

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	16
Partie 1 – Partie générale	19
1. Introduction	19
2. Bases légales	19
2.1 Procédure d'enregistrement d'une marque (cf. Partie 2 et Partie 5)	19
2.2 Procédures en lien avec la tenue du registre (cf. Partie 3)	20
2.3 Procédure d'enregistrement international d'une marque (cf. Partie 4 et Partie 5)	20
2.4 Procédure d'opposition (cf. Partie 6)	20
2.5 Procédure de radiation pour défaut d'usage (cf. Partie 7)	20
3. Parties	20
3.1 Qualité de partie	20
3.1.1 Procédures d'enregistrement national et international	21
3.1.2 Procédures liées à la tenue du registre	21
3.1.3 Procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage	22
3.1.3.1 Qualité pour agir	22
3.1.3.1.1 Procédure d'opposition – Principe	22
3.1.3.1.2 Procédure d'opposition – Qualité pour agir du preneur de licence	22
3.1.3.1.3 Procédure de radiation pour défaut d'usage	22
3.1.3.2 Qualité pour défendre	22
3.1.3.2.1 Procédure d'opposition	22
3.1.3.2.2 Procédure de radiation pour défaut d'usage	23
3.2 Transfert de marque	23
3.2.1 Généralités	23
3.2.2 Particularités	23
3.2.2.1 Transfert en cours de procédure d'opposition ou de radiation	23
3.2.2.2 Décès d'une partie ou fusion de personnes morales	24
3.2.2.3 Faillite d'une partie	24
4. Représentation et domicile de notification	24
4.1 Mandataire	24
4.2 Procuration	25
4.3 Domicile de notification	26
5. Règles générales de procédure	27
5.1 Procédure écrite – Moyens de communication	27

5.2 Examen de la compétence	28
5.3 Récusation	28
5.4 Etablissement des faits	29
5.4.1 Principe de la maxime inquisitoire	29
5.4.2 Devoir de collaboration	29
5.4.3 Principe de l'égalité des armes	30
5.4.4 Preuves	30
5.4.4.1 Moyens de preuve	30
5.4.4.1.1 Principe	30
5.4.4.1.2 Présentation des preuves	31
5.4.4.2 Appréciation des preuves et degré de la preuve	31
5.5 Délais	31
5.5.1 Généralités	31
5.5.1.1 Procédures impliquant une seule partie	31
5.5.1.2 Procédures impliquant plusieurs parties	32
5.5.1.3 Cas particuliers	32
5.5.2 Supputation des délais	32
5.5.3 Prolongation des délais	33
5.5.3.1 En général	33
5.5.3.2 Procédures d'opposition et de radiation	33
5.5.4 Récapitulatif délais et prolongations de délai	34
5.5.5 Observation des délais	34
5.5.5.1 En général	34
5.5.5.2 En cas de communication électronique	35
5.5.5.3 Délai pour le paiement des taxes	35
5.5.6 Féries	35
5.5.7 Conséquences en cas d'inobservation d'un délai	35
5.5.8 Poursuite de la procédure	36
5.5.8.1 Généralités	36
5.5.8.2 Exclusions	36
5.5.8.3 Procédure	36
5.5.9 Restitution du délai	37
5.6 Consultation du registre et des pièces	37
5.6.1 Principe	37
5.6.2 Exceptions	38
5.6.3 Contenu du dossier	38
5.7 Droit d'être entendu	39
5.7.1 Droit de s'exprimer sur les éléments pertinents	39
5.7.1.1 Echange d'écritures	39
5.7.1.1.1 Demandes d'enregistrement de marques suisses	39
5.7.1.1.2 Enregistrements internationaux	40

5.7.1.1.3 Procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage	40
5.7.1.1.4 Procédures liées à la tenue du registre	41
5.7.1.2 Droit de répliquer (Replikrecht)	41
5.7.1.3 Prise en compte d'allégués tardifs ou complémentaires	41
5.7.2 Offre de preuves	42
5.8 Langue de la procédure	42
5.8.1 Procédure d'enregistrement	42
5.8.2 Procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage	43
6. Suspension	43
6.1 Suspension en raison d'une procédure parallèle à caractère préjudiciel	43
6.2 Suspension en cas d'étude démoscopique	44
6.3 Suspension pour permettre aux parties de trouver un accord	44
6.4 Autres hypothèses de suspension	44
7. Décision	44
7.1 Contenu et motifs	44
7.2 Fin de la procédure sans décision matérielle	45
7.2.1 Retrait	45
7.2.2 Règlement transactionnel	45
7.2.3 Opposition ou demande de radiation sans objet	46
7.3 Frais de procédure et dépens	46
7.3.1 Procédure d'enregistrement	46
7.3.2 Procédures d'opposition et de radiation	46
7.3.2.1 Frais de procédure	46
7.3.2.2 Dépens	47
7.3.2.3 Répartition des frais et dépens en cas de décision matérielle	47
7.3.2.4 Répartition des frais et dépens en cas de décision formelle (décision de classement)	48
7.4 Notification	49
7.4.1 Notification par écrit	49
7.4.2 Publication officielle	50
7.4.3 Notification pour les enregistrements internationaux	50
7.4.4 Notification selon la Règle 23 ^{bis} RexC	50
8. Voies de droit	50
8.1 Décisions finales	50
8.2 Décisions incidentes	51
9. Force de chose jugée	52
9.1 Force de chose jugée formelle	52
9.2 Force de chose jugée matérielle	52
10. Réexamen (ou reconsidération) et révision	52
11. Taxes	53
11.1 Généralités	53

11.2 Taxes de nature forfaitaire	54
11.3 Echéance et moyens de paiement	54
11.4 Autorisation de débiter un compte courant de l'Institut	54
11.5 Observation du délai de paiement des taxes	54
Partie 2 – Procédure d'enregistrement	56
1. Introduction	56
2. Examen préliminaire	56
2.1 Dépôt	56
2.1.1 Demande d'enregistrement	56
2.1.2 Reproduction de la marque	56
2.1.3 Liste des produits ou des services	56
2.1.4 Demande incomplète	56
2.2 Date de dépôt	57
3. Examen formel	57
3.1 Dépôt	57
3.1.1 Formulaire	57
3.1.2 Déposant	57
3.2 Reproduction de la marque	58
3.2.1 Revendication de couleur(s)	59
3.2.2 Marque verbale, marque verbale/figurative et marque figurative	59
3.2.3 Marque sonore	60
3.2.4 Marque tridimensionnelle	60
3.2.5 Hologramme	61
3.2.6 Marque de couleur (abstraite)	61
3.2.7 Motif	62
3.2.8 Marque de position	62
3.2.9 Marque de mouvement	62
3.2.10 Marque olfactive	63
3.3 Catégorie de marque	63
3.4 Revendication d'une priorité	63
3.4.1 Priorité au sens de la CUP	64
3.4.2 Priorité découlant d'un droit de réciprocité	65
3.4.3 Priorité découlant d'une exposition	65
3.5 Procédure d'examen accélérée	65
3.6 Taxes	66
3.7 Modification de la marque : report de la date de dépôt	66
3.8 Publication et durée de validité	67
4. Liste des produits ou des services	67
4.1 Bases légales	67

4.2 Classification de Nice	68
4.3 Formulation de la liste des produits et services	69
4.3.1 Signes de ponctuation	69
4.3.2 Répétitions	71
4.3.3 Enumérations	71
4.3.4 Formulation de limitations	71
4.3.5 Références à d'autres classes dans la liste	72
4.4 Emploi des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice	72
4.5 Formulation « tous les produits/services compris dans cette classe »	73
4.6 Définition des termes	74
4.7 Prise en compte du numéro de classe lors de l'interprétation des termes	74
4.8 Utilisation de termes dans une langue autre qu'une langue officielle	75
4.9 Termes « parties », « accessoires » et « dispositifs »	76
4.10 Termes « sets » et « kits »	76
4.11 Terme « système » en tant que produit	76
4.12 Services des classes 38 et 42	77
4.13 Services de vente au détail et de vente en gros	77
4.14 Service « fabrication sur mesure de produits » de la classe 40	77
4.15 Formulations problématiques	78
4.16 Les outils d'aide à la classification	79
Partie 3 – Registre	81
1. Introduction	81
2. Enregistrement	81
3. Prolongations	82
4. Modifications et radiations	82
4.1 Transferts	82
4.2 Cessions partielles	83
4.3 Division de la demande ou de l'enregistrement	83
4.4 Licences	84
4.5 Usufruit, droit de gage et exécution forcée	84
4.6 Radiation partielle	85
4.7 Modification du règlement	85
4.8 Autres modifications	85
4.9 Rectifications	86
4.10 Radiations	86
5. Registre des marques, renseignements et consultation des pièces	86
5.1 Registre des marques	86
5.2 Renseignements et consultation des pièces	86

6. Documents de priorité	87
Partie 4 – Enregistrements internationaux	88
1. Introduction	88
2. Enregistrements internationaux à base suisse	88
2.1 Conditions de base pour l'utilisation du Système de Madrid	88
2.2 Demandes d'enregistrement international (art. 3 PM)	88
2.2.1 Calcul du délai de priorité	89
2.2.2 Contenu et examen de la demande par l'Institut	89
2.2.3 Examen de la demande et enregistrement par l'OMPI	90
2.2.4 Décision d'octroi ou de refus par les parties contractantes désignées	90
2.3 Désignations postérieures (art. 3 ^{ter} 2) PM, règle 24 RexC)	90
2.4 Modifications relatives à des enregistrements internationaux	91
2.4.1 Changement de titulaire (règle 25.1)a)i) RexC)	91
2.4.2 Limitation (règle 25.1)a)ii) RexC)	92
2.4.3 Renonciation (règle 25.1)a)iii) RexC)	92
2.4.4 Modification du nom ou de l'adresse du titulaire (règle 25.1)a)iv) RexC)	93
2.4.5 Changement de mandataire (règles 3 et 25.1)a)i) RexC)	93
2.5 Autres inscriptions relatives à des enregistrements internationaux	93
2.5.1 Licence (règle 20 ^{bis} RexC)	93
2.5.2 Remplacement (art. 4 ^{bis} 1) PM, règle 21 RexC)	93
2.5.3 Radiation (règle 25.1)a)v) RexC)	94
2.5.4 Dépendance/indépendance (art. 6.3) PM, règle 22 RexC)	94
2.5.5 Transformation (art. 9 ^{quinquies} PM)	95
2.5.6 Fusion (règle 27.3) RexC)	95
2.5.7 Restriction du droit de disposer (règle 20 RexC)	95
2.5.8 Division d'un enregistrement international (règle 27 ^{bis} RexC)	96
2.6 Renouvellement de l'enregistrement international (règles 29 à 31 RexC)	96
2.7 Rectifications (règle 28 RexC)	96
3. Protection d'un enregistrement international en Suisse	97
3.1 Procédure devant l'OMPI	97
3.1.1 Calcul du délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse	97
3.1.2 Octroi de la protection (règle 18 ^{ter} 1) RexC)	98
3.1.3 Contenu de la notification d'un refus provisoire	98
3.1.4 Avis d'irrégularités (règle 18 RexC)	98
3.1.5 Limitation, renonciation et radiation (règle 25 RexC)	98
3.1.6 Confirmation ou retrait d'un refus provisoire (règles 18 ^{ter} 2), 3) et 4) RexC)	100
3.1.7 Invalidation (règle 19 RexC)	100
3.1.8 Rectification (règle 28 RexC)	100

3.2 Procédure auprès de l'Institut	101
3.2.1 Délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse	101
3.2.2 Octroi de la protection (règle 18 ^{ter} 1 RexC)	101
3.2.3 Notification d'un refus provisoire et délai pour y répondre	101
3.2.4 Représentation et domicile de notification	102
3.2.5 Procédure suite à une réponse du titulaire	102
3.2.6 Procédure lorsque le titulaire ne répond pas au refus	103
3.2.7 Poursuite de la procédure	103
3.2.8 Procédure d'examen accélérée	103
Partie 5 – Examen matériel des marques	105
1. Bases légales	105
2. Fonction de la marque et aptitude à constituer une marque	105
3. Principes généraux	106
3.1 Critères d'examen identiques pour l'ensemble des catégories et types de marques	106
3.2 Impression d'ensemble	107
3.3 Relation avec les produits et les services	108
3.4 Appréciation sur la base de la demande d'enregistrement	108
3.5 Appréciation du point de vue des milieux intéressés	109
3.6 Langues à prendre en considération	110
3.7 Cas limites	111
3.8 Egalité de traitement	111
3.9 Principe de la confiance	112
3.10 Décisions étrangères	113
3.11 Recherches sur Internet	114
4. Domaine public	115
4.1 Bases légales	115
4.2 Notion de domaine public	115
4.3 Examen des marques fondé sur l'art. 2 let. a LPM	116
4.3.1 Absence de caractère distinctif concret	116
4.3.2 Besoin de disponibilité	117
4.3.3 Limitation négative de la liste des produits ou des services	118
A. Signes conventionnels	119
4.4 Marques verbales	119
4.4.1 Généralités	119
4.4.2 Indications descriptives	119
4.4.2.1 Indications spécifiques et générales	119
4.4.2.2 Perception du caractère descriptif sans effort de réflexion ou d'imagination	120
4.4.2.3 Combinaisons de plusieurs termes	120

4.4.2.4 Néologismes	121
4.4.2.5 Double ou multiple sens	121
4.4.2.6 Synonymes	122
4.4.2.7 Catégories d'indications descriptives	122
4.4.2.7.1 Désignations génériques	122
4.4.2.7.2 Indications relatives aux propriétés	122
4.4.2.7.3 Indications relatives à la forme ou au conditionnement	123
4.4.2.7.4 Indications relatives à la destination ou aux destinataires	124
4.4.2.7.5 Indications relatives aux effets	124
4.4.2.7.6 Indications relatives au contenu et noms de personnes célèbres	124
4.4.2.7.7 Indications concernant le fournisseur des produits ou le prestataire des services	125
4.4.2.7.8 Désignations de couleur	126
4.4.2.7.9 Combinaisons de noms de ville ou de pays avec une année	126
4.4.2.7.10 Autres indications de nature descriptive	127
4.4.2.7.11 Dénominations communes internationales (DCI)	127
4.4.2.7.12 Noms de variétés végétales	128
4.4.3 Indications générales de qualité et indications de nature publicitaire	128
4.4.4 Signes usuels	129
4.4.5 Slogans	129
4.4.6 Raisons de commerce	130
4.4.7 Noms de domaine et numéros téléphoniques	131
4.4.8 Signes libres	132
4.4.9 Signes en principe admis à l'enregistrement	132
4.4.9.1 Combinaisons de signes appartenant au domaine public	132
4.4.9.1.1 Combinaisons d'éléments descriptifs ou usuels	133
4.4.9.1.2 Combinaisons d'indications descriptives ou usuelles avec des lettres ou des chiffres	133
4.4.9.2 Modifications et mutilations	134
4.4.9.3 Pléonasmes, répétitions, jeux de mots	135
4.4.9.4 Désignations à caractère symbolique	135
4.4.9.5 Plusieurs langues	136
4.5 Signes simples	136
4.5.1 Lettres et chiffres	136
4.5.2 Combinaisons de chiffres et de lettres	136
4.5.3 Lettres et chiffres écrits en toutes lettres	137
4.5.4 Figures géométriques	137
4.5.5 Signes de ponctuation et autres caractères imprimables	138
4.5.6 Signes en principe admis à l'enregistrement	138
4.5.6.1 Ecritures et alphabets étrangers	138

4.5.6.2 Monogrammes	139
4.6 Marques verbales/figuratives	139
4.7 Marques figuratives	143
4.8 Pictogrammes	146
4.9 Marques sonores	146
B. Signes non conventionnels	147
4.10 Motifs	148
4.11 Marques de couleur	149
4.12 Marques tridimensionnelles (marques de forme)	150
4.12.1 Notion	150
4.12.2 Marques tridimensionnelles au sens large	151
4.12.3 Marques tridimensionnelles au sens étroit	152
4.12.4 Motifs d'exclusion selon l'art. 2 let. b LPM	152
4.12.4.1 Nature même du produit	152
4.12.4.2 Formes techniquement nécessaires	153
4.12.5 Domaine public (art. 2 let. a LPM)	153
4.12.5.1 Principes généraux	153
4.12.5.2 Combinaison d'une forme appartenant au domaine public avec des éléments bidimensionnels distinctifs	157
4.13 Marques de position	158
4.14 Marques de mouvement	160
4.15 Hologrammes	161
4.16 Autres types de marque	161
5. Signes propres à induire en erreur	162
5.1 Généralités	162
5.2 Risque manifeste de tromperie	162
5.3 Perte du caractère trompeur en raison de l'usage	163
6. Signes qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs	164
7. Signes contraires au droit en vigueur	165
7.1 Remarques générales	165
7.2 Loi sur la protection des armoiries	166
7.2.1 Liste électronique des signes publics protégés	166
7.3 Protection de la Croix-Rouge	167
7.4 Organisations internationales	168
7.5 Interdiction d'utiliser certaines indications	171
8. Indications de provenance	171
8.1 Généralités	171
8.1.1 Introduction	171
8.1.2 Indications de provenance directes et indirectes	172
8.1.3 Indications de provenance simples et qualifiées	173
8.2 Indications de provenance selon l'art. 47 LPM	173

8.3 Indications de provenance protégées par le droit international et la législation spéciale	174
8.4 Désignations qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance (art. 47 al. 2 LPM)	175
8.4.1 Désignations ayant une double signification	175
8.4.2 Noms géographiques inconnus	176
8.4.2.1 Généralités	176
8.4.2.2 Noms géographiques suisses	177
8.4.3 Signes symboliques	178
8.4.4 Impossibilité matérielle	179
8.4.5 Désignations de modèle	179
8.4.6 Noms génériques	180
8.4.7 Autres exceptions déduites de l'impression d'ensemble	180
8.4.7.1 Renvoi à la provenance commerciale	180
8.4.7.2 Lieu de vente (foires, etc.) et lieu de fourniture des services	182
8.4.7.3 Renvoi aux titres et indications de contenu de produits et de services	182
8.4.7.4 Noms d'événements sportifs ou culturels	183
8.4.7.5 Services de voyage	183
8.4.7.6 Autres cas	184
8.5 Domaine public	185
8.5.1 Indications de provenance directes	185
8.5.1.1 Caractère distinctif	185
8.5.1.2 Besoin de disponibilité	186
8.5.2 Indications de provenance indirectes	187
8.5.3 Enregistrement d'une indication de provenance directe comme marque imposée	187
8.6 Tromperie sur la provenance géographique	187
8.6.1 Principe	187
8.6.2 Perte du caractère trompeur en raison d'une deuxième signification propre (« secondary meaning »)	189
8.6.3 Correctifs	190
8.6.4 Adjonctions « délocalisantes »	191
8.6.5 Pratique en matière de limitation	191
8.6.5.1 Limitation à la provenance géographique des produits ou des services	191
8.6.5.2 Limitation à la provenance géographique des matières premières ou à une étape de fabrication	193
8.6.6 Dénominations contradictoires	195
8.7 Atteinte au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM)	195
8.7.1 Accords bilatéraux	195
8.7.1.1 Traités bilatéraux	197
8.7.1.2 Accord sectoriel	198
8.7.2 Accord sur les ADPIC	198
8.7.3 Convention de Stresa	199

8.7.4 Art. 16 de la loi sur l'agriculture (LAgr)	199
8.7.5 Art. 50a LPM	200
8.7.6 Dénominations viticoles au sens de l'art. 63 LAgr	200
9. Signes et emblèmes publics	201
9.1 Introduction	201
9.2 Définitions	201
9.2.1 Croix et drapeau suisses	201
9.2.2 Armoiries de la Confédération	201
9.2.3 Armoiries et drapeaux cantonaux et communaux	202
9.2.4 Désignations officielles	202
9.2.5 Signes nationaux figuratifs ou verbaux	203
9.2.6 Signes publics étrangers	203
9.3 Enregistrement de marques contenant un signe ou emblème protégé	203
9.3.1 Principes relatifs à la protection conférée par la LPAP	203
9.3.2 Risque de confusion avec le signe protégé	204
9.3.2.1 En général	204
9.3.2.2 Risque de confusion avec les armoiries	206
9.3.3 Elimination du risque de confusion à l'aide d'une revendication de couleur	207
9.3.3.1 Armoiries de la Confédération suisse et croix et drapeau suisses	207
9.3.3.2 Signes publics étrangers	207
9.4 Signes publics protégés et motifs absolus d'exclusion (art. 2 LPM)	208
9.4.1 Domaine public (art. 2 let. a LPM)	208
9.4.1.1 Croix et drapeaux suisses	208
9.4.1.1.1 Caractère distinctif	208
9.4.1.1.2 Besoin absolu de disponibilité	208
9.4.1.1.3 Imposition	208
9.4.1.1.4 Drapeaux des cantons, communes et autres collectivités	209
9.4.1.2 Armoiries de la Confédération, des cantons et des communes	209
9.4.1.3 Désignation officielle	209
9.4.1.4 Signes nationaux figuratifs ou verbaux	209
9.4.1.5 Signes publics étrangers	209
9.4.2 Risque de tromperie (art. 2 let. c LPM)	209
9.4.2.1 Existence de liens avec la collectivité	209
9.4.2.2 Emploi en tant qu'indication de provenance	210
9.4.3 Signe contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou au droit en vigueur	211
9.4.3.1 Atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public	211
9.4.3.2 Atteinte au droit en vigueur	211
9.4.3.3 Cas particulier des armoiries et des désignations officielles	211
9.5 Restrictions concernant les marques enregistrées contenant des armoiries	211
10. Marques collectives et marques de garantie	212
10.1 Généralités	212

10.2 Marques collectives	212
10.3 Marques de garantie	213
11. Marques géographiques	214
11.1 Généralités	214
11.2 Signes admis à l'enregistrement	215
11.3 Identité de la marque géographique avec l'indication protégée	216
11.4 Qualité de déposant	216
11.5 Règlement de la marque	216
11.6 Critères d'examen	217
11.7 Suspension	217
12. Marques imposées	217
12.1 Généralités	217
12.1.1 Notion de marque imposée	217
12.1.2 Limite des marques imposées : le besoin absolu de disponibilité	219
12.1.3 Invocation et établissement du caractère de marque imposée	219
12.1.4 Milieux concernés déterminants	221
12.1.5 Lieu	221
12.1.6 Date de dépôt	221
12.2 Vraisemblance établie indirectement par des documents	222
12.2.1 Généralités	222
12.2.2 Moyens de preuve	222
12.2.3 Relation avec la liste des produits et des services	223
12.2.4 Lieu de l'usage	223
12.2.5 Durée de l'usage	223
12.2.6 Usage à titre de marque	224
12.2.7 Usage sous une forme divergente	224
12.2.8 Etendue de l'usage	225
12.3 Vraisemblance établie directement au moyen d'un sondage d'opinion	225
12.3.1 Généralités	225
12.3.2 Cas d'application	225
12.3.3 Signe à présenter lors du sondage	226
12.3.4 Relation avec la liste des produits et des services	226
12.3.5 Lieu du sondage d'opinion	226
12.3.6 Modalités du sondage d'opinion	227
12.3.7 Représentativité	227
12.3.8 Questions à poser	228
12.3.9 Mesure dans laquelle une marque s'est imposée	229
12.3.10 Présentation et contenu du sondage d'opinion	230

Partie 6 – Procédure d’opposition	231
1. Introduction	231
2. Conditions requises pour une décision sur le fond	232
2.1 Mémoire d’opposition	232
2.2 Conclusions	232
2.3 Motivation	233
2.4 Parties	233
2.4.1 Qualité pour former opposition	233
2.4.1.1 Marque déposée ou enregistrée	233
2.4.1.2 Marque notoirement connue	234
2.4.1.2.1 Bases légales	234
2.4.1.2.2 Exigence d’un état de fait international	234
2.4.1.2.3 Degré de connaissance requis	234
2.4.1.2.4 Exigence en matière de preuve	236
2.4.2 Qualité pour défendre	236
2.5 Délai d’opposition	236
2.6 Taxe d’opposition	237
2.6.1 Echéance et montant	237
2.6.2 Versement de la taxe sur le compte postal de l’Institut	238
3. Défauts de l’opposition	238
3.1 Défauts irrémédiables	238
3.2 Défauts remédiables	238
3.3 Corrections des défauts dans le délai d’opposition	239
4. Autres remarques générales sur la procédure	240
4.1 Plusieurs oppositions contre une marque	240
4.2 Suspension	240
4.3 Informations sur l’introduction d’oppositions	240
5. Usage de la marque dans la procédure d’opposition	241
5.1 Invocation du défaut d’usage	241
5.2 Délai de carence	242
5.2.1 Début du délai de carence	242
5.2.2 Prolongation de l’enregistrement de la marque	243
5.2.3 Expiration du délai de carence durant la procédure	243
5.3 Vraisemblance de l’usage	243
5.3.1 Usage en Suisse	243
5.3.2 Période de l’usage	244
5.3.3 Caractère sérieux de l’usage	244
5.3.4 Rapport entre marque et produit	245
5.3.5 Usage pour les produits ou services enregistrés	245
5.3.5.1 Subsumption	245

5.3.5.2 Problématique de l'usage partiel	246
5.3.6 Usage sous une forme divergente	247
5.3.7 Usage pour des produits ou services auxiliaires	248
5.3.8 Usage par le titulaire ou avec son consentement	249
5.4 Justes motifs pour le non-usage	249
5.5 Aspects procéduraux	250
5.5.1 Echange d'écritures	250
5.5.2 Fardeau de la preuve, exigence en matière de preuve et moyens de preuve	250
5.6 Décision sur l'invocation du défaut d'usage	251
6. Motifs d'opposition	251
6.1 Similarité des produits et des services	251
6.1.1 Indices en faveur de la similarité	252
6.1.2 Indices en défaveur de la similarité	253
6.1.3 Similarité entre produits et services	253
6.2 Identité des signes	254
6.3 Similitude des marques	254
6.3.1 Marques verbales	255
6.3.2 Marques figuratives	256
6.3.3 Marques verbales/figuratives	256
6.3.4 Marques tridimensionnelles (marques de forme)	257
6.4 Risque de confusion	257
6.4.1 Risque de confusion direct	257
6.4.2 Risque de confusion indirect	258
6.5 Interaction entre similitude des signes et similarité des produits et services	258
6.6 Degré d'attention	258
6.7 Caractère distinctif	260
7. Clôture de la procédure (décision sur l'opposition)	262
8. Notification de la décision	262
8.1 Opposition contre une marque suisse	262
8.2 Particularités procédurales pour les enregistrements internationaux	263
8.2.1 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il n'existe pas de motifs absolus d'exclusion	263
8.2.2 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il existe des motifs absolus d'exclusion	263
8.2.2.1 Observation du délai pour la désignation d'un domicile de notification ou d'un mandataire	263
8.2.2.2 Inobservation du délai pour la désignation d'un domicile de notification ou d'un mandataire	264
9. Casuistique	264

Partie 7 - Procédure de radiation pour défaut d'usage	265
1. Introduction	265
2. Conditions requises pour une décision matérielle et légitimation active	265
2.1 Demande de radiation	265
2.2 Conclusions	266
2.3 Motivation de la demande de radiation et moyens de preuve	266
2.4 Délai de dépôt de la demande de radiation	266
2.5 Taxe de radiation pour défaut d'usage	267
2.6 Suite de la procédure avant la décision	267
3. Remarques générales sur la procédure	268
3.1 Fardeau de la preuve, exigence en matière de preuve et moyens de preuve	268
3.2 Plusieurs demandes de radiation contre une marque	268
4. Motifs de radiation	268
4.1 Vraisemblance du défaut d'usage	269
4.2 Vraisemblance de l'usage de la marque	269
4.3 Justes motifs pour le non-usage	270
5. Clôture de la procédure	270
5.1 Fin de la procédure sans décision matérielle	270
5.2 Décision matérielle	270
5.2.1 Rejet de la demande de radiation	270
5.2.2 Admission de la demande de radiation	270
5.2.3 Admission partielle de la demande de radiation	271
5.2.4 Particularités concernant les décisions matérielles relatives à des enregistrements internationaux	271
6. Casuistique	271
Annexe	272
ISO 8859-15 (caractères imprimables)	272

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)
LPOV	Loi sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16)
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)
OFAG	Office fédérale de l'agriculture
OIDAI	Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (RS 817.022.16)
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 ss. 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. 57 ; pour les marques collectives : cf. Partie 5, ch. 10.2, p. 212).

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 leurs 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. 3.2.2.2 et 3.2.2.3, p. 24).

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 Qualité pour agir

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. 233). 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 ayant qualité pour 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 qualité pour agir, à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière sur l'opposition.

3.1.3.1.2 Procédure d'opposition – Qualité pour agir 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. 20), 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 Qualité pour défendre

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. 82). 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. 19.

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. ch. 5.8, p. 42). 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. 27).

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.

Pour les enregistrements internationaux, l'invitation à désigner un domicile de notification ou à élire un mandataire domicilié en Suisse figure dans le refus provisoire émis dans le cadre de l'examen des motifs absolus et en cas d'opposition. Pour les autres cas, en particulier la procédure de radiation, l'Institut notifie au titulaire ou à son mandataire inscrit au registre l'invitation à élire un domicile de notification ou à désigner un mandataire établi en Suisse par l'intermédiaire de l'OMPI, en application de la règle 23^{bis} RexC²⁷. Une copie de cette notification est communiquée à la partie adverse. Dans l'hypothèse où le titulaire ou son mandataire ne peut être atteint par l'OMPI, l'acte lui est notifié par publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. b PA).

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 en principe par publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. b PA ; voir aussi ch. 7.4.2, p. 50). Lorsque la décision concerne un enregistrement international, le dispositif de cette décision finale est notifié à son titulaire par l'intermédiaire de l'OMPI en application de la règle 23^{bis} RexC.

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. 102).

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 Newsletter 2018/01 Marques.

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 règle générale respecter la forme écrite pour être pris en considération par l'Institut²⁸.

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)²⁹. Il convient néanmoins de distinguer les cas suivants qui sont fonctions 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. 85 s.) ainsi que tous les écrits relatifs à la procédure d'opposition et à la procédure de radiation pour défaut d'usage, à l'exception des demandes de prolongation de délai (voir Partie 6, ch. 2.1, p. 232 et Partie 7, ch. 2.1, p. 265).
- 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. 82), procuration (ch. 4.2, p. 25), document de priorité lorsque l'Institut en demande la production (Partie 2, ch. 3.4.1, p. 64).
- 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. 33) ou les demandes de modification d'adresse du titulaire (Partie 3, ch. 4.8, p. 85).

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.ch³⁰.

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

N.B.: Depuis janvier 2020, nouvelle pratique concernant la transmission électronique des écrits de l'IPI (cf. [Newsletter 2020/01](#) et [Newsletter 2020/02](#)).

N.B. : Depuis le 01.07.2020, nouvelle pratique concernant la possibilité de demander en ligne des modifications au registre (cf. [Newsletter 2020/07-08](#)).

²⁸ Par exception au principe de la procédure écrite, l'Institut accepte par exemple dans certains cas que les premières et deuxième prolongations de délai puissent être requises par téléphone.

²⁹ Liste disponible sous <https://www.ige.ch/fr/prestations/services-en-ligne-et-centre-de-telechargement/communication-et-paiement/communication-electronique.html> .

³⁰ Pour les exigences relatives à l'observation des délais, voir ch. 5.5.5, p. 34.

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-mêmes³¹.

Si l'Institut se tient pour incompetent, 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 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 décisives³².

La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt à l'Institut, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement³³. 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 auparavant³⁴.

³¹ JAAC 67 n° 66, consid. 2a et les réf. cit.

³² ATF 138 I 1, consid. 2.2 et les réf. cit. ; voir aussi TAF B-1076/2012, consid. 4.1.1.

³³ ATF 138 I 1, consid. 2.2.

³⁴ ATF 126 III 249, consid. 3c ; TF 1C_401/2011, consid. 3.1 et les réf. cit.

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. ch. 5.4.2, p. 29).

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 civil³⁵. 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)³⁶. C'est donc le demandeur qui décide s'il veut ou non 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. 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.

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 procédure³⁷. 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 excessifs³⁸.

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 exigé³⁹.

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

³⁶ TAF B-4260/2010, consid. 8.1.2 et les réf. cit. – BALLY / BALU (fig.).

³⁷ TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

³⁸ ATF 128 II 139 consid. 2b.

³⁹ 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.).

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 adversaire⁴⁰.

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 signe⁴¹, la vraisemblance de l'usage de la marque⁴² ou de son non-usage), elle doit en supporter les conséquences en application de l'art. 8 CC.

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, ainsi que des recherches effectuées sur Internet. Les recherches sur l'usage de la marque et les attestations de tiers (voir Partie 7, ch. 4.1, p. 269) ainsi que les sondages d'opinion (voir Partie 5, ch. 8.6.2, p. 189, et ch. 12.3, p. 225) conviennent également. En procédure de radiation pour défaut d'usage, des résultats de recherches d'usage de la marque effectuées sur Internet peuvent également entrer en considération (voir Partie 7, ch. 4.1, p. 269).

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.

⁴⁰ ATF 137 IV 172, consid. 2.6.

⁴¹ CREPI, sic! 2006, 177, consid. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.).

⁴² TAF B-40/2013, consid. 2.2 – EGATROL / EGATROL.

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 conviction⁴³. 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 allégée, en ce sens qu'une vraisemblance suffit. Un fait est tenu pour vraisemblable lorsque le fait allégué apparaît non seulement comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves. L'Institut ne doit pas être persuadé ; il suffit que la véracité des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude⁴⁴.

5.5 Délais

5.5.1 Généralités

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

5.5.1.1 Procédures impliquant une seule partie

En règle générale, l'Institut impartit des délais de deux mois lorsque la procédure n'implique qu'une partie (p. ex. : demande d'enregistrement d'une marque). Le délai est toutefois de cinq mois pour répondre à un refus provisoire de protection d'un enregistrement international fondés sur des motifs absolus.

⁴³ Art. 40 PCF en relation avec l'art. 39 PCF ; ATF 125 V 351, consid. 3a.

⁴⁴ TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 – GALLUP ; TAF, B-2227/2011, consid. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.

5.5.1.2 Procédures impliquant plusieurs parties

Les procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage doivent être rapides (Partie 6, ch. 1, p. 231 et Partie 7, ch. 1, p. 265). L'Institut impartit ainsi en règle générale des délais d'un mois pour se prononcer sur l'écriture de la partie adverse.

Le délai pour désigner un mandataire suisse ou élire un domicile de notification en Suisse en réponse à un refus provisoire de protection d'un enregistrement international fondé sur des motifs relatifs (procédure d'opposition) est de trois mois. Le délai imparti ensuite pour répondre à l'opposition est d'un mois.

Lorsqu'une demande de radiation pour défaut d'usage vise un enregistrement international dont le titulaire ne dispose ni d'un domicile de notification en Suisse ni d'un mandataire établi en Suisse, l'Institut impartit un délai de trois mois dans une communication au sens de la règle 23^{bis} RexC pour élire un tel domicile de notification ou désigner un mandataire (cf. ch. 4.3, p. 26).

5.5.1.3 Cas particuliers

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 imparti 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 cantonal⁴⁵, 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 administratif⁴⁶. 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

⁴⁵ 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> .

⁴⁶ ATF 63 II 331, consid. 2.

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.

5.5.3 Prolongation des délais

5.5.3.1 En général

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. 5.5.8, p. 36).

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).

Sous réserve de la nature particulière du délai imparti, l'Institut accorde en règle générale jusqu'à trois prolongations de délai. La première et la deuxième demande 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 vraisemblables (p.ex. accident, maladie grave ou décès d'une partie ou de son mandataire).

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.

5.5.3.2 Procédures d'opposition et de radiation

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.

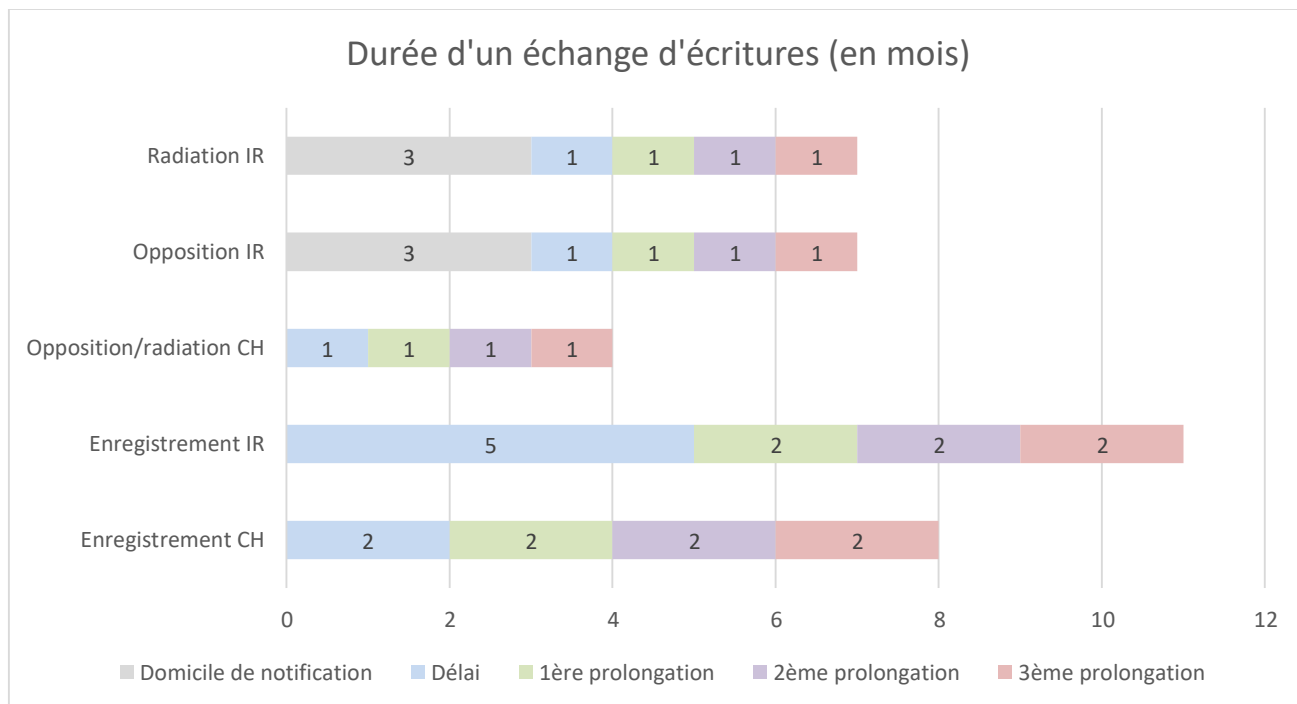
Lorsque l'opposant (dans une procédure d'opposition) ou le titulaire de la marque attaquée (dans une procédure de radiation pour défaut d'usage) doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque, l'Institut peut, sur requête motivée de la partie concernée, accorder la troisième prolongation de délai d'un mois, sans entendre la partie adverse. Une telle prolongation de délai sera en règle générale justifiée si la partie concernée ou son mandataire rencontre des difficultés à réunir des preuves d'usage de sa marque, notamment parce que le titulaire de la marque est à l'étranger.

Lorsque la demande de prolongation de délai est accordée, l'Institut impartit un nouveau délai d'une durée équivalente au premier délai imparti (cf. ch. 5.5.1, p. 31). Le délai accordé dans le cadre d'une troisième prolongation de délai peut être plus court, voire

exceptionnellement plus long, selon les circonstances du cas particulier (p. ex. en fonction de la durée du motif sérieux exigeant la troisième prolongation de délai)⁴⁷.

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.

5.5.4 Récapitulatif délais et prolongations de délai



5.5.5 Observation des délais

5.5.5.1 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 suisse (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 postal⁴⁸.

⁴⁷

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/dienstleistungen/schutzrechtuebergreifend/f/Merkblatt_Fristverlaengerungen>Weiterbehandlungen_FR_a4all.pdf.

⁴⁸ 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'attestant⁴⁹.

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).

5.5.5.2 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.

5.5.5.3 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. 54).

5.5.6 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.

5.5.7 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

⁴⁹ TF 6B_397/2012, consid. 1.1 ; TF 5A_267/2008, consid. 3.1.

recours réglé dans la PA) sont en principe de nature péremptoire⁵⁰. Il en résulte que leur inobservation entraîne la déchéance du droit subjectif y afférant.

5.5.8 Poursuite de la procédure

5.5.8.1 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.

5.5.8.2 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. 5.5.8.3, p. 36) ;
- délai pour revendiquer une priorité au sens des art. 7 et 8 LPM⁵¹ ;
- 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.

5.5.8.3 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

⁵⁰ Cf. sur la détermination de la nature d'un délai TAF B-4177/2011, consid. 3 et les réf. cit.

⁵¹ 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 omis⁵² 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 concernée⁵³.

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).

5.5.9 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 pas⁵⁴.

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

⁵² La présentation d'une requête de prolongation de délai ne suffit pas pour remplir cette condition.

⁵³ Conformément à l'art. 6 al. 1 OTa-IPI, tout paiement doit mentionner les données permettant d'identifier l'objet du paiement.

⁵⁴ 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. 86). Ces dispositions de la LPM et de l'OPM priment sur les art. 26 à 28 PA⁵⁵.

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

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 ; cf. ég. art. 27 al. 1 let. b PA) 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.

5.6.3 Contenu du dossier

Sous réserve des documents classés à part⁵⁷, le dossier de la marque, qui peut être consulté par tout intéressé, contient en premier lieu les documents suivants :

- la demande d'enregistrement, ainsi que toutes demandes de changement du registre et les demandes de prolongation de l'enregistrement ;
- l'ensemble de la correspondance entre l'IPI et le titulaire, y compris les moyens de preuve relatifs à l'imposition du signe dans le commerce, au « secondary meaning » ou à toute question de fait ou de droit ;
- les informations relatives à une éventuelle demande d'enregistrement international ;
- les éventuels règlements relatifs à la marque de garantie, à la marque collective ou à la marque géographique ;
- les informations relatives à d'éventuelles licences.

⁵⁵ CREPI, sic! 2000, 709, consid. 2 – Apex.

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

⁵⁷ Cf. ci-dessus ch. 5.6.2.

En tant que document interne de l'IPI destiné à former sa volonté et à préparer la motivation de sa décision dans un cas concret, le procès-verbal d'examen d'une marque ne fait pas partie du dossier et ne peut par conséquent pas être consulté⁵⁸.

Le dossier d'opposition fait partie du dossier de la marque faisant l'objet de cette procédure (la marque attaquée) et peut également être consulté par tout intéressé, sans restriction et sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un intérêt digne de protection⁵⁹. Le dossier de la procédure d'opposition comprend également les preuves d'usage de la marque opposante, lorsque ce dernier est contesté, sous réserve des documents à tenir secret⁶⁰.

Le dossier relatif à la procédure de radiation pour défaut d'usage fait également partie intégrante du dossier de la marque faisant l'objet de cette procédure et peut être consulté par chacun, y compris les moyens de preuve remis de part et d'autre par les parties, sous réserve des documents à tenir secret⁶¹.

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 rendre⁶².

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 Demandes d'enregistrement de marques suisses

Pour les demandes d'enregistrement de marques suisses⁶³, l'Institut donne en règle générale la possibilité au déposant de se prononcer à une seule reprise sur les motifs pouvant conduire au rejet total ou partiel d'une demande.

⁵⁸ ATF 125 II 473, consid. 4a; cf. également TAF B-95/2017, consid. 6.1.2 ss.

⁵⁹ CREPI, sic! 2000, 709, consid. 3 – Apex; cf. ég. par analogie en matière de brevet, dont la législation en la matière ne se distingue pas de celle prévue aux art. 39 LPM et 36 OPM: ATF 110 II 315.

⁶⁰ Cf. à ce propos Partie 1, ch. 5.6.2, p. 38.

⁶¹ Cf. à ce propos Partie 1, ch. 5.6.2, p. 38.

⁶² 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.

⁶³ Dans le cadre de l'examen des enregistrements internationaux, deux échanges de correspondance continuent d'être la règle. La raison en est que les refus provisoires ne sont que sommairement

Un second échange d'écritures a lieu quand :

- la notification de l'Institut était insuffisante (p. ex. insuffisance des motifs de rejet ou manque de moyens de preuve démontrant le caractère usuel) ;
- la situation de fait a changé (p. ex. lorsque le signe n'est plus admissible à la protection parce qu'il a été modifié, lorsque le déposant requiert l'enregistrement du signe en tant que marque imposée ou lorsqu'une liste des produits ou services a été précisée et qu'elle doit faire l'objet d'une notification) ;
- les circonstances du cas concret l'exigent (p. ex. lorsque, en raison du droit d'être entendu, le déposant doit pouvoir s'exprimer sur de nouveaux motifs ou moyens de preuve que l'Institut fait valoir en cours de procédure⁶⁴).

5.7.1.1.2 Enregistrements internationaux

En règle générale, l'Institut donne la possibilité au titulaire d'un enregistrement international de se prononcer jusqu'à deux reprises sur des motifs pouvant conduire au rejet total ou partiel d'une demande, le refus provisoire étant sommairement motivé.

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

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 réunies⁶⁵, 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 émis⁶⁶.

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

motivés. La concision de la motivation se justifie pour des raisons d'efficacité vu le nombre réduit de réponses dans les procédures internationales.

⁶⁴ Dans cette dernière hypothèse, l'Institut peut néanmoins renoncer à ordonner de nouveaux échanges de correspondance dès lors qu'une appréciation anticipée des preuves permet sans arbitraire de se convaincre que les moyens de preuve que pourraient produire le déposant ne peuvent pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par l'Institut, à savoir lorsqu'ils ne sont pas de nature à modifier le résultat des preuves que ce dernier tient pour acquis (ATF 138 III 374, consid. 4.3.2).

⁶⁵ P. ex. dépôt tardif de l'opposition ; absence du paiement de la taxe d'opposition ; absence de motivation, etc.

⁶⁶ 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.

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.

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.

5.7.1.1.4 Procédures liées à la tenue du registre

Dans le cadre des procédures liées à la tenue du registre (cf. Partie 3, p. 81), l'Institut donne la possibilité aux parties concernées de se prononcer, selon les circonstances du cas concret, jusqu'à deux reprises sur les irrégularités que l'Institut soulève relativement à la demande. Lorsque la procédure oppose deux parties, l'Institut n'ordonne en règle générale qu'un seul échange d'écritures, de manière à permettre à la partie de se prononcer sur les arguments développés par la partie adverse (cf. art. 31 PA).

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 adverse⁶⁷. 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 délai⁶⁸.

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)⁶⁹.

⁶⁷ Concernant le droit de répliquer : cf. notamment ATF 139 I 189, consid. 3.2 et les réf. cit.

⁶⁸ 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.

⁶⁹ TAF B-5557/2011, consid. 2 – (fig.) / (fig.).

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)⁷⁰, 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 opinion⁷¹.

5.8 Langue de la procédure

La liberté de la langue est garantie devant l'Institut⁷². 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 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. 42), 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. 89), 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

⁷⁰ 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.

⁷¹ 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.

⁷² TAF B-1297/2014, consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.

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 procédure⁷³. 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 en droit d'attendre d'un mandataire qui exerce son activité en Suisse qu'il comprenne les langues officielles de la Confédération⁷⁴.

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 y renoncer si la partie adverse donne son consentement (art. 33a al. 3 PA).

6. Suspension

L'Institut peut, par voie de décision incidente⁷⁵, 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 parallèle⁷⁶. 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.

⁷³ TAF B-1297/2014, consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.

⁷⁴ TF 4A_302/2013, consid. 6 et les réf. cit.

⁷⁵ Sur la notion de décision incidente, voir ch. 8.2, p. 51.

⁷⁶ 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.

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 est en principe accordée 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 consentement⁷⁷. Lors de procédures longues, suspendues depuis plusieurs années, il 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. 240).

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 contrôlé⁷⁸.

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

⁷⁷ Cf. aussi art. 33b al. 1 PA.

⁷⁸ TAF B-5688/2009, consid. 5.1 et les réf. cit.

pertinents⁷⁹. 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. 50).

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. 48). Dans les autres cas, le retrait d'une demande de la partie est confirmé par écrit.

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 condition⁸⁰. 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)⁸¹.

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

⁷⁹ TAF B-4820/2012, consid. 3.2.1 et les réf. cit. – Absinthe / Fée verte / La Bleue.

⁸⁰ 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).

⁸¹ 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.

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.

Si la protection en Suisse d'un enregistrement international est refusée pour des motifs absolus d'exclusion pour les mêmes produits et services⁸², la procédure d'opposition devient également sans objet.

7.3 Frais de procédure et 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 cause⁸³.

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).

⁸² Pour les enregistrements internationaux, l'examen des motifs absolus n'a souvent lieu qu'après la réception d'une opposition.

⁸³ Cf. 11.2, p. 54.

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.

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 marché⁸⁴, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.– par échange d'écritures ordonné par l'Institut⁸⁵. 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.–⁸⁶.

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 succombe⁸⁷. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens)⁸⁸. Si l'opposition ou la demande de radiation n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition,

⁸⁴ CREPI, sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER ; CREPI, sic! 1998, 305, consid. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina.

⁸⁵ Cf. aussi CREPI, sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER.

⁸⁶ 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.

⁸⁷ Art. 66 LTF et art. 63 PA.

⁸⁸ Cf. aussi art. 68 LTF et art. 64 PA.

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 cause⁸⁹. 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.

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 procédure⁹⁰.

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 désistement⁹¹. 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

⁸⁹ P. ex. dans le cas d'une décision de non-entrée en matière sans échange d'écritures selon l'art. 22 al. 1 OPM.

⁹⁰ CREPI, sic! 2002, 759, consid. 2 – DIRIS.

⁹¹ ATF 105 III 135, consid. 4.

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 procédure⁹².

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'information⁹³. 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 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'opposant⁹⁴. 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 déposée⁹⁵, 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.

⁹² IPI, sic! 1998, 337 ; CREPI sic! 1998, 308, consid. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina ; CREPI, sic! 1998, 583, consid. 2 – Groupe Schneider / Schneider.

⁹³ CREPI, sic! 2002, 442, consid. 2 – AÏROL (fig.) / AIROX.

⁹⁴ CREPI, sic! 1998, 308, consid. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina.

⁹⁵ Selon la CREPI au moins deux semaines (cf. CREPI, sic! 2002, 442, consid. 6 – AÏROL (fig.) / AIROX).

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 valide⁹⁶ ;
- 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), sauf si la décision à notifier concerne un enregistrement international (cf. ci-dessous ch. 7.4.4).

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. 97). Demeure réservée la notification selon la Règle 23^{bis} RxC (cf. ci-dessous ch. 7.4.4).

7.4.4 Notification selon la Règle 23^{bis} RxC

Lorsque la décision à notifier concerne un enregistrement international dont le titulaire n'a pas de domicile de notification en Suisse, l'Institut notifie son dispositif à la partie par l'intermédiaire de l'OMPI, en application de la Règle 23^{bis} RxC⁹⁷.

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).

⁹⁶ 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.

⁹⁷ Cf. Newsletter IPI 2018/1 Marques

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 doute⁹⁸.

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).

⁹⁸ TAF B-4363/2013, consid. 1.4.1.1 et les réf. cit.

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 ordinaire⁹⁹. La décision entre en force 30 jours après sa notification¹⁰⁰.

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)¹⁰¹. 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 droit¹⁰². 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 même¹⁰³.

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. 39).

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 marque¹⁰⁴. 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

⁹⁹ ATF 91 I 94, consid. 3a ; ATF 124 V 400, consid. 1a.

¹⁰⁰ Art. 33 let. e LTAF en relation avec l'art. 50 PA.

¹⁰¹ ATF 133 III 580, consid. 2.1.

¹⁰² ATF 101 II 375, consid. 1 ; ATF 116 II 738, consid. 2a.

¹⁰³ 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.

¹⁰⁴ CREPI, sic! 2004, 932 – BIN LADIN.

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 procédure¹⁰⁵.

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 décision¹⁰⁶. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral tirée de l'art. 4a Cst., 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 avant¹⁰⁷. 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 délais¹⁰⁸.

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 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 décision¹⁰⁹. 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 requérant¹¹⁰.

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.

¹⁰⁵ ATF 107 V 191, consid. 1.

¹⁰⁶ ATF 120 Ib 42, consid. 2b ; voir également : TF 2C_349/2012, consid. 4.2.1 et 5.1 et les réf. cit.

¹⁰⁷ ATF 127 I 133, consid. 6 et les réf. cit.

¹⁰⁸ ATF 127 I 133, consid. 6.

¹⁰⁹ ATF 113 Ia 151, consid. 3 avec références.

¹¹⁰ ATF 121 II 273, consid. 1a/aa.

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>). Les taxes pour procédure d'examen accélérée ne peuvent pas être payées par carte de crédit¹¹¹.

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 courant¹¹², cet ordre doit contenir le numéro du compte à débiter ainsi que les indications permettant de déterminer clairement le but du paiement. L'ordre de débiter un compte courant secondaire dans le cas où le compte courant habituel n'est pas suffisamment alimenté n'est pas pris en compte¹¹³. Des remarques du client sur le formulaire telles que « débiter le compte » ou « à charge de mon compte » seront traitées comme des ordres de débiter le compte, à la condition que le but du paiement soit clairement déterminé et qu'il ressorte sans autre de ces remarques. Si l'acte 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'opposition¹¹⁴.

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).

¹¹¹ Newsletter 2018/02-03 Marques

¹¹² Ces conditions générales sont publiées sous <https://www.ige.ch/fr/prestations/services-en-ligne-et-centre-de-telechargement/communication-et-paiement/compte-courant.html> .

¹¹³ Newsletter 2018/08 Marques

¹¹⁴ CREPI, sic! 2001, 526, consid. 4 et 5 – Tigermarket (fig.) ; TAF B-5165/2011, consid. 3.2 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

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 mandataire¹¹⁵. 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 compte¹¹⁶.

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).

¹¹⁵ TF 9C_94/2008, consid. 5.2 et les réf. cit.

¹¹⁶ 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. 66).

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. 56). 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 électronique³ 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. 21). Il existe une exception pour les marques collectives qui ne peuvent pas être déposées par une personne physique (cf. Partie 5, ch. 10.1 ss, p. 212), et des règles spéciales pour les marques géographiques (cf. Partie 5, ch. 11.4, p. 216).

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).

¹ Concernant le report de la date de dépôt, cf. ch. 3.7, p. 66.

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

³ <https://e-trademark.ige.ch/>

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 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. 26).

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 conventionnelles⁴, 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 objective⁵, 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)⁶. Une description de la marque est exigée, lorsqu'elle est nécessaire pour garantir une définition précise de l'objet de la protection (cf. p. ex. ch. 3.2.9, p. 62).

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. 60). Lorsque le signe est déposé électroniquement, la reproduction déterminante est celle ressortant de l'extrait du registre « Certificat de dépôt », lequel est imprimé par l'Institut sur une imprimante étalonnée pour rendre des couleurs exactes, ce qui permet de garantir que la ou les couleurs reproduites correspondent à celle(s) sur la demande d'enregistrement.

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

⁴ Motifs, marques de couleur, marques tridimensionnelles, marques de position, marques de mouvement, hologrammes.

⁵ Pour les marques olfactives voir TAF B-4818/2010, consid. 6.3.1 – Odeur d'amandes grillées (marque olfactive).

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

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. 56).

3.2.1 Revendication de couleur(s)

En l'absence d'une revendication de couleur, la marque est protégée dans toutes les couleurs possibles⁷. 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 entre parenthèses 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 :



CH 649 873

(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. 272) 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/figuratives⁸.

⁷ ATF 134 III 406, consid. 6.2.2 - VSA Verband ASA Association des entreprises suisses d'ascenseurs (fig.).

⁸ 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

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). 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. 59.

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 angles⁹. 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.

imprimables qui résultent de la norme ISO 8859-15 (cf. Annexe, p. 272). Les signes „¶“, „n“ ou „^J“ peuvent en particulier être déposés comme (parties de) marques verbales.

⁹ 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 x 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

Une marque de position se caractérise par un élément immuable (signe de base) toujours placé sur le produit dans la même position¹⁰. La reproduction doit permettre de définir clairement l'objet de la protection (signe de base), à savoir pour quelle partie de l'objet représenté la protection à titre de marque est demandée. A cette fin, le déposant peut par exemple utiliser des traits pointillés pour reproduire les parties de l'objet qui ont pour seule fonction de montrer la position et qui sont, de ce fait, exclues de la protection. Il peut ajouter des clarifications dans la demande d'enregistrement.

Une marque de position ne peut être demandée que pour les produits ou les services relevant de la même classe qui sont susceptibles d'être représentés entièrement ou partiellement¹¹, sinon l'objet de la protection ne peut pas être clairement défini.

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).

¹⁰ Cf. ATF 143 III 127, consid. 3.3.3 – Semelle de chaussures (marque de position).

¹¹ P. ex. la représentation d'une poche arrière pour des « jeans » (cl. 25).

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. 58) pour une marque olfactive¹². 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. 58). 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. 66). 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)¹³.

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. 57). 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.

¹² TAF B-4818/2010, consid. 6.2.2 – Odeur d'amandes grillées (marque olfactive).

¹³ Pour plus de détails, cf. Partie 5, ch. 10.2, p. 212 (pour les marques collectives), Partie 5, ch. 10.3, p. 213 (pour les marques de garantie) et Partie 5, ch. 11.5, p. 216 (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).

La présentation d'un document de priorité n'est pas obligatoire. Dans les cas peu clairs, l'Institut peut toutefois exiger qu'un document de priorité soit produit¹⁴. C'est par exemple le cas lorsqu'une priorité partielle est revendiquée et qu'il ne ressort pas clairement de la correspondance avec le déposant ou le mandataire pour quels produits ou services la priorité est revendiquée. L'Institut exige aussi la présentation d'un document de priorité lorsque les indications relatives à la priorité sur la demande d'enregistrement semblent erronées ou lacunaires. Le déposant doit produire le document de priorité dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt (art. 14 al. 1 OPM)¹⁵. 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 respecté¹⁶.

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 compétente¹⁷.

Un simple certificat de dépôt ne constitue pas un document de priorité suffisant parce qu'il n'apporte pas la preuve que l'autorité compétente a entrepris un examen formel après le dépôt et attribué une date de dépôt à la demande.

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

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

¹⁵ L'Institut émet une notification en temps utile pour permettre au déposant de respecter le délai de remise du document de priorité.

¹⁶ Cf. CREPI, sic! 2006, 182 – KEW.

¹⁷ 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. 27).

demande d'enregistrement ou de la marque ou du transfert du droit de priorité¹⁸. 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 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 pratique¹⁹.

S'agissant de la procédure de revendication d'une priorité découlant du principe de réciprocité, voir ch. 3.4.1, p. 64.

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 minimale 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

¹⁸ 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.

¹⁹ 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.

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 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. 54).

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 marque²⁰ ;
- le signe est modifié de manière essentielle, autrement dit lorsque la modification permet l'enregistrement de la marque²¹ ou qu'un élément déterminant pour l'impression générale qui se dégage du signe 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).

²⁰ 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.

²¹ Seule exception : la formulation d'une revendication de couleur négative pour les signes qui contiennent un élément susceptible d'être confondu avec la croix suisse ou le signe protégé de la Croix-Rouge (cf. Croix fédérale et emblème de la Croix-Rouge dans les marques et dessins et modèles : nouvelle pratique, sic! 2000, 553).

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. 57).

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).

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)²².

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 dépôt²³.

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

²² Cf. Partie 6, ch. 5.3.5, p. 245.

²³ TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 – G5, cf. ch. 4.5, p. 73.

imparti, l'Institut rejette la demande (art. 30 al. 2 let a LPM en relation avec l'art. 11 OPM)²⁴. 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).

4.2 Classification de Nice

La Classification de Nice se compose de trois parties :

- Les *intitulés des classes* sont des indications générales relatives au domaine dont relèvent les produits ou les services d'une classe. Les intitulés des 45 classes de la version actuelle de la Classification de Nice peuvent être téléchargés du site internet de l'Institut en format PDF (<https://www.ige.ch>). L'utilisation de ces intitulés dans une liste de produits et de services est expliquée au ch. 4.4.
- Les *notes explicatives* indiquent, au moyen d'exemples, quels produits ou services sont englobés ou non sous un numéro de classe spécifique. Elles sont consultables sur le site internet de l'OMPI, mis en lien sur le site internet de l'Institut (<https://www.ige.ch>) sous « Classification de Nice ».
- La *liste alphabétique*, non exhaustive, comporte actuellement quelque 9000 produits et services concrets avec leur numéro de classe. Les termes de la liste alphabétique sont référencés dans l'Aide à la classification²⁵.

Les notes explicatives accompagnant chaque classe et la liste alphabétique des produits (34 classes) et des services (11 classes) 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 des intitulés des classes, des notes explicatives ou de la liste alphabétique, les critères suivants doivent être appliqués selon les remarques générales de 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.

²⁴ TAF B-3920/2011, consid. 2 – GLASS FIBER NET.

²⁵ <https://wdl.ige.ch/wdl/>

- 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 Formulation de la liste des produits et services

La liste des produits et services doit être rédigée en français, en allemand ou en italien (cf. aussi ch. 4.8, p. 75). Les produits et services doivent être désignés en termes précis et munis du numéro de classe correct (art. 11 OPM).

4.3.1 Signes de ponctuation

Il est important de veiller à une ponctuation correcte. Séparer les termes par des signes de ponctuation incorrects peut avoir pour conséquence un changement de signification et, de ce fait, une mauvaise classification.

Les règles ci-après doivent être respectées :

- Toujours mettre un point à la fin d'une classe. Ne pas séparer par un point les produits et services appartenant à une classe. Ecrire en toutes lettres les abréviations, par exemple « en particulier » et non « en partic. ».
- Séparer les produits ou services ou les groupes de produits ou services par des points-virgules ; les virgules ne sont utilisées que pour séparer les produits ou services dans un groupe ou pour préciser certaines caractéristiques des produits ou services revendiqués.

Utiliser les virgules ou points-virgules de façon erronée peut conduire à de fausses interprétations. Voici quelques exemples pour illustrer ce propos :

- Cl. 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; tous les produits précités de provenance suisse.

Dans cette liste, la limitation géographique porte sur tous les produits de la classe indiquée en raison de la séparation par le point-virgule.

- Cl. 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, tous les produits précités de provenance suisse.

Dans ce deuxième exemple, la limitation porte sur tous les produits sauf les bières, qui sont clairement séparées des autres produits, et donc aussi de la limitation géographique, par un point-virgule.

- Cl. 41 Publication de livres, de journaux, de périodiques; revues.

Dans cet exemple, les revues sont séparées des autres services par un point-virgule, raison pour laquelle il convient de supposer que le déposant revendique les « revues » comme produit et non comme service (« publication de revues »).

Des contraintes informatiques interdisent toute utilisation d'autres signes de ponctuation. En règle générale, ceux-ci peuvent être remplacés facilement, par exemple :

- Cl. 25 Vêtements, en particulier : pantalons et blouses.

Le double point doit être supprimé.

- Cl. 30 Croissants aux noix/aux amandes.

La barre oblique peut être remplacée par un « et ».

- Cl. 30 Tourtes aux noix et/ou au chocolat.

L'utilisation de l'expression « et/ou » est généralement sujette à interprétation. Dans l'exemple susmentionné, il ne ressort pas clairement de la liste si la protection est demandée pour des tourtes aux noix et des tourtes au chocolat ou si le déposant ne souhaite pas se fixer entre la protection de tourtes aux noix ou la protection de tourtes au chocolat. Afin de lever toutes ambiguïtés, les différents produits doivent être liés par un « et ».

4.3.2 Répétitions

Si, au sein d'une classe, un produit ou un service est mentionné deux fois par une description identique, l'Institut biffe une mention d'office.

4.3.3 Enumérations

Une énumération exhaustive est introduite par l'expression « à savoir ». En général, une énumération exhaustive sert à préciser le terme trop vague (et donc non classable) qui la précède, par exemple dans la classe 20 « Produits en matières plastiques, à savoir des figurines, des crucifix, des décorations pour gâteaux ».

Si le déposant revendique la protection pour une indication générale, mais qu'il souhaite mettre l'accent sur certains produits ou services, il peut introduire l'énumération par les expressions « en particulier », « notamment » ou « y compris ». Il faut toutefois que l'indication générale précédant cette énumération puisse être clairement attribuée à une classe. On peut ainsi procéder comme suit :

- Cl. 25 Vêtements, en particulier des pantalons et des vestes.

Mais la formulation suivante est exclue parce que l'indication générale est trop vague :

- Cl. 20 Produits en matières plastiques, en particulier des figurines.

Une expression comme « etc. » à la fin d'une énumération n'est pas non plus admise ; trop vagues, de telles énumérations ne permettent pas de déterminer avec précision les produits et services pour lesquels la protection est demandée.

4.3.4 Formulation de limitations

Une limitation permet en règle générale de surmonter un obstacle à la protection (art. 2 LPM) ou de se distinguer par rapport à d'autres marques (pouvant prêter à confusion). Lors de la formulation d'une limitation, l'objet de la protection (les produits ou services revendiqués) doit rester précis (art. 11 OPM). Les indications qui ne désignent pas des caractéristiques objectives et intrinsèques des produits ou des services concernés n'ont dès lors pas leur place dans une liste de produits et services (cf. ch. 4.15).

Exemples de limitations qui ne sont pas admises :

- Les limitations relevant purement du domaine du marketing, telles que celles relatives à l'aire géographique de distribution (p. ex. : « produits proposés uniquement en Suisse romande ») ou au prix (p. ex. : « tous les produits uniquement dans le segment du luxe »).
- Les formulations qui renvoient à l'usage que le titulaire entend faire des produits : la désignation « boissons alcooliques pour la consommation lors de fêtes » n'est pas claire. Il n'est pas possible de distinguer objectivement des boissons alcooliques selon l'endroit ou l'occasion de leur consommation.

- La limitation « pas en relation/en rapport avec XY » ne permet pas d'exclure un contenu thématique. A titre d'exemple, si des livres portant sur des thèmes juridiques doivent être exclus, une formulation telle que « livres n'ayant pas pour thème le droit et la jurisprudence » serait pertinente.
- Les limitations se rapportant à des entreprises ou à leurs logos : « parties de véhicules, à l'exclusion de celles pour Volkswagen » ou « tous les produits sans logo ou écusson du club de sport YB » ne sont pas des désignations précises.
- Les formulations ayant pour but de limiter le public cible, telles que « machines à coudre pour couturières professionnelles » ne sont en règle générale pas admises. Les cercles des destinataires visés peuvent uniquement être limités par des caractéristiques objectives et inhérentes aux produits ou services concernés. La manière dont une « machine à coudre pour couturière professionnelle » se distingue d'une machine à coudre pour couturière amatrice n'est pas claire. De plus, les caractéristiques objectives et inhérentes aux produits concernés ne permettent pas d'exclure que ces derniers soient utilisés uniquement par ce groupe de personnes.
- Les limitations par des termes qui ne tombent pas sous le libellé des indications générales précédant lesdits termes, telles que « pâtisserie, à l'exception de la levure » ou « instruments de musique, à l'exception des pupitres à musique ».
- Les limitations qui ne font pas sens: si des indications générales telles que « appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) » en classe 9 sont revendiquées et limitées par « tous les produits précités à l'exception des produits dans le domaine de la fabrication et de l'application de préparations médicinales », cela ne fait pas sens. En effet, ces produits ne servent généralement ni à la fabrication ni à l'application de préparations médicinales.

4.3.5 Références à d'autres classes dans la liste

Les désignations de produits ou de services qui se réfèrent de manière générale à d'autres classes ou à des classes revendiquées dans une liste donnée ne sont pas considérées comme précises. De tels renvois peuvent en outre s'avérer problématiques en cas de radiations partielles de marques enregistrées. C'est pourquoi les renvois à d'autres classes ne sont pas admis. Par exemple, des désignations comme : « Réparation de produits de la classe 7 » (cl. 37) ou « Transport des boissons revendiquées de la classe 32 » (cl. 39) sont rejetées, et le déposant est invité à nommer les produits qui doivent être réparés ou transportés. Les désignations pourraient être précisées comme suit : « Réparation de pièces de machine » (cl. 37) ou « Transport de boissons » (cl. 39).

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

Les indications générales figurant dans les intitulés des 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 protégés²⁶. 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, « repassage du linge » en classe 37, « services d'agences 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 classe²⁷.

4.5 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 telle²⁸. 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

²⁶ TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.2 – G5.

²⁷ Cf. TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 – G5.

²⁸ Cf. art. 9 al. 1 TLT de Singapour.

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).

4.6 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. 4.7). 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 la signification du terme selon le langage courant²⁹, dans la mesure où elle est compatible avec la systématique de la classification. Enfin, il faut également prendre en considération les définitions légales du terme³⁰.

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.

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

Lors de l'examen d'une liste de produits ou de services, 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 (cf. ch. 4.6). 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.

Relevons qu'il n'est souvent pas possible de rattacher clairement un service à une seule indication générale figurant dans les intitulés des classes ou à un terme de la liste alphabétique sur la base de sa désignation. Par ailleurs, que ce soit pour les produits ou pour les services, l'ajout « pour autant qu'ils soient compris dans cette classe » ne permet pas de faire en sorte que les termes formulés de manière imprécise soient conformes aux exigences légales.

²⁹ TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 - Luminous ; TF 4A_444/2013, consid. 5.4.2 – G5.

³⁰ 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).

Aucune précision n'est en revanche nécessaire dans les exemples suivants :

- « Pommades, crèmes, lotions » en classe 3 est admis (produits à usage cosmétique).
- « Pommades, crèmes, lotions » en classe 5 est admis (produits à usage médical).
- « Moulins à café » en classe 7 est admis (moulins à café électriques).
- « Moulins à café » en classe 21 est admis (moulins à café non électriques).
- « Destruction d'animaux nuisibles » en classe 37 est admis (service de lutte antiparasitaire).
- « Destruction d'animaux nuisibles » en classe 44 est admis (destruction pour l'agriculture, la pisciculture, l'horticulture et la sylviculture).
- « Organisation d'expositions et de foires » en classe 35 est admis (à buts économiques et publicitaires).
- « Organisation d'expositions et de foires » en classe 41 est admis (à usage culturel et éducatif).

Exemples de termes imprécis :

- « Gommages à mâcher » en classe 5 : dans le langage courant, une gomme à mâcher est une sucrerie et relèverait de la classe 30. Pour pouvoir classer des gommages à mâcher dans la classe 5, il faut impérativement faire suivre le terme de l'expression « à usage médical ».
- « Vêtements » n'est pas accepté en classe 9, parce que, dans le langage courant, les vêtements sont un produit qui relève clairement de la classe 25. Pour pouvoir classer des vêtements en classe 9, il faut apporter une précision, par exemple « vêtements de protection contre le feu ».
- « Produits destinés à la décoration d'intérieur » en classe 20 : ce terme est à ce point vague que ni l'indication du numéro de classe ni l'usage courant ne permettent de supposer qu'il s'agit de meubles ou d'autres produits de la classe 20. Il pourrait aussi s'agir de « lampes » (cl. 11), de « tableaux » (cl. 16) ou de « tapis » (cl. 27). Il faut donc préciser le terme.
- « Services en relation avec des cartes de crédit » en classe 36 : même en considérant le numéro de classe, ce terme est trop vague. Les services revendus doivent être désignés de manière précise, par exemple « émission de cartes de crédit » (cl. 36), « surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet » (cl. 42) ou « services de détection de fraudes dans le domaine des cartes de crédit » (cl. 45).

4.8 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. 42). 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 30 « boulettes de riz (Onigiri) »).

4.9 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.

4.10 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.

4.11 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).

4.12 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 services³¹. Par ailleurs, les services qui permettent l'accès à des réseaux de données, des banques de données et des sites internet sont considérés comme des services de télécommunication et appartiennent à la classe 38.

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

4.13 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 »³². Il s'agit de services qui ne sont pas destinés aux consommateurs finaux, mais aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs ou aux producteurs³³. La vente au détail doit donc être comprise comme un genre particulier de promotion des marchandises³⁴. 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 concernées³⁵. 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.

4.14 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

³¹ CREPI, sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); TF, sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

³² Classification de Nice, note explicative relative à la classe 35.

³³ 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.

³⁴ Cf. Partie 6, ch. 6.1.3, p. 253.

³⁵ TAF B-516/2008 – AFTER HOURS.

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 doit être faite lorsqu'un terme est considéré comme suffisamment précis en application de la « pratique des classes » (cf. ch. 4.7). 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 ».

4.15 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 services³⁶. 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,

³⁶ Cf. TAF B-5642/2014, consid. 9.2 – EQUIPMENT.

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.

Il n'est pas permis d'utiliser une marque dans une liste de produits et services pour désigner un produit. Une marque ne décrit pas les caractéristiques objectives et intrinsèques d'un produit ou d'un service. De plus, il importe aussi de préserver les marques d'une dilution de leur valeur en raison d'un usage en tant qu'indication purement générique. Lors de l'examen, les règles détaillées sous le ch. 4.6 « Définition des termes » s'appliquent. Lorsqu'un terme est suivi du symbole ® dans un dictionnaire courant (p. ex. Le Petit Robert ou le Duden), son emploi dans la liste des produits et services en tant que désignation générique n'est pas autorisé.

L'emploi de noms géographiques dans une liste de produits et services peut avoir pour conséquence des fausses interprétations. C'est pourquoi l'usage de tels termes fait l'objet d'une notification par l'Institut. Par exemple, il ne ressort pas de manière claire du terme « nouilles de riz chinoises », si les nouilles de riz sont de provenance chinoise ou s'il s'agit de nouilles de riz préparées à la mode chinoise. L'emploi de noms géographiques n'est admis que si le terme revendiqué est une désignation générique, par exemple « quinquina à usage médical » en classe 5 ou « papier japon » en classe 16.

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 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 Mexique³⁷. 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.

4.16 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 :

³⁷ Selon l'Accord agricole du 27 novembre 2000 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique ; RS 0.632.315.631.11.

- Les indications générales des intitulés des classes de la Classification de Nice sont disponibles en format PDF en français, en allemand et en italien 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 (**nouvelle pratique au 01.01.2020 – cf. [Newsletter 2019/10](#)**) ou courriel (à tm.admin@ekomm.ipi.ch). Les demandes requérant la forme écrite (radiation totale ou partielle – ch. 4.6 et 4.10, p. 85 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. 82 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. 56), de l'examen formel (art. 16 OPM, cf. Partie 2, ch. 3, p. 57) et de l'examen matériel (art. 17 OPM, cf. Partie 5, p. 105 ss), 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. 88) et les enregistrements internationaux désignant la Suisse (cf. Partie 4, ch. 3, p. 97) 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. 11, p. 214). 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. 25).

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

Les marques comprenant une armoirie au sens de la LPAP ou un élément susceptible d'être confondu avec une armoirie ne peuvent faire l'objet d'un transfert (cf. Partie 5, ch. 9.5, p. 211).

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. 82). 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.

Par ailleurs, les marques comprenant une armoirie au sens de la LPAP ou un élément susceptible d'être confondu avec une armoirie ne peut faire l'objet d'une cession partielle (cf. Partie 5, ch. 9.5, p. 211).

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

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. 27).

(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 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).

L'octroi de licence est illicite pour tout signe comprenant une armoirie au sens de la LPAP ou un signe susceptible d'être confondu avec une telle armoirie ; il en va de même des signes enregistrés en vertu d'un droit de poursuivre l'usage au sens de l'art. 35 LPAP (cf. Partie 5, ch. 9.5, p. 211).

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.

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. 27).

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 valable (art. 30 OPM)³. 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 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 équivaudrait 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.

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. 27).

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 rejetées incluses ; art. 38 al. 1 OPM). Ces renseignements ne comprennent que les données qui seraient publiées lors de

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).

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, 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. 5.6.3, p. 38).

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 les données figurant dans la demande d'enregistrement et, en cas de modifications subséquentes, les données actuelles.

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

Partie 4 – Enregistrements internationaux

1. Introduction

Le système de Madrid est régi par deux traités indépendants, l'AM et le PM. Comme toutes les parties contractantes ont adhéré au PM et qu'il n'est plus possible d'adhérer à l'AM seulement (« gel de l'application » de l'art. 14.1) et 2)a) de l'AM), c'est le PM qui s'applique dans toutes les procédures. L'art. 9^{sexies} PM prévoit toutefois que les déclarations faites par un pays membre de l'AM et du PM permettant l'allongement du délai d'examen et la perception d'une taxe individuelle sont sans effet dans ses relations avec un autre pays membre de l'AM et du PM¹, donnant ainsi la possibilité au titulaire de bénéficier des dispositions plus favorables de l'AM.

A fin décembre 2018, le système de Madrid compte 103 membres.

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 Concernant les taxes à payer (voir ch. 2.2.2, p. 89) et le délai de refus (voir ch. 3.2.1, p. 101).

(<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. 64 ; art. 4 CUP).

Lorsque la demande internationale se fonde sur un enregistrement de base (cf. ch. 2.1, p. 88), 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. 88), 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 (nouvelle pratique au 01.01.2020 – cf. [Newsletter 2019/08-09](#))**. La demande est transmise à l'OMPI dès que les taxes sont payées et que les défauts formels sont corrigés. Si les taxes 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. 96).

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 à l'art. 5 PM (cf. ch. 3.2, p. 101).

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. 98).

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 et transmet la requête à l'OMPI une fois que les taxes ont été payées (*nouvelle pratique au 01.01.2020 – cf. Newsletter 2019/08-09*).

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. 88).

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. 94).

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. 88).

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. 94). 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. 94), l'inscription d'une renonciation n'entraîne pas la suppression définitive de l'enregistrement international. Seules 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 25.1)a)iv) RexC)

Les modifications du nom et de l'adresse du titulaire sont également inscrites au registre international (lorsque le titulaire est une personne morale, ceci inclut également l'introduction ou la modification des indications relatives à la forme juridique de ce titulaire ou de l'Etat dans lequel il a été constitué). 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 25.1)a)i) RexC)

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

2.5 Autres inscriptions relatives à des enregistrements internationaux

2.5.1 Licence (règle 20^{bis} 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. 4^{bis} 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. 94).

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. 92) et la radiation totale qu'une renonciation (cf. ch. 2.4.3, p. 92).

2.5.4 Dépendance/indépendance (art. 6.3) 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 tard³.

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. 95).

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. 94) 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). Après examen de la demande 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

³ Pour la notion de « procédure », voir ATF 134 III 555.

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.

2.5.8 Division d'un enregistrement international (règle 27^{bis} RexC)⁴

Lorsque le titulaire d'un enregistrement international désignant la Suisse le souhaite, il peut demander à l'Institut que la partie suisse de son enregistrement international soit divisé en plusieurs enregistrements internationaux, cette demande devant préciser de quelle manière les produits ou les services sont à répartir. La division aboutit à des enregistrements juridiquement indépendants qui conservent la date de dépôt et de priorité de l'enregistrement initial. Les enregistrements divisés peuvent ensuite être fusionnés (règle 27^{ter} RexC).

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. 90). 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.

⁴ En vigueur à partir du 1^{er} février 2019.

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 de l'art. 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. 89)⁵. 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 position⁶. 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 mois⁷, selon les cas (cf. ch. 3.2.1, p. 101). Ce délai court dès la notification de

⁵ 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.).

⁶ 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/andere/Swissness/f/swissness_verordnungen_f/OPM_Rapport_explicatif_FR.pdf .

⁷ La Suisse ayant émis la déclaration correspondante, le délai peut être prolongé à 18 mois (art. 5.2)b PM).

l'enregistrement international aux offices des parties contractantes désignées. L'examen se termine par une déclaration d'octroi (cf. ch. 3.1.2, p. 98) ou un refus provisoire de protection (cf. ch. 3.1.3, p. 98).

3.1.2 Octroi de la protection (règle 18^{ter} 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) PM et règle 17 RexC). L'Institut 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'OMPI⁸ (cf. ch. 2.4.2, p. 92). 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^{er} 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 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. 92). 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. 94). 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

⁸ 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. 102).

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. 92).

3.1.6 Confirmation ou retrait d'un refus provisoire (règles 18^{ter} 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 protection⁹. L'Institut dispose d'un délai de 18 mois pour notifier un refus provisoire lorsque l'enregistrement international relève du PM¹⁰. 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. 103).

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 obligatoires¹¹. 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. 98).

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

Lorsqu'il existe des motifs 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.

⁹ Cf. TAF, sic! 2009, 417, consid. 3 – Sky / SkySIM ; TAF, sic! 2008, 51, consid. 2 – Tête de guitare (marque tridimensionnelle).

¹⁰ La Suisse ayant fait la déclaration prévue à l'art. 5.2)b) PM.

¹¹ Cette règle a en particulier pour but d'informer les titulaires sur le sort de leur enregistrement international dans les parties contractantes désignées.

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. 31). 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. 26). 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. 25). Une procuration par substitution de la part du mandataire inscrit auprès de l'OMPI est admise.

Lorsque l'Institut fait une proposition concrète de limitation de la liste des produits 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. 102). 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. 92). 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. 102, 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. 5.5.8, p. 36.

3.2.8 Procédure d'examen accélérée

L'art. 18a OPM prévoit que le titulaire d'un enregistrement international peut demander que l'examen soit entrepris selon une procédure accélérée. S'agissant des conditions formelles liées à cette procédure, cf. Partie 2, ch. 3.5, p. 65.

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 formels ou absolus.

A) Demande 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 l'enregistrement international 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 formels ou absolus. La procédure se poursuit alors selon les ch. 3.2.3 à 3.2.6, p. 101 ss.

B) Demande 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. 88).

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. 165.

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. 115).

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. 165.

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. 119) et les signes non conventionnels (cf. let. B, p. 146). 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 ATF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle) ; cf. également ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle).

¹⁰ ATF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position) ; 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.

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. 139.

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. 175, et ch. 8.4.7.2, p. 182.

¹⁴ Cf. ch. 4.4.9.2, p. 134, et ch. 8.6.1, p. 187.

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. 166 ss, et ch. 8.7 ss, p. 195 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. 74 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. Lorsque le signe est déposé électroniquement, son admissibilité à la protection est appréciée sur la base de la reproduction ressortant de l'extrait du registre « Certificat de dépôt » imprimé par l'Institut sur une imprimante étalonnée pour rendre des couleurs justes. 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 TF 4A_618/2016, consid. 4.3 – CAR-NET ; TAF B-283/2012, consid. 7.1.2 – NOBLEWOOD. 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. 162).

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

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

²⁰ Cf. ATF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position) ; 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-5183/2015, E. 5 – Rose (marque de couleur) ; 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. 116.

²³ Cf. ATF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position) ; 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; cf. ch. 4.3.2, p. 117.

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-2217/2014, consid. 3.1 – BOND ST. 22 LONDON (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-4697/2014, consid. 5.3 – Apotheken Cockpit ; 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, consid. 3 – Paris RE.

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. Il suffit par exemple que les professionnels perçoivent un signe comme descriptif pour que celui-ci soit considéré comme appartenant au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM³⁶. Concernant l'appréciation des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 2 let. d LPM, cf. ch. 6, p. 164.

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 ; autre avis TAF B-7995/2016, consid. 4.1 – TOUCH ID.

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. 164).

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 p. ex. composition du signe⁵¹, sens, produits ou services désignés⁵²). Des décisions

⁴² Cf. TAF B-8069/2016, consid. 4.3 – FLAME ; 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.)/TGMESSE (fig.).

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-2781/2014, consid. 7.2 – CONCEPT+ ; TAF B-1710/2008, consid. 4.1 – SWISTEC), un mot utilisé seul n'est pas comparable à une marque verbale contenant un élément verbal additionnel (TAF B-1580/2008, consid. 5.2 – A-Z) ; cela vaut également pour les signes dont l'un des éléments est identique (TAF B-1456/2016, consid. 7.3 – SCHWEIZ AKTUELL) ; les marques imposées, enfin, ne sont pas comparables aux marques dont le caractère distinctif originaire est contesté (TAF B-1456/2016, consid. 7.3 – SCHWEIZ AKTUELL).

⁵² Selon TF 4A_261/2010, consid. 5.1 s. – V (fig.), TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER ; TAF B-2894/2014, consid. 6.2 – Lampe de poche avec trous (marque de position) et TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver, l'égalité de traitement présuppose que les marques

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.

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 autorités⁶² (ce lien de confiance est rompu si les circonstances ont changé)⁶³ lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions,

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-2781/2014, consid. 7.2 – CONCEPT+; TAF B-2894/2014, consid. 6.2 – Lampe de poche avec trous (marque de position) ; TAF B-646/2014, consid. 5.1 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE ; 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 Cf. TAF B-3088/2016, consid. 6.1.2 – Note de musique (fig.) ; 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.

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 Cf. TAF B-3088/2016, consid. 6.2.4 – Note de musique (fig.).

des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration et qu'il a pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice⁶⁴. Des décisions d'examen isolées concernant des signes similaires ne fondent pas une confiance légitime⁶⁵.

3.10 Décisions étrangères

Il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n'ont pas valeur de précédents⁶⁶. 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 intéressés⁶⁷.

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 relatives⁶⁸. 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 Etat⁶⁹. De plus, chaque Etat disposant d'une grande marge d'appréciation⁷⁰, 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 nationaux⁷¹.

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 mœurs⁷², l'Institut ne tient pas compte des enregistrements étrangers (exception faite des signes publics étrangers, cf. ch. 9.4.3.2, p.

⁶⁴ TF 4A_62/2012, consid. 4 – Double hélice (marque figurative) ; TAF B-5456/2009, consid. 7 – Stylo-bille (marque tridimensionnelle).

⁶⁵ 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.

⁶⁶ TF 4A_363/2016, consid. 4.2 – Semelle de chaussures (marque de position) dont des extraits sont publiés dans l'ATF 143 III 127 ; 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.

⁶⁷ 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.

⁶⁸ 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. La non-prise en compte d'enregistrements étrangers ne porte pas atteinte au principe du traitement national inscrit à l'art. 2 CUP (TAF B-2217/2014, consid. 6.1 – BOND ST. 22 LONDON [fig.]).

⁶⁹ Par exemple, le public cible suisse peut avoir une autre compréhension de termes de la langue anglaise que les personnes dont la langue maternelle est l'anglais (B-7995/2015, consid. 5.4 – TOUCH ID).

⁷⁰ TF 4A_363/2016, consid. 4.2 – Semelle de chaussures (marque de position) dont des extraits sont publiés dans l'ATF 143 III 127 ; ATF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.).

⁷¹ ATF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE ; cf. aussi TAF B-5484/2013, consid. 7 – COMPANIONS.

⁷² Cf. ATF 136 III 474, consid. 6.3 – Madonna (fig.) ; TAF B-883/2016, consid. 4.5 – MINDFUCK.

211). 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 perçu⁷³. 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 concernés⁷⁴ ; 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 concernés⁷⁵.

L'Institut peut prendre en considération des sites internet étrangers dans son appréciation du caractère usuel d'un signe⁷⁶, notamment pour des mots et des éléments figuratifs de sources étrangères appartenant à un espace linguistique ou culturel similaire. On peut en effet supposer qu'ils circulent au-delà des frontières géographiques⁷⁷. Pour les signes qui sont indissociables du produit, il importe d'examiner si les produits peuvent être importés en Suisse et s'il n'existe pas de restrictions à ce niveau⁷⁸. 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. 117).

⁷³ TAF B-283/2012, consid. 6.4.2 – NOBLEWOOD ; TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 – LUMINOUS.

⁷⁴ TF 4A_492/2007, consid. 3.2 – GIPFELTREFFEN et TAF B-4080/2008, consid. 5.1.2 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

⁷⁵ 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).

⁷⁶ 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.

⁷⁷ TAF B-6219/2013, consid. 5.2.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position). Ainsi un mot utilisé habituellement en Allemagne peut constituer un indice du caractère usuel du même mot en Suisse alémanique parce que (tout au moins) le bon allemand est parlé et compris des deux côtés de la frontière germano-suisse.

⁷⁸ TAF B-6219/2013, consid. 5.2.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position). On peut supposer que de nos jours, des boutiques en ligne germanophones livrent effectivement en Suisse (alémanique).

4. Domaine public

4.1 Bases légales

Aux termes de l'art. 2 let. a LPM (cf. ch. 1, p. 105), 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 CUP⁷⁹, en vertu duquel les marques peuvent être refusées à l'enregistrement dans les cas suivants :

- lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou
- composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou
- devenues usuelles dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est demandée.

4.2 Notion de domaine public

L'art. 2 let. a LPM reflète l'intérêt général qui consiste à éviter qu'un seul acteur du marché ne monopolise de manière injustifiée un signe en tant que marque (cf. ch. 2, p. 105 en ce qui concerne la fonction de la marque)⁸⁰. 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. 116), 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. 117).

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 fréquemment⁸¹, car les signes dépourvus de caractère distinctif concret doivent en principe également rester à la disposition des concurrents, et inversement.

⁷⁹ ATF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position) ; TF 4A_266/2013, consid. 2.2.1 – Ce'Real ; TF 4A_648/2010, E. 2.1 – PROLED (fig.) ; TAF B-283/2012, E. 3 – NOBLEWOOD.

⁸⁰ TF, RSPI 1992, 222, consid. 1.b – Remederm.

⁸¹ Cf. ATF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position) ; TF 4A_330/2014, consid. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS ; ATF 139 III 176, consid. 2 – YOU / ONLY YOU.

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. 105). 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 concret⁸². 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 concernés⁸³. Sont notamment aussi dépourvus de caractère distinctif les signes qui se confinent à des indications pouvant être utilisées dans le commerce en référence à la nature ou aux caractéristiques de produits ou de services^{84,85}. Le caractère distinctif concret fait enfin défaut à tous les signes qui ne s'écartent que de façon minimale 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 colorés⁸⁶.

Le défaut de caractère distinctif concret doit être apprécié sur la base de la perception présumée des destinataires des produits ou des services⁸⁷ (cf. ci-dessus le ch. 3.5, p. 109).

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 ouverte⁸⁸. A

⁸² Cf. ATF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position).

⁸³ Cf. les explications données au ch. 4.4.4, p. 129, concernant les signes conventionnels.

⁸⁴ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.) ; ATF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER.

⁸⁵ 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. 119.

⁸⁶ Cf. les explications sous ch. 4.4 ss, p. 119 ss, concernant les exemples cités et d'autres cas.

⁸⁷ 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.

⁸⁸ 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.

l'inverse, lorsque l'existence d'un besoin de libre disposition est établie, il n'est pas nécessaire d'examiner la question du caractère distinctif⁸⁹.

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 originaire⁹⁰. Celui-ci s'apprécie comme si un usage à titre de marque n'avait pas encore eu lieu⁹¹. Ce n'est que sur demande que l'Institut examine le caractère distinctif acquis ultérieurement par l'usage⁹².

4.3.2 Besoin de disponibilité

Le besoin de disponibilité s'applique à tous les signes dont le commerce est tributaire⁹³. 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 marché⁹⁴.

Le besoin de disponibilité s'apprécie en fonction du besoin ou de la perception des concurrents (potentiels)⁹⁵. 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)⁹⁶. 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 sérieusement⁹⁷. A titre d'exemple, les mots pouvant servir à désigner des produits ou des services doivent rester disponibles⁹⁸. 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

⁸⁹ TF 4A_619/2012, consid. 5.3 – YOU / ONLY YOU (dont des extraits sont publiés dans l'ATF 139 III 176).

⁹⁰ Cf. ATF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position) ; TAF B-5786/2011, consid. 5.5 – QATAR AIRWAYS ; TAF B-7427/2006, consid. 7 – Chocolat Pavot (fig.).

⁹¹ ATF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.) ; TAF B-1759/2007, consid. 8 – PIRATES OF THE CARIBBEAN.

⁹² Voir « Marques imposées », ch. 12, p. 217.

⁹³ Cf. ATF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position) ; voir aussi 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.

⁹⁴ TF 4A_330/2014, consid. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS (fig.).

⁹⁵ 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.

⁹⁶ TF, sic! 2009, 167, consid. 5.3 – POST.

⁹⁷ 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.

⁹⁸ TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE.

équivalentes (synonymes) pour un signe puisque le besoin de disponibilité ne se limite pas aux indications irremplaçables n'offrant aucune alternative⁹⁹.

Une règle spéciale s'applique aux indications de provenance étrangères (cf. ch. 8.5.1.2, p. 186).

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. 116). Par contre, si le caractère distinctif a été admis, il est impératif d'examiner si le signe doit rester à la libre disposition des concurrents¹⁰⁰.

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. 12.1.2, p. 219). L'art. 2 let. b LPM exprime ce besoin absolu de disponibilité pour certains signes tridimensionnels (cf. ch. 4.12.4, p. 152).

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 problématiques¹⁰¹. 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

⁹⁹ Cf. TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET ; TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 – SNOWSPORT.

¹⁰⁰ Cf. TF 4A_2013, consid. 3.3.3 s. en relation avec consid. 4 – Wilson ; TAF B-2791/2016, consid. 5.6 – WingTsun.

¹⁰¹ 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.

OPM)¹⁰². Toute limitation au sein d'un type de produits ou de services doit porter sur des caractéristiques objectives¹⁰³. 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. 162).

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 concret¹⁰⁴. 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. 115 ss).

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. 129 ss).

4.4.2 Indications descriptives

Les indications de nature descriptive sont des indications objectives sur les produits ou les services¹⁰⁵. 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)¹⁰⁶.

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 services¹⁰⁷. Peuvent figurer

¹⁰² TF 4A_492/2007, consid. 4.2 – GIPFELTREFFEN.

¹⁰³ Cf. TAF B-5183/2015, consid. 4 – Rose (marque de couleur).

¹⁰⁴ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.) ; ATF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER.

¹⁰⁵ TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD.

¹⁰⁶ ATF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

¹⁰⁷ TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – AVANTGARDE ; TAF B-3939/2016, consid. 5.2 - YOUNG GLOBAL LEADERS

notamment dans cette deuxième catégorie les indications générales de qualité et les indications de nature publicitaire¹⁰⁸ (cf. ch. 4.4.3, p. 128).

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 intéressés¹⁰⁹.

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 descriptif¹¹⁰. 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 cause¹¹¹. Lorsqu'un signe peut être découpé en deux (ou plusieurs) composants verbaux compréhensibles, le découpage n'implique pas un effort particulier de raisonnement¹¹². La question de savoir si le caractère descriptif est aisément reconnaissable est examinée de cas en cas en fonction des produits ou des services revendiqués¹¹³.

4.4.2.3 Combinaisons de plusieurs termes

L'impression générale étant déterminante (cf. ch. 3.2, p. 107), il n'est pas décisif, pour les signes composés de plusieurs termes, que chaque terme soit descriptif¹¹⁴. Voir le ch. 4.4.9.1.1, p. 133, concernant l'appréciation de l'impression d'ensemble.

¹⁰⁸ 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.

¹⁰⁹ TAF B-1364/2008, consid. 3.3 – ON THE BEACH ; TAF B-6910/2007, consid. 4 – 2LIGHT.

¹¹⁰ 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.

¹¹¹ 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.

¹¹² 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.

¹¹³ TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD ; TAF B-613/2008, consid. 2.3 – NanoBone.

¹¹⁴ Cf. TAF B-1710/2008, consid. 3.4 – SWISTEC et TAF B-7426/2006, consid. 2.4 – THE ROYAL BANK OF SCOTLAND.

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'importance¹¹⁵. De même, qu'une indication soit nouvelle, inhabituelle ou de langue étrangère n'exclut pas de ce seul fait le caractère descriptif du signe¹¹⁶. Les destinataires recherchent toujours un sens reconnaissable dans une expression donnée¹¹⁷. Les néologismes peuvent appartenir au domaine public si les milieux intéressés y reconnaissent une référence évidente¹¹⁸. Tel est notamment le cas lorsque ces derniers, se fondant sur les règles de la construction lexicale ou sur les usages de la langue, les perçoivent comme un renvoi immédiat à certaines caractéristiques des produits ou des services en question¹¹⁹ (cf. « Modifications et mutilations » ch. 4.4.9.2, p. 134). De même, le fait qu'une expression ne figure pas dans les dictionnaires n'est pas un critère en faveur de l'admissibilité du signe¹²⁰.

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 concerné¹²¹. 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 déterminé¹²². 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 signe¹²³. La présence de plusieurs sens descriptifs qui se conçoivent tous aisément ne confère pas un caractère distinctif à un signe¹²⁴.

¹¹⁵ TAF B-6629/2011, consid. 7.2 – ASV ; TAF B-2713/2009, consid. 4 in fine – Symbole de l'USB sans fil (marque figurative).

¹¹⁶ 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.

¹¹⁷ Cf. TAF B-2147/2016, consid. 5.4.1 – DURINOX ; TAF B-3751/2015, consid. 6.3 – CAR-NET ; TAF B-4854/2010, consid. 5.2 – SILACRYL.

¹¹⁸ TAF B-283/2012, consid. 4.5 – NOBLEWOOD ; TAF B-7204/2007, consid. 8 – STENCILMASTER.

¹¹⁹ 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.

¹²⁰ 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.

¹²¹ 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.

¹²² 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.

¹²³ TAF B-1580/2008, consid. 3.4.2 – A-Z.

¹²⁴ TAF B-7995/2015, consid. 3.4 – TOUCH ID ; TAF B-1190/2013, consid. 3.3 – ERGO (fig.).

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 irremplaçables¹²⁵. L'existence d'une deuxième désignation dans le commerce n'exclut dès lors pas le fait qu'un signe puisse appartenir au domaine public¹²⁶.

4.4.2.7 Catégories d'indications descriptives

Les désignations génériques de même que les indications relatives aux caractéristiques¹²⁷ (réelles ou possibles¹²⁸) 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 marques¹²⁹. Ce principe s'applique également lorsque l'indication porte uniquement sur certaines caractéristiques particulières du produit ou du service concerné¹³⁰.

Exemples :

- ALLFIT pour des implants ou des produits d'obturation dentaire (cl. 5, 10)¹³¹
- SMART pour des armes (cl. 13)¹³²

¹²⁵ TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET.

¹²⁶ TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 – SNOWSPORT.

¹²⁷ 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.

¹²⁸ 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.

¹²⁹ Cf. TAF B-4854/2010, consid. 3 s. – Silacryl.

¹³⁰ Cf. TAF B-6070/2007, consid. 3.3.1 – TRABECULAR METAL.

¹³¹ CREPI, sic! 1997, 302 – ALLFIT.

¹³² CREPI, sic! 2003, 806 – SMArt.

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 dernières¹³³.

Exemples :

- Le signe GOLD BAND¹³⁴ ne peut pas être admis à l'enregistrement pour des produits à base de tabac (cl. 34), 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 marchandises.
- Le signe ROTRING¹³⁵ peut être admis à l'enregistrement pour des outils (cl. 8), car il n'est pas usuel qu'un anneau rouge soit apposé sur un outil ou sur son emballage.

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 désignés¹³⁶. Pour répondre à cette question, on se fonde sur la diversité de formes dans la catégorie de produits considérés¹³⁷. Les formes usuelles ne sont pas inattendues, tout comme – en particulier en cas de grande diversité de formes – les simples variantes de formes usuelles. (*nouvelle pratique au 01.07.2019 – cf. Newsletter 2019/07*)

Exemple :

- Un signe comme RAPUNZEL utilisé notamment en relation avec des figurines (cl. 28) et avec des produits qui sont principalement achetés pour leur forme esthétique (figurines relevant des cl. 20 et 21) doit être rejeté parce qu'il est perçu comme une référence à la forme des produits¹³⁸.

Concernant les désignations de couleur, cf. aussi ch. 4.4.2.7.8, p. 126.

¹³³ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.) ; cf. aussi TAF B-6304/2016, consid. 5.2.2 – APPLE (cet arrêt a été porté devant le TF ; la Cour suprême n'a pas encore rendu son jugement au moment du bouclage de la révision des directives).

¹³⁴ TF, FDBM 1967 I 37 – GOLD BAND.

¹³⁵ ATF 106 II 245 – ROTRING.

¹³⁶ 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. 119) 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. Autre avis : TAF B-7402/2016, consid. 6.2.2.f. – KNOT et TAF B-6304/2016, consid. 5.2.4 – APPLE (le deuxième arrêt a été porté devant le TF ; la Cour suprême n'a pas encore rendu son jugement au moment du bouclage de la révision des directives).

¹³⁷ Concernant la manière de déterminer les formes banales dans le domaine concerné, voir aussi ch. 4.12.5, deuxième paragraphe, p. 153.

¹³⁸ Décision confirmée par le TAF B-3815/2014, consid. 7.3 – RAPUNZEL, qui développe d'autres arguments.

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 marques¹³⁹. Il suffit que les milieux intéressés comprennent le signe comme une description de l'un des buts d'utilisation possibles¹⁴⁰. Il en est de même des indications qui renvoient aux destinataires des produits ou des services¹⁴¹.

Exemples :

- VIAGGIO pour des wagons (cl. 12)¹⁴²
- ELLE pour des produits destinés aux femmes¹⁴³

4.4.2.7.5 Indications relatives aux effets

Les indications qui décrivent directement l'effet ou le mode de fonctionnement du produit dans son ensemble ou d'une partie du produit ne peuvent pas être enregistrées comme marques¹⁴⁴.

Exemples :

- COOL ACTION pour des produits cosmétiques (cl. 3)¹⁴⁵
- FITNESS pour des produits alimentaires (cl. 29, 30, 32)¹⁴⁶
- TOUCH ID pour des ordinateurs (cl. 9)¹⁴⁷

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'enregistrement¹⁴⁸.

¹³⁹ 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.

¹⁴⁰ TAF B-6629/2011, consid. 7.4.2 – ASV.

¹⁴¹ 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).

¹⁴² TAF B-1000/2007 – Viaggio.

¹⁴³ TF, sic! 1997, 159 – ELLE.

¹⁴⁴ Cf. TAF B-2147/2016, consid. 5.4.2 – DURINOX ; TAF B-8586/2010, consid. 6.2 – Colour Saver ; TAF B-6291/2007, consid. 5 – CORPOSANA.

¹⁴⁵ CREPI, sic! 2003, 134 – COOL ACTION.

¹⁴⁶ CREPI, sic! 2003, 800 – FITNESS.

¹⁴⁷ TAF B-7995/2015 – TOUCH ID.

¹⁴⁸ ATF 128 III 447, consid. 1.6 – PREMIERE ; TF, sic! 2004, 400, consid. 3.3 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL ; TAF B-7663/2016, consid. 2.5 – Super Wochenende (fig.) ; cf. également TAF B-7995/2015, consid. 6.3 – TOUCH ID.

Exemples :

- ANIMAUX pour des livres (cl. 16)
- JAZZ pour des disques compacts (cl. 9)
- RAPUNZEL¹⁴⁹ entre autres pour des CD-ROM et des services de parcs d'attractions et de parcs à thèmes (cl. 41)

Les indications pourvues dans l'ensemble d'un caractère fantaisiste¹⁵⁰ ou contenant un élément distinctif¹⁵¹ 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)

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 marque¹⁵². 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)¹⁵³
- FARMER pour les jus de fruits, les boissons à base de fruits et les boissons alcoolisées, (cl. 32 et 33)¹⁵⁴

¹⁴⁹ TAF B-3815/2014, consid. 7.1 – RAPUNZEL.

¹⁵⁰ 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).

¹⁵¹ Cf. TAF B-3528/2012, consid. 5.2.3 – VENUS (fig.).

¹⁵² Cf. ATF 140 III 297, consid. 3.5.1 – KEYTRADER.

¹⁵³ B-5786/2011 – QATAR AIRWAYS.

¹⁵⁴ TAF B-3550/2009 – FARMER.

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)¹⁵⁵ (*nouvelle pratique au 01.07.2019 – cf. Newsletter 2019/07*), 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 imposée¹⁵⁶.

4.4.2.7.9 Combinaisons de noms de ville ou de pays avec une année

Les signes constitués de la combinaison d'un nom de ville ou de pays avec une année sont compris comme une indication du lieu où se tient une manifestation (p. ex. une foire, une exposition, un événement sportif) et de l'année durant laquelle elle est organisée ; ils sont donc perçus comme des renvois descriptifs.

Ils ne peuvent pas être protégés en tant que marques lorsqu'ils sont utilisés en relation avec des services qui sont habituellement fournis lors de telles manifestations.

Exemple :

- BERN 2024 entre autres pour l'organisation de foires (cl. 35), d'activités sportives et culturelles (cl. 41).

Pour la majorité des produits, la combinaison « nom de ville/pays + année » n'est pas descriptive et peut être admise à la protection à titre de marque aux termes de l'art. 2 let. a LPM. Elle n'est par contre pas admise à la protection pour des produits qui portent sur un thème (cf. ci-dessus ch. 4.4.2.7.6, p. 124) et pour des boissons alcoolisées ; pour ces dernières, le lieu et l'année de fabrication sont directement descriptifs.

¹⁵⁵ D'autre avis TAF B-7196/2015 – MAGENTA et TAF B-6304/2016, consid. 5.2.3 – APPLE (ce dernier arrêt a été porté devant le TF ; la Cour suprême n'a pas encore rendu son jugement au moment du bouclage de la révision des directives).

¹⁵⁶ Cf. ch. 12.1.2, p. 219.

4.4.2.7.10 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)¹⁵⁷ ;
- 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 « SwissBike » pour l'organisation d'une exposition à but commercial (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]¹⁵⁸ ; GLASS FIBER NET pour les télécommunications [cl. 38])¹⁵⁹ ;
- au point de vente ou au lieu de fourniture du service¹⁶⁰, par exemple SUPERMARCHE 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. 171).

4.4.2.7.11 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 communs¹⁶¹, autrement dit les parties de mot qui indiquent l'appartenance d'une DCI à un groupe de substances¹⁶². 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 (les critères d'appréciation relatifs aux modifications et aux mutilations s'appliquent par analogie, cf. ch. 4.4.9.2). 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 rebimastat.

¹⁵⁷ ATF 118 II 181 – DUO.

¹⁵⁸ TF, sic! 2004, 500 – BahnCard.

¹⁵⁹ TAF B-3920/2011 – GLASS FIBER NET.

¹⁶⁰ TAF B-3549/2013, consid. 5.2.2 – PALACE (fig.).

¹⁶¹ Cf. la liste de l'OMS consultable sous https://www.who.int/medicines/services/inn/StemBook_2011_Final.pdf.

¹⁶² Cf. TAF B-5871/2011, consid. 4.3.7 – GADOVIST / GADOGITA.

4.4.2.7.12 Noms de variétés végétales

Les obtentions végétales sont protégées par la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales (LPOV) et par le droit international¹⁶³. Chaque obtention protégée est désignée par une dénomination, qui est considérée comme générique et doit être utilisée sous cette forme dans tous les pays membres de l'Union pour la protection des variétés végétales (art. 20 al. 1 let. a CPOV et 12 al. 1 LPOV). Aucun droit (notamment à titre de marque) empêchant l'usage générique des dénominations variétales végétales ne peut être octroyé.

Lorsqu'un signe dont la protection est revendiquée en lien avec des produits végétaux de la classe 31 est constitué d'une dénomination variétale végétale inscrite au registre des variétés végétales (la dénomination ne doit pas nécessairement être protégée en Suisse ; il suffit qu'elle figure dans les registres de l'UPOV)¹⁶⁴, il est exclu de la protection à titre de marque. Un tel signe est en effet dénué de caractère distinctif et soumis à un besoin absolu de disponibilité. Un tel signe est de surcroît contraire au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM en relation avec l'art. 20 al.1 let. b CPOV). Une limitation de la liste des produits excluant le genre botanique duquel relève la variété végétale protégée permet en principe de lever les motifs d'exclusion.

Exemple :

Charlotte	Charlotte est une dénomination d'une variété végétale protégée en Suisse pour l'espèce <i>Fragaria xananassa Duch.</i> (fraisier cultivé).
Cl. 31 : produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers	La limitation suivante de la liste des produits serait de nature à lever les motifs de refus : produits agricoles, à l'exception des produits du genre végétal <i>Fragaria</i> (fraisiers) ; produits aquacoles, horticoles et forestiers.

Lorsque le signe est revendiqué pour d'autres produits ou services ou lorsqu'il est combiné avec d'autres éléments, les critères habituels d'examen du caractère distinctif sont applicables.

4.4.3 Indications générales de qualité et indications de nature publicitaire

Les consommateurs comprennent les indications se référant (de manière générale¹⁶⁵) 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 public¹⁶⁶. Il

¹⁶³ Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (CPOV ; RS 0.232.163).

¹⁶⁴ Cf. <https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/sortenschutz/register.html> et www.upov.int.

¹⁶⁵ Cf. TAF B-4848/2013, consid. 4.2 – COURONNÉ ; TAF B-6747/2009, consid. 5.3 – WOW.

¹⁶⁶ 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.

en va de même pour les signes se résumant à une promotion laudative du fournisseur des produits ou du prestataire des services¹⁶⁷. 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. 129). GOLD aussi doit en principe être considéré comme une indication de qualité¹⁶⁸. L'Institut prend en considération cette signification uniquement de manière subsidiaire (lorsqu'une référence descriptive à la matière ou à la couleur peut être exclue). A la différence des termes précités, GOLD est perçu uniquement comme allusif selon l'élément avec lequel il est combiné et il est de ce fait admis.

Exemples :

- MASTERPIECE pour des services bancaires (cl. 36)¹⁶⁹
- ROYAL COMFORT pour du papier hygiénique et des mouchoirs (cl. 16)¹⁷⁰

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 désignés¹⁷¹. 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 ENTERPRISE¹⁷² ou NETTO¹⁷³, 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 :

¹⁶⁷ TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.2 et 2.3.4 – terroir (fig.) ; TF 4A_648/2010, consid. 2.3 – PROLED (fig.).

¹⁶⁸ TAF B-6068/2014, consid. 5.3 – GOLDBÄREN.

¹⁶⁹ ATF 129 III 225 – MASTERPIECE.

¹⁷⁰ CREPI, sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT.

¹⁷¹ 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.

¹⁷² CREPI MA-AA 03/95, consid. 2 – ENTERPRISE.

¹⁷³ 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 entreprise¹⁷⁴ ;
- constituant une indication générale de qualité et une indication de nature publicitaire¹⁷⁵ ;
- constituant des phrases fréquemment utilisées dans la publicité, des injonctions simples¹⁷⁶ (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 concurrents¹⁷⁷.

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^{178,179}, 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'entreprise¹⁸⁰. Les raisons de

¹⁷⁴ Cf. TAF B-4822/2013, consid. 2.3 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY.

¹⁷⁵ Cfl. TAF B-464/2014, consid. 4.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. Voir aussi ch. 4.4.3, p. 128, concernant les indications générales de qualité et les indications de nature publicitaire.

¹⁷⁶ ATF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

¹⁷⁷ 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.

¹⁷⁸ 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.

¹⁷⁹ 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>.

¹⁸⁰ 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 LPM¹⁸¹.

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)
- CHAUSSURES 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 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 dégage¹⁸².

Les extensions nationales de premier niveau renvoient par ailleurs à un pays particulier¹⁸³ et sont donc considérées comme des désignations géographiques qui peuvent constituer une indication de la provenance des produits ou services revendiqués (voir ch. 8, p. 171).

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.

Exemple :

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

¹⁸¹ TAF B-386/2008, consid. 12.2 – GB ; TAF B-3259/2007, consid. 15 – OERLIKON.

¹⁸² Cf. TAF B-3394/2007, consid. 5.8 – SALESFORCE.COM.

¹⁸³ CREPI, sic! 2002, 351 – AMAZON.DE.

4.4.8 Signes libres

Les signes libres sont des signes originaires 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 descriptives¹⁸⁴. 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 public¹⁸⁵.

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 banales¹⁸⁶. 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 disposition¹⁸⁷. L'Institut enregistre les marques associant plusieurs signes relevant du domaine public si l'impression générale qui s'en dégage leur confère un caractère distinctif.

¹⁸⁴ Cf. ATF 130 III 113, consid. 3.1 – MONTESSORI.

¹⁸⁵ Cf. ATF 130 III 113, consid. 3.3 – MONTESSORI.

¹⁸⁶ Cf. TAF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.) ; ATF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER.

¹⁸⁷ ATF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Semelle de chaussures (marque de position) ; TF 4A_528/2013, consid. 5.1 – ePostSelect (fig.), non publié dans ATF 140 III 109.

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 inhabituelles¹⁸⁸ 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 constitutifs¹⁸⁹.

Exemples de signes admis :

- LIPOLÈVRES 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 descriptif¹⁹⁰. 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. 119 ss). Par exemple, le simple fait de combiner deux termes en un mot ne dote pas pour autant ce signe du caractère distinctif suffisant¹⁹¹. Lorsqu'un signe peut être découpé en deux (ou plusieurs) composants verbaux compréhensibles (notamment dans sa perception visuelle ou sa prononciation¹⁹²), le découpage n'implique pas un effort particulier de raisonnement¹⁹³. De même, le fait de changer l'ordre des éléments constitutifs d'un signe (inversion) ne conduit pas automatiquement à son admission¹⁹⁴.

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.

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

¹⁸⁸ Cf. TAF B-2225/2011, consid. 6.1.4 – Ein Stück Schweiz.

¹⁸⁹ TF, sic! 2010, 797, consid. 4.3.1 – PNEUS-ONLINE.COM (fig.) ; TAF B-283/2012, consid. 6.3 – NOBLEWOOD.

¹⁹⁰ TAF B-283/2012, consid. 4.6 – NOBLEWOOD.

¹⁹¹ Cf. TAF B-7204/2007, consid. 7 – STENCILMASTER ; CREPI, sic! 2004, 220, consid. 8 – smartModule et smartCore.

¹⁹² Cf. ATF 140 III 297, consid. 3.5.4 – KEYTRADER.

¹⁹³ 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.

¹⁹⁴ Cf. CREPI, sic! 1998, 477, consid. 2c – SOURCESAFE.

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 mot¹⁹⁵ alors qu'IPUBLISH est perçu comme un signe composé de la lettre « I » et du mot « PUBLISH »¹⁹⁶.

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 écarté¹⁹⁷. Une modification insignifiante n'est pas suffisante¹⁹⁸.

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. 132). 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 reconnaissable et que la modification ou la mutilation n'influence ainsi pas de manière essentielle l'impression générale¹⁹⁹.

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

¹⁹⁵ CREPI, sic! 2001, 131, consid. 3 – SQUALITY.

¹⁹⁶ CREPI, sic! 2004, 95, consid. 4 – IPUBLISH.

¹⁹⁷ 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. 107, ainsi que ch. 5 ss, p. 162 ss.

¹⁹⁸ 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.).

¹⁹⁹ Cf. TF, sic! 2014, 24, consid. 2.2 in fine – Ce'Real.

« 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 SMS²⁰⁰.

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 prononciation²⁰¹.

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.

Exemples de signes admis :

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

²⁰⁰ TAF B-6748/2008, consid. 10 – XPERTSELECT.

²⁰¹ Cf. TAF B-1710/2008, consid. 3.5 – SWISTEC et TAF, sic! 2005, 366, consid. 2.4 – Micropor.

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 :

- FreshDelica 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 romains²⁰². 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)²⁰³.

Exemples de signes refusés :

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

²⁰² 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.

²⁰³ TAF B-6629/2011, consid. 4.3 – ASV.

La protection est accordée aux groupes ou aux combinaisons de chiffres ou de lettres à condition qu'ils ne constituent pas des indications (en particulier sous la forme d'abréviations ou d'acronymes) 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

Ne sont par contre pas admis à la protection à titre de marques les signes constitués d'une combinaison de lettres pourvue de caractère distinctif en soi et d'une combinaison de mots descriptive, lorsque la combinaison de lettres précède ou suit immédiatement la combinaison de mots et qu'elle est, de ce fait, comprise par les destinataires uniquement comme un acronyme pour la combinaison de mots descriptive.

Exemple d'un signe refusé :

- SRV Schweizerische Rechtsschutz Versicherung (cl. 36).

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 cercle²⁰⁴. 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 :



²⁰⁴ 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. 272 ; voir ci-dessus ch. 4.5.1, p. 136 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, 12²⁰⁵
- 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 figuratifs²⁰⁶. Le sens

²⁰⁵ Revendication de couleurs : gris foncé (anthracite) PANTONE, PMS 425 ; orange PANTONE, PMS 148.

²⁰⁶ 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. 195).

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. 164).



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 produite²⁰⁷.

Exemples de signes admis :

-  CH 498 510, cl. 16, 28, 35
-  CH 452 689, cl. 37

4.6 Marques verbales/figuratives

Les principes d'examen exposés ci-après correspondent à la pratique commune arrêtée dans le cadre du programme de convergence de l'EUIPO relative aux « marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs » (PC3). Il est donc possible de faire appel aux critères de cette pratique commune, tout en sachant que cette dernière utilise parfois une terminologie différente²⁰⁸.

²⁰⁷ 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.).

²⁰⁸ La pratique commune peut être consultée sous : https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_6/common_communication6_fr.pdf.

En conformité avec les principes généraux²⁰⁹, les marques verbales/figuratives²¹⁰ sont examinées sur la base de l'impression générale qu'elles dégagent²¹¹.

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 que le signe dans son ensemble soit doté de caractère distinctif²¹², 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 générale²¹³. 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 élevées²¹⁴. Le Tribunal fédéral exige dans ce cas que le graphisme soit « original »²¹⁵.
 - Le graphisme ne doit pas être banal²¹⁶ ; par exemple, les éléments graphiques des étiquettes tels que les bordures et les soulignements n'ont pas une influence essentielle sur l'impression générale²¹⁷.
 - Les polices de caractères courantes²¹⁸, l'italique et le gras (attributs de caractère), les écritures manuscrites régulières²¹⁹, les signes de ponctuation²²⁰ et les variantes en majuscule/minuscule²²¹, tout comme ne confèrent pas de caractère distinctif aux

²⁰⁹ Cf. ch. 3.2, p. 107.

²¹⁰ Pour la définition, cf. Partie 2, ch. 3.2.2, p. 59.

²¹¹ 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.).

²¹² TF, sic! 1997, 159, consid. 5b – ELLE ; TAF B-1260/2012, consid. 5.4 – BÜRGENSTOCK ; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

²¹³ TAF B-5295/2012, consid. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.) ; cf. aussi TAF B-7427/2006, consid. 6 – Chocolat Pavot (fig.).

²¹⁴ 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.).

²¹⁵ 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.).

²¹⁶ 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.).

²¹⁷ TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

²¹⁸ Pour les polices de caractères d'ordinateurs, voir TAF B-55/2010, consid. 3.1 – G (fig.).

²¹⁹ 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.).

²²⁰ Cf. TF 4A_266/2013, consid. 2.2 – Ce'Real ; CREPI, sic! 2001, 738, consid. 2 – Expo.02.

²²¹ 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.

marques verbales, pas plus que le fait de séparer un mot ou d'en unir plusieurs²²². Les dispositions usuelles d'éléments verbaux comme l'écriture en vertical ou sur plusieurs lignes ou encore le renversement d'éléments verbaux ne contribuent pas non plus à doter les signes de caractère distinctif.

- 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. 143) 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.
 - Une couleur seule n'est pas à même de conférer un caractère distinctif à un élément verbal descriptif ou usuel. Les présentations polychromes étant si fréquentes, l'usage d'un grand nombre de couleurs (i. e. une revendication de plusieurs couleurs) ne suffit en principe pas à pourvoir un signe de caractère distinctif. Il n'est en revanche pas exclu qu'un agencement de couleurs inhabituel, qui influence de manière essentielle l'impression générale, puisse doter un signe de caractère distinctif.
- 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. 143), leur influence sur l'impression générale est appréciée, par analogie, à la lumière des critères exposés au ch. 4.12.5.1, p. 153. Sont notamment négligeables les éléments qui sont trop petits par rapport au motif pour influencer de manière essentielle l'impression générale.

Exemples de signes admis :

-  CH 661 953, cl. 16, 25, 41
-  CH 504 137, diverses classes
-  Exemple PC3 : cl. 30
-  Exemple PC3 : cl. 29
-  Exemple PC3 : cl. 37

²²² TAF B-5274/2009, consid. 4.2 – SWISSDOOR ; TAF B-6257/2008, consid. 11.3 – Deozinc ; TAF B-7204/2007, consid. 7 – STENCILMASTER.

Exemples de signes refusés :

- The word "MAGNUM" in a gold, serif, all-caps font.

IR 866 199 cl. 29, 32²²³

(Couleur revendiquée : doré)

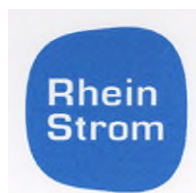
CH 56867/2011, cl. 3, 5, 10, 16, 35, 41, 42, 44²²⁴

- The word "toppharm" in a red, lowercase, sans-serif font, with "Apotheken" in a white, sans-serif font inside a dark grey rounded rectangle below it.

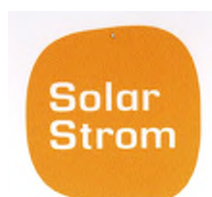
(Couleur revendiquée : rouge (Pantone 186, RAL 3027), gris (Pantone Cool Gray 10, RAL 7037), blanc)

- The word "terroir" in a black, cursive, lowercase font.

CH 54082/2006, cl. 29-33²²⁵



CH 7299/2001 (couleur revendiquée : bleu) et CH 7300/2001 (couleur revendiquée : jaune), cl. 1, 30²²⁶



- The word "basilea" in a blue, lowercase, sans-serif font inside a blue rounded rectangle, with "PHARMACEUTICA" in a blue, uppercase, sans-serif font below it.

CH 2755/2005, cl. 5²²⁷

(Couleur revendiquée : bleu [Pantone 294])

- The words "Flavour and aroma" in a multi-colored, lowercase, sans-serif font.

Exemple CP3 : cl. 30

(Couleurs revendiquées : bleu, violet, rouge, jaune, vert, gris, rose)

²²³ TF 4A_330/2009 – MAGNUM (fig.).

²²⁴ TAF 5296/2012 – toppharm Apotheken (fig.).

²²⁵ TF, sic! 2010, 907 – terroir (fig.).

²²⁶ CREPI, sic! 2004, 926 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).

²²⁷ TAF B-1643/2007 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

-  Sardines Exemple CP3 : cl. 29
-  PEST CONTROL SERVICES Exemple CP3 : cl. 37
-  LEGAL ADVICE SERVICES Exemple CP3 : cl. 45

4.7 Marques figuratives

Une marque figurative se compose exclusivement d'un ou de plusieurs éléments graphiques ou figuratifs²²⁸.

Exemple d'un signe admis :

-  CH 489 939, cl. 35, 36, 42

Les signes figuratifs 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 revendiqués²²⁹. Appartiennent au domaine public les représentations figuratives usuelles ou banales en particulier des motifs suivants :

- du produit ou de son emballage,
- d'une partie de celui-ci (p. ex. l'aspect extérieur sous la forme d'un motif²³⁰),

²²⁸ 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.

²²⁹ Cf. TAF B-6203/2008, consid. 3.2 ss – Chocolat Pavot (fig.) III.

²³⁰ 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. 148 concernant les motifs.

- des autres caractéristiques des produits ou des services (p. ex. la technique appliquée²³¹, la destination²³², les destinataires ou le lieu de vente)²³³.

Plus spécifiquement, un signe figuratif est admis à la protection, c'est-à-dire il est pourvu de caractère distinctif et non soumis à un besoin de disponibilité, lorsque le motif reproduit s'écarte suffisamment des formes ou motifs banals du segment de produits ou de services concerné²³⁴ ou lorsque le graphisme du signe figuratif (i. e. la représentation du motif) se distingue suffisamment des représentations graphiques banales²³⁵.

Lors de l'appréciation du motif représenté, l'Institut applique par analogie les critères régissant l'examen des marques tridimensionnelles (ch. 4.12, p. 150)²³⁶. S'agissant du graphisme, les reproductions fidèles ou celles à la façon d'un dessin technique sont usuelles et ne confèrent pas de caractère distinctif ; il en va autrement lorsqu'on est en présence d'une stylisation particulière suffisante, d'un élément graphique supplémentaire ou, par exemple, d'une perspective inhabituelle²³⁷. Le simple fait que le motif appartenant au domaine public soit représenté en deux et non en trois dimensions ne peut fonder l'admissibilité du signe à la protection qu'à titre exceptionnel, à savoir lorsque, sur la base de la reproduction, il n'est pas perçu comme une représentation du produit, de son emballage, etc. (cf. énumération susmentionnée). Dans cette hypothèse, il faut en principe que la représentation soit stylisée et que des caractéristiques typiques du produit concerné n'apparaissent pas sur le motif reproduit.²³⁸

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 combinaison²³⁹ 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. 148).

²³¹ 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.

²³² Cf. TAF B-5120/2014, consid. 5.6 s. – Élément de prothèse (fig.).

²³³ Cf. aussi la pratique commune arrêtée dans le cadre du programme de convergence de l'EUIPO relative aux « marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs » (voir n. 208).

²³⁴ Cf. TAF B-3088/2016, consid. 4.3.3 – Note de musique (fig.) ; TAF B-2418/2014, consid. 3.3 – Bouton (fig.).

²³⁵ Cf. TAF B-3601/2014, consid. 3.2 s. – Capsule à médicament (fig.) ; TAF B-2713/2009, consid. 2 et 5.4 – Symbole de l'USB sans fil (fig.).

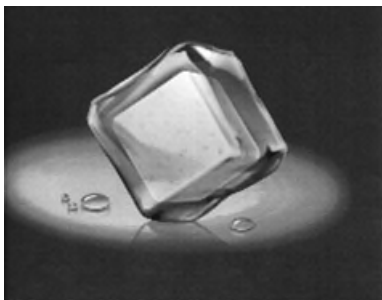
²³⁶ TAF B-3601/2014, consid. 3.2 – Capsule à médicament (fig.) ; TAF B-1920/2014, consid. 3.2 – Hippopotame (fig.) ; TAF B-2713/2009, consid. 2 – Symbole de l'USB sans fil (fig.).

²³⁷ Cf. TAF B-2418/2014, consid. 3.3 – Bouton (fig.).

²³⁸ P. ex. la représentation légèrement stylisée en deux dimensions d'un scarabée n'est pas considérée comme une représentation de la forme de pendentifs (cl. 14) si le fermoir, qui est une caractéristique typique, n'est pas visible sur la reproduction (cf. CREPI, sic! 1/2006, 31 – Scarabée [fig.]).

²³⁹ Concernant l'appartenance au domaine public des figures géométriques simples, voir ch. 4.5.4, p. 137.

Exemples de signes admis :



- 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 :



- Cl. 10 (entre autres implants pour osthéosynthèse)²⁴⁰

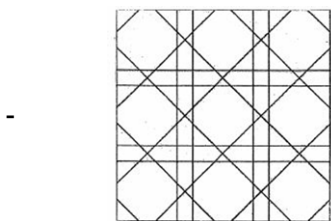
(Couleur revendiquée : rose Pantone 677 C, édition 2010)



- Cl. 9 (dispositifs électroniques numériques mobiles, de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courrier électronique et autres données numériques, à utiliser comme lecteurs audio format numérique et à utiliser comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, ardoises électroniques et appareils photographiques)²⁴¹

²⁴⁰ TAF B-5120/2014 – Élément de prothèse (fig.).

²⁴¹ TAF B-2418/2014 – Bouton (fig.).



IR 1 064 983, cl. 3, 20, 21²⁴². 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.

Exemples de signes refusés :



Le signe ne se distingue pas suffisamment des pictogrammes utilisés habituellement pour les services de restauration.



IR 1 184 394, cl. 9. Le signe ne se distingue pas suffisamment des formes de présentation usuelles de logiciels d'écoute de musique. Les destinataires reconnaissent directement, en regardant le signe, le but d'utilisation du logiciel.²⁴³

4.9 Marques sonores

Il existe diverses catégories de signes sonores : le langage humain, les marques sonores composées de mélodies ou de bruits²⁴⁴ 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

²⁴² TAF B-2655/2013 – Paille de Vienne (marque figurative).

²⁴³ Cf. TAF B-3088/2016 – Note de musique (fig.).

²⁴⁴ 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. 60).

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. 60. Concernant l'aptitude d'une mélodie à constituer une marque, cf. ch. 2, p. 105.

B. Signes non conventionnels

A la différence des signes conventionnels, les signes non conventionnels présentent fréquemment une correspondance avec l'aspect extérieur du produit. Le signe peut se confondre avec le produit tout entier ou seulement avec une partie de ce dernier. 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 marque²⁴⁵, 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 figuratif²⁴⁶. 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 motifs²⁴⁷. Les signes qui se confondent avec l'aspect extérieur du produit ne sont généralement pas perçus comme un renvoi à une entreprise déterminée mais seulement comme une présentation particulière du produit²⁴⁸. 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. 105)²⁴⁹.

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. 116). Les circonstances prévalant au moment de la décision sont déterminantes²⁵⁰. Seuls les signes qui s'écartent clairement (*auffällig*) de ces

²⁴⁵ 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).

²⁴⁶ 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.

²⁴⁷ Cf. ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle).

²⁴⁸ ATF 143 III 127, consid. 3.3.3 – Semelle de chaussures (marque de position), avec référence à l'ATF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle).

²⁴⁹ ATF 137 III 403, consid. 3.3.4 avec références – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle).

²⁵⁰ Cf. TF 4A_363/2016, consid. 2 – Semelle de chaussures (marque de position).

dernières sont dotés de caractère distinctif²⁵¹. 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 important²⁵².

Le seul fait qu'un signe se différencie des formes ou présentations existantes ne permet pas de conclure sans autre qu'il est doté de caractère distinctif²⁵³. En effet, s'il y prêle 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 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. 153).

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 présentation²⁵⁴. 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 signe²⁵⁵.

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 dessin²⁵⁶. 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 (cf. aussi let. B, p. 146).

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

²⁵¹ 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) ; cf. aussi TAF B-3612/2014, consid. 6.4 – Capsule à médicament (marque tridimensionnelle).

²⁵² 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).

²⁵³ Cf. TAF B-5183/2015, consid. 5.3 – Rose (marque de couleur) ; TAF B-8515/2007, consid. 7.2 – Corbeille à déchets (marque tridimensionnelle).

²⁵⁴ 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).

²⁵⁵ Cf. ch. 12.3.2, p. 225.

²⁵⁶ 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. 139.

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 concernés²⁵⁷. 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.

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 distinctif²⁵⁸.

Exemple de signe non admis :



cl. 20 (meubles), 24 (textiles)

- Deux autres exemples figurent au ch. 4.7, p. 143

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. 146). 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 couleurs en tant que tels, les couleurs sont de ce fait utilisées des façons les plus diverses dans ce cadre²⁵⁹. Les destinataires sont dès lors constamment confrontés, dans le commerce, à des couleurs de tout type (aussi bien monochromes que polychromes), dont la 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

²⁵⁷ Les critères régissant l'examen des marques tridimensionnelles au sens étroit s'appliquent par analogie (ch. 4.12.5, p. 153). 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.

²⁵⁸ Cf. ch. 12.3.2, p. 225.

²⁵⁹ Cf. dans ce sens CREPI, sic! 2002, 243, consid. 2 et 5b – Jaune (marque de couleur).

ou de services correspondante (cf. aussi let. B, p. 146). 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.

Eu égard à ce qui précède, une marque de couleur ne peut en règle générale être enregistrée que si elle s'est imposée dans le commerce²⁶⁰. L'imposition du signe dans le commerce est seulement possible s'il n'existe pas un besoin absolu de disponibilité²⁶¹. Les couleurs étant extrêmement courantes dans la vie économique et continuant d'être perçues, même après un usage prolongé, comme un élément esthétique et non comme un renvoi à une entreprise déterminée, les exigences liées à l'enregistrement à titre de marque imposée sont élevées. L'Institut considère qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté pour rendre vraisemblable le caractère de marque imposée²⁶².

Exemples (marques imposées) :

- Couleur JAUNE²⁶³ 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 désigné²⁶⁴.

²⁶⁰ TAF B-5183/2015, consid. 3.2 – Rose (marque de couleur).

²⁶¹ 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.

²⁶² Cf. ch. 12.3.2, p. 225.

²⁶³ CREPI, sic! 2002, 243 – Jaune (marque de couleur).

²⁶⁴ Cf. ATF 129 III 514, consid. 2.1 – LEGO (marque tridimensionnelle) ; TF, sic! 2005, 646, consid. 2 – Dentifrice (marque tridimensionnelle).

Exemple :



Dans le cas des marques tridimensionnelles au sens large, le signe et l'objet désigné ne sont pas identiques²⁶⁵. 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 altérée²⁶⁶ (p. ex. l'étoile Mercedes), soit elles sont revendiquées pour des services et non pas pour des produits.

Exemple :



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. 152, ch. 4.12.5, p. 153, et ch. 4.12.5.2, p. 157).

²⁶⁵ 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.

²⁶⁶ Cf. ATF 129 III 514, consid. 2.1 – LEGO (marque tridimensionnelle) ; TF, sic! 2005, 646, consid. 2.2 – Dentifrice (marque tridimensionnelle).

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 pas²⁶⁷.

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 entièrement ou partiellement. Il s'avère dès lors difficile d'établir si une forme de produit ou d'emballage possède un caractère distinctif concret (cf. let. B, p. 146). 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 déterminée²⁶⁸. 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 marque²⁶⁹. Si la forme dépasse ces critères fonctionnels ou esthétiques et parvient à renvoyer à une entreprise, elle est alors dotée du caractère distinctif et peut être admise à l'enregistrement à titre de marque.

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

4.12.4 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.

²⁶⁷ Autre avis dans TAF B-5456/2009, consid. 2.4, 5 et 6.1 – Stylo-bille (marque tridimensionnelle).

²⁶⁸ ATF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle) ; TF, sic! 2007, 831, consid. 5 – Bouteille (marque tridimensionnelle) ; ATF 130 III 328, consid. 3.5 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle) ; TAF B-7574/2015, consid. 6.1.5.4 – Flacon à parfum (marque tridimensionnelle).

²⁶⁹ ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle).

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 génériques²⁷⁰. 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 concurrentiel²⁷¹. L'absence de formes alternatives raisonnablement envisageables est donnée lorsque les concurrents doivent renoncer à la forme la plus élémentaire, voire la mieux adaptée, et sont contraints d'avoir recours à une solution moins pratique, moins solide ou engendrant des coûts de production plus importants²⁷².

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. 153).

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

²⁷⁰ 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).

²⁷¹ Cf. TF, sic! 2006, 666, consid. 2.3 – Paquet de cigarettes (marque tridimensionnelle).

²⁷² 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).

manque « d'originalité »²⁷³. Lorsqu'une marque est constituée d'éléments appartenant au domaine public, son originalité doit résider au moins dans la combinaison de ses éléments constitutifs, lesquels doivent être combinés de manière inattendue²⁷⁴. 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 concernée²⁷⁵ (cf. let. B, p. 146) de manière à être perçue par les milieux concernés comme un renvoi à une entreprise déterminée²⁷⁶.

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 revendiqués²⁷⁷ au moment de la décision, en se fondant sur les formes de produits et d'emballages utilisées couramment dans les catégories en question²⁷⁸. La diversité des formes dans la catégorie considérée joue un rôle prépondérant dans cette définition des formes banales de produits et d'emballages²⁷⁹. 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 déterminée²⁸⁰ et non comme simple variante d'une forme usuelle²⁸¹. 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 élevé²⁸².

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 concerné²⁸³. Le caractère inhabituel d'une forme (parce qu'elle est nouvelle sur

²⁷³ TF 4A_466/2007, consid. 2.1 – Souris en chocolat (marque tridimensionnelle) ; ATF 133 III 342, consid. 3.3 – Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle).

²⁷⁴ TAF B-2418/2014, consid. 3.2 – Bouton (fig.).

²⁷⁵ 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).

²⁷⁶ ATF 133 III 342, consid. 3.3 – Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle) et CREPI, sic! 2005, 471, consid. 6 – Régulateur de jet (marque tridimensionnelle).

²⁷⁷ 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).

²⁷⁸ TF 4A_363/2016, consid. 2 – Semelle de chaussures (marque de position) ; TAF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle) ; ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (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]).

²⁷⁹ Concernant la manière de déterminer les formes usuelles, cf. ch. 3.11, p. 114.

²⁸⁰ TF 4A_466/2007, consid. 2.4 – Souris en chocolat (marque tridimensionnelle) ; TAF B-7574/2015, consid. 6.1.5.3 – Flacon à parfum (marque tridimensionnelle) ; cf. aussi TAF B-1920/2014, consid. 5.4 – Hippopotame (marque figurative).

²⁸¹ TAF B-8515/2007, consid. 7.2 – Corbeille à déchets (marque tridimensionnelle).

²⁸² CREPI, sic! 2005, 471, consid. 6 avec références – Régulateur de jet (marque tridimensionnelle).

²⁸³ 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).

le marché ou qu'elle n'est utilisée que par une seule entreprise) n'exclut pas son appartenance au domaine public²⁸⁴. En effet, le fait que la forme examinée se différencie de celles utilisées pour des produits ou services concurrents n'est pas décisif²⁸⁵. 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 déterminée²⁸⁶. 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 services²⁸⁷. En d'autres mots, il ne suffit pas que la forme en question se distingue d'autres formes seulement par son aspect esthétique ; au contraire, son originalité manifeste doit faire fonction de renvoi à une entreprise déterminée²⁸⁸. En particulier, une forme même peu courante peut être 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. 106), la perception que le public cible a d'un signe est décisive pour l'appréciation de son caractère distinctif. Si ce dernier reconnaît dans une forme du produit ou de l'emballage, en plus de son aspect fonctionnel ou esthétique, également un renvoi à une entreprise déterminée, elle peut être protégée en tant que marque.

Concernant les marques imposées dans le commerce par l'usage, cf. ch. 12.3.2, p. 225.

Exemples de signes admis :



- IR 801 959, cl. 33 (boissons alcooliques)

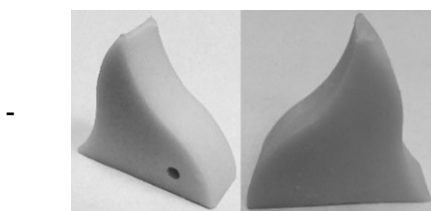
²⁸⁴ TF, sic! 2007, 831, consid. 5.2 – Bouteille (marque tridimensionnelle) ; ATF 130 III 328, consid. 2.2 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

²⁸⁵ TAF B-2828/2010, consid. 4.1 – Valise rouge (marque tridimensionnelle).

²⁸⁶ 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.

²⁸⁷ TAF B-6203/2008, consid. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III.

²⁸⁸ ATF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle).



CH 618 695, cl. 29 et 30

Exemples de signes refusés :



cl. 3 (parfums)²⁸⁹



cl. 20 (récipients d'emballage en matières plastiques)²⁹⁰



cl. 30 (produits de chocolat, à savoir pralinés)²⁹¹
(Couleurs revendiquées : caramel, marron, beige)

²⁸⁹ TAF B-7547/2015 – Flaçon à parfum (marque tridimensionnelle).

²⁹⁰ ATF 133 III 342 – Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle).

²⁹¹ TF 4A_374/2007 – Praliné (marque tridimensionnelle).



- cl. 29 (entre autres produits de la pêche, plats préparés)²⁹² et 43 (services de restauration et de traiteurs)²⁹³

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 dans le domaine des produits concerné²⁹⁴. Par exemple, il ne suffit pas qu'une couleur permette de distinguer le produit d'autres produits ; si elle ne s'écarte pas suffisamment des couleurs usuelles dans le segment de produits en question, elle ne confère pas de caractère distinctif au signe²⁹⁵. Ils doivent en outre influencer de manière essentielle l'impression d'ensemble²⁹⁶. 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 ensemble²⁹⁷. Des éléments bidimensionnels distinctifs, qui en regard de la forme tridimensionnelle sont trop petits²⁹⁸ ou situés à un endroit inhabituel, ne sont pas à même de conférer au signe une force distinctive suffisante.

²⁹² ATF 137 III 403 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle).

²⁹³ TAF B-6313/2009 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle).

²⁹⁴ 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-5182/2015, consid. 5.4.2 ss – Élément de prothèse (marque tridimensionnelle) ; TAF B-1165/2012, consid. 5.7 – Pointes de mélangeurs (marques tridimensionnelles). Dans ce contexte également, l'appréciation tient compte du fait que les éléments non distinctifs sont combinés de manière originale ou inattendue.

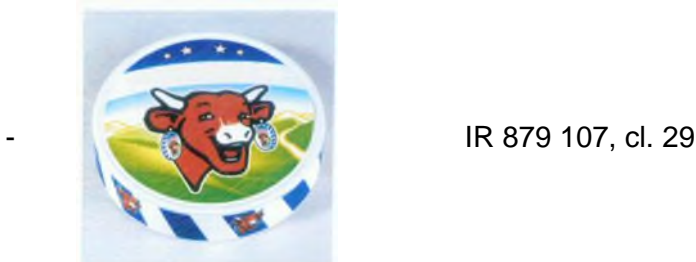
²⁹⁵ Cf. TAF B-3612/2014, consid. 3.3 et consid. 5.7 – Capsule à médicament (marque tridimensionnelle) ; TAF B-5182/2015, consid. 5.4.2 ss – Élément de prothèse (marque tridimensionnelle).

²⁹⁶ TAF B-6203/2008, consid. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.) III.

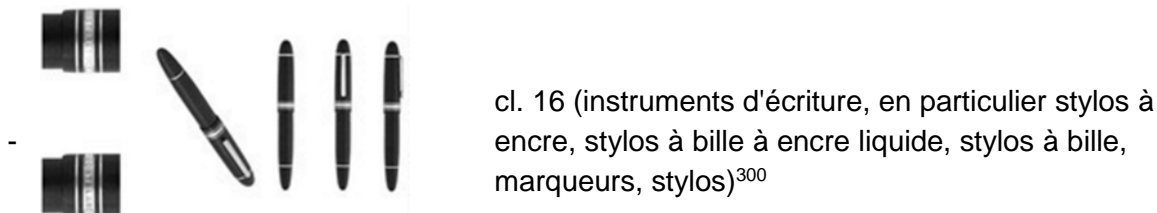
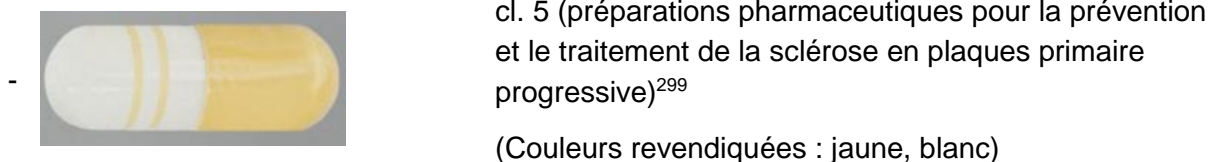
²⁹⁷ Cf. TAF B- 5341/2015, consid. 10.2.3.2 – Instrument d'écriture (marque tridimensionnelle) ; TAF B-7379/2006, consid. 4.4 – Tube de colle (marque tridimensionnelle).

²⁹⁸ TAF B-2676/2008, consid. 6.2 – Bouteille (marque tridimensionnelle).

Exemples de signes admis :



Exemples de signes refusés :



4.13 Marques de position

Une marque de position est caractérisée par un élément immuable (signe de base) apparaissant sur le produit toujours à la même position et dans des proportions constantes. Entrent en ligne de compte comme signe de base tous les types de signes pouvant être placés sur le produit (signes verbaux, figuratifs ou combinés, couleurs ou signes tridimensionnels). L'objet de la protection d'une marque de position n'est ni la position seule ni le signe de base considéré en soi, mais la combinaison de ces deux éléments³⁰¹.

L'appréciation de l'admissibilité à la protection d'une marque de position n'est pas régie par des règles particulières. Le fait, toutefois, que le signe soit placé sur le produit et qu'il

²⁹⁹ TAF B-3612/2014 – Capsule à médicament (marque tridimensionnelle).

³⁰⁰ TAF B-5341/2015 – Instrument d'écriture (marque tridimensionnelle).

³⁰¹ Cf. ATF 143 III 127, consid.3.3.3 – Semelle de chaussures (marque de position).

coïncide en partie avec l'aspect extérieur de ce dernier influence sa perception par les milieux concernés (cf. let. B, p. 146). Le principe selon lequel les signes consistant en l'aspect extérieur du produit sont considérés seulement comme une présentation particulière et non comme un renvoi à une entreprise déterminée s'applique par analogie aux marques de position³⁰². La question de savoir si les milieux concernés perçoivent un élément du signe placé sur le produit à une certaine position comme un signe distinctif et non comme un élément techniquement nécessaire ou uniquement décoratif doit être apprécié au cas par cas au cours de l'examen³⁰³. Outre le caractère distinctif du signe de base, il convient de tenir compte également de l'effet produit par la position ; s'il existe dans le segment des produits concerné certaines habitudes, il est vraisemblable que les chances que les positions usuelles soient plus susceptibles d'être comprises comme un renvoi à une entreprise déterminée soient plus grandes³⁰⁴. Dans la pratique, procéder à une appréciation séparée du signe de base et de la position ne revêt cependant qu'une importance minimale étant donné qu'il importe de considérer l'impression d'ensemble du signe (cf. ch. 3.2, p. 107) et que le caractère distinctif est jugé à la lumière des principes régissant les marques de forme au sens étroit : il ne suffit pas que le signe se distingue uniquement par son aspect esthétique ; au contraire, il doit s'écarter de manière manifeste de toutes les présentations usuelles dans le segment du produit revendiqué au moment où la décision sur l'enregistrement est prise pour qu'il puisse être considéré comme un renvoi à une entreprise déterminée³⁰⁵.

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. 62).

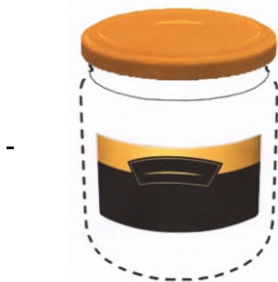
³⁰² ATF143 III 127, consid. 3.3.4 – Semelle de chaussures (marque de position) ; TF 4A_389/2016, consid. 4.2 – Lampe de poche avec trous (marque de position).

³⁰³ ATF 143 III 127, consid. 3.3.3 – Semelle de chaussures (marque de position).

³⁰⁴ ATF143 III 127, consid. 3.3.3 – Semelle de chaussures (marque de position) ; TF 4A_389/2016, consid. 4.2 – Lampe de poche avec trous (marque de position).

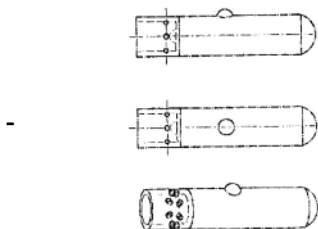
³⁰⁵ ATF 143 III 127, consid. 3.3.4 – Semelle de chaussures (marque de position) ; cf. les critères régissant l'examen des marques tridimensionnelles, ch. 4.12.5, p. 153.

Exemple d'un signe distinctif :



- CH 585 153 (couleurs revendiquées : noir, doré, jaune) cl. 29, 30

Exemples de signes refusés :



- cl. 11 (lampes de poche)³⁰⁶



- cl. 25 (chaussures pour dames à talons hauts)³⁰⁷

(Couleur revendiquée : rouge - Pantone n° 18-1663TP)

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 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.

³⁰⁶ TF 4A_389/2016 – Lampe de poche avec trous (marque de position).

³⁰⁷ ATF 143 III 127 – Semelle de chaussures (marque de position).

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. 143, ch. 4.12.2, p. 151, et ch. 4.12.5, p. 153).

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. 143.

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. 62).

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. 119, ch. 4.6, p. 139, et ch. 4.7, ch. 143).

Les conditions formelles requises pour le dépôt d'un hologramme sont présentées à la Partie 2, ch. 3.2.5, p. 61.

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. 58). 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 reconnu³⁰⁸. 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, 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 obligations internationales de la Suisse, notamment les dispositions correspondantes de l'Accord sur les ADPIC (cf. ch. 8.7.2, p. 198). 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. 8.6.5, p. 191).

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 désignés³⁰⁹.

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. 50 de l'ordonnance du DFI sur les boissons, RS 817.022.12). 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 en raison du risque de tromperie,

³⁰⁸ Cf. ch. 3.2, p.107.

³⁰⁹ Cf. TF, sic! 2007, 274, consid. 4.3 – Champ.

ce produit ne pouvant ni être ni aromatisé, ni contenir du jus de fruit (cf. à ce propos art. 8 al. 1 de l'ordonnance du DFI sur les boissons, RS 817.022.12).

- 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 trompeur³¹⁰. 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 et de stylos à bille. Le signe est également admis lorsqu'il désigne des marchandises pour lesquelles le renvoi est de nature purement symbolique.
- 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. 12 al. 2 let. c ODAIOUs). Sur cette base, les éléments MED et PHARM sont considérés comme trompeurs et refusés pour les denrées alimentaires en général³¹¹ ainsi que pour les produits des classes 3 et 5 n'ayant pas d'effet médical ou thérapeutique.
- Les indications pour les boissons alcooliques qui se réfèrent d'une quelconque manière à la santé sont interdites (art. 12 al. 2 let. h ODAIOUs³¹²). L'art. 34 al. 3 ODAI interdit en outre les allégations de santé pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % volume. Les signes comportant de telles indications (p. ex. MED et PHARM, « réconfortant », « fortifiant », « énergisant », « pour la santé », « tonique » ou « vitamine ») sont considérés comme trompeurs et ne sont pas admis à l'enregistrement.
- La protection n'est pas accordée à l'élément LIGHT et à ses diverses traductions pour des boissons alcooliques, à l'exception de la bière. En effet, en-dessous d'une certaine teneur en alcool, le législateur a prévu la possibilité de désigner la bière de « bière légère » (art. 65 al. 3 de l'ordonnance du DFI sur les boissons, RS 817.022.12).

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. 189).

³¹⁰ TF, FBDM 1987 I 11 – GOLDEN RACE.

³¹¹ Les aliments pour animaux ne sont pas des denrées alimentaires selon la définition de l'art. 3 LDAI.

³¹² Selon cette disposition, les désignations des boissons alcooliques traditionnelles fixées par le DFI sont réservées.

Exemple d'un signe admis :



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 mœurs³¹³. 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.

Sont notamment contraires aux bonnes mœurs les signes ayant une connotation raciste, obscène ou reflétant une hostilité religieuse ou bien offensant les sentiments religieux³¹⁴. L'opinion suisse (et non uniquement le point de vue des destinataires des produits ou services en question³¹⁵) 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 Suisse³¹⁶.

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 concernée³¹⁷. Seuls les signes à connotation religieuse utilisant un motif central de la religion

³¹³ Concernant l'appréciation de l'impression d'ensemble, cf. ch. 3.2, p.107.

³¹⁴ TAF B-438/2010, consid. 3.1 – BUDDHA-BAR.

³¹⁵ ATF 136 III 474, consid. 3.3 – Madonna (fig.).

³¹⁶ ATF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.) ; TAF B-883/2016, consid. 3.4, 4.5 – MINDFUCK ; CREPI, sic! 2001, 34, consid. 7 – SIDDHARTA.

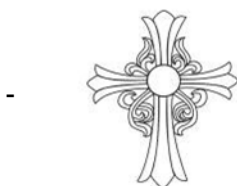
³¹⁷ ATF 136 III 474, consid. 4.2 – Madonna (fig.).

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 concernée³¹⁸. 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 alcooliques³¹⁹. 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 musicales³²⁰, SIDDHARTA pour des véhicules, des transports, et l'hébergement et la restauration d'hôtes³²¹.

Exemples de signes admis :



- CH 667 807, cl. 14, 18, 25

- DE SAINT HILAIRE CH 665 912, cl. 3, 5, 11, 21
Saint-Hilaire (Hilaire de Poitiers) n'est pas un personnage important pour les religions concernées.

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.

³¹⁸ ATF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.) ; TAF B-438/2010, consid. 3.1 et 6.2 – BUDDHA-BAR.

³¹⁹ ATF 136 III 474, consid. 4.2 – Madonna (fig.).

³²⁰ TAF B-438/2010 – BUDDHA-BAR.

³²¹ CREPI, sic! 2001, 34 – SIDDHARTA.

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 mœurs³²².

Les signes dont l'enregistrement comme marques est expressément interdit en vertu du droit national ou international³²³ sont refusés, de même que les signes comprenant des indications dont l'utilisation est interdite en vertu de dispositions nationales ou internationales³²⁴.

Afin de décider si un signe contient un élément dont l'enregistrement ou 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 pertinents³²⁵ ; 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 différente³²⁶ et ont ainsi pour effet qu'il ne soit pas perçu dans la signification protégée.

7.2 Loi sur la protection des armoiries

La loi sur la protection des armoiries (LPAP) règle les conditions d'utilisation de différents emblèmes et signes publics suisses et étrangers. Dans la mesure où leur emploi est licite au sens des art. 8 à 13 LPAP, les signes publics suisses peuvent faire l'objet d'un enregistrement à titre de marque ou élément de marque (art. 14 al. 1 LPAP). S'agissant des signes publics étrangers, ceux dont l'usage est licite au sens de l'art. 15 LPAP peuvent faire l'objet d'un enregistrement à titre de marque (art. 17 LPAP).

Les critères d'examen valables pour les signes publics sont examinés en détail ci-après (cf. ch. 9.4, p. 208).

7.2.1 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/protoger-votre-pi/marques/avant-le-depot/conditions-de-protection/obstacles-a-lenregistrement/signes-publics-proteges.html>.

³²² ATF 135 III 648, consid. 2.2 – UNOX (fig.).

³²³ Cf. ch. 7.2 à 7.4, p. 166 ss et ch. 4.4.2.7.11, p. 127.

³²⁴ Cf. ch. 7.5, p. 171.

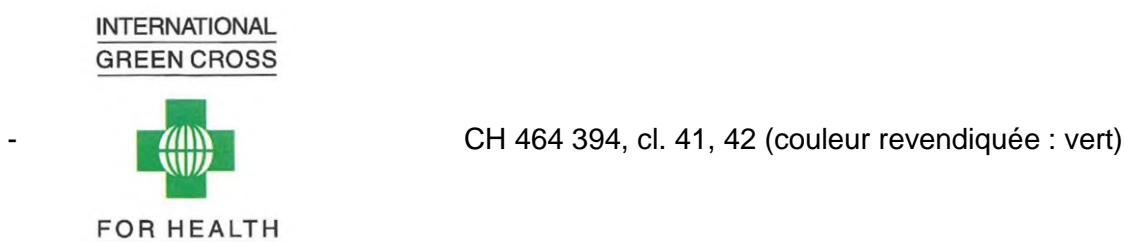
³²⁵ ATF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

³²⁶ ATF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.).

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 »³²⁷, 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 possibles³²⁸. 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. 9.3.3, p. 207). 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 déposée³²⁹. Les critères d’examen du risque de confusion sont identiques à ceux présentés au ch. 9.3.2, p. 204. 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 la croix la signification directement reconnaissable de « plus » (dans le sens de « davantage ») et que cette dernière ne peut dès lors pas être identifiée comme croix (rouge)³³⁰.

Exemple de signe admis :



³²⁷ L’emblème protégé du troisième Protocole additionnel du 8 décembre 2005 aux Conventions de Genève.

³²⁸ 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.).

³²⁹ ATF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.) ; TAF B-3304/2012, consid. 3.3 – Croissant rouge (marque figurative).

³³⁰ Cf. TAF B-2781/2014, consid. 4.7.2 s. – CONCEPT+.

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 commerce³³¹, soit comme élément de ces marques. Les signes (noms, abréviations, drapeaux, armoiries, sigles) des organisations internationales intergouvernementales bénéficient de la même protection (art. 6^{ter} al. 1 let. b CUP). L'art. 6^{ter} CUP est une disposition du droit des marques qui a pour objectif la protection de l'intérêt public. Il s'agit de protéger les signes publics nationaux et les emblèmes des organisations internationales intergouvernementales contre l'utilisation ou l'exploitation de leur réputation par des particuliers.

En application de ses obligations internationales, la Suisse a édicté la loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l'organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (LPNE ; RS 232.23). L'art. 6 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)³³². 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 LPNE³³³. 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 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






³³¹ 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.

³³² 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.

³³³ 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.).

confusion³³⁴ et sans considération des produits et services concernés³³⁵. 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, ch. 9.3.2, p. 204). Seul l'élément problématique du signe est déterminant pour apprécier le risque de confusion, les autres éléments n'étant pas pris en considération³³⁶.

Exemples de signes refusés :

-  IR 820 974, cl. 11 (la titulaire est une entreprise privée)³³⁷.
-  IR 654 472, cl. 11, 12 (la titulaire est une entreprise privée).
-  IR 618 346, cl. 9 (la titulaire est une entreprise privée)
-  IR 1 068 756, cl. 14, 18, 25 (la titulaire est une entreprise privée)³³⁸.


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 plan³³⁹ en raison de la présentation particulière du signe³⁴⁰. Cette seconde signification peut être prédominante notamment lorsque le signe protégé est combiné à un autre mot de la même langue ou qu'il est utilisé en relation avec les produits ou services revendiqués. Mais cette exception ne s'applique que si la désignation protégée

³³⁴ TAF B-7207/2009, consid. 3.3 – Dee Cee style (fig.) ; ATF 105 II 305, consid. 2c – BIS.

³³⁵ 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. 107.

³³⁶ ATF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.) ; ATF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

³³⁷ ATF 135 III 648 – UNOX (fig.).

³³⁸ TAF B-2768/2013 – SC STUDIO COLETTI (fig.).

³³⁹ Dans un tel cas de figure l'impression d'ensemble du signe doit être prise en considération.

³⁴⁰ ATF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.) ; TAF B-3296/2009, consid. 2.2.2 – UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.).

figurant dans le signe n'est pas mise en avant par un graphisme particulier ou par une disposition spatiale particulière³⁴¹.

Sont en outre admis les signes déposés par l'organisation en question.

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 bien la signification propre du terme anglais « oil », qui se traduit par « huile/pétrole », en raison de la présence de l'élément anglais « lemongrass ».

- **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 ».

- **SmartFit**

CH 698 512, cl. 5, 35 et 41 ; ici, en raison de l'élément anglais « smart », ce n'est pas l'abréviation protégée du « Forum international des transports » (FIT) qui figure au premier plan, mais le terme « fit », qui appartient au vocabulaire de base anglais.

- **NESTE OIL**

IR 1 161 351, cl. 4 ; dans cet exemple, les produits revendus (il s'agit exclusivement d'huiles) font que ce n'est pas l'abréviation protégée de l'« Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) » qui figure au premier plan, mais le terme plus général de « oil », le mot anglais pour « huile ».

- **Bank for
International
Settlements**

CH 691 660, cl. 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 ; la titulaire de la marque est la Banque des règlements internationaux (BRI).

³⁴¹ Cf. TAF B-2768/2013, consid. 3.2 – SC STUDIO COLETTI (fig.).

En principe, les signes publiés sont protégés tels que reproduits, dans toutes les couleurs possibles³⁴². 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 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. 9.3.3, p. 207).

7.5 Interdiction d'utiliser certaines indications

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 vigueur³⁴³. 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. 5.2, p. 162) s'appliquent en deuxième lieu.

Par ailleurs, les termes dont l'utilisation est interdite en vertu de dispositions relevant d'une loi spéciale ne sont refusés au motif de l'art. 2 let. d LPM que lorsque la loi les mentionne explicitement et qu'elle statue l'interdiction de leur enregistrement à titre de marques.

8. Indications de provenance

8.1 Généralités

8.1.1 Introduction

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.

³⁴² TAF B-1509/2007, consid. 7.3.5 – Meditrade (fig.).

³⁴³ TF, sic! 2003, 337, consid. 2.4 – Schlumpagner / Schlumpenoise ; voir aussi TF, sic! 2007, 274, consid. 3.1 s. – Champ.

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 usage. 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. Les indications de provenance qualifiées (à savoir les indications géographiques) (cf. ch. 8.1.3, p. 173) sont également protégées par le droit international et la législation spéciale (cf. 8.3, p. 174).

8.1.2 Indications de provenance directes et indirectes

Les indications de provenance directes sont des désignations précises de la provenance géographique d'un produit ou d'un service : p. ex. noms de continents, d'Etats, de cantons, de régions, de villes, de localités, de districts ou de vallées³⁴⁴. Les noms de rues et de places, seuls, ne sont en principe pas des indications de provenance directes. Font exceptions les rares noms de rues et de places qui sont particulièrement connus en relation les produits et services en lien avec lesquels la protection du signe à titre de marque est revendiquée (p. ex. : « Saville Row » pour des services de couture ou « Wall Street » pour des services financiers).

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 provenance³⁴⁵. Elles ne renvoient pas explicitement à un territoire géographique déterminé, mais s'y réfèrent en particulier au moyen de symboles verbaux ou figuratifs³⁴⁶. 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 régional³⁴⁷. Peuvent également entrer en considération les noms et les représentations de personnalités historiques célèbres tels que « Guillaume Tell », « Général Guisan » ou « Uncle Sam »³⁴⁸.

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)³⁴⁹.

³⁴⁴ 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 ; cf. aussi TAF B-1942/2017, consid. 5.3.2 – SWISSCLUSIV).

³⁴⁵ Cf. TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR.

³⁴⁶ Cf. aussi l'art. 7 en relation avec l'art. 11 LPAP concernant les symboles nationaux.

³⁴⁷ Cf. TAF B-5024/2013, consid. 5.2 – STRELA.

³⁴⁸ CREPI, sic! 1999, 644, consid. 3 – UNCLE SAM.

³⁴⁹ Lorsque, dans un cas concret, il est exclu (en particulier en raison d'une impossibilité objective ; cf. ch. 8.4.4, p. 179) que des désignations 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).

Exemples d'indications de provenance indirectes :

- Statue de la liberté (est considérée comme une référence aux Etats-Unis d'Amérique pour tous les produits et services) ;
- HYDE PARK (est considéré comme une référence à la Grande Bretagne pour les voitures³⁵⁰).

8.1.3 Indications de provenance simples et qualifiées

Les indications de provenance simples sont des renvois à la provenance géographique de produits ou services à laquelle aucune qualité particulière n'est associée. On parle d'indications de provenance qualifiées (indications géographiques) 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.

Au stade de l'examen des marques, l'Institut retient comme qualifiées et protège à ce titre uniquement les indications protégées par le droit international ou la législation spéciale (cf. 8.3, p. 174).

8.2 Indications de provenance selon l'art. 47 LPM

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 désigné³⁵¹. 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 provenance³⁵². La notion d'indication de provenance est par conséquent plus étroite que celle de signe géographique ou de nom géographique (ci-après : désignations géographiques). Ces dernières comprennent toutes les indications à contenu géographique indépendamment de leur qualification comme indication de provenance.

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 désigné³⁵³.

³⁵⁰ TAF, B-1785/2014 – HYDE PARK.

³⁵¹ ATF 132 III 770, consid. 3.1 – COLORADO (fig.) ; voir aussi TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE ; TAF B-2217/2014, consid. 4.5.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.) ; TAF B-1785/2014, consid. 6.3.5 – HYDE PARK.

³⁵² Cf. TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA.

³⁵³ cf. 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.

La mention d'un nom géographique est donc habituellement comprise comme une indication de provenance. Cette règle d'expérience développée par le Tribunal fédéral s'applique également aux signes composés d'éléments géographiques et d'éléments non géographiques³⁵⁴ et vaut également pour les services³⁵⁵.

Selon l'art. 47 al. 2 LPM ne sont pas des indications de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. En application de cette disposition, le Tribunal fédéral et la pratique ont défini des exceptions à la règle d'expérience mentionnée plus haut. Dans certaines circonstances particulières, qui dépendent toujours de l'impression d'ensemble laissée par le signe, la dénomination géographique n'est pas perçue comme une indication de provenance (art. 47 al. 2 LPM et ch. 8.4, p. 175 ss).

8.3 Indications de provenance protégées par le droit international et la législation spéciale

Les indications de provenance ne sont pas uniquement définies et réglementées par les art. 47 ss LPM. Les désignations géographiques suivantes bénéficient d'une protection accrue conférée par une législation spéciale, suisse ou internationale :

1. Les appellations d'origine protégées (AOP) ou les indications géographiques protégées (IGP) au sens de l'art. 16 LAgr, de l'art. 50a LPM ou de l'art. 41a de la loi sur les forêts³⁵⁶ ;
2. Les appellations d'origine viticoles au sens de l'art. 63 LAgr réglementées par les législations cantonales et figurant dans le répertoire des AOC viticoles publié par l'OFAG en vertu de l'art. 25 de l'ordonnance sur le vin ;
3. Les désignations couvertes par une ordonnance de branche selon l'art. 50 LPM ;
4. Les dénominations étrangères figurant dans la liste des dénominations protégées en vertu d'un accord international (voir ch.8.7.1, p. 195) ou protégées selon l'art. 23 al. 2 ADPIC (voir ch. 8.7.2, p. 198).

Les indications géographiques mentionnées ci-dessus sont protégées indépendamment de leur connaissance par le public suisse pertinent³⁵⁷. En outre, le droit international et le droit suisse sur les appellations d'origine et les indications géographiques ne prévoient pas de

³⁵⁴ 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.

³⁵⁵ Cf. TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE ; TAF B-608/2015, consid. 2.3 – MAUI JIM ; TAF B-1279/2008, consid. 3.1 – ALTEC LANSING.

³⁵⁶ RS 921.0.

³⁵⁷ S'agissant des dénominations figurant dans les traités bilatéraux conclus par la Suisse, il découle des arrêts IBEROGAST et BUDWEISER qu'elles doivent être considérées comme connues (ATF 125 III 193, consid. 1b – BUDWEISER ; TAF B-1295/2015, consid. 2.7.5 – IBEROGAST) ; les désignations géographiques protégées par l'art. 23 ch. 2 ADPIC sont quant à elles protégées indépendamment du risque de tromperie (TF 4A_674/2010, consid. 2 – ZACAPA).

disposition comparable à l'art. 47 al. 2 LPM et protègent les dénominations contre toute imitation ou évocation³⁵⁸.

8.4 Désignations qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance (art. 47 al. 2 LPM)

Ne constituent pas des indications de provenance les noms ou les signes géographiques qui ne sont pas perçus par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services (art. 47 al. 2 LPM)³⁵⁹. La question de savoir si une désignation géographique est perçue comme une indication de provenance doit toujours être examinée au cas par cas.

Les noms et signes géographiques qui relèvent des catégories énumérées ci-après ne sont pas des indications de provenance³⁶⁰.

8.4.1 Désignations ayant une double signification

Un nom ou un signe géographique peut posséder une autre signification dans le langage courant³⁶¹. Si, sur la base de l'impression d'ensemble du signe ou en relation avec les produits et services, cette seconde signification est manifeste et prédominante³⁶², le sens géographique de la désignation n'est plus pris en considération. Le seul fait que le lieu soit aussi un patronyme ne signifie pas que le sens géographique est relégué au second plan³⁶³.

Exemples de signes admis :

-  CH 707 831, cl. 13, 25, 41
-  CH 571 586, cl. 16 et 41
-  CH 611 934, cl. 35, 41, 43, 44

³⁵⁸ Cf. par exemple : art. 7 al. 3 de l'annexe 12 à l'Accord sectoriel ; art. 16 al. 7 let. b LAgr ; art. 50a al. 8 let. b LPM ; art. 63 al. 6 en relation avec l'art. 16 al. 7 let. b LAgr.

³⁵⁹ ATF 128 III 454, consid. 2.1 et 2.2 – YUKON.

³⁶⁰ Cf. TF 4A_357/2015, consid. 4.4 – INDIAN MOTORCYCLE ; TAF B-1785/2014, consid. 3.4 – HYDE PARK.

³⁶¹ Si l'appréciation se fait du point de vue de professionnels, il convient de prendre en considération les significations dans leur jargon.

³⁶² 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.).

³⁶³ TAF B-5228/2014, consid. 5.3.2 – RENO.



IR 1 111 931, cl. 35

Dans ces exemples, les éléments figuratifs de l'oiseau mythologique, du bâtiment religieux, de l'épice et de la coiffure l'emportent, sur le plan sémantique, sur le nom géographique respectivement de la capitale de l'Arizona, de la ville universitaire allemande, de l'Etat d'Amérique latine ainsi que sur l'élément verbal renvoyant à l'Afrique. 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 tromperie³⁶⁴.

8.4.2 Noms géographiques inconnus

8.4.2.1 Généralités

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 ou de pays qui ne sont pas connus des milieux concernés sont réputés être des signes de fantaisie et ne peuvent, de ce fait, pas être compris comme des indications de provenance³⁶⁵. Plus une localité ou une région est reculée, peu connue ou dépourvue d'une renommée particulière, plus la probabilité qu'elle soit reconnue comme indication géographique diminue. Il est par conséquent d'autant plus probable que son nom soit perçu comme un signe de fantaisie³⁶⁶. Le double objectif de la notion du domaine public³⁶⁷ impose l'examen séparé d'un éventuel besoin de disponibilité (futur) du point de vue des concurrents³⁶⁸. Pour apprécier la notoriété,

³⁶⁴ CREPI, sic! 2004, 428 – PHOENIX.

³⁶⁵ 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. 195.

³⁶⁶ ATF 128 III 454, consid. 2.1.1 – YUKON.

³⁶⁷ Cf. ch. 4.2 s., p. 115 ss.

³⁶⁸ Cf. ch. 8.5.1.2, p. 186.

on a notamment recours aux critères suivants : taille³⁶⁹ et densité de la population³⁷⁰, situation géographique³⁷¹, présence dans les médias³⁷², importance politique, historique, économique, touristique et culturelle³⁷³ et infrastructures (notamment liaisons autoroutières³⁷⁴ et ferroviaires).

8.4.2.2 Noms géographiques suisses

L'Union des villes suisses (UVS) et l'Office fédéral de la statistique (OFS) publient chaque année un document regroupant notamment la définition d'une ville suisse, à savoir une localité qui possède une zone centrale présentant une haute densité de population, de places de travail et de nuitées dans l'hôtellerie converties, et une vue d'ensemble des villes et communes statistiquement considérées comme telles³⁷⁵. Les noms géographiques figurant dans ce document sont ceux de localités comptant généralement plus de 10 000 habitants ; ils sont considérés comme étant connus du consommateur suisse.

Pour conclure qu'un nom géographique suisse ne figurant pas sur cette liste est connu, d'autres critères mentionnés au ch. 8.4.2.1 doivent être remplis (p. ex. présence dans les médias ou importance touristique).

Exemple d'un nom géographique connu :

- Port (cl. 6, 19 et 20)³⁷⁶

Exemples de noms géographiques inconnus :

- Neuheim CH 61484/2011 ; cl. 9, 14 et 25
- Berg IR 1 263 396 ; cl. 18, 22 et 25
- Horn CH 689 793 ; cl. 14

8.4.2.3 Noms géographiques étrangers

En plus des critères généraux développés ci-dessus au point 8.4.2.1, il convient d'utiliser notamment les critères suivants lors de l'examen du caractère connu d'une indication géographique étrangère : capitale (ou non) d'un état du pays concerné, place dans le classement des villes nationales (par population), existence de vols directs depuis la Suisse, présence d'une université internationalement reconnue.

Les noms géographiques suivants sont par exemple connus du consommateur suisse:

³⁶⁹ Cf. TAF B-5451/2013, consid. 4.4 – FIRENZA.

³⁷⁰ Cf. TAF B-5451/2013, consid. 5.2.2.2 – TegoPort.

³⁷¹ Cf. TAF B-4532/2017, consid. 5.3 – HAMILTON.

³⁷² Cf. TAF B-4532/2017, consid. 5.4 – HAMILTON.

³⁷³ Cf. TAF B-5451/2013, consid. 4.4 – FIRENZA.

³⁷⁴ Cf. TAF B-1646/2013, consid. 5.2.2.2 – TegoPort.

³⁷⁵ Voir document « Statistiques des villes suisses » sous <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/publications/ouvrages-synthese/statistiques-villes-suisses.html>.

³⁷⁶ TAF B-1646/2013 – TegoPort.

- LANCASTER CH 52352/2004 ; cl. 9, 14, 18, 25³⁷⁷
- Cleveland IR 1 259 296 – Cleveland GOLF (fig.) ; cl. 18, 24-25, 28

A l'inverse, les noms géographiques suivants sont inconnus :

- Worcester IR 1 270 036 – WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 1865 WPI (fig.) et IR 1 269 648 - WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 1865 (fig.); cl. 41
- Newport IR 661 980 – NEWPORT ; cl. 14
- HAMILTON CH 63179/2009 ; cl. 1-5, 7, 9-10, 16, 20, 37, 39, 41-42³⁷⁸

Une désignation géographique protégée par un traité international ne peut jamais profiter de l'exception liée au caractère inconnu d'un nom géographique dès lors qu'un des buts principaux de ces traités est précisément de protéger en Suisse des désignations étrangères indépendamment de leur connaissance par le public suisse³⁷⁹.

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 services³⁸⁰ (ALASKA pour des cigarettes mentholées, ETNA pour un bec Bunsen). Le champ d'application de cette catégorie d'exceptions est limité³⁸¹. De tels signes peuvent être admis à la protection lorsque, en raison de leur caractère symbolique clairement reconnaissable³⁸², 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 question³⁸³ ; cela présuppose qu'ils contiennent un renvoi clair à des caractéristiques essentielles³⁸⁴ autres que celles géographiques des produits ou services concernés³⁸⁵. A cet égard, il ne suffit pas que le lieu soit associé à un « certain lifestyle » ou à un « certain mode de vie ».³⁸⁶

Exemples de signes admis :

- MAGIC AFRICA IR 967 030 : symbolique 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

³⁷⁷ TAF B-5779-2007 – LANCASTER.

³⁷⁸ TAF B-4532/2017 - HAMILTON

³⁷⁹ ATF 125 III 193, consid. 1b – Budweiser.

³⁸⁰ 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.

³⁸¹ ATF 135 III 416, consid. 2.6.2 – CALVI (fig.) ; TAF B-608/2015, consid. 4.2 – MAUI JIM.

³⁸² TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA.

³⁸³ ATF 128 III 454, consid. 2.1.1 – YUKON.

³⁸⁴ TAF B-5228/2014, consid. 5.4 – RENO.

³⁸⁵ TF 4A_324/2009, consid. 5.1 – GOTTHARD ; TAF B-386/2008, consid. 7.4 – GB.

³⁸⁶ TAF B-2217/2014, consid. 5.2 – BOND ST. 22 LONDON (fig.).

Exemple de signe refusé :

- MAUI JIM Cl. 9, 25³⁸⁷

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 provenance des produits concernés (art. 48 ss LPM), ou encore comme lieu de provenance des services concernés (art. 49 LPM), les noms ou signes géographiques connus ne sont pas considérés comme une indication de provenance³⁸⁸. Dans ces cas, il n'est pas pertinent que l'existence du secteur économique concerné dans ce lieu puisse être prouvée³⁸⁹. Le simple fait que la provenance de ce lieu semble invraisemblable est insuffisant³⁹⁰. L'impossibilité matérielle est déterminée par les caractéristiques du lieu concerné.

Exemples de signes admis :

- SAHARA pour du papier et du carton
- MATTERHORN pour des bananes

8.4.5 Désignations de modèle

L'adjonction d'expressions telles que « genre », « type », « style » à une indication de provenance ne permet pas d'exclure le risque de tromperie quant à la provenance géographique (cf. art. 47 al. 3^{bis} LPM³⁹¹, ch. 8.6.4, p. 191).

Cependant, une désignation géographique peut être reconnaissable comme désignation de modèle 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 modèle. Ces désignations ne font pas naître l'idée que le produit ainsi désigné proviendrait de l'endroit cité³⁹².

Exemple :

- TAG HEUER CH 478 864, cl. 14 : admis sans limitation pour les montres et
MONZA instruments chronométriques.

³⁸⁷ TAF B-61862/2013, consid. 4.2 – MAUI JIM.

³⁸⁸ ATF 135 III 416, consid. 2.6.6 – CALVI (fig.) ; ATF 128 III 454, consid. 2.1.3 – YUKON.

³⁸⁹ ATF 135 III 416, consid. 2.6.6 – CALVI (fig.).

³⁹⁰ TAF B-2217/2014, consid. 5.1.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.) ; 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.).

³⁹¹ Les accords bilatéraux conclus par la Suisse sur la protection des indications géographiques et des indications de provenance contiennent une disposition similaire.

³⁹² ATF 135 III 416, consid. 2.6.3 – CALVI (fig.) ; ATF 128 III 454, consid. 2.1.4 – YUKON.

8.4.6 Noms génériques

Par nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré, est devenue un nom commun qui le désigne. Ces dénominations ne sont plus considérées comme des références à la provenance géographique des produits ou des services désignés et ne créent aucun risque de tromperie géographique. Exemples de noms génériques : WIENERLI pour des saucisses ou EAU DE COLOGNE pour des produits de parfumerie.

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 générique³⁹³. Une désignation enregistrée en tant qu'AOP/IGP en Suisse ou protégée en Suisse par le biais d'un accord international ne peut pas acquérir un caractère générique.

8.4.7 Autres exceptions déduites de l'impression d'ensemble

Si l'adjonction d'un élément (verbal ou figuratif) à côté d'une désignation géographique accorde, en lien avec les produits ou services revendiqués, un autre sens au signe (sens qui alors domine), l'attente quant à la provenance géographique est écartée³⁹⁴.

Ces éléments supplémentaires du signe doivent influencer de manière prédominante le sens du signe. L'adjonction d'éléments supplémentaires neutres ne permet pas d'écarter l'attente suscitée par l'indication de provenance³⁹⁵. C'est le cas, par exemple, d'un signe qui contiendrait l'expression « Schweizer Gruss » déposé pour des fleurs, dès lors que le terme « Gruss » ne fait aucune référence concrète à un élément déterminé qui permettrait d'écarter l'attente suscitée par la désignation « Schweizer »³⁹⁶.

8.4.7.1 Renvoi à la provenance commerciale

Les signes dans lesquels le public voit exclusivement³⁹⁷ un renvoi à une entreprise déterminée ne sont pas considérés comme des indications de provenance. Après des cercles visés, ces indications n'éveillent aucune attente par rapport à la provenance géographique des produits³⁹⁸ ou des services.

³⁹³ TF, FBDM 1974 I 11, consid. 2.

³⁹⁴ Cf. TF 4A_357/2015, consid. 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE ; TAF B-2781/2014, consid. 6.4.2 – CONCEPT+.

³⁹⁵ TF 4A_357/2015, consid. 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE.

³⁹⁶ ATF 79 I 252.

³⁹⁷ 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).

³⁹⁸ CREPI, sic! 2003, 429, consid. 7 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.).

Ceci est le cas lorsque, premièrement, le signe contient un renvoi à une « entreprise » (au sens strict ou large), deuxièmement, qu'il contient 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 ou la fourniture des services revendiqués.

Le critère de l'indication de provenance commerciale se retrouve dans les domaines les plus variés. Tel est par exemple le cas de signes faisant manifestement référence à une compagnie aérienne ou étant clairement perçu comme un renvoi à une association sportive ou à une organisation culturelle.

Exemples :

- ABC AIR DORTMUND (cl. 12, 16, 25, 28, 32, 39, 43) : La combinaison du terme « Air » avec un nom géographique est souvent utilisée par les compagnies aériennes si bien que, dans ce cas, la référence à une entreprise déterminée ainsi que l'information relative au domaine d'activité sont clairement reconnaissables. Le renvoi à la provenance commerciale est admis pour tous les produits, sauf pour les bières (cl. 32). La désignation « DORTMUNDER » est en effet protégée en tant qu'IGP pour les bières par l'annexe 12 à l'Accord sectoriel. Une limitation aux bières bénéficiant de l'IGP Dortmunder sera donc exigée (cf. ch. 8.6.5, p. 191).

La référence commerciale est également absente en lien avec les services de transport en classe 39, dès lors que l'activité qui se déduit du signe (activité d'une compagnie aérienne) renvoie directement à ce type de services. Il est en outre habituel qu'une compagnie d'aviation fournisse également des services d'hébergement et de restauration. En conséquence, en lien avec ces services, les destinataires percevront dans le signe un renvoi à leur provenance géographique, raison pour laquelle ces services doivent être limités à la provenance allemande.



- IR 1 197 623³⁹⁹ : admis sans limitation pour les cl. 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33⁴⁰⁰, 34, 35 et 41.⁴⁰¹

³⁹⁹ TAF B-1428/2016 – Deutscher Fussball Bund (fig.).

⁴⁰⁰ « Deutsch(er) » bénéficiant de la protection accrue conférée par l'art. 23 ch. 2 ADPIC, l'Institut exigerait dans une prochaine constellation comparable une limitation de la liste des produits pour les vins et spiritueux en classe 33. En relation avec ces produits, cette indication est protégée indépendamment d'un risque de tromperie, de sorte qu'une exception à la règle d'expérience au sens de l'art. 47 al. 2 LPM ne s'applique pas (cf. ch. 8.3, p. 174).

⁴⁰¹ La décision d'enregistrement de ce signe a été rendu sous l'ancien droit et la désposante remplissait les conditions de l'ancien art. 49 LPM, si bien que la question de la limitation ne s'est pas posée en lien avec les services.



- CH 513 168 : admis sans limitation notamment pour les cl. 25 et 41⁴⁰².

8.4.7.2 Lieu de vente (foires, etc.) et lieu de fourniture des services

Les désignations géographiques qui sont une référence évidente au lieu où sont vendus les produits ou fournis les services désignés ne sont en principe pas considérées comme des indications de provenance.

Exemples :



- CH 615 653, cl. 12 et 42⁴⁰³



- CH 669 700, cl. 25, 35, 39

Lorsque la désignation géographique correspond non seulement à une référence au lieu où sont vendus les produits ou fournis les services désignés, mais également au producteur ou au fournisseur de services désignés, elle sera en revanche perçue comme une indication de provenance.

8.4.7.3 Renvoi aux titres et indications de contenu de produits et de services

Les signes déposés pour des journaux, des émissions de radio ou de télévision ou d'autres moyens de (télé)communication et qui contiennent une désignation géographique ne sont pas considérés comme des indications de provenance lorsque, dans leur impression d'ensemble, ils renvoient manifestement au titre, au thème ou au contenu des produits ou des services. Dans ces cas, une limitation à la provenance géographique données n'est pas nécessaire. Cette exception n'est applicable qu'en lien avec des produits ou services qui, de part leur nature, sont exclusivement diffusés ou proposés avec un contenu thématique. Cela

⁴⁰² Cf. nbp. 418.

⁴⁰³ 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. 131.

vaut en particulier pour les produits de l'édition, par exemple les cassettes de musique, les CD et les DVDs enregistrés (cl. 9) ; les journaux, les revues, les photographies et les livres (cl. 16), ainsi que pour les services d'animation de leçons et de cours de formation (cl. 41) ou de préparation de rapports scientifiques (cl. 42).

L'exception ne s'applique pas lorsque la marque est déposée pour des cassettes vierges ou des supports d'enregistrement vierges ainsi que pour des services d'hébergement de sites informatiques (cl. 42) et de services de location (entres autres en cl. 41 et 42). De même, l'exception ne s'applique pas aux produits de l'imprimerie, aux services de formation, d'éducation (cl. 41), car ces intitulés de classe contiennent des produits et services qui, par leur nature, peuvent être diffusés ou proposés aussi bien avec ou sans contenu thématique.

Lorsque la désignation géographique se rapporte au fournisseur des produits ou des services, l'exception prévue au ch. 8.4.7.1 (p. 180 ; renvoi à la provenance commerciale) doit être examinée.

Exemples :



CH 595 560 : admis sans limitation pour des produits de l'édition. L'élément « svizzera » constitue en revanche une indication de provenance pour les services de divertissements radiophoniques et télévisuels (cl. 41).



En lien avec les produits de l'édition (cl. 16) et les services de conduite de séminaire (cl. 41), le signe est compris comme un renvoi au fournisseur. Il ne sera accepté qu'avec une limitation idoine.

8.4.7.4 Noms d'événements sportifs ou culturels

Lorsque le renvoi à l'événement sportif ou culturel est évident, la désignation géographique contenue dans le signe n'est en général pas considérée comme une indication de provenance. Cette exception vaut aussi bien pour les produits que pour les services.

Exemple :

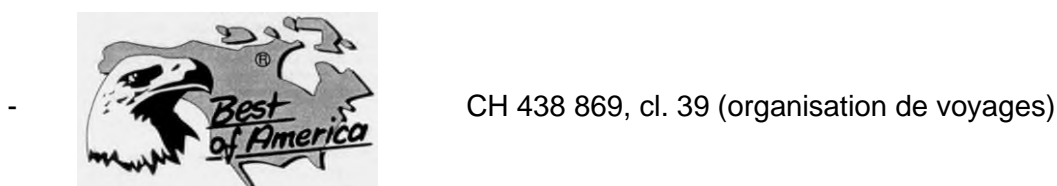


CH 640 138 : admis sans limitation (cl. 16, 25, 28, 41).

8.4.7.5 Services de voyage

Dans le cas des signes déposés pour des services de voyage, lorsque les cercles visés perçoivent le nom ou signe géographique comme un renvoi à la destination des voyages, alors la désignation ne crée pas d'attente quant à la provenance des services considérés.

Exemples :



8.4.7.6 Autres cas

D'autres cas sont envisageables dans lesquels une désignation géographique contenue dans un signe n'est clairement pas perçue comme une référence à la provenance des produits et services revendiqués.


En rapport avec des denrées alimentaires et des boissons par exemple, 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.

Lorsque la désignation se réfère aux destinataires potentiels des produits ou services revendiqués, il n'y a pas d'attente quant à la provenance géographique.

Dans certaines circonstances, le rapport entre les produits et services revendiqués et le signe contenant la désignation géographique est susceptible d'écarter toute attente quant à la provenance géographique. Tel est typiquement le cas lorsque la désignation renvoie à la provenance d'un produit ou d'un service qui n'est pas revendiqué ou lorsque la désignation renvoie à un composant, à un élément ou à une matière première du produit, mais pas au produit lui-même⁴⁰⁴.

⁴⁰⁴ En lien avec certains produits, notamment les denrées alimentaires, ou lorsqu'il est fait référence à la provenance d'une étape de fabrication, des règles spéciales limitent la portée de cette exception (cf. 8.6.5.2).

Exemples :

- 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
- ABC FÜR SCHWEIZER
GENIESSER
Ce signe peut être admis sans limitation pour des pâtisseries en classe 30
- INDIAN MOTORCYCLE
CH 701 279 : admis sans limitation pour les produits de la classe 25⁴⁰⁵
- 
IR 907 963 : admis sans limitation pour les produits des cl. 14, 18, 25⁴⁰⁶

8.5 Domaine public

8.5.1 Indications de provenance directes

8.5.1.1 Caractère distinctif

Les indications de provenance directes décrivent sans équivoque la provenance géographique d'un produit et relèvent du domaine public⁴⁰⁷. 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 concret⁴⁰⁸.

Les indications figurant dans une liste ou un registre découlant d'un accord bilatéral (y compris l'Accord sectoriel) ou d'une législation spéciale⁴⁰⁹ sont traitées comme des indications de provenance directes. Selon la jurisprudence, ces indications sont fictivement connues des milieux intéressés⁴¹⁰ et ne peuvent donc pas être perçues comme des références à une entreprise déterminée. (*nouvelle pratique au 01.08.2020 – cf. [Newsletter 2020/07-08](#)*)

S'agissant en revanche des noms géographiques protégées par l'art. 23 ch. 2 ADPIC, ils sont dénués de caractère distinctif pour autant qu'ils soient connus des destinataires (pour

⁴⁰⁵ TF 4A_357/2015 – INDIAN MOTORCYCLE.

⁴⁰⁶ TAF B-6850-2008 – AJC presented by Arizona girls (fig.).

⁴⁰⁷ TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR ; TAF B-4710/2014, consid. 3.1 – SHMESSE (fig.)/TGMESE (fig.).

⁴⁰⁸ Concernant l'appréciation de l'impression d'ensemble, cf. ch. 3.2, p. 107.

⁴⁰⁹ Cf. ch. 8.3, p. 174.

⁴¹⁰ ATF 125 III 193, consid. 1b – BUDWEISER ; TAF B-1428/2016, consid. 2.7.5 et les réf. cit. – IBEROGAST.

les critères d'examen, cf. ch. 8.4.2, p. 176). Demeure réservée l'existence d'un besoin de disponibilité (cf. ci-dessous).

8.5.1.2 Besoin de disponibilité

Chaque acteur du marché devant avoir la possibilité d'indiquer la provenance géographique de ses produits ou de ses services, les indications de provenance directes sont soumises à un besoin de disponibilité. 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.

Cela ne vaut pas uniquement pour les dénominations géographiques pouvant être associées actuellement par les milieux intéressés au groupe de produits et services concernés, mais aussi pour celles qui sont susceptibles d'être utilisées à l'avenir en tant qu'indications de provenance par les entreprises en question compte tenu des développements économiques à venir⁴¹¹. Aussi longtemps qu'on ne peut pas exclure que d'autres producteurs ou fournisseurs ne s'établissent dans le territoire concerné, la désignation géographique est soumise à un besoin de libre disponibilité⁴¹². Etant donné le double objectif visé par la notion du domaine public, la désignation géographique, qui doit, au moment de l'examen, être considéré comme inconnue du point de vue des destinataires, peut se voir refusée à l'enregistrement à titre de marque en raison d'un besoin de disponibilité (futur)⁴¹³.

Les désignations géographiques protégées par un accord international ou par la législation spéciale (cf. ch. 8.3. p. 174) sont en principe toujours soumises à un besoin de disponibilité.

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 Suisse⁴¹⁴. Cette pratique s'applique même quand le signe a été enregistré par l'EUIPO⁴¹⁵. Pour les indications protégées par un accord international, l'enregistrement dans l'EUIPO ne suffit en revanche pas.

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 aspect⁴¹⁶ (cf. ch. 4.3, p. 116 ss). Par conséquent, l'enregistrement d'un nom

⁴¹¹ Cf. TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – Wilson ; ATF 128 III 454, consid. 2.1 – YUKON.

⁴¹² Ibidem.

⁴¹³ Cf. TF 4A_6/2013, consid. 3.3.3 s. en relation avec consid. 4 – Wilson ; TAF B-5004/2014, consid. 8.1.2 – CLOS D'AMBONNAY ; d'un autre avis TAF B-4532/2017, consid. 6.2 – HAMILTON.

⁴¹⁴ Cf. TF 4A_6/2013, consid. 4.3 – Wilson ; cette pratique découle de l'ATF 117 II 327 ss – MONTARNASSE. Cf. aussi TAF B-5228/2014, consid. 6.2 – RENO. 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.

⁴¹⁵ TAF B-6363/2014, consid. 7.1 – MEISSEN.

⁴¹⁶ ATF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE.

géographique étranger dans le pays d'origine ne permet pas de conclure que le signe est pourvu de caractère distinctif en Suisse⁴¹⁷.

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 public⁴¹⁸. 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 inhabituel⁴¹⁹ : 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 correspondants⁴²⁰. Indépendamment de l'appartenance au domaine public, il faut aussi examiner s'il existe un risque de tromperie selon l'art. 2 let. c LPM⁴²¹ 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. 12, p. 217). 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 concerné⁴²².

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

⁴¹⁷ TAF B-6363/2014, consid. 6.1 – MEISSEN, d'un autre avis TAF B-5004/2014, consid. 6.2.1.1, 6.2.4 – CLOS D'AMBONNAY.

⁴¹⁸ Cf. TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR ; TAF B-4080/2008, consid. 2.5 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

⁴¹⁹ Cf. les explications générales sur les marques figuratives, ch. 4.7, p. 143.

⁴²⁰ Les critères d'examen applicables à ces signes sont énumérés au ch. 9.

⁴²¹ TAF B-2925/2014, consid. 3.3 – Cortina (fig.).

⁴²² ATF 117 II 327, consid. 2b – MONT-PARNASSE ; TAF B-7256/2010, consid. 7.1 – GERRESHEIMER.

désigne⁴²³. 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'attente que les produits en question proviennent du pays ou du lieu désigné (concernant cette règle empirique, cf. ci-dessus le ch. 8.2, p. 173). Un signe est donc trompeur lorsqu'il contient une désignation géographique – même lorsque celle-ci est un élément mineur dans le signe⁴²⁴ – 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 renvoie⁴²⁵. 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 services désignés⁴²⁶ (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 indirectement⁴²⁷ l'impression d'une indication de provenance⁴²⁸. Même une désignation géographique mutilée ou modifiée peut susciter des attentes quant à une provenance et être dès lors trompeuse⁴²⁹. 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. 107).

Les indications de provenance ne doivent pas induire en erreur, afin de protéger le public contre la tromperie⁴³⁰ sur la provenance des produits ou des services désignés par la marque⁴³¹. Dans ce cadre, il n'est d'aucune importance de savoir si la provenance géographique influence la réputation du produit⁴³². Il convient donc de garantir dans la procédure d'examen que les indications figurant dans la marque sont conformes à la réalité⁴³³. 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

⁴²³ 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. 107.

⁴²⁴ 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.).

⁴²⁵ 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.).

⁴²⁶ Cf. TF 4A_357/2015, consid. 4.5 et 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE.

⁴²⁷ Pour les indications de provenance indirectes, cf. ch. 8.1.2, p. 172.

⁴²⁸ ATF 132 III 770, consid. 2.1 – COLORADO (fig.) ; TAF B-5451/2013, consid. 3.3 – FIRENZA.

⁴²⁹ TAF B-3660/2016, consid. 5.3 – SIBIRICA ; 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.)/TGMESSE (fig.).

⁴³⁰ 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.).

⁴³¹ ATF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.) ; TF, FBDM 1994 I 76, consid. 5 – ALASKA.

⁴³² 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.).

⁴³³ ATF 132 III 770, consid. 3.2 – COLORADO (fig.).

l'appréciation de l'appartenance au domaine public prévue à l'art. 2 let. a LPM (cf. ch. 3.7, p. 111), 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 fédéral⁴³⁴, 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 tromperie⁴³⁵ (pour plus détail cf. ch. 8.6.5, p. 191). En d'autres termes, et contrairement à la règle générale en matière de signes trompeurs (cf. ch. 5.1 ss, p. 162), 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 l'art. 12, al. 1 LPM)⁴³⁶. Une telle limitation à la provenance géographique est également exigée pour les services⁴³⁷ (cf. pour cette question ch. 8.6.5, p. 191).

L'art. 2 let. c LPM s'applique également pour les indications géographiques protégées par le droit international ou la législation spéciale (cf. ch. 8.3, p. 174). Dans un tel cas, le risque de tromperie est déduit de ces législations.

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 désignation géographique, même au terme d'un usage prolongé⁴³⁸. Néanmoins, il arrive parfois que des indications de provenance trompeuses acquièrent, à titre exceptionnel, une seconde signification (« secondary meaning ») en raison de leur usage constant⁴³⁹. Cette exception est cependant admise uniquement si le déposant rend vraisemblable que,

⁴³⁴ 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.).

⁴³⁵ 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.

⁴³⁶ TF 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE.

⁴³⁷ Cf. à ce propos le rapport explicatif relatif au droit d'exécution « Swissness » du 2.9.2015, p. 22 (consultable sous :

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/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.

⁴³⁸ TAF B-6530/2014, consid. 7.1 – LUXOR.

⁴³⁹ 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.

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 exclu⁴⁴⁰.

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 la désignation 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 prédomine⁴⁴¹. 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 géographique⁴⁴². A défaut de telles pièces, le déposant peut faire un sondage d'opinion.

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.

⁴⁴⁰ ATF 125 III 193, consid. 1e – BUDWEISER.

⁴⁴¹ Cf. TAF B-6503/2014, consid. 7.2 – LUXOR.

⁴⁴² La perte de la signification géographique doit ressortir des pièces justificatives. C'est p. ex. le cas lorsque ces dernières montrent que la provenance des produits désignés par le signe ne correspond pas à l'indication de provenance géographique (p. ex. en mentionnant, sur le matériel promotionnel remis à titre de pièces justificatives, un autre pays de provenance pour les produits).

8.6.4 Adjonctions « délocalisantes »

L'adjonction de qualificatifs dits délocalisants, tels que « type⁴⁴³ », « 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 désignés⁴⁴⁴. 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 Pratique en matière de limitation

8.6.5.1 Limitation à la provenance géographique des produits ou des services

Lorsqu'un signe contient un renvoi à une provenance géographique, il ne peut être enregistré comme marque pour des produits ou services de n'importe quelle provenance. Il faut par conséquent limiter la liste des produits ou des services de manière à exclure le risque de tromperie (cf. ci-dessus ch. 8.6.1, p. 187).

En règle générale, l'Institut exige une limitation au pays de provenance correspondant pour les indications de provenance suisses ou étrangères en relation avec les produits⁴⁴⁵ et les services.

Pour les régions transfrontalières, la limitation doit en revanche se rapporter à la région (l'espace) concerné, à condition, toutefois, que la région soit définie de façon suffisamment précise. Une limitation aux pays concernés ne peut être acceptée, un produit ou un service ne pouvant provenir de deux pays distincts.

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.

⁴⁴³ Sauf si les conditions prévues au ch. 8.4.5, p. 179 (désignations de modèle) sont remplies.

⁴⁴⁴ TF, FBDM 1974 I 11, consid. 5 – HOLIDAY PILS.

⁴⁴⁵ ATF 132 III 770, consid. 2.3 en relation avec le consid. 4 – COLORADO (fig.) ; ATF 117 II 327, consid. 2 – MONT-PARNASSE.

Lorsque le signe contient une indication protégée à un titre spécial (cf. ch. 8.3, p. 174), l'Institut exige une limitation étroite, en référence à ce titre. Tel est le cas des indications suivantes :

1. Les appellations d'origine protégées (AOP) ou les indications géographiques protégées (IGP) au sens de l'art. 16 L'Agr, de l'art. 50a al. 7 LPM⁴⁴⁶ et de l'art. 41a de la loi sur les forêts.

Exemple :



CH 501 173, cl. 29 : Produits laitiers, à savoir fromage bénéficiant de l'AOC « Sbrinz ».

2. Les appellations d'origine viticoles réglementées par les législations cantonales et figurant dans le répertoire des AOC viticoles⁴⁴⁷, publié par l'OFAG en vertu de l'art. 25 de l'ordonnance sur le vin.

Exemple :

« XY Lavaux » Cl. 33 : Vins bénéficiant de l'AOC « Lavaux ».

Les indications de provenance viticoles de niveau inférieur aux AOC sont considérées comme renvoyant à l'AOC correspondante.

Exemple :

« XY Coteaux de Sierre » Cl. 33 : Vins bénéficiant de l'AOC « Valais ».

3. Les désignations couvertes par une ordonnance de branche selon l'art. 50 LPM.
4. Les dénominations étrangères figurant dans la liste ou le registre des dénominations protégées en vertu d'un accord international, notamment les annexes 7, 8 et 12 à

⁴⁴⁶ Remarque : l'art 16 al. 6 1^{ère} phrase L'Agr 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'AOP/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.

⁴⁴⁷ Voir la liste des AOC au sens de l'art. 63 L'Agr :

[https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzliche%20Produktion/Weine%20und%20Spirituosen/Dokumente%20Weine%20und%20Spirituosen/Verzeichnis.pdf.download.pdf/R%C3%A9pertoire_suisse_des_appellations_d'origine_contr%C3%B4l%C3%A9e_\(AOC\).pdf](https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzliche%20Produktion/Weine%20und%20Spirituosen/Dokumente%20Weine%20und%20Spirituosen/Verzeichnis.pdf.download.pdf/R%C3%A9pertoire_suisse_des_appellations_d'origine_contr%C3%B4l%C3%A9e_(AOC).pdf)

l'Accord sectoriel avec la Communauté européenne et les accords bilatéraux^{448 449}. Une dénomination viticole ou spiritueuse protégée uniquement par l'art. 23 ch. 2 ADPIC ne nécessite pas une limitation étroite.

Exemples :

ZACAPA ⁴⁵⁰	Cl. 33 : Rhum provenant du Guatemala.
XY Calpe ⁴⁵¹	Cl. 33 : Vins bénéficiant de la dénomination protégée "Alicante" (Espagne).
XY Salame Brianza ⁴⁵²	Cl. 29 : Charcuterie bénéficiant de l'appellation d'origine protégée "Salame Brianza" (Italie).

8.6.5.2 Limitation à la provenance géographique des matières premières ou à une étape de fabrication

Certaines règles spéciales protègent l'usage de mentions faisant référence, non pas à la provenance géographique du produit revendu, mais à celle de matières premières qui entrent dans la composition de ces produits ou à une étape de leur fabrication. Les signes contenant de telles mentions sont enregistrés avec une limitation conformément aux exigences fixées dans la réglementation correspondante. En outre, ces mentions ne sont admises qu'à certaines conditions. 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 d'ensemble produite. En particulier, une revendication de couleur est nécessaire et le signe ne doit contenir aucun autre élément renvoyant à la provenance géographique, notamment une croix suisse. Les cas suivants doivent être distingués :

⁴⁴⁸ De nombreux accords bilatéraux mentionnent des communes autorisées à utiliser une appellation d'origine, une indication géographique ou tout autre dénomination protégée. Dans l'hypothèse où le nom d'une de ces communes figure dans un signe, il bénéficie certes de la protection conférée par le traité concerné. Toutefois, la liste des produits ne saurait être dans ce cas être limitée à la commune en question, mais uniquement à la dénomination protégée. Exemple : Lucena est une commune espagnole autorisée à utiliser l'appellation d'origine « Montilla y Moriles » ; la liste des produits sera ainsi limitée à « vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Montilla y Moriles ».

⁴⁴⁹ Les noms des pays, régions, provinces, anciennes provinces ou sujets de pays, qui sont protégés en vertu des traités bilatéraux indépendamment d'un produit ou d'un service, ne sont pas des dénominations protégées nécessitant une limitation étroite.

⁴⁵⁰ En lien avec les spiritueux, la désignation « Zacapa » est une indication géographique protégée en vertu de l'art. 23 ch. 2 ADPIC (TF 4A_674/2010 - ZACAPA).

⁴⁵¹ « Calpe » est une commune espagnole ayant droit d'utiliser la dénomination protégée « Alicante » selon le Traité entre la Confédération Suisse et l'Etat Espagnol sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires (RS 0.232.111.193.32). Cette désignation géographique est donc protégée par ce traité (art. 2 al. 1 du Traité).

⁴⁵² La désignation « Salame Brianza » est une AOP italienne protégée par l'annexe 12 à l'Accord sectoriel.

En lien avec les denrées alimentaires et les produits cosmétiques, la provenance d'une matière première peut être indiquée si, en particulier, cette matière provient à 100% du lieu indiqué (art. 5 al. 5 OIPSD et art. 6 de l'ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques).

Exemples :



- CH 712 347, cl. 30 : admis pour des chocolats et produits de chocolat de provenance suisse et contenant du lait provenant à 100% du canton de Berne.



- CH 708 058, cl. 5, 29, 30 et 32 : admis pour des produits suisses contenant du lait provenant à 100% de Suisse. Le signe renvoie à la provenance suisse du lait, qui est un composant des produits revendus. L'art. 5 al. 5 OIPSD dans un tel cas requiert que la matière première, en l'occurrence le lait, provienne à 100% de Suisse.

En vertu de l'art. 47 al. 3^{ter} LPM, les signes contenant des indications faisant référence à une étape de fabrication s'accompagnent d'une limitation à la provenance de l'activité mentionnée.


Exemple de signe admissible à la protection avec une limitation de la provenance à une activité :




- CH 699 913, cl. 8, 9, 11, 21, (couleurs revendiquées : rouge, blanc) : admis avec la limitation « Produits dont l'activité de design s'est entièrement déroulée en Suisse ».

L'activité doit clairement constituer une étape de fabrication, comme une étape « design suisse » pour des chaussures ou « fumé en Autriche » pour du saumon, par exemple. 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, cl. 35, 36, 42 : l'« innovation » n'est pas une activité spécifique.

-  CH 519 511, cl. 5 et 10 : 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 ». (*nouvelle pratique au 18.12.2020 – cf. [Newsletter 2020/12](#)*)

8.6.6 Dénominations contradictoires

L'utilisation de deux indications de provenance contradictoires, comme ABC CHINOIS SUISSE, est également considérée comme une adjonction d'un qualificatif « délocalisant » (cf. ch. 8.6.4, p. 191). 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)

Une demande d'enregistrement doit être refusée en vertu de l'art. 2 let. d LPM lorsque le signe contient une indication de provenance protégée par le droit international ou la législation spéciale et que la liste des produits n'est pas limitée de manière idoine⁴⁵³.

8.7.1 Accords bilatéraux

Lors de l'examen des marques, il importe notamment de prendre en considération les traités bilatéraux suivants :

⁴⁵³ Cf. en ce sens TAF B-1295/2015, consid. 5.4.4 – IBEROGAST.

- 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 Tchécoslovaquie⁴⁵⁴, la Fédération de Russie et la Jamaïque⁴⁵⁵.
- 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 alimentaires⁴⁵⁶.

Tant l'Accord sectoriel entre la Suisse et la Communauté européenne que les traités bilatéraux comportent des listes de désignations géographiques protégées⁴⁵⁷. 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'origine⁴⁵⁸. En 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).

Une limitation à la provenance désignée par l'indication protégée n'est en revanche pas nécessaire lorsque la dénomination a, outre l'acception géographique, un sens dans le langage courant (cf. exemple ci-après) ou un sens patronymique⁴⁵⁹. Ces deux exceptions à

⁴⁵⁴ Le traité conclu avec la Tchécoslovaquie a été repris par la République tchèque et par la Slovaquie.

⁴⁵⁵ 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).

⁴⁵⁶ Depuis le 1^{er} décembre 2011, les IGP et AOP figurant dans l'appendice 1 de l'annexe 12 sont protégées en Suisse.

⁴⁵⁷ Les traités bilatéraux conclus individuellement par la Suisse avec certains états protègent les indications et noms énumérés également contre un usage sous une forme modifiée, pour autant qu'il existe un risque de confusion avec ces derniers (cf. art. 4 al. 2 de chacun des traités bilatéraux). Sont considérées comme une forme modifiée l'utilisation avec des adjonctions (TAF B-1295/2015, consid. 2.7.2 s. 5.1 ss – IBEROGAST) ; une forme adjectivale est assimilée à la forme protégée (TAF 4A.14/2006, consid. 3.3 – CHAMP). Cela vaut aussi pour les annexes 7 et 8 de l'Accord sectoriel ainsi que les traités bilatéraux avec la Russie et la Jamaïque bien que ceux-ci ne comportent pas de référence explicite aux formes modifiées. En effet, les accords conclus postérieurement à l'accord sur les ADPIC ne peuvent déroger au niveau de protection conféré par celui-ci (cf. art. 8 ch. 9 de l'annexe 7 et 5 ch. 3 de l'annexe 8 à l'Accord sectoriel et 24 al. 3 ADPIC).

⁴⁵⁸ Cf. TAF B-1295/2015, consid. 2.7.5 – IBEROGAST.

⁴⁵⁹ S'agissant des indications géographiques viticoles ou spiritueuses protégées par l'art. 23 ch. 2 ADPIC, il suffit que le patronyme coïncide avec celui du déposant ou de son prédécesseur en affaire. Pour les indications protégées par les traités bilatéraux susmentionnés, le titulaire doit encore justifier

la protection ne s'appliquent toutefois pas aux dénominations protégées par l'Accord sectoriel.

Exemple :



CH 673 295, cl. 33⁴⁶⁰

8.7.1.1 Traités bilatéraux

Une indication utilisée dans une forme modifiée protégée uniquement par un traité bilatéral conclu après l'entrée en vigueur de l'accord sur les ADPIC, à ce jour, les traités bilatéraux conclus avec la Russie et la Jamaïque, peut être enregistrée en Suisse sans limitation de la liste des produits, pour autant que le signe soit enregistré sous cette forme sans limitation dans le pays d'origine. La tromperie du public suisse demeure réservée. A défaut d'un tel enregistrement, ces traités bilatéraux offrent un degré de protection équivalent à l'accord sur les ADPIC.

Pour les traités bilatéraux conclus avant l'entrée en vigueur de l'accord sur les ADPIC, à savoir l'un des traités conclus avec l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Portugal, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, une indication protégée utilisée dans une forme modifiée peut être enregistrée en Suisse sans limitation avec une condition supplémentaire. En plus de l'enregistrement sans limitation dans le pays d'origine (l'enregistrement auprès de l'EUIPO ne suffit pas), il faut en effet encore qu'il n'existe pas un risque de confusion du point de vue des consommateurs suisses⁴⁶¹. Le risque de confusion est exclu si le signe a une double signification (cf. ch. 8.4.1, p. 175) ou qu'il est perçu comme une désignation de modèle (cf. ch. 8.4.5, p. 179) ou qu'il tombe dans l'une des exceptions déduites de l'impression d'ensemble (cf. ch. 8.4.7, p. 180).

d'un intérêt légitime et le risque de tromperie avec la dénomination protégée doit être exclu (cf. TAF B-8468/2010, consid. 6.1.3.2 – TORRES / TORRE SARACENA).

⁴⁶⁰ Toro est protégé par le Traité bilatéral avec l'Espagne ; ce terme signifie également taureau en italien. La forme modifiée « TOROLOCO » est au demeurant enregistrée comme marque en Espagne pour des produits de la classe 33 sans limitation (marque espagnole n° M3056158 EL RABO DEL TOROLOCO) (cf. à ce propos : ch. 8.7.1.1).

⁴⁶¹ ATF 125 III 193, consid. 1b – Budweiser ; TAF B-30/2009, consid. 3.7 – ALVARO NAVARRO.

8.7.1.2 Accord sectoriel

Une dénomination protégée par l'Accord sectoriel (produits agricoles) est protégée de manière absolue. En conséquence, l'existence d'un risque de confusion ou d'un enregistrement dans le pays d'origine ne joue aucun rôle.

L'annexe 12 à cet accord offre en effet une large protection, y compris contre l'imitation et l'évocation (cf. art. 7 ch. 3 de l'annexe 12 à l'Accord sectoriel).

Quant aux annexes 7 et 8 à l'Accord sectoriel (vins et spiritueux), leurs dispositions offrent une protection équivalente à l'accord sur les ADPIC⁴⁶² et ⁴⁶³.

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 géographique⁴⁶⁴.

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 non⁴⁶⁵. 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.

Une limitation à la provenance désignée par l'indication protégée n'est toutefois pas nécessaire lorsque la dénomination a, outre l'acception géographique, un sens dans le langage courant (cf. ch 8.7.1, p. 195) ou un sens patronymique. Il suffit pour cette seconde exception que le patronyme coïncide avec celui du déposant ou de son prédécesseur en affaires.

L'art. 23 al. 2 ADPIC est d'application directe en droit suisse en raison de sa formulation concrète.

Lorsque l'indication géographique viticole est reproduite dans le signe dans une forme altérée, il s'agit alors d'examiner l'existence d'un risque de confusion avec l'indication protégée en application de l'art. 22 ch. 2 let. a) de l'accord sur les ADPIC. Les considérations déduites des arrêts Schlumpagner⁴⁶⁶ et Champ⁴⁶⁷ valent par analogie pour l'examen du risque de confusion au sens de l'art. 22 ch. 2 let. a) de l'accord sur les ADPIC.

⁴⁶² Cf. Art. 8 al. 9 de l'annexe 7 et art. 5 ch. 3 de l'annexe 8 à l'Accord sectoriel.

⁴⁶³ Le risque de tromperie découlant de l'art. 22 ch. 2 let. a) ADPIC est toutefois examiné avec plus de rigueur.

⁴⁶⁴ TAF B-6503/2014, consid. 2.1 – LUXOR ; TAF B-1785/2014, consid. 2.4 – HYDE PARK.

⁴⁶⁵ TF 4A_674/2010, consid. 2 – ZACAPA.

⁴⁶⁶ TF sic! 2003, 337 – Schlumpagner.

⁴⁶⁷ TF 4A.14/2006 – Champ.

8.7.3 Convention de Stresa

Les appellations d'origine énumérées dans l'Annexe A de la Convention internationale du 1^{er} juin/18 juillet 1951 sur l'emploi des appellations d'origine et dénominations de fromage (Convention de Stresa ; RS 0.817.142.1) ne peuvent être enregistrées comme éléments d'une marque que pour des fromages provenant de la région désignée (Roquefort, Pecorino Romano, Gorgonzola et Parmigiano Reggiano ; cf. art. 3 de la convention). Entre-temps, ces dénominations ont été enregistrées dans l'Union européenne en tant qu'appellations d'origine protégées. La liste des produits est limitée en conséquence.

Les dénominations figurant à l'Annexe B (Camembert, Saint-Paulin, etc.) sont attribuées à la partie contractante qui les a employées pour la première fois et qui dispose d'une réglementation officielle des caractéristiques du fromage désigné. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées pour désigner du fromage qui a été produit sur le territoire d'une autre partie contractante, à condition que le fromage réponde aux critères définis par celle-ci. Ces dénominations peuvent être enregistrées comme éléments d'une marque ; la liste des produits est cependant limitée au pays d'origine conformément à la convention (p. ex. « BRIE NATIONAL » : limitation à du fromage de provenance française). Si, par contre, la marque contient une référence au pays de fabrication, la liste est limitée à celui-ci (p. ex. « BRIE ETOILE SUISSE » : limitation à du fromage de provenance suisse).

8.7.4 Art. 16 de la 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 AOP/IGP), sur le modèle du règlement (CE) n° 1151/2012⁴⁶⁸ qui a introduit un registre européen des appellations d'origine et des indications géographiques protégées.

Le registre des AOP et IGP 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 (AOP) et d'indication géographique protégée (IGP). Actuellement, 38 dénominations sont inscrites au registre⁴⁶⁹. Les AOP 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'AOP ou de l'IGP dépose la demande d'enregistrement de l'indication en tant que marque. L'inscription du signe au registre AOP/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 AOP/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)⁴⁷⁰. En

⁴⁶⁸ 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.

⁴⁶⁹ <https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichnungen-und-geografische-angaben.html>.

⁴⁷⁰ Cf. n. 446, 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.

revanche, un signe contenant une AOP ou une IGP peut être enregistré en tant que marque s'il contient d'autres éléments qui lui confèrent un caractère distinctif⁴⁷¹.

Afin d'écartier l'atteinte à la législation spéciale sur les AOP et IGP ainsi qu'un risque de tromperie des destinataires, un signe distinctif contenant une AOP ou une IGP, est enregistré pour le produit concerné avec une limitation aux produits bénéficiant de l'AOP ou de l'IGP en question⁴⁷². Concernant la limitation, cf. ch. 8.6.5, p. 191.

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 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 toute atteinte à la législation sur les AOP et IGP non agricole ainsi que 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 les produits bénéficiant de l'AOP ou de l'IGP en question. Concernant la limitation, voir le ch. 8.6.5, p. 191.

8.7.6 Dénominations viticoles au sens de l'art. 63 LAgr

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 (AOC) pour les vins conformément à l'art. 21⁴⁷³. Les cantons transmettent à l'office la liste de leurs AOC et les références de la législation cantonale s'y rapportant.

Sont couverts par la protection conférée par la législation régissant les désignations viticoles, les dénominations protégées reprises à l'identique, de même que les signes susceptibles d'être confondus avec les désignations protégées (art. 16 al. 6 et 7 LAgr, en relation avec l'art. 63 al. 6 LAgr).

Pour exclure toute atteinte à la législation sur les AOC viticoles et tout risque de tromperie du consommateur, un signe pourvu de caractère distinctif comportant une indication géographique protégée selon l'art. 63 LAgr n'est enregistré que pour les produits bénéficiant de l'AOC en question. Concernant la limitation, voir le ch. 8.6.5, p. 191.

⁴⁷¹ CREPI, sic! 2006, 484, consid. 10 – Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.).

⁴⁷² 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.

⁴⁷³ 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>.

Les AOP et IGP pour les spiritueux sont également répertoriées dans le registre des appellations d'origine et des indications géographiques (registre AOP/IGP) tenu par l'OFAG ; cf. ch. 8.7.4, p. 199).

9. Signes et emblèmes publics

9.1 Introduction

L'examen des motifs absolus d'exclusion des signes couverts par la LPAP répond à des critères spécifiques (cf. ch. 9.4 ss). En outre, certains signes publics sont soumis à des restrictions de transferts et d'inscription de licence (cf. ch. 9.5).

9.2 Définitions

9.2.1 Croix et drapeau suisses

La croix suisse est définie à l'art. 1 LPAP. Elle 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. La forme du fond rouge n'est pas déterminante pour qualifier la croix blanche comme croix suisse au sens de l'art. 1 LPAP.

Le drapeau de la Confédération suisse consiste en une croix suisse placée dans un carré (art. 3 al. 1 LPAP). Les pavillon maritime⁴⁷⁴ et marque de nationalité des aéronefs suisses⁴⁷⁵ notamment sont également considérées comme des drapeaux suisses au sens de l'art. 3 LPAP (art. 3 al. 3 LPAP).

Drapeau suisse (cf. annexe 2 à la LPAP) :



Couleur rouge: CMYK 0 / 100 / 100 / 0 ; Pantone 485 C / 485 U ; RGB 255 / 0 / 0 ; Hexadécimal #FF0000 ; Scotchcal 100 -13 ; RAL 3020 rouge signalisation ; NCS S 1085-Y90R)

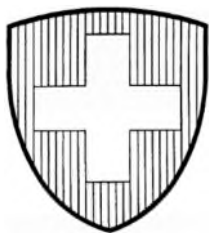
9.2.2 Armoiries de la Confédération

Les armoiries de la Confédération consistent en une croix suisse placée dans un écusson triangulaire (art. 2 al. 1 LPAP).

Armoiries de la Confédération (cf. annexe 1 à la LPAP) :

⁴⁷⁴ Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (RS 747.30).

⁴⁷⁵ Loi fédérale sur l'aviation (RS 748.0).



Couleur rouge: CMYK 0 / 100 / 100 / 0 ; Pantone 485 C / 485 U ; RGB 255 / 0 / 0 ; Hexadécimal #FF0000 ; Scotchcal 100 -13 ; RAL 3020 rouge signalisation ; NCS S 1085-Y90R)

9.2.3 Armoiries et drapeaux cantonaux et communaux

Les armoiries, drapeaux et autres emblèmes des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal sont définis par le droit cantonal (art. 5 LPAP).

9.2.4 Désignations officielles

Aux termes de l'art. 6 LPAP, sont considérés comme désignations officielles les termes suivants : Confédération, fédéral, canton, cantonal, commune, communal et tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique. Il en va également des sigles des autorités courantes (DFJP, DDPS, EPFL, etc.) ou d'autres désignations renvoyant à la collectivité ou à ses organes⁴⁷⁶.

En sus de ces désignations officielles au sens étroit, la LPAP protège également les désignations et indications faisant référence à une activité ou à une fonction de l'Etat⁴⁷⁷. C'est par exemple le cas de « police⁴⁷⁸ » ou de « Swiss Military⁴⁷⁹ ».

Le mot « suisse » ou le nom des cantons, districts, cercles ou communes ne sont pas en soi des désignations officielles. Combinés avec d'autres éléments (p. ex. institut ou une activité régaliennne), ces termes peuvent laisser supposer une activité étatique ou semi-étatique et être qualifiés de désignation officielle au sens de l'art. 6 LPAP.

Exemples de désignations officielles au sens de l'art. 6 let. g LPAP :

- Swiss Military⁴⁸⁰
- Institut suisse des plantes médicinales⁴⁸¹
- Swissmonney Ltd⁴⁸²

Exemples de signes qui ne sont pas des désignations officielles au sens de l'art. 6 let. g LPAP :

- Agence télégraphique suisse⁴⁸³

⁴⁷⁶ Message Swissness, p. 7799.

⁴⁷⁷ Message Swissness, p. 7799.

⁴⁷⁸ Message Swissness, p. 7799.

⁴⁷⁹ TAF, B-850/2016, consid. 5.3.1 – Swiss Military / Swiss Military.

⁴⁸⁰ TAF, B-850/2016, consid. 5.3.1 – Swiss Military / Swiss Military.

⁴⁸¹ Cf. Message Swissness, p. 7800.

⁴⁸² Cf. Message Swissness, p. 7800.

⁴⁸³ Cf. Message Swissness, p. 7799.

- Eidgenossenkunst – Dr. Dirk Hanebuth⁴⁸⁴
- Fête fédérale de gymnastique⁴⁸⁵.

9.2.5 Signes nationaux figuratifs ou verbaux

Sont considérés comme signes nationaux figuratifs ou verbaux suisses, les signes qui renvoient à des symboles nationaux tels que des héros, des sites ou des monuments suisses (art. 7 LPAP). Ces signes bénéficient de la protection de la LPAP. Ils renvoient à des emblèmes nationaux comme la Stiftungsbibliothek St. Gallen, les Tre Castelli de Bellinzone ou le Cervin, à des héros nationaux comme Helvetia ou Guillaume Tell, à des mythes et légendes nationaux comme le serment du Grütli, à des lieux nationaux comme le Rütli ou à des monuments comme ceux de Guillaume Tell, de Winkelried ou de St-Jacques⁴⁸⁶.

9.2.6 Signes publics étrangers

Les armoiries, drapeaux et autres emblèmes des Etats étrangers sont également protégés (art. 15 al. 1 LPAP). Sont couvertes les armoiries, drapeaux et autres emblèmes des pays étrangers et des Etats fédérés d'Etats fédéraux étrangers⁴⁸⁷. Par conséquent, les drapeaux des Länder allemands ou des Etats des Etats-Unis d'Amérique par exemples sont couverts par l'art. 15 LPAP. Ce n'est en revanche par exemple pas le cas des drapeaux des départements ou régions français.

9.3 Enregistrement de marques contenant un signe ou emblème protégé

9.3.1 Principes relatifs à la protection conférée par la LPAP

La protection conférée par la LPAP ne se limite pas à la reprise exacte des signes et emblèmes publics protégés conformément à la LPAP. Elle s'étend en effet également aux signes susceptibles d'être confondus avec les emblèmes publics. La réglementation suisse va plus loin que les exigences minimales formulées à l'art. 6^{ter} al. 1 let. a CUP. Cette disposition engage les pays de l'Union à refuser ou à invalider l'enregistrement comme marques de fabrique ou de commerce ou comme élément de celles-ci, des armoiries, 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 héraldique⁴⁸⁸. On parle d'imitation au point de vue héraldique lorsque le signe déposé présente les caractéristiques de drapeau ou 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.

⁴⁸⁴ Cf. Message Swissness, p. 7800.

⁴⁸⁵ Cf. Message Swissness, p. 7804

⁴⁸⁶ Cf. Message Swissness, p. 7800.

⁴⁸⁷ Cf. Message Swissness, p. 7810.

⁴⁸⁸ A moins que les services compétents n'aient autorisé l'usage.

9.3.2 Risque de confusion avec le signe protégé

9.3.2.1 En général

La LPAP protège les signes publics non seulement pour les imitations au point de vue héraldique, mais aussi les « 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 de drapeaux ou d'armoiries utilisés fréquemment, des différences minimales suffisent à exclure un risque de confusion⁴⁸⁹.

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, du land autrichien de Salzbourg et des armoiries du Sénégal)

Exemples de signes refusés :



IR 1 026 289 (risque de confusion avec le drapeau national italien)

⁴⁸⁹ 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).



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 dégagée⁴⁹⁰. 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, le Tribunal fédéral admet que les autres éléments du signe peuvent, dans certains cas, entraîner un changement de signification⁴⁹¹. 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. Lorsque d'autres couleurs que le rouge et le blanc sont revendiquées, un risque de confusion avec la croix suisse peut ne pas être exclu. Ce sera par exemple le cas lorsque la croix est représentée dans une couleur claire (p. ex. blanc, gris, beige ou jaune clair) sur un fond d'une couleur plus foncée susceptible d'être confondue avec le rouge (p. ex. : jaune, or, orange ou violet). Un risque de confusion avec la croix suisse est admis lorsque les couleurs blanches et noires sont revendiquées. L'impression d'ensemble est décisive.

⁴⁹⁰ 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.).

⁴⁹¹ 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.).

9.3.2.2 Risque de confusion avec les armoiries

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 armoiries⁴⁹². A cet égard, la forme de l'armoire n'est pas décisive. Il suffit que le consommateur perçoive dans le signe une forme qui rappelle celle des armoiries. Telle sera le cas lorsque la forme peut être assimilée à un écusson, à savoir à un petit écu ou bouclier.

Signes susceptibles d'être confondus avec les armoiries de la Confédération :



CH 709147 (couleurs revendiquées : rouge et blanc ; cl. 3, 8 - 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 30)

Le titulaire est au bénéfice d'un droit de poursuivre l'usage des armoiries de la Confédération⁴⁹³.



CH 50673/2018 (cl. 29).

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)⁴⁹⁴. 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. Les autres éléments du signe peuvent contribuer ou non à renvoyer à des armoiries cantonales ou communales concrètes.

⁴⁹² 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.

⁴⁹³ Cf. ci-après : ch. 9.4.2.2.

⁴⁹⁴ 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.

9.3.3 Elimination du risque de confusion à l'aide d'une revendication de couleur

9.3.3.1 Armoiries de la Confédération suisse et croix et drapeau suisses

Au regard de leur définition aux art. 1 à 3 LPAP et de l'association faite par le consommateur moyen entre la croix suisse et les couleurs rouge et blanc, 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 suisse, le drapeau suisse ou les armoiries de la Confédération⁴⁹⁵. 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 »)⁴⁹⁶ permet d'exclure le risque de confusion (*nouvelle pratique au 01.03.2020 – cf. Newsletter 2020/02*). Une revendication de couleur « noir/blanc » n'est pas propre à éliminer un risque de confusion avec les armoiries de la confédération ou avec la croix suisse puisqu'il s'agit d'une représentation habituelle des armoiries de la Confédération suisse lorsque celles-ci ne sont pas représentées en couleur⁴⁹⁷. Lorsqu'une couleur foncée est revendiquée pour la croix en sus de la couleur rouge, un risque de confusion avec la croix suisse n'est pas admis.

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. 9.3.3, p. 207).

Exemple d'un signe admis :



CH 566 939, cl. 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 25
(couleurs revendiquées : blanc, bleu)

9.3.3.2 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, seule une revendication de couleur négative peut être 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

⁴⁹⁵ CREPI, sic! 1999, 36, consid. 6 – CERCLE+.

⁴⁹⁶ Cette formulation exclut par conséquent tout risque de confusion avec le signe de la Croix-Rouge (voir ch. 7.3, p.167).

⁴⁹⁷ Voir message « Swissness », p. 7801-7802.

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.

9.4 Signes publics protégés et motifs absolus d'exclusion (art. 2 LPM)

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

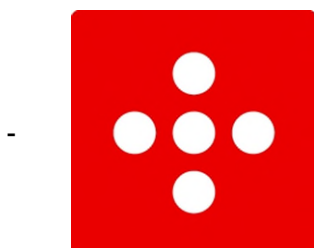
9.4.1.1 Croix et drapeaux suisses

9.4.1.1.1 Caractère distinctif

Bien qu'il s'agisse d'indications de provenance indirectes, les croix et drapeau suisses relèvent du domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM. Il s'agit en effet de signes qui sont très fréquemment utilisés comme renvoi à la provenance de produits ou services. En raison de leur caractère usuel, les croix et drapeau suisses sont dénués de caractère distinctif.

Sont dotés d'un caractère distinctif et ne relèvent ainsi pas du domaine public les signes figuratifs contenant une croix suisse qui s'écartent suffisamment des représentations usuelles de croix ou drapeau suisses.

Exemples de signes admis :



CH 708 480 (couleurs revendiquées : blanc, rouge ; cl. 9, 35 - 36, 38, 42, 45)



CH 707 687 (couleurs revendiquées : blanc, rouge ; cl. 32)

9.4.1.1.2 Besoin absolu de disponibilité

Les drapeaux tels que définis à l'art. 3 LPAP repris à l'identique dans un signe déposé à titre de marque sont soumis à un besoin absolu de libre disponibilité.

9.4.1.1.3 Imposition

Lorsqu'ils ne sont pas soumis à un besoin absolu de disponibilité, les signes susceptibles d'être confondu avec la croix ou le drapeau suisses peuvent s'imposer dans le commerce lorsqu'ils sont dénués de caractère distinctif originaire (cf. à ce propos : ch. 12, p. 217). Le fait que le signe ait été utilisé à titre de marque dans le passé en violation de l'aLPAP ne constitue pas un obstacle à l'enregistrement du signe en tant que marque imposée.

9.4.1.1.4 Drapeaux des cantons, communes et autres collectivités

Les critères d'examen du domaine public (caractère distinctif et besoin de disponibilité) valables pour la croix et le drapeau suisses s'appliquent par analogie aux drapeaux des cantons, communes et autres collectivités reconnues par le droit cantonal.

9.4.1.2 Armoiries de la Confédération, des cantons et des communes

En vertu de l'art. 8 al. 1 LPAP, les armoiries de la Confédération, des cantons et des communes et les signes susceptibles d'être confondus avec ces armoiries sont des signes de souveraineté de la collectivité concernée. Par conséquent, les armoiries sont dotés d'un caractère distinctif et ne relèvent donc pas du domaine public, peu importe l'identité du déposant. Dans l'hypothèse où le déposant n'est pas la collectivité concernée ou n'est pas un tiers bénéficiant d'un droit de poursuivre l'usage au sens de l'art. 35 LPAP, le signe formé d'armoiries est contraire au droit en vigueur et sera refusé conformément à l'art. 2 let. d LPM (cf. ch. 9.4.3.3, p. 211)

9.4.1.3 Désignation officielle

Les signes qualifiés de désignations officielles ou ceux pouvant être confondus avec ces désignations (cf. ch. 9.2.4, p. 202) sont en vertu de l'art. 9 LPAP également des signes distinctifs de la collectivité concernée. Il s'agit donc de signes aussi dotés d'un caractère distinctif.

9.4.1.4 Signes nationaux figuratifs ou verbaux

Les signes nationaux figuratifs ou verbaux dont l'usage est usuel en relation avec les produits ou services concernés sont dénués de caractère distinctif. Sont dans ce cas dotés d'un tel caractère les signes qui s'écartent suffisamment des représentations usuelles du signe national figuratif.

9.4.1.5 Signes publics étrangers

Les signes publics étrangers sont traités de la même manière que les signes publics suisses s'agissant de leur appartenance au domaine public.

9.4.2 Risque de tromperie (art. 2 let. c LPM)

9.4.2.1 Existence de liens avec la collectivité

La croix suisse, les drapeaux suisses, cantonaux et communaux, les désignations officielles et les signes nationaux peuvent être utilisés pour autant qu'un tel emploi ne soit pas trompeur (art. 9 al. 3, 10 et 11 LPAP). Par risque de tromperie, on entend une tromperie quant à la provenance des produits et services concernés, mais également un usage qui est objectivement propre à faire croire à quelque chose d'erroné, par exemple sur la situation

commerciale ou sur de prétendus rapports avec une collectivité publique concernée⁴⁹⁸. Ainsi, une marque déposée avec une croix suisse pour un bureau privé fournissant des conseils et des services pour l'obtention de visas qui se présente sous le nom de « Swiss Helping Point, Visa Assistance » peut être trompeur, car les clients potentiels de ces services pourraient être portés à croire qu'ils sont fournis par un bureau de conseils de l'Etat⁴⁹⁹.

Les armoiries étant des signes de puissances publiques, ils suggèrent des prétendus rapports inexistantes avec la collectivité concernée lorsqu'elles ne sont pas déposées par cette dernière. Ainsi, sauf dans l'hypothèse où ces signes sont déposés par un tiers au bénéfice d'un droit de poursuivre l'usage des armoiries au sens de l'art. 35 LPAP, ces signes sont refusés en application de l'art. 2 let. c LPM.

9.4.2.2 Emploi en tant qu'indication de provenance

Les signes publics visés aux art. 8 (armoiries), 10 (drapeaux) et 11 (signes nationaux) LPAP peuvent être considérés comme des indications de provenance (art. 13 LPAP). La perception par les milieux intéressés est décisive. Les exceptions à la règle d'expérience entrent toutefois en considération, sauf pour les produits ou services en relation avec lesquels la désignation géographique bénéficie d'un titre de protection (cf. ch. 8.3, p. 174). Les exceptions⁵⁰⁰ suivantes à la règle d'expérience s'appliquent :

- lieu de vente et lieu de fourniture des services;
- titre de médias et produits de l'édition ; indications relatives au contenu ;
- indications de provenance dans la gastronomie, pour autant que l'emploi du signe public renvoie, compte tenu de l'impression d'ensemble, à une caractéristique autre que la provenance des produits et services ;
- noms de compagnies aériennes (uniquement pour les produits) ;
- noms d'organisations sportives et culturelles ;
- noms d'événements sportifs et culturels ;
- services de voyages.

Une limitation de la liste des produits et services à la provenance donnée permet de lever le risque de tromperie.

Lorsque le signe déposé contient une armoirie et que le titulaire est au bénéfice d'un droit de poursuivre l'usage au sens de l'art. 35 LPAP, la limitation de la liste des produits et services doit correspondre aux exigences de la décision de poursuivre l'usage des armoiries, indépendamment de l'existence d'exceptions à la règle d'expérience.

⁴⁹⁸ Cf. Message Swissness, p. 7805.

⁴⁹⁹ Cf. Message Swissness, p. 7805.

⁵⁰⁰ Pour davantage d'explications relatives aux exceptions à la règle d'expérience, voir ch. 8.4.7 ss, p. 180 ss.

9.4.3 Signe contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou au droit en vigueur

9.4.3.1 Atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public

Lorsqu'un signe contenant une croix suisse ou tout autre signe public au sens de la LPAP est de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, son usage est contraire aux art. 10 ss LPAP. Un tel signe est donc exclu de la protection à titre de marque, en application de l'art. 2 let. d LPM.

9.4.3.2 Atteinte au droit en vigueur

Un signe dont l'emploi est illicite en vertu des art. 8 à 13 LPAP ne peut être enregistré comme marque (art. 14 al. 1 LPAP). Un tel signe est donc contraire au droit en vigueur et est refusé en application de l'art. 2 let. d LPM.

S'agissant des signes publics étrangers, l'enregistrement d'une marque contenant un tel signe est exclu en application de l'art. 2 let. d LPM en relation avec l'art. 17 LPAP. Demeure réservé le cas où, conformément à l'art. 16 LPAP, la collectivité concernée a autorisé le déposant à utiliser le signe public (art. 15 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).

9.4.3.3 Cas particulier des armoiries et des désignations officielles

Lorsque le signe contient des armoiries au sens de l'art. 2 LPAP ou un élément susceptible d'être confondu avec ces dernières ou une désignation officielle au sens de l'art. 6 LPAP et qu'il est déposé par un tiers par rapport à la collectivité concernée, son usage est illicite en vertu respectivement de l'art. 8 al. 1 LPAP et de l'art. 9 al. 1 LPAP. En conséquence, un tel signe est, dans cette constellation, contraire au droit en vigueur au sens de l'art. 2 let. d LPM. Demeure en particulier réservé, s'agissant des armoiries, le droit de poursuivre l'usage au sens de l'art. 35 LPAP.

Lorsque le signe contient une désignation officielle combinée avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs, le signe sera exclu de la protection en particulier s'il laisse croire à l'existence de rapport avec la collectivité (cf. art. 9 al. 3 LPAP a contrario).

9.5 Restrictions concernant les marques enregistrées contenant des armoiries

Les marques contenant des armoiries ne peuvent faire l'objet de licences (art. 8 al. 3 LPAP). Les marques contenant des armoiries ne peuvent de plus en principe pas être transférées (art. 8 al. 3 LPAP). Ces restrictions concernent également les marques enregistrées avant l'entrée en vigueur de la LPAP.

S'agissant des marques enregistrées en vertu d'un droit de poursuivre l'usage au sens de l'art. 35 LPAP, l'octroi de licence est également interdit. Elles ne peuvent être transférées

qu'avec l'entreprise ou la partie d'entreprise à laquelle le signe appartient (cf. art. 35 al. 6 LPAP par analogie).

Toute demande de transfert ou d'enregistrement de licence concernant ces marques sont refusées en application des art. 2 al. 2 CC et 20 al. 1 CO.

10. Marques collectives et marques de garantie

10.1 Généralités

A l'instar des marques individuelles, les marques collectives et les marques de garantie ont pour fonction de distinguer les produits ou services d'une entreprise des produits ou services d'autres fournisseurs. Elles ont cependant encore une autre finalité : par le biais d'une marque collective, un groupement peut autoriser ses membres à faire usage de la marque sans devoir leur concéder de licence. C'est pourquoi le droit de déposer des marques collectives est réservé à des groupements. La marque de garantie, quant à elle, garantit certaines caractéristiques de produits ou de services. Elle peut être utilisée par quiconque dont les produits ou services remplissent ces caractéristiques communes (p. ex. halal, sans gluten ou provenance géographique). Pour ces deux catégories de marques, un règlement régissant l'usage de ces marques doit être remis aux termes de l'art. 23 al. 1 LPM ; celui-ci doit être rédigé dans une langue officielle suisse (cf. Partie 3, ch. 4.7, p. 85 ; art. 3 al. 1 OPM) et ne doit pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 23 al. 4 OPM). 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. 17 al. 1 et 3 OPM).

Les critères d'examen des motifs absolus d'exclusion sont identiques pour les marques individuelles, les marques de garantie et les marques collectives⁵⁰¹. Il convient de consulter à ce sujet les principes figurant aux ch. 1 à 9. Pour les marques collectives, les licences doivent être inscrites au registre ; pour les marques de garantie, il n'est pas possible de concéder des licences (cf. Partie 3, ch. 4.4, p. 84). Le changement de catégorie de marque peut se faire au stade de la demande, mais peut avoir pour conséquence le report de la date de dépôt (cf. Partie 2, ch. 3.7, p. 66).

10.2 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). 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

⁵⁰¹ Cf. ATF 137 III 77, consid. 2.2 – Marques « étoiles » concernant l'exigence du caractère distinctif pour une marque de garantie (cf. aussi Partie 5, ch. 3.1, p. 106).

d'autres sociétés de personnes dont le cercle des membres est ouvert (p. ex. sociétés en nom collectif ou sociétés en commandite). Le titulaire de la marque collective a le droit de l'utiliser. Ainsi, une association faîtière peut déposer une marque collective que ses membres seront libres d'utiliser conformément aux statuts.

En plus de respecter les exigences formelles générales (cf. Partie 2, ch. 3.1.2, p. 57 et ch. 3.3, p. 63), 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 et des indications permettant de faire le lien entre le règlement et la marque et définir qui est autorisé à utiliser la marque collective (art. 23 al. 3 LPM). Les licences octroyées sur une marque collective doivent être inscrites au registre sans quoi elles ne sont pas valables (art. 27 LPM).

10.3 Marques de garantie

La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle du titulaire de la marque. Sa finalité est double. Premièrement, la marque de garantie a pour but de garantir que les produits ou services offerts par des entreprises différentes 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 des 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 les entreprises autorisées à faire usage de la marque de garantie de ceux proposés par d'autres entreprises⁵⁰². Ainsi, une marque de garantie offre une protection à titre de marque à un signe utilisé en relation avec les produits ou services pour lesquels le règlement définit des caractéristiques communes.

Toute personne physique ou morale peut déposer une marque de garantie (art. 21 al. 1 LPM en relation avec l'art. 28 LPM). Le titulaire de la marque n'est pas autorisé à l'utiliser lui-même (art. 21 al. 1 et 2 LPM). La marque de garantie n'offre dès lors pas de protection à titre de marque pour un signe utilisé en lien avec les produits ou services proposés par le titulaire. L'interdiction d'utiliser la marque frappe aussi les personnes ayant des rapports économiques étroits avec le titulaire de la marque (p. ex. des sociétés filles). Le titulaire de la marque doit contrôler le respect des caractéristiques communes (art. 21 al. 1 LPM). Il doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou services qui satisfont aux caractéristiques communes garanties par le règlement à toute entreprise intéressée à condition qu'un contrôle selon le règlement soit garanti et que l'entreprise intéressée par l'emploi de la marque de garantie s'acquitte d'une rémunération adéquate (cf. art. 21 al. 3 LPM). Si ces conditions sont remplies, l'entreprise intéressée par l'emploi de la marque de garantie possède un droit exécutoire d'utiliser cette marque pour les produits ou services en question. Les rapports entre l'entreprise et le titulaire de la marque ne sont dès lors pas de nature contractuelles, mais régis par la loi. Le titulaire de la marque n'est donc pas autorisé à

⁵⁰² Cf. ATF 137 III 77, consid. 2.2 – Marques étoiles ; ATF 131 III 495, consid. 4 – FELSENKELLER.

limiter l'accès à l'emploi de la marque de garantie par des conditions supplémentaires, par exemple la conclusion d'un contrat.

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). Les caractéristiques communes doivent porter sur tous les produits ou services. Certaines peuvent s'appliquer à tous les produits ou services (p. ex. halal, sans gluten), mais le règlement peut aussi spécifier quelles caractéristiques s'appliquent à quels produits ou services (p. ex. les tournevis doivent être jaunes, les marteaux noirs). Les caractéristiques communes définies dans le règlement d'une marque de garantie doivent être objectives. En vue de l'examen du règlement, le déposant doit remettre tous les documents auxquels le règlement se réfère (p. ex. normes contraignantes).

11. Marques géographiques

11.1 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. 187 et 8.6.5, p. 191.). 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).

11.2 Signes admis à l'enregistrement

Le système de la marque géographique implique nécessairement l'existence d'un enregistrement préalable⁵⁰³, d'une appellation d'origine (contrôlée) étrangère reconnue par la Suisse, d'une indication géographique⁵⁰⁴, d'une ordonnance du Conseil fédéral⁵⁰⁵ ou d'une réglementation étrangère équivalente⁵⁰⁶.

Conformément à l'art. 27a LPM, peuvent être enregistrés comme marques géographiques les signes suivants :

- une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée conformément à l'art. 16 LAgr⁵⁰⁷ (art. 27a let. a LPM) ;
- une indication géographique enregistrée conformément à l'art. 50a LPM⁵⁰⁸ (art. 27a let. a LPM) ;
- une appellation d'origine contrôlée protégée conformément à l'art. 63 LAgr⁵⁰⁹ (art. 27a let. b LPM) ;
- une appellation viticole étrangère conforme aux exigences de l'art. 63 LAgr⁵¹⁰ (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 LPM⁵¹¹ (art. 27a let. c LPM) ;
- une indication de provenance étrangère fondée sur une réglementation étrangère équivalente (art. 27a let. c LPM).

⁵⁰³ Cf. à ce propos n. 507.

⁵⁰⁴ 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).

⁵⁰⁵ Cf. n. 511.

⁵⁰⁶ Art. 27a let. c LPM.

⁵⁰⁷ 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.

⁵⁰⁸ 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 ; RS 910.12 ; pour plus de détails, cf. Directives de l'IPI en matière d'AOP et IGP non agricoles, Berne 01.2017, disponible sous www.ige.ch .

⁵⁰⁹ 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.

⁵¹⁰ 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).

⁵¹¹ Cf. l'ordonnance réglant l'utilisation du nom « suisse » pour les montres ; RS 232.119.

11.3 Identité de la marque géographique avec l'indication protégée

La marque géographique doit être identique à l'indication protégée qui lui sert de base. Il ne peut en principe s'agir que d'une marque verbale. Demeurent réservés les signes figuratifs pouvant constituer une indication géographique protégée par une ordonnance de branche ou une réglementation comparable au sens de l'art. 50 al 2 LPM (art. 27a let. c LPM).

S'agissant des marques géographiques basées sur une AOP ou une IGP enregistrée en Suisse, ce sont les indications figurant dans le cahier des charges qui déterminent la marque géographique. Les normes d'étiquetage figurant dans le cahier des charges ne sont pas prises en considération.

11.4 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).

11.5 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). Ce règlement peut se limiter à un renvoi au cahier des charges concerné ou à la réglementation applicable.

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).

11.6 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). L'art. 2 let. a LPM n'est pas examinée (art. 27a LPM). Les autres motifs absolus d'exclusion de l'art. 2 LPM sont en revanche examinés. Ainsi, pour éviter tout risque de confusion, la liste des produits et services devra être limitée au produit ou service couvert par le cahier des charges ou la réglementation applicable.

11.7 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 compétentes⁵¹² soient entrées en force.

12. Marques imposées

12.1 Généralités

12.1.1 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. L'imposition dans le commerce n'est examinée que sur requête expresse du déposant⁵¹³.

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 déterminée⁵¹⁴, ce qui implique en général un usage du signe en tant que marque

⁵¹² 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.

⁵¹³ ATF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.) ; TAF B-1456/2016, consid. 8.1 – Schweiz Aktuell; TAF B-2509/2012, consid. 2.3 – Schweizer Fernsehen ; TAF B-4519/2011, consid. 3.8 – RHÄTISCHE BAHN ; TAF B-1759/2007, consid. 8 – PIRATES OF THE CARIBBEAN.

⁵¹⁴ 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-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN ; TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV.

pendant une période prolongée⁵¹⁵. La simple notoriété du signe ne signifie pas que celui-ci s'est imposé comme marque dans le commerce⁵¹⁶.

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 faits⁵¹⁷.

Ne peuvent pas s'imposer comme marques les signes pour lesquels il existe un besoin absolu de disponibilité (cf. ch. 12.1.2, 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. 189).

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)⁵¹⁸.

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 dégage⁵¹⁹. 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 décision⁵²⁰. L'imposition dans le commerce ne peut être admise que pour les produits ou les services pour lesquelles elle a été reconnue précédemment.

Lorsqu'une marque est enregistrée pour une partie des produits ou services revendiqués parce qu'elle est pourvue de caractère distinctif originaire et pour une autre partie des produits ou services parce que son imposition dans le commerce a été rendue vraisemblable, la remarque suivante est inscrite au registre : « Marque imposée pour une partie des produits/services. Voir détails dans le dossier. ».

⁵¹⁵ TAF B-6629/2011, E. 9.3 – ASV ; cf. aussi TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1 – Bouton (marque figurative).

⁵¹⁶ Cf. TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1 – Bouton (marque figurative) ; TAF B-2225/2011, consid. 7.1 – Ein Stück Schweiz.

⁵¹⁷ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST ; ATF 130 III 328, consid. 3 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle) ; TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN.

⁵¹⁸ Pour la fonction de l'indication « marque imposée », voir TF 4A_528/2013, consid. 2.1 – ePost select (fig.).

⁵¹⁹ 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. 116)

⁵²⁰ Cf. TAF 140 III 109, consid. E. 5.3.2 s. – ePostSelect (fig.).

12.1.2 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 imposée⁵²¹. Même après un usage intensif, ils ne sont pas admis à la protection à titre de marque⁵²².

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 services⁵²³ concernés⁵²⁴. 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 »⁵²⁵. En règle générale, il existe un besoin absolu de disponibilité pour les indications de provenance directes (cf. ch. 8.5.3, p. 187)⁵²⁶. Selon les circonstances, il peut également exister pour les autres indications descriptives, les signes élémentaires ou banals⁵²⁷ et les couleurs (cf. ch. 4.5, p. 136). L'absence d'un usage courant⁵²⁸ et l'existence de nombreuses alternatives équivalentes⁵²⁹ infirment en général le caractère indispensable d'un signe.

12.1.3 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'usage⁵³⁰. 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. 12.1.1, in fine, p. 217).

⁵²¹ 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.

⁵²² 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.

⁵²³ TF 4A_330/2014, consid. 2.2.3 – THINK / THINK OUTDOORS ; ATF 137 III 77, consid. 3.3 – « Sterne-Marken ».

⁵²⁴ 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.

⁵²⁵ ATF 64 II 244 – WOLLEN-KELLER.

⁵²⁶ 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.

⁵²⁷ 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).

⁵²⁸ ATF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy ; ATF 131 III 121, consid. 4.4 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

⁵²⁹ ATF 137 III 77, consid. 3.2 – « Sterne-Marken » ; TF, sic! 2009, 167, consid. 5.1 – POST ; ATF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy ; TAF B-5786/2011, consid. 6.1 – QATAR AIRWAYS ; TAF B-5169/2011, consid. 2.3 – OKTOBERFEST-BIER. Les graphies modifiées rencontrées que rarement dans le commerce ne constituent pas des alternatives jugées équivalentes (cf. TAF B-2791/2016, consid. 3.3 et 6.4 – Wing Tsun).

⁵³⁰ 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 preuve⁵³¹. Dans la procédure d'enregistrement, il suffit de rendre vraisemblable que le signe s'est imposé comme marque⁵³². Il est donc nécessaire que les faits devant être rendus vraisemblables bénéficient d'un certain degré de plausibilité⁵³³, même s'il est toujours probable qu'ils ne se soient pas réalisés⁵³⁴.

Au regard de la jurisprudence, il n'est pas clair si l'imposition de la marque peut être invoquée seulement au moment de la procédure de recours⁵³⁵. Dans le cas où cela devait être possible, le déposant de la marque pourrait devoir supporter les frais du recours, même s'il obtient gain de cause⁵³⁶.

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. 12.3, p. 225)⁵³⁷. 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. 12.2.2, p. 222). 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. Partie 1, ch. 5.4.4.2, p. 31). L'Institut considère le sondage d'opinion comme le moyen de preuve le plus fiable⁵³⁸ ; 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 cas⁵³⁹. Selon le Tribunal fédéral, il est possible de combiner les divers moyens de preuve (documents attestant de l'usage et sondage d'opinion)⁵⁴⁰. La présentation de documents supplémentaires ne permet toutefois pas de compenser des valeurs insuffisantes résultant du sondage d'opinion.

⁵³¹ 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.

⁵³² TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST ; ATF 130 III 328, consid. 3.2 avec références – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle) ; TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN.

⁵³³ ATF 130 III 328, consid. 3.2 avec références – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

⁵³⁴ TAF B-5169/2011, consid. 2.11 – OKTOBERFEST-BIER.

⁵³⁵ D'avis plutôt contraire TAF B-6068/2014, consid. 1.2 – GOLDBÄREN ; autre avis TAF B-6629/2011, consid. 9.3.5 – ASV; TAF B-5169/2011, consid. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER ; TAF B-3394/2007, consid. 6 - SALESFORCE.COM.

⁵³⁶ TAF B-6629/2011, consid. 13.1.2 – ASV.

⁵³⁷ 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.).

⁵³⁸ Cf. ATF 131 III 121, consid. 7.1 s. et 8 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

⁵³⁹ ATF 130 III 328, consid. 3.4 avec références – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

⁵⁴⁰ ATF 131 III 121, consid. 7.3 et 8 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

12.1.4 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, 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 potentiels⁵⁴¹.

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 destinataires⁵⁴². Une réduction du cercle des destinataires selon des critères de marketing tels que le prix ou la qualité est exclue⁵⁴³.

12.1.5 Lieu

Il faut en principe rendre vraisemblable que la marque s'est imposée dans toute la Suisse⁵⁴⁴. Pour les détails, il est renvoyé aux ch. 12.2.4, p. 223 concernant les documents et au ch. 12.3.5, p. 226 concernant le sondage d'opinion.

12.1.6 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 dépôt⁵⁴⁵ et posséder encore ce statut lors de l'enregistrement⁵⁴⁶. Lorsqu'il n'est pas suffisamment démontré que la marque s'est imposée

⁵⁴¹ 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.

⁵⁴² TF, sic! 2007, 625 – consid. 4 – Combinaison de couleurs bleu/argenté (marque de couleur).

⁵⁴³ ATF 134 III 547, consid. 2.3.2 – Chaise (marque tridimensionnelle) : la limitation à des acheteurs de meubles de design n'est pas admissible . cf. aussi TAF B-5183/2015, consid. 4 – Rose (marque de couleur).

⁵⁴⁴ 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-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN ; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.4 – ASV ; TAF B-5169/2011, consid. 2.10 – OKTOBERFEST-BIER ; TAF B-2225/2011, consid. 2.3.5 – Ein Stück Schweiz.

⁵⁴⁵ TAF B-1456/2016, consid. 8.5 – Schweiz Aktuell ; 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.

⁵⁴⁶ TAF B-1456/2016, consid. 8.5 – Schweiz Aktuell.

au moment du dépôt, la date de dépôt peut être reportée, pour les marques suisses, à la date où la vraisemblance a été établie⁵⁴⁷.

12.2 Vraisemblance établie indirectement par des documents

12.2.1 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 destinataires⁵⁴⁸. 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 considérables⁵⁴⁹. 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 accord⁵⁵⁰.

12.2.2 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. 30). 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 déterminée⁵⁵¹. Les moyens de preuve doivent se référer à la période précédant la date de dépôt⁵⁵².

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. 86, dernier paragraphe).

⁵⁴⁷ 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).

⁵⁴⁸ 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.

⁵⁴⁹ TAF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.) ; TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST.

⁵⁵⁰ Cf. TAF B-7397/2006, consid. 12 – Tête de guitare (marque tridimensionnelle).

⁵⁵¹ Cf. CREPI, sic! 1997, 475, consid. 3 – Optima.

⁵⁵² 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. 12.1.6, p. 221.

12.2.3 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 vraisemblable⁵⁵³. 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 pour l'indication générale correspondante (*Oberbegriff*)⁵⁵⁴. Les documents doivent couvrir tous les produits ou les services pour lesquels la marque est dépourvue de caractère distinctif originaire.

Conformément au devoir de collaboration du déposant (cf. Partie 1, ch. 5.4.2, p. 29), celui-ci doit indiquer à quels produits ou services se réfèrent les différents documents produits⁵⁵⁵.

12.2.4 Lieu de l'usage

Le déposant doit en principe produire des pièces relatives à l'usage pour toute la Suisse⁵⁵⁶. 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 Suisse⁵⁵⁷.

Si la commercialisation se fait à l'échelle internationale, la situation prévalant à l'étranger peut être considérée comme un indice pour une perception analogue du signe en Suisse⁵⁵⁸.

12.2.5 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 dépôt⁵⁵⁹. Les pièces produites doivent entièrement couvrir cette période.

Suivant l'intensité de l'usage ou 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

⁵⁵³ TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN ; TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK ; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.3 – ASV ; TAF B-5169/2011, consid. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER ; 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).

⁵⁵⁴ TAF B-5169/2011, consid. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER ; 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 ».

⁵⁵⁵ Cf. TAF B-1456/2016, consid. 8.8 – SCHWEIZ AKTUELL.

⁵⁵⁶ ATF 127 III 33, consid. 2 – BRICO ; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 avec références – FARMER.

⁵⁵⁷ TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA.

⁵⁵⁸ Cf. TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN.

⁵⁵⁹ Cf. concernant la date de dépôt ch.12.1.6, p. 221.

quotidiens à grand tirage⁵⁶⁰. Il peut en aller de même en cas de croissance continue du chiffre d'affaires⁵⁶¹.

12.2.6 Usage à titre de marque

Les pièces produites doivent démontrer un usage à titre de marque⁵⁶². La simple notoriété du signe ne dit rien sur sa fonction de renvoi distinctif à une entreprise déterminée (cf. ch. 12.1.1, p. 217). Ne sont pas prises en compte les pièces démontrant un simple usage décoratif⁵⁶³, un usage comme raison sociale⁵⁶⁴ ou un usage pour des produits auxiliaires⁵⁶⁵.

Le signe ne doit pas être obligatoirement apposé sur les produits correspondants. Il suffit par exemple que la marque soit utilisée sur des offres, des catalogues, des prospectus, des listes de prix, des factures, etc., pour autant qu'un lien avec les produits et les services concernés soit évident⁵⁶⁶. 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.

12.2.7 Usage sous une forme divergente

Le signe doit être utilisé sur le marché dans la forme sous laquelle il a été déposé⁵⁶⁷. 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 seul⁵⁶⁸. 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 distinctif⁵⁶⁹. 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. 12.3, p. 225).

⁵⁶⁰ 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.).

⁵⁶¹ TF, sic! 2007, 745, consid. 5 – YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.).

⁵⁶² 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.

⁵⁶³ TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK.

⁵⁶⁴ TAF B-6629/2011, consid. 9.3.3 – ASV ; TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA.

⁵⁶⁵ TAF B-5786/2011, consid. 7.2 – QATAR AIRWAYS.

⁵⁶⁶ Cf. TAF B-1456/2016, consid. 8.5 – Schweiz Aktuell ; TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1 – Bouton (marque figurative).

⁵⁶⁷ TF, FBDM 1980 I 10, consid. 4 – DIAGONAL ; TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN ; TAF B-3550/2009, consid. 4.3.3 – FARMER.

⁵⁶⁸ TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS.

⁵⁶⁹ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST ; ATF 130 III 328, consid. 3.5 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

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 divergente⁵⁷⁰.

12.2.8 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 déployés⁵⁷¹. 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.

12.3 Vraisemblance établie directement au moyen d'un sondage d'opinion

12.3.1 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 visé⁵⁷². Il tend à établir directement qu'au moment où il est réalisé, un signe dépourvu de caractère distinctif originaire est perçu comme marque par les destinataires (cf. également ch. 12.1.6, p. 221). Le sondage d'opinion doit être élaboré de manière professionnelle et satisfaire en particulier aux critères de la reproductibilité, de la contrôlabilité et de la transparence⁵⁷³.

12.3.2 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. 12.2.3 à 12.2.8. 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 suivants⁵⁷⁴ :

- 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 prolongé⁵⁷⁵ ;
- pour les signes se confondant avec l'aspect extérieur des produits, par exemple motifs reproduits de manière illimitée (cf. ch. 4.10, p. 148), marques de couleur abstraites (cf. ch. 4.11, p. 149) ou formes banales de produits et d'emballages (cf. ch. 4.12, p. 150) ; 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

⁵⁷⁰ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST.

⁵⁷¹ ATF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST ; TAF B-5169/2011, consid. 2.7 – OKTOBERFEST-BIER.

⁵⁷² ATF 131 III 121, consid. 8 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

⁵⁷³ Cf. TAF B-5169/2011, consid. 2.8 – OKTOBERFEST-BIER ; cf. TAF B-1818/2011, consid. 5.2.2 – SAVANNAH.

⁵⁷⁴ La prise en considération de documents justifiant de l'usage n'est a priori pas exclue dans ces cas.

⁵⁷⁵ ATF 130 III 328, consid. 3.4 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

après un usage prolongé, mais comme la forme du produit⁵⁷⁶, une forme liée à sa fonction ou à sa présentation décorative.

12.3.3 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.

12.3.4 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-ci⁵⁷⁷.

12.3.5 Lieu du sondage d'opinion

Le principe selon lequel le statut de marque imposée doit être rendu vraisemblable pour toute la Suisse (cf. 12.1.5, p. 221) 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 la population suisse dans son ensemble soit représentée. A cet égard, il est essentiel qu'au moins les trois principales parties du territoire, respectivement régions linguistiques de Suisse (Suisse alémanique, Suisse romande et Tessin) soient prises en compte en fonction de leur part dans l'ensemble de la population suisse et que la répartition « ville – campagne » soit correctement respectée.

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 pays⁵⁷⁸. 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 Suisse⁵⁷⁹.

Le sondage doit être réalisé dans un environnement neutre⁵⁸⁰.

⁵⁷⁶ ATF 130 III 328, consid. 3.5 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

⁵⁷⁷ CREPI, sic! 2002, 242, consid. 5b – Couleur jaune (marque de couleur).

⁵⁷⁸ ATF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

⁵⁷⁹ ATF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

⁵⁸⁰ 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.

12.3.6 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 enquêtes⁵⁸¹.

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.

12.3.7 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. 12.1.4, p. 221), 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

⁵⁸¹ Pour les enquêtes informatisées exécutées en ligne, il est nécessaire de garantir la représentativité au niveau de la structure d'âge des personnes interrogées. Comme pour 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 convient notamment de veiller à ce que la personne interrogée ne puisse pas revenir sur une question antérieure et modifier la réponse donnée. Ce critère s'applique également aux sondages par écrit, pour lesquels il faut en plus faire attention à ce que les sondés répondent aux questions dans l'ordre donné, sans connaissance préalable des questions suivantes.

personnes au minimum⁵⁸². Pour les milieux professionnels, l'avis de 200 personnes est suffisant.

12.3.8 Questions à poser

La valeur indicative des sondages d'opinion dépend en grande partie de la qualité des questions posées⁵⁸³. Les questions doivent être formulées de façon neutre ; elles ne doivent pas suggérer d'emblée une certaine réponse au sondé⁵⁸⁴. Pour éviter que l'Institut ne juge les résultats d'un sondage d'opinion insuffisants en raison de lacunes dans la méthode ou la réalisation⁵⁸⁵, 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 considéré⁵⁸⁶.

L'Institut recommande de structurer le questionnaire de la manière suivante⁵⁸⁷ :

a) Degré de connaissance du signe

Exemple de question : *Connaissez-vous [la désignation XY/cette couleur/cette forme/etc.] en relation avec [produits/services] ?*

Réponses possibles : *oui/non/je ne sais pas, pas de réponse.*

La présentation du signe doit permettre de déterminer son degré de connaissance en relation avec les produits ou les services évoqués dans la question. L'intervieweur doit indiquer les réponses possibles à l'avance.

b) Degré du caractère distinctif

Exemple de question : *[Cette désignation/cette couleur/cette forme/etc.], en relation avec [ce produit/ce service], renvoie-t-elle à une ou plusieurs entreprises ou n'est-elle pas perçue comme un renvoi à une entreprise ?*

Réponses possibles : *Référence à une entreprise déterminée/référence à plusieurs ou à diverses entreprises/pas de renvoi à une entreprise/je ne sais pas, pas de réponse.*

Il s'agit de la question déterminante du point de vue juridique. Elle doit en effet permettre d'établir dans quelle mesure les personnes interrogées perçoivent le signe, en relation avec les produits ou les services désignés, comme une indication de provenance commerciale, et lui attribuent donc un caractère distinctif.

⁵⁸² TAF B-1818/2011, consid. 5.2.4 – SAVANNAH.

⁵⁸³ TAF B-5169/2011, consid. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER.

⁵⁸⁴ Cf. TAF B-1818/2011, consid. 5.2.6.1 – SAVANNAH.

⁵⁸⁵ Cf. à ce sujet CREPI, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST.

⁵⁸⁶ Cf. TAF B-5169/2011, consid. 5.3 – OKTOBERFEST-BIER.

⁵⁸⁷ 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.

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 destinataires⁵⁸⁸. Il faut toutefois déduire les erreurs d'attribution évidentes du degré du caractère distinctif obtenu⁵⁸⁹.

En plus de ces questions fondamentales, il est tout à fait possible de poser d'autres questions pertinentes aux personnes interrogées, par exemple pour déterminer les milieux concernés (cf. ch. 12.1.4, p. 221) 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.

12.3.9 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 connue⁵⁹⁰.

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.

⁵⁸⁸ ATF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.) ; TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV.

⁵⁸⁹ TAF B-5169/2011, consid. 5.6 et 7.3 – OKTOBERFEST-BIER.

⁵⁹⁰ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST avec renvoi à ATF 130 III 267, consid. 4.7.3 – Tripp Trapp.

12.3.10 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 interrogées⁵⁹¹. 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. Si le sondage d'opinion a été réalisé dans le cadre d'une enquête plurithématique (« omnibus »), il est utile de révéler aussi les questions précédentes⁵⁹². Comme condition minimale, l'Institut exige une confirmation que les questions précédentes n'ont pas influencé le sondage d'opinion présenté.

⁵⁹¹ TAF B-5169/2011, consid. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER.

⁵⁹² TAF B-1818/2011, consid. 5.2.5 – SAVANNAH.

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 juridique. En raison de l’objet limité du litige, l’interdiction de l’abus de droit dans la procédure d’opposition ne peut toutefois être invoqué qu’en relation avec les arguments qui peuvent être avancés dans le cadre de cette procédure⁷. Il n’est 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-5129/2016, consid. 5 – Chrom-Optics / CHROM-OPTICS.

⁸ TAF B-1251/2015, consid. 10 – SKY, SKY TV / skybranding.

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 **téléfax (cf. Partie 31, p. 81)** 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.

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

⁹ TAF B-6573/2016, consid. 7 – Apple (fig.), Apple (fig.) / ADAMIS GROUP (fig.).

¹⁰ Tous les documents tels que les prises de positions, répliques, duplicques, 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/schuetzen/marken/f/ma_f_widerspruch_f.doc.

¹² Cf. <https://ekomm.ipi.ch>.

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. Lorsqu'une opposition partielle est formée, il convient d'indiquer les produits ou les services pour lesquels la marque est attaquée dans la langue de l'enregistrement. Pour les demandes d'enregistrement international, l'Institut a déclaré que la liste des produits ou services doit être déposée en français (art. 47 al. 3 LPM, règle 6.1)a) et 2) RexC). Par analogie, cette règle s'applique aussi aux demandes de révocation ou de radiation de produits ou de services. Par conséquent, lors de procédures dirigées contre des enregistrements internationaux, les produits ou services dont la révocation ou radiation est demandée doivent toujours être formulés en français.

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 Qualité pour former opposition

S'agissant de la qualité pour former une opposition, cf. Partie 1, ch. 3.1.3.1.1, p. 22.

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. 260). 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. 29) 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 Qualité pour défendre

Concernant la qualité pour défendre, cf. Partie 1, ch. 3.1.3.2, p. 22.

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-7524/2016, consid. 2.7 – DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.).

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. 32).

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. 54 ss).

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-IPI 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. 54).

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 qualité pour former opposition⁴⁰, la capacité d'être partie ou de prendre part à la procédure fait défaut.

3.2 Défauts réparables

Les défauts réparables 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

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.).

pour corriger les défauts avec la mention que l'opposition n'est pas recevable en cas d'inobservation de ce nouveau délai (art. 23 PA).

Un délai supplémentaire est par exemple accordé pour une opposition, 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 qualité pour agir au moment du dépôt de l'opposition⁴⁵. S'il n'est pas possible de prouver la qualité pour agir, 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. 232.

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. 43), 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 ch. 2.6.1, p. 237.

⁴⁷ Partie 4, ch. 2.5.5, p. 95.

- 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 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 compte⁴⁹. 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 allégué⁵⁰. 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 la marque n'est en fait utilisée que pour une partie des produits ou des services⁵¹. 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).

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-7202/2014, consid. 3.1 s. – GEO / Geo influence.

⁵⁰ TAF B-5226/2015, consid. 2.2.1.4 – Estrella Galicia (fig.) / Estrella Damm BARCELONA (fig.).

⁵¹ TAF B-6665/2010, consid. 2.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office.

5.2 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 invoqué⁵².

5.2.1 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 procédure⁵³, 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) RexC⁵⁴ a été émise, le délai de carence commence à courir à compter de la date de publication dans la Gazette de cette déclaration⁵⁵.

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. 101), de même que de la date de notification de l'extension de la protection.

Si le PM s'applique, le délai pour émettre un refus de protection est de 18 mois (art. 5.2)b) PM)⁵⁶. 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.

⁵² TAF B-159/2014, consid. 2.1.1.3 – BELVEDERE / CA'BELVEDERE AMARONE (fig.).

⁵³ 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.

⁵⁴ 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).

⁵⁵ 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.

⁵⁶ 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.

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.

5.2.2 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.

5.2.3 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 plus⁵⁷. Cela est aussi valable pour la procédure de recours, durant laquelle l’invocation du défaut d’usage ne sera pas prise en considération⁵⁸.

5.3 Vraisemblance de l’usage

5.3.1 Usage en Suisse

La marque doit être utilisée en Suisse⁵⁹. Une exception découle de la Convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques⁶⁰. L’art. 5 al. 1 de cette Convention prévoit que le défaut d’usage dans un Etat ne produit pas d’effets préjudiciables si la marque a été utilisée dans l’autre Etat. L’usage en Allemagne doit cependant être examiné à la lumière du droit suisse⁶¹. 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 contractants⁶². La marque doit en outre être protégée dans les deux pays⁶³.

⁵⁷ Cf. art. 22 al. 3 OPM.

⁵⁸ TAF B-7202/2014, consid. 3.1 s. – GEO / Geo influence.

⁵⁹ TAF B-7524/2016, consid. 2.6 – DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.).

⁶⁰ RS 0.232.149.136 ; TAF B-681/2016, consid. 2.6 – FACEBOOK / StressBook (fig.).

⁶¹ TF, sic! 2009, 268, consid. 2.1 – GALLUP.

⁶² ATF 124 III 277, consid. 2c – Nike ; TAF B-3294/2013, consid. 3.6 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.).

⁶³ TAF B-576/2009, consid. 6 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.).

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 compte⁶⁴.

5.3.2 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)⁶⁵. 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 date⁶⁶. 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).

5.3.3 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 marché⁶⁷. 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 concret⁶⁸. 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'usage⁶⁹. Pour que l'usage soit considéré comme sérieux, il faut un minimum d'activités commerciales de la part du titulaire de la marque. Le Tribunal fédéral a jusqu'à présent renoncé à exiger un chiffre d'affaires minimum à atteindre. Un volume de vente modeste peut suffire si la volonté du titulaire de satisfaire la demande du marché est perceptible⁷⁰. Pour les articles de consommation courante, il est exigé un usage plus large que pour des produits de luxe⁷¹.

⁶⁴ TAF B-4540/2007, consid. 5 – Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.

⁶⁵ TAF B-3294/2013, consid. 3.6 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.) ; TAF B-681/2016, consid. 2.3 – FACEBOOK / StressBook (fig.).

⁶⁶ TAF B-6251/2013, consid. 2.6 avec références – P&C (fig.) / PD&C.

⁶⁷ TAF B-2910/2012, consid. 5.3 – ARTELIER / ARTELIER.

⁶⁸ TAF B-6251/2013, consid. 2.3 avec références – P&C (fig.) / PD&C.

⁶⁹ ATF 81 II 284, consid. 1 – Compass / Kompass ; CREPI, sic! 2007, 41, consid. 4 – Okay (fig.) / Okay (fig.).

⁷⁰ ATF 102 II 111, consid. 3 – SILVA / SILVA THINS ; TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 – fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.).

⁷¹ TAF B-7487/2010, consid. 3 – sparco (fig.) / SPARQ.

Des actions isolées ne peuvent rendre vraisemblable l'intention d'utiliser sérieusement la marque⁷².

5.3.4 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.⁷³. L'usage doit cependant se rapporter aux produits ou services enregistrés⁷⁴.

Un usage de la marque en rapport avec les produits ou les services fait défaut si l'usage se rapporte uniquement à l'entreprise⁷⁵. 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 services⁷⁶. 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 sens⁷⁷.

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 demande⁷⁸.

5.3.5 Usage pour les produits ou services enregistrés

5.3.5.1 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. 4.6, p. 74). 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 et les services pouvant leur être effectivement attribués⁷⁹. Il convient en outre de prendre en considération d'éventuelles

⁷² TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 in fine – fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.).

⁷³ TAF B-5530/2013, consid. 2.7 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

⁷⁴ TAF B-2678/2012, consid. 3 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

⁷⁵ TAF B-5530/2013, consid. 2.7 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

⁷⁶ TAF B-5543/2012, consid. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.)

⁷⁷ TAF B-5902/2013, consid. 5.6 – WHEELS / WHEELY.

⁷⁸ TAF B-2910/2012, consid. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER.

⁷⁹ TAF B-1686/2012, consid. 4.2 – CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss chocolate.ch (fig.) ; voir aussi Partie 2, ch. 4.4, p. 72.

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 provenance⁸⁰.

5.3.5.2 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 vraisemblable⁸¹. 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 précise⁸². 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 branche⁸³. Selon lui, cette approche correspond à la solution minimale étendue du droit allemand⁸⁴, solution qui équivaut, en substance, à celle retenue par l'EU IPO 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 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 larges⁸⁵, à savoir à une catégorie qui regroupe une vaste gamme de produits ou de services, ou encore des produits ou des services par nature différents⁸⁶. 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

⁸⁰ TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE ; TAF B-5226/2015, consid. 2.5 – Estrella Galicia (fig.) / Estrella Damm BARCELONA (fig.).

⁸¹ Cf. TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.) ; TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita.

⁸² Cf. TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita.

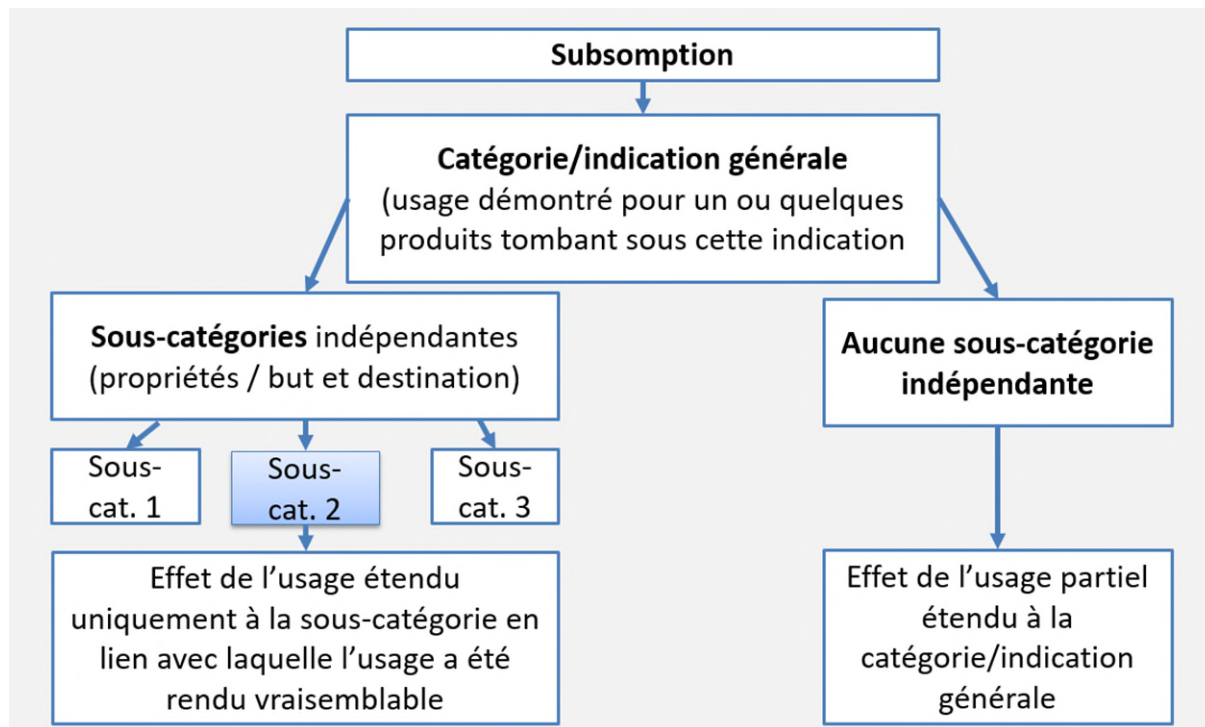
⁸³ Cf. TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita

⁸⁴ Cf. TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.).

⁸⁵ Cf. TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.) ; TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita.

⁸⁶ Voir en ce sens : TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita.

différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories de produits ou de services cohérentes⁸⁷. 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 destination⁸⁸. Ces catégories ou sous-catégories ne doivent pas pouvoir être divisées sans arbitraire⁸⁹.



5.3.6 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 effet⁹⁰. 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'enregistrement⁹¹. 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

⁸⁷ Voir en ce sens : T-UE T-126/03, ch. 46 – Aladin, T-UE T-256/04, ch. 26 – Respicur.

⁸⁸ Voir en ce sens : T-UE T-126/03, ch. 45 – Aladin, BPatG 25 W (pat) 52/02, consid. 1a – Cynaretten / Circanetten New.

⁸⁹ Voir en ce sens : T-UE T-126/03, ch. 46 – Aladin, BPatG 25 W (pat) 52/02, consid. 1a – Cynaretten / Circanetten New.

⁹⁰ 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.

⁹¹ TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu⁹². 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 signes⁹³. Les exigences relatives à l'identité des signes quant au noyau de la marque sont ainsi beaucoup plus sévères que dans l'examen du risque de 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 propre⁹⁴. 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 déterminantes⁹⁵. 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 non⁹⁶.

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 autonome⁹⁷.

5.3.7 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 gratuitement⁹⁸. 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

⁹² ATF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp ; TAF B-6251/2013, consid. 2.6 avec références – P&C (fig.) / PD&C.

⁹³ TAF B-2678/2012, consid. 6 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

⁹⁴ ATF 139 III 424, consid. 2.3.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.).

⁹⁵ ATF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp.

⁹⁶ TF, sic! 2009, 524, consid. 5.1 avec références – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).

⁹⁷ TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

⁹⁸ ATF 116 II 463, consid. 2c – Coca Cola.

figurant sur les produits auxiliaires et les produits ou services (principaux) enregistrés⁹⁹. Ainsi, des prospectus relatifs à des services de transport peuvent être considérés comme des « produits auxiliaires » des services de transport (cl. 39). L'usage sera admis pour ces services mais pas pour les produits enregistrés en cl. 16 (produits de l'imprimerie).

L'usage de la marque sur des articles publicitaires remis gracieusement, nommés « articles de merchandising » (briquet, pochette d'allumettes, cendrier, autocollant, etc.), n'est pas pris en considération car il manque le lien direct avec le produit principal. Pour les marques de 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.

5.3.8 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 tiers¹⁰⁰. 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 tacitement¹⁰¹. La tolérance de l'usage par un tiers ne constitue par contre pas un usage au sens de l'art. 11 al. 3 LPM¹⁰². 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 autrui¹⁰³.

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.

5.4 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 (cf. 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

⁹⁹ CREPI, sic! 2002, 758, consid. 2 – Le Meridien / Meridiani.

¹⁰⁰ TAF B-3294/2013, consid. 3.6 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.).

¹⁰¹ TAF B-892/2009, consid. 5.3 – HEIDILAND / HEIDIALPEN.

¹⁰² TAF B-40/2013, consid. 2.6 – EGATROL / EGATROL.

¹⁰³ TAF B-2910/2010, consid. 4.3 – ARTELIER / ARTELIER.

de la marque n'a aucune emprise¹⁰⁴. Des difficultés prévisibles ou calculables d'ordre technique ou économique relèvent de la responsabilité du titulaire de la marque¹⁰⁵.

5.5 Aspects procéduraux

5.5.1 Echange d'écritures

Concernant les procédures comptant deux parties, voir Partie 1, ch. 5.7.1.1.3, p. 40.

5.5.2 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. Le principe selon lequel les faits généralement connus (autrement dit notoires) n'ont pas besoin d'être prouvés s'applique aussi en droit des marques. L'Institut peut renoncer à administrer les preuves établissant l'usage notoire d'une marque¹⁰⁷. La notoriété s'apprécie selon des conditions strictes et ne peut être admise que pour les produits et services revendiqués, dont la notoriété est incontestée.

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'applique¹⁰⁸. 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 partiellement¹⁰⁹. 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'opposition¹¹⁰.

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. 31).

S'agissant des moyens de preuves, il est renvoyé à la partie générale (cf. Partie 1, ch. 5.4.4.1, p. 30).

¹⁰⁴ TAF B-5129/2016, consid. 4.1 – Chrom-Optics / CHROM-OPTICS.

¹⁰⁵ CREPI, sic! 1998, 406, consid. 3 – Anchor / Ancora.

¹⁰⁶ TAF B-2910/2012, consid. 4.1 – ARTELIER / ARTELIER.

¹⁰⁷ TAF B-681/2016, consid. 4.4 avec références – FACEBOOK / StressBook (fig.).

¹⁰⁸ TAF B-40/2013, consid. 2.2 – EGATROL / EGATROL ; TAF B-5530/2013, consid. 2.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

¹⁰⁹ TAF B-5732/2009, consid. 4 – ailes (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.).

¹¹⁰ CREPI, sic! 2000, 111, consid. 6 – LUK (fig.) / LuK.

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 probante¹¹¹. 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 parties¹¹².

5.6 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 relatifs¹¹³.

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 marques¹¹⁴. Le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l'Arrangement de

¹¹¹ TAF B-3294/2013, consid. 3.8 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.).

¹¹² TAF B-3294/2013, consid. 5.2 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.) ; TAF B-5902/2013, consid. 2.6 – WHEELS / WHEELY.

¹¹³ TAF B-3416/2011, consid. 8 – LIFE / my life (fig.), my life (fig.).

¹¹⁴ TAF B-2710/2012, consid. 4.1 – AON / AONHewitt (fig.).

Nice ne préjuge pas d'une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu'une fonction d'aide purement formelle¹¹⁵.

Sont déterminants uniquement les produits et services figurant dans la liste de la marque antérieure et non pas les produits actuellement identifiés avec la marque¹¹⁶. 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 déterminants¹¹⁷.

La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité¹¹⁸. 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)¹¹⁹. Dans un premier temps, il convient de déterminer la signification de ces produits et services et quels produits et services tombent sous ces indications figurant au registre (cf. Partie 2, ch. 4.6, p. 74). 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 LPM¹²⁰.

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 »¹²¹.

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 »)¹²².

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 similarité¹²³.

Mêmes canaux de distribution : les grands distributeurs ne peuvent pas être pris ici comme référence car ils disposent d'une offre quasi exhaustive¹²⁴. Il est possible de prendre en considération la vente de produits dans des magasins spécialisés en combinaison avec d'autres indices¹²⁵.

¹¹⁵ TAF B-2710/2012, consid. 5.4.2 – AON / AONHewitt (fig.) ; TAF B-3012/2012, consid. 5.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹¹⁶ TAF B-531/2013, consid. 2.2 – GALLO / Gally (fig.) ; TAF B-6099/2013, consid. 4.2.1 – CARPE DIEM / carpe noctem.

¹¹⁷ TAF B-2296/2014, consid. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.).

¹¹⁸ TAF B-317/2010, consid. 5.2 – Lifetex / LIFETEA.

¹¹⁹ 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.

¹²⁰ Cf. Partie 1, ch. 5.4.1, p. 29.

¹²¹ TAF B-7768/2008, consid. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT ; TAF B-3126/2010, consid. 6.1 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.).

¹²² TAF B-4362/2012, consid. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton.

¹²³ TAF B-4362/2012, consid. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton.

¹²⁴ TAF B-644/2011, consid. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.).

¹²⁵ TAF B-4260/2010, consid. 6.3 – BALLY / BALU (fig.).

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 niée¹²⁶.

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 similarité¹²⁷.

Produit principal / composant : il n'y a le plus souvent pas de similarité entre un produit principal et ses composants¹²⁸. 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 fini¹²⁹. Toutefois, il peut être fait exception à ce principe lorsque, pour le public, les matières premières ont une telle importance dans la qualité du produit fini qu'elles ne peuvent être attribuées qu'au même titulaire de marque¹³⁰.

6.1.3 Similarité entre produits et services

La similarité peut aussi exister entre un produit et un service¹³¹. 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 relatifs¹³². 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 cohérent¹³³. Ainsi, des services de réparation et d'entretien, qui complètent l'offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« service après-vente »)¹³⁴. 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

¹²⁶ TAF B-3126/2010, consid. 6.3.2 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.).

¹²⁷ TAF B-6804/2010, consid. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.).

¹²⁸ 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.).

¹²⁹ TAF B-6804/2010, consid. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.).

¹³⁰ CREPI, sic! 2004, 418, consid. 5 – Resinex/Resinex.

¹³¹ TAF B-2710/2012, consid. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.).

¹³² TAF B-8105/2007, consid. 4.2 – ACTIVIA / Activia, Activia (fig.).

¹³³ 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.

¹³⁴ TAF B-2710/2012, consid. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.).

une délimitation entre le développement et la vente des produits finis¹³⁵. 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 fonctionnel¹³⁶.

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 niée¹³⁷. Il n'y a pas 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 marchandises¹³⁸.

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 registre¹³⁹. De l'avis du Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l'impression d'ensemble que chacune laisse au public visé¹⁴⁰. 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 antérieure¹⁴¹, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire d'un consommateur moyen¹⁴².

¹³⁵ TAF B-259/2012, consid. 4.2 – FOCUS / AbaFocus.

¹³⁶ TAF B-2269/2011, consid. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.).

¹³⁷ 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.

¹³⁸ Cf. Partie 2, ch. 4.14. p. 77; TAF B-2711/2016, consid. 4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.).

¹³⁹ TAF B-3012/2012, consid. 6.1.1 avec références – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹⁴⁰ 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.

¹⁴¹ TAF B-5641/2012, consid. 9.3 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

¹⁴² ATF 121 III 377, consid. 2a – BOSS / BOKS.

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 essentiels¹⁴³. Le fait que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus¹⁴⁴. 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 signe¹⁴⁵. 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 indépendante¹⁴⁶.

6.3.1 Marques verbales

L'impression d'ensemble des marques verbales est déterminée par l'effet auditif, l'effet visuel et le sens¹⁴⁷. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion pour les marques verbales¹⁴⁸. L'effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles¹⁴⁹ et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques¹⁵⁰. L'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères¹⁵¹. 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 médianes¹⁵².

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'ensemble¹⁵³. 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

¹⁴³ TAF B-7500/2006, consid. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.).

¹⁴⁴ TAF B-1077/2008, consid. 7.3 – SKY / SkySIM.

¹⁴⁵ TAF B-201/2009, consid. 6.5 – Atlantic (fig.) / TISSOT ATLAN-T.

¹⁴⁶ TAF B-1009/2010, consid. 5.1 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).

¹⁴⁷ TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

¹⁴⁸ 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.).

¹⁴⁹ TAF B-6732/2014, consid. 4.2.3 – CALIDA / CALYANA.

¹⁵⁰ TAF B-6665/2010, consid. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office ; TAF B-4864/2013, consid. 5.3 – OMEGA / OU MI JIA (fig.).

¹⁵¹ TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 avec références – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

¹⁵² TAF B-1637/2015, consid. 4.1 avec références – FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE.

¹⁵³ TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.2 – APPENZELLER / Appenberger.

par un effet auditif ou visuel similaire est mince¹⁵⁴. 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 similitude¹⁵⁵.

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 courts¹⁵⁶.

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 sens¹⁵⁷. 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 opposante¹⁵⁸. Ici aussi, l'impression d'ensemble et les éléments frappants sont déterminants¹⁵⁹.

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 schématisme est à éviter ; en effet, ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérants¹⁶⁰. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments¹⁶¹. Si une marque contient des éléments distinctifs aussi bien verbaux que figuratifs, ils sont tous les deux susceptibles de marquer l'impression d'ensemble¹⁶². Si l'élément graphique n'est qu'un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté¹⁶³.

¹⁵⁴ ATF 121 III 377, consid. 2b – BOSS / BOKS ; TAF B-37/2011, consid. 5.3 – SANSAN / Santasana.

¹⁵⁵ TAF B-6099/2013, consid. 5.2.2 avec références – CARPE DIEM / carpe noctem.

¹⁵⁶ 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.

¹⁵⁷ TF, sic! 2009, 33, consid. 4 – Herz (fig.) / Herz (fig.) ; TAF B-5557/2011, consid. 5.1 – (fig.) / (fig.).

¹⁵⁸ TAF B-1494/2011, consid. 5.2 – HERITAGE BANK & TRUST (fig.), BANQUE HERITAGE (fig.) / MARCUARD HERITAGE (fig.).

¹⁵⁹ TF, sic! 2007, 914, consid. 6 – INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.).

¹⁶⁰ TAF B-7505/2006, consid. 10 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.).

¹⁶¹ TAF B-7524/2016, consid. 3.4 – DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.).

¹⁶² TAF B-7801/2015, consid. 3.7 – KÖNIG (fig.) / H.koenig.

¹⁶³ TF, sic! 2008, 36, consid. 7.1.1 – Kinder / Kinder Party (fig.) ; TAF B-7367/2010, consid. 6.7 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.

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 usuelles¹⁶⁴. 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'ensemble¹⁶⁵. En principe, la concordance d'éléments de forme appartenant au domaine public ne génère aucune similitude¹⁶⁶.

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 différente¹⁶⁷. 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 d'une marque tridimensionnelle, un risque de confusion peut uniquement être admis lorsque cette dernière constitue la réplique tridimensionnelle exacte de la marque figurative¹⁶⁸. 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 tridimensionnelle¹⁶⁹.

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 commerce¹⁷⁰. 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 distinctive de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude

¹⁶⁴ Cf. également ATF 135 III 446, consid. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

¹⁶⁵ CREPI, sic! 2006, 35, consid. 4 – Käserosette (3D) / Käserosette (fig.).

¹⁶⁶ Cf. également ATF 135 III 446, consid. 6.3.4 et 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

¹⁶⁷ Institut, sic! 1998, 481, consid. 10 – « Pincettes de Poisson » (marque tridimensionnelle).

¹⁶⁸ Institut, sic! 1998, 481, consid. 10 – « Pincettes de Poisson » (marque tridimensionnelle).

¹⁶⁹ Refusé dans la décision du 13 mai 1998 (W1746), sic! 1998, 481 – « Pincettes de Poisson » (marque tridimensionnelle).

¹⁷⁰ 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.).

des marques risque de créer une confusion auprès des 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 marques¹⁷¹.

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 caractérisant les différentes lignes de produits de la même entreprise ou d'entreprises liées entre elles d'un point de vue économique¹⁷².

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 enregistrées¹⁷³.

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 risque¹⁷⁴. 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 services¹⁷⁵. 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 examinée¹⁷⁶.

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

¹⁷¹ ATF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan ; ATF 119 II 476, consid. 2d – Radion / Radomat.

¹⁷² 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.

¹⁷³ 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.

¹⁷⁴ ATF 128 III 96, consid. 2c – ORFINA ; ATF 122 III 382, consid. 3a – Kamillosan / Kamillan.

¹⁷⁵ TAF B-6732/2014, consid. 2.1 – CALIDA / CALYANA.

¹⁷⁶ TAF B-644/2011, consid. 4 – Dole (fig.) / Dole (fig.).

moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tel que des professionnels¹⁷⁷. 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 moyen¹⁷⁸.

Conformément à une jurisprudence constante, les produits pharmaceutiques sont en général achetés avec un degré d'attention élevé¹⁷⁹. On s'attend aussi à un degré d'attention élevé pour les services des classes 35 (publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau) et 36 (assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières). Dans ces domaines, en effet, les destinataires vérifient régulièrement les coûts et l'utilité des conditions contractuelles et examinent minutieusement avant la conclusion de tels contrats différents points¹⁸⁰. 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 intense¹⁸¹.

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 normal¹⁸². Pour les produits de la classe 14 (horlogerie et bijouterie), il peut s'agir soit 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 moyenne¹⁸³. 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 public¹⁸⁴. 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 marques¹⁸⁵. Les produits de la classe 25 (vêtements) sont, en comparaison avec des articles de grande consommation d'usage courant, de manière général obtenus avec un degré d'attention légèrement plus élevé, étant donné qu'ils sont fréquemment essayés avant d'être achetés¹⁸⁶.

¹⁷⁷ TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.4 – APPENZELLER / Appenberger ; ATF 122 III 382, consid. 3a – Kamillosan / Kamillan ; TAF B-478/2017, consid. 3.3 – SIGNIFOR / Signasol.

¹⁷⁸ TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.).

¹⁷⁹ TAF B-1760/2012, consid. 4.2 avec références – ZURCAL / ZORCALA.

¹⁸⁰ TAF B-1009/2010, consid. 3.3.1 et 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).

¹⁸¹ TAF B-3012/2012, consid. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹⁸² TAF B-3012/2012, consid. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹⁸³ TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.).

¹⁸⁴ TAF B-531/2013, consid. 3.3 – GALLO / Gallay (fig.).

¹⁸⁵ TAF B-2630/2012, consid. 4.2.2 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.

¹⁸⁶ TAF B-6732/2014, consid. 5.2 – CALIDA / CALYANA.

S'agissant des denrées alimentaires des classes 29 et 30¹⁸⁷, des boissons de la classe 32¹⁸⁸ et des savons et des cosmétiques (classe 3)¹⁸⁹, 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 différence suffisante¹⁹⁰. Par marques faibles, on entend en particulier celles dont les éléments importants sont banals ou se rapprochent de notions descriptives du langage courant¹⁹¹. 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 revendiqués¹⁹².

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^{193,194}. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes¹⁹⁵. 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 élargi¹⁹⁶.

¹⁸⁷ TF, sic! 2002, 522, consid. 2.3 – Activia / Acteva ; TAF B-5557/2011, consid. 7 – (fig.) / (fig.).

¹⁸⁸ ATF 126 III 315, consid. 6b – RIVELLA / apiella.

¹⁸⁹ TAF B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.) avec renvoi à l'ATF 122 III 382, consid. 3 – Kamillosan / Kamillan.

¹⁹⁰ 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>.

¹⁹¹ 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.

¹⁹² TAF B-3012/2012, consid. 7.1.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹⁹³ TAF B-7158/2016, consid. 2.5 – V Green Gold (fig.) / GREEN GOLD by wassner (fig.).

¹⁹⁴ Cf. note 190.

¹⁹⁵ CREPI, sic! 2007, 537, consid. 11 et 12 – Swissair / swiss (fig.) ; TAF B-3064/2010, consid. 6.6 – (fig.) / (fig.).

¹⁹⁶ TF, sic! 2015, 238, consid. 3 – Think / Think Outdoors ; Think Weinbrenner ; TAF B-3757/2011, consid. 5.9 – WeightWatchers (fig.) / WatchWT (fig.).

D'autres circonstances peuvent être prises en considération, telle l'utilisation comme marque de série de la partie de la marque appartenant au domaine public¹⁹⁷.

Lors de l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, il faut également prendre en compte les éléments verbaux pourvus d'un faible caractère distinctif ou appartenant au domaine public¹⁹⁸. Ceux-ci sont en effet susceptibles d'avoir une influence sur l'impression d'ensemble¹⁹⁹. S'il est vrai que la protection d'une marque ne peut pas porter sur des éléments isolés appartenant au domaine public²⁰⁰, il faut examiner leur influence sur l'impression d'ensemble de la marque, sans quoi la comparaison des signes se réduirait à une simple appréciation d'éléments isolés et disparates²⁰¹. On ne peut ignorer ni l'interaction entre les éléments constitutifs de la marque dans la perception globale par le public²⁰² ni l'impression d'ensemble de la marque. L'appréciation globale doit en particulier prendre en considération des similarités dans la disposition d'éléments non admis à la protection²⁰³, lorsque le caractère distinctif ne repose pas sur un élément isolé, mais sur la combinaison d'éléments isolés pourvus d'un faible caractère distinctif conférant aux signes une composition similaire²⁰⁴.

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 antérieure²⁰⁵. 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 enregistrés²⁰⁶.

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

¹⁹⁷ ATF 127 III 160, consid. 2d/bb – Securitas (fig.).

¹⁹⁸ ATF 122 III 382, consid. 5b – Kamillosan / Kamillan ; TAF B-684/2017, consid. 4.2.2 – Quantex / Quantum CapitalPartners.

¹⁹⁹ ATF 122 III 382, consid. 5b – Kamillosan / Kamillan ; TAF B-1481/2015, consid. 6.2.1 – ice watch (fig.) / NICE watch (fig.) ; TAF B-684/2017, consid. 4.2.2 – Quantex / Quantum CapitalPartners.

²⁰⁰ TAF B-1481/2015, consid. 10.1.2 – ice watch (fig.) / NICE watch (fig.).

²⁰¹ TAF B-2711/2016, consid. 7.4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.).

²⁰² TAF B-7202/2014, consid. 4.7 – GEO / Geo influence.

²⁰³ TAF B-2711/2016, consid. 6.2 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.).

²⁰⁴ TAF B-1481/2015, consid. 11.3.2.2 – ice watch (fig.) / NICE watch (fig.).

²⁰⁵ ATF 122 III 382, consid. 2a – Kamillosan / Kamillan ; TAF B-317/2010, consid. 3.3 et 6. – Lifetex / LIFETEA.

²⁰⁶ ATF 130 III 328, consid. 3.2 – bracelet de montre (marque tridimensionnelle) ; cf. Partie 5, ch. 3.7, p. 111.

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 connues²⁰⁷ bénéficient d'un caractère distinctif accru²⁰⁸. 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 argument²⁰⁹. 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 originnaire de la marque.

L'appréciation du caractère distinctif des marques imposées est identique à celle valant pour les signes originellement distinctifs. L'enregistrement d'un signe à titre de marque imposée ne détermine pas son champ de protection²¹⁰. 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 accru²¹¹.

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).

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).

²⁰⁷ 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.

²⁰⁸ TAF B-4260/2010, consid. 9.2 – BALLY / BALU (fig.).

²⁰⁹ TAF B-3012/2012, consid. 7.1.3.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

²¹⁰ TAF B-7017/2008, consid. 5.2 – PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.).

²¹¹ CREPI, sic! 2005, 749, consid. 7 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.).

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)²¹² ou d'une communication de l'OMPI selon la règle 23^{bis} RexC (cf. Partie 1, ch. 7.4.4, p. 50). 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 partiellement au regard des motifs absolus de refus (voir Partie 5, ch. 3 ss, p. 106 ss), la décision correspondante est notifiée et la procédure d'opposition poursuit son cours.

²¹² CREPI, sic! 1999, 423, consid. 3 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève.

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. 26)²¹³. 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 ou par une communication de l'OMPI selon la règle 23^{bis} RexC (cf. Partie 1, ch. 7.4.4, p. 50).

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/>).

²¹³ 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. 22 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. 266).

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 (cf. à ce propos ch. 4.1, p. 269).

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. 43). 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. 240). 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.

Lorsqu'elle ne vise qu'une partie des produits ou services enregistrés, la demande de radiation doit indiquer dans quelle mesure elle est demandée (art. 24a let. c OPM). Il convient d'indiquer les produits ou les services pour lesquels la marque est attaquée dans la langue de l'enregistrement. Pour les demandes d'enregistrement international, l'Institut a arrêté que la liste des produits ou services doit être déposée en français (art. 47 al. 3 OPM, règle 6.1)a) et 2) RexC). Par analogie, cette règle s'applique aussi aux demandes de radiation de produits ou de services. Par conséquent, lors de procédures de radiation pour défaut d'usage dirigées contre des enregistrements internationaux, les produits ou services dont la radiation est demandée doivent toujours être formulés en français.

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. 31). 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. 269).

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. 31). 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).

¹ Voir cependant Partie 6, ch. 2.4, p. 233.

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. 240).

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 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. 54), 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. 39 ss).

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.

³ Voir le rapport explicatif relatif au droit d'exécution « Swissness » du 2.9.2015 consultable sous : https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/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.

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 vraisemblance, voir : Partie 1, ch. 5.4.4.1.1, p. 30). Les 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. 269) ou rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée (cf. ch. 4.2, p. 269). Il a également la possibilité de rendre vraisemblable l'existence de justes motifs de non usage (cf. ch. 4.3, p. 270).

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.

⁵ Cf. sur les moyens de preuve : Partie 1, ch. 5.4.4.1, p. 30.

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 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. 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.

Les moyens de preuve suivant ont été considérés comme appropriés :

- extrait du registre du commerce (en combinaison avec d'autres moyens de preuve) ;
- rapport de recherches d'usage établi par une société tierce ;
- extrait de recherches sur Internet (p. ex. sur le moteur de recherches), y compris avec des recherches dans les archives internet relatant l'usage (ou son non usage) durant la période à prendre en considération.
- Confirmation de l'usage par des organisations faitières

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. 5.3 ss, p. 243 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 considérées comme des justes motifs 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. Il convient sous cet angle de se rapporter aux considérations relatives à la procédure d'opposition (voir Partie 6, ch. 5.4, p. 249).

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. 45 s.).

5.2 Décision matérielle

Pour autant que la demande soit recevable (cf. ch. 2, p. 265 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. 269)
- 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. 269).

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),

⁶ Cf. ch. 2, p. 265 ss.

⁷ Sur le contenu de la décision, cf. Partie 1, ch. 7.1, p. 44 ss.

⁸ Cf. Partie 1, ch. 7.3, p. 46 ss.

⁹ Cf. Partie 1, ch. 9, p. 52 ss.

l'étendue de la radiation dépendant de la mesure des conclusions de la demande (cf. ch. 2.2, p. 266).

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 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 sur le site internet de l'Institut (<https://www.ige.ch/fr/protéger-votre-pi/marques/apres-lenregistrement/utiliser-votre-marque/procedure-de-radiation-pour-defaut-dusage-dune-marque.html>).

¹⁰ Cf. Partie 6, ch. 5.3.5.2, p. 246

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	

