – SNOWSPORT.

4.3.3 Limitation négative de la liste des produits ou des services

Par limitation négative, on entend toute formulation qui, dans une liste de produits ou de services, exclut par la négative des produits 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 ont pour conséquence que la protection ne se réfère pas (plus) aux produits et services pour lesquels le signe appartient au domaine public conformément à l'art. 2 let a LPM. 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 problématiques⁹⁵. 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 OPM)⁹⁶. 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. 147). 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. Exceptionnellement, les circonstances du cas particulier peuvent exclure le risque de tromperie (entre autres une attention élevée du public).

⁹⁵ Cf. dans ce sens TF 4A_492/2007, consid. 4.1 – GIPFELTREFFEN ; cf. aussi TAF B-3920/2011, consid. 10.3 – GLASS FIBER NET concernant les intitulés de classe.

⁹⁶ TF 4A_492/2007, consid. 4.2 – 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 ou des services auxquels ils se rapportent sont dénués de caractère distinctif concret⁹⁷. 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. 105 s.).

Appartiennent en outre au domaine public, les signes verbaux qui ne sont pas descriptifs mais usuels (cf. à ce propos ch. 4.4.4, p. 117 ss).

4.4.2 Indications descriptives

Les indications de nature descriptive sont des indications objectives sur les produits ou les services⁹⁸. Les milieux intéressés ne les perçoivent pas 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)⁹⁹.

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

4.4.2.1 Indications spécifiques et générales

Au côté des indications qui se rapportent spécifiquement à des produits ou services déterminés, sont également considérées comme descriptives les indications pouvant se référer, de manière générale, à toutes sortes de produits ou services¹⁰⁰. Peuvent figurer notamment dans cette deuxième catégorie les indications générales de qualité et les indications de nature publicitaire¹⁰¹ (cf. ch. 4.4.3, p. 117).

Il n'est pas nécessaire que le signe, considéré de manière abstraite, fasse spontanément penser aux produits ou aux services auxquels il se rapporte. Il est en revanche déterminant de savoir si le signe, en relation avec les produits ou les services en question, est considéré comme descriptif par les milieux intéressés¹⁰².

⁹⁷ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.) ; ATF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER.

⁹⁸ TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD.

⁹⁹ ATF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

¹⁰⁰ TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – AVANTGARDE.

¹⁰¹ Cf. TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.) ; TF, sic! 2007, 899, consid. 4.3 – WE MAKE IDEAS WORK ; ATF 129 III 225, consid. 5.1 – MASTERPIECE ; cf. aussi TAF B-4848/2013, consid. 4.2 – COURONNÉ ; TAF B-1228/2010, consid. 4.2.3 – ONTARGET ; TAF B-7245/2009, consid. 2 – LABSPACE.

¹⁰² TAF B-1364/2008, consid. 3.3 – ON THE BEACH ; TAF B-6910/2007, consid. 4 – 2LIGHT.

4.4.2.2 Perception du caractère descriptif sans effort de réflexion ou d'imagination

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 descriptif¹⁰³. Sont admis à l'enregistrement les signes dont le sens est indéterminé ou peu clair en relation avec les produits ou les services désignés. La protection du signe est refusée uniquement 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 cause¹⁰⁴. Lorsqu'un signe peut être découpé en deux (ou plusieurs) composants verbaux compréhensibles, le découpage n'implique pas un effort particulier de raisonnement¹⁰⁵. La question de savoir si le caractère descriptif est aisément reconnaissable est examinée de cas en cas en fonction des produits ou des services revendiqués¹⁰⁶.

4.4.2.3 Combinaisons de plusieurs termes

L'impression générale étant déterminante (cf. ch. 3.2, p. 97), il n'est pas décisif, pour les signes composés de plusieurs termes, que chaque terme soit descriptif¹⁰⁷. Voir le ch. 4.4.9.1.1 s., p. 121, concernant l'appréciation de l'impression d'ensemble.

4.4.2.4 Néologismes

Le fait que l'expression examinée soit (déjà) utilisée dans le commerce n'est pas décisif. Le fait que le déposant ait créé ou non le signe n'a pas d'importance¹⁰⁸. De même, qu'une indication soit nouvelle, inhabituelle ou de langue étrangère n'exclut pas de ce seul fait le caractère descriptif du signe¹⁰⁹. Les destinataires recherchent toujours un sens reconnaissable dans une expression donnée¹¹⁰. Les néologismes peuvent également appartenir au domaine public si les milieux intéressés y reconnaissent une référence évidente¹¹¹. Tel est notamment le cas lorsque ces derniers, se fondant sur les règles de la

¹⁰³ TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.) ; TAF B-4848/2013, consid. 4.2 – COURONNÉ ; TAF B-2937/2010, consid. 2.2 – GRAN MAESTRO.

¹⁰⁴ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.) ; TF, sic! 2007, 899, consid. 4.2 – WE MAKE IDEAS WORK ; ATF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER ; TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD ; TAF B-8186/2008, consid. 2.2 – BABYRUB.

¹⁰⁵ TAF B-4710/2014, consid. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.) ; TAF B-5296/2012, consid. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.) ; TAF B-283/2012, consid. 6.3 – NOBLEWOOD.

¹⁰⁶ TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD ; TAF B-613/2008, consid. 2.3 – NanoBone.

¹⁰⁷ Cf. TAF B-1710/2008, consid. 3.4 – SWISTEC et TAF B-7426/2006, consid. 2.4 – THE ROYAL BANK OF SCOTLAND.

¹⁰⁸ TAF B-6629/2011, consid. 7.2 – ASV ; TAF B-2713/2009, consid. 4 in fine – Symbole de l'USB sans fil (marque figurative).

¹⁰⁹ TF 4A 330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.) ; TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.) ; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.) ; TAF B-8586/2010, consid. 2.5 – Colour Saver.

¹¹⁰ TAF B-4854/2010, consid. 5.2 – SILACRYL ; TAF B-3650/2009, consid. 5.1 – 5 am Tag ; TAF B-1710/2008, consid. 3.3 – SWISTEC.

¹¹¹ TAF B-283/2012, consid. 4.5 – NOBLEWOOD ; TAF B-7204/2007, consid. 8 – STENCILMASTER.

construction lexicale ou sur les usages de la langue, les perçoivent comme un renvoi immédiat à certaines caractéristiques des produits ou des services en question¹¹² (cf. « Modifications et mutilations » ch. 4.4.9.2, p. 122). De même, le fait qu'une expression ne figure pas dans les dictionnaires n'est pas un critère en faveur de l'admissibilité du signe¹¹³.

4.4.2.5 Double ou multiple sens

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 concerné¹¹⁴. Le sens multiple 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 déterminé¹¹⁵. Placés devant un signe ne possédant pas de sens, ou possédant un sens contradictoire, d'une part, et devant 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 signe¹¹⁶. La présence de plusieurs sens descriptifs qui se conçoivent tous aisément ne confère pas un caractère distinctif à un signe¹¹⁷.

4.4.2.6 Synonymes

L'existence d'une ou plusieurs expressions équivalentes (synonymes) n'a pas d'influence sur le caractère distinctif et le besoin de disponibilité ne se limite pas aux indications irremplaçables¹¹⁸. L'existence d'une deuxième désignation dans le commerce n'exclut dès lors pas le fait qu'un signe puisse appartenir au domaine public¹¹⁹.

¹¹² TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.) ; TF, sic! 2000, 287, consid. 3b – BIODERMA ; TAF B-6629/2011, consid. 7.2 – ASV ; TAF B-8586/2010, consid. 2.5 – Colour Saver.

¹¹³ TAF B-4762/2011, consid. 5.2 – MYPHOTOBOOK ; TAF B-990/2009, consid. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR ; TAF B-6352/2007, consid. 8 – AdRank ; cf. aussi ATF 140 III 297, consid. 3.5.3 s. – KEYTRADER.

¹¹⁴ TF 4A_492/2007, consid. 3.4 – GIPFELTREFFEN ; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 et 2.3 – GlobalePost (fig.) ; ATF 116 II 609, consid. 2a – FIORETTO ; TAF B-4848/2013, consid. 4.3 – COURONNÉ.

¹¹⁵ TF, sic! 2005, 278, consid. 3.3 – FIREMASTER ; TAF B-1190/2013, consid. 3.4 – ERGO (fig.) ; TAF B-613/2008, consid. 2.3 – Nanobone.

¹¹⁶ TAF B-1580/2008, consid. 3.4.2 – A-Z.

¹¹⁷ TAF B-1190/2013, consid. 3.3 – ERGO (fig.).

¹¹⁸ TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET.

¹¹⁹ TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 – SNOWSPORT.

4.4.2.7 Catégories d'indications descriptives

Les désignations génériques de même que les indications relatives aux caractéristiques¹²⁰ (réelles ou possibles¹²¹) des produits ou des services comptent au nombre des indications descriptives. L'énumération ci-après n'est pas exhaustive.

4.4.2.7.1 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)

4.4.2.7.2 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 marques¹²². Ce principe s'applique également lorsque l'indication porte uniquement sur certaines caractéristiques particulières du produit ou du service concerné¹²³.

Exemples :

- ALLFIT pour des implants ou des produits d'obturation dentaire (cl. 5, 10)¹²⁴
- SMART pour des armes (cl. 13)¹²⁵

4.4.2.7.3 Indications relatives à la forme ou au conditionnement

Appartiennent au domaine public les signes qui décrivent la forme, l'emballage ou le conditionnement d'un produit lorsque les caractéristiques décrites sont usuelles pour les marchandises considérées ou qu'elles se réfèrent directement à des avantages pratiques de ces dernières¹²⁶.

¹²⁰ Cf. TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.) ; TF, sic! 2004, 400, consid. 3.1 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL ; TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD ; TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS ; TAF B-3650/2009, E. 2 – 5 am Tag.

¹²¹ TAF B-4762/2011, consid. 6.3 – MYPHOTOBOOK ; TAF B-2713/2009, consid. 5.1 – (fig.) ; TAF B-5518/2007, consid. 4.2 – PEACH MALLOW.

¹²² Cf. TAF B-4854/2010, consid. 3 s. – Silacryl.

¹²³ Cf. TAF B-6070/2007, consid. 3.3.1 – TRABECULAR METAL.

¹²⁴ CREPI, sic! 1997, 302 – ALLFIT.

¹²⁵ CREPI, sic! 2003, 806 – SMArt.

¹²⁶ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.) ; TAF B-6068/2014, consid. 2.2 – GOLDBÄREN ; TAF B-5274/2009, consid. 2.2 – SWISSDOOR.

Exemples :

- 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 marchandises¹²⁷.
- 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 emballage¹²⁸.

Dans le cas d'un renvoi à la forme d'un produit, les critères précités ne sont pas seuls déterminants ; appartiennent également au domaine public les signes décrivant une forme qui n'est pas inattendue pour les produits désignés¹²⁹. Pour répondre à cette question, on se fonde sur la diversité de formes dans la catégorie de produits considérés¹³⁰. Les formes usuelles ne sont pas inattendues, tout comme – en particulier en cas de grande diversité de formes – les simples variantes de formes usuelles.

4.4.2.7.4 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 marques¹³¹. Il suffit que les milieux intéressés comprennent le signe comme une description de l'un des buts d'utilisation possibles¹³². Il en est de même des indications qui renvoient aux destinataires des produits ou des services¹³³.

Exemples :

- VIAGGIO pour des wagons (cl. 12)¹³⁴
- ELLE pour des produits destinés aux femmes¹³⁵

4.4.2.7.5 Indications relatives aux effets

Les indications qui décrivent directement l'effet ou le mode de fonctionnement d'un produit ne peuvent pas être enregistrées comme marques¹³⁶.

¹²⁷ TF, FDBM 1997 I 37 – GOLD BAND.

¹²⁸ ATF 106 II 245 – ROTRING.

¹²⁹ Ce critère se justifie, car les milieux intéressés comprennent en principe sans effort particulier de réflexion ou d'imagination (cf. à ce propos ch. 4.4.2, p. 110) un signe composé d'un renvoi à une forme de produit attendue comme une indication descriptive. Voir aussi TAF B-2054/2011, consid. 5.2, 5.4 et 5.5.1 – MILCHBÄRCHEN, où il a notamment été retenu que la forme de l'ours n'est pas inattendue et possible pour certains produits.

¹³⁰ Concernant la manière de déterminer les formes banales dans le domaine concerné, voir aussi ch. 4.12.5, deuxième paragraphe, p. 141.

¹³¹ Pour les produits : TAF B-283/2012, consid. 8 – NOBLEWOOD ; TAF B-6097/2010, consid. 3.1 – Belladerm. Pour les services : TAF B-4762/2011, consid. 6.2 – MYPHOTOBOOK.

¹³² TAF B-6629/2011, consid. 7.4.2 – ASV.

¹³³ TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 3.2, non publié dans ATF140 III 297 : « die Bezeichnung der avisierten Benutzer oder Empfänger » (la désignation des utilisateurs ou destinataires avisés).

¹³⁴ TAF B-1000/2007 – Viaggio.

¹³⁵ TF, sic! 1997, 159 – ELLE.

¹³⁶ TAF B-8586/2010, consid. 6.2 – Colour Saver ; TAF B-6291/2007, consid. 5 – CORPOSANA.

Exemples :

- RAPIDE pour des médicaments (cl. 5)
- COOL ACTION pour des produits cosmétiques (cl. 3)¹³⁷
- FITNESS pour des produits alimentaires (cl. 29, 30, 32)¹³⁸

4.4.2.7.6 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 qui motive habituellement leur achat. Les indications qui se réduisent à une désignation neutre du thème possible des produits ou des services concernés sont refusées à l'enregistrement¹³⁹.

Exemples :

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

Les indications pourvues dans l'ensemble d'un caractère fantaisiste¹⁴⁰ ou contenant un élément distinctif¹⁴¹ 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 notamment du nom d'une personne réelle 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 ou services.

Exemple :

- MOZART pour des enregistrements sonores (cl. 9)

¹³⁷ CREPI, sic! 2003, 134 – COOL ACTION.

¹³⁸ CREPI, sic! 2003, 800 – FITNESS.

¹³⁹ ATF 128 III 447, consid. 1.6 – PREMIERE ; TF, sic! 2004, 400, consid. 3.3 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

¹⁴⁰ Le TAF exige une certaine originalité (« gewisse Originalität ») (TAF B-3331/2010, consid. 6.3.2 – Paradies ; TAF B-1759/2007, consid. 3.5 – PIRATES OF THE CARIBBEAN).

¹⁴¹ Cf. TAF B-3528/2012, consid. 5.2.3 – VENUS (fig.).

4.4.2.7.7 Indications concernant le fournisseur des produits ou le prestataire des services

Les signes décrivant le fournisseur des produits ou le prestataire des services sont exclus de la protection à titre de marque¹⁴². Ils ne sont pas compris comme un renvoi à une entreprise déterminée et doivent en principe rester à la libre disposition des concurrents.

Exemples :

- QATAR AIRWAYS pour les transports (cl. 39)¹⁴³
- FARMER pour les jus de fruits, les boissons à base de fruits et les boissons alcoolisées, (cl. 32 et 33)¹⁴⁴

4.4.2.7.8 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 admis à la protection.

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 imposée¹⁴⁵.

4.4.2.7.9 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 DUO pour des jeux (cl. 28)¹⁴⁶ ;

¹⁴² Cf. ATF 140 III 297, consid. 3.5.1 – KEYTRADER.

¹⁴³ B-5786/2011 – QATAR AIRWAYS.

¹⁴⁴ TAF B-3550/2009 – FARMER.

¹⁴⁵ Cf. ch. 11.1.2, p. 194.

¹⁴⁶ ATF 118 II 181 – DUO.

- à la valeur d'un produit, par exemple BOULES A 10 (bonbons à 10 centimes) pour des sucreries (cl. 30) ;
- à un événement ou au moment de fabrication d'un produit, par exemple « Berne 2006 » pour une exposition de meubles (cl. 35), « vendange tardive » pour du vin (cl. 33) ;
- au mode de fourniture du service ou au moyen auxiliaire utilisé (BAHN CARD pour des services de transport [cl. 39]¹⁴⁷ ; GLASS FIBER NET pour les télécommunications [cl. 38])¹⁴⁸ ;
- au point de vente ou au lieu de fourniture du service¹⁴⁹, par exemple SUPERMARCHÉ pour des produits laitiers (cl. 29) ou LE MONDE DE L'ELECTRONIQUE pour des ordinateurs (cl. 9) ; ou
- au lieu de provenance des produits et services (indications de provenance ; cf. ch. 8, p. 162).

4.4.2.7.10 Dénominations communes internationales (DCI)

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) attribue des dénominations communes internationales (DCI) 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 sont pas admises à la protection. Il en va de même pour les radicaux communs¹⁵⁰, autrement dit les parties de mot qui indiquent l'appartenance d'une DCI à un groupe de substances¹⁵¹. Il est cependant possible d'enregistrer une DCI ou un radical commun suffisamment déclinés ou modifiés, 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 Rebinyn (IR 1226148) constitue une modification suffisante de la DCI ROBININ.

4.4.2.7.11 Noms de variétés végétales

Les noms de variétés végétales sont exclus de la protection à titre de marque. Considérées comme des désignations génériques, ces noms décrivent directement la nature ou l'espèce des plantes désignées et sont par conséquent assujetties à un besoin de libre disposition. Si le nom de la variété végétale est de surcroît inscrite au registre des variétés végétales¹⁵², la demande d'enregistrement est également rejetée au motif que le signe est contraire au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM).

¹⁴⁷ TF, sic! 2004, 500 – BahnCard.

¹⁴⁸ TAF B-3920/2011 – GLASS FIBER NET.

¹⁴⁹ TAF B-3549/2013, consid. 5.2.2 – PALACE (fig.).

¹⁵⁰ Cf. la liste de l'OMS consultable sous <http://www.who.int/medicines/services/inn/stembook/en/>.

¹⁵¹ Cf. TAF B-5871/2011, consid. 4.3.7 – GADOVIST / GADOGITA

¹⁵² Cf. www.blw.admin.ch et www.upov.int.

4.4.3 Indications générales de qualité et indications de nature publicitaire

Les consommateurs comprennent les indications se référant (de manière générale¹⁵³) à la qualité d'un produit ou d'un service ou les signes se réduisant à des indications communes de nature publicitaire, telles que les expressions PRIMA, MASTER, SUPER, TOP et MEGA, comme de simples indications laudatives ; elles appartiennent donc au domaine public¹⁵⁴. Il en va de même pour les signes se résumant à une promotion laudative du fournisseur des produits ou du prestataire des services¹⁵⁵. 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 (pour les slogans, voir ch. 4.4.5, p. 117).

Exemples :

- MASTERPIECE pour des services bancaires (cl. 36)¹⁵⁶
- ROYAL COMFORT pour du papier hygiénique et des mouchoirs (cl. 16)¹⁵⁷

4.4.4 Signes usuels

En plus des indications de nature descriptive, sont également exclus de l'enregistrement à titre de marques les signes utilisés couramment en relation avec les produits ou les services désignés¹⁵⁸. 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 un besoin de disponibilité pour de telles expressions.

De plus, les signes constitués de mots du langage courant économique ou commercial, tels que ENTERPRISE¹⁵⁹ ou NETTO¹⁶⁰, sont refusés à l'enregistrement pour tous les produits en particulier parce qu'ils doivent rester à la libre disposition des concurrents.

4.4.5 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 :

¹⁵³ Cf. TAF B-4848/2013, consid. 4.2 – COURONNÉ ; TAF B-6747/2009, consid. 5.3 – WOW.

¹⁵⁴ Cf. TF 4A_343/2012, consid. 2.1 – Ein Stück Schweiz, dont des extraits sont publiés dans la sic! 2013, 95 ; TF, sic! 2007, 899, consid. 4.3 et, 6.1 – WE MAKE IDEAS WORK ; TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – AVANTGARDE ; TAF B-1228/2010, consid. 2.3 – ONTARGET.

¹⁵⁵ TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.2 et 2.3.4 – terroir (fig.) ; TF 4A_648/2010, consid. 2.3 – PROLED (fig.).

¹⁵⁶ ATF 129 III 225 – MASTERPIECE.

¹⁵⁷ CREPI, sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT.

¹⁵⁸ TAF B-1561/2011, consid. 3.2 – TOGETHER WE'LL GO FAR ; TAF B-3792/2011, consid. 2.5 – FIDUCIA ; TAF B-4762/2011, consid. 3.2 – MYPHOTOBOOK.

¹⁵⁹ CREPI MA-AA 03/95, consid. 2 – ENTERPRISE.

¹⁶⁰ CREPI ; sic! 2005, 367 – NETTO.

- décrivant les caractéristiques des produits ou des services (p. ex. la nature, la destination, les effets) ou le but d'une entreprise¹⁶¹ ;
- constituant une indication générale de qualité et une indication de nature publicitaire¹⁶² ;
- constituant des phrases fréquemment utilisées dans la publicité, des injonctions simples¹⁶³ (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 concurrents¹⁶⁴.

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)
- LES CHATS ACHÈTERAIENT WHISKAS! (CH 357 711) pour de la nourriture pour animaux de compagnie (cl. 31)

4.4.6 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^{165,166}, 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'entreprise¹⁶⁷. Les raisons de

¹⁶¹ Cf. TAF B-4822/2013, consid. 2.3 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY.

¹⁶² Cfl. TAF B-464/2014, consid. 4.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. Voir aussi ch. 4.4.3, p. 118, concernant les indications générales de qualité et les indications de nature publicitaire.

¹⁶³ ATF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

¹⁶⁴ Cf. TAF B-8240/2010, consid. 3.3 et 6.2 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION. Concernant les indications de nature publicitaire, voir TAF B-6747/2009, consid. 5.3 – WOW.

¹⁶⁵ Cf. ATF 140 III 297, consid. 3.5 – KEYTRADER ; ATF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción ; TAF B 3792/2011, consid. 4.2 – FIDUCIA ; TAF B-386/2008, consid. 12 – GB ; TAF B-1710/2008, consid. 6 – SWISTEC.

¹⁶⁶ Concernant l'examen des raisons de commerce, cf. Guide à l'attention des autorités du registre du commerce, disponible sous <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/handelsregister/weisung-firmenrecht-f.pdf>.

¹⁶⁷ Cf. TAF B-3792/2011, consid. 4.2 – FIDUCIA ; TAF B-7408/2006, consid. 4.3 – bticino (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 LPM¹⁶⁸.

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 de signes non distinctifs :

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

4.4.7 Noms de domaine et numéros téléphoniques

Un nom de domaine ne peut pas être enregistré à titre de marque s'il existe un motif d'exclusion selon l'art. 2 let. a LPM. Les destinataires comprennent les noms de domaine de premier niveau, qu'ils soient génériques comme .COM, .ORG, .NET ou nationaux comme .CH, .DE, etc., comme un renvoi à un site Internet de type générique ou national même s'ils sont utilisés pour distinguer des produits ou des services. Ces noms de domaines de premier niveau (connus) peuvent en particulier indiquer que les produits ou les services peuvent être commandés ou consultés en ligne. Banales, ces indications ne sont pas admises à l'enregistrement si elles sont déposées seules et leur combinaison avec des indications descriptives ou usuelles ne leur confère en principe pas un caractère distinctif dans l'impression générale qui s'en dégage¹⁶⁹.

Les noms de domaine nationaux renvoient par ailleurs à un pays particulier¹⁷⁰ et sont donc considérés comme des indications géographiques (voir ch. 8, p. 162).

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 ou les indicatifs tels que le « 0800 », qui ne peuvent pas être compris comme un renvoi distinctif à une entreprise déterminée du fait qu'ils sont couramment utilisés dans les affaires ; ils sont aussi soumis à un besoin de libre disposition. En cas d'association avec d'autres éléments appartenant au domaine public, l'admissibilité à la protection à titre de marque est déterminée par l'impression d'ensemble ; elle sera notamment niée lorsqu'il s'agit de combinaisons usuelles.

¹⁶⁸ TAF B-386/2008, consid. 12.2 – GB ; TAF B-3259/2007, consid. 15 – OERLIKON.

¹⁶⁹ Cf. TAF B-3394/2007, consid. 5.8 – SALESFORCE.COM.

¹⁷⁰ CREPI, sic! 2002, 351 – AMAZON.DE.

Exemple :

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

4.4.8 Signes libres

Les signes libres sont des signes originellement distinctifs, mais qui sont tombés, au fil du temps, dans le domaine public. Sont notamment dénués de caractère distinctif les signes perçus uniquement (plus que) comme des indications descriptives¹⁷¹. L'Institut agit avec la plus grande réserve lorsqu'il doit apprécier si un signe est devenu un signe libre et qu'il ne peut donc pas être enregistré en tant que marque.

La jurisprudence distingue entre signes enregistrés et signes non enregistrés. Pour les premiers, une marque peut se transformer en signe libre uniquement à condition que tous les cercles impliqués dans la fabrication, la distribution et l'acquisition, du produit ou de la prestation du service ne considèrent plus le signe comme un renvoi à une entreprise déterminée, mais comme appartenant au domaine public. Dans le second cas de figure, il suffit qu'un cercle déterminé, p. ex. les spécialistes ou les consommateurs, l'utilise dans le sens d'une indication descriptive ou usuelle pour que la marque tombe dans le domaine public¹⁷².

4.4.9 Signes en principe admis à l'enregistrement

La protection à titre de marque est exclue pour les signes mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils se réduisent à des indications descriptives ou courantes et par conséquent banales¹⁷³. Il est toutefois possible de leur accorder la protection s'ils présentent des caractéristiques distinctives (supplémentaires) 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, plus les exigences concernant les autres éléments susceptibles de doter le signe de caractère distinctif, dans son ensemble, sont élevées. La réunion de plusieurs éléments qui, pris isolément, auraient été insuffisants permet notamment l'enregistrement d'un signe.

4.4.9.1 Combinaisons de signes appartenant au domaine public

Pour que le signe soit admis à la protection, il suffit que la marque considérée dans son ensemble (combinaison de tous ses éléments) soit pourvue de caractère distinctif et non assujettie à un besoin de libre disposition¹⁷⁴. L'Institut enregistre les marques associant

¹⁷¹ Cf. ATF 130 III 113, consid. 3.1 – MONTESSORI.

¹⁷² Cf. ATF 130 III 113, consid. 3.3 – MONTESSORI.

¹⁷³ Cf. TAF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.) ; ATF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER.

¹⁷⁴ TF 4A_528/2013, consid. 5.1 – ePostSelect (fig.), non publié dans ATF 140 III 109.

plusieurs signes relevant du domaine public si l'impression générale qui s'en dégage leur confère un caractère distinctif.

4.4.9.1.1 Combinaisons d'éléments descriptifs ou usuels

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 inhabituelles¹⁷⁵ ou suffisamment modifiées ou qui sont fausses.

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 constitutifs¹⁷⁶.

Exemples de signes admis :

- LIPOLEVRES IR 693 436, cl. 3, 5
- INFOINVENT IR 687 583, 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 ; les irrégularités grammaticales ne sont pas aptes, en soi, à empêcher que le signe soit perçu comme descriptif¹⁷⁷. En effet, même les néologismes, inusités jusqu'alors, sont susceptibles de relever du domaine public si leur signification est immédiatement perçue comme descriptive (voir ch. 4.4.2, p. 109 ss). Par exemple, le simple fait de combiner deux termes en un mot ne dote pas pour autant ce signe du caractère distinctif suffisant¹⁷⁸. Lorsqu'un signe peut être découpé en deux (ou plusieurs) composants verbaux compréhensibles (notamment dans sa perception visuelle ou sa prononciation¹⁷⁹), le découpage n'implique pas un effort particulier de raisonnement¹⁸⁰. De même, le fait de changer l'ordre des éléments constitutifs d'un signe (inversion) ne conduit pas automatiquement à son admission¹⁸¹.

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.

¹⁷⁵ Cf. TAF B-2225/2011, consid. 6.1.4 – Ein Stück Schweiz.

¹⁷⁶ TF, sic! 2010, 797, consid. 4.3.1 – PNEUS-ONLINE.COM (fig.) ; TAF B-283/2012, consid. 6.3 – NOBLEWOOD.

¹⁷⁷ TAF B-283/2012, consid. 4.6 – NOBLEWOOD.

¹⁷⁸ Cf. TAF B-7204/2007, consid. 7 – STENCILMASTER ; CREPI, sic! 2004, 220, consid. 8 – smartModule et smartCore.

¹⁷⁹ Cf. ATF 140 III 297, consid. 3.5.4 – KEYTRADER.

¹⁸⁰ TAF B-5296/2012, consid. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.) ; TAF B-283/2012, consid. 6.3 – NOBLEWOOD.

¹⁸¹ Cf. CREPI, sic! 1998, 477, consid. 2c – SOURCESAFE.

4.4.9.1.2 Combinaisons d'indications descriptives ou usuelles avec des lettres ou des chiffres

Les combinaisons d'indications appartenant au domaine public 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 cause. En présence d'une signification déterminée, les règles générales relatives à l'appréciation des combinaisons d'éléments descriptifs sont appliquées (cf. ch. 4.4.9.1.1, ci-dessus).

Exemples de signes admis :

- 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 particulier de raisonnement, 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 mot¹⁸² alors qu'IPUBLISH est perçu comme un signe composé de la lettre « I » et du mot « PUBLISH »¹⁸³.

4.4.9.2 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, il est possible que le signe acquière un caractère distinctif et que, le besoin de libre disposition soit écarté¹⁸⁴. Une modification insignifiante n'est pas suffisante¹⁸⁵.

Il faut pour cela que les milieux concernés reconnaissent la modification ou mutilation du signe et que le signe se différencie clairement de l'orthographe correcte et usuelle pour que l'impression générale soit modifiée de manière essentielle (cf. ch. 4.4.9, p. 120). Pour déterminer si un signe modifié ou mutilé est dominé par la partie descriptive (ou usuelle) ou par la partie fantaisiste, il importe de prendre en considération les circonstances du cas d'espèce. On tiendra compte de l'effet visuel, de l'effet auditif et du sens. 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 lorsque la modification a pour résultat un changement de sens) ou n'avoir qu'un faible effet sur celle-ci. Un signe ne peut dès lors être enregistré si la signification appartenant au domaine public demeure clairement

¹⁸² CREPI, sic! 2001, 131, consid. 3 – SQUALITY.

¹⁸³ CREPI, sic! 2004, 95, consid. 4 – IPUBLISH.

¹⁸⁴ Concernant la possibilité du maintien des motifs d'exclusion sous l'angle de l'art. 2 let. c et d LPM, cf. ch 3.2, p. 98, ainsi que ch. 5 ss, p. 148 ss.

¹⁸⁵ Cf. TF 4P.146/2001, consid. 2b)aa) – IAM ; TAF B-6257/2008, consid. 11.3 – Deozinc ; TAF B-990/2009, consid. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR ; TAF B-7427/2006, consid. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.).

reconnaissable et que la modification ou la mutilation n'influence ainsi pas de manière essentielle l'impression générale¹⁸⁶.

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 SMS¹⁸⁷.

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 ne change en rien la prononciation¹⁸⁸.

Exemple d'un signe admis :

- COMPUTEACH CH 598 167, cl. 9, 16, 38, 41, 42

Exemple d'un signe refusé :

- SERVICENTER cl. 37, 39, 41, 42

4.4.9.3 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. Si le terme répété, pris isolément, n'est pas admissible à la protection, sa répétition ne va rien y changer (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 d'un signe admis :

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

4.4.9.4 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. La protection est accordée aux signes symboliques dans la mesure où ils ne sont pas usuels sur le marché.

¹⁸⁶ Cf. TF, sic! 2014, 24, consid. 2.2 in fine – Ce'Real.

¹⁸⁷ TAF B-6748/2008, consid. 10 – XPERTSELECT.

¹⁸⁸ Cf. TAF B-1710/2008, consid. 3.5 – SWISTEC et TAF, sic! 2005, 366, consid. 4 – Micropor.

Exemples de signes admis :

- LILIPUT CH 475 970, cl. 25
- BLUE WATER CH 451 907, cl. 3

4.4.9.5 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 ou non au domaine public.

Exemple d'un signe admis :

- FreshDelicat (IR 727 588, cl. 31)

Exemple d'un signe refusé :

- 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 romains¹⁸⁹. Les chiffres et les lettres utilisés en relation avec les produits 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 au vu 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 ou des services concernés (p. ex. des indications métriques ou de type)¹⁹⁰.

Exemples de signes refusés :

- 4WD pour des véhicules (4 roues motrices)
- kp pour des instruments de mesure (kilogramme-poids)

¹⁸⁹ TF 4A_261/2010, consid. 2.1 – V (fig.) ; TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.) ; TAF B-1580/2008, consid. 2.3 – A-Z.

¹⁹⁰ TAF B-6629/2011, consid. 4.3 – ASV.

- V8 pour des véhicules (8 cylindres en V)
- M8 pour des vis (métrique / 8 mm)

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 :

- 4x4 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 sont refusés à l'enregistrement.

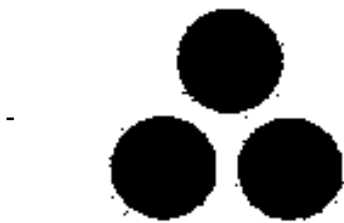
4.5.4 Figures géométriques

Les signes simples englobent aussi les figures géométriques de base, principalement le triangle, le rectangle, le carré et le cercle¹⁹¹. 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 compte tenu 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 sont admises.

Exemples de signes admis :



¹⁹¹ TAF B-2713/2009, consid. 2 – Symbole de l'USB sans fil (marque figurative).




- IR 879 264, cl. 25

4.5.5 Signes de ponctuation et autres caractères imprimables

Utilisés seuls, les signes de ponctuation tels que le point (.), la virgule (,), le trait d'union (–) font partie des signes simples et sont considérés comme dénués de caractère distinctif en raison de leur banalité. Il en va de même pour d'autres caractères imprimables, au nombre desquels figurent les lettres et les chiffres selon la norme ISO 8859-15 (cf. Annexe, p. 244 ; voir ci-dessus ch. 4.5.1, p. 124 concernant les lettres et les chiffres), de même que le signe d'égalité (=), le plus (+), le moins (-) ou 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, sont admises à l'enregistrement.

Exemples de signes admis :

-  CH 656 895, cl. 7, 12¹⁹²
- 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 protection est p. ex. refusée à la lettre α destinée à des appareils de mesure des rayons alpha.

Exemples de signes admis :

- GAMMA CH 630 735, cl. 9, 42
- DELTA CH 658 197, cl. 35, 41, 45



Les écritures inhabituelles en Suisse (p. ex. les idéogrammes des écritures chinoise ou japonaise ou les caractères cyrilliques) sont traitées comme des signes figuratifs¹⁹³. Le sens

¹⁹² Revendication de couleurs : gris foncé (anthracite) PANTONE, PMS 425 ; orange PANTONE, PMS 148.

¹⁹³ Il existe une exception pour les signes protégés en vertu du traité conclu entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques (cf. ch. 8.7.1, p. 183).

des signes faisant appels à des écritures inhabituelles est en revanche pris en considération pour déterminer s'ils sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (cf. ch. 6, p. 149).


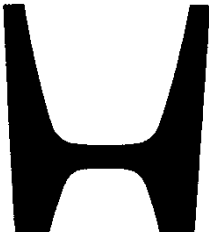
Exemples de signes admis :

-  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) sont admis à l'enregistrement dans la mesure où les éléments graphiques ont une influence essentielle sur l'impression générale produite¹⁹⁴.

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 généraux¹⁹⁵, les marques verbales/figuratives¹⁹⁶ sont examinées sur la base de l'impression générale qu'elles dégagent¹⁹⁷.

Il est possible de combiner des signes appartenant au domaine public avec des éléments admis à l'enregistrement ou de les associer à une représentation graphique de manière à ce

¹⁹⁴ Le graphisme ne doit pas être banal ; cf. ATF 134 III 314, consid. 2.5 – M / M-joy ; TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.) ; TF 4A_261/2010, consid. 2.2 en relation avec le consid. 2.3 – V (fig.).

¹⁹⁵ Cf. ch. 3.2, p. 98.

¹⁹⁶ Pour la définition, cf. Partie 2, ch. 3.2.2, p. 54.

¹⁹⁷ TAF B-5659/2008, consid. 3.7 – Chocolat Pavot (fig.) II ; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.) ; CREPI, sic! 2004, 926, consid. 3 et 6 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).

que le signe dans son ensemble soit doté de caractère distinctif¹⁹⁸, ce qui rend caduque le besoin de disponibilité.

Les marques verbales/figuratives sont enregistrées à condition que les éléments pourvus de caractère distinctif aient une influence essentielle sur l'impression générale¹⁹⁹. Les principes suivants s'appliquent pour apprécier si tel est le cas :

- a. Combinaison de mots, chiffres ou autres caractères imprimables appartenant au domaine public avec d'autres éléments :
 - Plus les éléments verbaux sont descriptifs ou courants, plus les exigences par rapport aux éléments graphiques sont élevées²⁰⁰. Le Tribunal fédéral exige dans ce cas que le graphisme soit « original »²⁰¹.
 - Le graphisme ne doit pas être banal²⁰² ; par exemple, les éléments graphiques des étiquettes tels que les bordures et les soulignements n'ont pas une influence essentielle sur l'impression générale²⁰³.
 - Les polices de caractères courantes²⁰⁴, les écritures manuscrites régulières²⁰⁵, les signes de ponctuation²⁰⁶ et les variantes en majuscule/minuscule²⁰⁷ ne confèrent pas de caractère distinctif aux marques verbales, pas plus que le fait de séparer un mot ou d'en unir plusieurs²⁰⁸.
 - L'ajout d'images (dans la mesure où ces dernières ne sont pas elles-mêmes descriptives, usuelles ou banales, cf. à ce propos ch. 4.7, p. 130) suffit à conférer un caractère distinctif. Ce principe est également valable quand l'élément figuratif est plus petit que l'élément verbal, à condition qu'il soit perçu au premier coup d'œil.

¹⁹⁸ TF, sic! 1997, 159, consid. 5b – ELLE ; TAF B-1260/2012, consid. 5.4 – BÜRGENSTOCK ; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

¹⁹⁹ TAF B-5295/2012, consid. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.) ; cf. aussi TAF B-7427/2006, consid. 6 – Chocolat Pavot (fig.).

²⁰⁰ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.6 – MAGNUM (fig.) ; TAF B-1190/2013, consid. 3.6 – ERGO (fig.) ; TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.).

²⁰¹ TF 4A_528/2013, consid. 5.2.3 – ePostSelect (fig.), non publié, dans : ATF 140 III 109 ; TF 4A_261/2010, consid. 2.1 et 2.3 – V (fig.).

²⁰² TF 4A_528/2013, consid. 5.1, non publié, dans : ATF 140 III 109 ; TF 4A 261/2010, consid. 2.2 s. – V (fig.) ; TF, sic! 2005, 649, consid. 2.3 – GlobalePost (fig.).

²⁰³ TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

²⁰⁴ Pour les polices de caractères d'ordinateurs, voir TAF B-55/2010, consid. 3.1 – G (fig.).

²⁰⁵ TF, sic! 2010, 907, consid. 2.4 – terroir (fig.) ; TAF B-5659/2008, consid. 3.7 et 5.4 – Chocolat Pavot (fig.) II ; TAF B-7427/2006, consid. 5 – Chocolat Pavot (fig.).

²⁰⁶ Cf. TF 4A_266/2013, consid. 2.2 – Ce'Real ; CREPI, sic! 2001, 738, consid. 2 – Expo.02.

²⁰⁷ TF 4A_266/2013, consid. 2.2 – Ce'Real ; cf. aussi TAF B-2999/2011, consid. 9 – DIE POST ; TAF B-6352/2007, consid. 9 – AdRank ; CREPI, sic! 2003, 806, consid. 5 – SMARt.

²⁰⁸ TAF B-5274/2009, consid. 4.2 – SWISSDOOR ; TAF B-6257/2008, consid. 11.3 – Deozinc ; TAF B-7204/2007, consid. 7 – STENCILMASTER.

- L’usage d’un plus grand nombre de couleurs peut contribuer à doter le signe de caractère distinctif²⁰⁹.
- b. Combinaison de motifs appartenant au domaine public avec d’autres éléments :
 - Lorsque des éléments pourvus de caractère distinctif sont apposés sur des motifs appartenant au domaine public (cf. à ce propos ch. 4.7, p. 130), leur influence sur l’impression générale est appréciée, par analogie, à la lumière des critères exposés au ch. 4.12.5.1, p. 140. Sont notamment négligeables les éléments qui sont trop petits par rapport au motif pour influencer de manière essentielle l’impression générale.
 - L’usage d’un plus grand nombre de couleurs peut contribuer à doter le signe de caractère distinctif.

Exemples de signes admis :

-  CH 661 953, cl. 16, 25, 41
-  CH 504 137, diverses classes

Exemples de signes refusés :

-  IR 866 199 cl. 29, 32²¹⁰
Couleur revendiquée : doré
-  CH 56867/2011, cl. 3, 5, 10, 16, 35, 41, 42, 44²¹¹
Couleur revendiquée : rouge (Pantone 186, RAL 3027), gris (Pantone Cool Gray 10, RAL 7037), blanc

²⁰⁹ Concernant l’insuffisance d’une revendication d’une seule couleur, voir TAF B-1190/2013, consid. 3.6 – ERGO (fig.).

²¹⁰ TF 4A_330/2009 – MAGNUM (fig.).

²¹¹ TAF 5296/2012 – toppharm Apotheken (fig.).

- 

CH 54082/2006, cl. 29-33²¹²



Couleur revendiquée : bleu

-

CH 7299,7300/2001, cl. 1, 30²¹³



Couleur revendiquée : jaune

-



CH 2755/2005, cl. 5²¹⁴

Couleur revendiquée : bleu (Pantone 294)

4.7 Marques figuratives

Une marque figurative se compose exclusivement d'un ou de plusieurs éléments graphiques ou figuratifs²¹⁵.

Exemple d'un signe admis :



CH 489 939, cl. 35, 36, 42

²¹² TF, sic! 2010, 907 – terroir (fig.).

²¹³ CREPI, sic! 2004, 926 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).

²¹⁴ TAF B-1643/2007 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

²¹⁵ 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. Les principes exposés dans cette section peuvent aussi s'appliquer aux signes dont le motif représenté est assorti d'éléments verbaux ou de chiffres.

Les signes figuratifs composés de représentations en deux ou en trois dimensions peuvent être perçus par les consommateurs – à l’instar des signes verbaux – comme un renvoi descriptif aux produits ou aux services pour lesquels ils sont revendiqués²¹⁶. Appartiennent au domaine public les représentations figuratives usuelles ou banales (p. ex. la reproduction fidèle) en particulier :

- du produit ou de son emballage,
- d’une partie de celui-ci (p. ex. l’aspect extérieur sous la forme d’un motif²¹⁷),
- des autres caractéristiques des produits ou des services (p. ex. la technique appliquée²¹⁸, la destination, les destinataires ou le lieu de vente).

Seuls les signes figuratifs qui s’écartent suffisamment des représentations figuratives banales de par leurs éléments graphiques²¹⁹, ou dont le sujet (motif) se distingue suffisamment des formes ou des motifs banals du segment de produits ou de services correspondant, possèdent un caractère distinctif et ne sont pas soumis à un besoin de disponibilité ; ils peuvent donc bénéficier d’une protection²²⁰.

Si le signe est composé d’éléments n’ayant aucun lien avec les produits ou les services, il est admissible à la protection, pour autant que ces éléments ne soient ni descriptifs ni usuels. C’est en particulier le cas pour les signes composés d’une combinaison²²¹ d’éléments graphiques à condition qu’ils n’apparaissent pas comme la partie d’une décoration et par conséquent comme un motif (voir à ce propos ch. 4.10, p. 135).

Exemples de signes admis :

²¹⁶ Cf. TAF B-6203/2008, consid. 3.2 ss – Chocolat Pavot (fig.) III.

²¹⁷ TAF B-2655/2013, consid. 5 – Paille de Vienne (marque figurative) ; CREPI, sic! 2005, 280, consid. 7 – Motif à carreaux (marque figurative) ; cf. ch. 4.10, p. 136 concernant les motifs.

²¹⁸ TAF B-2713/2009, consid. 5.4 – Symbole de l’USB sans fil (marque figurative) : le symbole très répandu de l’USB [Universal Serial Bus (bus série universel)] et de la technique sans fil décrit le domaine d’application possible des produits et des services.

²¹⁹ Cf. TAF B-2713/2009, consid. 2 et 5.4 – Symbole de l’USB sans fil (marque figurative) : le signe figuratif est dénué de caractère distinctif.

²²⁰ Cf. TAF B-2418/2014, consid. 3.3 – Bouton (marque figurative). Les critères d’examen des marques tridimensionnelles (ch. 4.12, p. 138) sont appliqués de manière analogue ; cf. TAF B-1920/2014, consid. 3.2 – Hippopotame (marque figurative) ; TAF B-2713/2009, consid. 2 – Symbole de l’USB sans fil (marque figurative) ; TAF B-6203/2008, consid. 3.2 et 4 ss – Chocolat Pavot (fig.) III.

²²¹ Concernant l’appartenance au domaine public des figures géométriques simples, voir ch. 4.5.4, p. 126.

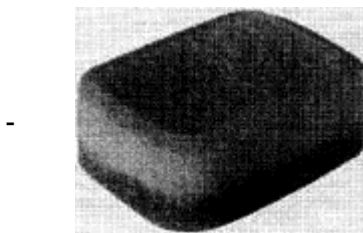


CH 592 766, cl. 30. Le signe ne se limite pas à une reproduction fidèle et banale du produit concerné, mais présente des éléments supplémentaires (« glaçon », éclairage, gouttes d'eau).

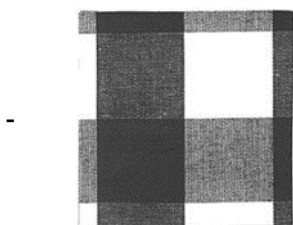


CH 684 344, cl. 11, 30 et 43. Le signe se distingue suffisamment d'une présentation banale en raison du fanion composé de gouttes.

Exemples de signes refusés :



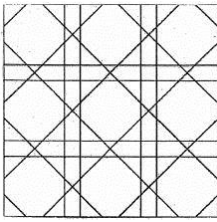
IR 690 455, cl. 3²²²



IR 744 631, cl. 20, 24²²³. Le signe montre une partie d'un motif à carreaux banal. Le signe est dénué de caractère distinctif pour les produits revendiqués.

²²² CREPI, sic! 2003, 498 – Tablette détergente (marque figurative).

²²³ CREPI, sic! 2005, 280 – Motif à carreaux (marque figurative).



IR 1 064 983, cl. 3, 20, 21²²⁴. Le signe montre une partie d'un motif banal de paille de Vienne. Le signe est dénué de caractère distinctif pour certains produits des cl. 3, 20 et 21 (cosmétiques, accessoires à usage cosmétique et meubles).

4.8 Pictogrammes

Un pictogramme est une représentation figurative stylisée qui fournit des informations ou des points de repère. Les pictogrammes peuvent en particulier donner des informations sur l'usage ou la destination d'un produit ou d'un service (p. ex. pictogrammes de recyclage). Les signes qui, du point de vue graphique, se limitent à un contenu purement informatif et les signes qui ne se distinguent pas suffisamment des formes de présentation usuelle ne sont pas pourvus de caractère distinctif.

Exemple de signe refusé :



Le signe ne se distingue pas suffisamment des pictogrammes utilisés habituellement pour les services de restauration.

4.9 Marques sonores

Il existe diverses catégories de signes sonores : le langage humain, les marques sonores composées de mélodies ou de bruits²²⁵ 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 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 2, ch. 3.2.3, p. 55. Concernant l'aptitude d'une mélodie à constituer une marque, cf. ch. 2, p. 95.

²²⁴ TAF B-2655/2013 – Paille de Vienne (marque figurative).

²²⁵ Les bruits ne pouvant pas être représentés graphiquement sous forme de notation musicale, ils ne peuvent actuellement être admis à titre de marques (cf. Partie 2, ch. 3.2.3, p. 55).

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 pour l'appréciation du caractère distinctif concret les critères appliqués soient les mêmes pour tous les types de marque²²⁶, 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 figuratif²²⁷. 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 motifs²²⁸. 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. Un signe est pourvu de caractère distinctif intrinsèque lorsque le public cible peut immédiatement discerner, au-delà de la fonction technique ou esthétique, un renvoi à une entreprise déterminée (cf. ch. 2, p. 95)²²⁹.

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. 105). Seuls les signes qui s'écartent clairement (*auffällig*) de ces dernières sont dotés de caractère distinctif²³⁰. 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 le nombre de formes ou présentations considérées comme banales est important²³¹.

Le fait qu'un signe se différencie des formes ou présentations existantes ne permet pas de conclure sans autre qu'il est doté de caractère distinctif²³². En effet, s'il y prête une attention particulière, le consommateur est en mesure de distinguer une forme ou une présentation de produit s'écartant, par des éléments nouveaux ou légèrement modifiés, de celles qui existent

²²⁶ ATF 137 III 403, consid. 3.3.2 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle) ; TAF B-2418/2014, consid. 3.5 – Bouton (marque figurative).

²²⁷ Cf. TF 4A_374/2007, consid. 2.5 – 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.

²²⁸ Cf. ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle).

²²⁹ ATF 137 III 403, consid. 3.3.4 avec références – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle).

²³⁰ ATF 137 III 403, consid. 3.3.3 et 3.3.5 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle) ; ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle).

²³¹ TF 4A_466/2007, consid. 2.4 – Souris en chocolat (marque tridimensionnelle) ; cf. aussi ATF 133 III 342, consid. 4.4 – Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle).

²³² TAF B-8515/2007, consid. 7.2 – Corbeille à déchets (marque tridimensionnelle).

sur le marché. En d'autres termes, de nouvelles présentations ou de nouveaux éléments de celles-ci, tels que formes, couleurs ou motifs sont susceptibles d'individualiser un produit, sans nécessairement le doter du caractère distinctif suffisant (cf. ch. 4.12.5, p. 140).

Il est souvent contestable 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, même après un usage prolongé. Les destinataires visés y reconnaissent plutôt le produit lui-même, l'emballage, sa fonction ou sa présentation²³³. Le fait que l'Institut considère qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté pour rendre vraisemblable qu'un signe non conventionnel s'est imposé comme marque sur le marché n'exclut pas d'emblée la prise en considération de pièces indiquant l'usage du signe²³⁴.

4.10 Motifs

Un motif est un dessin décoratif qui se répète en principe de manière illimitée.

Les principes énoncés ci-après s'appliquent aux signes qui représentent une partie d'un tel dessin²³⁵. L'appréciation de son admissibilité à la protection se fonde sur l'hypothèse que le motif constitue l'aspect extérieur du produit ou de son emballage. Par conséquent, les destinataires perçoivent le motif en premier lieu comme l'aspect extérieur des produits désignés et non comme un renvoi à une entreprise déterminée.

Cela vaut notamment pour les produits dont l'aspect extérieur est essentiel, tels 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. Sont admis à l'enregistrement les motifs qui s'écartent clairement des motifs usuels, et donc banals, dans le segment de produits concernés²³⁶. Par contre, si le motif est complexe au point de ne pas pouvoir être reconnu, il est dépourvu de caractère distinctif (abstrait).

Lorsqu'un motif est revendiqué en relation avec des services, son admissibilité à la protection est appréciée selon l'hypothèse qu'il sera utilisé notamment sur le papier à lettres (p. ex. dans les entêtes), sur les factures, sur les sites Internet, sur l'enseigne ou dans la publicité. Dans ce cas également, le motif est perçu en premier lieu comme un élément décoratif ; son caractère distinctif est déterminé à l'aide d'une comparaison avec des motifs usuels et donc banals.

²³³ Cf. pour les formes de produit et les emballages ATF 130 III 328, consid. 3.5 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle) ; TAF B-2676/2008, consid. 4 – Bouteille (marque tridimensionnelle).


²³⁴ Cf. ch. 11.3.2, p. 200.

²³⁵ Même s'ils sont désignés comme « marque figurative » dans la demande d'enregistrement, cf. à ce propos les exemples figurant au ch. 4.6, p. 128.

²³⁶ Les critères régissant l'examen des marques tridimensionnelles au sens étroit s'appliquent par analogie (ch. 4.12.5, p. 141). Conformément à l'arrêt TAF B-2655/2013, consid. 3.6, consid. 5.5.1 – Motif de surface, l'appartenance au domaine public doit notamment se juger en fonction de la question de savoir si des motifs similaires, dont le motif déposé s'écarte certes, mais pas par son originalité, existent ou sont usuels dans le domaine des produits ou des services revendiqués.

L'Institut considère qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté pour rendre vraisemblable le caractère de marque imposée d'un motif dépourvu de caractère distinctif²³⁷.

Exemples de signes non admis :

-  cl. 20 (meubles), 24 (textiles)
- Deux autres exemples figurent au ch. 4.6, p. 127

4.11 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.

L'appréciation de l'admissibilité à l'enregistrement se fonde sur l'hypothèse que la couleur représente l'aspect extérieur ou l'emballage du produit. Dans la mesure où le signe (marque de couleur) se confond avec l'aspect extérieur du produit ou de l'emballage, 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. 135). Par ailleurs, les couleurs de la majorité des marchandises ou emballages obéissent en premier lieu 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 tels, les couleurs sont de ce fait utilisées des façons les plus diverses dans ce cadre²³⁸. Les destinataires sont dès lors constamment confrontés, dans le commerce, à des couleurs de tout type (aussi bien monochromes que polychromes). 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 celle-ci se distingue suffisamment des couleurs banales de la catégorie de marchandises ou de services correspondante. Ainsi, plus la diversité de couleurs utilisées dans le segment en question est grande, plus le nombre de couleurs considéré comme banal sera important.

De plus, les acteurs du marché sont tributaires des couleurs pour présenter leurs produits ou services. 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 disponibilité²³⁹. 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.

²³⁷ Cf. ch. 11.3.2, p. 200.

²³⁸ Cf. dans ce sens CREPI, sic! 2002, 243, consid. 2 et 5b – Jaune (marque de couleur).

²³⁹ 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.

L'Institut considère qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté pour rendre vraisemblable le caractère de marque imposée²⁴⁰.

Exemples (marques imposées) :

- Couleur JAUNE²⁴¹ 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 JAUNE_ZINC RAL 1018 (CH 612 176, cl. 7 (appareils de nettoyage à haute pression))

4.12 Marques tridimensionnelles (marques de forme)

4.12.1 Notion

Il y a deux types de marques tridimensionnelles :

La marque tridimensionnelle au sens étroit consiste en la forme tridimensionnelle de la marchandise ou de l'emballage, ou d'une de leur partie. Le signe se confond avec l'objet désigné²⁴².

Exemple :



Dans le cas des marques tridimensionnelles au sens large, le signe et l'objet désigné ne sont pas identiques²⁴³. 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 altérée²⁴⁴ (p. ex. l'étoile Mercedes), soit elles sont revendiquées pour des services et non pas pour des produits.

²⁴⁰ Cf. ch. 11.3.2, p. 200.

²⁴¹ CREPI, sic! 2002, 243 – Jaune (marque de couleur).

²⁴² Cf. ATF 129 III 514, consid. 2.1 – LEGO (marque tridimensionnelle) ; TF, sic! 2005, 646, consid. 2 – Dentifrice (marque tridimensionnelle).

²⁴³ Par souci de simplification, les marques tridimensionnelles au sens large sont présentées ici bien que, contrairement aux marques tridimensionnelles au sens étroit, elles fassent partie des signes non conventionnels.

²⁴⁴ Cf. ATF 129 III 514, consid. 2.1 – LEGO (marque tridimensionnelle) ; TF, sic! 2005, 646, consid. 2.2 – Dentifrice (marque tridimensionnelle).

Exemple :



- CH 634 580 (cl. 36)

4.12.2 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 ils 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 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. 4.12.3, p. 138, ch. 4.12.5, p. 140, et ch. 4.12.5.2, p. 143).

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 pas²⁴⁵.

4.12.3 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. 1335). 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, ou dans une de leurs parties, le produit à proprement parler, respectivement la forme de son emballage, et non le renvoi à une entreprise déterminée²⁴⁶. 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 marque²⁴⁷. Si la

²⁴⁵ Autre avis dans TAF B-5456/2009, consid. 2.4, 5 et 6.1 – Stylo-bille (marque tridimensionnelle).

²⁴⁶ TF, sic! 2007, 831, consid. 5 – Bouteille (marque tridimensionnelle) ; ATF 130 III 328, consid. 3.5 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle) ; TAF B-498/2008, consid. 2.1 – Pulvérisateur (marque tridimensionnelle).

²⁴⁷ ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle).

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.

4.12.4 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.

4.12.4.1 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 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 simple anneau (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 génériques²⁴⁸. Il existe un besoin absolu de disponibilité pour ce genre d'emballage.

4.12.4.2 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 concurrentiel²⁴⁹. L'absence de formes alternatives raisonnablement envisageables est donnée lorsque les concurrents doivent

²⁴⁸ Cf. dans ce contexte TF, sic! 2008, 110, consid. 3.2 – Boule Lindor (marque tridimensionnelle) et ATF 131 III 121, consid. 3.2 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

²⁴⁹ Cf. TF, sic! 2006, 666, consid. 2.3 – Paquet de cigarettes (marque tridimensionnelle).

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 importants²⁵⁰.

Si une forme de produit ou d'emballage comporte des éléments esthétiques, en plus d'éléments techniquement nécessaires, l'art. 2 let. b LPM ne s'applique pas. Par contre, les formes techniquement nécessaires ne comprenant 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. 4.12.5, p. 140).

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

4.12.5.1 Principes généraux

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 ne s'écartent d'une forme habituelle et attendue ou banale ni dans leurs éléments, ni dans la combinaison de ces derniers. Ces formes ne restent ainsi pas ancrées dans la mémoire des destinataires par manque « d'originalité »²⁵¹. En d'autres termes, une forme ne relève pas du domaine public lorsqu'elle se démarque clairement (*auffällig*) des formes banales dans la catégorie de produits ou services concernée²⁵² (cf. let. B, p. 135) de manière à être perçue par les milieux concernés comme un renvoi à une entreprise déterminée²⁵³.

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 revendiqués²⁵⁴ en se fondant sur les formes de produits et d'emballages utilisées couramment dans les catégories en question²⁵⁵. La diversité des formes dans la catégorie considérée joue un rôle

²⁵⁰ Cf. TF 4A_20/2012, consid. 2 s. – Lego II (marque tridimensionnelle) ; ATF 129 III 514, consid. 3.2.1 ss – LEGO (marque tridimensionnelle) ; ATF 131 III 121, consid. 3.1 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

²⁵¹ TF 4A_466/2007, consid. 2.1 – Souris en chocolat (marque tridimensionnelle) ; ATF 133 III 342, consid. 3.3 – Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle).

²⁵² Concernant la diversité des formes de produits cf. ATF 137 III 403, consid. 3.3.3 et 3.3.5 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle) ; ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle).

²⁵³ ATF 133 III 342, consid. 3.3 – Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle) et CREPI, sic! 2005, 471, consid. 6 – Régulateur de jet (marque tridimensionnelle).

²⁵⁴ Selon la perception déterminante des destinataires et la nature des produits concernés, il peut être nécessaire de considérer un plus large spectre de produits que ceux directement concernés ; cf. TAF B-1360/2011, consid. 6.1 s. – Goulot (marque tridimensionnelle).

²⁵⁵ Cf. ATF 133 III 342, consid. 3.3 – Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle). Il faut prendre en considération les imitations disponibles sur le marché au moment de la décision (TAF B-1165/2012, consid. 5.4 – Pointes de mélangeurs [marques tridimensionnelles]).

prépondérant dans cette définition des formes banales de produits et d'emballages²⁵⁶. 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 déterminée²⁵⁷ et non comme simple variante d'une forme usuelle²⁵⁸. 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 élevé²⁵⁹.

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 concerné²⁶⁰. 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 public²⁶¹. En effet, le fait que la forme examinée se différencie de celles utilisées pour des produits ou services concurrents n'est pas décisif²⁶². Le seul élément déterminant est de savoir 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 déterminée²⁶³. Il ne suffit pas qu'une forme soit particulière (*individuell*) et qu'on puisse s'en souvenir pour que les milieux intéressés la considèrent comme un renvoi à la provenance commerciale des produits et services²⁶⁴. Ainsi, une forme peu courante peut être aussi déterminée par des aspects fonctionnels (p. ex. la fabrication ou sa destination) 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. 96), 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

²⁵⁶ Concernant la manière de déterminer les formes usuelles, cf. ch. 3.11, p. 105.

²⁵⁷ TF 4A_466/2007, consid. 2.4 – Souris en chocolat (marque tridimensionnelle) ; cf. aussi TAF B-1920/2014, consid. 5.4 – Hippopotame (marque figurative).

²⁵⁸ TAF B-8515/2007, consid. 7.2 – Corbeille à déchets (marque tridimensionnelle).

²⁵⁹ CREPI, sic! 2005, 471, consid. 6 avec références – Régulateur de jet (marque tridimensionnelle).

²⁶⁰ ATF 133 III 342, consid. 4 – Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle) ; TF, sic! 2007, 831, consid. 5 – Bouteille (marque tridimensionnelle) ; TAF B-2676/2008, consid. 4 – Bouteille (marque tridimensionnelle).

²⁶¹ TF, sic! 2007, 831, consid. 5.2 – Bouteille (marque tridimensionnelle) ; ATF 130 III 328, consid. 2.2 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

²⁶² TAF B-2828/2010, consid. 4.1 – Valise rouge (marque tridimensionnelle).

²⁶³ TAF B-6203/2008, consid. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III ; TAF B-8515/2007, consid. 2.1 ss – Corbeille à déchets (marque tridimensionnelle). Voir aussi ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle) et TAF B-5456/2009, consid. 2.3 – 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.

²⁶⁴ TAF B-6203/2008, consid. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III.

plus de son aspect fonctionnel ou esthétique, également un renvoi à une entreprise déterminée, elle peut être protégée en tant que marque.

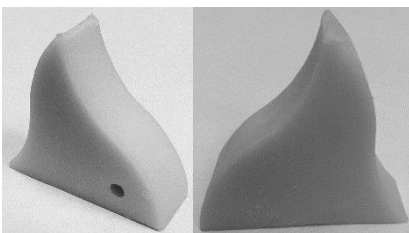
Concernant les marques imposées dans le commerce par l'usage, cf. ch. 11.3.2, p. 199.

Exemples de signes admis :



-

IR 801 959, cl. 33 (boissons alcooliques)



-

CH 618 695, cl. 29 et 30

Exemples de signes refusés :



-

cl. 20 (récipients d'emballage en matières plastiques)²⁶⁵

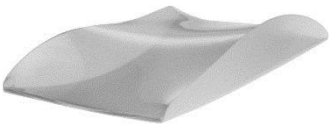

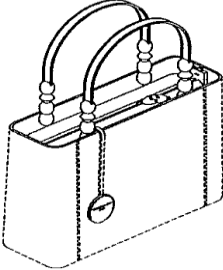
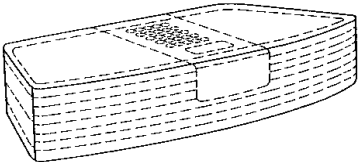
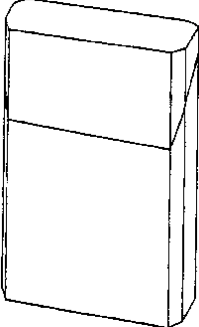


-

cl. 30 (produits de chocolat, à savoir pralinés)²⁶⁶

²⁶⁵ ATF 133 III 342 – Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle).

²⁶⁶ TF 4A_374/2007 – Praliné (marque tridimensionnelle).

-  cl. 29 (entre autres produits de la pêche, plats préparés)²⁶⁷ et 43 (services de restauration et de traiteurs)²⁶⁸
- 
-  cl. 18 (notamment produits en cuir, sacs à main)²⁶⁹
-  cl. 9 (notamment radios)²⁷⁰
-  cl. 16 (paquets de cigarettes) ; cl. 34 (notamment cigarettes)²⁷¹

4.12.5.2 Combinaison d'une forme appartenant au domaine public avec des éléments bidimensionnels distinctifs

Lorsqu'une forme tridimensionnelle appartenant au domaine public est combinée avec des éléments bidimensionnels (éléments verbaux, figuratifs, couleurs), l'art. 2 let. a LPM ne s'applique pas qu'à la condition suivante : il faut que les éléments bidimensionnels ne soient ni descriptifs ni fonctionnels et que, dans la mesure où il s'agit d'une représentation graphique ou d'une couleur, ils s'écartent suffisamment de la diversité des éléments existant

²⁶⁷ ATF 137 III 403 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle).

²⁶⁸ TAF B-6313/2009 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle).

²⁶⁹ CREPI, sic! 2004, 98 – Sac à main (marque tridimensionnelle).

²⁷⁰ CREPI, sic! 2006, 33 – Boîtier de radio (marque tridimensionnelle).

²⁷¹ TF, sic! 2006, 666 – Paquet de cigarettes (marque tridimensionnelle).

dans le domaine des produits concerné²⁷². Ils doivent en outre influencer de manière essentielle l'impression d'ensemble²⁷³. Il n'est ainsi pas suffisant que ces éléments soient visibles de quelque façon sur la forme banale ; il est au contraire nécessaire qu'ils soient bien reconnaissables au premier coup d'œil lorsque l'on considère le signe dans son ensemble²⁷⁴. Des éléments bidimensionnels distinctifs, qui en regard de la forme tridimensionnelle sont trop petits²⁷⁵ ou situés à un endroit inhabituel, ne sont pas à même de conférer au signe une force distinctive suffisante.

Exemples de signes admis :



Exemple d'un signe refusé :



²⁷² Cf. TF, sic! 2008, 110, consid. 3.2.5 – Boules de chocolat (marques tridimensionnelles) ; TF, sic! 4/2000, 286, consid. 3c – Pilule ronde (marque tridimensionnelle) ; TAF B-1165/2012, consid. 5.7 – Pointes de mélangeurs (marques tridimensionnelles) ; TAF B-498/2008, consid. 4.2 – Récipient (marques tridimensionnelles). Dans la jurisprudence, l'appréciation tient compte du fait que les éléments non distinctifs sont combinés de manière originale ou inattendue.

²⁷³ TAF B-6203/2008, consid. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.) III.

²⁷⁴ Cf. TAF B-7379/2006, consid. 4.4 – Tube de colle (marque tridimensionnelle).

²⁷⁵ TAF B-2676/2008, consid. 6.2 – Bouteille (marque tridimensionnelle).

²⁷⁶ TAF B-7401/2006 – Emballage (marque tridimensionnelle).

4.13 Marques de position

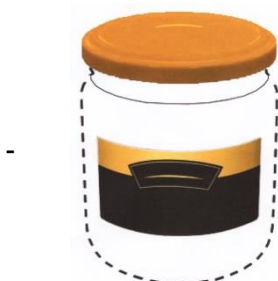
Une marque de position est caractérisée par un élément immuable apparaissant sur le produit toujours à la même position et dans des proportions constantes. La combinaison du signe et de la position peut bénéficier d'un caractère distinctif dans l'impression générale produite, mais la position seule n'est 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 perçoive dans le signe, au-delà d'un élément ornemental ou technique, un renvoi à une entreprise déterminée. Sont pourvus de caractère distinctif les signes qui ne se réduisent pas à une indication descriptive ou banale et qui se différencient suffisamment des configurations banales dans le segment de produits concerné²⁷⁷.

Une marque de position peut également être admise à la protection pour des services à condition qu'elle soit apposée sur un objet permettant de fournir les services en question. Dans ce cas, les principes précités s'appliquent mutatis mutandis dans ce contexte et il convient d'examiner la question du caractère distinctif en relation avec l'objet en question et le service concerné.

Afin de garantir une définition précise de l'objet de la protection, une marque de position pour des produits 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 2, ch. 3.2.8, p. 57).

Exemple d'un signe distinctif :



CH 585 153 (couleurs revendiquées : noir, doré, jaune) cl. 29, 30

4.14 Marques de mouvement

L'objet de la protection est un mouvement.

L'appréciation du caractère distinctif pose problème pour les signes constitués par le mouvement d'un objet. Si l'objet est identique au produit pour lequel la protection de la marque est revendiquée, 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

²⁷⁷ Les critères régissant l'examen des marques tridimensionnelles s'appliquent par analogie (ch. 4.12.5, p. 141).

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.

Les marques de mouvement sont en outre problématiques lorsque l'objet qui exécute le mouvement n'est pas identique aux produits concernés, mais que celui-ci n'est pas admissible en tant que marque figurative ou marque tridimensionnelle (cf. ch. 4.7, p. 130, ch. 4.12.2, p. 138, et ch. 4.12.5, p. 140).

Les graphiques animés en deux dimensions 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. 130.

Du point de vue formel, une description de l'ordre chronologique des images est requise en plus de la reproduction des séquences individuelles de mouvement (cf. aussi Partie 2, ch. 3.2.9, p. 57).

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 'klee blatt', et à droite de la dernière image le texte 'Coaching für junge Erwachsene' »

4.15 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 de 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. 109, ch. 4.6, p. 127, et ch. 4.7, ch. 130).

Les conditions formelles requises pour le dépôt d'un hologramme sont présentées à la Partie 2, ch. 3.2.5, p. 56.

4.16 Autres types de marque

En raison de la définition ouverte donnée par l'art. 1 LPM, d'autres types de marques, telles 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 2, ch. 3.2, p. 53). L'institut renonce à ce stade 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 ou des services concernés ; ce qui est déterminant en principe, c'est le fait que le sens du signe soit reconnu²⁷⁸. 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 ou les services considérés.

Autrement dit, l'Institut ne refuse d'enregistrer un signe que si celui-ci induit manifestement en erreur (cf. ch. 5.2, p. ci-dessous).

En application du droit national (art. 47 LPM en relation avec l'art. 2 let. 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. 175). 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 et services à la provenance correspondante (cf. ch. 8.6.6, p. 180).

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 ou les services désignés^{279,280}.

Exemples :

- 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 sur les boissons sans alcool [en

²⁷⁸ Cf. ch. 3.2, p. 91.

²⁷⁹ Cf. TF, sic! 2007, 274, consid. 4.3 – Champ.

²⁸⁰ 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. 163).

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 pouvant être ni aromatisées, ni contenir du jus de fruit (cf. à ce propos art. 13 et 22 en relation avec l'art. 2 de l'ordonnance du DFI 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 trompeur²⁸¹. 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.
- Ne sont pas admises à la protection les mentions prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant la prévention, le traitement ou la guérison d'une maladie humaine ou encore suggérant qu'elle possède de telles propriétés (art. 10 al. 2 let. c LDAIOUs, cf. aussi ch. 7.5, p. 162). Sur cette base, les éléments tels que MED et PHARM sont considérés comme trompeurs et refusés pour les boissons des classes 32 et 33 et pour les denrées alimentaires en général²⁸². 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 OEDAI). 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 (cf. aussi ch. 7.5, p. 162).
- 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. 43 al. 3 de l'ordonnance du DFI sur les boissons alcoolisées ; RS 817.022.110).

²⁸¹ TF, FBDM 1987 I 11 – GOLDEN RACE.

²⁸² Les aliments pour animaux ne sont pas des denrées alimentaires selon la définition de l'art. 3 LDAI.

- 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 (cf. aussi ch. 7.5, p. 162).

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 ou les services désignés n'écarte en principe 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 la perte du caractère trompeur à l'aide de moyens appropriés (cf. ch. 8.6.2, p. 177).

Exemple d'un signe admis :

-  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 mœurs²⁸³. Dans la pratique, l'appréciation de ces notions s'avère délicate. Cette difficulté 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. Pour apprécier si un signe est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il convient également de prendre en considération les mots en langues étrangères, de même que le sens des signes ayant recours à des caractères inhabituels en Suisse (alphabets étrangers).

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.

²⁸³ Concernant l'appréciation de l'impression d'ensemble, cf. ch. 3.2, p. 91.

Sont notamment contraires aux bonnes mœurs les signes ayant une connotation raciste, obscène ou reflétant une hostilité religieuse ou bien offensant les sentiments religieux²⁸⁴. 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 culturels ou d'éthique sociale, non seulement de la majeure partie de la population, mais aussi de minorités vivant en Suisse²⁸⁵.

Lorsqu'un signe est susceptible de heurter un sentiment religieux, il faut tenir compte du point de vue d'une personne moyenne appartenant à la communauté religieuse concernée²⁸⁶. Seuls les signes à connotation religieuse utilisant un motif central de la religion en question ou le nom d'un personnage important sont refusés. Ces signes sont contraires aux bonnes mœurs, indépendamment des produits ou services concernés, parce que leur usage à des fins commerciales peut offenser les sentiments religieux des membres de la communauté concernée²⁸⁷. 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 alcooliques²⁸⁸. Il en va de même des symboles religieux pour des produits de bijouterie.

Exemples :

- Contraires à l'ordre public : « Didier Burkhalter » ou « Barack Obama » (sans le consentement des personnes concernées), « 11th September 2001 ».
- Contraires aux bonnes mœurs : MOHAMMED pour des boissons alcooliques, BUDDHA BAR en particulier pour des CDs, DVDs, des services de divertissement et des représentations musicales²⁸⁹, SIDDHARTA pour des véhicules, des transports, et l'hébergement et la restauration d'hôtes²⁹⁰.

²⁸⁴ TAF B-438/2010, consid. 3.1 – BUDDHA-BAR.

²⁸⁵ ATF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.) ; CREPI, sic! 2001, 34, consid. 7 – SIDDHARTA.

²⁸⁶ ATF 136 III 474, consid. 4.2 – Madonna (fig.).

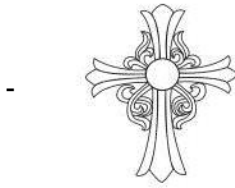
²⁸⁷ ATF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.) ; TAF B-438/2010, consid. 3.1 et 6.2 – BUDDHA-BAR.

²⁸⁸ ATF 136 III 474, consid. 4.2 – Madonna (fig.).

²⁸⁹ TAF B-438/2010 – BUDDHA-BAR.

²⁹⁰ CREPI, sic! 2001, 34 – SIDDHARTA.

Exemples de signes admis :



CH 667 807, cl. 14, 18, 25



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 en conflit avec le droit national ou avec les engagements de la Suisse découlant de traités internationaux.

Conformément à l'art. 6^{quinquies} let. B ch. 3 CUP, un enregistrement international ne peut être refusé pour cause de violation du droit en vigueur que s'il est aussi contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs²⁹¹.

Les signes dont l'enregistrement comme marques est expressément interdit en vertu du droit national ou international²⁹² sont refusés, de même que les signes comprenant des indications dont l'utilisation est interdite en vertu de dispositions nationales ou internationales²⁹³.

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 en principe pas pertinents²⁹⁴ ; 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 différente²⁹⁵ et ont ainsi pour effet qu'il ne soit pas perçu dans la signification protégée.

²⁹¹ ATF 135 III 648, consid. 2.2 – UNOX (fig.).

²⁹² Cf. ch. 7.2 à 7.4, p. 153 ss. Voir également la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (RS 0.232.163) qui interdit l'enregistrement de dénominations de variétés en tant que marques.

²⁹³ Cf. ch. 7.5, p. 163.

²⁹⁴ ATF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

²⁹⁵ ATF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.).

7.2 Loi sur la protection des armoiries

La loi sur la protection des armoiries (LPAP) interdit l'enregistrement à titre de marque de différents emblèmes publics et désignations officielles. Dans la mesure où leur enregistrement est autorisé, il faut de tenir compte également des principes énoncés au ch 8, p. 162, relatifs à l'art. 2, let. a et c, LPM concernant les indications de provenance.

7.2.1 Emblèmes publics de la Suisse

La LPAP a été entièrement révisée lors de l'élaboration de la législation « Swissness ». Toute personne peut utiliser la croix suisse pour des produits et des services de provenance suisse et la faire enregistrer comme élément d'une marque. L'enregistrement comme marque ou comme élément d'une marque de signes dont l'emploi est illicite en vertu des art. 8 à 13 LPAP est par contre interdit. L'interdiction ne s'applique pas aux signes pour lesquels le DFJP ou les autorités cantonales compétentes ont autorisé la poursuite de l'usage (art. 14 al. 3 LPAP en relation avec l'art. 35 al. 2 et 4 LPAP).

7.2.1.1 Armoiries

Les armoiries de la Confédération suisse consistent en une croix suisse placée dans un écusson triangulaire (art. 2 LPAP et annexe I). La croix suisse consiste en une croix blanche, verticale et alésée, placée sur un fond rouge et dont les branches, égales entre elles, sont d'un sixième plus longues que larges (art. 1 LPAP).

L'enregistrement comme marque ou comme élément d'une marque des armoiries de la Confédération suisse, des armoiries des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal, des éléments caractéristiques des armoiries cantonales en relation avec un écusson et des signes susceptibles d'être confondus avec eux est interdit²⁹⁶, à moins qu'il ne soit requis par la collectivité concernée (art. 14 al. 1 en relation avec l'art. 8 al. 1 LPAP). Cette interdiction concerne aussi les signes verbaux qui renvoient aux armoiries de la Confédération suisse, aux armoiries d'un canton, d'une commune ou d'une autre collectivité publique reconnue par le droit cantonal (p. ex. « écusson suisse » ou « armoiries de Berne ») ou qui sont susceptibles d'être confondus avec elles (art. 14 al. 1 en relation avec l'art. 8 al. 2 LPAP). Cette disposition est limitée aux armoiries. Elle ne s'applique dès lors pas aux éléments caractéristiques des armoiries cantonales, de telle sorte que des expressions comme le « bâton d'évêque de Bâle », le « taureau d'Uri » ou l'« ours bernois » sont admissibles.

²⁹⁶ L'interdiction s'applique également aux cas d'emploi autorisé énumérés à l'art. 8 al. 4 et 5 LPAP. L'al. 4 énumère les cas dans lesquels l'emploi des armoiries visées à l'art. 8 al. 1 par d'autres personnes que la collectivité concernée est autorisé (let. a à f) ; conformément à l'al. 5, les cantons, les communes et les autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal peuvent admettre l'emploi de leurs armoiries par d'autres personnes dans d'autres cas. Cf. aussi message « Swissness », p. 7801 à 7804.

Exemple d'un signe admis :



Logistik
Stadt Bern

CH 683 143, cl. 35, 39, 40, 41, déposé par la ville de Berne

7.2.1.2 Désignations officielles

L'enregistrement de désignations officielles, utilisées seules (p. ex. « Confédération », « fédéral », « canton », « cantonal », « commune », « communal »), et de signes susceptibles d'être confondus avec elles, est interdit. En plus des désignations officielles au sens étroit, l'enregistrement de désignations ou les expressions faisant référence à une activité étatique ou à une fonction souveraine est aussi exclu (p. ex. « police »).

L'enregistrement est admis si la demande est présentée par la collectivité concernée ou par la personne qui exerce une activité étatique ou semi-étatique (art. 14 al. 1 en relation avec l'art. 9 LPAP).

En revanche, lorsqu'une désignation officielle est utilisée en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs, elle peut prendre une tout autre signification et, sous cette forme, elle ne sera plus perçue comme un renvoi à une autorité. Utilisées dans de telles combinaisons, il se peut que les désignations protégées ne soient pas associées à l'Etat ou à ses organes et qu'elles ne renvoient pas non plus à un lien avec les autorités (p. ex. « Fête fédérale de gymnastique » ou « Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres » ; dans ces deux combinaisons, le sens du terme fédéral ne renvoie pas à un lien officiel présumé avec la collectivité). Il convient toutefois de tenir compte de la réserve générale selon laquelle le signe ne doit être ni trompeur²⁹⁷, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 14 al. 1 en relation avec l'art. 9 al. 3 LPAP).

7.2.1.3 Drapeaux et autres emblèmes

Les drapeaux et les autres emblèmes de la Confédération (notamment la croix suisse), de même que ceux des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal²⁹⁸, ainsi que les signes susceptibles d'être confondus avec eux, sont admissibles à l'enregistrement comme élément d'une marque à condition que le signe ne soit ni trompeur²⁹⁹, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur³⁰⁰ (art. 14 al. 1 en relation avec l'art. 10 LPAP). Pour être enregistrés comme marques, ils

²⁹⁷ En vertu de l'art. 9 al. 3 LPAP, un enregistrement est trompeur si la désignation officielle est associée à tort à l'Etat ou à ses organes ou s'il renvoie à des liens avec les autorités. Concernant le risque de tromperie, cf. aussi message « Swissness », p. 7804.

²⁹⁸ La notion de « autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal » au sens des art. 8 al. 1 et 10 LPAP doit être interprétée à la lumière du texte allemand de ces dispositions (cf. notamment message « Swissness », p. 7801).

²⁹⁹ Concernant le risque de tromperie, cf. message « Swissness », p. 7804 à 7806.

³⁰⁰ Concernant l'atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs et au droit en vigueur, cf. message « Swissness », p. 7806.

doivent satisfaire en particulier aux conditions énoncées à l'art. 2 let. c LPM relatives au risque de tromperie quant à la provenance géographique (art. 13 LPAP). Autrement dit, leur liste de produits ou de services doit être limitée en conséquence (cf. ch. 8.6.6, p. 180).

7.2.1.4 Signes nationaux figuratifs ou verbaux

Toute personne peut utiliser librement comme marque ou comme élément d'une marque les signes nationaux figuratifs ou verbaux qui renvoient à des symboles nationaux tels des emblèmes, héros, lieux ou monuments suisses³⁰¹, à condition que le signe ne soit ni trompeur³⁰², ni contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 14 al. 1 en relation avec l'art. 11 LPAP).

Exemple d'un signe admis :



CH 678 250, cl. 30, 32, 43 ; enregistré avec la limitation de la liste des produits à la provenance suisse et avec une revendication de couleur négative concernant la croix.

7.2.2 Emblèmes publics étrangers

Les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes des Etats étrangers, les signes susceptibles d'être confondus avec eux et les signes nationaux figuratifs ou verbaux des Etats étrangers ne peuvent être enregistrés en tant que marque ou comme élément d'une marque que par l'Etat concerné (art. 17 en relation avec l'art. 15 al. 1 LPAP) à moins que la collectivité concernée³⁰³ n'ait accordé une autorisation (art. 16 al. 1 LPAP). La preuve de l'autorisation peut être apportée en particulier par la production d'une copie de l'attestation de l'enregistrement identique du signe comme marque dans le « pays d'origine » (art. 16 al. 2 let. a LPAP) ou de tout autre document équivalent établi par l'autorité étrangère compétente (art. 16 al. 2 let. b LPAP).

7.2.3 Examen du risque de confusion

7.2.3.1 Principes généraux

L'interdiction d'enregistrement s'applique également aux signes susceptibles d'être confondus avec les emblèmes publics protégés conformément à la LPAP. La réglementation

³⁰¹ Le message « Swissness » donne des exemples au commentaire de l'art. 7 LPAP, p. 7800.

³⁰² Concerne le risque de tromperie quant à la provenance géographique. Cf. message « Swissness », p. 7807.

³⁰³ L'enregistrement d'une marque communautaire n'est pas assimilé à une autorisation de la collectivité concernée.

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, drapeaux ou autres emblèmes d'Etat des pays de l'Union, des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux et de toute imitation au point de vue héraldique³⁰⁴. On parle d'imitation au point de vue héraldique lorsque le signe déposé présente les caractéristiques d'armoiries 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 suffisamment modifié de sorte qu'il n'est plus associé au signe public protégé. Dans le cas de motifs ou de sujets d'armoiries utilisés fréquemment, des différences minimales suffisent à exclure un risque de confusion³⁰⁵.

Exemples de signe admis :

-



CH 585 008 (pas de risque de confusion avec le drapeau national autrichien)

-



CH 598 185 (modification suffisante de l'aigle représenté dans les armoiries allemandes et autrichiennes)

-



IR 994 062 (comme le lion est un sujet utilisé fréquemment dans les armoiries, il ne peut pas, dans le cas d'espèce, être attribué de manière évidente à des armoiries spécifiques ; en outre, on est ici en présence d'une modification suffisante du lion figurant dans les emblèmes protégés des lands allemands de la Saare et de la Rhénanie-Palatinat,

³⁰⁴ A moins que les services compétents n'aient autorisé l'usage.

³⁰⁵ TF 4A_101/2007, consid. 4.2 – Aigle double : « Le motif de l'aigle double présent dans les deux signes est de toute évidence tellement répandu, en particulier comme élément figuratif dans des armoiries, que des écarts plutôt minimes dans leur représentation suffisent en général à réduire le risque de confusion » (traduction).

du land autrichien de Salzbourg et du drapeau national sénégalais)

Exemples de signes : refusés :



IR 1 026 289 (risque de confusion avec le drapeau national italien)



IR 1 161 192 (risque de confusion avec les armoiries et le drapeau national italiens)

Seul l'élément problématique du signe déposé est déterminant pour l'appréciation du risque de confusion de ce signe avec un emblème 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 en principe pas sur l'impression générale dégagée³⁰⁶. L'importance de l'élément problématique par rapport aux autres éléments du signe n'est donc pas pertinente, puisqu'il suffit qu'il soit présent de manière effective et reconnaissable. Toutefois, même le Tribunal fédéral admet que les autres éléments du signe peuvent, dans certains cas, entraîner un changement de signification³⁰⁷. Si celle-ci est manifeste et qu'elle est telle que l'élément du signe en question n'est plus du tout perçu comme un des emblèmes publics protégés par la loi, l'interdiction d'enregistrer ne s'applique pas. Cette règle vaut également pour les signes contenant une croix combinée à d'autres éléments : si, en raison de la combinaison de tous les éléments du signe, la croix est sans autre reconnue comme un « plus » (autrement dit dans un sens additionnel) et qu'aucune association d'idée n'est éveillée avec la croix (suisse), il n'y a pas de risque de confusion.

Exemple d'un signe admis sans limitation de la liste de produits :



CH 685 544 (couleurs revendiquées : rouge [valeur CMJN : 15/100/100/0], blanc)

De même, la restitution en noir et blanc d'un emblème en couleurs constitue une référence à un emblème spécifique ou à un élément essentiel de ce dernier et n'est pas admise à l'enregistrement.

³⁰⁶ ATF 80 I 58, consid. 2, autre avis : CREPI, sic! 2002, 855, consid. 3 s. – 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, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

³⁰⁷ Cf. ATF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.) pour la LPNE et ATF 134 III 406, consid. 5.3 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

Pour l'appréciation du risque de confusion avec des armoiries protégées conformément à l'art. 8 LPAP, la question décisive vise à déterminer si les consommateurs perçoivent une forme comme des armoiries³⁰⁸. L'interdiction faite aux particuliers d'enregistrer à titre de marques les éléments typiques d'armoiries cantonales concerne les éléments essentiels de ces dernières dans leur représentation caractéristique (p. ex. l'ours appenzellois debout, l'ours de Berne qui rugit ou le lion thurgovien se cabrant sur ses pattes arrières) en relation avec un écusson ; elle ne s'applique pas lorsque ces éléments sont utilisés comme de simples motifs (ours, lion)³⁰⁹. Si l'élément problématique ne renvoie pas à des armoiries publiques concrètes ou que le consommateur ne reconnaît plus ces dernières, le risque de confusion peut être exclu, et le signe est susceptible d'être enregistré comme marque.

7.2.3.2 Elimination du risque de confusion à l'aide d'une revendication de couleur

7.2.3.2.1 Armoiries de la Confédération suisse

Les armoiries de la Confédération suisse consistent en une croix suisse placée dans un écusson triangulaire (art. 2 et 1 LPAP). Cette définition et 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 suisse³¹⁰. 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 »)³¹¹ permet d'exclure le risque de confusion. Une revendication de couleur « noir/blanc » n'est pas propre à éliminer un risque de confusion avec les armoiries de la Confédération puisqu'il s'agit d'une représentation habituelle des armoiries de la Confédération suisse lorsque celles-ci ne sont pas représentées en couleur³¹².

La revendication de couleurs formulée de manière positive ou négative permet également d'éliminer le risque de tromperie quant à la provenance géographique selon l'art. 2 let. c LPM imputable à un élément du signe susceptible d'être confondu avec la croix suisse (cf. ch. 7.2.1.3, p. 153).

Exemple d'un signe admis :

³⁰⁸ Comme les armoiries de la Confédération et le drapeau suisse présentent le même motif (une croix blanche, verticale et alésée, placée sur un fond rouge), il importe de faire une distinction judicieuse et logique entre ces deux signes dans l'appréciation du risque de confusion. A cet égard, l'écusson constitue un point de départ de cette distinction. Cf. message « Swissness », p. 7795 et 7802.

³⁰⁹ Cette précision est nécessaire, car les éléments caractéristiques des armoiries cantonales figurent également dans les drapeaux cantonaux correspondants, ce qui permet d'éviter toute contradiction avec l'art. 10 LPAP. Cf. message « Swissness », p. 7802.

³¹⁰ CREPI, sic! 1999, 36, consid. 6 – CERCLE+.

³¹¹ Cette formulation exclut par conséquent tout risque de confusion avec le signe de la Croix-Rouge (voir ch. 7.3, p. 159).

³¹² Voir message « Swissness », p. 7801-7802.



CH 566 939, cl. 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 25
(couleurs revendiquées : blanc, bleu)

7.2.3.2.2 Signes publics étrangers

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 ou négative. En revanche, pour les enregistrements internationaux, la revendication de couleur négative est communiquée à l'OMPI par le biais d'une déclaration d'octroi de la protection avec réserve (déclaration émise suite à un refus provisoire), une revendication de couleur positive étant exclue par les exigences du système de Madrid. Elle doit être formulée de telle sorte qu'un risque de confusion avec un signe public étranger puisse être exclu.

7.2.4 Liste électronique des signes publics protégés

L'Institut tient une liste électronique des signes publics suisses et des signes publics qui lui sont communiqués par des Etats étrangers (art. 18 al. 1 LPAP et art. 3 OPAP). Cette liste est publiée en ligne (art. 18 al. 2 LPAP) et peut être consultée sous : <https://www.ige.ch/fr/infos-juridiques/domaines-juridiques/marques.html>.

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 l'enregistrement de marques qui sont contraires aux termes de ladite loi (art. 7). Cette interdiction s'étend aux signes contenant 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. Cette règle s'applique également par analogie aux emblèmes du croissant rouge, du lion et du soleil rouges sur fond blanc, au « cristal rouge »³¹³, ainsi qu'aux mots « croissant rouge », « lion et soleil rouges » et « emblème du troisième Protocole » ou « cristal rouge » (art. 12 de la loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge). Selon la jurisprudence, une croix rouge ou un croissant rouge sur n'importe quel fond blanc est protégé dans toutes les formes ou nuances de couleur

³¹³ L'emblème protégé du troisième Protocole additionnel du 8 décembre 2005 aux Conventions de Genève.

possibles³¹⁴. 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. 7.2.3.2, p. 157). 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, en principe 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 déposée³¹⁵. Les critères d'examen du risque de confusion sont identiques à ceux présentés au ch. 7.2.3, p. 154. Pour les signes contenant d'autres éléments en plus d'une croix, l'interdiction d'enregistrement ne s'applique pas lorsque la combinaison de tous les éléments du signe confère à ce dernier la signification directement reconnaissable de « plus » (dans le sens de « davantage »), relayant ainsi manifestement au second plan la perception de la croix comme croix (rouge).

Exemple de signe admis :

INTERNATIONAL
GREEN CROSS



FOR HEALTH

CH 464 394, cl. 41, 42 (couleur revendiquée : vert)

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 être ni enregistrés ni utilisés à titre distinctif soit comme marques de fabrique ou de commerce³¹⁶, 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.

³¹⁴ ATF 134 III 406, consid. 3, 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.) ; TAF B-3304/2012, consid. 2.3.2, 3.4 – Croissant rouge (marque figurative) ; cf. aussi ATF 140 III 251, consid. 5.3.1 concernant la radiation de la marque CH 472 632 pmc chantepoulet permanence médico-chirurgical s.a. (fig.).

³¹⁵ ATF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.) ; TAF B-3304/2012, consid. 3.3 – Croissant rouge (marque figurative).

³¹⁶ Pour les Etats membres au TLT de Singapour, l'application de l'art. 6^{ter} CUP aux marques de services est obligatoire aux termes de l'art. 16.

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 de cette loi interdit l'enregistrement de marques comportant l'un des noms, abréviations (sigles), armoiries, drapeaux et autres signes des Nations Unies et des signes susceptibles d'être confondus avec ces signes protégés (art. 1, 2, 3 et 4 LPNE)³¹⁷. L'Institut dresse une liste des signes verbaux et figuratifs protégés – le Répertoire des abréviations protégées – 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 LPNE³¹⁸. 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 interdiction absolue d'usage. Cette interdiction est valable même s'il n'existe aucun risque de confusion³¹⁹ et sans considération des produits et services concernés³²⁰. 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 tous les signes susceptibles d'être confondus avec les signes protégés (art. 6 LPNE ; concernant la notion d'imitation au point de vue héraldique, cf. ch. 7.2.3, p. 154). Seul l'élément problématique du signe est déterminant pour apprécier le risque de confusion, les autres éléments n'étant pas pris en considération³²¹.

³¹⁷ La publication ne se fait pas obligatoirement dans la Feuille fédérale. L'Institut peut désigner l'organe de publication (art. 4 al. 3 LPNE). Actuellement, elle continue de se faire dans la Feuille fédérale.



³¹⁸ ATF 135 III 648, consid. 2.4 – UNOX (fig.) ; TAF B-7207/2009, consid. 3.3 s. – Dee Cee style (fig.) ; TAF B-1409/2007, consid. 4.3 – Meditrade (fig.).

³¹⁹ TAF B-7207/2009, consid. 3.3 – Dee Cee style (fig.) ; ATF 105 II 305, consid. 2c – BIS.

³²⁰ ATF 135 III 648, consid. 2.5 s. – UNOX (fig.) ; TAF B-3296/2009, consid. 2.2.1 – UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.) ; concernant l'impression d'ensemble, cf. aussi ch. 3.2, p. 98.


³²¹ ATF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.) ; ATF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

Exemples de signes refusés :

-  IR 820 974, cl. 11 (la titulaire est une entreprise privée ; [ATF 135 III 648 – 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 plan³²² en raison de la présentation particulière du signe³²³. Mais cette exception ne s'applique que si la désignation protégée figurant dans le signe n'est pas mise en avant par un graphisme particulier ou par une disposition spatiale particulière³²⁴.

Exemples de signes admis :

-  CH 633 334, cl. 3 ; ici, ce n'est pas l'abréviation protégée de l'« Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) », qui figure au premier plan, mais la signification propre du terme anglais « oil », qui se 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 tels que reproduits, dans toutes les couleurs possibles³²⁵. Dans le cas particulier où le signe d'une organisation internationale n'est protégé que dans certaines couleurs, une revendication de couleur positive ou négative permet d'éliminer le risque de confusion avec celui-ci. 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

³²² Dans un tel cas de figure l'impression d'ensemble du signe doit être prise en considération.

³²³ ATF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig) ; TAF B-3296/2009, consid. 2.2.2 – UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.).

³²⁴ Cf. TAF B-2768/2013, consid. 3.2 – SC STUDIO COLETTI (fig.).

³²⁵ TAF B-1509/2007, consid. 7.3.5 – Meditrade (fig.).

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'OMPI par le biais d'une déclaration d'octroi de la protection avec réserve (émise suite à un refus provisoire), une revendication de couleur positive étant exclue par les exigences du système de Madrid. Il faut que la formulation de la revendication de couleur négative soit comparable à celle utilisée pour la croix fédérale ou pour la croix rouge (cf. ch. 7.2.3.2, p. 157).

7.5 Interdiction d'utiliser certaines indications

Diverses lois fédérales interdisent l'utilisation d'indications particulières pour certains produits. L'objectif de ces dispositions est d'écartier un éventuel risque de tromperie. En vertu de l'art. 2 let. d LPM, l'Institut refuse à 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 OEDA1 interdisent l'utilisation d'indications se référant d'une manière quelconque à la santé (p. ex. « fortifiant ») pour des boissons alcooliques. L'art. 10 al. 2 let. c ODAIOUs interdit entre autres les mentions prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant le traitement ou la guérison d'une maladie humaine (p. ex. « med », « pharm ») et l'art. 17 al. 3 OTab interdit d'apposer sur l'emballage des produits à base de tabac, des indications laissant croire qu'un produit à base de tabac particulier est moins nocif que les autres (p. ex. « légères » ou « mild »). L'emploi de ce genre d'indications est trompeur tout en étant contraire au droit en vigueur. Les signes qui les contiennent sont donc refusés à 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. 147).

Les traités bilatéraux signés par la Suisse relatifs à la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques, de même que l'Accord sur les ADPIC (RS 0.632.20), prévoient la protection des indications de provenance qui y sont explicitement mentionnées, ainsi que tous les noms et signes géographiques qui tombent sous la définition donnée par chacun des traités. Par conséquent, le rejet d'un signe qui remplit l'un des états de fait définis dans les traités se fonde en premier lieu sur le motif de la violation du droit en vigueur³²⁶. Le motif de refus énoncé à l'art. 2 let. c LPM et – en fonction du signe examiné – celui de l'art. 2 let. a LPM (cf. aussi ch. 8.8, p. 185) s'applique en deuxième lieu.

8. Indications de provenance

8.1 Notion

L'art. 47 al. 1 LPM définit une indication de provenance comme toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique d'un produit ou d'un service, y compris la référence à la qualité ou à des propriétés en rapport avec la provenance, et ce indépendamment du fait de savoir si la provenance géographique confère une certaine réputation au produit

³²⁶ TF, sic! 2003, 337, consid. 2.4 – Schlumpagner / Schlumpenoise ; voir aussi TF, sic! 2007, 274, consid. 3.1 s. – Champ.

désigné³²⁷. Il faut apprécier au cas par cas, en fonction de l'impression générale produite sur le public, si le nom ou le signe est perçu par les milieux intéressés comme une indication de provenance³²⁸. La notion d'indication de provenance est par conséquent plus étroite que 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.

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 pas, en principe, 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 usage³²⁹. 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.

8.2 Indications de provenance déposée comme marques

Lorsqu'une indication de provenance est déposée en tant que marque, les motifs absolus d'exclusion énoncés à l'art. 2 LPM s'appliquent (cf. ch. 8.5, p. 173 et ch. 8.6, p. 175). Les marques géographiques font exception à cette règle puisqu'elles ne sont pas régies par l'art. 2 let. a LPM (cf. ch. 10, p. 189).

L'examen de l'admissibilité à l'enregistrement en tant que marque se fonde sur le principe selon lequel c'est un fait d'expérience qu'une désignation géographique utilisée comme signe pour des produits éveille en général chez le consommateur l'idée que les produits en question proviennent du pays ou du lieu désigné³³⁰. Cette règle d'expérience vaut également pour les services³³¹. Toutefois, le lien entre ces derniers et leur lieu de provenance est moins étroit qu'entre un produit et son lieu de fabrication, de sorte que, dans ces circonstances, il faut parfois tenir compte d'autres exceptions à cette règle d'expérience (cf. ci-dessous

³²⁷ ATF 132 III 770, consid. 3.1 – COLORADO (fig.) ; voir aussi TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE ; TAF B-1785/2014, consid. 6.3.5 – HYDE PARK ; TAF B-7407/2006, consid. 3.3 – TOSCANELLA.

³²⁸ Cf. TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA.

³²⁹ 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. 185.

³³⁰ TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – WILSON ; ATF 135 III 416, consid. 2.2 – CALVI (fig.) ; TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA ; ATF 97 I 79, consid. 1 – CUSCO ; TAF B-6503/2014, consid. 3.4 et 4.3 – LUXOR.

³³¹ Cf. TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE.

ch. 8.4.5 ss, p 168). La règle précitée s'applique également aux signes composés d'éléments géographiques et d'éléments non géographiques³³².

8.3 Types d'indications de provenance

8.3.1 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 vallées³³³.

8.3.2 Indications de provenance indirectes

Les indications de provenance indirectes sont des signes qui éveillent une attente quant à une provenance de produits et de services sans désigner directement leur territoire de provenance³³⁴. Elles ne renvoient pas explicitement à un territoire géographique déterminé, mais s'y réfèrent en particulier au moyen de symboles verbaux ou figuratifs³³⁵. Il peut s'agir notamment de représentations et de noms connus de montagnes, de lacs, de fleuves, de routes, de places, d'édifices ou de monument, dans la mesure où ils représentent un emblème national ou régional³³⁶. Peuvent également entrer en considération les noms et les représentations de personnalités historiques célèbres tels que « Guillaume Tell », « Général Guisan » ou « Uncle Sam »³³⁷.

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)³³⁸.

Exemples d'indications de provenance indirectes :

- Statue de la liberté (est considérée comme une référence aux Etats-Unis d'Amérique)

³³² TF 4A_357/2015, consid. 4.3 – INDIAN MOTORCYCLE ; TAF B-4710/2014, consid. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESE (fig.) ; TAF B-1646/2013, consid. 3.3 – TegoPort ; cf. aussi TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – WILSON ; ATF 135 III 416, consid. 2.2 – CALVI (fig.) ; TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA.

³³³ Leurs dérivés linguistiquement corrects – p. ex. les adjectifs – sont à placer sur le même plan que les noms de lieux eux-mêmes (TAF B-5274/2009, consid. 2.7 – SWISSDOOR).

³³⁴ Cf. TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR.

³³⁵ Cf. aussi l'art. 7 en relation avec l'art. 11 LPAP concernant les symboles nationaux.

³³⁶ Cf. TAF B-5024/2013, consid. 5.2 – STRELA.

³³⁷ CREPI, sic! 1999, 644, consid. 3 – UNCLE SAM.

³³⁸ Lorsque dans un cas concret il est exclu (en particulier en raison d'une impossibilité objective ; cf. ch. 8.4.4, p. 169) que des indications géographiques de ce type soient considérées comme une indication de provenance directe, il faut examiner si elles peuvent être perçues comme une indication de provenance indirecte (cf. TAF B-1785/2014, consid. 6.1 en relation avec le consid. 6.2 – HYDE PARK concernant un parc public).

8.3.3 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

8.3.4 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 sont essentiellement attribuables à la provenance géographique, c'est-à-dire lorsque le milieu géographique (déterminé par des facteurs naturels 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. Pour des services également, une réputation particulière ou d'autres caractéristiques peuvent être essentiellement liées à la provenance géographique.

Les termes d'appellation d'origine (contrôlée) et d'indication géographique (protégée/contrôlée) sont également souvent utilisés pour des indications de provenance qualifiées en relation avec des produits. 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 LPM³³⁹.

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)³⁴⁰.

Les noms et signes géographiques³⁴¹ 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

³³⁹ 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. 185.

³⁴⁰ ATF 128 III 454, consid. 2.1 et 2.2 – YUKON.

³⁴¹ Cf. TF 4A_357/2015, consid. 4.4 – INDIAN MOTORCYCLE ; TAF B-1785/2014, consid. 3.4 – HYDE PARK.

pas perçus comme des indications de provenance en raison de l'impression d'ensemble³⁴². Ils doivent manifestement revêtir une autre signification excluant leur interprétation comme indications de provenance³⁴³.

8.4.1 Indications ayant une double signification

Un nom ou un signe géographique peut posséder une autre signification dans le langage courant³⁴⁴. Si, sur la base de l'impression d'ensemble du signe et en relation avec les produits et services, cette seconde signification est manifeste et prédominante³⁴⁵, le nom ou signe géographique n'est plus pris en considération et ne peut alors être compris comme une indication de provenance.

Exemples de signes admis :

-  CH 575 706, cl. 9, 11, 35
-  CH 571 586, cl. 16 et 41
-  CH 611 934, cl. 35, 41, 43, 44

Dans ces exemples, les éléments figuratifs de l'oiseau mythologique, du bâtiment religieux et de l'épice l'emportent, sur le plan sémantique, sur le nom géographique respectivement de la capitale de l'Arizona, de la ville universitaire allemande et de l'Etat d'Amérique latine. 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.) au motif qu'un lien clair et directement reconnaissable avec l'oiseau de la mythologie antique n'était pas prédominant, ni même manifeste, et que le nom géographique figurait par conséquent au premier plan ; la marque a dès lors été considérée comme une indication de provenance directe et refusée en raison d'un risque de tromperie³⁴⁶.

³⁴² Cf. TAF B-4710/2014, consid. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESE (fig.) ; TAF B-5480/2009, consid. 7.2 – Milanello (fig.) ; TAF B-1988/2009, consid. 2.2 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

³⁴³ TF 4A_357/2015, consid. 4.5 – INDIAN MOTORCYCLE ; TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA ; TAF B-2303/2007, consid. 2.3 et 5.4 s. – Tahitian NONI (fig.).

³⁴⁴ Si l'appréciation se fait du point de vue de professionnels, il convient de prendre en considération les significations dans leur jargon.

³⁴⁵ TF, sic! 2013, 534, consid. 3.3.2 – Wilson ; ATF 135 III 416, consid. 2.3 – CALVI (fig.) ; TAF B-608/2015, consid. 4.1 – MAUI JIM ; TAF B-1646/2013, consid. 3.3 – TegoPort ; CREPI, sic! 1998, 475, consid. 3b – Finn Comfort (fig.).

³⁴⁶ CREPI, sic! 2004, 428 – PHOENIX.

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 provenance³⁴⁷. Plus une localité ou une région est reculée, peu connue et dépourvue d'une renommée particulière, plus la probabilité qu'elle soit reconnue comme une 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 fantaisie³⁴⁸. Le double objectif de la notion du domaine public³⁴⁹ impose l'examen séparé d'un éventuel besoin de disponibilité (futur) du point de vue des concurrents³⁵⁰. Pour apprécier la notoriété, on a notamment recours aux critères suivants : taille et densité de la population, importance politique, économique (tourisme, industrie) et culturelle³⁵¹, réputation particulière.

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)³⁵²

NYALA (CH 543 179 ; 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 services³⁵³ (ALASKA pour des cigarettes mentholées, ETNA pour un bec Bunsen). Le champ d'application de cette catégorie d'exceptions est limité³⁵⁴. De tels signes peuvent être admis à la protection lorsque, en raison de leur caractère symbolique clairement reconnaissable³⁵⁵, 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 question³⁵⁶ ; cela présuppose qu'ils contiennent un renvoi clair à des caractéristiques autres que celles géographiques des produits ou services concernés³⁵⁷.

³⁴⁷ ATF 135 III 416, consid. 2.6.1 – CALVI (fig.) ; TAF B-915/2009, consid. 3.1 – 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. 183.

³⁴⁸ ATF 128 III 454, consid. 2.1.1 – YUKON.

³⁴⁹ Cf. ch. 4.2 s., p. 106 s.

³⁵⁰ Cf. ch. 8.5.1, p. 174.

³⁵¹ Cf. TAF B-5451/2013, consid. 4.4 – FIRENZA.

³⁵² ATF 128 III 454 – YUKON.

³⁵³ ATF 135 III 416, consid. 2.6.2 – CALVI (fig.) ; TAF B-6959/2009, consid. 4.1 – CAPRI (fig.) ; TAF B-915/2009, consid. 3.2 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

³⁵⁴ ATF 135 III 416, consid. 2.6.2 – CALVI (fig.) ; TAF B-608/2015, consid. 4.2 – MAUI JIM.

³⁵⁵ TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA.

³⁵⁶ ATF 128 III 454, consid. 2.1.1 – YUKON.

³⁵⁷ TF 4A_324/2009, consid. 5.1 – GOTTHARD ; TAF B-386/2008, consid. 7.4 – GB.

Exemples de signes admis :

- 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 concernés³⁵⁸, les noms ou signes géographiques connus ne sont pas considérés comme une indication de provenance. Dans ces cas, il n'est pas pertinent que l'existence du secteur économique concerné dans ce lieu puisse être prouvée³⁵⁹. De surcroît, le simple fait que la provenance de ce lieu semble invraisemblable est insuffisant³⁶⁰.

Exemples de signes admis :

- SAHARA pour du papier et du carton
- MATTERHORN pour des bananes

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 provenance³⁶¹.

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 pour les produits concernés (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 :

³⁵⁸ ATF 135 III 416, consid. 2.6.6 – CALVI (fig.) ; ATF 128 III 454, consid. 2.1.3 – YUKON.

³⁵⁹ ATF 135 III 416, consid. 2.6.6 – CALVI (fig.).

³⁶⁰ TAF B-608/2015, consid. 3.3 – MAUI JIM ; TAF B-6503/2014, E. 5 – LUXOR ; TAF B-6959/2009, consid. 4.2 – CAPRI (fig.).

³⁶¹ ATF 135 III 416, consid. 2.6.3 – CALVI (fig.) ; ATF 128 III 454, consid. 2.1.4 – YUKON.

TAG HEUER MONZA CH 478 864, cl. 14 (montres et instruments chronométriques)

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.

Tout un chacun peut utiliser les noms génériques, qui sont considérés comme des signes appartenant au domaine public, raison pour laquelle une protection en tant que marque ne leur est pas accordée. La transformation d'une indication de provenance en un nom générique n'est cependant pas admise à la légère. Il faut que l'indication ait été utilisée durant une longue période comme une désignation générique et que le produit désigné ne soit plus associé au lieu de provenance. En outre, ladite transformation doit être considérée comme achevée seulement si tous les milieux concernés estiment que l'indication ne constitue plus qu'un nom générique³⁶².

8.4.7 Provenance commerciale

Les signes dans lesquels le public voit exclusivement³⁶³ un renvoi à une entreprise déterminée ne sont, entre autres, pas considérés comme des indications de provenance. Auprès des cercles visés, ces indications n'éveillent aucune attente par rapport à la provenance géographique des produits³⁶⁴. 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. Ceci est en particulier le cas lorsque, premièrement, le signe contient un renvoi à une « entreprise » (au sens strict ou large), deuxièmement, qu'il contienne une information précise et clairement reconnaissable relative au domaine d'activité de l'entreprise et, enfin, lorsque ce domaine n'a manifestement aucun rapport avec la fabrication des produits revendiqués.

³⁶² TF, FBDM 1974 I 11, consid. 2 – HOLIDAY PILS.

³⁶³ Il ne suffit pas que le signe soit compris aussi bien comme un renvoi à une provenance géographique que comme un renvoi à une entreprise déterminée (TAF B-3259/2007, consid. 11 – OERLIKON).

³⁶⁴ CREPI, sic! 2003, 429, consid. 7 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.).

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. 8.4.11, p. 171, concernant les noms de compagnies aériennes ; ch. 8.4.12, p. 172, concernant les noms d'organisations sportives).

8.4.8 Lieu de vente (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:



8.4.9 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

³⁶⁵ Le rapport manifeste au point de vente est compréhensible dans cet exemple compte tenu de l'élément „Auktion“ ; en ce qui concerne l'appréciation du nom de domaine de premier niveau national, cf. ch. 4.4.7, p. 120.

déposée pour des cassettes vierges, des supports d'enregistrement vierges, des produits de l'imprimerie et des imprimés, etc.

Exemples :



CH 595 560 : admis sans limitation pour des produits de l'édition



CH 504 253 : admis sans limitation pour des photos³⁶⁶

8.4.10 Indications géographiques dans la gastronomie

En rapport avec des denrées alimentaires et des boissons, les dénominations géographiques ne sont pas considérées comme des indications de provenance lorsqu'elles renvoient manifestement à un certain type de met ou de boisson. S'agissant des services fournis dans le secteur gastronomique (cl. 43), le nom ou le signe géographique n'est pas considéré comme une indication de provenance lorsqu'il renvoie de manière évidente à un autre aspect que la provenance des services offerts, par exemple à la décoration d'un restaurant, ou au type de cuisine qu'on y sert.

Exemple :

- ABC PIZZA HAWAI : ce signe peut être admis à la protection sans limitation de la liste des produits étant donné que « Pizza Hawaï » renvoie uniquement à un met particulier.
- ABC Swiss Chalet : ce signe peut être admis sans limitation de la liste des services pour des services de restauration (cl. 43) étant donné que « Swiss Chalet » ne constitue qu'un renvoi à la décoration du restaurant.

8.4.11 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 a acquis une renommée particulière pour les produits désignés (cf. ch. 8.4.7, p. 169).

Exemple :

- ABC AIR KÖLN (cl. 12, 16, 25, 28, 32, 39, 43) : Pour des bières (cl. 32), la désignation KÖLN est considérée comme une indication de provenance, car la ville jouit d'une renommée particulière pour ces produits. Pour tous les autres produits, c'est la référence

³⁶⁶ CREPI, sic! 2003, 34 – Nidwaldner Wochenblatt (fig.).

à une entreprise déterminée qui prédomine. S'agissant des services, l'indication éveille une attente par rapport à la provenance ; les conditions énoncées à l'art. 49 LPM doivent donc être remplies.

8.4.12 Noms d'organisations sportives ou culturelles

Pour les produits, 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 un renvoi à une association sportive ou à une organisation culturelle. 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. 8.4.7, p. 169).

Exemples :



CH 621 086 ; admis sans limitation pour les cl. 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 41.



CH 513 168 ; admis sans limitation notamment pour la cl. 25

8.4.13 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. 8.4.7, p. 169).

Exemple :

- ABC AICHI – EXPO 2005 – JAPAN (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.

8.4.14 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).

8.4.15 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 637 536, cl. 39 et 43



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, cf. ch. ch. 8.3.1, p. 164) décrivent sans équivoque la provenance géographique d'un produit et relèvent du domaine public³⁶⁷. Cela ne vaut pas uniquement pour les dénominations géographiques pouvant être associées actuellement par les milieux intéressés au groupe de produits concernés, mais aussi pour celles qui sont susceptibles d'être utilisées à l'avenir en tant qu'indications de provenance par les entreprises en question³⁶⁸. 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 concret³⁶⁹. Chaque acteur du marché devant en outre avoir la possibilité d'indiquer la provenance géographique de ses

³⁶⁷ TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR ; TAF B-4710/2014, consid. 3.1 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.).

³⁶⁸ TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – Wilson ; ATF 128 III 454, E. 2.1 – YUKON.

³⁶⁹ Concernant l'appréciation de l'impression d'ensemble, cf. ch. 3.2, p. 98.

produits ou de ses services, ces indications sont soumises à un besoin de disponibilité. Pour l'appréciation de l'admissibilité à la protection, il faut tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi se demander si l'indication géographique est susceptible d'être utilisée comme une indication de provenance pour les produits ou services désignés dans le futur compte tenu des développements économiques à venir³⁷⁰. Par conséquent, les indications de provenance sont assujetties à un besoin de libre disposition aussi longtemps qu'on ne peut pas exclure que d'autres producteurs ou fournisseurs ne s'établissent dans le territoire concerné³⁷¹.

Pour apprécier le besoin de disponibilité, il est entre autres fait appel aux critères suivants : taille et densité de la population, importance politique et économique (tourisme, industrie), etc. Etant donné le double objectif visé par la notion du domaine public, un nom ou un signe géographique, qui doit, au moment de l'examen, 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.

Lorsqu'une indication de provenance étrangère est inscrite dans le registre du pays d'origine pour les mêmes produits ou services, elle n'est pas soumise à un besoin de disponibilité en Suisse (non plus)³⁷². Cette pratique s'applique même quand le signe a été enregistré par l'EUIPO³⁷³. L'enregistrement étranger ne fournit cependant aucune indication sur le caractère distinctif du signe en Suisse. C'est la situation en Suisse qui est déterminante pour l'appréciation de cet aspect³⁷⁴ (cf. ch. 4.3, p. 105 s.). Par conséquent, l'enregistrement d'une indication géographique étrangère dans le pays d'origine ne permet pas de conclure que le signe est pourvu de caractère distinctif en Suisse³⁷⁵.

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 public³⁷⁶. Les signes figuratifs énumérés ci-après font notamment exception à ce principe (et appartiennent donc au domaine public) dans la mesure où ils sont habituellement employés comme un renvoi à une provenance et qu'ils ne présentent pas, dans un cas concret, un graphisme inhabituel³⁷⁷ : la croix suisse et le drapeau suisse, les drapeaux des cantons, des communes ou d'autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal ainsi que les emblèmes étrangers

³⁷⁰ ATF 128 III 454, consid. 2.1 – YUKON.

³⁷¹ TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – Wilson.

³⁷² Cf. TF 4A_6/2013, consid. 4.3 – Wilson ; cette pratique découle de l'ATF 117 II 327 ss – MONT-PARNASSE. Selon la pratique de l'Institut, l'inscription dans un registre d'un autre pays ne peut pas être pris en considération lorsqu'on est en présence d'une marque combinée ; autre avis : TF 4A_6/2013, consid. 4.3 – Wilson.

³⁷³ TAF B-6363/2014, consid. 7.1 – MEISSEN.

³⁷⁴ ATF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE.

³⁷⁵ La question du besoin de disponibilité n'est pertinente que si l'indication de provenance étrangère dispose d'un caractère distinctif en Suisse.

³⁷⁶ TAF B-4080/2008, consid. 2.5 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

³⁷⁷ Cf. les explications générales sur les marques figuratives, ch. 4.7, p. 131)

correspondants³⁷⁸. Indépendamment de l'appartenance au domaine public, il faut aussi examiner s'il existe un risque de tromperie selon l'art. 2 let. c LPM³⁷⁹ et si l'un des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 2 let. d LPM s'applique.

8.5.3 Enregistrement d'une indication de provenance directe comme marque imposée

Les signes appartenant au domaine public peuvent en principe s'imposer comme marques dans le commerce (voir à ce propos les explications générales sous le ch. 11, p. 191). 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 les enregistrer comme marques imposées n'est en principe pas possible.

Des exceptions au besoin absolu de disponibilité sont notamment possibles lorsque le caractère indispensable est réfuté au vu des circonstances concrètes ou que l'indication de provenance étrangère a été enregistrée pour les mêmes produits ou services dans le pays concerné³⁸⁰.

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 ou des services qu'il désigne³⁸¹. C'est un fait d'expérience qu'une désignation géographique utilisée comme marque ou comme élément d'une marque éveille en général chez l'acheteur l'idée que les produits en question proviennent du pays ou du lieu désigné (concernant cette règle empirique, cf. ci-dessus le ch. 8.2, p. 163). Un signe est donc trompeur lorsqu'il contient une indication géographique – même lorsque celle-ci est un élément mineur dans le signe³⁸² – ou qu'il consiste en une telle indication et que le consommateur est porté à croire, à tort, que le produit ou le service provient du pays ou du lieu auquel elle renvoie³⁸³. Lorsque la désignation géographique est combinée à d'autres éléments, il convient d'examiner si ces derniers confèrent au signe considéré dans son ensemble une signification rendant impossible sa perception en tant qu'indication de provenance pour les produits et les

³⁷⁸ Les interdictions d'usage inscrites dans la LPAP restent réservées à l'égard de tous les signes suisses et étrangers énumérés, cf. ch. 7.2, p. 153).

³⁷⁹ TAF B-2925/2014, consid. 3.3 – Cortina (fig.).

³⁸⁰ ATF 117 II 327, consid. 2b – MONT-PARNASSE ; TAF B-7256/2010, consid. 7.1 – GERRESHEIMER.

³⁸¹ Cf. TF 4A_508/2008, consid. 3.2 – AFRI-COLA ; ATF 132 III 770, consid. 2.1 – COLORADO (fig.) ; CREPI, sic! 2004, 428, consid. 2 – PHOENIX. Concernant l'appréciation de l'impression d'ensemble, cf. ch. 3.2, p. 98.

³⁸² TF, FBDM 1977 I 18, consid. 3 – COLONIA (fig.) ; TAF B-1988/2009, consid. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

³⁸³ Cf. ATF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.) ; TF, sic! 2007, 274, consid. 4.1 – Champ ; TAF B-6503/2014, consid. 3.1 – LUXOR ; TAF B-5480/2009, consid. 4.2 – Milanello (fig.).

services désignés³⁸⁴ (cf. plus haut le ch. 8.4). Dans ce contexte, il importe de déterminer si le signe éveille chez les destinataires une association d'idée avec une région ou un lieu déterminés et éveille, de ce fait, au moins indirectement l'impression d'une indication de provenance³⁸⁵. Même une désignation géographique mutilée ou modifiée peut susciter des attentes quant à une provenance et être dès lors trompeuse³⁸⁶. C'est le cas lorsque sa signification géographique reste perceptible malgré les modifications linguistiques, même si la désignation devait être admissible à la protection au sens de l'art. 2 let. a LPM (cf. ci-dessus ch. 3.2, p. 97).

Les indications de provenance ne doivent pas induire en erreur, afin de protéger le public contre la tromperie³⁸⁷ sur la provenance des produits ou des services désignés par la marque³⁸⁸. Dans ce cadre, il n'est d'aucune importance de savoir si la provenance géographique influence la réputation du produit³⁸⁹. Il convient donc de garantir dans la procédure d'examen que les indications figurant dans la marque sont conformes à la réalité³⁹⁰. 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 sous l'angle de l'appréciation de l'appartenance au domaine public prévue à l'art. 2 let. a LPM (cf. ch. 3.7, p. 101), mais pas sous celui de l'interdiction d'induire en erreur formulée à l'art. 2 let. c LPM.

Selon une pratique constante de l'Institut, confirmée par le Tribunal fédéral³⁹¹, en application de l'art. 47 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 la limitation de la liste des produits permet d'écarter tout risque de tromperie³⁹² (pour plus détail cf. ch. 8.6.6, p. 180). En d'autres termes, et contrairement à la règle générale en matière de signes trompeurs (cf. ch. 5.1 s., p. 147), il ne suffit pas que l'indication de provenance puisse être utilisée correctement pour que le signe soit admis à la protection. D'une part, la nécessité de cette limitation a un effet préventif et diminue *de facto* le risque de tromperie ; d'autre part, elle permet de restreindre le champ de protection (qui, aux termes de l'art. 11 al. 1 LPM, ne s'étend qu'aux produits dont la provenance a été limitée à un lieu donné, avec pour conséquence que tout usage pour des produits d'une autre provenance n'est pas assimilable à un usage sérieux et effectif de la marque au sens de

³⁸⁴ Cf. TF 4A_357/2015, consid. 4.5 et 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE.

³⁸⁵ ATF 132 III 770, consid. 2.1 – COLORADO (fig.) ; TAF B-5451/2013, consid. 3.3 – FIRENZA.

³⁸⁶ TAF B-5451/2013, consid. 4.3 – FIRENZA ; cf. aussi TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA et TAF B-4710/2014, consid. 4.5 – SHMESSE (fig.)/TGMESE (fig.).

³⁸⁷ TF 4A_357/2015, consid. 4.5 et 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE ; il n'est pas nécessaire que les destinataires soient effectivement trompés : ATF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.).

³⁸⁸ ATF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.) ; TF, FBDM 1994 I 76, consid. 5 – ALASKA.

³⁸⁹ ATF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.) ; ATF 132 III 770, consid. 3.1 – COLORADO (fig.) ; TAF B-1223/2010, consid. 2.2. – TOURBILLON (fig.) ; TAF B-7408/2006, consid. 4.2 – bticino (fig.).

³⁹⁰ ATF 132 III 770, consid. 3.2 – COLORADO (fig.).

³⁹¹ ATF 135 III 416, consid. 2.4 – CALVI (fig.) ; ATF 132 III 770, consid. 4 – COLORADO (fig.) ; cf. aussi TAF B-915/2009, consid. 6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602 ; TAF B-7408/2006, consid. 4.4 – bticino (fig.).

³⁹² L'Institut n'examine pas dans le cadre de la procédure d'enregistrement si les conditions énoncées aux art. 48a à 48d LPM sont remplies.

l'art. 12, al. 1 LPM)³⁹³. 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. 8.7.2, p. 183). Une telle limitation à la provenance géographique est également exigée pour les services³⁹⁴ (cf. pour cette question ch. 8.6.6, p. 180).

8.6.2 Perte du caractère trompeur en raison d'une deuxième signification propre (« secondary meaning »)

Il n'est en principe pas possible d'éliminer un risque de tromperie engendré par une indication géographique, même au terme d'un usage prolongé³⁹⁵. Néanmoins, il arrive parfois que des indications de provenance trompeuses acquièrent, à titre exceptionnel, une seconde signification (« secondary meaning ») en raison de leur usage constant³⁹⁶. Cette exception est cependant admise uniquement 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 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 exclu³⁹⁷.

La vraisemblance que le déposant doit établir dans le cas présent n'a rien avoir avec celle permettant de démontrer qu'un signe s'est imposé comme marque dans le commerce. En effet, ici, il s'agit de rendre vraisemblable que l'indication géographique a changé de sens en perdant sa signification originelle pour en prendre une seconde, propre, et non que le signe est pourvu d'un caractère distinctif et que la référence à une entreprise déterminée prédomine³⁹⁸. Pour établir cette vraisemblance, le déposant peut en particulier produire des pièces relatives à l'usage du signe à condition que celles-ci fournissent des indications tangibles quant à la perte de la signification géographique. A défaut de telles pièces, le déposant peut faire un sondage d'opinion.

³⁹³ TF 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE.

³⁹⁴ Cf. à ce propos le rapport explicatif le rapport explicatif relatif au droit d'exécution « Swissness » du 2.9.2015, p. 22 (consultable sous :

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/f/swissness_verordnungen_f/OPM_Rapport_explicatif_FR.pdf). La raison motivant la limitation est que la vérification du respect des conditions cumulatives figurant à l'art. 49 LPM dépasserait le cadre de la procédure d'enregistrement ; la limitation est proportionnelle et permet d'appliquer par analogie aux services les considérations formulées dans l'arrêt TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE à l'égard des produits.

³⁹⁵ TAF B-6530/2014, consid. 7.1 – LUXOR.

³⁹⁶ Cf. TF FBDM 1996 I 26, consid. 2b – SAN FRANCISCO 49 ERS ; ATF 89 I 290, consid. 6 – Dorset/La Guardia, avec référence à la marque de cigarettes PARISIENNE, qui s'est imposée ; TAF B-915/2009, consid. 3.6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

³⁹⁷ ATF 125 III 193, consid. 1e – BUDWEISER.

³⁹⁸ Cf. TAF B-6503/2014, consid. 7.2 – LUXOR.

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 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 tel 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 »). A défaut, 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 pas le risque de tromperie sur la provenance des produits ou des services concernés (art. 47 al. 3^{bis} LPM). De telles adjonctions ne sont pas en mesure de faire disparaître les attentes des milieux concernés par rapport à la provenance géographique des produits ou des services désignés³⁹⁹. Au contraire, elles sont le plus souvent utilisées sciemment pour établir un lien avec les produits ou les 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 Indications géographiques renvoyant à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques

Lorsqu'une désignation géographique dans un signe considéré dans son ensemble renvoie à l'évidence uniquement à une activité spécifique en relation avec le produit (p. ex. la recherche, le design, le contrôle, l'emballage ; cf. art. 47 al. 3^{ter} LPM), elle n'éveille pas d'attentes quant à la provenance géographique du produit en soi, mais quant à la

³⁹⁹ TF, FBDM 1974 I 11, consid. 5 – HOLIDAY PILS.

provenance de l'activité mentionnée. Afin qu'elle soit perçue, dans l'impression générale du signe, comme un renvoi à une étape de fabrication, le graphisme choisi doit permettre d'exclure toute perception en tant qu'indication de provenance des produits. Il convient, à cet égard, de prendre en considération l'impression visuelle produite et une éventuelle revendication de couleur. Ainsi, pour des indications comme « design suisse » pour des chaussures ou « fumé en Autriche » pour du saumon, par exemple, il n'est pas nécessaire de limiter la provenance des produits ; il suffit de limiter la provenance à l'activité, en l'occurrence le design (« chaussures dont l'intégralité de l'activité de design s'est déroulée en Suisse ») ou le fumage (« saumons dont l'intégralité de l'activité de fumage s'est déroulée en Autriche »).

Exemples de signes admissibles à la protection avec une limitation de la provenance à une activité :



(couleurs revendiquées : noir, blanc. « Produits dont l'activité de design s'est entièrement déroulée en Suisse »)

A défaut d'un renvoi clair et exclusif à une activité spécifique, il faut limiter les produits à leur provenance.

Exemples de signes qui sont admissibles uniquement avec une limitation à la provenance suisse :



CH 513 768 (l'« innovation » n'est pas une activité spécifique)



CH 519 511 (la « technologie » n'est pas une activité spécifique ; de plus, le terme « Swiss » ne présente pas un lien évident avec l'élément « TEC » en raison de son graphisme différent)

- SWISS DESIGN by NOVAVRA (Dans cette marque verbale, les termes « SWISS » et « DESIGN » sont aussi protégés dans d'autres couleurs de sorte que le terme « Swiss » ne présente pas un lien évident avec celui de « design ».)

8.6.6 Pratique en matière de limitation

Lorsqu'un signe contient un renvoi à une provenance géographique, il ne peut être enregistré comme marque que s'il se rapporte à des produits ou à des services qui répondent à ce renvoi. Il faut par conséquent limiter la liste des produits ou des services en tenant compte des attentes des consommateurs de manière à exclure le risque de tromperie (cf. ci-dessus ch. 8.6.1, p. 175). Il convient de distinguer les cas suivants :

- Pour les indications de provenance suisses ou étrangères simples (cf. ch. 8.3.3, p. 165) en relation avec des produits, l'Institut procède à une limitation au pays de provenance correspondant⁴⁰⁰.
- Pour les indications de provenance suisses ou étrangères simples en relation avec des services, l'Institut procède également à une limitation au pays de provenance correspondant (cf. art. 47 al. 4 LPM).
- Pour les indications de provenance suisses ou étrangères qualifiées (cf. ch. 8.3.4, p. 165), la liste de produits ou des services 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 ou des services peuvent être attribuées essentiellement à la provenance géographique. Citons en particulier les catégories suivantes :
 - Produits issus du sol comme les fruits, les légumes ; le vin et les spiritueux⁴⁰¹ et certains produits laitiers.
 - Produits industriels (il existe p. ex. une réputation particulière ou une qualité déterminée pour les indications de provenance suivantes : « SAINT-GALL » pour les broderies ou « HEREND » pour la porcelaine).
 - Services (p. ex. les indications de provenance suivantes évoquent une réputation particulière) : GENÈVE pour la fabrication sur mesure de montres ou DAVOS pour les services médicaux d'une clinique pneumologique).
 - 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

⁴⁰⁰ ATF 132 III 770, consid. 2.3 en relation avec le consid. 4 – COLORADO (fig.) ; ATF 117 II 327, consid. 2 – MONT-PARNASSE.

⁴⁰¹ 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. 186.

la source correspondante. Exemple : « ABC RHEINFELDER CRISTALIN-THERME », enregistrement limité à l'eau minérale en provenance de la source Cristalin à Rheinfelden.

- Appellations d'origine (AOP) et indications géographiques protégées (IGP) au sens de la loi sur l'agriculture (cf. ch. 8.7.4, p. 184) et de l'art. 50a LPM : 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 correspondante⁴⁰².

Exemple :



CH 501 173, cl. 29 : produits laitiers, à savoir fromage bénéficiant de l'AOC « Sbrinz ».

- Une limitation à la désignation protégée s'impose en outre en raison des obligations découlant de traités internationaux (concernant l'accord sectoriel avec la Communauté européenne et les accords bilatéraux, voir ch. 8.7.1, p. 182).
- 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 est apportée dans la limitation lorsque la région s'étend à un pays qui jouit d'une renommée particulière pour les produits désignés.

Exemple :



IR 714 593, cl. 32 : boissons à base d'eau gazeuse et de jus de pommes ; tous les produits précités provenant de la région du Bodensee.

⁴⁰² Remarque : L'art 16 al. 6 phr. 1 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'OFAG sont suspendues jusqu'à la décision définitive relative à l'enregistrement de l'AOC/IPG. L'Institut garantit ainsi 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.

8.6.7 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. 178). Dans ces cas, il n'est pas possible de limiter la liste des produits de manière à éliminer 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. 151. Pour les indications de provenance, des règles particulières interviennent dans le cadre de l'examen des marques, car il faut prendre en compte tant les dispositions légales relatives au droit agricole que les engagements de la Suisse découlant des différents accords internationaux.

8.7.1 Accords bilatéraux

Lors de l'examen des marques, il importe notamment de prendre en considération les traités bilatéraux suivants :

- 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, la France, l'Espagne, le Portugal, la Hongrie, la Tchécoslovaquie⁴⁰³, la Fédération de Russie et la Jamaïque⁴⁰⁴.
- L'Accord sectoriel du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81), en particulier son annexe 7 relative au commerce de produits viti-vinicoles et son annexe 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin de même que l'annexe 12 relative à la protection des appellations d'origine (AOP) et des indications géographiques (IGP) des produits agricoles et des denrées alimentaires⁴⁰⁵.

Tant l'Accord sectoriel entre la Suisse et la Communauté européenne que les traités bilatéraux comportent des listes de désignations géographiques protégées⁴⁰⁶. Celles-ci sont considérées en Suisse comme des indications de provenance, qu'elles soient connues des cercles de consommateurs visés ou non, en application du principe du pays d'origine. En

⁴⁰³ Le traité conclu avec la Tchécoslovaquie a été repris par la République tchèque et par la Slovaquie.

⁴⁰⁴ cf. : 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), la Tchécoslovaquie (RS 0.232.111.197.41), la Fédération de Russie (RS 0.232.111.196.65) ainsi que la Jamaïque (RS 0.232.111.194.58).

⁴⁰⁵ Depuis le 1^{er} décembre 2011, les IGP et AOP figurant dans l'appendice 1 de l'annexe 12 sont protégées en Suisse.

⁴⁰⁶ 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).

conséquence, il n'est en principe pas possible d'enregistrer une indication de provenance en tant que marque au sens des accords internationaux susmentionnés, lorsqu'elle est employée seule. Employée en combinaison distinctive, elle est en principe admise uniquement 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. 186.

8.7.2 Accord sur les ADPIC

L'Accord sur les ADPIC énonce des conditions minimales, qui n'empêchent toutefois pas les Etats membres de prévoir une protection plus étendue pour les indications de provenance géographique⁴⁰⁷.

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)⁴⁰⁸.

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 non⁴⁰⁹. La réglementation de l'art. 23 al. 2 ADPIC repose sur le principe du pays d'origine et non pas sur celui 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.

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.

⁴⁰⁷ TAF B-6503/2014, consid. 2.1 – LUXOR ; TAF B-1785/2014, consid. 2.4 – HYDE PARK.

⁴⁰⁸ Cf. pour plus de détails TF 4A_674/2010, consid. 3.2 ss – ZACAPA.

⁴⁰⁹ TF 4A_674/2010, consid. 2 – ZACAPA.

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° 1151/2012⁴¹⁰ qui a introduit 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'OFAG. 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 (janvier 2017), 34 dénominations sont inscrites au registre (<https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichnungen-und-geografische-angaben.html>). 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 ne constitue 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)⁴¹¹. En revanche, un signe contenant une AOC ou une IGP peut être enregistré en tant que marque s'il contient d'autres éléments qui lui confèrent un caractère distinctif⁴¹².

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

⁴¹⁰ Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

⁴¹¹ Cf. n. 402, 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'OFAG.

⁴¹² CREPI, sic! 2006, 484, consid. 10 – Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.).

géographique défini dans le cahier des charges de la dénomination protégée⁴¹³. Concernant la limitation, cf. ch. 8.6.6, p. 180.

8.7.5 Art. 50a LPM

Conformément à l'art. 50a LPM, l'Institut tient un registre des indications géographiques pour les produits, à l'exception des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des vins, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés. Pour en savoir plus, nous renvoyons aux Directives en matière d'AOP et d'IGP pour les produits non agricoles (cf. www.ipi.ch).

Pour exclure tout risque de tromperie du consommateur, un signe pourvu de caractère distinctif comportant une indication géographique protégée selon l'art. 50a LPM n'est enregistré que pour le produit provenant du territoire géographique défini dans le cahier des charges de l'indication géographique protégée. Concernant la limitation, voir le ch. 8.6.6, p. 180.

8.8 Vin et spiritueux : examen de l'art. 2 let. a, c et d LPM s'agissant des 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. 8.3.4, p. 165 et 8.7.1, p. 182). 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'OFAG tient et publie un répertoire suisse des appellations d'origine contrôlées définies (IGP/AOC) pour les vins conformément à l'art. 21⁴¹⁴. Les cantons transmettent à l'office la liste de leurs AOC et les références de la législation cantonale s'y rapportant.

- 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 du 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

⁴¹³ 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.

⁴¹⁴ Le répertoire des appellations suisses de vins protégées est disponible sous : <https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/weine-und-spirituosen.html>.

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.

- Art. 2 let. d LPM : les demandes d'enregistrement de marques concernant des signes contenant une indication de provenance protégée en vertu d'une législation cantonale et dont la liste des produits n'est pas limitée comme exigé à l'art. 2 let. c LPM, sont aussi refusées parce qu'elles sont contraires au droit en vigueur.

Les appellations d'origine contrôlées pour les spiritueux sont également répertoriées dans le registre des appellations d'origine et des indications géographiques (registre AOC/IGP) tenu par l'OFAG ; cf. ch. 8.7.4, p. 184).

8.8.2 Indications de provenance étrangère

8.8.2.1 Accords bilatéraux

En application du principe du pays d'origine (cf. ch. 8.7.1, p. 182), les considérations qui suivent trouvent application :

- 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. 182), elle appartient au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM lorsqu'elle est employée seule ; elle ne peut pas être enregistrée en tant que marque.
- Art. 2 let. c et d LPM : pour les signes contenant, outre des éléments distinctifs⁴¹⁵, une appellation d'origine protégée par un accord bilatéral, sous sa forme telle quelle ou sous une forme modifiée, la liste des produits doit être limitée à celle-ci, pour autant qu'il existe un risque de confusion du point de vue des consommateurs suisses⁴¹⁶ ; si l'indication protégée a été reprise telle quelle et si le signe apparaît comme un nom dans son impression d'ensemble, des conditions particulières s'appliquent⁴¹⁷.

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 (indépendamment de sa notoriété en Suisse) 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.

⁴¹⁵ Il peut s'agir d'un élément graphique ou d'un autre élément verbal.

⁴¹⁶ ATF 125 III 193, consid. 1b – Budweiser ; TAF B-30/2009, consid. 3.7 – ALVARO NAVARRO.

⁴¹⁷ Sous réserve du risque de confusion, le signe peut être enregistré en tant que marque à condition qu'il s'agisse du nom du déposant (pour les personnes morales : nom du fondateur) et que l'existence d'un intérêt digne de protection est démontrée.

8.8.2.3 Aperçu

Selon les cas, un signe pour du vin ou des spiritueux contenant une indication de provenance étrangère protégée par un traité 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 considéré comme pouvant induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM.

9. Marques collectives et marques de garantie

9.1 Introduction

Les critères d'examen des motifs absolus d'exclusion sont identiques pour les marques individuelles, les marques de garantie et les marques collectives⁴¹⁸. Il convient de consulter à ce sujet les principes figurant aux ch. 1 à 8. Selon l'art. 30 al. 2 let. d LPM, une demande d'enregistrement pour une marque de garantie ou une marque collective doit être refusée lorsque le règlement ne correspond pas aux exigences des articles 21 – 23 LPM (cf. explications ci-après). Le règlement doit être rédigé dans une langue officielle suisse (art. 3 al. 1 OPM).

9.2 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). Elle 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 2, ch. 3.1.2, p. 52 et ch. 3.3, p. 58), 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,

⁴¹⁸ Cf. ATF 137 III 77, consid. 2.2 – Marques « étoiles » concernant l'exigence du caractère distinctif pour une marque de garantie.

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).

9.3 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 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 entreprises⁴¹⁹.

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 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 l'art. 16 al. 1 et 2 OPM).

Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque (art. 21 al. 3 LPM).

⁴¹⁹ Cf. ATF 137 III 77, consid. 2.2 – Marques étoiles ; ATF 131 III 495, consid. 4 – FELSENKELLER.

10. Marques géographiques

10.1 Généralités

Pour les marques géographiques, l'appréciation des motifs absolus d'exclusion se fonde sur les mêmes critères d'examen que ceux appliqués aux autres catégories de marque. Il convient de consulter à ce sujet les principes figurant aux ch. 1 à 8, notamment l'exigence de la limitation de la liste des produits ou des services (cf. ch. 8.6.1, p. 175 et 8.6.6, p. 180). En dérogation à l'art. 2 let. a LPM, il est possible d'enregistrer comme marques géographiques des signes appartenant au domaine public (art. 27a LPM).

Il est par exemple possible d'enregistrer aux conditions énoncées ci-dessous toutes les dénominations enregistrées dans un registre, à savoir les appellations d'origine (p. ex. « Gruyère ») et les indications géographiques (p. ex. « saucisson vaudois »), de même que les appellations viticoles protégées selon une réglementation cantonale (p. ex. « Epesses »). Il en va de même pour les indications géographiques régies par une ordonnance du Conseil fédéral (p. ex. pour les montres).

Une marque géographique peut être utilisée par toute personne respectant les conditions prévues dans le règlement (l'usage libre au sens de l'art. 27d al. 1 LPM). L'usage n'est pas lié au versement d'une rémunération (art. 27c al. 2 LPM), ni soumis à une autorisation.

Le titulaire d'une marque géographique peut uniquement interdire à un tiers de faire usage de sa marque dans les affaires pour des produits identiques ou comparables, lorsque cet usage est contraire au règlement (droit d'interdiction au sens de l'art. 27d al. 2 LPM). Il ne peut cependant pas former opposition contre l'enregistrement d'une marque (art. 27e al. 2 LPM).

10.2 Signes admis à l'enregistrement

Le système de la marque géographique implique nécessairement l'existence d'un enregistrement préalable⁴²⁰, d'une appellation d'origine (contrôlée) étrangère reconnue par la Suisse, d'une indication géographique⁴²¹, d'une ordonnance du Conseil fédéral⁴²² ou d'une réglementation étrangère équivalente⁴²³.

Conformément à l'art. 27a LPM, peuvent être enregistrés comme marques géographiques les signes suivants :

⁴²⁰ Cf. à ce propos n. 424.

⁴²¹ P. ex. une indication étrangère reconnue en Suisse comme appellation d'origine ou indication géographique en vertu de l'Annexe 12 de l'Accord sectoriel entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ou une appellation d'origine viticole étrangère qui est conforme, selon l'OFAG, aux exigences de l'art. 63 LAgr (art. 27a let. b LPM).

⁴²² Cf. n. 428.

⁴²³ Art. 27a let. c LPM.

- une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée conformément à l'art. 16 LAgr⁴²⁴ (art. 27a let. a LPM) ;
- une indication géographique enregistrée conformément à l'art. 50a LPM⁴²⁵ (art. 27a let. a LPM) ;
- une appellation d'origine contrôlée protégée conformément à l'art. 63 LAgr⁴²⁶ (art. 27a let. b LPM) ;
- une appellation viticole étrangère conforme aux exigences de l'art. 63 LAgr⁴²⁷ (art. 27a let. b LPM) ;
- une indication de provenance faisant l'objet d'une ordonnance du Conseil fédéral édictée en vertu de l'art. 50 al. 2 LPM⁴²⁸ (art. 27a let. c LPM) ;
- une indication de provenance étrangère fondée sur une réglementation étrangère équivalente (art. 27a let. c LPM).

10.3 Qualité de déposant

Conformément à l'art. 27b LPM, sont légitimés à déposer une marque géographique :

- le groupement ayant obtenu l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique ou, s'il n'existe plus, le groupement représentatif s'occupant de la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique (art. 27b let. a LPM) ; le canton suisse protégeant une appellation d'origine contrôlée, l'autorité étrangère responsable de la réglementation des appellations viticoles conformes aux exigences de l'art. 63 LAgr ou le groupement ayant obtenu la protection d'une appellation viticole étrangère (art. 27b let. b LPM) ;
- l'organisation faîtière du secteur économique pour laquelle le Conseil fédéral a édicté une ordonnance en vertu de l'art. 50 al. 2 LPM ou qui se fonde sur une réglementation étrangère équivalente (art. 27b let. c LPM).

⁴²⁴ Il s'agit des AOP/IGP pour les produits agricoles qui sont enregistrées dans le registre de l'OFAG conformément à l'art. 13 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP ; RS 910.12. L'art. 16 al. 2^{bis} LAgr et l'ordonnance précitée sur les AOP et les IGP pour les produits agricoles autorisent l'enregistrement en Suisse de dénominations concernant des aires géographiques de pays étrangers.

⁴²⁵ Il s'agit des AOP/IGP pour les produits non agricoles qui sont enregistrées dans le registre de l'Institut conformément à l'art. 11 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP pour les produits non agricoles ; SR 910.12

⁴²⁶ Il s'agit des appellations d'origine protégées viticoles qui sont enregistrées dans le registre de l'OFAG conformément à l'art. 25 de l'ordonnance sur le vin ; RS 916.140.

⁴²⁷ Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation viticole étrangère en tant que marque géographique est déposée, l'Institut consulte l'OFAG. Ce dernier vérifie que les conditions spécifiques définies dans la législation viticole pour l'appellation viticole étrangère sont remplies (art. 17 al. 2 OPM en relation avec l'art. 27a let. b LPM).

⁴²⁸ Cf. l'ordonnance réglant l'utilisation du nom « suisse » pour les montres ; RS 232.119.

10.4 Règlement de la marque

Le déposant d'une marque géographique doit remettre à l'Institut un règlement concernant l'usage de la marque, lequel doit correspondre exactement au cahier des charges ou à la réglementation applicable (art. 27c al. 1 et 2 LPM).

Au cours de la procédure d'enregistrement de marque, le déposant ne peut pas définir des conditions supplémentaires qui ne figurent pas déjà dans le cahier des charges ou dans la réglementation applicable.

Le règlement ne peut pas prévoir de rémunération pour l'usage de la marque géographique (art. 27c al. 2 LPM).

Si le règlement d'une marque géographique enregistrée est modifié en raison d'une modification ultérieure du cahier des charges ou de la réglementation applicable, le nouveau règlement doit être remis à l'Institut pour examen et approbation (par analogie avec l'art. 27c LPM).

10.5 Critères d'examen

Lorsque les conditions précitées régissant l'enregistrement d'une marque géographique sont remplies (art. 27a à 27c LPM), le signe est admis au registre des marques avec l'indication « marque géographique » (art. 40 al. 2 let. d^{bis} OPM).

L'Institut rejette la demande d'enregistrement d'une marque géographique lorsque celle-ci ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c LPM (art. 30 al. 2 let. e LPM en relation avec l'art. 17 al. 1 OPM).

10.6 Suspension

Si la marque est enregistrée avant la clôture définitive des procédures (d'examen) des dénominations énumérées à l'art. 27a LPM, l'Institut suspend d'office la procédure d'enregistrement de la marque géographique jusqu'à ce que les décisions rendues par les autorités compétentes⁴²⁹ soient entrées en force.

11. Marques imposées

11.1 Généralités

11.1.1 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.

⁴²⁹ L'OFAG est compétent pour les AOP/IGP pour les produits agricoles et les désignations viticoles étrangères, l'Institut pour les AOP/IGP pour les produits non agricoles et la réglementation étrangère analogue à l'ordonnance visée à l'art. 50 al. 2 LPM, les cantons pour les appellations d'origine protégées viticoles et le Conseil fédéral pour les ordonnances visées à l'art. 50 al. 2 LPM.

Un signe s'est imposé comme marque dans le commerce lorsqu'une part importante des destinataires des produits ou des services concernés le perçoit comme une référence à une entreprise déterminée⁴³⁰, ce qui implique en général un usage du signe en tant que marque pendant une période prolongée⁴³¹. La simple notoriété du signe ne signifie pas que celui-ci s'est imposé comme marque dans le commerce⁴³².

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 faits⁴³³.

Ne peuvent pas s'imposer comme marques les signes pour lesquels il existe un besoin absolu de disponibilité (cf. ch. 11.1.2, ci-dessous).

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. 177).

Si les conditions de l'imposition à titre de marque sont remplies, l'enregistrement dans le registre des marques est complété par l'indication « marque imposée » (art. 40 al. 2 let. c OPM)⁴³⁴.

Sur demande du déposant, un signe composé d'une marque imposée XYZ et d'autres éléments non distinctifs peut être enregistré au registre avec l'indication « XYZ : marque imposée », à condition que la marque imposée soit reconnaissable en tant que telle dans le signe en question et qu'elle influence l'impression d'ensemble qui s'en dégage⁴³⁵. L'examen de l'imposition dans le commerce de l'élément en question se fait dans chaque cas particulier à la lumière des faits concrets et de la pratique applicable au moment où est rendue la décision⁴³⁶. L'imposition dans le commerce ne peut être admise que pour les produits ou les services pour lesquelles elle a été reconnue précédemment.

⁴³⁰ TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.2, non publié, dans TAF 140 III 297 ; TAF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.) ; TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST ; ATF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles) ; ATF 130 III 328, consid. 3.1 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle) ; ATF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.) ; TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV.

⁴³¹ TAF B-6629/2011, E. 9.3 – ASV ; cf. aussi TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1 – Bouton (marque figurative).

⁴³² Cf. TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1 – Bouton (marque figurative) ; TAF B-2225/2011, consid. 7.1 – Ein Stück Schweiz.

⁴³³ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST ; ATF 130 III 328, consid. 3 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

⁴³⁴ Pour la fonction de l'indication « marque imposée », voir TF 4A_528/2013, consid. 2.1 – ePost select (fig.).

⁴³⁵ Cette question est appréciée selon les mêmes principes qui régissent l'examen du caractère distinctif originaire de signes composés de plusieurs éléments (cf. ci-dessus ch. 4.3.1. p. 106)

⁴³⁶ Cf. TAF 140 III 109, consid. E. 5.3.2 s. – ePostSelect (fig.).

11.1.2 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 imposée⁴³⁷. Même après un usage intensif, ils ne sont pas admis à la protection à titre de marque⁴³⁸.

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 ou les services⁴³⁹ concernés⁴⁴⁰. C'est le cas non seulement pour les formes de produits et d'emballages régies par l'art. 2 let. b LPM, mais aussi pour les désignations génériques telles que « pain », « chaussures », « vêtements » ou « laine »⁴⁴¹. En règle générale, il existe un besoin absolu de disponibilité pour les indications de provenance directes (cf. ch. 8.5.3, p. 175)⁴⁴². Selon les circonstances, il peut également exister pour les autres indications descriptives, les signes élémentaires ou banals⁴⁴³ et les couleurs (cf. ch. 4.5, p. 124). L'absence d'un usage courant⁴⁴⁴ et l'existence de nombreuses alternatives équivalentes⁴⁴⁵ infirment en général le caractère indispensable d'un signe.

11.1.3 Invocation et établissement du caractère de marque imposée

Ce n'est que sur demande que l'Institut examine si le signe s'est imposé comme marque dans le commerce et a donc acquis un caractère distinctif par l'usage⁴⁴⁶. Le déposant doit également présenter une demande s'il entend faire valoir une marque imposée qui a été enregistrée à une date antérieure (cf. ch. 11.1.1, in fine, p. 191).

⁴³⁷ Cf. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.1, non publié, dans TAF 140 III 297 ; TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE ; TF, sic! 2009, 167, consid. 5 – POST ; ATF 134 III 314, consid. 2.3.5 – M / M-joy ; TAF B-279/2010, consid. 4.1 – Paris Re.

⁴³⁸ Cf. ATF 137 III 77, consid. 3.4 – Marques « étoiles » ; TF, sic! 2009, 167, consid. 5.1 – POST ; CREPI, sic! 2005, 653, consid. 8 – MARCHÉ.

⁴³⁹ TF 4A_330/2014, consid. 2.2.3 – THINK / THINK OUTDOORS.

⁴⁴⁰ ATF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy ; cf. aussi TAF B-2418/2014, consid. 6.1.3 – Bouton (marque figurative) ; TAF 5786/2011, consid. 6.1 – QATAR AIRWAYS.

⁴⁴¹ ATF 64 II 244 – WOLLEN-KELLER.

⁴⁴² Cf. TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. Selon le TF, il faut également examiner l'existence d'un besoin absolu de disponibilité pour les indications de provenance.

⁴⁴³ ATF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy ; ATF 131 III 121, consid. 4.3 s. – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

⁴⁴⁴ ATF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy ; ATF 131 III 121, consid. 4.4 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

⁴⁴⁵ TF, sic! 2009, 167, consid. 5.1 – POST ; ATF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy ; ATF 131 III 121, consid. 4.4 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles) ; TAF B-5786/2011, consid. 6.1 – QATAR AIRWAYS.

⁴⁴⁶ TAF B-2609/2012, consid. 2.3 – SCHWEIZER FERNSEHEN ; TAF B-4519/2011, consid. 3.8, 3.10 – Rhätische/Bernina-/Albulabahn.

Celui qui revendique le statut de marque imposée doit remettre des moyens de preuve⁴⁴⁷. Dans la procédure d'enregistrement, il suffit de rendre vraisemblable que le signe s'est imposé comme marque⁴⁴⁸. Il est donc nécessaire que les faits devant être rendus vraisemblables bénéficient d'un certain degré de plausibilité⁴⁴⁹. L'imposition à titre de marque ne peut en principe pas être invoquée au cours de la procédure de recours⁴⁵⁰. Cela pourra toutefois avoir pour conséquence que le déposant doive prendre en charge les coûts de la procédure, même s'il obtient gain de cause⁴⁵¹.

La perception du signe par les destinataires peut être établie directement au moyen d'un sondage d'opinion représentatif des milieux intéressés déterminants (étude démoscopique ; cf. ci-dessous ch. 11.3, p. 198)⁴⁵². Il est également possible de l'établir indirectement, à l'aide de documents qui, selon la règle d'expérience, fournissent des indices concernant la perception du signe par les milieux intéressés déterminants (cf. ci-dessous ch. 11.3, p. 198). La vraisemblance ou non qu'un signe s'est imposé comme marque résulte de la libre appréciation de l'ensemble des moyens de preuve fournis (concernant l'appréciation des preuves cf. la Partie 1, ch. 5.4.4.2, p. 29). L'Institut considère le sondage d'opinion comme le moyen de preuve le plus fiable⁴⁵³ ; compte tenu du principe de la libre appréciation des preuves, il y a toutefois lieu de renoncer aux règles schématiques en matière de preuve et de les établir plutôt au cas par cas⁴⁵⁴. Selon le Tribunal fédéral, il est possible de combiner les divers moyens de preuve (documents attestant de l'usage et sondage d'opinion)⁴⁵⁵. La présentation de documents supplémentaires ne permet toutefois pas de compenser des valeurs insuffisantes résultant du sondage d'opinion.

11.1.4 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 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,

⁴⁴⁷ TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN; TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS avec renvoi à la CREPI, sic! 2002, 242, consid. 5.a – Couleur jaune (marque de couleur) ; TAF B-2225/2011, consid. 2.3.1 – Ein Stück Schweiz ; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 – FARMER.

⁴⁴⁸ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST ; ATF 130 III 328, consid. 3.2 avec références – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

⁴⁴⁹ ATF 130 III 328, consid. 3.2 avec références – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

⁴⁵⁰ Avis vers lequel tend l'arrêt TAF B-6068/2014, consid. 1.2 – GOLDBÄREN ; voir aussi TAF B-6629/2011, consid. 9.3.5 – ASV pour un autre avis.

⁴⁵¹ TAF B-6629/2011, consid. 13.1.2 – ASV.

⁴⁵² TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST ; TAF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles) ; TAF 130 III 328, consid. 3.1 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle) ; TAF 128 III 441, consid. 1.4 – Appenzeller (fig.).

⁴⁵³ Cf. ATF 131 III 121, consid. 7.1 s. et 8 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

⁴⁵⁴ ATF 130 III 328, consid. 3.4 avec références – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

⁴⁵⁵ ATF 131 III 121, consid. 7.3 et 8 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

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 potentiels⁴⁵⁶.

Dans le cadre de l'établissement du caractère de marque imposée, toute formulation admissible de la liste des produits et des services conformément à l'art. 11 OPM n'est pas propre à limiter le cercle des destinataires⁴⁵⁷. Une réduction du cercle des destinataires selon des critères de marketing tels que le prix ou la qualité est exclue⁴⁵⁸.

11.1.5 Lieu

Il faut en principe rendre vraisemblable que la marque s'est imposée dans toute la Suisse⁴⁵⁹. Pour les détails, il est renvoyé aux ch. 11.2.4, p. 197 concernant les documents et au ch. 11.3.5, p. 199 concernant le sondage d'opinion.

11.1.6 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 dépôt⁴⁶⁰ et posséder encore ce statut lors 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 établie⁴⁶¹.

⁴⁵⁶ TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.4, non publié, dans TAF 140 III 297 ; cf. aussi TF, sic! 2007, 625, consid. 4 – Combinaison de couleurs bleu/argenté (marque de couleur) : 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.

⁴⁵⁷ TF, sic! 2007, 625 – consid. 4 – Combinaison de couleurs bleu/argenté (marque de couleur).

⁴⁵⁸ ATF 134 III 547, consid. 2.3.2 – Chaise (marque tridimensionnelle) : la limitation à des acheteurs de meubles de design n'est pas admissible.

⁴⁵⁹ ATF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.) ; ATF 127 III 33, consid. 2 – BRICO ; ATF 120 II 144, consid. 3.c – YENI RAKI ; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.4 – ASV ; TAF B-2225/2011, consid. 2.3.5 – Ein Stück Schweiz.

⁴⁶⁰ TAF B-6363/2014, consid. 7.3 – MEISSEN ; TAF B-2225/2011, consid. 2.3.2 – Ein Stück Schweiz ; TAF B-279/2010, consid. 4.4 avec références – Paris Re ; TAF B-3394/2007, consid. 6.1 – SALESFORCE.COM.

⁴⁶¹ CREPI, sic! 2002, 242, consid. 6 – Couleur jaune (marque de couleur). 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. Le report de la date de dépôt n'est pas possible pour les enregistrements internationaux (TAF B-279/2010, consid. 4.4 – Paris Re).

11.2 Vraisemblance établie indirectement par des documents

11.2.1 Généralités

Le statut de marque imposée pour certains produits ou services peut se fonder sur des faits qui, selon l'expérience, autorisent des déductions relatives à la manière dont un signe est perçu par les destinataires⁴⁶². On peut mentionner par exemple des chiffres d'affaires importants qui ont été réalisés pendant une longue activité en relation avec un signe ou des efforts publicitaires considérables⁴⁶³. Dans la mesure où le déposant remet des documents à ce sujet à l'Institut, ceux-ci doivent démontrer sous quelle forme, pour quels produits et services, dans quelle partie du territoire, dans quelle mesure, par qui et pendant quelle période il a été fait usage du signe comme marque.

Le signe doit avoir été utilisé par le déposant ou par un tiers avec son accord⁴⁶⁴.

11.2.2 Moyens de preuve

Les moyens de preuves admis sont énumérés à l'art. 12 PA. Pour les moyens de preuve appropriés pour démontrer indirectement le caractère imposé d'un signe, il convient de se référer aux indications figurant dans la partie générale (cf. Partie 1, ch. 5.4.4.1, p. 29). Des attestations des associations professionnelles du secteur concerné sont aussi susceptibles de constituer un indice que le signe est perçu par les milieux concernés comme une référence à une entreprise déterminée⁴⁶⁵. Les moyens de preuve doivent se référer à la période précédant la date de dépôt⁴⁶⁶.

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 3, ch. 5.2 p. 76, dernier paragraphe).

11.2.3 Relation avec la liste des produits et des services

En vertu du principe de la spécialité, l'admission du signe en tant que marque imposée ne peut pas être étendue à d'autres produits ou services que ceux pour lesquels le caractère de marque imposée a été rendu vraisemblable⁴⁶⁷. L'établissement du fait qu'un signe s'est imposé à titre de marque pour certains produits ou services ne permet pas d'inférer ce statut

⁴⁶² ATF 131 III 121, consid. 6 – SMARTIES/M&M's (marques tridimensionnelles) ; ATF 130 III 328, consid. 3.1 avec références – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle) ; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.1 – ASV.

⁴⁶³ TAF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.) ; TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST.

⁴⁶⁴ Cf. TAF B-7397/2006, consid. 12 – Tête de guitare (marque tridimensionnelle).

⁴⁶⁵ Cf. CREPI, sic! 1997, 475, consid. 3 – Optima.

⁴⁶⁶ TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS ; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.2 – ASV ; cf. concernant la date de dépôt ch. 11.1.6, p. 196.

⁴⁶⁷ TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK ; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.3 – ASV ; TAF B-2999/2011, consid. 8 – DIE POST ; CREPI, sic! 2002, 242, consid. 5a – Couleur jaune (marque de couleur) (pas d'extension de la protection comme marque imposée aux moyens dits auxiliaires par le biais desquels une prestation est fournie).

pour l'indication générale correspondante (*Oberbegriff*)⁴⁶⁸. Les documents doivent couvrir tous les produits ou les services pour lesquels la marque est dépourvue de caractère distinctif originaire.

11.2.4 Lieu de l'usage

Le déposant doit en principe produire des pièces relatives à l'usage pour toute la Suisse⁴⁶⁹. En pratique, il suffit toutefois que les documents attestent l'utilisation dans les trois parties principales 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 Suisse⁴⁷⁰, mais permettent, exceptionnellement, de fournir un indice supplémentaire.

11.2.5 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. Celle-ci doit avoir eu lieu avant le dépôt⁴⁷¹. Les pièces produites doivent entièrement couvrir cette période.

Suivant l'intensité de l'usage et les moyens publicitaires mis en œuvre, il est possible qu'un signe s'impose comme marque dans un laps de temps plus court, par exemple pour les quotidiens à grand tirage⁴⁷². Il peut en aller de même en cas de croissance continue du chiffre d'affaires⁴⁷³.

11.2.6 Usage à titre de marque

Les pièces produites doivent démontrer un usage à titre de marque⁴⁷⁴. La simple notoriété du signe ne dit rien sur sa fonction de renvoi distinctif à une entreprise déterminée (cf. 11.1.1, p. 191). Ne sont pas prises en compte les pièces démontrant un simple usage décoratif⁴⁷⁵, un usage comme raison sociale⁴⁷⁶ ou un usage pour des produits auxiliaires⁴⁷⁷.

Le signe ne doit pas être obligatoirement apposé sur les produits correspondants. Il suffit par exemple que la marque soit utilisée sur les prospectus, les listes de prix, les factures, etc.,

⁴⁶⁸ Un signe qui s'est imposé pour des « pantalons » n'implique pas qu'il possède aussi ce statut pour des « vêtements », parce que ces derniers comprennent entre autres aussi des « manteaux ».

⁴⁶⁹ ATF 127 III 33, consid. 2 – BRICO ; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 avec références – FARMER.

⁴⁷⁰ TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA.

⁴⁷¹ Cf. concernant la date de dépôt ch. 11.1.6, p. 196.

⁴⁷² TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS ; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 – FARMER ; TAF B-788/2007, consid. 8 – traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN (fig.).

⁴⁷³ TF, sic! 2007, 745, consid. 5 – YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.).

⁴⁷⁴ Cf. TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1, 6.3.4 s. – Bouton (marque figurative) concernant le cas d'un signe déposé à titre de marque figurative utilisé comme partie de la forme du produit.

⁴⁷⁵ TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK.

⁴⁷⁶ TAF B-6629/2011, consid. 9.3.3 – ASV ; TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA.

⁴⁷⁷ TAF B-5786/2011, consid. 7.2 – QATAR AIRWAYS.

pour autant qu'un lien avec les produits et les services concernés soit évident⁴⁷⁸. Un usage de la marque en rapport avec les produits et services fait défaut si la marque n'est utilisée qu'en relation avec l'entreprise. L'usage qui a lieu uniquement à titre de raison sociale ou d'enseigne n'est pas suffisant. Il ne permet en effet pas à la marque d'exercer sa fonction, autrement dit de distinguer des produits ou services mais correspond à un renvoi abstrait à une entreprise.

11.2.7 Usage sous une forme divergente

Le signe doit être utilisé sur le marché dans la forme sous laquelle il a été déposé⁴⁷⁹. L'usage prolongé d'un signe dépourvu de caractère distinctif originaire avec d'autres éléments ne conduit pas dans tous les cas pas à exclure l'imposition de ce signe seul⁴⁸⁰. Pour pouvoir être enregistré, le signe en question doit être essentiel ou prédominant dans 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 distinctif⁴⁸¹. Des éléments dénués de caractère distinctif peuvent toutefois influencer de manière essentielle l'impression d'ensemble. 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. 11.3, p. 198).

Les critères de l'usage propre à maintenir le droit à la marque (art. 11 al. 2. LPM) ne s'appliquent pas pour déterminer l'usage sous une forme divergente⁴⁸².

11.2.8 Etendue de l'usage

Les documents doivent montrer que l'entreprise a généré, durant des années, des chiffres d'affaires importants sous le signe déposé ou que des efforts publicitaires considérables ont été déployés⁴⁸³. Les indications concernant le nombre de pièces vendues, le nombre de tirages, le chiffre d'affaires, les listes de prix, les dépenses publicitaires, les factures sont des moyens de preuve appropriés pour attester un usage suffisant du signe.

11.3 Vraisemblance établie directement au moyen d'un sondage d'opinion

11.3.1 Généralités

Un sondage d'opinion représentatif correctement conçu et exécuté constitue le moyen le plus sûr pour démontrer la perception d'un signe au sein du public visé⁴⁸⁴. Il tend à établir

⁴⁷⁸ Cf. TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1 – Bouton (marque figurative).

⁴⁷⁹ TF, FBDM 1980 I 10, consid. 4 – DIAGONAL ; TAF B-3550/2009, consid. 4.3.3 – FARMER.

⁴⁸⁰ TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS.

⁴⁸¹ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST ; ATF 130 III 328, consid. 3.5 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

⁴⁸² TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST.

⁴⁸³ ATF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST.

⁴⁸⁴ ATF 131 III 121, consid. 8 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

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. 11.1.6, p. 195).

11.3.2 Cas d'application

Il est nécessaire de réaliser un sondage d'opinion lorsque les documents à disposition ne répondent pas aux exigences énoncées aux ch. 11.2.3 à 11.2.8. Le sondage d'opinion est donc le moyen le plus approprié pour rendre vraisemblable qu'un signe s'est imposé comme marque dans les cas suivants⁴⁸⁵ :

- lorsqu'il persiste un doute que le signe, en raison de sa grande banalité, est considéré comme une marque par les consommateurs visés, même après un usage prolongé⁴⁸⁶ ;
- pour les signes se confondant avec l'aspect extérieur des produits, par exemple motifs reproduits de manière illimitée (cf. ch. 4.10, p. 135), marques de couleur abstraites (cf. ch. 4.11, p. 136) ou formes banales de produits et d'emballages (cf. ch. 4.12, p. 137) ; 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 produit⁴⁸⁷, une forme liée à sa fonction ou à sa présentation décorative.

11.3.3 Signe à présenter lors du sondage

Lors du sondage, il faut utiliser le signe tel que déposé 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.

11.3.4 Relation avec la liste des produits et des services

Il faut réaliser en principe une enquête spécifique pour chaque produit ou service, faute de quoi il n'est pas possible de déterminer si les réponses données concernent tous les produits ou les services ou uniquement une partie de ceux-ci⁴⁸⁸.

11.3.5 Lieu du sondage d'opinion

Le principe selon lequel le statut de marque imposée doit être rendu vraisemblable pour toute la Suisse (cf. 11.1.5, p. 195) 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 que l'ensemble de la population suisse soit représentée. A cet égard, il est essentiel qu'au moins les trois

⁴⁸⁵ La prise en considération de documents justifiant de l'usage n'est a priori pas exclue dans ces cas.

⁴⁸⁶ ATF 130 III 328, consid. 3.4 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

⁴⁸⁷ ATF 130 III 328, consid. 3.5 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

⁴⁸⁸ CREPI, sic! 2002, 242, consid. 5b – Couleur jaune (marque de couleur).

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.

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 Suisse, il est possible de limiter le sondage à une région du pays⁴⁸⁹. 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 Suisse⁴⁹⁰.

Le sondage doit être réalisé dans un environnement neutre⁴⁹¹.

11.3.6 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, dans le cadre duquel le signe, par exemple une forme 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 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 enquêtes⁴⁹².

Le sondage téléphonique entre en ligne de compte uniquement pour les marques verbales. Pour tous les autres types de marques, cette méthode se heurte au fait que le signe n'apparaît pas aux personnes sondées tel qu'il est enregistré.

⁴⁸⁹ ATF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

⁴⁹⁰ ATF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

⁴⁹¹ 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. P. ex. la réalisation du sondage à proximité d'une bannière publicitaire du déposant fausserait considérablement les résultats de l'enquête.

⁴⁹² Pour les enquêtes informatisées exécutées en ligne, il est impossible de garantir la représentativité au niveau de la structure d'âge des personnes interrogées (cf. ch. 11.3.7, p. 202). Dans ce type d'enquête et dans les sondages par écrit, il faut également s'assurer de 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 prendre garde à ce que les sondés répondent aux questions dans l'ordre donné, sans connaissance préalable des questions suivantes.

11.3.7 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. 11.1.4, p. 194), il faut créer un échantillon probant.

Si les destinataires sont uniquement des professionnels, il se peut que, suivant la nature des produits 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 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 concluante, l'enquête auprès des destinataires moyens doit prendre en compte l'opinion de 1'000 personnes au minimum⁴⁹³. Pour les milieux professionnels, l'avis de 200 personnes est suffisant.

11.3.8 Questions à poser

La valeur indicative des sondages d'opinion dépend en grande partie de la qualité des questions posées⁴⁹⁴. Pour éviter que l'Institut ne juge les résultats d'un sondage d'opinion insuffisants en raison de lacunes dans la méthode ou la réalisation⁴⁹⁵, 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 considéré⁴⁹⁶.

L'Institut recommande de structurer le questionnaire de la manière suivante⁴⁹⁷ :

a) Degré de connaissance du signe

Exemple de question : *Connaissez-vous [la désignation XY/cette couleur/cette forme/etc.] en relation avec [produits/services] ?*

⁴⁹³ TAF B-1818/2011, consid. 5.2.4 – SAVANNAH.

⁴⁹⁴ B-5169/2011, consid. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER.

⁴⁹⁵ Cf. à ce sujet CREPI, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST.

⁴⁹⁶ Cf. TAF B-5169/2011, consid. 5.3 – OKTOBERFEST-BIER.

⁴⁹⁷ 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.

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 ou les services désignés, comme une 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 est 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 d'autres biais que la désignation précise de son nom, par exemple par une description exacte de l'entreprise. Il n'est pas nécessaire que l'entreprise soit nommément connue des destinataires⁴⁹⁸. Il faut toutefois déduire les erreurs d'attribution évidentes du degré du caractère distinctif obtenu⁴⁹⁹.

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

⁴⁹⁸ ATF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.) ; TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV.

⁴⁹⁹ TAF B-5169/2011, consid. 5.6 et 7.3 – OKTOBERFEST-BIER.

concernés (cf. ch. 11.1.4, p. 194) ou pour 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.

11.3.9 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 un taux de 50 % concernant le statut d'une marque notoirement connue⁵⁰⁰.

Lorsque le degré de caractère distinctif est inférieur à 50 %, on peut en déduire que la majorité des destinataires n'attribue pas le signe en question à une entreprise déterminée.

11.3.10 Présentation et contenu du sondage d'opinion

Le sondage d'opinion doit être présenté à l'Institut de manière claire et neutre. Celui-ci inclut les détails de l'enquête, la méthode appliquée et les résultats obtenus. Les résultats présentés doivent être compréhensibles ; l'Institut se réserve le droit, le cas échéant, d'exiger des documents supplémentaires. Il faut notamment indiquer clairement et une par une les réponses données par les personnes interrogées à toutes les questions posées subdivisées par régions linguistiques, accompagnées du pourcentage correspondant, la base (100 %) étant toujours le nombre total des personnes interrogées⁵⁰¹. Toutes les questions posées doivent être restituées dans leur teneur originale dans toutes les langues (nationales) utilisées. Le sondage d'opinion doit contenir une signature de l'expert confirmant l'exactitude des informations. Il faut joindre l'ensemble des documents (originaux) utilisés, notamment le signe présenté dans le cadre du sondage.

⁵⁰⁰ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST avec renvoi à ATF 130 III 267, consid. 4.7.3 – Tripp Trapp.

⁵⁰¹ TAF B-5169/2011, consid. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER.

Partie 6 – Procédure d’opposition

1. Introduction

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 thématique¹ et ne requiert pas une nouvelle appréciation d’une marque déjà examinée et enregistrée.

La procédure d’opposition est en rapport avec un registre. Elle doit par conséquent être aussi simple, rapide et bon marché que possible². 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 faut clarifier des états de fait complexes³. Selon l’art. 31 LPM, l’objet de la procédure d’opposition est d’examiner si les conditions de l’art. 3 LPM sont réunies pour exclure une marque de la protection⁴. Seule une comparaison des deux marques telles qu’elles sont enregistrées permet de répondre à cette question, étant entendu que les circonstances à établir (comme la connaissance de la marque antérieure) ne peuvent être prises en considération que si des faits importants qui sont notoires, incontestés ou qui ont été rendus vraisemblables sont en jeu. En revanche, la procédure d’opposition ne prend pas en compte toute une série de questions susceptibles de jouer un rôle important dans l’établissement du bien-fondé définitif d’un droit à la marque. 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 confusion⁵. Il n’est pas tenu compte des arguments sortant de ce cadre (p. ex. des arguments relevant du droit de la concurrence déloyale, du droit des raisons de commerce, du droit au nom)⁶. L’interdiction de l’abus de droit, qui est une facette du principe de la bonne foi, est un principe qui s’applique à l’ensemble de l’ordre juridique⁷. Il n’est cependant pas possible en procédure d’opposition d’invoquer l’abus de droit que constituerait l’enregistrement d’une marque dite défensive⁸.

¹ Motifs relatifs d’exclusion et non plus motifs absolus comme pour la procédure d’enregistrement.

² TAF B-1995/2011, consid. 6 – Coca-Cola (fig.) / Caffé così (fig.).

³ TAF B-5467/2011, consid. 2.2.1 – NAVITIMER / Maritimer.

⁴ TAF B-8006/2010, consid. 7 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.).

⁵ TAF B-433/2013, consid. 3.1 – METRO / METROPOOL.

⁶ TAF B-3012/2012, consid. 6.4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

⁷ TAF B-40/2013, consid. 1.2 – EGATROL / EGATROL.

⁸ TAF B-6665/2010, consid. 3 – HOME BOX OFFICE / Box Office ; TAF B-2678/2012, consid. 6.2.1 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà de la similarité des produits ou des services (art. 15 LPM) ne peut être invoquée en procédure d’opposition⁹. L’art. 31 al. 1 LPM ne fait expressément référence qu’aux motifs de refus relatifs d’exclusion visés à l’art. 3 al. 1 LPM et non à la disposition relative à la marque de haute renommée (art. 15 LPM).

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. Lorsqu’elle fait défaut, la date d’envoi initiale sera reconnue comme telle si un document au contenu identique et signé est remis dans le mois suivant l’injonction de l’Institut (art. 6 al. 2 OPM). Dans le cadre de la procédure d’opposition, seuls les courriels envoyés à l’adresse électronique spécialement prévue pour la communication électronique simplifiée sont acceptés (tm.admin@ekomm.ipi.ch)¹². Dans ce cas, il suffit de présenter un seul exemplaire du mémoire d’opposition.

L’article 20 OPM prescrit les indications nécessaires que le mémoire d’opposition doit contenir :

- 1 le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l’adresse de l’opposant ;
- 2 le numéro de l’enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l’opposition ;
- 3 le numéro de l’enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement ;
- 4 une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l’enregistrement ;
- 5 une courte motivation de l’opposition.

⁹ TAF B-3663/2011, consid. 7.4.4 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE ; TAF B-2630/2012, consid. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.

¹⁰ Tous les documents tels que les prises de positions, répliques, duplications, extraits de registre, etc., doivent aussi être présentés en deux exemplaires (sauf en cas de communication électronique).

¹¹ Ce formulaire peut être commandé à l’Institut ou être téléchargé (https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Services_Links/Download/Marken/f/m551f.doc).

¹² Cf. <https://ekomm.ipi.ch>.

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 ou des services pour lesquels la marque attaquée est enregistrée, il convient de le préciser (art. 20 let. d OPM). Par exemple, il ne suffit pas de dire que l'opposition vise tous les produits ou les 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. Pour éviter les différences dues à la traduction, il est conseillé, lorsqu'une opposition partielle est formée, d'indiquer les produits pour lesquels la marque est attaquée dans la langue de l'enregistrement. Il découle de la maxime de disposition qu'une limitation de l'opposition à quelques produits 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. En l'absence de motivation, il ne sera pas entré en matière sur l'opposition.

2.4 Parties

2.4.1 Légitimation active

S'agissant de la qualité pour former une opposition, cf. Partie 1, ch. 3.1.3.1.1, p. 21.

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). Le moment du dépôt étant défini en droit des marques en jour (et non en heure), il n'est pas possible de former opposition lorsque la date de dépôt de deux marques est la même.

¹³ CREPI, sic! 2000, 111, consid. 3 s. – LUK (fig.) / LuK.

¹⁴ CREPI, sic! 2005, 293, consid. 2 – BalTec / B.A. Tech.

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 ADPIC¹⁵ 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 fond¹⁶.

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 marques¹⁷.

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 LPM. Si l'opposant ne peut pas s'appuyer sur une marque protégée à l'étranger, il n'est pas nécessaire d'examiner le degré de connaissance du signe car cette raison est déjà suffisante pour rejeter l'opposition¹⁸.

2.4.1.2.3 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 attaquée¹⁹. 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

¹⁵ RS 0.632.20 Annexe 1. C.

¹⁶ TAF B-2323/2009, consid. 1.2 – Circus Conelli ; CREPI, sic! 2000, 699, consid. 2 – internet.com / InternetCom (fig.).

¹⁷ TAF B-1752/2009, consid. 3.3.4 – Swatch Group (fig.) / watch.ag (fig.).

¹⁸ TAF B-1752/2009, consid. 5 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.) ; TAF B-2323/2009, consid. 6 – Circus Conelli.

¹⁹ Cf. art. 3 al. 2 let. b LPM ; TF, sic! 2011, 241, consid. 5.2.3 – G (fig.) / G (fig.).

d’opposition²⁰. 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. 6.7, p. 232). Le Tribunal fédéral affirme ainsi que « la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire »²¹. Par conséquent, une marque notoirement connue présuppose davantage qu’une 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’espèce²². Il faut notamment tenir compte des facteurs suivants : 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 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 notoriété²³.

Il suffit que la marque soit notoirement connue du public visé²⁴. 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 connu²⁵. La notoriété doit exister pour la partie du public qu’il faut prendre en considération en tant que destinataire. Cela implique en général que la marque est utilisée intensivement en Suisse ou qu’elle y fait au moins l’objet d’une publicité intensive, ou que les destinataires en Suisse ont connaissance d’un usage intensif à l’étranger. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la notoriété d’une marque ne dépend pas de son usage en Suisse mais qu’elle doit être évaluée au regard de son degré de notoriété auprès des destinataires concernés²⁶. 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 publicité. 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 établie²⁷. Un tel champ de

²⁰ CREPI, sic! 2007, 521, consid. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch.

²¹ TF, sic! 2001, 318, consid. 3c – CENTRAL PERK.

²² Art. 2 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, sic! 2000, 48 ss.

²³ ATF 130 III 267, consid. 4.4 et 4.7.3 – Tripp Trapp.

²⁴ ATF 130 III 267, consid. 4.7.2 – Tripp Trapp.

²⁵ ATF 130 III 267, consid. 4.4 et 4.7.3 – Tripp Trapp.

²⁶ ATF 130 III 267, consid. 4.4 – Tripp Trapp ; TF, sic! 2011, 241, consid. 5.1 – G (fig.) / G (fig.).

²⁷ CREPI, sic! 2007, 521 – Richemont / Richmond Swiss Watch.

protection élargi ne pourrait être pris en considération que dans le cadre d’une procédure civile mais non dans celui de la procédure d’opposition²⁸.

2.4.1.2.4 Exigence en matière de preuve

La maxime inquisitoire « limitée » en matière d’opposition (cf. Partie 1, ch. 5.4, p. 27) 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, l’opposant qui invoque un signe notoirement connu mais non enregistré est tenu d’établir son droit²⁹. S’il ne parvient pas à démontrer le caractère notoirement connu de son signe, il doit en supporter les conséquences en application de l’art. 8 CC.

La loi ne dit pas expressément s’il faut, en procédure d’opposition, que le caractère notoirement connu d’un signe soit 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 et 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 opposition³⁰. 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 autant³¹.

2.4.2 Légitimation passive

Concernant la légitimation passive, cf. Partie 1, ch. 3.1.3.2, p. 21.

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 sont publiées sur Swissreg (disponible sous <https://www.swissreg.ch>).

²⁸ ATF 130 III 267, consid. 4.9 – Tripp Trapp.

²⁹ CREPI, sic! 2006, 177, consid. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.).

³⁰ ATF 128 III 441, consid. 2 – Appenzeller Switzerland (fig.) / Appenzeller Natural (fig.) : annulation d’une marque dans le cadre d’un procès civil alors même qu’une opposition contre ladite marque avait été préalablement rejetée ; TAF B-3556/2012, consid. 2.2.2 – TCS / TCS.

³¹ TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 – GALLUP ; TAF B-2227/2011, consid. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.

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 l’extension correspondante de la protection dans la Gazette (art. 50 al. 1 OPM).

S’agissant des règles relatives à la computation (ou supputation) des délais, il convient de se référer aux indications qui figurent dans la partie générale (cf. Partie 1, ch. 5.5.2, p. 30).

Exemples pour la computation des délais :

Publication d’une marque suisse sur Swissreg le 17 juillet 2014 ; le délai commence à courir le 17 juillet 2014 à minuit ; il arrive à échéance le 17 octobre 2014 à minuit.

Publication d’un enregistrement international dans la « Gazette » le 17 juillet 2014 ; le délai commence à courir le 1^{er} août 2014 à minuit ; il arrive à échéance le 1^{er} novembre 2014 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). Le montant de la taxe est de CHF 800.³² 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’elles³³. Il en est de même quand l’opposition vise plusieurs marques. Une taxe est à payer pour chacune des procédures³⁴. 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 dernière³⁵. Sur les moyens de paiement et l’observation du délai de paiement de la taxe, il est renvoyé à la partie correspondante dans la partie générale (cf. Partie 1, ch. 11.3 et 11.5, p. 49 s.).

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

³² OTa-PI Annexe I.

³³ Voir le formulaire d’opposition chiffres 4 et 7.

³⁴ CREPI, sic! 2004, 103, consid. 3 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label.

³⁵ TAF B-5076/2011, consid. 9.1 – Losange double (fig.) / UNLIMITED (fig.).

la taxe a été payée³⁶ 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 exclue³⁷.

2.6.2 Versement de la taxe sur le compte postal de l'Institut

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'OTa-IPI (voir Partie 1, ch. 11.3, p. 49).

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)³⁸. Il peut aussi ne pas être entré en matière sur l'opposition :

- si elle a été déposée 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) ;
- 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 marque³⁹;
- s'il manque un élément essentiel comme l'indication des parties ou l'identité des marques en opposition (art. 20 OPM) ;
- si la légitimation active⁴⁰, la capacité d'être partie ou de prendre part à la procédure fait défaut.

3.2 Défauts réparables

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

³⁶ Voir cependant CREPI, sic! 1999, 283, consid. 4 – Chalet.

³⁷ Art. 31 al. 2 en relation avec l'art. 41 al. 4 let. c LPM.

³⁸ CREPI, sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III ; TAF B-6608/2009, consid. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL.

³⁹ 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 ».

⁴⁰ TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

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, lorsque

- un domicile de notification en Suisse doit être désigné (art. 42 LPM) et qu'il ne l'est pas,
- les parties se font représenter, que l'Institut a des doutes sur le mandat donné et que la procuration fait défaut (art. 21 et 5 OPM) ;
- le mémoire d'opposition ne comporte pas de signature⁴¹.

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)⁴². Des défauts de moindre importance peuvent être corrigés par les parties ou d'office même sans la fixation d'un délai supplémentaire⁴³.

Si l'opposition est partielle, c'est-à-dire si elle ne vise que quelques classes ou seulement quelques produits 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. En effet, la procédure d'opposition étant une pure procédure de registre, il n'est pas possible de prendre de décisions constitutives portant sur le champ de protection de la marque (p. ex. la modification de la liste des produits ou services). 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 claires⁴⁴.

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'opposition⁴⁵. S'il n'est pas possible de prouver la légitimation active, il ne sera pas entré en matière sur l'opposition. Lorsque plusieurs personnes sont titulaires d'une marque ou titulaires d'un droit de marque, l'Institut les invite à désigner un mandataire commun. Dans ce cas, tous les titulaires doivent signer la procuration y relative. Tant qu'aucun représentant n'est désigné, les déposants ou titulaires sont tenus d'agir 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

⁴¹ Voir ch. 2.1, p. 206.

⁴² TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

⁴³ CREPI, sic! 2001, 813, consid. 9 – Viva / CoopViva (fig.).

⁴⁴ CREPI, sic! 2000, 111, consid. 4 ss – LUK (fig.) / LuK.

⁴⁵ Cf. art. 17 LPM ; TAF B 5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

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 à être informé du défaut dans ce délai. Plus l’opposition est introduite tôt, plus vite il sera possible de constater d’éventuels défauts.

4. Autres remarques générales sur la procédure

4.1 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 nombre ou le montant des taxes d’opposition⁴⁶.

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 peut d’abord statuer sur l’une des oppositions et suspendre la procédure concernant les autres.

4.2 Suspension

En plus du cas précité (cf. aussi Partie 1, ch. 6, p. 39), la procédure est également suspendue si l’opposition ne se fonde pas sur une marque enregistrée mais sur un simple dépôt. Dans ce cas, la procédure est 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 ou pourrait faire l’objet d’un refus provisoire pour des motifs absolus d’exclusion. 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 transformation⁴⁷ 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.

4.3 Informations sur l’introduction d’oppositions

Grâce à la base de données <https://www.swissreg.ch>, il est possible de se renseigner sur l’existence d’une procédure d’opposition contre une marque enregistrée. L’information fournie à ce titre par Swissreg permet d’effectuer des déductions concernant le début du délai de carence de cinq ans :

⁴⁶ Voir 2.6.1, p. 211.

⁴⁷ Partie 4, ch. 2.5.5, p. 86.

- *aucune opposition jusqu'ici*
- *pendante auprès de l'Institut*
- *Décision de l'Institut du ...*
- *pendante auprès du TAF*
- *Décision de la CREPI ou du TAF du ...*

Si plus de deux 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 introduite⁴⁸. Les renseignements de Swissreg sur le statut d'éventuelles oppositions ne font cependant pas foi.

Sur demande, l'Institut délivre, au plus tôt deux semaines à compter de l'échéance du délai d'opposition, une confirmation écrite de non-réception d'une opposition.

5. Usage de la marque dans la procédure d'opposition

5.1 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 ou des services enregistrés au moment de la décision⁴⁹.

5.2 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 compte⁵⁰. 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 allégué⁵¹. 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 ou les services enregistrés sont déterminants pour examiner la similarité, même si

⁴⁸ Le délai est de deux semaines afin de parer à tout retard éventuel dans la réception ou le traitement des oppositions.

⁴⁹ TAF B-2296/2014, consid. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.).

⁵⁰ TAF B-4471/2012, consid. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).

⁵¹ TAF B-5641/2012, consid. 3.1 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

la marque n'est en fait utilisée que pour une partie des produits ou des services⁵². 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).

5.3 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 pas être invoqué⁵³.

5.3.1 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).

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 un refus de protection. Dans ce cas, le délai de carence commence à courir à la fin de cette procédure⁵⁴, comme c'est le cas pour les marques suisses (art. 12 al. 1 LPM).

Par contre, pour les enregistrements internationaux pour lesquels une déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18^{ter} 1) RexC⁵⁵ a été émise, le délai de carence commence à courir à compter de la date de publication dans la Gazette de cette déclaration⁵⁶.

Si l'enregistrement international ne fait l'objet ni d'un refus de protection ni d'un octroi de la protection conformément à la règle 18^{ter} 1) RexC, le début du délai de carence est 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 4, ch. 3.2.1, p. 90), de même que de la date de notification de l'extension de la protection.

⁵² TAF B-6665/2010, consid. 2.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office.

⁵³ TAF B-433/2013, consid. 3.1 – METRO / METROPOOL.

⁵⁴ La procédure est close soit par la notification d'une décision à l'échelle nationale, soit par l'émission d'une déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18^{ter} RexC. Concernant le calcul du délai, voir également TAF B-576/2009, consid. 4 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.) avec références à la jurisprudence.

⁵⁵ Conformément à la règle 18^{ter} 1) RexC, la déclaration d'octroi de la protection (quand aucune notification de refus provisoire n'a été communiquée) est obligatoire depuis le 1^{er} janvier 2011 (modification du RexC du 1^{er} septembre 2009).

⁵⁶ Ceci se 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.

Si le PM s’applique, le délai pour émettre un refus de protection est de 18 mois (art. 5.2)b) PM)⁵⁷. Dans ce cas, le délai de carence commence à courir 18 mois 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 et à partir de laquelle court le délai pour émettre un refus de protection. Cette date peut diverger de plusieurs mois de la date effective de l’enregistrement dans le registre international.

Si le PM ne s’applique qu’en vertu de son art. 9^{sexies} 1)b), le délai de carence commence à courir 12 mois après la date de notification.

Si l’AM s’applique, le délai pour émettre un refus de protection est d’une année. Dans ce cas, le délai de carence commence à courir 12 mois après la date de notification.

5.3.2 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.

5.3.3 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 l’art. 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 plus⁵⁸. Cela est aussi valable pour la procédure de recours, durant laquelle l’invocation du défaut d’usage ne sera pas prise en considération⁵⁹.

5.4 Vraisemblance de l’usage

5.4.1 Usage en Suisse

La marque doit être utilisée en Suisse⁶⁰. Une exception découle de la Convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques⁶¹. 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

⁵⁷ 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.

⁵⁸ Cf. art. 22 al. 3 OPM.

⁵⁹ TAF B-4471/2012, consid. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).

⁶⁰ TAF B-6251/2013, consid. 2.5 – P&C (fig.) / PD&C.

⁶¹ RS 0.232.149.136 ; TAF B-6251/2013, consid. 2.5 – P&C (fig.) / PD&C.

Allemagne doit cependant être examinée à la lumière du droit suisse⁶². 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 contractants⁶³. La marque doit en outre être protégée dans les deux pays⁶⁴.

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 compte⁶⁵.

5.4.2 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)⁶⁶. 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, ce qui présuppose qu'ils doivent pouvoir être attribués sans problème à la période de l'usage. Il est toutefois possible de prendre en considération des pièces non datées lorsqu'elles peuvent être mises en relation avec d'autres pièces dont on peut vérifier la date⁶⁷. Le moment de l'invocation du non-usage joue aussi un rôle 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).

5.4.3 Caractère sérieux de l'usage

Seul l'usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l'usage se détermine sur la base de l'intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché⁶⁸. Pour ce faire, on se fondera sur les habitudes commerciales dans le secteur économique concerné. On tiendra compte en particulier de la nature, de l'étendue et de la durée de l'usage ainsi que des circonstances du cas concret⁶⁹. 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'usage⁷⁰. Pour que

⁶² TF, sic! 2009, 268, consid. 2.1 – GALLUP.

⁶³ ATF 124 III 277, consid. 2c – Nike ; TAF B-3294/2013, consid. 3.6 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.).

⁶⁴ TAF B-576/2009, consid. 6 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.).

⁶⁵ TAF B-4540/2007, consid. 5 – Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.

⁶⁶ TAF B-3294/2013, consid. 3.6 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.).

⁶⁷ TAF B-6251/2013, consid. 2.6 avec références – P&C (fig.) / PD&C.

⁶⁸ TAF B-2910/2012, consid. 5.3 – ARTELIER / ARTELIER.

⁶⁹ TAF B-6251/2013, consid. 2.3 avec références – P&C (fig.) / PD&C.

⁷⁰ ATF 81 II 284, consid. 1 – Compass / Kompass ; CREPI, sic! 2007, 41, consid. 4 – Okay (fig.) / Okay (fig.).

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 perceptible⁷¹. Pour les articles de consommation courante, il est exigé un usage plus large que pour des produits de luxe⁷². Des actions isolées ne peuvent rendre vraisemblable l'intention d'utiliser sérieusement la marque⁷³.

5.4.4 Rapport entre marque et produit

Il n'est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son emballage. 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 listes de prix, des factures, etc.⁷⁴. L'usage doit cependant se rapporter aux produits ou services enregistrés⁷⁵.

Un usage de la marque en rapport avec les produits ou les services fait défaut si l'usage se rapporte uniquement à l'entreprise⁷⁶. L'utilisation qui a lieu uniquement à titre de raison sociale (renvoi abstrait à une entreprise) ne permet pas à la marque d'exercer sa fonction, autrement dit de distinguer des produits ou services⁷⁷. Ainsi, l'utilisation de la raison sociale dans l'entête de bons de livraison ou de factures n'est considérée comme un usage sérieux et conforme à la fonction de la marque pour les produits livrés ou facturés seulement si la marque correspond à la raison sociale et s'il ressort concrètement des positions de livraison ou de facturation qu'elle est utilisée directement en lien avec les produits dans ce sens⁷⁸.

Le simple enregistrement d'un nom de domaine, qui contient la marque en cause, ne constitue pas, en tant que tel, un usage propre à maintenir le droit à la marque même si le site Internet concerné est exploité activement, tant qu'il n'est pas démontré que les milieux intéressés consultent ledit site (pendant la période déterminante) et que les produits et services correspondants font l'objet d'une réelle demande⁷⁹.

⁷¹ ATF 102 II 111, consid. 3 – SILVA / SILVA THINS ; TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 – fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.).

⁷² TAF B-7487/2010, consid. 3 – sparco (fig.) / SPARQ.

⁷³ TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 in fine – fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.).

⁷⁴ TAF B-5530/2013, consid. 2.7 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

⁷⁵ TAF B-2678/2012, consid. 3 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

⁷⁶ TAF B-5530/2013, consid. 2.7 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

⁷⁷ TAF B-5543/2012, consid. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.)

⁷⁸ TAF B-5902/2013, consid. 5.6 – WHEELS / WHEELY.

⁷⁹ TAF B-2910/2012, consid. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER.

5.4.5 Usage pour les produits ou services enregistrés

5.4.5.1 Subsumption

La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Dans un premier temps, il faut vérifier que les produits pour lesquels la marque est utilisée sont couverts par les produits et les services enregistrés (cf. Partie 2, ch. 4.5, p. 65). Il faut notamment tenir compte du fait que l'utilisation des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice couvre uniquement les produits pouvant leur être effectivement attribués⁸⁰. Il convient en outre de prendre en considération d'éventuelles limitations de la liste des produits ou des services. Ainsi, si une marque n'est admise à la protection que pour des produits d'une provenance géographique donnée, il faut rendre vraisemblable son usage pour des produits de cette provenance⁸¹.

5.4.5.2 Problématique de l'usage partiel

Il y a usage partiel lorsque l'usage d'une marque enregistrée pour une indication générale (*Oberbegriff*) n'est rendu vraisemblable que pour une partie des produits et services tombant sous cette indication générale. Se pose dans cette hypothèse la question de savoir quelle est l'étendue de la protection conférée par cet usage partiel, autrement dit pour quel(s) produit(s) ou service(s) l'usage de la marque valide le droit à la marque.

De manière à ne pas restreindre exagérément la liberté économique des titulaires de marques, l'usage de la marque ne valide pas, selon le TAF, le droit à la marque pour les seuls produits ou services en relation avec lesquels l'usage a été rendu vraisemblable⁸². Le TAF applique une solution minimale étendue selon laquelle l'usage valide le droit à la marque en relation avec les produits et services dont l'usage futur est présumé et attendu des destinataires au regard de l'usage constaté. En outre, l'usage valide le droit à la marque pour l'ensemble de l'indication générale lorsqu'il est prototypique pour cette indication et que celle-ci est définie de manière étroite et précise⁸³. Le TAF ajoute qu'il faut en outre que les produits ou services tombant sous cette indication générale appartiennent à l'assortiment courant d'un fournisseur typique de la branche⁸⁴. Selon lui, cette approche correspond à la solution minimale étendue du droit allemand⁸⁵, solution qui équivaut, en substance, à celle retenue par l'EUIPO et le Tribunal UE.

Au regard de ce qui précède, l'Institut applique aussi la solution minimale étendue. A certaines conditions qu'il s'agira de développer dans la pratique, l'usage de la marque pour

⁸⁰ TAF B-1686/2012, consid. 4.2 – CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss chocolate.ch (fig.) ; voir aussi Partie 2, ch. 4.3, p. 64.

⁸¹ TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE.

⁸² Cf. TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.) ; TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita.

⁸³ Cf. TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita.

⁸⁴ Cf. TAF 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita

⁸⁵ Cf. TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.).

un produit spécifique valide aussi le droit pour une désignation générale qui l’englobe. La protection ne peut dans aucun cas être étendue à tous les produits ou les services similaires au sens de l’art. 3 al. 1 let. b et c LPM, en particulier à des produits qui sont considérés comme émanant de mêmes entreprises au regard de leurs lieux de fabrication ou de distribution habituels. Elle ne sera pas non plus étendue à une indication générale formulée en des termes larges⁸⁶, à savoir à une catégorie qui regroupe une vaste gamme de produits ou de services, ou encore des produits ou des services par nature différents⁸⁷. Le droit à la marque ne peut ainsi pas s’étendre à toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement à des produits ou à des services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories de produits ou de services cohérentes⁸⁸. Des produits ou des services appartiennent à la même catégorie ou sous-catégorie lorsque, d’un point de vue objectif, ils concordent en ce qui concerne leurs propriétés, leur finalité et leur destination⁸⁹. Ces catégories ou sous-catégories ne doivent pas pouvoir être divisées sans arbitraire⁹⁰.

5.4.6 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 effet⁹¹. L’usage d’une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement 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’enregistrement⁹². 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 maintenu⁹³. 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 signes⁹⁴. Les exigences relatives à l’identité des signes quant au noyau de la marque sont ainsi beaucoup

⁸⁶ Cf. TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.) ; TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita.

⁸⁷ Voir en ce sens : TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist /Gadogita.

⁸⁸ Voir en ce sens : T-UE T-126/03, ch. 46 – Aladin, T-UE T-256/04, ch. 26 – Respicur.

⁸⁹ Voir en ce sens : T-UE T-126/03, ch. 45 – Aladin, BPatG 25 W (pat) 52/02, consid. 1a – Cynaretten / Circanetten New.

⁹⁰ Voir en ce sens : T-UE T-126/03, ch. 46 – Aladin, BPatG 25 W (pat) 52/02, consid. 1a – Cynaretten / Circanetten New.

⁹¹ ATF 139 III 424, consid. 2.2.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.) avec renvoi à l’ATF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp.

⁹² TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

⁹³ ATF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp ; TAF B-6251/2013, consid. 2.6 avec références – P&C (fig.) / PD&C.

⁹⁴ TAF B-2678/2012, consid. 6 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

plus sévères que dans l'examen du risque de confusion. En principe, chaque abandon d'un élément distinctif génère 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 propre⁹⁵. En revanche, le principe selon lequel l'usage d'une marque verbale/figurative (marque combinée) serait admis à partir du moment où seul l'élément verbal distinctif est utilisé, doit être rejeté. En effet, ce sont toujours les circonstances du cas d'espèce qui sont déterminantes⁹⁶. 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 non⁹⁷.

Les adjonctions allant au-delà d'ajouts graphiques mineurs entravent l'usage propre à maintenir la validité de la marque lorsque cette dernière n'est plus perçue comme un signe indépendant, mais comme partie d'un signe plus global. Il est dès lors déterminant que la marque puisse être reconnue dans son contexte d'usage sans effort d'imagination, autrement dit qu'elle ne se dissipe pas dans une « forêt de signes », ni qu'elle apparaisse comme partie d'un signe global l'intégrant dans une signification commune ou la reléguant au rang de signification secondaire. Les adjonctions purement descriptives ne modifient en principe pas l'impression d'ensemble. Il faut juger au cas par cas si la marque est encore perçue comme un signe suffisamment autonome⁹⁸.

5.4.7 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 gratuitement⁹⁹. 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) enregistrés¹⁰⁰. 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 gratuitement, nommés « articles de merchandising » (briquet, pochette d'allumettes, cendrier, autocollant, etc.), n'est pas pris

⁹⁵ ATF 139 III 424, consid. 2.3.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.).

⁹⁶ ATF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp.

⁹⁷ ATF, sic! 2009, 524, consid. 5.1 avec références – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).

⁹⁸ TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

⁹⁹ ATF 116 II 463, consid. 2c – Coca Cola.

¹⁰⁰ CREPI, sic! 2002, 758, consid. 2 – Le Meridien / Meridiani.

en considération car il manque le lien direct avec le produit principal. Pour les marques de services en revanche, l'utilisation de la marque en rapport avec des produits auxiliaires est souvent la seule forme permettant l'usage de la marque.

5.4.8 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). Le titulaire doit donner son accord avant l'usage de la marque par le tiers¹⁰¹. 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 tacitement¹⁰². La tolérance de l'usage par un tiers ne constitue par contre pas un usage au sens de l'art. 11 al. 3 LPM¹⁰³. 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 autrui¹⁰⁴.

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 prétendre que l'on utilise la marque avec l'accord du titulaire, sans que cela soit démontré d'une manière ou d'une autre.

5.5 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 considérées 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 marque¹⁰⁵.

5.6 Aspects procéduraux

5.6.1 Echange d'écritures

Concernant les procédures comptant deux parties, voir Partie 1, ch. 5.7.1.1.2, p. 36.

¹⁰¹ TAF B-3294/2013, consid. 3.6 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.).

¹⁰² TAF B-892/2009, consid. 5.3 – HEIDILAND / HEIDIALPEN.

¹⁰³ TAF B-40/2013, consid. 2.6 – EGATROL / EGATROL.

¹⁰⁴ TAF B-2910/2010, consid. 4.3 – ARTELIER / ARTELIER.

¹⁰⁵ CREPI, sic! 1998, 406, consid. 3 – Anchor / Ancora.

5.6.2 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 l'existence 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 preuve¹⁰⁶. Comme l'usage de la marque après l'échéance du délai de carence n'est pas examiné « d'office » et que le défaut d'usage doit être invoqué expressément par le défendeur, c'est la maxime des débats qui s'applique¹⁰⁷. Autrement dit, l'Institut ne se base que sur les moyens de preuve présentés par l'opposant et n'administre aucune preuve.

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 partiellement¹⁰⁸. 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'opposition¹⁰⁹.

En procédure d'opposition, l'opposant ne doit pas prouver l'usage de sa marque au sens strict, mais simplement le rendre « vraisemblable » (s'agissant de la vraisemblance, cf. Partie 1, ch. 5.4.4.2, p. 29).

S'agissant des moyens de preuves, il est renvoyé à la partie générale (cf. Partie 1, ch. 5.4.4, p. 29).

Les pages Internet imprimées après l'invocation du défaut d'usage et ne comportant aucune indication permettant de conclure à un usage effectif et sérieux de la marque pendant la période concernée n'ont pas de force probante¹¹⁰. Selon la pratique de l'Institut, les déclarations faites sous serment, prises isolément, n'ont pas non plus, en procédure d'opposition, une force probatoire accrue parce que le droit procédural suisse ne connaît pas ce moyen de preuve. Comme il s'agit de l'un des principaux moyens utilisé en l'Allemagne pour démontrer l'usage de la marque en termes d'étendue et de durée et que les fausses déclarations entraînent des conséquences pénales, l'Institut est d'avis que les déclarations sous serment faites selon le droit allemand peuvent, lorsqu'elles accompagnent des documents juridiquement valables versés au dossier, être prises en considération dans l'appréciation générale comme indice pour rendre vraisemblable l'usage de la marque. Le Tribunal administratif fédéral est plus strict puisqu'il qualifie les déclarations sous serment de simples allégations des parties¹¹¹.

¹⁰⁶ TAF B-2910/2012, consid. 4.1 – ARTELIER / ARTELIER.

¹⁰⁷ TAF B-40/2013, consid. 2.2 – EGATROL / EGATROL ; TAF B-5530/2013, consid. 2.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

¹⁰⁸ TAF B-5732/2009, consid. 4 – ailes (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.).

¹⁰⁹ CREPI, sic! 2000, 111, consid. 6 – LUK (fig.) / LuK.

¹¹⁰ TAF B-3294/2013, consid. 3.8 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.).

¹¹¹ TAF B-3294/2013, consid. 5.2 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.) ; TAF B-5902/2013, consid. 2.6 – WHEELS / WHEELY.

5.7 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 relatifs¹¹².

6. Motifs d'opposition

Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. a – 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.

6.1 Similarité des produits et des services

Des produits 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 du moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques¹¹³. Le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l'Arrangement 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 formelle¹¹⁴.

Sont déterminants uniquement les produits et services figurant dans la liste de la marque antérieure et non pas les produits actuellement identifiés avec la marque¹¹⁵. 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 déterminants¹¹⁶.

La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité¹¹⁷. Il faut garder à l'esprit qu'une marque n'est protégée que pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité)¹¹⁸. Dans un premier temps, il convient de déterminer la signification de ces produits et services et quels produits et

¹¹² TAF B-3416/2011, consid. 8 – LIFE / my life (fig.), my life (fig.).

¹¹³ TAF B-2710/2012, consid. 4.1 – AON / AONHewitt (fig.).

¹¹⁴ TAF B-2710/2012, consid. 5.4.2 – AON / AONHewitt (fig.) ; TAF B-3012/2012, consid. 5.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹¹⁵ TAF B-531/2013, consid. 2.2 – GALLO / Gallay (fig.) ; TAF B-6099/2013, consid. 4.2.1 – CARPE DIEM / carpe noctem.

¹¹⁶ TAF B-2296/2014, consid. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.).

¹¹⁷ TAF B-317/2010, consid. 5.2 – Lifetex / LIFETEA.

¹¹⁸ ATF 128 III 96, consid. 2b – Orfina ; TF, sic! 2010, 353, consid. 5.6.3 – Coolwater / cool water ; TAF B 2630/2012, consid. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.

services tombent sous ces indications figurant au registre (cf. Partie 2, ch. 4.5., p. 65). 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 LPM¹¹⁹.

6.1.1 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 sont « interchangeables »¹²⁰.

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 »)¹²¹.

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 similarité¹²².

Mêmes canaux de distribution : les grands distributeurs ne peuvent pas être pris ici comme référence car ils disposent d'une offre quasi exhaustive¹²³. Il est possible de prendre en considération la vente de produits dans des magasins spécialisés en combinaison avec d'autres indices¹²⁴.

6.1.2 Indices en défaveur de la similarité

Destinataires différents : si les produits visent des destinataires différents, la similarité doit en règle générale être niée¹²⁵.

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 similarité¹²⁶.

Produit principal / composant : il n'y a le plus souvent pas de similarité entre un produit principal et ses composants¹²⁷. 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 fini¹²⁸. Toutefois, il peut être fait exception à ce principe lorsque, pour le public, les matières premières ont une telle

¹¹⁹ Cf. Partie 1, ch. 5.4.1, p. 27.

¹²⁰ TAF B-7768/2008, consid. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT ; TAF B-3126/2010, consid. 6.1 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.).

¹²¹ TAF B-4362/2012, consid. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton.

¹²² TAF B-4362/2012, consid. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton.

¹²³ TAF B-644/2011, consid. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.).

¹²⁴ TAF B-4260/2010, consid. 6.3 – BALLY / BALU (fig.).

¹²⁵ TAF B-3126/2010, consid. 6.3.2 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.).

¹²⁶ TAF B-6804/2010, consid. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.).

¹²⁷ TAF B-7768/2008, consid. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT ; TAF B-7505/2006, consid. 7 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.) ; TAF B-7485/2006, consid. 6 – BOOSTER / Turbo Booster (fig.).

¹²⁸ TAF B-6804/2010, consid. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.).

importance dans la qualité du produit fini qu'elles ne peuvent être attribuées qu'au même titulaire de marque¹²⁹.

6.1.3 Similarité entre produits et services

La similarité peut aussi exister entre un produit et un service¹³⁰. En fonction du caractère différent des produits et des services, il faut relativiser les critères de distinction habituels. 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 relatifs¹³¹. 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 cohérent¹³². Ainsi, des services de réparation et d'entretien, qui complètent l'offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« service après-vente »)¹³³. Il existe également une similarité entre la conception et le développement d'ordinateurs et de logiciels de la classe 42 et les ordinateurs et les logiciels de la classe 9, puisque ces derniers sont des systèmes techniques complexes devant être conçus pour des utilisations spécifiques personnalisées, mais aussi pour l'utilisation de masse, ce qui implique parfois des travaux importants d'adaptation et de paramétrage. Il paraît dès lors difficile, voire même exclu, de procéder à une délimitation entre le développement et la vente des produits finis¹³⁴. Il est donc déterminant que le consommateur considère qu'il existe une complémentarité logique entre les produits et les services qui dépassent les simples liens thématiques ou un rapport fonctionnel¹³⁵.

Sont seuls pertinents les produits et services qui sont offerts à titre professionnel par le titulaire de la marque. Il ne faut pas prendre en compte les produits ou services auxiliaires qui servent simplement d'appui au produit principal. 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 niée¹³⁶. Il n'y a pas

¹²⁹ CREPI, sic! 2004, 418, consid. 5 – Resinex/Resinex.

¹³⁰ TAF B-2710/2012, consid. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.).

¹³¹ TAF B-8105/2007, consid. 4.2 – ACTIVIA / Activia, Activia (fig.).

¹³² TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.3 – DIAPASON COMMODITIESMANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX.

¹³³ TAF B-2710/2012, consid. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.).

¹³⁴ TAF B-259/2012, consid. 4.2 – FOCUS / AbaFocus.

¹³⁵ TAF B-2269/2011, consid. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.).

¹³⁶ TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.1 – DIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX.

non plus de similarité entre les divers produits des classes 1 à 34 et les services de « vente au détail » de la classe 35. Selon la notice explicative de la Classification de Nice, le service de vente au détail est le « regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément » ; il s'agit par conséquent d'un genre particulier de promotion des marchandises¹³⁷.

6.2 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 doit être interprété restrictivement.

6.3 Similitude des marques

Lorsque l'on compare des signes, il convient de se baser sur les inscriptions au registre¹³⁸. De l'avis du Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l'impression d'ensemble que chacune laisse au public visé¹³⁹. 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 antérieure¹⁴⁰, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire d'un consommateur moyen¹⁴¹.

Le fait d'ajouter des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant si ceux-ci ne sont pas aptes à modifier le signe de manière sensible et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels¹⁴². Le fait que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus¹⁴³. 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 signe¹⁴⁴. Si une marque antérieure ou si un de ses composants distinctifs, perçu comme un élément indépendant dans l'impression d'ensemble, est repris dans un signe plus récent, la similitude des signes est en général admise. Elle peut toutefois être niée si l'élément repris est à ce point intégré dans le nouveau signe qu'il y perd son individualité et qu'il n'y est pas perçu de façon indépendante¹⁴⁵.

¹³⁷ Cf. Partie 2, ch. 4.12. p. 68 ; CREPI, sic! 2007, 39, consid. 4 ss. – Sud Express / Expressfashion.

¹³⁸ TAF B-3012/2012, consid. 6.1.1 avec références – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹³⁹ ATF 121 III 377 consid. 2a – BOSS / BOKS ; TF sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

¹⁴⁰ TAF B-5641/2012, consid. 9.3 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

¹⁴¹ ATF 121 III 377, consid. 2a – BOSS / BOKS.

¹⁴² TAF B-7500/2006, consid. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.).

¹⁴³ TAF B-1077/2008, consid. 7.3 – SKY / SkySIM.

¹⁴⁴ TAF B-201/2009, consid. 6.5 – Atlantic (fig.) / TISSOT ATLAN-T.

¹⁴⁵ TAF B-1009/2010, consid. 5.1 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).

6.3.1 Marques verbales

L'impression d'ensemble des marques verbales est déterminée par l'effet auditif, l'effet visuel et le sens¹⁴⁶. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion pour les marques verbales¹⁴⁷. L'effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles¹⁴⁸ et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques¹⁴⁹. L'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères¹⁵⁰. Comme le début et la fin d'un mot s'imprègne très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet auditif et de l'effet visuel que les syllabes médianes¹⁵¹.

Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu'il lit ou entend, le sens d'une marque verbale est aussi déterminant pour l'impression d'ensemble¹⁵². 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, à la lecture ou à l'écoute, sont aussi de nature à dominer l'impression d'ensemble. Si une des marques renvoie clairement 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 mince¹⁵³. Notons que l'existence d'un risque de confusion dans une des quatre langues nationales suffit à admettre une similitude entre les marques ou, a contrario, que le sens des marques en conflit soit perçu directement dans toutes les régions linguistiques pour contrebalancer une similitude¹⁵⁴.

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 ; c'est pourquoi des confusions résultant de l'écoute ou de la lecture ne se produisent que rarement en présence de signes courts¹⁵⁵.

¹⁴⁶ TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

¹⁴⁷ TF sic! 2008, 295, consid. 6.4.2 – sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.) ; TAF 4260/2010, consid. 4 – BALLY / BALU (fig.).

¹⁴⁸ TAF B-6732/2014, consid. 4.2.3 – CALIDA / CALYANA.

¹⁴⁹ TAF B-6665/2010, consid. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office ; TAF B-4864/2013, consid. 5.3 – OMEGA / OU MI JIA (fig.).

¹⁵⁰ TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 avec références – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

¹⁵¹ TAF B-1637/2015, consid. 4.1 avec références – FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE.

¹⁵² TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.2 – APPENZELLER / Appenberger.

¹⁵³ ATF 121 III 377, consid. 2b – BOSS / BOKS ; TAF B-37/2011, consid. 5.3 – SANSAN / Santasana.

¹⁵⁴ TAF B-6099/2013, consid. 5.2.2 avec références – CARPE DIEM / carpe noctem.

¹⁵⁵ ATF 121 III 377, consid. 2b – BOSS / BOKS ; TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 avec références – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

6.3.2 Marques figuratives

La similarité entre deux marques figuratives est déterminée, d'une part, par leur effet visuel et, d'autre part, par leur sens¹⁵⁶. Le plus difficile est de délimiter la ressemblance inadmissible de la reprise pure et simple du motif. 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 opposante¹⁵⁷. Ici aussi, l'impression d'ensemble et les éléments frappants sont déterminants¹⁵⁸.

6.3.3 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. Toute forme de schématisation est à éviter ; en effet, ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérants¹⁵⁹. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments¹⁶⁰. Si une marque contient des éléments distinctifs aussi bien verbaux que figuratifs, ils sont tous les deux susceptibles de marquer l'impression d'ensemble¹⁶¹. Si l'élément graphique n'est qu'un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté¹⁶².

6.3.4 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 ou usuelles¹⁶³. Si la marque tridimensionnelle se compose de plusieurs éléments, il faut procéder à un examen de valeur de chacun d'entre eux. Il s'agit de déterminer quels éléments sont effectivement dignes de protection et influencent de manière essentielle l'impression d'ensemble¹⁶⁴. En principe, la concordance d'éléments de forme appartenant au domaine public ne génère aucune similitude¹⁶⁵.

¹⁵⁶ TF, sic! 2009, 33, consid. 4 – Herz (fig.) / Herz (fig.) ; TAF B-5557/2011, consid. 5.1 – (fig.) / (fig.).

¹⁵⁷ TAF B-1494/2011, consid. 5.2 – HERITAGE BANK & TRUST (fig.), BANQUE HERITAGE (fig.) / MARCUARD HERITAGE (fig.).

¹⁵⁸ TF, sic! 2007, 914, consid. 6 – INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.).

¹⁵⁹ TAF B-7505/2006, consid. 10 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.).

¹⁶⁰ TAF B-7367/2010, consid. 6.1.2 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.

¹⁶¹ TAF B-3162/2010, consid. 5.1.2 – 5TH AVENUE (fig.) / AVENUE (fig.).

¹⁶² TF, sic! 2008, 36, consid. 7.1.1 – Kinder / Kinder Party (fig.) ; TAF B-7367/2010, consid. 6.7 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.

¹⁶³ Cf. également ATF 135 III 446, consid. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

¹⁶⁴ CREPI, sic! 2006, 35, consid. 4 – Käserosette (3D) / Käserosette (fig.).

¹⁶⁵ Cf. également ATF 135 III 446, consid. 6.3.4 et 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

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 différente¹⁶⁶. 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 figurative¹⁶⁷. 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 tridimensionnelle¹⁶⁸.

6.4 Risque de confusion

6.4.1 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 commerce¹⁶⁹. Il y a un 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 marques¹⁷⁰.

6.4.2 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

¹⁶⁶ Institut, sic! 1998, 481, consid. 10 – « Pincettes de Poisson » (marque tridimensionnelle).

¹⁶⁷ Institut, sic! 1998, 481, consid. 10 – « Pincettes de Poisson » (marque tridimensionnelle).

¹⁶⁸ Refusé dans la décision du 13 mai 1998 (W1746), sic! 1998, 481 – « Pincettes de Poisson » (marque tridimensionnelle).

¹⁶⁹ TAF B-4260/2010, consid. 5.1, 7 et 8.1.1 – BALLY / BALU (fig.) ; TAF B-1396/2011, consid. 2.5 – TSARINE / CAVE TSALLINE (fig.) ; TAF B-5641/2012, consid. 7.1.2 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

¹⁷⁰ ATF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan ; ATF 119 II 476, consid. 2d – Radion / Radomat.

caractérisant les différentes lignes de produits de la même entreprise ou d'entreprises liées entre elles d'un point de vue économique¹⁷¹.

6.5 Interaction entre similitude des signes et 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 ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées¹⁷².

Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus le risque de confusion est grand et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque¹⁷³. Il en est de même dans le cas inverse. Il existe donc une interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services¹⁷⁴. 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 examinée¹⁷⁵.

6.6 Degré d'attention

Il est important de savoir à quels cercles de destinataires les produits 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 professionnels¹⁷⁶. La formulation de la liste des produits et des services ne permettant souvent pas un positionnement clair, il faut supposer, dans ces cas un degré d'attention moyen¹⁷⁷.

Conformément à une jurisprudence constante, les produits pharmaceutiques sont en général achetés avec un degré d'attention élevé¹⁷⁸. On s'attend aussi à un degré d'attention élevé pour les services des classes 35 (publicité ; gestion des affaires commerciales ;

¹⁷¹ TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 avec références – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG ; ATF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan ; TAF B-6099/2013, consid. 2.3 – CARPE DIEM / carpe noctem.

¹⁷² TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG ; ATF 122 III 385, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan ; TAF B-3663/2011, consid. 3.3 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE.

¹⁷³ ATF 128 III 96, consid. 2c – ORFINA ; ATF 122 III 382, consid. 3a – Kamillosan / Kamillan.

¹⁷⁴ TAF B-6732/2014, consid. 2.1 – CALIDA / CALYANA.

¹⁷⁵ TAF B-644/2011, consid. 4 – Dole (fig.) / Dole (fig.).

¹⁷⁶ TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.4 – APPENZELLER / Appenberger ; ATF 122 III 382, consid. 3a – Kamillosan / Kamillan ; TAF B-3508/2008, consid. 4 – KaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.).

¹⁷⁷ TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.).

¹⁷⁸ TAF B-1760/2012, consid. 4.2 avec références – ZURCAL / ZORCALA.

administration commerciale ; travaux de bureau) et 36 (assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières) ; dans ce domaine, en effet, les destinataires vérifient régulièrement les coûts et l'utilité des conditions contractuelles et examinent minutieusement avant la conclusion de tels contrats différents points¹⁷⁹. Il en va de même pour les services des classes 42 (services scientifiques et de recherches industrielles) et 44 (services médicaux et les consultations en matière de pharmacie), qui ne couvrent pas uniquement des besoins quotidiens et présupposent par conséquent une relation économique plus intense¹⁸⁰.

En revanche, il est régulièrement fait appel à des services de divertissement et de formation (classe 41) ; le degré d'attention est donc évalué comme normal¹⁸¹. Pour les produits de la classe 14 (horlogerie et bijouterie), il peut soit s'agir d'objets de luxe qui sont achetés avec la plus grande attention, soit d'accessoires de mode bon marché pratiquement assimilables à des biens de consommation courante ; c'est pourquoi on part du principe que l'attention apportée à l'achat est moyenne¹⁸². On présuppose également un degré d'attention moyen lors de l'achat de boissons alcoolisées (classe 33) ; en effet, bien qu'un petit nombre de connaisseurs les achète en faisant preuve d'un degré d'attention élevé, on présume, pour ces biens de consommation courante, un degré d'attention normal dans le grand public¹⁸³. Il en va de même pour les produits de la classe 34 : les cigarettes, le tabac et les articles à fumer sont des produits d'agrément destinés au grand public pour lequel on peut supposer un degré d'attention normal lors de l'examen des différences entre marques¹⁸⁴. Les produits de la classe 25 (vêtements) sont, en comparaison avec des articles de grande consommation d'usage courant, de manière générale obtenus avec un degré d'attention légèrement plus élevé, étant donné qu'ils sont fréquemment essayés avant d'être achetés¹⁸⁵. S'agissant des denrées alimentaires des classes 29 et 30¹⁸⁶, des boissons de la classe 32¹⁸⁷ et des savons et des cosmétiques (classe 3)¹⁸⁸, qui sont des produits de grande consommation d'usage courant, on part du principe qu'ils sont achetés avec un faible degré d'attention.

6.7 Caractère distinctif

Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une

¹⁷⁹ TAF B-1009/2010, consid. 3.3.1 et 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).

¹⁸⁰ TAF B-3012/2012, consid. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹⁸¹ TAF B-3012/2012, consid. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹⁸² TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.).

¹⁸³ TAF B-531/2013, consid. 3.3 – GALLO / Gallay (fig.).

¹⁸⁴ TAF B-2630/2012, consid. 4.2.2 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.

¹⁸⁵ TAF B-6732/2014, consid. 5.2 – CALIDA / CALYANA.

¹⁸⁶ TF, sic! 2002, 522, consid. 2.3 – Activia / Acteva ; TAF B-5557/2011, consid. 7 – (fig.) / (fig.).

¹⁸⁷ ATF 126 III 315, consid. 6b – RIVELLA / apiella.

¹⁸⁸ TAF B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.) avec renvoi à l'ATF 122 III 382, consid. 3 – Kamillosan / Kamillan.

différence suffisante¹⁸⁹. Par marques faibles, on entend en particulier celles dont les éléments importants sont banals ou se rapprochent de notions descriptives du langage courant¹⁹⁰. Le simple fait qu'un signe ait un sens n'implique cependant pas automatiquement qu'il soit faible. Un (élément de) signe est faible uniquement si le sens en question est descriptif en relation avec les produits et les services revendiqués¹⁹¹.

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 signe 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 public^{192,193}. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes¹⁹⁴. 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 élargi¹⁹⁵. D'autres circonstances peuvent être prises en considération, telle l'utilisation comme marque de série de la partie de la marque appartenant au domaine public¹⁹⁶.

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 caractère distinctif d'une marque et partant, de son champ de protection. 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 antérieure¹⁹⁷. L'enregistrement d'une marque ne dit 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 enregistrés¹⁹⁸.

¹⁸⁹ Voir aussi la pratique commune du programme de convergence de l'EUIPO concernant l'impact sur le risque de confusion d'éléments dépourvus de caractère distinctif ou présentant un faible caractère distinctif (CP5), qui correspond quant au résultat à la pratique de l'Institut et dont les critères peuvent aussi être appliqués. Pour de plus amples informations :

<https://www.tmdn.org/network/converging-practices>.

¹⁹⁰ TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG ; TF, sic! 2015, 238, consid. 3 – Think / Think Outdoors ; Think Weinbrenner.

¹⁹¹ TAF B-3012/2012, consid. 7.1.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹⁹² TAF B-8242/2010, consid. 4.4 – LOMBARD ODIER & CIE. / Lombard NETWORK (fig.).

¹⁹³ Cf. note 189.

¹⁹⁴ CREPI, sic! 2007, 537, consid. 11 et 12 – Swissair / swiss (fig.) ; TAF B-3064/2010, consid. 6.6 – (fig.) / (fig.).

¹⁹⁵ TF, sic! 2015, 238, consid. 3 – Think / Think Outdoors ; Think Weinbrenner ; TAF B-3757/2011, consid. 5.9 – WeightWatchers (fig.) / WatchWT (fig.).

¹⁹⁶ ATF 127 III 160, consid. 2d/bb – Securitas (fig.).

¹⁹⁷ ATF 122 III 382, consid. 2a – Kamillosan / Kamillan ; TAF B-317/2010, consid. 3.3 et 6. – Lifetex / LIFETEA.

¹⁹⁸ ATF 130 III 328, consid. 3.2 – bracelet de montre (marque tridimensionnelle) ; cf. Partie 5, ch. 3.7, p. 102.

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 des parties d’être entendues dans le cas de recherches qui ne prouvent pas un fait publiquement connu ou avec lesquelles les parties ne devaient pas compter (p. ex. recherches dans des lexiques spécifiques, recherches sur Internet) (art. 29 PA).

Les marques connues¹⁹⁹ bénéficient d’un caractère distinctif accru²⁰⁰. 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 correspondants soient présentés. Si l’Institut ne dispose pas d’éléments indiquant que la marque opposante est connue, il ne tient pas compte de cet argument²⁰¹. Les marques qui sont notoirement connues (p. ex. « Coca-Cola » pour des boissons) font exception à ce principe. 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 originaire de la marque.

L’appréciation du caractère distinctif des marques imposées est identique à celle valant pour les signes originaires distinctifs. L’enregistrement d’un signe à titre de marque imposée ne détermine pas son champ de protection²⁰². 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 accru²⁰³.

7. Clôture de la procédure (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).

8. Notification de la décision

8.1 Opposition contre une marque suisse

Si une marque suisse est attaquée, la décision est notifiée au titulaire ou au mandataire en Suisse ou, le cas échéant, au domicile de notification en Suisse qui est indiqué (la date de la notification est celle qui figure sur le récépissé de l’envoi recommandé).

¹⁹⁹ 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.

²⁰⁰ TAF B-4260/2010, consid. 9.2 – BALLY / BALU (fig.).

²⁰¹ TAF B-3012/2012, consid. 7.1.3.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

²⁰² TAF B-7017/2008, consid. 5.2 – PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.).

²⁰³ CREPI, sic! 2005, 749, consid. 7 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.).

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).

8.2 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 domicile de notification en Suisse ou un mandataire avec siège ou domicile de notification en Suisse (art. 42 LPM).

8.2.1 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 domicile de notification en Suisse ou un mandataire avec siège ou domicile de notification en Suisse. Si le défendeur ne désigne pas de domicile de notification ou de mandataire dans les délais, il est exclu de la procédure (art. 21 al. 2 OPM). Il peut toutefois désigner ultérieurement un domicile de notification en Suisse (art. 11b al. 1 PA).

Si le défendeur ne désigne pas de domicile de notification en Suisse ou de mandataire avec siège ou domicile de notification en Suisse, la décision lui est notifiée par l’intermédiaire d’une publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. a et b PA)²⁰⁴. Après l’entrée en force de la décision, l’Institut transmet à l’OMPI une « déclaration d’octroi de la protection », une « déclaration de refus total » ou une « déclaration d’octroi partiel de la protection » en fonction du dispositif de la décision.

8.2.2 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 domicile de notification en Suisse ou un mandataire avec siège ou domicile de notification 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.

8.2.2.1 Observation du délai pour la désignation d’un domicile de notification ou d’un mandataire

Si le délai fixé dans le refus provisoire pour désigner un domicile de notification ou un mandataire est respecté et si la marque peut finalement être acceptée totalement ou

²⁰⁴ CREPI, sic! 1999, 423, consid. 3 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève.

partiellement au regard des motifs absolus de refus (voir Partie 5, ch. 3 ss, p. 96 ss), la décision correspondante est notifiée et la procédure d'opposition poursuit son cours.

Si les motifs absolus doivent être maintenus totalement ou partiellement, le maintien est notifié 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.

8.2.2.2 Inobservation du délai pour la désignation d'un domicile de notification ou d'un mandataire

Si le délai imparti dans le refus provisoire pour désigner un domicile de notification ou un mandataire n'est pas respecté, l'Institut notifie un refus définitif de protection fondé sur des motifs absolus d'exclusion (voir Partie 1, ch. 4.3, p. 25)²⁰⁵. 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. La décision de classement est notifiée au défendeur par publication dans la Feuille fédérale.

9. Casuistique

Toutes les décisions matérielles rendues depuis le 1^{er} juillet 2008 peuvent être consultées dans l' « Aide à l'examen » de l'Institut ([https : //ph.ige.ch/ph/](https://ph.ige.ch/ph/)).

²⁰⁵ Notamment conformément à l'art. 42 LPM et aux art 16 et 17 OPM, sous indication des voies de recours et des possibilités de poursuivre la procédure conformément aux art. 33 let. e LTAF et 41 LPM.

Partie 7 - Procédure de radiation pour défaut d'usage

1. Introduction

La procédure de radiation selon l'art. 35a LPM offre à tout un chacun la possibilité de demander la radiation d'un enregistrement pour défaut d'usage de la marque au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. Demeure réservée l'existence de justes motifs pour le non-usage.

2. Conditions requises pour une décision matérielle et légitimation active

Toute personne peut demander la radiation d'une marque pour défaut d'usage (art. 35a al. 1 LPM ; cf. Partie 1, ch. 3.1.3.1, p. 21 pour en savoir plus sur la légitimation active). La demande, qui peut aussi bien viser une marque suisse qu'un enregistrement international désignant la Suisse, peut être déposée au plus tôt cinq ans après l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition (art. 35a al. 2 let. a et b LPM) (voir également : ch. 2.4, p. 238).

2.1 Demande de radiation

La demande de radiation doit être présentée par écrit en deux exemplaires et doit être signée. Elle peut être envoyée par courriel à l'adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch.

La demande de radiation doit contenir les indications suivantes (art. 24a let. a à e OPM) :

- a) le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse du requérant ;
- b) le numéro de l'enregistrement de la marque dont il est demandé la radiation ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement ;
- c) une déclaration précisant dans quelle mesure la radiation est demandée ;
- d) une motivation de la demande de radiation qui rend vraisemblable en particulier le défaut d'usage ;
- e) des documents remis à titre de preuve.

Une demande de radiation pour défaut d'usage peut également être déposée en parallèle à une procédure d'opposition, lorsque le défendeur à cette procédure conteste l'usage de la marque opposante dans sa première réponse à l'opposition (cf. Partie 1, ch. 6.1, p. 39). Une demande de radiation déposée par le défendeur à la procédure d'opposition est soumise aux mêmes conditions de recevabilité qu'une demande de radiation déposée par un tiers. Par conséquent, le requérant défendeur à l'opposition est en particulier tenu de payer la taxe de radiation et rendre vraisemblable le défaut d'usage ; il ne peut pas se limiter à invoquer le non-usage de la marque.

Lorsqu'une demande de radiation est déposée en parallèle à une procédure d'opposition, l'Institut peut, conformément à l'art. 23 al. 4 OPM, suspendre la procédure d'opposition et statuer en premier lieu sur la demande de radiation pour défaut d'usage (Partie 6, ch. 4.2, p. 213). En cas de radiation totale de l'enregistrement visé par la demande de radiation, la

procédure d'opposition deviendra en principe irrecevable, faute d'être fondée sur une marque antérieure¹ ; en cas d'admission partielle, l'Institut traitera l'opposition sur la base de la marque partiellement radiée.

2.2 Conclusions

La mesure dans laquelle la radiation d'une marque déterminée est requise pour défaut d'usage doit ressortir de la conclusion (cf. art. 24a let. c OPM). Si la demande de radiation est dirigée uniquement contre une partie des produits ou services pour lesquels la marque attaquée est enregistrée, il convient d'énumérer précisément les produits ou services concernés. Il découle de la maxime de disposition qu'une limitation de la demande de radiation à quelques produits ou services est admissible et ce même après l'introduction de la procédure.

Si une conclusion n'est pas claire, un court délai est accordé au requérant pour la préciser (sur les délais, Partie 1, ch. 5.5, p. 30). La demande de radiation est déclarée irrecevable s'il n'est pas satisfait à cette obligation dans le délai supplémentaire imparti.

2.3 Motivation de la demande de radiation et moyens de preuve

La demande de radiation doit être motivée en établissant notamment la vraisemblance du défaut d'usage selon l'art. 11 et 12 LPM (art. 24a let. d OPM). Il faut donc présenter, en même temps que la demande, les moyens de preuve sur lesquels se fonde la vraisemblance du non-usage (art. 24a let. e OPM) (voir également : ch. 4.1, p. 240).

En l'absence de motivation ou de moyens de preuve adéquats, un délai est accordé au requérant pour y remédier (sur les délais, cf. Partie 1, ch. 5.5, p. 30). La demande de radiation est déclarée irrecevable s'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans le délai supplémentaire imparti.

2.4 Délai de dépôt de la demande de radiation

La demande de radiation peut être déposée au plus tôt cinq ans après l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition (art. 35a al. 2 let. a et b LPM).

Pour les marques suisses, les indications publiées dans Swissreg permettent de déduire le moment à partir duquel une marque est exposée à une demande de radiation pour défaut d'usage (cf. sur ce point : Partie 6, ch. 4.3, p. 213).

Pour les enregistrements internationaux, le moment où le délai commence à courir est fonction de l'émission ou non d'un refus provisoire de protection (art. 50a OPM).

Lorsqu'aucun refus n'a été émis, le délai de cinq ans commence à courir à compter de la fin du délai imparti à l'Institut pour notifier un refus provisoire (art. 5.2) PM²) ou cinq ans à

¹ Voir cependant Partie 6, ch. 2.4, p. 207.

² L'obligation d'émettre une déclaration d'octroi de protection conformément à la règle 18^{ter} 1) RexC existe depuis le 1^{er} janvier 2011.

compter de la notification de la déclaration d'octroi de la protection (règle 18^{ter} 1) RexC).³ Lorsqu'un refus provisoire a été émis, le délai de cinq ans commence à courir à compter du moment où la procédure d'octroi de la protection en Suisse est close par une décision d'entrée en force.

Lorsque la demande de radiation est introduite avant l'expiration de ces délais, l'Institut n'entre pas en matière conformément à l'art. 35a al. 1 LPM.

2.5 Taxe de radiation pour défaut d'usage

La taxe doit être payée dans le délai fixé par l'Institut. 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.-⁴.

Si la taxe n'est pas payée à temps (sur les conditions et l'observation du délai de paiement, cf. Partie 1, ch. 11.3, p. 49), la demande de radiation est réputée ne pas avoir été introduite. Elle est donc déclarée irrecevable (art. 35a al. 3 LPM).

2.6 Suite de la procédure avant la décision

Lorsque la demande de radiation est manifestement irrecevable, il n'y a aucun échange d'écritures (art. 24c OPM). Dans cette hypothèse, l'Institut notifie une décision de non-entrée en matière sans entendre les parties au préalable.

Lorsqu'une demande de radiation n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance au titulaire de la marque en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse (art. 24c al. 1 OPM ; sur l'échange d'écritures, cf. Partie 1, ch. 5.7.1.1, p. 36 ss).

3. Remarques générales sur la procédure

3.1 Fardeau de la preuve, exigence en matière de preuve et moyens de preuve

L'art. 35b LPM prévoit que le requérant doit rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque et le titulaire de la marque l'usage de la marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (sur la notion de vraisemblancevoir : Partie 1, ch. 5.4.4.1.1, p. 29). Les

³ Voir le rapport explicatif relatif au droit d'exécution « Swissness » du 2.9.2015 consultable sous : https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/f/swissness_verordnungen_f/OPM_Rapport_explicatif_FR.pdf. Le calcul du délai diffère selon que l'enregistrement international a fait l'objet ou non d'un refus de protection en Suisse. En cas de refus provisoire (pour des motifs absolus ou relatifs d'exclusion), le délai commence à courir lorsque la procédure est close par une décision entrée en force. En l'absence de refus de protection, le délai commence à courir à l'expiration du délai pour émettre un refus de protection qui est de douze ou de 18 mois, selon que l'on applique l'AM ou le PM. Si une déclaration d'acceptation de la protection a été émise, par exemple lorsque la procédure d'examen accélérée a été requise, le délai commence à courir avec l'émission de l'acceptation.

⁴ Cf. Annexe OTa-IPI.

parties supportent le fardeau de la preuve et il leur incombe de produire les moyens de preuve appropriés⁵.

3.2 Plusieurs demandes de radiation contre une marque

L'Institut peut réunir le traitement de plusieurs demandes de radiation contre une même marque dans une seule procédure (art. 24d OPM en relation avec l'art. 23 al. 1 OPM). Ceci n'a aucune influence sur le nombre et le montant des taxes de radiation.

Lorsqu'il existe déjà une procédure contre la marque attaquée, l'Institut peut suspendre les autres demandes de radiation (art. 24d OPM en relation avec l'art. 23 al. 2 OPM). S'il l'estime opportun, l'Institut peut d'abord statuer sur l'une des demandes de radiation et suspendre la procédure concernant les autres.

4. Motifs de radiation

Conformément à l'art. 35a al. 1 LPM, une marque peut être radiée pour défaut d'usage au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. L'existence de justes motifs de non usage est réservée (art. 12 al. 1 LPM). Cette disposition couvre toute marque qui n'est pas utilisée conformément aux exigences prévues à l'art. 11 LPM.

Dans sa demande, il incombe au requérant de rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée (art. 24a let. d OPM) (cf. ch. 4.1).

En réponse à la demande de radiation, le défendeur a plusieurs possibilités. Il peut contester la vraisemblance du défaut d'usage de sa marque (cf. ch. 4.1, p. 240) ou rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée (cf. ch. 4.2, p. 241). Il a également la possibilité de rendre vraisemblable l'existence de justes motifs de non usage (cf. ch. 4.3, p. 241).

Lorsque le défendeur se limite à contester la vraisemblance du défaut d'usage de la marque invoquée par le requérant, l'Institut n'ordonne pas de second échange d'écritures.

L'appréciation des questions relatives à l'usage de la marque dans le cadre de la procédure de radiation s'effectue en deux étapes. L'Institut examine d'abord si le requérant a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque. Il procède d'office à cet examen, même dans l'hypothèse où le défendeur ne conteste pas formellement la vraisemblance du défaut d'usage.

Dans l'affirmative, l'Institut examine dans une seconde étape si le défendeur a rendu vraisemblable l'usage de la marque en conformité avec les exigences de l'art. 11 LPM ou s'il existe de justes motifs de défaut d'usage.

4.1 Vraisemblance du défaut d'usage

Aux termes de l'art. 35b al. 1 let. a LPM, le requérant doit rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque. Cette condition correspond à l'art. 12 al. 3 in fine LPM. Elles dépendent néanmoins de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce. L'Institut

⁵ Cf. sur les moyens de preuve : Partie 1, ch. 5.4.4.1, p. 29.

prendra ainsi en particulier en considération la nature des produits ou services en relation avec lesquels l'usage de la marque est contesté ainsi que la personne du déposant.

Le requérant doit présenter des moyens de preuve appropriés (p. ex. recherches sur l'usage de la marque, attestation de tiers). La preuve directe du défaut d'usage, en tant que fait négatif, est, dans la plupart des cas, impossible à apporter. Par conséquent, l'Institut établit la vraisemblance du défaut d'usage au moyen de la preuve indirecte, fondée sur un faisceau d'indices. Dans ces conditions, la vraisemblance du défaut d'usage ne sera en règle générale pas admise sur la base d'un seul moyen de preuve.

Le défendeur peut, sous cet angle, contester les allégations et les moyens de preuve du requérant. Il peut également apporter des moyens de preuve propres à faire naître un doute sérieux sur la vraisemblance des allégations de défaut d'usage du requérant.

Si l'Institut considère que le défaut d'usage n'a pas été rendu vraisemblable, il rejette la demande de radiation sans examiner si les preuves déposées par le défendeur permettent de rendre vraisemblable un usage de la marque conforme à l'art. 11 LPM ou l'existence de justes motifs de défaut d'usage.

4.2 Vraisemblance de l'usage de la marque

Le défendeur a également la possibilité d'apporter la preuve de la vraisemblance de l'usage de sa marque conformément aux exigences qui découlent de l'art. 11 LPM. Il doit à cet égard présenter tout moyen de preuve approprié.

En procédure de radiation au sens de l'art. 35a LPM, l'appréciation de la vraisemblance de l'usage conforme à l'art. 11 LPM a lieu selon les mêmes critères que ceux appliqués dans la procédure d'opposition lorsque l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante suite à l'invocation du non-usage. Il convient de consulter à ce sujet les explications figurant dans la partie consacrée à la procédure d'opposition (cf. Partie 6, ch. 5.4 ss, p. 216 ss).

4.3 Justes motifs pour le non-usage

Si la marque n'est pas utilisée, le défendeur peut faire valoir l'existence de justes motifs pour le non-usage. Sont considérés comme des justes motifs des circonstances qui interviennent indépendamment de la volonté du titulaire et qui représente 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. Il convient sous cet angle de se rapporter aux considérations relatives à la procédure d'opposition (voir Partie 6, ch. 5.5, p. 222).

5. Clôture de la procédure

5.1 Fin de la procédure sans décision matérielle

Lorsque les conditions d'entrée en matière ne sont pas remplies⁶, l'Institut déclare la demande de radiation irrecevable ; aucune décision matérielle n'est alors émise.

La procédure de radiation peut également être close sans décision matérielle dans les cas suivants : retrait, règlement transactionnel ou lorsqu'une requête devient sans objet (cf. Partie 1, ch. 7.2, p. 40 s.).

5.2 Décision matérielle

Pour autant que la demande soit recevable (cf. ch. 2, p. 237 ss), l'Institut met fin à la procédure par une décision matérielle⁷. Selon l'issue de la procédure, il rejette la demande de radiation ou il l'admet totalement ou partiellement (art. 35b al. 1 et 2 LPM). A la même occasion, il statue si et dans quelle mesure les frais de la partie (taxe et dépens) qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 35b al. 3 LPM)⁸.

5.2.1 Rejet de la demande de radiation

L'Institut rejette la demande de radiation dans l'une des hypothèses suivantes :

- a) le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage (art. 35b al. 1 let. a LPM) (voir : ch. 4.1, p. 240)
- b) le défendeur, titulaire de la marque attaquée rend vraisemblable l'usage de la marque ou l'existence d'un juste motif du défaut d'usage (art. 35b al. 1 let. b LPM) (voir : ch. 4.2 et 4.3, p. 241).

5.2.2 Admission de la demande de radiation

Si la demande est bien fondée, l'Institut admet la demande. Dès l'entrée en force⁹ de la décision de radiation, il radie tout ou partie de l'enregistrement concerné (art. 35 let. e LPM), l'étendue de la radiation dépendant de la mesure des conclusions de la demande (cf. ch. 2.2, p. 238).

5.2.3 Admission partielle de la demande de radiation

Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage uniquement pour une partie des produits ou des services ou si la vraisemblance de l'existence de justes motifs de défaut d'usage ne concerne qu'une partie des produits ou des services, l'Institut accepte la demande pour une partie seulement (art. 35b al. 2 LPM) et l'enregistrement est partiellement radié (art. 35 let. e LPM). Cela vaut aussi lorsque le titulaire rend vraisemblable l'usage de sa

⁶ Cf. ch. 2, p. 238 ss.

⁷ Sur le contenu de la décision, cf. Partie 1, ch. 7.1, p. 40 ss.

⁸ Cf. Partie 1, ch. 7.3, p. 42 ss.

⁹ Cf. Partie 1, ch. 9, p. 47 ss.

marque uniquement pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. Se pose ainsi dans ce contexte l'incidence de l'usage partiel de la marque sur le libellé des produits ou services figurant au registre, en particulier lorsqu'elle est enregistrée pour une indication générale.

Dans la procédure de radiation l'Institut applique la même solution que celle retenue pour la procédure d'opposition, à savoir une solution « minimale étendue »¹⁰. L'usage partiel validera ainsi le droit à la marque pour la catégorie et la sous-catégorie des produits ou des services qui concordent étroitement en ce qui concerne leurs propriétés, leur finalité et leur destination. En cas d'usage partiel de la marque ou d'existence de justes motifs justifiant le défaut d'usage d'une partie seulement des produits ou des services, la demande de radiation sera admise uniquement dans la mesure correspondante. Aussi, dans l'hypothèse d'une marque enregistrée pour une indication générale, l'enregistrement de la marque ne subsistera que pour les produits ou les services définis au regard des critères résultant de l'application de la solution « minimale étendue » ; elle sera radiée pour les autres produits (art. 35 let. e LPM en relation avec l'art. 35b al. 2 LPM). En d'autres termes, l'indication générale mentionnée dans la liste des produits ou des services sera remplacée par un nouveau libellé, plus étroit de la liste des produits et services.

5.2.4 Particularités concernant les décisions matérielles relatives à des enregistrements internationaux

Après l'entrée en force de la décision prononçant la radiation totale ou partielle d'un enregistrement international, l'Institut notifie une déclaration au sens de la règle 18^{ter} 4) RexC à l'OMPI.

6. Casuistique

Les décisions formelles de principe et l'intégralité des décisions matérielles peuvent être consultées dans l' « Aide à l'examen » de l'Institut (<https://ph.ige.ch/ph/>).

¹⁰ Cf. Partie 6, ch. 5.4.5.2, p. 220

Annexe

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	Ù
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
*	£	Å	g	º	t	
,	¥	å	H	Ó	þ	
.	§	Æ	h	ó	þ	

