

Commentaires relatifs aux nouvelles directives en matière de marques (1.7.2005)

1. Situation initiale

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Institut) a publié ses premières directives relatives à l'examen des marques en 1997; elles ont été suivies en l'an 2000 par les directives relatives à la procédure d'opposition. Une première révision des directives relatives à l'examen des marques a eu lieu en juin 2001. Une deuxième révision s'impose aujourd'hui en raison de l'abondante jurisprudence, de la révision partielle de l'ordonnance sur la protection des marques, de l'introduction du dépôt électronique et de la consolidation de la pratique en matière d'examen, notamment dans le domaine des signes non conventionnels. A cette occasion, l'Institut procède également à une révision des directives relatives à la procédure d'opposition, qui se justifie par la jurisprudence importante à laquelle ont donné lieu les motifs relatifs d'exclusion.

2. Buts de la révision

La révision des directives vise à garantir la transparence de la pratique et la sécurité du droit.

S'agissant de l'examen des motifs absolus d'exclusion, les directives exposent de manière plus détaillée les deux aspects du domaine public que sont l'absence de caractère distinctif concret et le besoin de disponibilité. En examinant systématiquement ces deux aspects, l'Institut empêche l'enregistrement de mots ou de combinaisons de mots, de formes graphiques ou tridimensionnelles, qui ne remplissent pas les conditions liées à la protection d'une marque; ce faisant, il contribue à éviter la création de monopoles injustifiés et l'encombrement du registre avec des marques qui ne seraient pas protégées en cas de conflit.

Même si l'enregistrement d'une marque n'accorde pas au titulaire un titre de protection « définitif », la validité de l'enregistrement pouvant être contestée dans une procédure judiciaire, il n'en demeure pas moins que l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire une position avantageuse par rapport aux concurrents compte tenu de la présomption de validité qui y est attachée. Un examen superficiel des motifs absolus d'exclusion entraînerait pour les concurrents le risque de se voir opposer des marques de façon injustifiée. En cas de litige, ils seraient obligés d'invoquer la nullité de l'enregistrement en justice (avec les frais et les risques que cela implique) ou d'accepter les conditions d'un accord, forcément moins favorable que l'usage libre du signe.

Les directives relatives à la procédure d'opposition doivent permettre aux milieux intéressés de se faire une idée, d'une part, de la procédure conduite par l'Institut et, d'autre part, de la doctrine et de la jurisprudence concernant les motifs relatifs d'exclusion.

3. Principaux points de la révision

Dorénavant, les directives sont subdivisées en cinq parties : procédure d'enregistrement (partie 1), registre (partie 2), enregistrements internationaux (partie 3), examen matériel des marques (partie 4) et procédure d'opposition (partie 5).

Partie 1 Procédure d'enregistrement

Les modifications concernant la procédure d'enregistrement découlent principalement de la révision de l'ordonnance sur la protection des marques (en vigueur depuis le 1^{er} juillet 2002) et de l'harmonisation de la pratique de l'Institut en matière de représentation et de procuration (en vigueur depuis le 1^{er} mai 2004). Elles concernent entre autres la signature de requêtes adressées à l'Institut et les conditions liées à la reproduction des nouveaux types de marques.

Le chapitre consacré à l'examen des produits et/ou des services passe en revue différents problèmes posés par la classification. Les directives tiennent ainsi davantage compte de l'importance que revêt ce domaine dans la procédure d'enregistrement.

Partie 2 Registre

Outre les chapitres traitant des prolongations, des modifications et de la consultation des pièces, cette partie fournit des explications générales sur la tenue du registre.

Partie 3 Enregistrements internationaux

Les directives révisées contiennent un chapitre traitant de façon détaillée des enregistrements internationaux. En renvoyant aux dispositions applicables de l'Arrangement et du Protocole de Madrid (Système de Madrid) et du règlement d'exécution commun à ces deux traités, cette partie décrit les procédures à suivre, d'une part, pour procéder à un enregistrement international sur la base d'une marque suisse et, d'autre part, pour étendre la protection d'un enregistrement international à la Suisse. Les milieux intéressés disposent ainsi d'informations complètes sur le Système de Madrid.

Partie 4 Examen matériel des marques

1. Principes généraux – Caractère distinctif et besoin de disponibilité

Les principes généraux applicables à l'examen matériel des marques sont décrits de façon détaillée avec des renvois à la jurisprudence actuelle. Les critères permettant de déterminer si un signe relève du domaine public ou non sont précédés d'une présentation des deux aspects du domaine public : l'absence de caractère distinctif concret et le besoin de disponibilité. Les directives exposent le rapport de ces deux motifs d'exclusion entre eux et leur application concrète dans l'examen des marques. L'Institut tient ainsi compte non seulement de la doctrine (Eugen Marbach, Kennzeichenrecht, SIWR III, Bâle 1996, 1 ss; Christoph Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zurich 2002, MSchG 2 N 38 ss), mais également de la jurisprudence (ATF 131 III 121 – SMARTIES; TF, sic! 1997, 159 – ELLE; CREPI, sic! 2004, 216 – GRIMSELSTROM).

Les directives harmonisent également la terminologie en relation avec l'appréciation du caractère distinctif des différents types de marques. Dorénavant, l'Institut part du principe que les signes « banals » sont dénués de caractère distinctif concret. Les directives présentent les critères permettant de déterminer la banalité d'un signe.

2. Signes conventionnels et signes non conventionnels

Le chapitre traitant de l'examen matériel des marques est désormais subdivisé en deux parties : signes conventionnels et signes non conventionnels. Appartiennent à la première catégorie les marques verbales, figuratives et combinées. La deuxième catégorie est formée en particulier des nouveaux types de marques. Cette subdivision du chapitre s'explique par la différence de perception qu'ont les consommateurs visés des signes non conventionnels. Alors qu'aux yeux du public les marques sont d'ordinaire constituées de mots ou d'images, le fait qu'une forme, une couleur ou un motif – donc des signes non conventionnels – puissent également constituer une marque est moins habituel. Le consommateur ne perçoit en principe pas les signes qui coïncident avec l'aspect extérieur du produit comme des marques, mais y voit uniquement un aspect du produit en question, par exemple sa forme ou son aspect extérieur. Il est par conséquent plus difficile de constater le caractère distinctif de ces signes (caractère distinctif originaire ou acquis suite à un long usage).

Au nombre des signes non conventionnels ne figurent pas uniquement les nouveaux types de marques mais aussi les motifs dans ces cas aussi, le signe et l'aspect extérieur du produit coïncident, ce qui implique que la perception d'un tel signe diffère de celle de signes conventionnels.

L'examen systématique du caractère distinctif concret vise à éviter qu'un signe ne soit monopolisée de façon injustifiée par un acteur du marché; en relation avec les signes non conventionnels (notamment les formes de produits ou d'emballages), il permet par ailleurs d'opérer une distinction plus nette entre le droit des marques et le droit des designs.

Les directives exposent en outre les différences entre signes conventionnels et signes non conventionnels quant à la vraisemblance qu'une marque s'est imposée. Tandis que pour les premiers il suffit en général d'établir un usage à titre de marque au moyen de documents, l'Institut exige en principe pour les seconds la production d'un sondage d'opinion.

3. Marques tridimensionnelles

- *Nécessité technique (art. 2 let. b LPM)*

Une forme n'est pas techniquement nécessaire s'il existe des alternatives techniques permettant de remplir la même fonction et pouvant être raisonnablement adoptées par les concurrents (voir ATF 129 III 514 – LEGO).

- *Nature même du produit (art. 2 let. b LPM)*

Les formes qui constituent la nature même du produit au sens de l'art. 2 let. b LPM sont celles qui sont composées exclusivement d'éléments de forme inhérents aux produits du segment correspondant.

Dorénavant, les emballages composés d'éléments purement génériques destinés à des produits qui ne peuvent être commercialisés qu'emballés (en particulier des produits liquides ou en poudre) tombent également sous ce motif d'exclusion (ATF 131 III 121 – SMARTIES).

- *Prise en compte d'éléments bidimensionnels dans l'appréciation des motifs d'exclusion au sens de l'art. 2 let. b LPM*

Lors de l'appréciation de la question de savoir si une forme est techniquement nécessaire ou constitue la nature même du produit, l'Institut ne tiendra plus compte d'éléments bidimensionnels. Par cette modification de la pratique, il prend mieux en considération la volonté du législateur d'éviter la constitution de monopoles injustifiés sur l'utilisation de formes de produits ou d'emballages visés à l'art. 2 let. b LPM

(s'agissant des monopoles injustifiés, voir remarques formulées sous chiffre 2 « buts de la révision »). Empêcher les tiers de se voir opposer un enregistrement combinant une forme exclue de la protection au sens de l'art. 2 let. b LPM avec des éléments bidimensionnels est d'autant plus important que les tiers ne peuvent raisonnablement avoir recours à d'autres formes.

- *Domaine public (art. 2 let. a LPM) et éléments bidimensionnels*

Les formes de produits ou d'emballages banals combinées avec des éléments bidimensionnels pourvus de caractère distinctif (p. ex. des éléments verbaux ou figuratifs, des couleurs) appartiennent au domaine public sauf si les éléments bidimensionnels influencent de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan tridimensionnel. Tel est notamment le cas lorsque l'élément bidimensionnel épouse la forme en tant que telle. Un élément figuratif pourvu de caractère distinctif apposé sur un seul côté d'un emballage rectangulaire banal n'influence par contre pas l'impression d'ensemble sur le plan tridimensionnel. Ce changement de pratique vise à éviter que le titulaire puisse *de facto* empêcher des tiers d'utiliser (*faktische Sperrwirkung*) des formes banales dans l'hypothèse où ces derniers sont induits en erreur sur l'objet de la protection en raison de l'indication « marque tridimensionnelle ».

4. Marques sonores

Jusqu'à présent l'Institut enregistrait les signes sonores si les conditions formelles étaient remplies et si la mélodie était apte à constituer une marque. Désormais, il ne reconnaît en principe plus de caractère distinctif originaire aux mélodies sans texte compte tenu du fait que la publicité utilise fréquemment l'habillage musical. Les consommateurs ne perçoivent généralement pas ces mélodies comme une référence à une entreprise déterminée.

5. Indications de provenance

L'examen systématique du motif d'exclusion « absence de caractère distinctif concret » impose, dans le domaine des indications de provenance, une modification de la pratique d'examen qui se fondait sur l'arrêt du Tribunal fédéral MONTARNASSE (ATF 117 II 327). Une indication de provenance peut être admise à la protection si elle est pourvue de caractère distinctif en Suisse. L'existence d'un enregistrement au pays d'origine n'est à cet égard pas déterminant. La question du besoin de disponibilité ne se pose que lorsqu'une indication de provenance étrangère est pourvue de caractère distinctif en Suisse. Dans ce cas, le titulaire de la marque peut rendre vraisemblable que le besoin de disponibilité a déjà été examiné par l'autorité d'enregistrement étrangère, circonstance dont l'Institut pourra tenir compte.

Les directives précisent par ailleurs la pratique concernant la provenance commerciale sur la base de la décision prise par la Commission de recours dans l'affaire ÖKK (sic! 2003, 429).

6. Marques imposées

Les explications relatives aux marques imposées et aux exigences à remplir pour rendre vraisemblable qu'un signe s'est imposé comme marque sont mieux structurées et présentées de façon plus détaillée. Une importance particulière est accordée au sondage d'opinion.

Concernant l'examen des indications de provenance étrangères, l'Institut ne tiendra plus compte du fait qu'un nom géographique s'est imposé comme marque à l'étranger, car ce fait ne joue aucun rôle quant au caractère distinctif de l'indication en Suisse. L'Institut

abandonne par conséquent sa pratique qui se fondait sur l'arrêt du Tribunal fédéral HAACHT (ATF 100 Ib 351), selon laquelle les indications de provenance qui s'étaient imposées comme marques à l'étranger étaient admises à la protection à titre de marques en Suisse. Ainsi, une indication géographique étrangère ne pourra désormais être enregistrée que si elle s'est imposée en tant que marque en Suisse. S'agissant du besoin de disponibilité, le titulaire de la marque peut rendre vraisemblable que celui-ci a déjà fait l'objet d'un examen par l'autorité d'enregistrement étrangère, circonstance dont l'Institut pourra tenir compte.

Partie 5 Directives relatives à la procédure d'opposition

Les directives relatives à la procédure d'opposition ont fait l'objet d'une adaptation à la pratique actuelle.

Les directives décrivent de manière plus détaillée la pratique dans les cas suivants : marques notoirement connues (ch. 2.4.1.2), risque de confusion (ch. 7.2) et clôture de la procédure (ch. 9). Elles ont par ailleurs été complétées par la jurisprudence récente de la Commission de recours et du Tribunal fédéral. Le chapitre traitant de la casuistique, enfin, a aussi été actualisé.

22.6.2005