



Signes renvoyant au contenu thématique

Changement de pratique (valable dès le 1^{er} décembre 2024)

Nouvelle pratique publiée par la Newsletter marques, brevets et designs n° 10.

1 Introduction

Selon la pratique actuelle de l'IPI, les signes déposés en relation avec des produits ou services acquis en raison de leur contenu sont examinés selon les mêmes critères applicables à tout autre type de signes. Il résulte de cet examen abstrait que les indications qui se réduisent à une désignation neutre du thème *possible* des produits ou des services concernés sont refusées à l'enregistrement, qu'il s'agisse de marques verbales ou figuratives.

Dans l'arrêt [Apfel] (fig)¹, le TAF confirme sa jurisprudence selon laquelle l'examen d'une marque en relation avec des produits ou services acquis en raison de leur contenu ne peut se faire à l'aune des critères abstraits habituels. Appliquer ces critères conduirait, selon le TAF, à rendre impossible l'enregistrement de telles marques, presque toutes les indications pouvant être descriptives d'un possible contenu².

2 Consultation en vue d'un changement de pratique

Suite à cet arrêt, l'IPI a décidé de revoir sa pratique en la matière³. Un projet de nouvelle pratique a été mis en consultation au cours de l'été 2024⁴. Si les milieux intéressés ont appuyé l'IPI sur sa proposition relative aux marques figuratives, ils se sont montrés plus critiques sur ses intentions relatives aux marques verbales. Alors que certaines associations appuient l'IPI sur sa volonté d'harmoniser sa pratique avec celle de l'EUIPO, d'autres lui reprochent son intention de mettre en œuvre des critères différents pour les marques verbales et figuratives. Les associations se rejoignent en revanche en n'appuyant pas l'IPI lorsqu'il proposait de tenir compte du degré de précision de la formulation du libellé des produits et services (contournement de la « *Oberbegriffspraxis* »), cette solution péjorant les déposants qui choisissent de formuler leurs listes de produits et services en des termes précis par rapport à ceux optant pour des indications générales.

¹ TAF B-4493/2022 [Apfel] (fig.).

² C'est le cas pour autant que l'indication ait un sens.

³ Cf. [Newsletter 2023/07-09 Marques et Designs](#).

⁴ Cf. [Newsletter 2024/06 Marques et Designs](#).

3 Nouvelle pratique de l'IPI

Sur la base de ces prémisses et en tenant compte des observations des milieux intéressés, l'IPI définit sa nouvelle pratique de la manière suivante.

3.1 Marques figuratives

Lorsque son graphisme (i. e. la représentation d'un motif) ne se distinguent pas suffisamment des représentations graphiques banales⁵, une image peut, en théorie, renvoyer au contenu thématique des produits ou services désignés ; la jurisprudence du TAF ne le conteste pas. Pour que ce soit le cas, l'objet qui se dégage du signe doit être typique en relation avec les produits ou services concernés, c'est-à-dire qu'il s'agit de pouvoir établir :

- i) un *large usage*...
- ii) par de *nombreux et différents fournisseurs*
- iii) en tant que renvoi au *même contenu* thématique.

Concrètement, il ne convient pas d'examiner si le signe effectivement déposé est largement utilisé dans le commerce. Il s'agit au contraire de tenir compte de l'**usage de signes comparables en tant que renvoi au même contenu par un nombre important de fournisseurs différents**.

Le développement de la casuistique permettra de définir quel signe répond ou non à ces critères de refus. Il semble néanmoins que les cas dans lesquels la typicité d'un signe figuratif sera retenue ne devraient pas être légion.

3.2 Marques verbales

A titre liminaire, l'IPI rappelle que les marques combinées ne comprenant aucun élément distinctif sont examinées de la même manière que les marques purement verbales. Par soucis de simplification, les considérations qui suivent ne parleront que de marques verbales.

3.2.1 Caractère distinctif

L'IPI assouplit sa pratique en matière de marques verbales en tenant compte, plus que par le passé, de l'objectif fixé par le TAF d'éviter un rejet trop large des marques verbales en tant qu'indications d'un contenu thématique possible. Ce qui est déterminant, ce n'est pas qu'une indication puisse, dans l'abstrait, servir à décrire un thème possible⁶. Il faut plutôt partir du principe qu'un signe ne sera compris par le public pertinent comme une indication descriptive, sans effort particulier de réflexion ou d'imagination, que s'il existe un rapport concret suffisamment étroit entre le signe et les produits ou services⁷.

⁵ Cf. Directives en matière de marques, Partie 5, ch. 4.7.

⁶ voir ég. dans ce contexte : T-UE T-779/22, consid. 66-71 et 81 – Haus & Grund ; T-UE T-764/22, consid. 70 – BET365 : « ces produits et services peuvent être fournis dans un grand nombre de domaines, dont le domaine du jeu et des paris n'est qu'un exemple parmi d'autres ».

⁷ TAF B-3815/2014, consid. 4.3.1 – RAPUNZEL. Dans sa jurisprudence récente, le TAF fait appel au critère de la « Produktnähe » (cf. entre autres : TAF B-4493/2022, consid. 4.9.1 s. – [Apfel] [fig.]). Cette notion ne se retrouve toutefois ni dans la jurisprudence de l'Union européenne, ni en Allemagne. La doctrine allemande indique en revanche qu'il s'agit d'établir un lien descriptif étroit – un rapport direct et concret – entre le signe et le produit ou le service (cf. Paul Ströbele, in : Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, Kommentar, 14^e éd., n. 121 et 316 ad § 8 [voir ég. ibidem, n. 301 et 307 ad § 8]).

L'examen s'oriente à l'aide des principes suivants⁸ :

- Les dénominations désignant des thèmes ou des activités **courants ou souvent traités** sont en principe considérés comme des indications sur le contenu thématique.

Exemples pour des signes non-admis (pour des *publications électroniques téléchargeables* en cl. 9) :

- JARDINAGE
- HISTOIRE SUISSE

- Le signe est également refusé s'il mentionne un **thème évident** (dont la perception en tant que thème tombe sous le sens ; *naheliegend*) des produits ou services concrètement concernés – ce qui ne sera presque **jamais le cas pour des termes seuls trop abstraits ou indéterminés**⁹. En principe, le fait que le signe corresponde à un thème (trop) étroit plaide en faveur de l'admission ; il convient toutefois de tenir compte du fait que, dans certains domaines (comme la technique, la médecine, etc.), les publications ou les services traitant de thèmes spécifiques sont courants. Même si le signe lui-même mentionne par exemple un média (comme 'journal' ou 'chaîne') ou un événement (comme 'conférence' ou 'congrès'), il ne sera refusé que si l'objet concerné apparaisse effectivement comme étant évident en tant que thème.

Exemples pour des signes admis (pour des *produits de l'imprimerie* en cl. 16) :

- SYMPATHIE
- GAZETTE DU SUCRÉ
- EMOTION

Exemples de signes non-admis (pour des *divertissements télévisés* en cl. 41) :

- HOLLYWOOD MOVIE CHANNEL
- DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL¹⁰

- Les habitudes (linguistiques) en matière de formation de titres sont prises en compte. Des différences relativement petites, telles que l'utilisation d'un article défini (voire indéfini) ou d'une forme plurielle, peuvent avoir un effet important dans l'appréciation d'un cas concret. Les signes reconnaissables comme des titres de fiction sont admis.

Exemples de signes admis (pour des *publications imprimées* en cl. 16) :

- CANARD
- LA TEMPETE

Exemples de signes non-admis (pour des *magazines* en cl. 16) :

- MOTOS
- LE CYCLISTE

3.2.2 Besoin de disponibilité

En règle générale, l'IPI n'examine pas séparément le besoin de disponibilité lorsqu'il estime qu'un signe est dépourvu de caractère distinctif ; en revanche, si le caractère distinctif est admis, le besoin de disponibilité est alors obligatoirement examiné.

Comme le rappelle le TAF en effet, les concurrents disposent, d'une part, d'un intérêt particulier à pouvoir renseigner leurs clients sur le contenu de leurs produits ou services avant leur acquisition ; d'autre part, les possibilités de créer des combinaisons renvoyant à un contenu sont généralement plutôt limitées¹¹. Il s'agit néanmoins d'éviter que les signes considérés comme étant distinctifs du point de vue des destinataires des produits ou services pertinents soient néanmoins refusés au motif qu'ils doivent rester à la disposition des

⁸ Pour autant qu'ils ne se rapportent pas à de la jurisprudence, les exemples figurant dans ce document sont purement fictifs et servent à illustrer les principes d'examen mis en œuvre par l'IPI.

⁹ Voir dans ce contexte : TAF B-7801/2015, consid. 6.5.2 – *König/H.König*.

¹⁰ TF, sic! 2003, 400, consid. 3.2 – Discovery Travel & Adventure Channel : Le signe «Discovery Travel & Adventure Channel» laisse croire à l'existence de chaînes ou program-mes ayant pour thème des voyages d'explorations ou d'aventure.

¹¹ TAF B-1759/2007, consid. 4 – PIRATES OF THE CARIBBEAN.

concurrents. C'est pourquoi l'IPI considère qu'en règle générale¹², seuls les signes dénués de caractère distinctif seront également considérés comme étant soumis à un besoin de disponibilité¹³.

4 Entrée en vigueur et adaptation des directives d'examen

Cette nouvelle pratique entre en vigueur le 1^{er} décembre 2024. Elle s'applique à toutes les procédures pendantes.

Le chiffre 4.4.2.7.6 de la partie 5 des directives de l'IPI en matière de marques sera adapté à la nouvelle pratique lors d'une future révision. Les passages qui ne reflètent plus la pratique en vigueur à compter du 1^{er} décembre 2024 seront mis en évidence.

IPI, novembre 2024

¹² L'« exception » au principe se situe là où des termes techniques sont en cause (du point de vue de l'IPI, il ne s'agit pas d'une véritable exception dans la mesure où, sur la base de la jurisprudence du TF, l'examen du caractère distinctif se base sur le consommateur moyen et les spécialistes [alors que le TAF ne prend en compte ces derniers que via le besoin de libre disposition ; cf. TAF B-2791/2016 - WingTsun]).

¹³ Il s'agit ici aussi de rappeler les propos du TAF relatifs à l'usage futur de tels signes : la marque perdrait sa protection si elle venait à être utilisée pour des produits ou services qui traitent de la thématique en question (TAF B-4493/2022, consid. 4.9.2 – [Apfel] [fig.]).