



Archiv | Archives | Archivio | Archives
Diese Version ist nicht mehr gültig
Cette version n'est plus valable
Questa versione non è più valida
This version is no longer valid

Directives en matière de marques

pour les procédures suivantes:

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

Berne, 1.1.2006

Table des matières

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Table des matières | 1 |
| Bibliographie | 11 |
| Table des abréviations | 12 |
| Partie 1 – Procédure d’enregistrement | 15 |
| 1. Bases légales | 15 |
| 2. Examen préliminaire | 15 |
| 2.1 Dépôt | 15 |
| 2.1.1 Demande d’enregistrement | 15 |
| 2.1.2 Reproduction de la marque | 15 |
| 2.1.3 Liste des produits et/ou des services | 15 |
| 2.1.4 Demande incomplète | 15 |
| 2.2 Date de dépôt | 16 |
| 3. Examen formel | 16 |
| 3.1 Dépôt | 16 |
| 3.1.1 Formulaire | 16 |
| 3.1.2 Langue | 16 |
| 3.1.3 Déposant | 17 |
| 3.1.4 Signature | 17 |
| 3.1.5 Mandataire | 18 |
| 3.1.6 Procuration | 18 |
| 3.2 Reproduction de la marque | 19 |
| 3.2.1 Revendication de couleur(s) | 20 |
| 3.2.2 Marque verbale | 20 |
| 3.2.3 Marque combinée et marque figurative sans revendication de couleur(s) | 20 |
| 3.2.4 Marque combinée et marque figurative avec revendication de couleur(s) | 20 |
| 3.2.5 Marque tridimensionnelle | 21 |
| 3.2.6 Hologramme | 21 |
| 3.2.7 Marque sonore | 21 |
| 3.2.8 Marque de couleur (abstraite) | 21 |
| 3.2.9 Marque de position | 22 |
| 3.2.10 Marque de mouvement | 22 |
| 3.2.11 Marque olfactive | 22 |
| 3.3 Revendication d’une priorité | 22 |
| 3.3.1 Priorité au sens de la CUP | 23 |
| 3.3.2 Priorité découlant d’un droit de réciprocité | 24 |

| | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.3 | Priorité découlant d'une exposition | 24 |
| 3.4 | Procédure d'examen accélérée | 24 |
| 3.5 | Taxes | 24 |
| 3.6 | Délais | 25 |
| 3.7 | Poursuite de la procédure | 26 |
| 3.8 | Modification de la marque – report de la date de dépôt | 27 |
| 3.9 | Publication et validité | 27 |
| 4. | Liste des produits et/ou des services | 27 |
| 4.1 | Bases légales | 27 |
| 4.2 | Classification de Nice | 28 |
| 4.3 | Problèmes posés par la classification de produits et de services | 29 |
| 4.4 | Aides de l'Institut | 30 |
| Partie 2 – Registre | | 32 |
| 1. | Enregistrement | 32 |
| 2. | Prolongations | 32 |
| 3. | Modifications et radiation | 33 |
| 3.1 | Transferts | 34 |
| 3.2 | Cessions partielles | 34 |
| 3.3 | Division de la demande ou de l'enregistrement | 34 |
| 3.4 | Licences | 35 |
| 3.5 | Usufruit et droit de gage / exécution forcée | 35 |
| 3.6 | Radiation partielle | 35 |
| 3.7 | Autres modifications | 36 |
| 3.8 | Rectifications | 36 |
| 3.9 | Radiations | 36 |
| 4. | Registre des marques, renseignements et consultation des pièces | 37 |
| 4.1 | Registre des marques | 37 |
| 4.2 | Renseignements et consultation des pièces | 37 |
| 5. | Documents de priorité | 37 |
| Partie 3 – Enregistrements internationaux | | 38 |
| 1. | Enregistrements internationaux à base suisse | 38 |
| 1.1 | Conditions de base pour l'utilisation du Système de Madrid | 38 |
| 1.2 | Demandes d'enregistrement international (art. 3 AM/PM) | 39 |
| 1.3 | Désignations postérieures (art. 3 ^{ter} al. 2 AM/PM, règle 24 RexC) | 40 |
| 1.4 | Modifications relatives à des enregistrements internationaux | 41 |
| 1.4.1 | Changement de titulaire (transmission et cession partielle) (règle 25.1)a)i) RexC) | 42 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.4.2 Limitation (règle 25.1)a)ii) RexC) | 42 |
| 1.4.3 Renonciation (règle 25.1)a)iii) RexC) | 43 |
| 1.4.4 Modification du nom ou de l'adresse du titulaire (règle 25.1)a)iv) RexC) | 43 |
| 1.4.5 Changement de mandataire (règles 3 et 25.1)a)i) RexC) | 43 |
| 1.5 Autres inscriptions relatives à des enregistrements internationaux | 43 |
| 1.5.1 Licence (règle 20 ^{bis} RexC) | 43 |
| 1.5.2 Remplacement (art. 4bis al. 1 AM/MP – règle 21 RexC) | 44 |
| 1.5.3 Radiation (règle 25.1)a)v) RexC) | 45 |
| 1.5.4 Dépendance/indépendance (art. 6.3 AM/PM, règle 22 RexC) | 45 |
| 1.5.5 Transformation (art. 9 ^{quinquies} PM) | 45 |
| 1.5.6 Fusion (règle 27. 3) RexC) | 46 |
| 1.5.7 Restriction du droit de disposer (règle 20 RexC) | 46 |
| 1.5.8 Invalidation (règle 19 RexC) | 46 |
| 1.6 Renouvellement de l'enregistrement international (règles 29 à 31 RexC) | 47 |
| 1.7 Rectifications (règle 28 RexC) | 47 |
| 2. Protection d'un enregistrement international en Suisse | 47 |
| 2.1 Procédure auprès de l'Institut | 47 |
| 2.1.1 Délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse | 48 |
| 2.1.2 Notification d'un refus provisoire et délai pour y répondre | 48 |
| 2.1.3 Légitimation et représentation | 48 |
| 2.1.4 Procédure suite à une réponse du titulaire | 49 |
| 2.1.5 Procédure lorsque le titulaire ne répond pas au refus | 50 |
| 2.1.6 Poursuite de la procédure | 50 |
| 2.1.7 Procédure d'examen accélérée | 50 |
| 2.2 Procédure devant l'OMPI | 51 |
| 2.2.1 Calcul du délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse | 51 |
| 2.2.2 Contenu de la notification d'un refus provisoire | 51 |
| 2.2.3 Avis d'irrégularités (règle 18 RexC) | 51 |
| 2.2.4 Confirmation ou retrait d'un refus provisoire (règles 17.5)a) et 17.5)b) RexC) | 52 |
| 2.2.5 Limitation, renonciation et radiation (règle 25 RexC) | 52 |
| 2.2.6 Rectification (règle 28 RexC) | 53 |
| Partie 4 – Examen matériel des marques | 54 |
| 1. Bases légales | 54 |
| 2. Aptitude à constituer une marque | 54 |
| 3. Principes généraux | 55 |
| 3.1 Critères d'examen identiques pour l'ensemble des catégories et types de marques | 55 |
| 3.2 Impression d'ensemble | 55 |
| 3.3 Relation avec les produits et les services | 56 |

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.4 | Appréciation sur la base de la demande d'enregistrement | 56 |
| 3.5 | Appréciation du point de vue des milieux intéressés | 56 |
| 3.6 | Langues à prendre en considération | 57 |
| 3.7 | Cas limites | 57 |
| 3.8 | Egalité de traitement | 57 |
| 3.9 | Décisions étrangères | 58 |
| 3.10 | Recherches sur Internet pour l'examen de l'appartenance au domaine public | 58 |
| 4. | Domaine public | 59 |
| 4.1 | Bases légales | 59 |
| 4.2 | Notion de domaine public | 59 |
| 4.3 | Examen des marques fondé sur l'art. 2 let. a LPM | 60 |
| 4.3.1 | Absence de caractère distinctif concret | 60 |
| 4.3.2 | Besoin de disponibilité | 61 |
| A. | Signes conventionnels | 61 |
| 4.4 | Marques verbales | 61 |
| 4.4.1 | Généralités | 61 |
| 4.4.2 | Indications descriptives | 61 |
| 4.4.2.1 | Désignations génériques | 63 |
| 4.4.2.2 | Indications relatives aux caractéristiques | 63 |
| 4.4.2.2.1 | Indications relatives aux propriétés | 63 |
| 4.4.2.2.2 | Indications relatives à la forme ou au conditionnement | 63 |
| 4.4.2.2.3 | Indications relatives à la destination ou aux destinataires | 64 |
| 4.4.2.2.4 | Indications relatives aux effets | 64 |
| 4.4.2.2.5 | Indications relatives au contenu et noms de personnes célèbres | 65 |
| 4.4.2.3 | Indications générales de qualité | 65 |
| 4.4.2.4 | Désignations de couleur | 65 |
| 4.4.2.5 | Autres indications de nature descriptive | 66 |
| 4.4.2.6 | Dénominations communes internationales (DCI) | 66 |
| 4.4.3 | Expressions courantes | 67 |
| 4.4.4 | Slogans | 67 |
| 4.4.5 | Raisons de commerce | 68 |
| 4.4.6 | Noms de domaine et numéros téléphoniques | 68 |
| 4.4.7 | Signes libres | 69 |
| 4.4.8 | Signes en principe admis à l'enregistrement | 69 |
| 4.4.8.1 | Combinaisons de signes appartenant au domaine public | 69 |
| 4.4.8.1.1 | Combinaisons d'éléments descriptifs | 69 |
| 4.4.8.1.2 | Combinaisons d'indications descriptives avec des lettres ou des chiffres | 70 |
| 4.4.8.2 | Modifications et mutilations | 70 |
| 4.4.8.3 | Pléonasmes, répétitions, jeux de mots | 71 |
| 4.4.8.4 | Désignations à caractère symbolique | 71 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.4.8.5 Plusieurs langues | 72 |
| 4.5 Signes simples | 72 |
| 4.5.1 Lettres et chiffres | 72 |
| 4.5.2 Combinaisons de chiffres et de lettres | 72 |
| 4.5.3 Lettres et chiffres écrits en toutes lettres | 73 |
| 4.5.4 Figures géométriques | 73 |
| 4.5.5 Signes de ponctuation | 74 |
| 4.5.6 Signes en principe admis à l'enregistrement | 74 |
| 4.5.6.1 Ecritures et alphabets étrangers | 74 |
| 4.5.6.2 Monogrammes | 75 |
| 4.6 Marques combinées | 75 |
| 4.7 Marques figuratives | 77 |
| B. Signes non conventionnels | 78 |
| 4.8 Motifs | 79 |
| 4.9 Marques de couleur | 80 |
| 4.10 Marques tridimensionnelles | 80 |
| 4.10.1 Notion | 80 |
| 4.10.2 Domaine public | 81 |
| 4.10.2.1 Marques tridimensionnelles au sens large | 81 |
| 4.10.2.2 Marques tridimensionnelles au sens étroit | 82 |
| 4.10.2.3 Motifs d'exclusion selon l'art. 2 let. b LPM | 82 |
| 4.10.2.3.1 Nature même du produit | 82 |
| 4.10.2.3.2 Formes techniquement nécessaires | 83 |
| 4.10.3 Domaine public (art. 2 let. a LPM) | 83 |
| 4.10.3.1 Combinaisons d'une forme de produit ou d'emballage avec des éléments en deux dimensions | 85 |
| 4.11 Marques de position | 85 |
| 4.12 Marques de mouvement | 86 |
| 4.13 Hologrammes | 87 |
| 4.14 Marques sonores | 87 |
| 4.15 Autres types de marque | 88 |
| 4.16 Limitation négative de la liste des produits et/ou des services | 88 |
| 5. Signes propres à induire en erreur | 89 |
| 5.1 Généralités | 89 |
| 5.2 Risque manifeste de tromperie | 89 |
| 5.3 Perte du caractère trompeur en raison de l'usage | 90 |
| 6. Signes qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs | 90 |
| 7. Signes contraires au droit en vigueur | 92 |
| 7.1 Remarques générales | 92 |
| 7.2 Loi sur la protection des armoiries publiques | 92 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.2.1 Armoiries et autres signes publics de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes | 92 |
| 7.2.1.1 Signes publics suisses et marques de services | 93 |
| 7.2.1.2 Examen du risque de confusion | 93 |
| 7.2.1.3 Croix suisse | 94 |
| 7.2.2 Armoiries et autres signes publics étrangers | 94 |
| 7.3 Protection de la Croix-Rouge | 95 |
| 7.4 Organisations internationales | 95 |
| 7.5 Interdiction d'utiliser certaines indications | 96 |
| 8. Indications de provenance | 97 |
| 8.1 Notion | 97 |
| 8.2 Types d'indications de provenance | 98 |
| 8.2.1 Indications de provenance directes | 98 |
| 8.2.2 Indications de provenance indirectes | 98 |
| 8.2.3 Indications de provenance simples | 98 |
| 8.2.4 Indications de provenance qualifiées | 98 |
| 8.3 Indications de provenance pour des services | 99 |
| 8.4 Désignations qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance | 99 |
| 8.4.1 Noms géographiques inconnus | 100 |
| 8.4.2 Signes symboliques | 100 |
| 8.4.3 Impossibilité matérielle | 101 |
| 8.4.4 Provenance commerciale | 101 |
| 8.4.5 Noms génériques | 101 |
| 8.5 Désignations particulières qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance | 102 |
| 8.5.1 Noms de groupes ethniques | 102 |
| 8.5.2 Indications ayant une double signification | 102 |
| 8.5.3 Indications géographiques dans la gastronomie | 103 |
| 8.5.4 Noms de compagnies aériennes | 103 |
| 8.5.5 Titres de médias et de produits de l'édition | 104 |
| 8.5.6 Noms d'organisations faïtières du sport | 104 |
| 8.5.7 Noms d'événements sportifs ou culturels | 105 |
| 8.5.8 Indications géographiques pour des produits à base de tabac | 105 |
| 8.5.9 Services de voyage | 105 |
| 8.5.10 Lieu de vente (pharmacies, foires, etc.) | 106 |
| 8.6 Domaine public | 106 |
| 8.6.1 Indications de provenance directes | 106 |
| 8.6.2 Indications de provenance indirectes | 107 |
| 8.6.3 Indications de provenance imposées en tant que marques | 107 |
| 8.7 Tromperie sur la provenance géographique | 107 |
| 8.7.1 Principe | 107 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.7.2 Perte du caractère trompeur en raison d'une deuxième signification propre (secondary meaning) | 108 |
| 8.7.3 Correctifs | 108 |
| 8.7.4 Adjonctions « délocalisantes » | 109 |
| 8.7.5 Pratique en matière de limitation | 109 |
| 8.7.6 Dénominations contradictoires | 111 |
| 8.8 Atteinte au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM) | 111 |
| 8.8.1 Accords bilatéraux | 111 |
| 8.8.2 Accord sur les ADPIC | 112 |
| 8.8.3 Convention de Stresa | 112 |
| 8.8.4 Loi sur l'agriculture (LAgr) | 113 |
| 8.9 Vin et spiritueux : appréciation de l'appartenance au domaine public et du risque de tromperie | 113 |
| 8.9.1 Indications de provenance nationales | 114 |
| 8.9.2 Indications de provenance étrangères | 114 |
| 8.9.2.1 Accords bilatéraux | 114 |
| 8.9.2.2 ADPIC | 114 |
| 9. Marques collectives et marques de garantie | 115 |
| 9.1 Marques collectives | 115 |
| 9.2 Marques de garantie | 115 |
| 10. Marques imposées | 116 |
| 10.1 Principe | 116 |
| 10.1.1 Besoin absolu de disponibilité | 117 |
| 10.1.2 Etablissement de la marque imposée – degré de la preuve | 117 |
| 10.1.3 Usage à titre de marque | 117 |
| 10.1.4 Similarité des produits et des services | 117 |
| 10.1.5 Lieu et durée | 118 |
| 10.1.6 Date de dépôt | 118 |
| 10.2 Preuve apportée par des documents | 118 |
| 10.3 Preuve apportée par un sondage d'opinion | 118 |
| 10.3.1 Signes conventionnels | 118 |
| 10.3.2 Signes non conventionnels | 119 |
| 10.3.2.1 Modalités du sondage d'opinion | 120 |
| 10.3.2.2 Milieux concernés | 120 |
| 10.3.2.3 Questions | 120 |
| 10.3.2.4 Mesure dans laquelle une marque s'est imposée | 121 |
| Partie 5 – Procédure d'opposition | 122 |
| 1. Introduction | 122 |
| 1.1 Bases légales | 122 |

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 1.2 Nature juridique de la procédure d'opposition | 122 |
| 1.3 Principes de procédure | 123 |
| 2. Conditions requises pour une décision sur le fond | 124 |
| 2.1 Mémoire d'opposition | 124 |
| 2.2 Conclusions | 124 |
| 2.3 Motivation | 125 |
| 2.4 Parties | 125 |
| 2.4.1 Légitimation active | 125 |
| 2.4.1.1 Marque déposée ou enregistrée | 125 |
| 2.4.1.2 Marque notoirement connue | 125 |
| 2.4.1.2.1 Bases légales | 125 |
| 2.4.1.2.2 Exigence d'un état de fait international | 125 |
| 2.4.1.3 Marque de haute renommée | 128 |
| 2.4.2 Légitimation passive | 129 |
| 2.4.3 Représentation devant l'Institut | 129 |
| 2.4.4 Légitimation active du preneur de licence | 129 |
| 2.4.5 Transfert de marque (changement de partie) | 130 |
| 2.4.6 Décès d'une partie | 130 |
| 2.4.7 Faillite d'une partie | 130 |
| 2.5 Délai d'opposition | 130 |
| 2.6 Taxe d'opposition | 131 |
| 2.6.1 Echéance et montant | 131 |
| 2.6.2 Autorisation de débiter un compte courant à l'Institut | 132 |
| 2.6.3 Versement de la taxe sur le compte postal de l'Institut | 133 |
| 2.7 Langue | 133 |
| 3. Défauts de l'opposition | 133 |
| 3.1 Défauts irrémédiables | 133 |
| 3.2 Défauts remédiables | 134 |
| 3.3 Corrections des défauts dans le délai d'opposition | 135 |
| 4. Echange d'écritures | 135 |
| 5. Autres remarques générales sur la procédure | 135 |
| 5.1 Plusieurs oppositions contre une marque | 135 |
| 5.2 Suspension | 136 |
| 5.3 Langue de la procédure | 136 |
| 5.4 Exclusion de la procédure | 137 |
| 5.5 Consultation des pièces | 137 |
| 5.6 Informations sur l'introduction d'oppositions | 137 |
| 5.7 Délais | 138 |
| 5.7.1 Délais légaux | 138 |
| 5.7.2 Délais fixés par l'Institut | 138 |
| 5.7.3 Prolongations de délais | 138 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.7.4 Calcul et observation du délai | 139 |
| 5.7.5 Conséquences juridiques en cas d'inobservation d'un délai | 139 |
| 5.7.6 Restitution | 140 |
| 5.7.7 Poursuite de la procédure | 140 |
| 6. Usage de la marque dans la procédure d'opposition | 141 |
| 6.1 Principe de l'inscription au registre | 141 |
| 6.2 Invocation du défaut d'usage | 141 |
| 6.3 Délai de carence | 141 |
| 6.3.1 Début du délai de carence | 142 |
| 6.3.2 Prolongation de l'enregistrement de la marque | 142 |
| 6.3.3 Interruption de l'usage | 143 |
| 6.3.4 Echéance du délai de carence durant la procédure | 143 |
| 6.4 Vraisemblance de l'usage | 143 |
| 6.4.1 Usage en Suisse | 143 |
| 6.4.2 Période de l'usage | 144 |
| 6.4.3 Caractère sérieux de l'usage | 144 |
| 6.4.4 Rapport entre marque et produit | 145 |
| 6.4.5 Usage pour les produits ou services enregistrés | 145 |
| 6.4.6 Usage sous une forme divergente | 146 |
| 6.4.7 Usage pour des produits ou services auxiliaires | 146 |
| 6.4.8 Usage par le titulaire ou avec son consentement | 147 |
| 6.5 Motifs justificatifs du non-usage | 147 |
| 6.6 Aspects procéduraux | 148 |
| 6.6.1 Echange d'écriture supplémentaire | 148 |
| 6.6.2 Fardeau de la preuve, exigence en matière de preuve et moyens de preuve | 148 |
| 6.7 Décision sur l'invocation du défaut d'usage | 149 |
| 7. Motifs d'opposition | 149 |
| 7.1 Identité des signes | 150 |
| 7.2 Risque de confusion en présence de marques similaires | 150 |
| 7.2.1 Risque de confusion direct | 150 |
| 7.2.2 Risque de confusion indirect | 150 |
| 7.3 Interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits et services | 150 |
| 7.4 Degré d'attention | 151 |
| 7.5 Caractère distinctif | 151 |
| 7.6 Similarité des produits et des services | 153 |
| 7.6.1 Indices en faveur de la similarité | 154 |
| 7.6.2 Indices contre la similarité | 154 |
| 7.6.3 Similarité entre produits et services | 155 |
| 7.7 Similitude des marques | 156 |
| 7.7.1 Marques verbales | 156 |
| 7.7.2 Marques figuratives | 157 |

Table des matières

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.7.3 Marques combinées | 157 |
| 7.7.4 Marques de forme | 158 |
| 8. Casuistique | 158 |
| 8.1 Tribunal fédéral | 158 |
| 8.1.1 Risque de confusion nié | 158 |
| 8.1.2 Risque de confusion admis | 158 |
| 8.2 Commission de recours | 159 |
| 8.2.1 Risque de confusion nié | 159 |
| 8.2.2 Risque de confusion admis | 160 |
| 8.3 Institut | 161 |
| 8.3.1 Risque de confusion nié | 162 |
| 8.3.2 Risque de confusion admis | 163 |
| 9. Clôture de la procédure | 165 |
| 9.1 Décision sur l'opposition | 165 |
| 9.2 Fin de la procédure sans décision matérielle | 165 |
| 9.2.1 Retrait de l'opposition | 165 |
| 9.2.2 Règlement transactionnel | 165 |
| 9.2.3 L'opposition devient sans objet | 166 |
| 9.3 Fixation des frais de procédure | 166 |
| 9.4 Répartition des frais en cas de décision sur l'opposition | 166 |
| 9.5 Répartition des frais en cas de décision de classement | 167 |
| 10. Voies de droit | 169 |
| 11. Notification de la décision | 169 |
| 11.1 Opposition contre une marque suisse | 169 |
| 11.2 Particularités procédurales pour les enregistrements internationaux | 169 |
| 11.2.1 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il n'existe pas de motifs absolus d'exclusion | 169 |
| 11.2.2 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il existe des motifs absolus d'exclusion | 170 |
| 11.2.2.1 Observation du délai par le mandataire en Suisse | 170 |
| 11.2.2.2 Inobservation du délai par le mandataire établi en Suisse | 170 |
| 12. Force de chose jugée | 171 |
| 12.1 Force de chose jugée formelle | 171 |
| 12.2 Force de chose jugée matérielle | 171 |
| 13. Réexamen (ou reconsidération) et révision | 171 |

Bibliographie

- ADDOR Felix, Die Gegenstandslosigkeit des Rechtsstreits, Berne 1997 (cit. ADDOR)
- DAVID Lucas, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2^e éd., Bâle 1999 (cit. DAVID)
- GYGI Fritz, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2^e éd., Berne 1983 (cit. GYGI)
- KÖLZ Alfred/HÄNER Isabelle, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2^e éd., Zurich 1998 (cit. KÖLZ/HÄNER)
- KUMMER Max, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4^e éd., Berne 1984 (cit. KUMMER)
- LANDOLT Kaspar, Die Dienstleistungsmarke, Berne 1993 (cit. LANDOLT)
- MARBACH Eugen, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Bâle 1996 (cit. MARBACH)
- MARBACH Eugen, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, dans Revue de droit suisse, vol. 120, partie I, cahier 3, Bâle 2001 (cit. MARBACH, Gleichartigkeit)
- RHINOW René/KOLLER Heinrich/KISS Christina, Öffentliches Prozessrecht und Jusitverfassungsrecht des Bundes, Bâle 1996 (cit. RHINOW/KOLLER/KISS)
- ROHNER Christian, Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz, Berne 2002 (cit. ROHNER)
- STRÖBELE Paul/HACKER Franz, Markengesetz, 7^e éd., Cologne 2003 (cit. STRÖBELE/HACKER)
- VOGEL Oscar, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6^e éd., Berne 1999 (cit. VOGEL)
- VON BÜREN Roland/MARBACH Eugen, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2^e éd., Berne 2002 (cit. VON BÜREN/MARBACH)
- WILLI Christoph, Markenschutzgesetz, Zurich 2002 (cit. WILLI)
- ZIMMERLI Ulrich/KÄLIN Walter/KIENER Regula, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrecht, Berne 1997 (cit. ZIMMERLI/KÄLIN/KIENER)

Table des abréviations

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADPIC | Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (RS 0.632.20) |
| al. | Alinéa |
| aLPM | Ancienne loi sur la protection des marques (loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles) |
| AM | Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.3) |
| AOC | Appellation d'origine contrôlée |
| Arrangement de Nice | Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (RS 0.232.112.9) |
| art. | Article |
| ATF | Arrêts du Tribunal fédéral (Recueil officiel) |
| CC | Code civil suisse (RS 210) |
| cf. | Confer |
| ch. | Chiffre |
| CJCE | Cour de justice des Communautés européennes |
| cl. | Classe |
| CO | Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations; RS 220) |
| CREPI | Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle |
| Cst. | Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101) |
| CUP | Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04) |
| éd. | Édition |
| IR | Enregistrement international |
| extrait du RC | Extrait du registre du commerce |

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FDBM | Feuille suisse des brevets, dessins et marques (= PMMBI) |
| FF | Feuille fédérale |
| fig. | Figuratif |
| FOSC | Feuille officielle suisse du commerce |
| GATT | Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (RS 0.632.21) |
| IGP | Indication géographique protégée |
| Institut | Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle |
| IPI-RT | Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (RS 232.148) |
| let. | Lettre |
| loc. cit. | À l'endroit cité |
| LPAP | Loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (RS 232. 21) |
| LPM | Loi fédérale du 28 août 1992 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) |
| n. | Note en bas de page |
| n° | Numéro |
| OBI | Ordonnance relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, RS 232.141) |
| ODAI | Ordonnance sur les denrées alimentaires (RS 817.02) |
| ODes | Ordonnance sur la protection des designs (Ordonnance sur les designs, RS 232.121) |
| OJ | Loi fédérale d'organisation judiciaire (Organisation judiciaire, RS 173.110) |
| OMPI | Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle |
| OPM | Ordonnance sur la protection des marques (RS 232.111) |
| Otab | Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés (Ordonnance sur le tabac, RS 817.06) |

Table des abréviations

| | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p.ex. | Par exemple |
| PA | Loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021) |
| phr. | Phrase |
| PM | Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4) |
| RexC | Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet arrangement (RS 0.232.112.21) |
| RS | Recueil systématique du droit fédéral |
| RSPI | Revue suisse de la propriété intellectuelle (= SMI) |
| s./ss | Suivant/s |
| SCSE | Loi fédérale sur le service de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi sur la signature électronique, RS 943.03) |
| sic! | Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence |
| TF | Tribunal fédéral |
| TLT | Traité sur le droit des marques (RS 0.232.112.1) |

Partie 1 – Procédure d'enregistrement

1. Bases légales

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

2. Examen préliminaire

2.1 Dépôt

Dans le cadre de l'examen préliminaire, l'Institut vérifie que 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. Elle peut être remise en mains propres à l'Institut. Un dépôt électronique n'est possible que par l'intermédiaire des systèmes mis à disposition par l'Institut (en particulier : <https://e-trademark.ige.ch>).

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

2.1.2 Reproduction de la marque

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

2.1.3 Liste des produits et/ou des services

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

2.1.4 Demande incomplète

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

2.2 Date de dépôt

Dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les conditions fixées par l'art. 28 al. 2 LPM (nom ou raison de commerce du déposant, reproduction de la marque, liste des produits et/ou des services) sont remplies, 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 le service postal, est réputée date de dépôt le jour de la remise à la Poste suisse de l'envoi adressé à l'Institut (par analogie avec l'art. 2 al. 1 OBI et l'art. 14 ODes).

L'Institut délivre un certificat de dépôt au déposant (art. 8 al. 2 OPM).

3. Examen formel

3.1 Dépôt

3.1.1 Formulaire

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

3.1.2 Langue

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

Cette règle ne s'applique ni aux documents de priorité (cf. ch. 3.3.1 p. 23), qui peuvent également être remis en anglais (art. 14 al. 3 OPM), ni à la liste des produits et/ou des services d'une demande d'enregistrement international (cf. Partie 3, ch. 1.2 p. 39), qui doit être remise en français (art. 47 al. 3 OPM). La langue dans laquelle est rédigée la liste des produits et/ou des services détermine la langue de la procédure d'examen. Au cours de la procédure, le déposant peut requérir le changement de la langue officielle utilisée. Il doit alors remettre une traduction de la liste des produits et/ou des services s'il désire que cette liste soit publiée dans cette langue.

¹ Concernant le report de la date de dépôt, cf. ch. 3.8 p. 27.

En cas d'inobservation de ces exigences, il convient d'observer ce qui suit :

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

3.1.3 Déposant

Il découle de l'art. 28 al. 1 LPM que les personnes physiques ou morales, les sociétés de personnes disposant d'une personnalité juridique limitée (société en nom collectif, société en commandite) et les unités administratives de droit public qui sont des sujets de droit indépendants (p. ex. départements cantonaux de police, offices fédéraux) peuvent déposer une marque. Si une personne morale en fondation souhaite déposer une marque, tous les sociétaires fondateurs doivent agir en commun (pluralité de déposants). Une exception existe pour les marques collectives qui ne peuvent pas être déposées par une personne physique (cf. Partie 4, ch. 9.1 p. 115).

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

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

Si le déposant n'a ni domicile ni siège en Suisse, il doit désigner un mandataire établi en Suisse (art. 42 al. 1 LPM; cf. ch. 3.1.5 p. 18).

3.1.4 Signature

Il n'est pas obligatoire de signer la demande d'enregistrement. L'Institut peut désigner d'autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés (art. 6 al. 3 OPM)². Tous

² La première et la deuxième demandes de prolongation de délai ne doivent pas obligatoirement être signées (cf. ch. 3.6. p. 25, ch. 5.7.3 p. 138).

les autres documents adressés à l'Institut doivent par contre être signés (art. 6 al. 1 et 3 OPM). Lorsqu'un document ne porte pas de signature originale, l'Institut impartit au déposant un délai d'un mois pour régulariser son acte ou pour produire un document signé de contenu identique. Si le vice est corrigé dans ce délai, la date retenue est celle de la remise du premier document (art. 6 al. 2 OPM).

Les documents envoyés par téléfax ou e-mail ne comportent pas de signature originale et doivent également être régularisés dans le délai d'un mois prévu par l'art. 6 al. 2 OPM.

3.1.5 Mandataire

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

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

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

3.1.6 Procuration

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

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

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

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

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

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

3.2 Reproduction de la marque

La reproduction de la marque comprend sa représentation graphique ou par d'autres modes de représentation 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 non conventionnelles³, par l'indication du type particulier de marque (art. 10 al. 3 OPM).

L'inscription de la marque dans un registre public permet de la rendre accessible à toute personne intéressée, qu'il s'agisse des autorités compétentes, du public ou d'acteurs du monde économique. La représentation de la marque doit être complète, claire, facile d'accès, compréhensible, durable et objective, et ce pour tous les types de marques. Une marque doit en principe pouvoir être représentée graphiquement (art. 10 al. 1 OPM), l'Institut pouvant autoriser d'autres modes de représentation pour des types de marques particuliers (art. 10 al. 1 OPM in fine)⁴. L'Institut exige une description de la marque, lorsque celle-ci est nécessaire pour garantir une définition précise de l'objet de la protection (cf. p. ex. ch. 3.2.10 p. 22).

La reproduction de la marque ne doit pas dépasser 8 x 8 cm. Si l'objet de protection est représenté par une reproduction multiple (par exemple dans le cas d'une marque en trois dimensions, cf. ch. 3.2.5 p. 21), celle-ci doit correspondre à ce format.

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

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

⁴ Cette disposition prend en considération les nouvelles possibilités techniques de constituer des dossiers, de tenir des registres et de publier les marques sous forme électronique et permettra à l'Institut d'accepter à l'avenir d'autres modes de représentation que la représentation graphique pour certains types de marques particuliers.

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

3.2.1 Revendication de couleur(s)

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

Pour les marques combinées ou figuratives, l'Institut accepte également une revendication partielle de couleur, c'est-à-dire une revendication qui se limite à certains éléments de la marque, les autres éléments étant déposés en noir ou blanc. Dans ce cas, ces derniers sont protégés dans toutes les couleurs possibles.

Exemple de revendication de couleur partielle :



Couleur jaune revendiquée

3.2.2 Marque verbale

Les marques verbales sont constituées soit par des mots écrits en minuscules et/ou en majuscules (par exemple Pomme), soit par des caractères usuels d'imprimerie, à savoir les lettres, les chiffres et d'autres signes (par exemple : +, -, ?, !, @, \$, £). Ces marques seront enregistrées dans la police de caractère utilisée par l'Institut. En cas de revendication de couleur(s), il ne s'agit alors plus d'une marque verbale mais d'une marque combinée.

3.2.3 Marque combinée et marque figurative sans revendication de couleur(s)

Les marques combinées sont constituées soit par des mots écrits au moyen de combinaisons inusuelles de minuscules et de majuscules (par exemple POmmE), soit par des combinaisons de mots (ou de caractères usuels d'imprimerie) et d'éléments graphiques. Les marques figuratives ne sont composées que d'éléments graphiques.

3.2.4 Marque combinée et marque figurative avec revendication de couleur(s)

Les demandes relatives à ce type de marque doivent comprendre une reproduction en couleur(s) (art. 10 al. 2 OPM). Toutes les couleurs revendiquées (y compris le noir et le

blanc) doivent être indiquées dans le formulaire. Concernant la revendication partielle de couleur(s), cf. ch. 3.2.1 p. 20.

3.2.5 Marque tridimensionnelle

Le caractère tridimensionnel de la marque doit clairement ressortir de sa reproduction. A cette fin, le déposant doit remettre à l'Institut soit une reproduction en perspective, soit une reproduction montrant la marque sous différents angles⁵. De plus, il faut indiquer dans la demande d'enregistrement qu'il s'agit d'une marque tridimensionnelle (art. 10 al. 3 OPM).

3.2.6 Hologramme

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

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

3.2.7 Marque sonore

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

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

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

3.2.8 Marque de couleur (abstraite)

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

Sous la rubrique « revendication de couleur » (ch. 9 du formulaire de dépôt), les couleurs revendiquées doivent être mentionnées et précisées par un standard de couleur internationalement reconnu (par exemple : Pantone ou RAL).

⁵ Cf. CREPI, sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.

Sous les rubriques « marque » ou « remarques » (ch. 4 et 11 du formulaire de dépôt) doit figurer l'indication « marque de couleur » (art. 10 al. 3 OPM).

Enfin, une reproduction de cette couleur (maximum 8 x 8 cm) doit être jointe à la demande d'enregistrement (art. 10 al. 2 OPM).

3.2.9 Marque de position

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

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

3.2.10 Marque de mouvement

La reproduction doit mettre en évidence le mouvement pour lequel la protection de marque est requise. Des reproductions des différentes séquences du mouvement sont à remettre à l'Institut; de plus, il faut indiquer dans la demande d'enregistrement la durée, la/les direction(s) et la fréquence (p. ex. « de manière continue ») du mouvement.

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



CH 495 047 cl. 5 Remarque publiée :
« Bewegungsmarke: die Farbe verändert sich in den Wellen kontinuierlich von rot in grün in der Richtung von unten links nach oben rechts und innerhalb einer Zeitspanne von 8 Sekunden. »

3.2.11 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. 19) pour une marque olfactive. Une formule chimique, une description verbale, un échantillon de l'odeur ne le permettent pas. Il en va de même de la combinaison de ces éléments. Les marques olfactives pourront être reproduites de manière électronique, au cas où l'Institut autorise de nouveaux modes de représentation (cf. art. 10 al. 1 in fine).

3.3 Revendication d'une priorité

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

de dépôt : la priorité au sens de la CUP, la priorité découlant d'un droit de réciprocité et la priorité découlant d'une exposition.

3.3.1 Priorité au sens de la CUP

La revendication d'une priorité découlant d'un dépôt effectué dans un Etat membre de la CUP n'est possible que si ce dépôt n'est pas antérieur de plus de six mois au dépôt suisse (art. 4 let. C al. 1 CUP en relation avec art. 7 LPM). Ce délai commence à courir le jour suivant celui du premier dépôt (art. 4 let. C al. 2 CUP). Le déposant doit remettre à l'Institut une déclaration de priorité dans les 30 jours à compter du dépôt de la marque en Suisse (art. 4 let. D al. 1 CUP en relation avec l'art. 14 al. 1 OPM). N'étant soumise à aucune forme particulière, celle-ci se fait généralement sous le chiffre correspondant du formulaire d'enregistrement, en indiquant la date du premier dépôt ainsi que le pays dans ou pour lequel celui-ci a été effectué (art. 12 al. 1 OPM). Le déposant doit en outre produire un document de priorité dans un délai de six mois à dater du dépôt effectué en Suisse (art. 14 al. 1 OPM).

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

Si un des délais susmentionnés n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint (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).

Le titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque donnant naissance au droit de priorité et le déposant en Suisse doivent être identiques, sous réserve du transfert de la demande d'enregistrement ou de la marque ou du transfert du droit de priorité⁶. En outre, les deux marques doivent être identiques ou ne pas comporter, dans l'impression d'ensemble qui s'en dégage, de différences essentielles.

Si la liste des produits et/ou des services concernés dans la demande suisse est plus étendue que celle du premier dépôt, le déposant ne peut revendiquer qu'une priorité partielle (couvrant les produits et/ou services identiques) et doit l'indiquer sous ch. 8 du formulaire d'enregistrement. En revanche, si la liste des produits et/ou des services du premier dépôt est plus étendue que celle contenue dans la demande suisse, le déposant peut alors revendiquer en Suisse la priorité pour tous les produits et/ou services.

⁶ L'Institut accepte de transférer le droit de priorité parce que l'inscription de la priorité au registre ne crée qu'une simple présomption dans un procès ordinaire. Dans l'ATF 42 II 404, le Tribunal fédéral a nié la possibilité de transférer le seul droit de priorité. Une partie de la doctrine considère également que ce droit est accessoire et qu'il ne peut être transféré qu'avec la marque.

3.3.2 Priorité découlant d'un droit de réciprocité

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

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

3.3.3 Priorité découlant d'une exposition

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

La procédure de revendication de la priorité découlant d'une exposition ne diffère pas de celle à suivre pour obtenir la priorité au sens de la CUP, 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.

3.4 Procédure d'examen accélérée

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

3.5 Taxes

L'Institut est habilité à percevoir des taxes pour les actes qu'il accomplit dans le cadre de l'examen des marques (art. 28 al. 3 LPM en relation avec l'art. 7 OPM). L'IPI-RT fixe les modalités de paiement (art. 3 à 8) ainsi que le montant des taxes (Annexe I).

En cas de restitution d'une taxe non due (par exemple en raison d'un double paiement) ou d'une taxe incomplète, l'Institut perçoit une taxe pour travaux administratifs (art. 8 IPI-RT), lorsque le motif de la restitution est à imputer au déposant.

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

Lorsque la liste des produits et/ou des services pour lesquels la protection est revendiquée comporte plus de deux classes, le déposant doit s'acquitter d'une taxe pour chaque classe

supplémentaire (taxe de classe). Ici aussi, le non-respect du délai de paiement conduit au rejet de la demande. Le rejet porte sur la totalité de la demande, car l'Institut ne peut pas décider pour quelles classes le signe doit être protégé. A la différence de la taxe de dépôt, la taxe de classe est restituée lorsque la demande n'aboutit pas à l'enregistrement de la marque (art. 18 al. 3 OPM). Si le motif de la restitution de la taxe de classe est à imputer au déposant, l'Institut perçoit une taxe pour travaux administratifs (art. 8 IPI-RT).

Les taxes sont réputées payées lorsqu'elles sont inscrites au crédit du compte de l'Institut au plus tard à la date de leur échéance (art. 6 al. 1 IPI-RT) ou lorsque le cachet de la poste apposé sur le bulletin de versement ou sur un autre document atteste qu'elles ont été payées le dernier jour du délai (art. 6 al. 2 IPI-RT). Le délai est également sauvegardé lorsque son dernier jour figure comme date d'échéance sur un ordre de paiement transmis par le service des ordres groupés de la Poste et que le support de données a été remis à un bureau de poste suisse dans ce délai (ATF 118 la 12).

3.6 Délais⁷

L'Institut impartit en règle générale des délais de deux mois. Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie présente une demande motivée avant l'expiration du délai (art. 22 al. 2 PA). La première et la deuxième demandes ne doivent pas obligatoirement être signées (art. 6 al. 3 OPM). Une troisième prolongation de délai n'est accordée qu'à titre exceptionnel, si des motifs sérieux⁸ sont rendus vraisemblables. La demande d'une troisième prolongation de délai doit obligatoirement être signée.

Le délai de paiement des taxes ne peut être prolongé qu'une seule fois, à condition que des motifs sérieux⁹ le justifient et qu'une demande motivée soit présentée. Le délai est alors prolongé d'un mois.

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

- Les délais s'appliquant à la revendication d'une priorité découlant d'un dépôt antérieur effectué dans un Etat membre de la CUP (cf. ch. 3.3.1 p. 23);
- Les délais s'appliquant à la poursuite de la procédure (cf. ch. 3.7 p. 26);
- Le délai s'appliquant à la remise de la signature originale ou d'un document original (art. 6 al. 2 OPM).

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

⁷ La pratique présentée sous ch. 3.6 s'applique également à la tenue du registre (partie 2).

⁸ Par ex. accident, maladie grave ou décès du titulaire ou de son représentant (cf. la jurisprudence relative à l'art. 24 PA citée en n. 100, Partie 5).

⁹ Cf. n. 8. L'insolvabilité ne constitue en principe pas un motif sérieux justifiant la prolongation du délai de paiement.

Le délai est réputé observé lorsque l'acte requis est accompli le dernier jour du délai au plus tard (sous réserve des motifs de restitution énumérés à l'art. 24 PA). Ainsi, une réponse écrite doit être remise au plus tard ce jour-là soit directement à l'Institut avant la fermeture de ses bureaux soit à un bureau de poste suisse avant minuit (la date du cachet postal faisant foi) ou être expédiée par télécopie avant minuit (art. 21 al. 1 PA). Le délai est réputé observé lorsque l'envoi est adressé en temps utile à une autorité incompétente (art. 21 al. 2 PA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, son terme est reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 20 al. 3 PA). Sont considérés comme jours fériés officiels les jours fériés fédéraux et les jours fériés du canton soit où le déposant a son domicile ou son siège, soit où son mandataire a son domicile.

Les délais fixés en jours (p. ex. remise de la déclaration de priorité dans les 30 jours suivant le dépôt [art. 14 al. 1 OPM]) ne courent pas pendant les fêtes: du 7^e jour avant Pâques au 7^e jour après Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre au 1^{er} janvier inclusivement (art. 22a PA).

Il appartient à l'Institut de prouver que le courrier dans lequel il a imparti un délai à un déposant a bel et bien été remis à ce dernier. Lorsque le destinataire n'est pas venu retirer un envoi recommandé, est réputé date de remise le dernier jour du délai fixé pour le retrait.¹⁰

Les délais relatifs au paiement des taxes sont traités au ch. 3.5 p. 24.

3.7 Poursuite de la procédure

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

La poursuite de la procédure doit être requise dans les deux mois à compter du moment où le requérant a eu connaissance de l'expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l'expiration du délai non observé; dans le même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis et s'acquitter des taxes prévues à cet effet par l'ordonnance. Au vu de la jurisprudence de la CREPI¹¹, l'Institut renonce à l'exigence de la forme écrite pour des requêtes en poursuite de la procédure. De telles demandes peuvent en particulier être présentées par courrier électronique ou par simple paiement de la taxe de poursuite de la procédure pour autant que la volonté du requérant soit clairement reconnaissable et que l'Institut puisse identifier la procédure concernée.

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

¹⁰ Cf. la pratique relative à la remise du courrier recommandé, ATF 115 la 12, cons. 3a.

¹¹ CREPI, sic! 2005, 297 - VISIOSWISS.

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

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

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

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

Est réputée nouvelle date de dépôt la date du cachet de la poste apposé sur l'écrit contenant ces modifications (cf. ch. 2.2 p. 16).

3.9 Publication et validité

Quand une marque est enregistrée, les données déterminantes sont publiées (art. 38 LPM, 19 LPM et 42 LPM en relation avec l'art. 40 OPM). L'organe de publication de l'Institut est la Feuille officielle suisse du commerce « FOOSC » (art. 43 OPM).

L'Institut publie également les transferts, les licences, les prolongations, les modifications d'indications enregistrées, les révocations et les radiations (art. 38 LPM et 42 OPM).

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

4. Liste des produits et/ou des services

4.1 Bases légales

En vertu du principe de spécialité, la protection d'une marque dans l'absolu n'est pas possible. En effet, une marque ne peut être protégée que pour certains produits et/ou services. Pour cette raison, l'art. 11 al. 1 OPM prévoit que les produits et/ou les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée doivent être désignés en des termes précis. En tant que membre de l'Arrangement de Nice, la Suisse doit répartir les produits et les services selon la classification établie par cet arrangement. Elle doit en particulier utiliser les numéros des classes de cette classification et, si possible, les désignations des produits et des services qu'elle contient (art. 11 al. 2 OPM).

Si aucune liste de produits et/ou de services n'est jointe à la demande d'enregistrement, l'Institut doit notifier ce fait au déposant dans le cadre de l'examen préliminaire (art. 15 OPM en relation avec l'art. 11 OPM). Il n'attribue pas encore de date de dépôt à cette demande. Si le déposant ne corrige pas ce défaut dans le délai imparti, l'Institut déclare la demande irrecevable (art. 30 al. 1 LPM en relation avec l'art. 28 al. 2 LPM). Si seuls les numéros des classes sont indiqués, il est admis que le déposant revendique les indications générales (Oberbegriffe) figurant dans les intitulés de ces classes.

4.2 Classification de Nice

Les notes explicatives accompagnant chaque classe et la liste alphabétique des produits et des services, qui compte actuellement environ 7350 produits répartis en 34 classes et environ 780 services répartis en 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 de la liste des classes, des notes explicatives ou de la liste alphabétique, les critères suivants doivent être appliqués :

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

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

- a) les services sont en principe classés en fonction des branches d'activité définies par l'intitulé des classes de services et leurs notes explicatives ou, sinon, par analogie avec d'autres services similaires figurant dans la liste alphabétique;

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

4.3 Problèmes posés par la classification de produits et de services

Pour certains domaines, des explications supplémentaires sont toutefois nécessaires, les indications susmentionnées s'avérant insuffisantes.

L'Institut accepte en principe les indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice, sauf pour la classe 45. Dans ce cas, la formulation « Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la protection des biens et des individus » est rejetée et doit être précisée.

Lorsque les indications générales sont utilisées, seuls les produits et les services pouvant effectivement leur être attribués seront protégés. Autrement dit, il ne suffit pas de revendiquer toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe pour que la marque soit automatiquement protégée pour tous les produits et/ou services faisant partie de la classe en question. Par exemple, les produits et services suivants ne sont pas compris dans les indications générales de l'intitulé de leur classe correspondante : « appareils électriques pour le démaquillage » ou « casques de protection, genouillères pour ouvriers, combinaisons de protection pour aviateurs » (cl. 9), « terrariums et aquariums d'appartement » (cl. 16), « agences de presse » (cl. 38), « location de combinaisons de plongée (scaphandres) » (cl. 39) ou, enfin, « location de générateurs, production d'énergie électrique » (cl. 40).

L'Institut n'accepte en général pas les indications de produits et/ou de services en anglais ou dans une langue autre qu'une des trois langues officielles suisses (cf. ch. 3.1.2 p. 16). Selon sa pratique, les termes français, allemands et italiens ne figurant pas dans *Le Petit Robert* (*Dictionnaire Le Robert*, Paris), dans le *Wahrig* (*Deutsches Wörterbuch*, Bertelsmann Lexikon Verlag) et dans le *Zingarelli* (*Vocabolario della lingua italiana*, Bologna) doivent être traduits, même s'ils sont utilisés dans un ouvrage spécialisé.

S'il n'existe pas de traduction exacte du terme dans la langue officielle suisse choisie par le déposant, le terme doit être explicité. Le terme dans la langue étrangère peut alors être ajouté entre parenthèses à des fins de précision. Exemples : passerelles (gateways); routeur (router).

Un autre problème concerne la formulation « ... et accessoires, non compris dans d'autres classes ». Une telle limitation n'est possible que si les marchandises désignées précédemment se trouvent effectivement dans la classe concernée. Il faut toutefois éviter

que cette formulation ne comporte des produits ne faisant pas partie de la classe désignée. Cette limitation ne peut en principe pas être acceptée pour des désignations de services.

Souvent classés dans les classes 29 et 30, les plats préparés, les en-cas, les farces, les pâtes à tartiner doivent être précisés en ce sens qu'il faut indiquer de quels éléments principaux ils sont composés. Les formulations du type « plats préparés composés principalement de pâtes ou de riz » ou « pâtes à tartiner à base de viande » permettent ainsi un classement correct dans la classe 30 et dans la classe 29.

La classe 38 comprend essentiellement les services qui permettent à une personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen faisant appel à la perception par les sens. Pour les services de cette classe, ce qui importe donc, c'est l'aspect technique de la transmission et non le contenu transmis ou l'objet de la transmission¹².

L'Institut accepte l'expression « vente au détail » pour désigner le service suivant : « 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 ». Cette définition ne comprend ni la production ni la distribution de marchandises fabriquées dans une entreprise. Ces marchandises doivent être classées dans la classe de produits correspondante. La définition ne comprend pas non plus la vente de services. En conséquence, l'Institut rejettera l'expression « vente au détail de services ».

Conformément à l'application de la Classification de Nice par l'OMPI, l'Institut a développé ces dernières années une pratique uniforme pour les services en relation avec Internet. Ainsi, les services qui permettent d'accéder à des réseaux ou à des bases de données et à des sites Internet sont assimilés à des services de télécommunication, relevant de ce fait de la classe 38, tandis que les services comme la « programmation de sites web », l'« hébergement de sites informatiques (sites web) » ou encore la « conception de bases de données et de sites web » relèvent de la classe 42.

4.4 Aides de l'Institut

L'Institut propose différents outils pour aider les déposants à dresser leur liste des produits et/ou des services conformément à la Classification de Nice :

- L'édition actuelle de la Classification de Nice, y compris la liste alphabétique complète et les notes explicatives, est téléchargeable en allemand, en français et en italien sous forme de fichier PDF sur le site Internet de l'Institut à l'adresse <http://www.ige.ch/F/marke/m121.shtm>.
- L'Institut offre également sur son site Internet la possibilité d'accéder à une base de données de produits et de services (<http://wdl.ipi.ch>), qui permet d'effectuer des recherches à partir de termes de la Classification de Nice ainsi que de termes issus de la pratique de l'Institut. Cette base de données est également intégrée au dépôt électronique et peut être utilisée pour remplir le formulaire.

¹² CREPI, sic! 2003, 34 – NIDWALDER WOCHENBLATT (fig.).

- L'Institut met en outre à la disposition des déposants une adresse électronique (wdl@ipi.ch) qui leur permet de poser des questions relatives à la Classification de Nice.
- L'Institut publie enfin régulièrement des informations sur les nouveautés concernant la classification des produits et/ou des services dans son bulletin d'information électronique (pour s'abonner : <http://www.ige.ch/F/jurinfo/j201.shtm>).

Partie 2 – Registre

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

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

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

1. Enregistrement

Au terme de l'examen préliminaire (art. 15 OPM, cf. Partie 1, ch. 2 p. 15), de l'examen formel (art. 16 OPM, cf. Partie 1, ch. 3 p. 16) et de l'examen matériel (art. 17 OPM, cf. Partie 4 p. 54), l'Institut procède à l'enregistrement de la marque lorsqu'il n'existe pas ou plus de motif de refus (art. 30 al. 3 LPM).

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

Les enregistrements internationaux à base suisse (cf. Partie 3, ch. 1 p. 38) et les enregistrements internationaux désignant la Suisse (cf. Partie 3, ch. 2 p. 47) ne sont pas inscrits au registre suisse des marques mais au registre international des marques tenu par l'OMPI.

2. Prolongations

L'enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt. La protection de la marque peut être prolongée indéfiniment de dix ans en dix ans contre paiement d'une taxe de prolongation ainsi que d'une taxe de classe à partir de la troisième classe de produits et/ou de services (art. 10 al. 2 LPM et art. 26 al. 4 OPM en relation avec l'Annexe I de l'IPI-RT). La demande de prolongation doit être présentée dans les douze mois qui précèdent l'échéance de l'enregistrement et au plus tard dans les six mois qui la suivent (art. 10 al. 3

LPM). Dans ce dernier cas, une surtaxe doit être payée (art. 26 al. 5 OPM en relation avec l'Annexe I de l'IPI-RT).

Environ six mois 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.

Lorsqu'une demande de prolongation est déposée mais que l'enregistrement n'est pas prolongé, l'Institut restitue la taxe de prolongation et les éventuelles taxes de classes, après déduction d'une taxe pour travaux administratifs (art. 27 OPM en relation avec l'Annexe I de l'IPI-RT).

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

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

3. Modifications et radiation

Toute modification de la demande d'enregistrement requise au cours de la procédure d'enregistrement est gratuite. Une telle modification n'est pas publiée, car la marque est publiée avec les données actuelles au moment de l'enregistrement. Une fois la marque enregistrée, la plupart des modifications des indications figurant au registre, à quelques rares exceptions énumérées ci-dessous, sont soumises au paiement d'une taxe (art. 33 OPM en relation avec l'Annexe I de l'IPI-RT).

Conformément aux art. 34 et 35 OPM, les modifications suivantes sont exemptes de taxe :

- l'enregistrement de la première désignation d'un mandataire et la radiation de mandataires inscrits;
- les modifications qui reposent sur un jugement entré en force, sur des mesures d'exécution forcée ou sur les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée;
- les rectifications dues à une erreur de l'Institut;
- l'inscription de modifications au dossier;
- la radiation totale.

3.1 Transferts

Lorsque le titulaire d'une marque désire la transférer à un nouveau titulaire, les deux doivent en convenir dans un contrat écrit (art. 17 al. 2 LPM).

Le transfert d'une marque est en principe valable même s'il n'est pas inscrit au registre. Il n'a cependant d'effet à l'égard des tiers de bonne foi qu'après son enregistrement. Ainsi, les actions prévues dans la LPM peuvent être intentées contre l'ancien titulaire 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 collective (art. 27 LPM).

La demande d'enregistrement du transfert requiert la forme écrite. 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). 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, par exemple une procuration en cas de changement de mandataire, cf. Partie 1, ch. 3.1.6 p. 18).

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

3.2 Cessions partielles

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

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

3.3 Division de la demande ou de l'enregistrement

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

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

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

3.4 Licences

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

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

La demande d'enregistrement d'une licence requiert la forme écrite. Elle 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). La demande doit en outre comporter les coordonnées exactes du preneur de licence et, le cas échéant, l'indication du type de licence (licence exclusive, licence partielle). Dans le cas d'une licence partielle, les produits et/ou les services ou le territoire pour lesquels la licence a été octroyée doivent également être indiqués. L'Institut met à disposition des formulaires pré-imprimés de demande d'enregistrement de la licence.

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

3.5 Usufruit et droit de gage / exécution forcée

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

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

L'inscription d'une saisie, d'une restriction du droit de disposer ou d'un séquestre a lieu sur requête des autorités compétentes de poursuites et faillites.

3.6 Radiation partielle

Le titulaire d'une marque peut à tout moment limiter la liste des produits et/ou des services (at. 35 LPM et 35 OPM), ce qui équivaut à une radiation partielle. Si le titulaire désire à nouveau protéger les produits et/ou les services radiés au moyen d'une marque, il doit

déposer une nouvelle demande ayant pour conséquence l'attribution d'une nouvelle date de dépôt au sens de l'art. 29 al.1 LPM. Les radiations partielles sont soumises à une taxe (art. 35 al. 2 OPM).

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

3.7 Autres modifications

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

Toutes les modifications des 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). La requête, qui doit être présentée par écrit, est soumise au paiement d'une taxe (art. 33 OPM en relation avec l'Annexe I de IPI-RT).

3.8 Rectifications

Les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées à la demande du titulaire ou, si elles sont imputables à l'Institut, d'office (art. 32 OPM). Les coûts occasionnés par une rectification sont à la charge de celui à qui l'erreur est imputable.

3.9 Radiations

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

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

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

4. Registre des marques, renseignements et consultation des pièces

4.1 Registre des marques

L'Institut tient le registre des marques (art. 37 LPM) et communique des renseignements sur son contenu (art. 39 LPM). Il tient pour chaque marque déposée ou enregistrée un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure de dépôt (art. 36 OPM). Il procède de même pour toute extension internationale de la protection selon le Système de Madrid. Sur demande et moyennant le paiement d'une taxe, l'Institut établit des extraits du registre (art. 41 al. 2 OPM en relation avec l'Annexe I de l' IPI-RT).

4.2 Renseignements et consultation des pièces

En application de l'art. 39 LPM en relation avec l'art. 41 OPM, chacun peut, moyennant le paiement d'une taxe, 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 contre paiement d'une taxe (art. 37 al. 3 OPM en relation avec l'art. 26 al. 2 PA).

L'Institut donne aux tiers des renseignements sur les demandes d'enregistrement. Ces renseignements se limitent aux indications qui seront publiées lorsque la marque aura été enregistrée (art. 38 OPM). Une taxe est prélevée à cet effet.

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 et moyennant le remboursement des frais, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies (art. 37 al. 5 OPM).

L'Institut classe à part les documents justificatifs qui contiennent des secrets de fabrication ou d'affaires, sur demande ou d'office. En règle générale, ceux-ci ne peuvent pas être consultés. L'Institut ne donnera suite à une demande de consultation de ces documents qu'après entente avec le déposant ou le titulaire de la marque (art. 37 al. 4 en relation avec art. 36 al. 3 OPM).

5. Documents de priorité

L'art 41a OPM prévoit que l'Institut délivre, sur demande et moyennant le paiement d'une taxe, un document de priorité qui permet de revendiquer la priorité découlant d'un premier dépôt en Suisse au sens de la CUP. Ce document comprend une copie de la demande d'enregistrement et un extrait des indications portées au registre.

Partie 3 – Enregistrements internationaux

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

L'AM et le PM sont des traités indépendants. L'adhésion à l'un ou à l'autre doit se faire séparément, mais un Etat peut être partie à l'un ou à l'autre ou aux deux simultanément. Ainsi, nombreux sont les Etats qui ont ratifié les deux traités. L'art. 9^{sexies} al. 1 PM, dit « clause de sauvegarde de l'AM », prévoit que l'AM est appliqué dans les procédures qui impliquent de tels Etats. Ainsi, lorsqu'une demande d'enregistrement international contient une extension territoriale à une partie contractante qui a ratifié les deux traités, cette demande est soumise aux dispositions de l'AM.

Un enregistrement international selon l'AM ou le PM permet d'étendre la protection d'une marque à d'autres parties contractantes du Système de Madrid. Au 9 juin 2005, 77 Etats étaient parties à ces deux traités (liste actualisée sous <http://www.wipo.int/madrid/fr/index.html>¹).

1. Enregistrements internationaux à base suisse

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

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

a) Lorsque la demande d'enregistrement international désigne des parties contractantes qui ne sont parties qu'à l'AM ou qui sont parties tant à l'AM qu'au PM, elle doit se fonder sur une marque enregistrée dans le pays d'origine du titulaire, c'est-à-dire sur un enregistrement de base. Si la demande désigne des parties contractantes uniquement parties au PM, elle peut également être fondée sur une demande d'enregistrement dans le pays d'origine du titulaire, c'est-à-dire sur une demande de base.

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

Si la demande d'enregistrement international désigne des parties contractantes à l'AM seulement ou à l'AM et au PM, le déposant doit, conformément à l'art. 1 al. 3 AM,

¹ La Belgique, le Luxembourg, et les Pays-Bas ont notifiés au Directeur général de l'OMPI qu'un Office commun pour l'enregistrement des marques se substituait à leurs offices nationaux respectifs.

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

Si la demande désigne des parties contractantes qui ne sont parties qu'au PM, le déposant doit, conformément à l'art. 2 al. 1 PM,

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

Selon l'art. 1 al. 2 AM et l'art. 3bis PM, une extension territoriale à la partie contractante dont l'office est l'office d'origine n'est pas possible. Pour les titulaires d'un enregistrement international à base suisse, cela signifie qu'à aucun moment la Suisse ne peut être désignée par le biais du Système de Madrid.

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

Si les conditions de base susmentionnées sont remplies, l'enregistrement international de la marque ou de la demande de base peut être requis au moyen du formulaire « Demande d'enregistrement international », dûment complété (le formulaire d'inscription peut être téléchargé sous <http://www.ipi.ch/F/bestell/documents/m533f.doc>).

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

Il est en principe possible de revendiquer la priorité découlant d'un premier dépôt pour la demande internationale (art. 4 CUP).

Lorsque la demande internationale relève de l'AM, celle-ci doit se fonder sur un enregistrement de base (cf. ch. 1.1 p. 38). Dans un tel cas, 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 dans un tel cas en principe à la date de la demande d'enregistrement international, cf. règle 11.1) RexC). Si aucun motif de refus ne s'oppose à l'acceptation de la demande suisse, l'Institut peut procéder à son enregistrement dans un délai de deux mois. C'est pourquoi l'Institut conseille d'envoyer la demande d'enregistrement international le plus tôt possible, à savoir simultanément au dépôt de la demande suisse. Si la demande internationale est envoyée plus de quatre mois après le dépôt de la demande suisse, l'Institut, vu ce qui précède, ne peut pas assurer que l'enregistrement de cette demande suisse sera effectué à temps.

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.

Dans le champ d'application du PM, la demande internationale peut se fonder sur une demande de base (cf. ch. 1.1 p. 38). La date d'enregistrement de la marque suisse ne joue

dans un tel cas aucun rôle, de sorte qu'aucun délai particulier pour son enregistrement n'est à respecter.

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

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

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

Une fois la demande examinée, 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, IPI-RT, Annexe 1) et des taxes internationales (règle 10 RexC, voir le barème des émoluments et taxes, ch. 1 à 3 annexé au RexC). La demande est transmise à l'OMPI dès que les taxes sont payées. Si elles ne sont pas payées dans le délai imparti, la demande d'enregistrement international est rejetée (art. 48 al. 2 OPM).

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), adresse une confirmation de la publication au déposant et notifie l'enregistrement international aux parties contractantes désignées. Celles-ci procèdent alors à l'examen de la marque d'après leurs législations nationales et doivent transmettre au déposant les éventuels refus dans les délais prévus aux art. 5 AM/PM (cf. ch. 2.1 p. 47).

Les éventuelles notifications de refus provisoire émises par l'office d'une partie contractante désignée 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.

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

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

La demande de désignation postérieure doit impérativement être déposée par l'intermédiaire de l'Institut, sauf si elle concerne exclusivement des parties contractantes au PM. Si tel est le cas, la requête peut également 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.

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

Un régime similaire s'applique aux enregistrements internationaux inscrits avant le 1^{er} avril 1996, soit avant l'entrée en vigueur du RexC. Si les taxes internationales ont été payées pour une période de protection de 20 ans (un paiement en deux versements est également envisageable) et si une désignation postérieure est effectuée pendant la première période de dix ans, les taxes payées pour la désignation postérieure couvrent uniquement les années restantes de cette période décennale. Au terme de cette première période de dix ans, les taxes internationales pour les pays désignés postérieurement doivent être payées une nouvelle fois.

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

Après l'inscription de la désignation postérieure au registre international, la suite de la procédure est identique à celle d'une demande d'enregistrement international (cf. ch. 1.2 p. 39).

1.4 Modifications relatives à des enregistrements internationaux

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

international qui en est issu ne sera pas automatiquement modifié (sauf modification considérée comme une cessation des effets au sens de l'art. 6.3 AM/PM, cf. ch. 1.5.4 p. 45).

1.4.1 Changement de titulaire (transmission et cession partielle) (règle 25.1)a)i) RexC)

Le changement de titulaire d'un enregistrement international peut se rapporter à tous les produits et/ou services concernés ou seulement à une partie de ceux-ci. Il peut être effectué pour toutes les parties contractantes désignées ou seulement pour une partie de celles-ci. L'inscription d'un changement de titulaire n'est possible que si le nouveau titulaire satisfait aux conditions régissant le dépôt d'une demande d'enregistrement international (cf. ch. 1.1 p. 38). Ces conditions doivent être remplies pour toutes les parties contractantes désignées dans l'enregistrement international. Si elles ne sont remplies que pour une partie des pays désignés, seul un transfert de la marque pour ces pays est possible.

La demande peut être déposée par le titulaire actuel ou par son mandataire, soit par l'intermédiaire de l'Institut soit directement à l'OMPI. Le titulaire figurant sur la demande doit correspondre à celui qui est inscrit au registre international, à moins qu'il ne soit prouvé par des documents adéquats que la marque lui appartient. Constituent par exemple des documents adéquats un extrait du registre du commerce (RC) ou un contrat duquel ressort le transfert de la marque. L'art. 45 al. 1 let. b LPM prévoit que l'Institut ne transmet à l'OMPI que les requêtes pour lesquelles la Suisse est le pays du titulaire inscrit au registre international. Il y a cependant des exceptions, notamment lorsque l'ancien titulaire n'existe plus (p. ex. décès du titulaire ou liquidation de la société) et que l'Institut est l'office du nouveau titulaire ou lorsque le transfert pour la désignation suisse de l'enregistrement international a été effectué suite à un jugement.

La déclaration de transfert peut être une déclaration expresse de transfert signée par l'ancien titulaire (une copie suffit) ou tout autre document adéquat comme par exemple un extrait du RC, un contrat de vente ou une décision judiciaire.

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

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

Le titulaire d'un enregistrement international peut faire inscrire une limitation de la liste des produits et/ou des services à l'égard de certaines ou de toutes les parties contractantes désignées. Les effets de l'inscription d'une limitation se différencient considérablement des effets de l'inscription d'une radiation ou d'une radiation partielle (cf. ch. 1.5.3 p. 45). L'inscription d'une limitation n'entraîne pas la suppression définitive des produits et/ou des services concernés. Figurant toujours dans le registre, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une désignation postérieure, même si la limitation touchait l'ensemble des parties contractantes désignées. En revanche, les produits et/ou les services concernés par une radiation partielle sont définitivement supprimés du registre et ne peuvent être protégés que moyennant un nouvel enregistrement international.

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

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

Il est possible de renoncer à la protection à l'égard de certaines des parties contractantes désignées pour tous les produits et/ou les services indiqués. La demande de renonciation doit être présentée par le titulaire ou par un mandataire et doit indiquer les parties contractantes concernées par la renonciation. Lorsque la renonciation concerne une partie contractante qui a ratifié l'AM, la demande doit être notifiée à l'OMPI par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du titulaire. Lorsque la renonciation concerne des parties contractantes uniquement parties au PM, la requête peut aussi être déposée directement à l'OMPI. Elle ne peut par contre en aucun cas être présentée par l'intermédiaire de l'office d'une partie contractante désignée. L'inscription d'une renonciation au registre international est gratuite.

Les parties contractantes désignées pour lesquelles une renonciation a été inscrite peuvent être à nouveau désignées ultérieurement au moyen d'une désignation postérieure.

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

Les modifications du nom et de l'adresse du titulaire sont également inscrites au registre international. Les requêtes peuvent être présentées directement à l'OMPI ou par l'intermédiaire de l'Institut lorsque celui-ci est l'office de la partie contractante du titulaire. L'inscription d'une modification de nom ou d'adresse au registre international est soumise à une taxe (voir le barème des émoluments et taxes, ch. 7 annexé au RexC).

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

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

1.5 Autres inscriptions relatives à des enregistrements internationaux

1.5.1 Licence (règle 20^{bis} RexC)

Depuis le 1^{er} avril 2002, il est possible d'inscrire des licences au registre international conformément à la règle 20^{bis} RexC. L'inscription déploie dans les parties contractantes désignées qui admettent une telle inscription les mêmes effets qu'une licence inscrite au registre national. L'inscription est soumise au paiement d'une taxe (voir le barème des

émoluments et taxes, ch. 7 annexé au RexC) et peut être demandée soit directement à l'OMPI, soit par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du titulaire de l'enregistrement, soit encore par l'intermédiaire de l'office d'une partie contractante à l'égard de laquelle la licence est accordée. L'Institut exige des documents qui prouvent l'octroi de la licence, comme une déclaration expresse par laquelle le titulaire cède les droits d'utilisation au preneur de licence 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 a été octroyée, l'étendue de la licence et, le cas échéant, la durée de celle-ci. En ce qui concerne les licences partielles, il faut en outre indiquer pour quels produits et/ou services la licence a été octroyée, de même que, si la licence n'a été octroyée que pour une partie du territoire de la partie contractante désignée, ce territoire.

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

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

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

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

L'enregistrement national antérieur n'est cependant pas radié par le remplacement; il continue d'exister jusqu'à ce qu'il ne soit plus renouvelé. Un renouvellement est particulièrement indiqué lorsque l'enregistrement de base dont est issu l'enregistrement international se trouve encore dans la période de dépendance de cinq ans (cf. ch. 1.5.4 p. 45).

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

1.5.3 Radiation (règle 25.1a)v) RexC)

Le titulaire a la possibilité de radier l'enregistrement international du registre international pour l'ensemble ou une partie seulement des produits et/ou des services. Si la radiation concerne une partie contractante qui a ratifié l'AM, la demande doit être notifiée à l'OMPI par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du titulaire. Si la marque est radiée dans des parties contractantes exclusivement membres du PM, la demande peut également être présentée directement à l'OMPI. La demande ne peut jamais être déposée par l'intermédiaire d'une partie contractante désignée. L'inscription d'une radiation est gratuite.

Une radiation supprime définitivement du registre les produits et/ou les services concernés. Pour ces derniers, la protection ne peut être obtenue qu'au moyen d'une nouvelle demande d'enregistrement international (un nouveau numéro international sera donc attribué à cette nouvelle demande issue du même enregistrement de base). Par conséquent, la radiation partielle a un effet bien plus radical qu'une limitation de la liste des produits et/ou des services (cf. ch. 1.4.2 p. 42).

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

Durant une période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, la protection découlant de l'enregistrement international reste dépendante de l'enregistrement de base ou de la demande de base. Ainsi, il n'est plus possible de revendiquer la protection découlant de l'enregistrement international lorsque, au cours de ces cinq ans, l'enregistrement de base ou la demande de base a cessé de produire ses effets (suite à une radiation, annulation de la marque, etc). Il en va de même pour les événements survenant suite à une procédure qui a été intentée au cours des cinq ans de la période de dépendance mais qui s'achève bien plus tard. Le PM a introduit une possibilité de contourner les effets de cette dépendance absolue : il s'agit de la transformation (cf. ch. 1.5.5 p. 45).

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

Un enregistrement international dont l'enregistrement de base a partiellement ou totalement cessé de produire ses effets dans le pays d'origine (cf. ch. 1.5.4 p. 45) au cours des cinq ans de la période de dépendance (art. 6.3 AM/PM) peut être transformé en des demandes d'enregistrements nationaux (art. 9^{quinquies} PM). Etant donné que la transformation est prévue uniquement par le PM, elle n'est applicable qu'à des désignations de la Suisse provenant de parties contractantes exclusivement liées à la Suisse par le 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). La transformation est gratuite.

La date de dépôt attribuée à l'enregistrement national issu de la transformation est la même que celle de l'enregistrement international d'origine. L'enregistrement transformé peut être soumis à un nouvel examen matériel (art. 9^{quinquies} PM en relation avec l'art. 30 LPM). Après l'examen de la requête de transformation, la marque est publiée avec une remarque adéquate. Elle bénéficie de la même priorité que l'enregistrement international d'origine. Il

n'est pas possible de former opposition contre une marque issue d'une transformation (art. 46a al. 2 LPM).

1.5.6 Fusion (règle 27. 3) RexC)

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

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

1.5.7 Restriction du droit de disposer (règle 20 RexC)

Il est possible d'inscrire au registre international que le titulaire d'un enregistrement international ne peut disposer librement de celui-ci (règle 20 RexC). Une telle restriction peut se rapporter à l'enregistrement tout entier ou seulement à certaines des parties contractantes désignées. Cette notification peut être effectuée par le titulaire lui-même ou par l'office de la partie contractante du titulaire. Elle peut également être effectuée par l'office d'une partie contractante désignée. Dans ce cas, cependant, l'effet ne se déploiera 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 ayant requis son inscription; celui-ci se chargera d'informer l'OMPI. Cette levée sera ensuite notifiée au titulaire par l'OMPI et publiée dans la Gazette. Elle est gratuite.

1.5.8 Invalidation (règle 19 RexC)

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

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

Les enregistrements internationaux peuvent être renouvelés de dix ans en dix ans. L'OMPI notifie au titulaire de la marque et à son mandataire l'expiration du terme de protection six mois avant l'échéance (art. 7.4 AM, art. 7.3 PM). Le titulaire ou son mandataire ne peut cependant tirer de l'omission de cette notification aucun droit en rapport avec la prolongation (règle 29 RexC). Pour le renouvellement, il suffit de payer les taxes exigibles à cet effet (cf. ch. 1.3 p. 40). Les procédures de renouvellement 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 prolongation à l'OMPI ni ne perçoit de taxes à cet effet.

1.7 Rectifications (règle 28 RexC)

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

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

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

Depuis le 1^{er} avril 2002, les erreurs qui touchent aux droits relatifs à l'enregistrement international ne peuvent être rectifiées que si la demande parvient à l'OMPI dans les neuf mois à compter de la date de publication de l'inscription entachée de l'erreur. Ne sont pas concernées par cette restriction les rectifications relatives au nom et à l'adresse du titulaire, les rectifications d'erreurs manifestes dans la liste des produits et/ou des services ou celles d'erreurs commises par l'OMPI.

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

Les délais prévus pour l'examen et l'opposition par l'art. 5.2 AM/PM recommencent à courir dans les parties contractantes désignées concernées par la rectification.

2. Protection d'un enregistrement international en Suisse

2.1 Procédure auprès de l'Institut

S'agissant de l'examen des motifs relatifs des enregistrements internationaux désignant la Suisse, voir les Directives de l'Institut relatives à la procédure d'opposition (cf. Partie 5 p. 122).

2.1.1 Délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse

Lorsque les conditions de la demande internationale sont remplies, l'OMPI inscrit la marque au registre international et notifie l'enregistrement international aux offices des parties contractantes désignées. Les parties contractantes désignées disposent alors d'un délai d'une année (art. 5.2 AM) ou de 18 mois (art. 5.2)a) PM) (à compter de la date de notification) pour notifier un refus provisoire de protection. La Suisse ayant fait la déclaration prévue à l'art. 5.2)b) PM, l'Institut dispose d'un délai de 18 mois pour notifier un refus provisoire lorsque l'enregistrement international relève du PM. Toutefois, compte tenu de la clause de sauvegarde (art. 9^{sexies} PM), la majorité des demandes internationales relèvent de l'AM, et l'examen intervient en général dans un délai d'une année. Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'un titulaire se verra notifier un refus provisoire au-delà de ce délai.

Le titulaire qui souhaite voir sa demande examinée dans un délai plus court a la possibilité de requérir l'examen des motifs absolus dans une procédure accélérée conformément à l'art. 18a OPM (cf. ch. 2.1.7 p. 50).

Ne faisant pas usage de la possibilité offerte par la règle 17.6) RexC, l'Institut ne notifie pas de déclaration d'octroi de la protection. Ainsi, le titulaire d'un enregistrement international désignant la Suisse qui ne se voit pas notifier de refus provisoire dans le délai précité bénéficie automatiquement de la protection pour la partie suisse de la marque sans qu'un titre de protection lui soit délivré. Toutefois, lorsque le titulaire demande à bénéficier de la procédure accélérée, l'Institut émet une déclaration d'octroi de la protection (cf. ch. 2.1.7 p. 50).

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

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

L'art. 5.1) tant de l'AM que du PM mentionne qu'un refus « (...) ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans le cas d'une marque déposée directement auprès de l'office qui notifie le refus (...) ». Les motifs de refus sont donc identiques à ceux énumérés à l'art. 2 LPM (cf. Partie 4 p. 54).

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

2.1.3 Légitimation et représentation

Le titulaire étranger doit faire valoir ses droits uniquement par l'intermédiaire d'un mandataire établi en Suisse (art. 42 LPM). Le mandataire suisse doit être au bénéfice d'une procuration.

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

Lorsque l'Institut fait une proposition concrète de limitation de la liste des produits et/ou des services (notamment une proposition de limitation géographique) ou une proposition de limitation de l'objet de droit (notamment au moyen d'une revendication de couleur négative), le titulaire ou son mandataire inscrit auprès de l'OMPI peut déclarer par écrit accepter la limitation, directement à l'Institut et sans passer par un mandataire suisse. Il n'est procédé à aucun échange de correspondance avec le titulaire ou avec son mandataire et la marque est protégée en Suisse avec la limitation (la procédure se clôt alors par l'émission d'une déclaration de refus partiel définitif sans voies de droit au sens de la règle 17.5)a)iii) RexC).

2.1.4 Procédure suite à une réponse du titulaire

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

A) Maintien du refus provisoire

Lorsque l'Institut maintient, totalement ou partiellement, ses motifs de refus, il clôt la procédure par l'émission d'une décision finale, qui est notifiée au mandataire suisse. Ce dernier peut alors recourir auprès de la CREPI dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 50 PA). 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 17.5)a) RexC.

B) Retrait du refus provisoire

Lorsque l'Institut, sur la base des arguments du mandataire, reconsidère son appréciation initiale et décide d'accepter la marque, il clôt la procédure par l'émission d'une déclaration d'acceptation au sens de la règle 17.5)a)ii) RexC, adressée directement à l'OMPI.

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

Lorsque le titulaire ou son mandataire accepte ou propose une limitation de la liste des produits et/ou des services qui permet d'admettre le signe à la protection, l'Institut clôt la procédure par l'émission d'une déclaration de refus partiel sans voies de droit au sens de la règle 17.5)a)iii) RexC. Ainsi, lorsque le déposant accepte une limitation proposée par l'Institut ou lorsque l'Institut accepte une proposition de limitation faite par le déposant, l'Institut ne notifie pas de décision intermédiaire au mandataire suisse du titulaire (cf. ch. 2.1.3 p. 48). Le titulaire ou son mandataire qui voudrait contester ultérieurement la validité de son accord à une proposition de limitation ne pourra le faire qu'aux conditions très restrictives de la procédure de reconsidération.

D) Le titulaire renonce à la protection en Suisse

Une renonciation au sens de la règle 25.1)a)iii) RexC ne peut pas être faite directement auprès de la partie contractante désignée (cf. ch. 1.4.3 p. 43). 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 au sens de la règle 17.5)a) RexC ou procéder à une renonciation auprès de l'OMPI au sens de la règle 25.1)a)iii) RexC.

2.1.5 Procédure lorsque le titulaire ne répond pas au refus

Lorsque le titulaire ne répond pas au refus dans le délai de cinq mois, l'Institut émet une déclaration de refus au sens de la règle 17.5)a)i) ou 17.5)a)iii) RexC avec l'indication des voies de droit et de la possibilité de requérir la poursuite de la procédure conformément à l'art. 41 LPM.

Si le titulaire requiert la poursuite de la procédure et que les conditions prévues sont remplies, la procédure se poursuit comme sous ch. 2.1.4 p. 49. Lorsque la procédure est close par une décision entrée en force de l'Institut ou d'une autorité de recours, l'Institut n'émet pas de déclaration au sens de la règle 17.5)a) RexC. En revanche, une déclaration au sens de la règle 17.5)b) RexC est émise dans les cas où la décision finale diverge dans son contenu de la déclaration de refus au sens de la règle 17.5)a) (cf. paragraphe précédent).

2.1.6 Poursuite de la procédure

Comme pour les dépôts nationaux, le titulaire peut requérir la poursuite de la procédure, conformément à l'art. 41 LPM. S'agissant des conditions d'application de cette disposition, cf. Partie 1, ch. 3.7 p. 26.

2.1.7 Procédure d'examen accélérée

L'art. 18a OPM prévoit que le titulaire d'un enregistrement international peut demander que l'examen des motifs absolus soit entrepris selon une procédure accélérée. La requête d'examen accéléré peut être faite directement depuis l'étranger, pour autant que la taxe soit versée et que le motif du paiement soit indiqué sur le bulletin de versement. Si la taxe n'est pas payée simultanément, la requête d'examen accélérée ne peut être adressée à l'Institut que par l'intermédiaire d'un mandataire établi en Suisse et au bénéfice d'une procuration. Si un mandataire au bénéfice d'une procuration a déjà été désigné, la requête d'examen accéléré doit être demandée par ce dernier. S'agissant des autres conditions formelles liées à cette procédure, cf. Partie 1, ch. 3.4 p. 24.

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

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

Dans un tel cas, l'Institut examine les motifs absolus de refus dès réception du paiement de la taxe. Si la protection de la marque peut être accordée, le titulaire est informé par une déclaration d'octroi de la protection conformément à la règle 17.6)a)i) RexC. Une telle déclaration n'est notifiée qu'à l'expiration du délai pour faire opposition. Si la marque doit être refusée, l'Institut notifie à bref délai un refus provisoire fondé sur des motifs absolus. La procédure se poursuit alors selon les ch. 2.1.2 à 2.1.5 p. 48.

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

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

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

2.2 Procédure devant l'OMPI

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

Aux termes des art. 5.2 AM et 5.2 PM, le délai pour notifier un refus provisoire est d'une année pour le premier et de 18 mois pour le second (cf. ch. 2.1.1 p. 48). Ce délai court dès la notification de l'enregistrement international aux offices des parties contractantes désignées. Le délai est respecté pour autant que le refus provisoire soit remis à la poste le dernier jour du délai (règle 18 RexC et instruction administrative 14). Est donc déterminante pour la notification d'un refus de protection la date d'expédition et non celle de réception.

2.2.2 Contenu de la notification d'un refus provisoire

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

2.2.3 Avis d'irrégularités (règle 18 RexC)

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

2.2.4 Confirmation ou retrait d'un refus provisoire (règles 17.5)a) et 17.5)b) RexC)

Une fois un refus provisoire notifié, la procédure devant l'OMPI doit se clôturer par une déclaration indiquant soit que la protection de la marque est refusée soit que la protection de la marque est acceptée, totalement ou partiellement. Ces déclarations au sens de la règle 17.5)a) 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 17.5)a) 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 17.5)b) RexC.

2.2.5 Limitation, renonciation et radiation (règle 25 RexC)

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

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

Le titulaire confronté à un refus provisoire peut décider de limiter sa liste de produits et/ou de services à l'égard de la Suisse par l'intermédiaire de l'OMPI (cf. ch. 1.4.2 p. 42). Si la limitation permet d'accepter le signe, l'Institut notifie à l'OMPI une déclaration d'acceptation selon la règle 17.5)a) RexC qui fait expressément référence à la limitation intervenue en cours de procédure (p. ex. parce que les produits et/ou les services ayant fait l'objet du refus provisoire ne sont plus désignés). Cette déclaration est ensuite communiquée par l'OMPI au titulaire ou à son mandataire inscrit au registre.

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

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

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

Le titulaire peut en tout temps renoncer à la protection dans un pays donné en demandant l'inscription d'une renonciation pour une ou plusieurs parties contractantes désignées pour tous les produits et/ou services (cf. ch. 1.4.3 p. 43). La renonciation est inscrite au registre international, puis notifiée aux offices concernés. Par la renonciation à la protection de la marque 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 (tel est également le cas lorsqu'une notification de refus provisoire a déjà été émise).

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

Le titulaire peut radier l'enregistrement international à l'égard de toutes les parties contractantes désignées pour tout ou partie des produits et/ou des services (cf. ch. 1.5.3 p. 45). La radiation est communiquée à l'OMPI, inscrite au registre et notifiée aux parties contractantes désignées.

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

- Radiation totale : Lorsque le titulaire radie totalement son enregistrement international, la procédure en cours devient sans objet et est close sans autre formalité, c'est-à-dire sans qu'une décision formelle ne soit émise (tel est également le cas lorsqu'une notification de refus provisoire a déjà été émise).
- Radiation partielle : Lorsque le titulaire radie partiellement son enregistrement international, l'Institut doit examiner les incidences de cette radiation sur la procédure en cours. Si la radiation partielle permet d'accepter le signe, l'Institut notifie à l'OMPI une déclaration d'acceptation qui fait expressément référence à la radiation partielle intervenue en cours de procédure (p. ex. parce que la radiation porte sur tous les produits et/ou services ayant fait l'objet du refus provisoire). Cette déclaration est ensuite communiquée par l'OMPI au titulaire ou à son mandataire. Si la radiation partielle ne permet pas de lever les objections émises dans le refus provisoire, la procédure suit son cours mais porte sur le libellé limité de la liste des produits et/ou des services (cf. différences entre limitation et radiation partielle, cf. ch. 1.4.2 p. 42).

2.2.6 Rectification (règle 28 RexC)

La règle 28 RexC permet de rectifier une erreur relative à un enregistrement international. La rectification est notifiée aux parties contractantes désignées, qui disposent alors d'un nouveau délai d'une année ou de 18 mois pour notifier un refus provisoire. Un enregistrement international rectifié fait par conséquent l'objet d'un nouvel examen de la part de l'Institut. Si une procédure est déjà pendante devant l'Institut, ce dernier examine les conséquences de la rectification sur cette procédure et, si nécessaire, notifie un nouveau refus provisoire qui tient compte de la rectification. Ce refus fait courir un nouveau délai de réponse de cinq mois. Il se peut également que la rectification permette d'admettre le signe à la protection. L'Institut notifie alors une déclaration d'acceptation au sens de la règle 17.5)a) RexC qui se réfère expressément à ladite rectification.

Partie 4 – Examen matériel des marques

1. Bases légales

Art. 1 al. 1 LPM

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

Art. 30 al. 2 let. C LPM

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

c. il existe des motifs absolus d'exclusion.

Art. 2 LPM : Motifs absolus d'exclusion

Sont exclus de la protection :

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

2. Aptitude à constituer une marque

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

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

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 marque. Pour cette raison, l'aptitude à constituer une marque est aussi nommée

¹ ATF 122 III 384 – Kamillosan / Kamillan.

² ATF 128 III 454 – YUKON.

caractère distinctif abstrait³. L'aptitude à constituer une marque est déniée aux signes qui, en aucune circonstance, ne peuvent être compris et reconnus par le public comme signes distinctifs. Outre les signes trop complexes (par exemple les codes-barres), les signes qui ne sont pas perçus par les destinataires comme formant une unité clairement délimitée ne peuvent pas constituer une marque. Tel est par exemple le cas de longs textes ou de longues mélodies.

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

3. Principes généraux

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

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

Lors de l'appréciation des motifs absolus d'exclusion, des critères d'examen identiques sont appliqués aux trois catégories de marques que constituent les marques individuelles, les marques de garantie et les marques collectives. Ces critères sont également identiques pour les différents types de marques (marques verbales, marques figuratives, marques combinées, marques de forme ou de couleur, etc.). Néanmoins, des différences d'appréciation ne sont pas exclues, dans la mesure où la perception du public peut varier en fonction des types de signes. 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. Conséquemment, l'Institut établit une distinction, lors de la prise en compte de la perception du destinataire, entre les signes conventionnels (cf. let. A p. 61) et les signes non conventionnels (cf. let. B p. 78).

3.2 Impression d'ensemble

L'examen d'un signe se fonde principalement sur l'impression générale qui s'en dégage⁴. 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 couleurs⁵. Dans chaque cas, il faut mesurer l'influence de chaque élément constitutif sur l'impression générale produite.

Si l'association d'éléments appartenant au domaine public et d'éléments pourvus de caractère distinctif peut former un tout distinctif, les signes qui sont de nature à induire le

³ 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.

⁴ CREPI, sic! 2005, 284 – Teleweb; CREPI, sic! 2005, 283 – MICROBALLS; CREPI, sic! 2004, 403 – FINANZOPTIMIERER; CREPI, sic! 2004, 674 – Eiform; CREPI, sic! 2004, 679 – NY (fig.).

⁵ Concernant les marques combinées, cf. ch. 4.6 p. 75.

public en erreur ou qui sont contraires au droit en vigueur, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas admis à l'enregistrement à titre de marques, même combinés à des éléments admissibles à la protection.

3.3 Relation avec les produits et les services

Un signe n'est jamais examiné *in abstracto*. L'appréciation de l'existence d'obstacles à l'enregistrement a toujours lieu en relation étroite avec les produits et/ou les services pour lesquels la protection est demandée⁶.

3.4 Appréciation sur la base de la demande d'enregistrement

C'est le signe déposé qui fait l'objet de l'examen des motifs absolus d'exclusion⁷. Cet examen est effectué sur la base des indications fournies dans la demande d'enregistrement. Les circonstances ou les motifs du dépôt ne sont pas pris en considération. Il n'est pas non plus tenu compte de l'usage du signe sur le marché, sauf dans le cas où l'imposition du signe comme marque dans le commerce est invoquée. De même, l'usage futur de la marque, à savoir si et comment celle-ci sera effectivement utilisée, n'est pas pris en compte pour l'examen⁸.

3.5 Appréciation du point de vue des milieux intéressés

L'appréciation d'un signe s'appuie sur sa compréhension présumée par les milieux intéressés suisses. L'examen se fonde en principe sur la perception du destinataire des produits et/ou des services considérés, lequel peut être un consommateur moyen et/ou un professionnel. Lors de l'examen du motif de refus concernant l'appartenance du signe au domaine public selon l'art. 2 let. a LPM, il est en outre tenu compte du point de vue des concurrents. Concernant l'appréciation des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 2 let. d LPM, cf. ch. 6 p. 90.

Selon la pratique de l'Institut, les consommateurs moyens sont des personnes normalement informées, attentives et avisées. Si les destinataires sont des professionnels, l'Institut présuppose de leur part un degré d'attention accru et des connaissances approfondies dans le domaine concerné. Il tient également compte du fait que certains cercles spécialisés possèdent de meilleures connaissances des langues étrangères (l'anglais est p. ex. la langue technique de la branche informatique).

Il suffit qu'il existe un motif d'exclusion du point de vue d'un seul des cercles intéressés pour qu'un signe ne soit pas admis à l'enregistrement⁹. Si le produit est destiné à la fois au grand

⁶ TF, sic! 2005, 278 – FIREMASTER; CREPI, sic! 2004, 220 – smartModule et smartCore.

⁷ ATF 120 II 310 – The Original.

⁸ TF, FBDM 1980 I 10 – DIAGONAL.

⁹ CREPI, sic! 1999, 557 – PEDI-MED.

public et aux professionnels, il suffit que ces derniers considèrent le signe comme descriptif pour que l'Institut rejette la demande¹⁰.

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. 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 marque¹¹.

Les langues étrangères sont prises en considération si le signe est considéré comme un terme connu. L'examen de cette question se fait au cas par cas, l'Institut partant du principe que les mots appartenant au vocabulaire de base anglais sont connus¹². Le seul fait qu'un signe est composé d'éléments verbaux ne provenant d'aucune langue officielle n'exclut donc pas automatiquement son appartenance au domaine public¹³.

3.7 Cas limites

En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'Institut doit, au terme de l'examen des motifs absolus d'exclusion selon l'art. 2 let. a LPM, enregistrer les cas limites, les tribunaux civils pouvant librement réexaminer la validité des marques enregistrées en cas de litige¹⁴.

Ce principe n'est pas valable pour les signes propres à induire en erreur ni pour les signes contraires au droit en vigueur, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs¹⁵.

3.8 Egalité de traitement

Le principe de l'égalité de traitement, déduit de l'art. 8 de la Constitution fédérale, exige que des situations semblables en fait et en droit soient traitées de manière semblable¹⁶. Les états de fait sont considérés comme comparables uniquement à la condition que les signes soient comparables sur tous les points pertinents du point de vue juridique (p. ex. composition du signe, sens, produits et/ou services désignés¹⁷).

Le droit à l'enregistrement d'un signe en application du principe de l'égalité de traitement ne peut être invoqué que si le droit a été correctement appliqué dans l'enregistrement antérieur. Si la pratique s'écarte du droit dans certains cas isolés, il n'est pas possible de faire valoir le

¹⁰ CREPI, sic! 2003, 806 – SMARt.

¹¹ CREPI, sic! 2005, 19 – GELACTIV; CREPI, sic! 2001, 28 – LEVANTE.

¹² CREPI, sic! 2003, 802 – WE KEEP OUR PROMISES.

¹³ ATF 120 II 144 – YENI RAKI.

¹⁴ ATF 129 III 225 – MASTERPIECE.

¹⁵ TF, FBDM 1994 I 76 – ALASKA.

¹⁶ CREPI, sic! 2005, 19 – GELACTIV; CREPI, sic! 2004, 403 – FINANZOPTIMIERER.

¹⁷ CREPI, sic! 2004, 774 – READY2SNACK : l'identité des produits et services n'est pas une condition pour le droit à l'égalité de traitement.

droit à l'égalité de traitement (dans l'illégalité) en se fondant sur de tels enregistrements. Ce n'est que si l'application du droit est incorrecte dans une pluralité de cas et que l'Institut exprime sans équivoque la volonté de s'en tenir à cette pratique contraire au droit qu'il est possible d'invoquer l'égalité de traitement dans l'illégalité¹⁸.

Selon une jurisprudence constante, le principe de l'égalité de traitement doit être appliqué de manière restrictive¹⁹, car des différences minimales entre deux cas peuvent se révéler d'une importance décisive dans l'examen des motifs absolus d'exclusion²⁰.

3.9 Décisions étrangères

Il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n'ont pas valeur de précédents. 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 intéressés²¹.

Un enregistrement à l'étranger peut toutefois constituer un indice pour admettre l'enregistrement d'un signe. Il convient de relever que la compréhension d'un signe par le public cible suisse peut différer de la compréhension du même signe par le public d'un autre Etat. De plus, chaque Etat disposant d'une grande marge d'appréciation, la pratique d'un office étranger peut s'écarter de la pratique d'examen de l'Institut suivant le type de signe et les critères nationaux²².

Lorsque l'enregistrement n'est pas possible en raison du risque de tromperie ou d'une atteinte au droit en vigueur, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, l'Institut ne tient pas compte des enregistrements étrangers (exception faite des signes publics étrangers, cf. ch. 7.2.2 p. 94). 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.

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

L'Institut se sert de dictionnaires et d'ouvrages de référence pour déterminer si un signe relève du domaine public. Une consultation sur Internet de sites suisses et étrangers peut compléter ces recherches. Elle permet notamment d'attester la banalité d'une désignation ou d'une combinaison de termes, de même que leur caractère usuel ou descriptif en relation

¹⁸ CREPI, sic! 2002, 351 – AMAZON.DE; CREPI, sic! 2004, 403 – FINANZOPTIMIERER; concernant l'égalité de traitement dans l'illégalité, lorsque le déposant invoque un enregistrement antérieur injustifié dont il est le titulaire, cf. TF, sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; TF, sic! 2005, 278 – FIREMASTER.

¹⁹ TF, sic! 1997, 159 – ELLE.

²⁰ CREPI, sic! 2003, 134 – COOL ACTION.

²¹ TF, sic! 2005, 278 – FIREMASTER; TF, sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; CREPI, sic! 2003, 134 – COOL ACTION.

²² ATF 129 III 225 – MASTERPIECE; CREPI, sic! 2003, 134 – COOL ACTION.

avec les produits et/ou les services concernés. La protection à titre de marque n'est en conséquence pas accordée lorsque les recherches permettent de démontrer qu'en Suisse le signe est dépourvu de caractère distinctif concret ou qu'il est soumis à un besoin de disponibilité (cf. ch. 4.3.2 p. 61).

4. Domaine public

4.1 Bases légales

Aux termes de l'art. 2 let. a LPM, sont exclus de la protection les signes qui appartiennent au domaine public, sauf s'ils se sont imposés dans le commerce. Cette disposition correspond à l'art. 6^{quinquies} let. b ch. 2 CUP²³, en vertu duquel les marques peuvent être refusées à l'enregistrement dans les cas suivants :

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

4.2 Notion de domaine public

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

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

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

Le rôle d'une marque est de permettre aux destinataires de reconnaître dans les produits et/ou les services désignés une origine commune déterminée et d'ainsi les différencier de ceux proposés par des concurrents. Pour cette raison, le motif d'exclusion fondé sur le défaut de caractère distinctif concret s'apprécie selon la perception présumée de ces destinataires.

En revanche, l'appréciation du besoin de disponibilité se fonde en premier lieu sur les besoins présumés des concurrents. Ces derniers ont en effet un intérêt légitime à ce que les

²³ TF, FBDM 1994 I 43 – MASTERtherm; CREPI, sic! 2002, 519 – ADEQUAT.

signes qu'ils peuvent être amenés à utiliser en relation avec la production ou la commercialisation de leurs produits et/ou de leurs services ne leur soient pas soustraits, ce qui constituerait une restriction à la libre concurrence.

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

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

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

4.3.1 Absence de caractère distinctif concret

Un signe est dépourvu de caractère distinctif concret s'il est couramment utilisé dans la langue de tous les jours ou dans le langage des affaires, de manière abstraite ou en rapport avec les produits et/ou les services concernés. Il s'agit notamment des signes qui font référence à la nature ou aux caractéristiques de produits et/ou de services²⁴. Le caractère distinctif concret fait également défaut à tous les signes qui ne s'écartent que de façon minime des signes susmentionnés, autrement dit, les signes qui ne divergent pas dans une mesure importante des signes usuels et/ou de nature descriptive. L'Institut qualifie ces signes de « banals », cet adjectif permettant de refléter un critère d'examen unifié.

Constituent entre autres des signes banals les mots ou les images décrivant des produits et/ou des services ou leurs caractéristiques, les formes de produits ou d'emballages ne différant pas clairement de celles utilisées habituellement, les couleurs abstraites en relation avec des produits ordinairement colorés²⁵.

L'exclusion en raison du défaut de caractère distinctif découle directement de la fonction légale de la marque, à savoir la distinction des produits et/ou des services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Ce critère tient donc un rôle prépondérant dans l'examen des marques. L'aptitude concrète d'un signe à fonctionner comme un renvoi à une entreprise déterminée est une exigence essentielle de la protection à titre de marque. Un signe dépourvu de caractère distinctif concret est par conséquent exclu de cette protection, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de procéder à l'examen d'un éventuel besoin de disponibilité le concernant²⁶.

²⁴ 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.

²⁵ Cf. les explications sous ch. 4.4 p. 61 concernant les exemples cités et d'autres cas.

²⁶ CREPI, sic! 2004, 216 – GRIMSELSTROM; CREPI, sic! 2004, 403 – FINANZOPTIMIERER.

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

4.3.2 Besoin de disponibilité

Le besoin de disponibilité s'applique à tous les signes dont les concurrents sont tributaires actuellement ou seront tributaires à l'avenir (cf. ch. 4.2 p. 59). A titre d'exemple, les mots pouvant servir à désigner des produits ou des services doivent rester disponibles. Il en va de même des couleurs ou des formes qui constituent la présentation (Ausstattung) banale d'un produit.

Au cours de l'examen d'un signe, le besoin de disponibilité n'est généralement apprécié que dans un second temps, une fois achevé l'examen du caractère distinctif concret. En l'absence de caractère distinctif, la question du besoin de disponibilité peut rester ouverte (cf. ch. 4.3.1 p. 60). Par contre, si le caractère distinctif a été admis, il est impératif d'examiner si le signe doit rester à la libre disposition des concurrents.

Il existe pour certains signes un besoin absolu de disponibilité. Ceux-ci ne sont en conséquence pas susceptibles de s'imposer comme marques en raison de l'usage (cf. ch. 10.1.1 p. 117). L'art. 2 let. b LPM exprime ce besoin absolu de disponibilité pour certains signes tridimensionnels (cf. ch. 4.10.2.3 p. 82).

A. Signes conventionnels

4.4 Marques verbales

4.4.1 Généralités

Le caractère descriptif d'un signe verbal constitue la cause la plus fréquente de refus de protection. Les signes qui sont de simples indications descriptives des produits et/ou des services auxquels ils se rapportent sont dénués de caractère distinctif concret. 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. 59).

Le caractère distinctif concret indispensable pour admettre une marque à l'enregistrement fait également défaut aux signes verbaux qui ne sont pas descriptifs mais qui constituent, de manière générale ou en association avec les produits et/ou les services qu'ils désignent, une expression courante (cf. ch. 4.4.3 p. 67).

4.4.2 Indications descriptives

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

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

- Les désignations génériques, de même que les indications relatives aux caractéristiques possibles des produits ou des services désignés²⁷, comme leur qualité, leur provenance géographique ou leur fonctionnement, sont de nature descriptive (cf. ch. 4.4.2.1 ss p. 63).
- Les indications pouvant se référer, de manière générale, à toutes sortes de produits ou services sont également descriptives²⁸. Figurent notamment dans cette deuxième catégorie les indications générales de qualité et les indications de nature publicitaire²⁹ (cf. ch. 4.4.2.3 p. 65).
- L'examen ne vise pas à établir si le signe, considéré de manière abstraite, fait spontanément penser aux produits ou aux services auxquels il se rapporte. Est par contre déterminant le fait de savoir si le signe, en relation avec les produits ou les services, est considéré comme descriptif par les milieux intéressés.
- Un signe contenant une simple allusion ou provoquant une association d'idées n'est pas descriptif. Sont admis à l'enregistrement les signes dont le sens est indéterminé ou peu clair en relation avec les produits ou les services désignés. Si le rapport entre le terme utilisé et le produit ou le service désigné est à ce point immédiat et concret que le terme renvoie, sans fournir un effort de réflexion ou d'imagination particulier, à une caractéristique déterminée du produit ou du service en cause, alors le signe doit être refusé à l'enregistrement³⁰.
- Le fait que l'expression examinée soit (déjà) utilisée dans le commerce n'est pas décisif. Les néologismes peuvent également appartenir au domaine public si les milieux intéressés y reconnaissent une référence évidente. Tel est notamment le cas lorsque ces derniers, se fondant sur les usages de la langue ou sur les règles de la construction lexicale, les perçoivent comme un renvoi immédiat à certaines caractéristiques des produits ou des services en question³¹. De même, le fait qu'une expression ne figure pas dans les dictionnaires n'est pas un critère en faveur de l'admissibilité du signe.
- L'éventuel double (ou multiple) sens d'un signe ne permet pas son enregistrement, lorsqu'au moins l'une de ses acceptions constitue un renvoi immédiat à une caractéristique du produit ou du service concerné³².
- L'existence d'une ou plusieurs expressions équivalentes (synonymes) n'a pas d'influence sur le caractère distinctif. Quant au besoin de disponibilité, il ne se limite pas aux indications irremplaçables. L'existence d'une deuxième désignation dans le commerce n'exclut pas le fait qu'un signe puisse appartenir au domaine public.

²⁷ ATF 129 III 514 – Lego.

²⁸ TF, sic! 1998, 397 – AVANTGARDE.

²⁹ CREPI, sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT.

³⁰ ATF 114 II 172 – EILE MIT WEILE; CREPI, sic! 2005, 19 – Natura Güggeli; CREPI, sic! 2003, 134 – COOL ACTION.

³¹ TF, sic! 2000, 287 – BIODERMA; CREPI, sic! 2005, 19 – GELACTIV.

³² CREPI, sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT.

- L'impression générale étant déterminante³³, il n'est pas décisif, pour les signes composés de plusieurs termes, que chaque terme soit descriptif³⁴.
- Pour qu'un signe soit exclu de la protection, il suffit qu'il soit descriptif pour une seule partie des produits ou des services tombant sous l'indication générale (Oberbegriff) concernée³⁵.
- La protection n'est pas accordée aux signes se réduisant à des indications descriptives ou courantes et par conséquent banales. En revanche, un signe peut être admis à l'enregistrement s'il présente des éléments supplémentaires, pourvus de caractère distinctif, qui influencent de manière essentielle l'impression générale (cf. ch. 4.4.8 p. 69)

4.4.2.1 Désignations génériques

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

Exemples :

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

4.4.2.2 Indications relatives aux caractéristiques

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

4.4.2.2.1 Indications relatives aux propriétés

Les indications relatives aux propriétés des produits ou des services, à savoir les indications qui renseignent les destinataires sur une caractéristique objective desdits produits ou services, ne peuvent pas être enregistrées en tant que marques.

Exemples :

- ALLFIT pour des implants ou des produits d'obturation dentaire (cl. 5, 10)³⁶
- SMART pour des armes (cl. 13)³⁷

4.4.2.2.2 Indications relatives à la forme ou au conditionnement

Les signes constitués d'indications verbales qui caractérisent la forme ou l'emballage d'un produit ou son conditionnement ne peuvent pas être enregistrés comme marques, lorsque

³³ Cf. ch. 3.2 p. 55.

³⁴ CREPI, sic! 2000, 100 – INFO TIP.

³⁵ CREPI, sic! 2004, 220 – smartModule et smartCore.

³⁶ CREPI, sic! 1997, 302 – ALLFIT.

les caractéristiques décrites sont usuelles pour les marchandises considérées ou qu'elles se réfèrent directement à des avantages pratiques de ces dernières.

Exemple :

- Le signe GOLD BAND ne peut pas être admis à l'enregistrement pour des produits à base de tabac, car il renvoie à la bande dorée intégrée au film protecteur des paquets de cigarettes, c'est-à-dire à un élément usuel du conditionnement de ces marchandises³⁸.

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

Exemple :

- Le signe ROTRING peut être admis à l'enregistrement pour des outils, car il n'est pas usuel qu'un anneau rouge soit apposé sur un outil³⁹.

4.4.2.2.3 Indications relatives à la destination ou aux destinataires

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

Exemples :

- PROROOT pour des préparations dentaires (cl. 5)⁴⁰
- ELLE pour des produits destinés aux femmes⁴¹

4.4.2.2.4 Indications relatives aux effets

Les indications qui décrivent directement les effets ou le mode de fonctionnement ne peuvent être admises à titre de marque.

Exemples :

- RAPIDE pour des médicaments (cl. 5)
- COOL ACTION pour des produits cosmétiques (cl. 3)⁴²
- FITNESS pour des produits alimentaires (cl. 29, 30, 32)⁴³

³⁷ CREPI, sic! 2003, 806 – SMArt.

³⁸ TF, FBDM 1967 I 37 – GOLD BAND.

³⁹ TF, FBDM 1981 I 22 – ROTRING.

⁴⁰ CREPI, sic! 2003, 903 – PROROOT.

⁴¹ TF, sic! 1997, 159 – ELLE.

⁴² CREPI, sic! 2003, 134 – COOL ACTION.

⁴³ CREPI, sic! 2003, 800 – FITNESS.

4.4.2.2.5 Indications relatives au contenu et noms de personnes célèbres

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

Exemples :

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

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.

Exemple :

- MICHAEL JACKSON pour des enregistrements sonores (cl. 9)

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

Exemples :

- MOZART pour des enregistrements sonores (cl. 9)

4.4.2.3 Indications générales de qualité

Les indications qui décrivent la qualité d'un produit ou d'un service, telles que les expressions PRIMA, MASTER, SUPER, TOP et MEGA, appartiennent au domaine public⁴⁴. Lorsque ces indications sont combinées avec d'autres indications descriptives, les signes qui résultent de ces combinaisons sont exclus de la protection à titre de marques.

Exemple :

- MASTERPIECE pour des services bancaires (cl. 36)⁴⁵
- ROYAL COMFORT pour du papier hygiénique et des mouchoirs (cl. 16)⁴⁶

4.4.2.4 Désignations de couleur

Une désignation de couleur appartient au domaine public lorsqu'elle

⁴⁴ TF, sic! 1998, 397 – AVANTGARDE.

⁴⁵ ATF 129 III 225 – MASTERPIECE.

⁴⁶ CREPI, sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT.

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

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

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

Les désignations de couleur sont parfois soumises à un besoin absolu de disponibilité qui fait obstacle à l'admission du signe comme marque imposée⁴⁷.

4.4.2.5 Autres indications de nature descriptive

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

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

4.4.2.6 Dénominations communes internationales (DCI)

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

⁴⁷ Cf. ch. 10.1.1 p. 117.

exemple, la marque SIMVASTAT (CH 510 477) constitue une modification suffisante de la DCI SIMVASTATIN.

4.4.3 Expressions courantes

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

En conséquence, l'Institut rejette les signes tels que ENTERPRISE⁴⁸ ou NETTO⁴⁹ pour tous les produits, TERROIR pour du vin ou LA FORMULE DU CHEF pour des repas précuisinés.

4.4.4 Slogans

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

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

- décrivant les caractéristiques des produits et/ou des services (p. ex. la nature, la destination, les effets), ou
- constituant une indication générale de qualité ou une indication de nature publicitaire⁵⁰, ou
- constituant des phrases fréquemment utilisées dans la publicité, des injonctions simples ou des expressions courantes.

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 concurrents.

Exemples :

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

⁴⁸ CREPI, MA-AA 03/95 – ENTERPRISE.

⁴⁹ CREPI, sic! 2005, 367 – NETTO.

⁵⁰ CREPI, sic! 2003, 802 – WE KEEP OUR PROMISES; CREPI, sic! 2005, 120 – MENSCHEN HELFEN MENSCHEN.

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

Exemples :

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

4.4.5 Raisons de commerce

Les conditions à l'enregistrement d'une marque ne sont pas les mêmes que celles à l'inscription d'une raison de commerce au registre du commerce⁵¹. Les raisons de 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 LPM.

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

Exemples :

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

4.4.6 Noms de domaine et numéros téléphoniques

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

Les noms de domaine nationaux renvoient par ailleurs à un pays particulier et sont donc considérés comme des indications géographiques (voir ch. 8 p. 97).

Exemples :

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

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

Exemple :

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

4.4.7 Signes libres

Les signes libres sont des signes originellement distinctifs, mais qui se sont transformés, au fil du temps, en désignations génériques pour les produits ou les services auxquels ils se rapportent⁵². Les signes libres relèvent du domaine public et ne peuvent pas être enregistrés. L'Institut agit avec la plus grande réserve lorsqu'il doit apprécier si un signe est devenu un signe libre.

4.4.8 Signes en principe admis à l'enregistrement

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

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

4.4.8.1 Combinaisons de signes appartenant au domaine public

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

4.4.8.1.1 Combinaisons d'éléments descriptifs

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

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

Exemples de signes admis :

⁵¹ Concernant l'examen des raisons de commerce, cf. Guide à l'attention des autorités du registre du commerce, disponible sous <http://www.ofj.admin.ch/themen/frecherche/weisung-f.pdf>.

⁵² ATF 130 III 113 – MONTESSORI.

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

En outre, les combinaisons présentant une irrégularité linguistique clairement perceptible peuvent être pourvues de caractère distinctif. Il ne suffit néanmoins pas d'apporter une modification minimale au signe. En effet, même les néologismes, inusités jusqu'alors, peuvent relever du domaine public si leur signification est immédiatement perçue comme descriptive. Par exemple, le simple fait de combiner deux termes en un mot ne dote pas pour autant ce signe du caractère distinctif suffisant⁵³. De même, le fait de changer l'ordre des éléments constitutifs d'un signe (inversion) ne conduit pas automatiquement à son admission⁵⁴.

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.

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

Les combinaisons d'indications descriptives et de signes simples (chiffres ou lettres) sont en principe admises à l'enregistrement dans la mesure où les signes simples ne prennent pas une signification déterminée en relation avec les produits et les services en cause⁵⁵. En présence d'une signification déterminée, les règles générales relatives à l'appréciation des combinaisons d'éléments descriptifs sont appliquées (cf. ch. 4.4.8.1.1 p. 69).

Exemples de marques admises :

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

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

A titre d'exemples, le signe SQUALITY est perçu comme un mot⁵⁶ alors qu'IPUBLISH est perçu comme un signe composé de la lettre « I » et du mot « PUBLISH »⁵⁷.

4.4.8.2 Modifications et mutilations

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

Il faut pour cela que les milieux intéressés considèrent que le signe modifié ou mutilé se différencie nettement d'un signe banal. Une modification insignifiante n'est pas suffisante. Il

⁵³ CREPI, sic! 2000, 592 – CLEARCUT; CREPI, sic! 2004, 220 – smartModule et smartCore.

⁵⁴ CREPI, sic! 1998, 477 – SOURCESAFE.

⁵⁵ CREPI, sic! 2000, 702 – M Power.

⁵⁶ CREPI, sic! 2001, 131 – SQUALITY.

⁵⁷ CREPI, sic! 2004, 95 – IPUBLISH.

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

Les modifications ou les mutilations qui sont (devenues) usuelles ne confèrent pas de caractère distinctif au signe. Tel est notamment le cas des transcriptions suivantes : « 4 » au lieu de « for », « 2 » au lieu de « to » ou « too », « @ » au lieu de « a » ou « at », ou « XMAS » au lieu de « christmas ».

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

Exemples de signes admis :

- SPAGHELLI (CH 449 222, cl. 29, 30)
- DIABET-X (CH 453 860, cl. 3)

Exemples de signes refusés :

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

4.4.8.3 Pléonasmes, répétitions, jeux de mots

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

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

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

Exemple de signe accepté :

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

4.4.8.4 Désignations à caractère symbolique

Un signe a un caractère symbolique lorsqu'il ne décrit pas directement un produit ou un service mais y fait allusion par le biais d'une métaphore. Les signes symboliques peuvent

être enregistrés en tant que marques, dans la mesure où ils ne sont pas usuels sur le marché.

Exemples de signes admis :

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

4.4.8.5 Plusieurs langues

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

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

Exemples de signes admis :

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

Exemples de signes refusés :

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

4.5 Signes simples

4.5.1 Lettres et chiffres

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

4.5.2 Combinaisons de chiffres et de lettres

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

Exemples :

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

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

Exemples de signes admis :

- 4x4 (CH 418 344, cl. 25 : ce signe ne peut toutefois pas être enregistré pour des véhicules à moteur [cl. 12])
- PCC (CH 481 135, cl. 9, 16, 42)

4.5.3 Lettres et chiffres écrits en toutes lettres

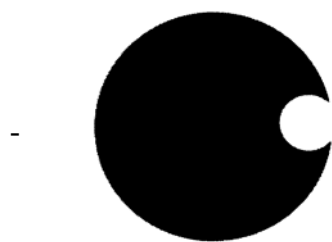
Les signes constitués d'une lettre de l'alphabet latin écrite en toutes lettres, par exemple ZED pour la lettre « Z » ou ACCA pour la lettre « h » en italien, possèdent un caractère distinctif. Cette manière de retranscrire n'est pas indispensable au langage commercial quotidien. Les chiffres écrits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

4.5.4 Figures géométriques

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

Exemples de signes admis :

-  CH 484 666, cl. 42



CH 481 803, cl. 9, 38, 42

4.5.5 Signes de ponctuation

Utilisés seuls, les signes de ponctuation tels que le point (.), la virgule (,), le trait d'union (–), tout comme les signes mathématiques, par exemple le signe d'égalité (=), le plus (+) ou le moins (-), font partie des signes simples et sont considérés comme dénués de caractère distinctif en raison de leur banalité. De plus, au vu de leur nombre limité, ils doivent rester à la libre disposition du marché. Il en va de même pour la simple représentation d'un astérisque (*). Les combinaisons de ces signes entre eux ou avec d'autres signes banals, par exemple des chiffres ou des lettres, peuvent être admises à l'enregistrement.

Exemples de signes admis :

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

4.5.6 Signes en principe admis à l'enregistrement

4.5.6.1 Ecritures et alphabets étrangers

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

Exemples de signes admis :

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

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

Exemples de signes admis :

- 

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

- 

CH 479 392, cl. 34

4.5.6.2 Monogrammes

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

Exemples de signes admis :



CH 498 510, cl. 16, 28, 35



CH 452 689, cl. 37

4.6 Marques combinées

En conformité avec les principes généraux⁵⁸, les marques combinées⁵⁹ sont examinées sur la base de l'impression générale qu'elles dégagent⁶⁰.

Les signes appartenant au domaine public peuvent être combinés avec des éléments admis à l'enregistrement ou être associés à une représentation graphique de manière à ce que le signe dans son ensemble soit doté de caractère distinctif. Il n'existe alors plus de besoin de disponibilité⁶¹.

Les signes combinés sont admis à condition que les éléments pourvus de caractère distinctif aient une influence essentielle sur l'impression générale. Les principes suivants s'appliquent pour apprécier si tel est le cas :

- Plus les éléments verbaux sont descriptifs ou courants, plus les exigences par rapport aux éléments graphiques sont élevées.
- Le graphisme ne doit pas être banal; par exemple, les éléments graphiques des étiquettes tels que les bordures et les soulignements ne sont pas aptes à avoir une influence essentielle sur l'impression générale⁶².

⁵⁸ Cf. ch. 3.2 p. 55.

⁵⁹ Pour la définition, cf. Partie 1, ch. 3.2.3 p. 20.

⁶⁰ CREPI, sic! 2000, 518 – HANDY BAG (fig.); CREPI, sic! 2004, 926 – Rheinstrom (fig.) / Solar Strom (fig.).

⁶¹ TF, sic! 1997, 159 – ELLE.


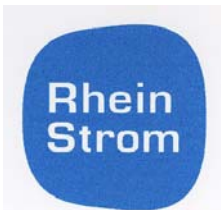


⁶² CREPI, sic! 2000, 297 – CYBERNET DER BUSINESS PROVIDER.

- Les polices de caractères courantes, les signes de ponctuation⁶³ et les variantes en majuscule/minuscule ne confèrent pas de caractère distinctif⁶⁴ aux marques verbales, pas plus que le fait de séparer un mot ou d'en unir plusieurs.
- L'ajout d'images (dans la mesure où ces dernières ne sont pas elles-mêmes de nature descriptive) suffit à conférer un caractère distinctif. Ce principe est également valable quand l'élément figuratif est plus petit que l'élément verbal, pourvu qu'il soit perçu au premier coup d'œil.
- L'usage d'un plus grand nombre de couleurs peut contribuer à doter le signe de caractère distinctif.

Exemples de signes admis :

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

Exemples de signes refusés :

-  CH 431/2002, cl. 19, 37
-  Couleur revendiquée : bleu CREPI, sic! 2004, 926 – Rheinstrom (fig.) / Solar Strom (fig.)
-  Couleur revendiquée : jaune
-  CH 51421/2003, cl. 9, 38, 42

⁶³ CREPI, sic! 2001, 738 – EXPO.O2; CREPI, sic! 2004, 220 – smartModule et smartCore.

⁶⁴ CREPI, sic! 2003, 806 – SMArt.

4.7 Marques figuratives

Une marque figurative se compose exclusivement d'un ou de plusieurs éléments graphiques ou figuratifs⁶⁵.

Exemple de signe admis :



CH 489 939, cl. 35, 36, 42

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

Seuls les signes qui s'écartent suffisamment des représentations graphiques banales et/ou des formes banales du segment de produits correspondant possèdent un caractère distinctif et ne sont pas soumis à un besoin de disponibilité; ils peuvent donc bénéficier d'une protection.

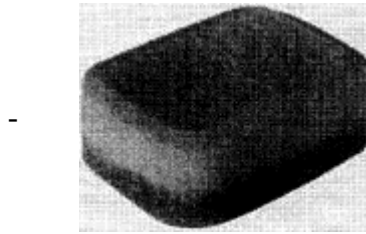
Exemple de signe admis :



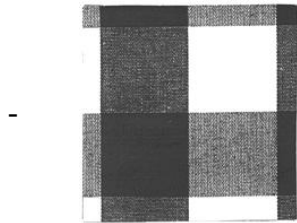
CH 504 510, cl. 30

⁶⁵ Sont également assimilés aux marques figuratives les signes se composant de séries de motifs dont les dimensions ne sont pas supérieures à 8 x 8 cm.

Exemples de signes refusés :



IR 690 455, cl. 3⁶⁶



IR 744 631, cl. 20, 24⁶⁷. Le signe montre une partie d'un motif à carreaux banal. Le signe est dénué de caractère distinctif pour les produits revendiqués.

B. Signes non conventionnels

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

Bien que les mêmes critères soient appliqués à tous les types de marque pour l'appréciation du caractère distinctif concret, il s'avère plus difficile d'établir le caractère distinctif pour un signe qui se confond avec l'aspect extérieur du produit que pour un signe verbal ou figuratif. Si le consommateur est habitué 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 motifs. Si par exemple une marque destinée à un meuble de bureau est constituée de la forme de ce meuble, d'une couleur ou d'un motif, le public percevra a priori le signe comme le produit lui-même, sa couleur ou sa présentation (Oberflächengestaltung), et non comme une marque. Pour qu'un signe puisse être protégé, le public cible doit pouvoir discerner, au-delà de la fonction technique ou esthétique, un renvoi à une entreprise déterminée (cf. ch. 2 p. 54).

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. 60). Seuls les signes qui s'écartent clairement de ces dernières sont dotés de caractère distinctif. Il importe de définir mentalement une ou plusieurs formes ou présentations considérées comme banales sur la base de celles qui sont couramment utilisées dans la catégorie de produits concernée. Plus la liberté de conception est grande, plus grand est le nombre de formes ou présentations considérées comme banales.

⁶⁶ CREPI, sic! 2003, 498.

⁶⁷ CREPI, sic! 2005, 280 – Karomuster.

Le fait qu'un signe se différencie des formes ou présentations existantes ne permet pas déjà de conclure qu'il est doté de caractère distinctif. En effet, s'il y prête une attention particulière, le consommateur est en mesure de distinguer une forme ou présentation de produit s'écartant, par des éléments nouveaux ou légèrement modifiés, de celles qui existent sur le marché. En d'autres termes, de nouvelles présentations ou de nouveaux éléments de celles-ci, tels que formes, couleurs ou motifs peuvent individualiser un produit, sans nécessairement le doter du caractère distinctif suffisant.

Il est douteux que le public perçoive comme marques les signes qui se confondent avec l'aspect extérieur ou la fonction (marque de mouvement) des produits concernés, même après un usage prolongé. Le destinataire visé y reconnaît davantage le produit lui-même, l'emballage, sa fonction ou sa présentation⁶⁸. L'Institut considère qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté permettant de rendre vraisemblable qu'un signe non conventionnel s'est imposé comme marque sur le marché. En effet, l'imposition ne peut en principe pas être rendue vraisemblable par le seul dépôt de pièces indiquant l'usage du signe⁶⁹.

4.8 Motifs

Par « motif », on entend exclusivement les motifs abstraits, à savoir un motif reproduit de manière illimitée⁷⁰.

Dans ce cas précis, le signe coïncide avec l'aspect extérieur des produits (cf. lettre B p. 78). Par conséquent, le consommateur reconnaît dans le motif en premier lieu l'aspect extérieur des produits désignés et non un renvoi à une entreprise déterminée.

Cette réflexion s'applique notamment aux produits dont l'aspect extérieur est essentiel, tels que les tissus, les vêtements, les meubles ou les accessoires de mode. Les motifs déposés pour ces catégories de produits sont rarement pourvus de caractère distinctif. L'Institut considère qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté permettant de rendre vraisemblable que le signe s'est imposé⁷¹.

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

Exemple de signe non admis :

-



cl. 20 (meubles), 24 (textiles)

⁶⁸ Cf. pour les formes de produit ATF 130 III 328 – Bracelet de montre.

⁶⁹ Cf. ch. 10.3.2 p. 119.

⁷⁰ Les motifs de dimensions maximum 8 x 8 cm sont traités comme des marques figuratives.

⁷¹ Cf. ch. 10.3.2 p. 119.

4.9 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.

Etant donné que dans le cas des marques de couleur le signe se confond avec l'aspect extérieur du produit, 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. 78). De plus, étant donné que les couleurs de la majorité des marchandises ou des emballages obéissent en premier lieu à des critères esthétiques ou fonctionnels, les destinataires sont constamment confrontés à des produits colorés (aussi bien monochromes que polychromes) de tout type. Les consommateurs ne perçoivent pas dans ces couleurs un renvoi à une entreprise déterminée, car leur fonction principale est en règle générale purement esthétique et non pas distinctive.

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

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

Une couleur ou une combinaison de couleurs peut s'imposer sur le marché en tant que marques, sauf si elle est soumise à un besoin absolu de disponibilité. Les couleurs étant extrêmement courantes dans la vie économique et continuant d'être perçues, même après un usage prolongé, comme un élément esthétique et non comme un renvoi à une entreprise déterminée, les exigences liées à l'enregistrement à titre de marque imposée sont élevées. L'Institut considère qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté permettant de rendre vraisemblable que le signe s'est imposé⁷².

Exemples :

- Couleur JAUNE⁷³ (CH 496 219, cl. 36 : trafic des paiements, tenue de compte; cl. 39 : transport de courrier et de paquets, acheminement du courrier express, acheminement de paquets et de courrier à destination de l'étranger, bus postaux)
- Couleur VERT (CH 499 949, cl. 16 : manuels juridiques)

4.10 Marques tridimensionnelles

4.10.1 Notion

Il y a deux types de marques tridimensionnelles :

⁷² Cf. ch. 10.3.2 p. 119.

⁷³ CREPI, sic! 2002, 243 – Couleur jaune.

La marque tridimensionnelle au sens étroit (marque de forme) consiste en la forme tridimensionnelle de la marchandise ou de l’emballage. Le signe se confond avec l’objet désigné.

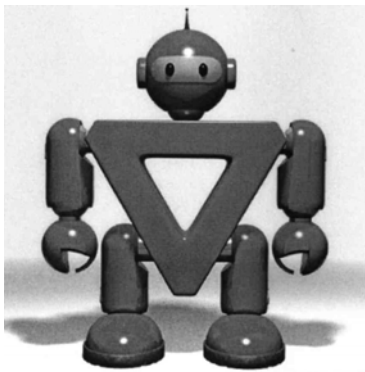
Exemple :



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

La marque tridimensionnelle au sens large⁷⁴ existe indépendamment de la forme de la marchandise ou de son emballage; en d’autres termes, l’objet désigné et le signe ne sont pas identiques. La marque peut être considérée séparément du produit sans que la fonction de celui-ci n’en soit altérée (p. ex. l’étoile Mercedes).

Exemple :



- CH 506 237, cl. 9 (logiciel informatique), 35, 38, 41, 42

4.10.2 Domaine public

4.10.2.1 Marques tridimensionnelles au sens large

Les signes tridimensionnels au sens large se distinguent uniquement des signes en deux dimensions par l’adjonction d’une dimension supplémentaire. Ils sont donc examinés selon les mêmes critères que ceux applicables aux signes bidimensionnels. 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. Elles relèvent du domaine public quand elles sont composées exclusivement d’indications de nature descriptive, de représentations figuratives à trois dimensions ou de formes tridimensionnelles banales et simples (les corps géométriques tels que les sphères, les

⁷⁴ Bien que n’étant pas des signes non conventionnels, les marques tridimensionnelles au sens large sont présentées ici par souci de simplification.

prismes, les cubes, etc.). 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 pas.

4.10.2.2 Marques tridimensionnelles au sens étroit

Pour les marques tridimensionnelles au sens étroit (les formes du produit ou de l'emballage), le signe et l'objet désigné se confondent (cf. B p. 77). Il s'avère dès lors d'autant plus difficile d'établir si une forme de produit ou d'emballage possède un caractère distinctif concret que le consommateur perçoit en premier lieu le produit à proprement parler et sa forme⁷⁵. 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 marque. 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 examiné 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.

4.10.2.3 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.

4.10.2.3.1 Nature même du produit

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

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

Pour juger si une forme constitue la nature même du produit, les éléments en deux dimensions qui y sont apposés ne sont pas pris en considération.

⁷⁵ ATF 130 III 328 – Uhrband.

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 génériques⁷⁶. Il existe un besoin absolu de disponibilité pour ce genre d'emballage.

4.10.2.3.2 Formes techniquement nécessaires

Tant la forme de la marchandise que celle de son emballage peut être techniquement nécessaire. Il convient d'examiner l'existence d'alternatives techniques permettant de remplir la même fonction et pouvant être raisonnablement adoptées par les concurrents. L'existence d'alternatives est niée lorsque les concurrents seraient obligés de choisir une solution moins pratique, moins solide ou engendrant des coûts de production plus importants⁷⁷.

Si une forme de produit ou d'emballage techniquement nécessaire comporte des éléments esthétiques, elle n'est pas considérée comme techniquement nécessaire. Les formes techniquement nécessaires ne comprenant par contre que des éléments esthétiques mineurs tombent sous le coup du motif d'exclusion prévu à l'art. 2 let. b LPM. Pour juger si une forme est techniquement nécessaire, les éléments en deux dimensions qui y sont apposés ne sont pas pris en considération.

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. 4.10.3 p. 83).

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

Une forme de produit ou d'emballage est pourvue de caractère distinctif seulement si elle diverge clairement des formes banales dans la catégorie des produits concernée. Lors de l'examen d'une demande d'enregistrement, il faut dans un premier temps déterminer quelles sont les formes banales en se fondant sur les formes utilisées couramment pour les produits en question. La diversité des formes dans le domaine considéré joue un rôle prépondérant dans cette définition de la/les forme(s) banale(s) du produit. Ainsi, en présence d'une grande diversité de formes, un grand nombre de formes (ou de parties de ces formes) est considéré comme banal.

Dans une deuxième étape, il faut déterminer dans quelle mesure la forme déposée s'écarte de la ou des formes banales du produit concerné, en se basant sur l'impression générale qui s'en dégage. Le caractère inhabituel d'une forme (parce qu'elle est nouvelle sur le marché) n'entraîne pas nécessairement son admissibilité à l'enregistrement. Une forme peu courante peut être aussi déterminée par des aspects fonctionnels (p. ex. la fabrication ou sa destination) et/ou des aspects de nature esthétique. Ces formes sont considérées comme banales. Sont également assimilées aux formes banales les formes de produits qui, sans

⁷⁶ Cf. en ce sens TF, sic! 2005, 369 – SMARTIES.

⁷⁷ ATF 129 III 514 – Lego; TF, sic! 2005, 369 – SMARTIES.

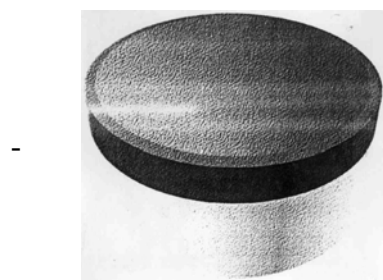
être techniquement nécessaires, sont déterminées par leur finalité (formes de produit liées à des considérations d'ordre technique).

Le fait qu'une forme de produit soit utilisée par une seule entreprise ne signifie pas pour autant qu'elle n'appartienne pas au domaine public.

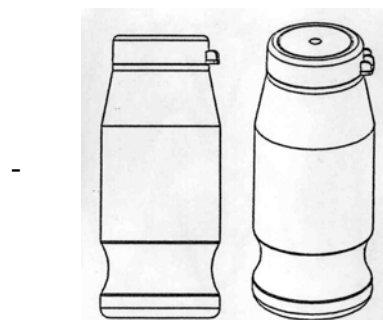
Conformément aux principes généraux applicables dans l'examen des marques, la perception que le public cible a d'un signe est décisive pour l'appréciation de son caractère distinctif. Si ce dernier reconnaît dans une forme du produit ou de l'emballage, en plus de son aspect fonctionnel ou esthétique,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

Concernant les marques imposées dans le commerce par l'usage, cf. ch. 10.3.2 p. 119.

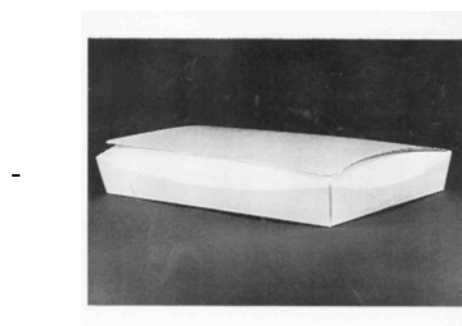
Exemples de signes refusés :



cl. 3 (lessives et produits vaisselle sous forme de pastille)⁷⁸



cl. 29 (boissons lactées et milk-shakes)⁷⁹



cl. 30⁸⁰ (entre autres chocolats, sucre, pâte d'amandes)

⁷⁸ TF, sic! 2000, 286 – Waschmitteltabelle.

⁷⁹ CREPI, sic! 2003, 38 – Flasche.

⁸⁰ CREPI, sic! 2001, 803 – Pralinenschachtel.

4.10.3.1 Combinaisons d'une forme de produit ou d'emballage avec des éléments en deux dimensions

La protection est accordée aux formes banales de produits ou d'emballages à condition qu'elles soient combinées avec des éléments bidimensionnels distinctifs (éléments verbaux ou figuratifs, couleurs) qui influencent de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan tridimensionnel. Par exemple, une écriture distinctive apposée sur un seul côté d'un emballage cubique banal n'influence pas l'impression générale de manière essentielle. Par contre, un élément bidimensionnel distinctif peut influencer l'impression générale de manière essentielle s'il épouse la forme du produit.

Exemples de signes admis :



-

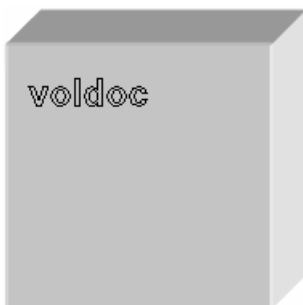
IR 763 835, cl. 29, 30



-

CH 456 258, cl. 29, 30, 32

Exemple de signe refusé :



-

Cl. 5

4.11 Marques de position

Une marque de position est caractérisée par un élément immuable apparaissant sur le produit toujours à la même position et dans des proportions constantes. La combinaison du

signe et de la position peut bénéficier d'un caractère distinctif dans l'impression générale produite, mais la position seule n'est pas susceptible d'être protégée comme marque. La combinaison d'un signe non distinctif avec une position n'a que rarement pour résultat un tout doté de caractère distinctif.

Afin de garantir une définition précise de l'objet de la protection, une marque de position ne peut être enregistrée que pour le produit représenté dans le signe (concernant les exigences formelles requises pour le dépôt d'une marque, cf. Partie 1, ch. 3.2.9 p. 22).

En raison de la position occupée sur le produit, le signe à protéger coïncide avec l'aspect extérieur du produit même. Il est dès lors permis de douter que le destinataire perçoit dans le signe, au-delà d'un élément ornemental ou technique, un renvoi à une entreprise déterminée grâce à la forme et à la position immuable sur le produit.

Sont pourvus de caractère distinctif les signes qui divergent clairement des présentations banales du produit concerné. Le fait d'apposer le signe à un endroit habituel peut contribuer à lui conférer un caractère distinctif, ce qui n'est pas le cas si le signe est placé à un endroit inhabituel ou inattendu.

4.12 Marques de mouvement

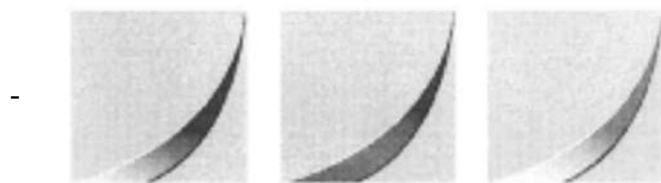
L'objet de la protection est un mouvement. Il faut distinguer, d'une part, la protection du mouvement d'un objet et, d'autre part, celle d'une représentation graphique animée en deux dimensions.

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

L'appréciation du caractère distinctif des graphiques animés en deux dimensions est moins problématique. Comme ils représentent un type particulier de marque figurative, les critères d'appréciation de l'appartenance au domaine public sont ceux présentés au ch. 4.7 p. 77.

Du point de vue formel, une description est requise en plus de la reproduction des séquences individuelles de mouvement (cf. aussi Partie 1, ch. 3.2.10 p. 22).

Exemple de signe admis :



CH 495 047 cl. 5 Remarque publiée :
« Bewegungsmarke: die Farbe verändert sich in den Wellen kontinuierlich von rot in grün in der Richtung von unten links nach oben rechts und innerhalb einer Zeitspanne von 8 Sekunden. »

4.13 Hologrammes

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

Tout comme pour les marques verbales, figuratives ou combinées, 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. 61, 4.6 p. 75, 4.7 p. 77).

Les conditions formelles requises pour le dépôt d'un hologramme sont présentées à la Partie 1, ch. 3.2.6 p. 21.

4.14 Marques sonores

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

Les marques sonores sont en principe dépourvues de caractère distinctif si les sons et les bruits prennent avant tout une signification descriptive pour les produits en cause (p. ex. des aboiements de chien pour de la nourriture pour animaux) ou s'il s'agit de sons ou de bruits usuels (p. ex. l'explosion d'un bouchon pour du vin mousseux). Le destinataire les perçoit en tant que tels et non pas comme un renvoi à une entreprise déterminée.

Les mélodies sans texte sont en principe dépourvues de caractère distinctif, car la publicité utilise fréquemment l'habillage musical. C'est pourquoi le destinataire ne reconnaît pas, à la première écoute d'une mélodie, une référence à une entreprise.

En revanche, le destinataire est en mesure de mettre une mélodie associée à un chant ou à un texte parlé directement en relation avec une entreprise, à condition que le texte ne se limite pas à des informations descriptives ou à des affirmations vantant les qualités ou les avantages d'un produit ou d'un service.

L'Institut considère qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté permettant de rendre vraisemblable qu'une marque sonore s'est imposée⁸¹.

⁸¹ Cf. ch. 10.3.2 p. 119.

Concernant les exigences formelles pour le dépôt d'une marque sonore, cf. Partie 1, ch. 3.2.7 p. 21.

4.15 Autres types de marque

En raison de la définition ouverte donnée par l'art. 1 LPM, d'autres types de marques, tels que les marques olfactives, les marques gustatives ou les marques tactiles, sont envisageables. Actuellement, l'impossibilité de les représenter graphiquement s'oppose à leur admissibilité (art. 10 OPM; cf. Partie 1, ch. 3.2.11 p. 22). Il est dès lors renoncé à présenter les conditions matérielles requises pour leur enregistrement en tant que marques.

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

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

Exemples :

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

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

- La limitation négative doit exclure tous les produits ou services problématiques. Pour le signe JARDIN par exemple, la formulation « meubles à l'exception des meubles de jardin en plastique » n'est pas suffisante. Etant donné qu'il existe d'autres types de meubles de jardin que ceux en plastique, cette limitation n'exclut pas tous les produits pour lesquels le signe est descriptif.
- La formulation doit permettre de déterminer clairement les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. L'objet de la protection doit être précis (art. 11 al. 1 OPM). 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. 89). Un signe ABC LE MEILLEUR VIN DU MONDE, déposé pour des « boissons alcooliques à l'exception du vin », serait refusé, puisque les destinataires s'attendent à ce que les produits soient ou contiennent du vin, alors que le vin est expressément exclu de la liste des produits.

5. Signes propres à induire en erreur

5.1 Généralités

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

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

En raison des engagements internationaux de la Suisse, plus précisément de l'Accord sur les ADPIC, les indications de provenance font figure d'exception (cf. ch. 8 p. 97). Pour ces dernières, il faut en effet exclure le moindre risque de tromperie pour le consommateur. Par conséquent, les signes comprenant des indications de provenance ou se composant exclusivement de ces dernières ne sont enregistrés qu'assortis d'une limitation de la liste des produits à la provenance correspondante. S'agissant des services, les conditions énoncées à l'art. 49 LPM doivent être remplies.

5.2 Risque manifeste de tromperie

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

Exemples :

- Un signe combiné représentant une fraise peut être enregistré pour de la glace, mais il sera refusé pour de la glace au chocolat, puisqu'il est manifestement de nature à tromper le public.
- Un signe comportant l'élément verbal CAFE est considéré comme une indication manifestement trompeuse pour les succédanés du café, ces derniers ne contenant précisément pas de café (art. 315 ODAI). En revanche, la protection est accordée à un tel signe lorsque les produits sont désignés par l'indication générale « cacao », cette catégorie englobant également, d'après la systématique de la Classification de Nice, les boissons qui ne se composent pas exclusivement de cacao et qui peuvent donc contenir du café.
- Un signe composé des éléments verbaux CITRON ou ORANGE ou d'illustrations correspondantes est refusé pour des eaux minérales et gazeuses en raison du risque de tromperie, ces dernières ne pouvant ni être aromatisées, ni contenir du jus de fruit (art. 279, 288 et 293 ODAI).
- 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 trompeur⁸². Il n'est enregistré que si les produits concernés peuvent être en or, ce qui est notamment le cas de montres, de bijoux, de stylos à encre, de stylos à bille ou de la vaisselle. Le signe est également admis s'il désigne des marchandises pour lesquelles le renvoi est de nature purement symbolique et fantaisiste.
- Les éléments MED et PHARM ne sont pas admis pour les boissons appartenant aux classes 32 et 33 et de manière générale pour les denrées alimentaires (art. 19 al. 1 let. a ODAI). Il n'existe par contre aucun risque de tromperie pour les produits ayant un effet médical ou thérapeutique, à savoir des produits appartenant aux classes 3 et 5.
- Une marque destinée à des boissons alcooliques ne peut pas comporter d'indications qui se réfèrent à la santé telles que « réconfortant », « fortifiant », « énergisant », « tonique » ou « vitamine » (art. 19 al. 1 let. f ODAI).
- 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. 396 al. 3 ODAI). En outre, conformément à l'art. 17 OTab, les éléments tels que « light » ou « mild » sont refusés pour les produits du tabac, parce qu'ils sont susceptibles d'induire en erreur.

5.3 Perte du caractère trompeur en raison de l'usage

L'usage d'un signe pouvant éveiller chez le consommateur des attentes concernant les produits et/ou les services désignés n'écarte pas le risque de tromperie. A certaines conditions cependant, une indication peut perdre son caractère trompeur du fait de l'usage. C'est le cas lorsqu'elle acquiert, de par un long usage, une signification propre qui, au fil du temps, s'est hissée au premier plan de sorte que le risque de tromperie peut pratiquement être exclu (secondary meaning). L'Institut enregistre de tels signes (cf. ch. 8.7.2 p. 108) pour autant que le déposant ait rendu vraisemblable cette évolution à l'aide de moyens appropriés (en règle générale uniquement par le biais d'un sondage d'opinion).

Exemple :

-  CH 351 861, cl. 29, 32

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

L'art. 2 let. d LPM exclut de la protection à titre de marque les signes qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Dans la pratique, l'appréciation de ces notions s'avère délicate. Cela est imputable, d'une part, au fait que toute violation de la loi ne représente pas

⁸² TF, FBDM 1987 I 11 – GOLDEN RACE.

forcément une atteinte à l'ordre public et, d'autre part, au fait que la notion de bonnes mœurs évolue considérablement avec le temps et qu'il est difficile de la définir clairement et sans ambiguïté.

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

Sont contraires aux bonnes mœurs les signes ayant une connotation raciste, obscène ou reflétant une hostilité religieuse. L'opinion suisse est déterminante pour apprécier l'atteinte aux bonnes mœurs. En principe, le motif d'exclusion de l'art. 2 let. d LPM est réalisé lorsqu'un signe porte atteinte aux bonnes mœurs, aux sentiments moraux, religieux ou culturels, non seulement de la majeure partie de la population, mais aussi de minorités vivant en Suisse⁸³.

L'utilisation de symboles religieux ne représente pas toujours une violation du sentiment religieux et, de ce fait, une atteinte aux bonnes mœurs. Le signe ne contrevient pas à l'art. 2 let. d LPM, lorsqu'il est destiné à des produits ou à des services qui ont un rapport avec la religion ou qui ne froissent pas la sensibilité religieuse. De plus, il faut examiner si les destinataires ont l'habitude d'un emploi neutre des motifs religieux en relation avec les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Par exemple, l'utilisation de nom de saints catholiques est traditionnelle dans le cas des boissons alcooliques.


Exemples :


- Contraires à l'ordre public : « Moritz Leuenberger », « la conseillère fédérale Madame Calmy-Rey » ou « George W. Bush » (sans le consentement des personnes concernées), « 11th September 2001 ».
- Contraires aux bonnes mœurs : MOHAMMED pour des boissons alcooliques, BUDDHA pour du thé, SIDDHARTA pour des véhicules, des transports, et l'hébergement et la restauration d'hôtes⁸⁴.

⁸³ CREPI, sic! 2001, 34 – SIDDHARTA.

⁸⁴ CREPI, ibidem.

Exemples de signes admis :

-  CH 516 774, cl. 33 boissons alcooliques

-  CH 505 111, cl. 39, 41, 43, 44

7. Signes contraires au droit en vigueur

7.1 Remarques générales

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

Les signes dont l'enregistrement comme marques est expressément interdit en vertu du droit national ou international⁸⁵ sont refusés, de même que les signes comprenant des indications dont l'utilisation est interdite en vertu de dispositions nationales ou internationales⁸⁶.

7.2 Loi sur la protection des armoiries publiques

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

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

⁸⁵ Cf. ch 7.2 à 7.4 p. 92.

⁸⁶ Cf. ch. 7.5 p. 96.

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

Exemple de signe admis :



CH 337 781, marque déposée par la commune de Tartegnin

7.2.1.1 Signes publics suisses et marques de services

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

7.2.1.2 Examen du risque de confusion

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

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

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

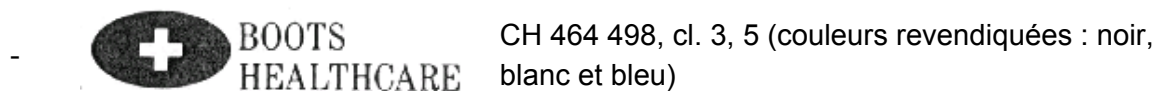
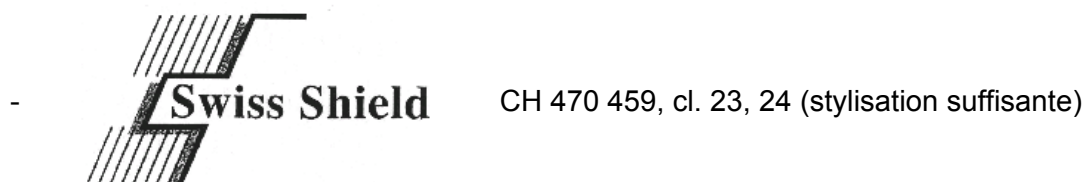
sur l'impression générale dégagée⁸⁷. L'importance de l'élément problématique par rapport aux autres éléments du signe n'est donc pas pertinente, puisqu'il suffit qu'il soit présent de manière effective et reconnaissable. De même, la restitution en noir et blanc d'une armoirie en couleurs constitue une référence à une armoirie spécifique ou à un élément essentiel de cette dernière et n'est pas admise à l'enregistrement.

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

7.2.1.3 Croix suisse

La croix suisse est une croix blanche placée sur un fond rouge (art. 1 de l'arrêté fédéral concernant les armoiries de la Confédération; RS 111). Cette caractérisation, de même que l'association faite par le consommateur moyen entre la croix suisse et les couleurs rouge et blanc a pour conséquence que la représentation d'une croix en d'autres couleurs ou la représentation d'une croix blanche sur un fond d'une autre couleur permet d'éviter tout risque de confusion avec la croix suisse⁸⁸. 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 »)⁸⁹ permet d'exclure le risque de confusion.

Exemples de signes admis :



7.2.2 Armoiries et autres signes publics étrangers

Les signes publics étrangers ne peuvent figurer ni dans une marque de service, ni dans une marque de produit (art. 10 LPAP; art. 75 ch. 3 LPM), à moins que le signe en question fasse

⁸⁷ ATF 80 I 59; autre avis: CREPI, sic! 2002, 855 – SWISS ARMY CHEESE (fig.).

⁸⁸ CREPI, sic! 1999, 36 – CERCLE+.

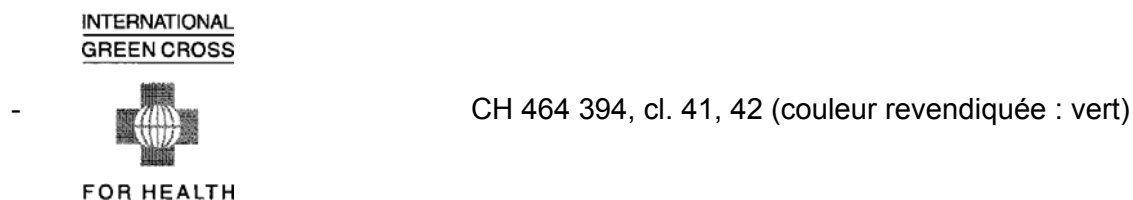
⁸⁹ Cette formulation exclut par conséquent tout risque de confusion avec le signe de la Croix-Rouge.

l'objet d'un enregistrement dans le pays d'origine pour le même déposant. Dans ce cas, l'Institut part du principe que le titulaire de la marque est autorisé au sens de l'art. 10 al. 2 LPAP à utiliser comme marque ou comme un élément de cette dernière le signe public étranger protégé. La présentation d'une copie de l'enregistrement de la marque dans le « pays d'origine » est un élément de preuve suffisant. Il est également possible d'apporter la preuve requise en produisant un autre document équivalent émis par les autorités compétentes. Les critères d'examen du risque de confusion sont identiques à ceux présentés au ch. 7.2.1.2 p. 93.

7.3 Protection de la Croix-Rouge

La loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge (RS 232.22) interdit le dépôt de marques qui contiennent l'emblème de la Croix-Rouge ou les mots « croix rouge » ou « croix de Genève » ou quelque autre signe ou terme susceptible de créer une confusion (art. 7 al. 2). Cette interdiction s'applique aussi bien aux marques de produits qu'aux marques de services (cf. aussi à ce propos art. 75 ch. 3 LPM). Est également interdit le dépôt de signes contenant le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges ou les mots « croissant rouge » et « lion et soleil rouges » ou quelque autre signe ou terme susceptible d'être confondu avec ceux-ci (art. 12 de ladite loi). Ces emblèmes étant étroitement associés à certaines couleurs, il est possible d'éviter les risques de confusion par une revendication positive ou négative de couleurs, comme c'est le cas pour la croix suisse (cf. ch. 7.2.1.3 p. 94). Les critères d'examen du risque de confusion sont identiques à ceux présentés au ch. 7.2.1.2 p. 93.

Exemple de signe admis :



7.4 Organisations internationales

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


En application de ses obligations internationales, la Suisse a édicté la loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l'organisation des Nations Unies et d'autres

organisations intergouvernementales (LPNE). L'art. 6 al. 2 de cette loi interdit l'enregistrement de marques comportant l'un des noms, abréviations, emblèmes, sigles, armoiries et drapeaux des Nations Unies communiqués par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à la Suisse (art. 1, 2 et 3 LPNE). Il en va de même pour les imitations de ces signes. 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 (<http://www.ige.ch/F/jurinfo/j11001.shtm>).

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 LPNE. 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 ne s'applique pas aux marques de services et prévoit uniquement une protection contre l'imitation au point de vue héraldique.

En tant que loi spéciale, la LPNE va sciemment plus loin que l'art. 6^{ter} CUP. En effet, elle n'admet pas la reprise d'un signe protégé dans les marques de services. Cette interdiction est également valable même s'il n'existe aucun risque de confusion⁹⁰. La protection nationale découlant de la LPNE est plus étendue dans la mesure où elle ne se limite pas aux imitations au point de vue héraldique, mais s'étend à toutes les imitations (concernant la notion d'imitation au point de vue héraldique, cf. ch. 7.2.1.2 p. 93). Seul l'élément problématique du signe est déterminant pour apprécier s'il s'agit d'une imitation, les autres éléments n'étant pas pris en considération.

Exemples de signes non admis :

-  IR 654 472, cl. 11, 12 (le titulaire est une entreprise privée)
- ESA IR 618 346, cl. 9 (le titulaire est une entreprise privée)

7.5 Interdiction d'utiliser certaines indications

Diverses lois fédérales interdisent l'utilisation d'indications particulières pour certains produits. L'objectif de ces dispositions est d'écartier un éventuel risque de tromperie. En vertu de l'art. 2 let. d LPM, l'Institut refuse à l'enregistrement les marques contenant des signes dont l'utilisation est interdite par la loi. A titre d'exemple, l'art. 19 al. 1 let. f ODAI interdit l'utilisation d'indications se référant d'une manière quelconque à la santé (p. ex. « réconfortant ») pour des boissons alcooliques. L'art. 17 al. 3 OTab interdit d'apposer sur l'emballage des produits à base de tabac des indications laissant croire qu'un produit à base de tabac particulier est moins nocif que les autres (p. ex. « légères » ou « mild »). L'emploi de ce genre d'indications est trompeur tout en étant contraire au droit en vigueur. Les signes qui les contiennent sont donc refusés à l'enregistrement aussi bien sur la base de l'art. 2 let. c LPM que sur la base de l'art. 2 let. d LPM (cf. aussi ch. 5.2 p. 89).

⁹⁰ ATF 105 II 139 – BIS.

L'art. 20 LPM contient une réserve explicite en faveur des traités internationaux. En font notamment partie 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. Ces traités prévoient une protection des indications de provenance indépendamment du fait que l'indication soit connue en Suisse. 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 vigueur⁹¹. En deuxième lieu, s'appliquent également – en fonction des signes examinés – les motifs de refus énoncés à l'art. 2 let. a et c LPM (cf. aussi ch. 8.9 p. 113).

8. Indications de provenance

8.1 Notion

Les art. 47 ss LPM définissent 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. L'indication de provenance éveille dans les milieux intéressés une certaine attente par rapport à la provenance géographique du produit ou du service désigné. Il faut apprécier au cas par cas, en fonction de l'impression générale produite sur le public, si cette attente est effectivement suscitée. La notion d'indication de provenance est par conséquent plus étroite que celle d'indication géographique. Cette dernière comprend toutes les indications à contenu géographique indépendamment de leur qualification comme indication de provenance.

A l'instar de la marque, l'indication de provenance a pour fonction de distinguer certains produits d'autres produits de même nature. La différenciation ne se fait cependant pas par rapport au fabricant du produit, l'indication servant à rendre le consommateur attentif à une provenance géographique précise. L'indication de provenance ne renvoie donc en principe pas à une entreprise déterminée (exceptions cf. ch. 8.4.4 p. 101).

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.⁹² La protection conférée par les art. 47 ss LPM interdit l'usage d'indications de provenance inexactes ou trompeuses et de désignations susceptibles d'être confondues avec de telles indications.

Une indication de provenance déposée comme marque est examinée à la lumière de l'art. 2 LPM (cf. ch. 8.6 p. 106 et ch. 8.7 p. 107).

⁹¹ ATF 125 III 193 – BUDWEISER; TF, sic! 2003, 337 – Schlumpagner / Schlumpenoise.

⁹² S'agissant de la protection des appellations d'origine et des indications géographiques conformément à la loi sur l'agriculture, cf. ch. 8.8 p. 111.

8.2 Types d'indications de provenance

8.2.1 Indications de provenance directes

Les indications de provenance directes sont des désignations précises de la provenance géographique d'un produit ou d'un service : noms de continents, d'Etats, de cantons, de régions, de villes, de localités, de districts ou de vallées.

8.2.2 Indications de provenance indirectes

Les indications de provenance indirectes ne renvoient pas explicitement à un lieu précis ou à une région déterminée mais s'y réfèrent au moyen de symboles verbaux ou figuratifs. Il peut s'agir notamment de représentations et de noms connus de montagnes, de lacs, de fleuves, de monuments de renommée nationale ou internationale, de costumes folkloriques et d'uniformes connus, de langues et de caractères étrangers connus, d'emblèmes connus de villes, de noms et de représentations de personnalités historiques célèbres tels que « Guillaume Tell », « Général Guisan » ou « Uncle Sam »⁹³.

Des noms de montagnes, de lacs ou de fleuves peuvent constituer des indications de provenance directes lorsque le produit désigné provient effectivement d'une montagne, d'un lac ou d'un fleuve (p. ex. une eau minérale dont la source se trouve au Cervin).

Exemples d'indications de provenance indirectes :

- Statue de la liberté (est considérée comme une référence aux Etats-Unis d'Amérique)
- Guillaume Tell (est considéré comme une référence à la Suisse)

8.2.3 Indications de provenance simples

Sont considérés comme des indications de provenance simples les renvois à la provenance géographique de produits ou de services à laquelle aucune qualité particulière n'est associée. Le renvoi se limite exclusivement à un lieu déterminé de provenance du produit ou du service.

Exemples :

- confitures bernoises
- pâtes suisses
- vêtements allemands

8.2.4 Indications de provenance qualifiées

Les indications de provenance qualifiées font référence à un lieu qui jouit d'une renommée particulière pour les produits concernés. Elles indiquent que les qualités particulières du

⁹³ CREPI, sic! 1999, 644 – UNCLE SAM.

produit sont dues au milieu géographique (déterminé par des facteurs naturels et/ou humains) d'un pays, d'une région ou d'un lieu. Le consommateur s'attend donc à ce que les produits ou les services désignés présentent certaines caractéristiques supplémentaires (qualité, propriétés, méthode de production, etc.) qu'il attribue à leur provenance géographique. Exemples : « Genève » pour des montres, « Suisse » pour du chocolat et des montres, « Carrare » pour du marbre.

Le terme d'appellation d'origine est aussi fréquemment employé à la place de l'indication de provenance qualifiée. A la différence des lois sur les denrées alimentaires, sur l'agriculture ou sur les produits viti-vinicoles, la LPM ne contient pas la notion d'appellation d'origine⁹⁴.

8.3 Indications de provenance pour des services

Qu'une indication géographique désigne un produit ou un service, les critères applicables pour déterminer s'il s'agit d'une indication de provenance ou non sont les mêmes. Dans les deux cas, l'indication géographique doit être comprise par les milieux concernés comme une référence à une provenance géographique précise (art. 47 al. 2 LPM). Les attentes du public par rapport à la provenance géographique des services ne sont cependant pas les mêmes que pour les produits. Une indication géographique constitue souvent une référence à l'objet thématique du service désigné (p. ex. référence à une cuisine déterminée, à la destination du voyage, etc.). Il se peut aussi que les consommateurs n'aient aucune attente particulière par rapport à la provenance du service désigné.

Exemple :

- FARO (CH 514 768 pour des services de nettoyage en cl. 37). Faro est le nom du chef-lieu de l'Algarve, dans le sud du Portugal. S'agissant des services désignés, le consommateur suisse n'a aucune attente par rapport à leur provenance géographique.

Si une indication géographique désignant des services est considérée comme une indication de provenance, au moins une des conditions énoncées à l'art. 49 LPM doit être remplie. Aux termes de cette disposition, la provenance est déterminée soit par le siège social de la personne qui fournit les services, soit par la nationalité ou le domicile des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction.

8.4 Désignations qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance

L'art. 47 al. 2 LPM précise que ne sont pas des indications de provenance les noms ou les signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou des services, que ce soit, par exemple, parce que le consommateur comprend l'indication géographique exclusivement comme une référence à une entreprise déterminée⁹⁵, qu'il attribue au signe une autre signification (p. ex. un prénom :

⁹⁴ S'agissant de la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, cf. ch. 8.8.4 p. 113.

⁹⁵ CREPI, sic! 2003, 429 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz; cf. à ce propos aussi ch. 8.4.4 p. 101.

FRANCE MÜLLER) ou qu'il ne connaît pas le lieu (MISSY pour des cravates). Ne sont en particulier pas considérées comme des indications de provenance les indications géographiques appartenant aux catégories ci-dessous.

8.4.1 Noms géographiques inconnus

La question de savoir si un nom géographique est connu ou non doit toujours être examinée au cas par cas. Les noms de villes, de localités, de vallées, de régions et de pays qui ne sont pas connus par les milieux concernés sont réputés être des signes de fantaisie et ne sont, de ce fait, pas considérés comme des indications de provenance⁹⁶. Plus une localité ou une région est reculée, peu connue et dépourvue d'une renommée particulière, plus la probabilité qu'elle soit reconnue comme indication géographique diminue. Il est par conséquent d'autant plus probable que le nom de la localité ou de la région soit perçu comme un signe de fantaisie⁹⁷. La réputation dont jouit la localité ou la région pour les produits ou services concernés doit également être prise en considération.

Pour apprécier la notoriété, on a notamment recours aux critères suivants : taille et densité de la population, importance politique et économique (tourisme, industrie), etc.

Exemples :

- YUKON (IR 659 288; indication géographique inconnue⁹⁸; cl. 3, 5, 6, 8, 9, 10-12, 14, 16, 18, 20 à 28 et 32)
- SANDVIK (CH 409 562; indication géographique inconnue; cl. 6, 7, 8)

8.4.2 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 services (ALASKA pour des cigarettes mentholées, ETNA pour un bec Bunsen). Le caractère symbolique doit être clairement reconnaissable de sorte que l'utilisation de l'indication géographique en rapport avec les produits ou les services désignés ne conduise pas à une association d'idées avec le pays ou le territoire géographique en question.

Exemples :

- MARRAKECH TALES (CH 440084 : symbolique pour des marchandises appartenant à la cl. 3.)
- COPACABANA (CH 402 682 : symbolique pour des produits appartenant aux cl. 1, 6, 11, 19, 20, 28 en relation avec des piscines)

⁹⁶ S'agissant de localités inconnues qui sont protégées en vertu de l'Accord sur les ADPIC ou un traité bilatéral, cf. ch. 8.8.1 p. 111.

⁹⁷ ATF 128 III 454 – YUKON.

⁹⁸ ATF 128 III 454 – YUKON.

8.4.3 Impossibilité matérielle

Lorsqu'un lieu ou une région n'entre manifestement pas en ligne de compte comme lieu de fabrication ou lieu de provenance des matériaux ou des éléments composant les produits concernés, ou encore comme lieu de provenance des services concernés, l'indication géographique connue n'est pas considérée comme une indication de provenance.

Exemples :

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

8.4.4 Provenance commerciale

Les signes dans lesquels le public voit exclusivement un renvoi à une entreprise déterminée ne sont pas considérés comme des indications de provenance. Ces indications n'éveillent chez les cercles visés aucune attente par rapport à la provenance géographique, mais uniquement des attentes quant à la provenance commerciale, au sens de la fonction d'indication de provenance des marques⁹⁹. Dans la perception des milieux concernés, une telle indication se caractérise par des particularités qui excluent une association d'idées avec la provenance géographique des produits ou des services désignés. Il est par exemple possible que la référence à la provenance commerciale prédomine lorsque le signe contient une description de l'activité de l'entreprise et l'indication de la raison sociale.

Si le consommateur ne voit dans une indication géographique qu'une référence à une entreprise déterminée, il n'y a en principe plus de risque de tromperie quant à la provenance des produits ou des services désignés. Toutefois, si l'indication jouit d'une renommée particulière pour les produits et/ou les services désignés, il faut alors limiter la liste des produits et/ou des services à l'indication de provenance contenue dans la marque. La renommée du lieu justifie en effet une attente particulière chez le consommateur par rapport à la provenance des produits et/ou des services. Cette attente particulière est suscitée même lorsque le consommateur est conscient de la référence à une entreprise déterminée. Ainsi, les montres et le chocolat doivent toujours être limités à la provenance suisse lorsqu'un signe contient une référence à la Suisse.

Le critère de l'indication de provenance commerciale se retrouve dans les domaines les plus variés (cf. ch. 8.5.4 p. 103 : noms de compagnies aériennes; ch. 8.5.6 p. 104 : noms d'organisations faïtières du sport; ch. 8.5.7 p. 105 : noms d'événements sportifs ou culturels; ch. 8.5.9 p. 105 : services de voyage; ch. 8.5.10 p. 106 : lieu de vente [pharmacies, foires, etc.]).

8.4.5 Noms génériques

Les indications de provenance qui ont perdu leur signification originelle et que les milieux concernés ne considèrent plus comme des références à la provenance géographique des

⁹⁹ CREPI, sic! 2003, 429 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz.

produits ou des services désignés mais uniquement comme une désignation du genre, de la sorte ou de la qualité des produits ou des services sont qualifiés de noms génériques. Ainsi, le consommateur ne risque plus d'être trompé sur la provenance des produits ou des services si l'indication est utilisée en tant que marque ou élément d'une marque. Exemples de noms génériques : BERLINER pour de la pâtisserie, HAMBURGER pour de la viande ou EAU DE COLOGNE pour des produits de parfumerie.

Les noms génériques peuvent être utilisés par tout un chacun et sont considérés comme des signes appartenant au domaine public, raison pour laquelle ils ne peuvent pas être enregistrés comme marques. La transformation d'une indication de provenance en un nom générique n'est cependant pas admise à la légère. L'indication doit avoir été utilisée durant une longue période comme une désignation générique et le produit désigné ne doit plus être associé au lieu de provenance. Les milieux intéressés doivent en outre être unanimement de l'avis qu'il ne s'agit plus d'une indication de provenance mais d'un nom générique¹⁰⁰.

8.5 Désignations particulières qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance¹⁰¹

8.5.1 Noms de groupes ethniques

Les noms de groupes ethniques existants ne sont en principe pas considérés comme des indications de provenance, à l'exception des noms de groupes ethniques qui jouissent d'une renommée particulière pour les produits désignés. Les noms de peuples aujourd'hui disparus ne sont pas assimilés à des indications de provenance (p. ex. les Etrusques ou les Vikings).

Exemples :

- AZTECA (CH 429 420 : Le signe ne constitue pas une indication de provenance pour les produits de la cl. 30, car ce peuple n'existe plus)
- ZOULOU (IR 708 142 : Le signe ne constitue pas une indication de provenance pour des marchandises en cuir (cl. 18), car ce peuple ne jouit d'aucune renommée particulière pour ces produits)
- MASSAI (Le signe est considéré comme une indication de provenance pour des bijoux, car ce peuple jouit d'une renommée particulière pour ces produits)

8.5.2 Indications ayant une double signification

Quand une indication prend, en plus de sa référence géographique, une autre signification dans le langage courant, elle n'est plus perçue comme une indication de provenance lorsque le deuxième sens prédomine.

Exemple :

¹⁰⁰ TF, FBDM 1974 I 11 – HOLIDAY PILS.

¹⁰¹ S'agissant de l'appréciation du risque de tromperie et de la limitation de la liste des produits et/ou des services, cf. ch. 8.7 p. 107.



- CH 431 332 cl. 32

En combinaison avec la reproduction de l'oiseau mythologique, la valeur symbolique de cette désignation l'emporte sur la référence géographique à la capitale de l'Arizona. Par contre, la protection a été refusée en Suisse à la marque purement verbale « PHOENIX » (IR 714 454) pour des produits de la classe 3 (savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, etc.) en raison d'un risque de tromperie, étant donné qu'un lien clair et directement reconnaissable avec l'oiseau de la mythologie antique n'était pas prédominant, ni même manifeste¹⁰².

8.5.3 Indications géographiques dans la gastronomie

En rapport avec des denrées alimentaires et des boissons, les références géographiques sont en général considérées comme des indications de provenance, sauf lorsque l'indication géographique renvoie à un met spécial ou à une boisson particulière. S'agissant des services fournis dans le secteur gastronomique (cl. 43), l'indication géographique renvoie au contenu des services offerts, par exemple à la décoration d'un restaurant, ou au type de cuisine qu'on y sert.

Exemples :

- ABC PIZZA HAWAI (ce signe peut être admis à la protection pour des produits et/ou des services des cl. 29 et 30 sans limitation de la liste des produits étant donné que « Pizza Hawai » ne renvoie qu'à un met particulier)
- THAI GARDEN (fig.; cl. 29, 30, 32, 33, 43. En ce qui concerne les produits désignés, cette indication est comprise comme une référence à la provenance géographique; dès lors, la liste doit être limitée à des produits de provenance thaïlandaise. S'agissant de services, l'indication ne renvoie qu'au contenu des services fournis, c'est-à-dire à la cuisine servie)

8.5.4 Noms de compagnies aériennes

Les indications géographiques ne sont en général pas considérées comme des indications de provenance quand les signes font manifestement référence à une compagnie aérienne. Dans le cas de produits proposés sous le nom d'une compagnie aérienne et offerts dans le cadre de la fourniture de services de transport dans des aéroports et des avions, le consommateur sait qu'une éventuelle indication géographique renvoie à l'exploitant. L'indication géographique contenue dans le signe est par contre considérée comme une

¹⁰² CREPI, sic! 2004, 428 – PHOENIX.

indication de provenance si elle jouit d'une renommée particulière pour les produits désignés (cf. ch. 8.4.4 p. 101).

Exemple :

- ABC AIR KÖLN (cl. 12, 16, 25, 28, 32, 39, 43. Pour des véhicules (cl. 12) et des bières (cl. 32), la désignation KÖLN est considérée comme une indication de provenance, car l'Allemagne jouit d'une renommée particulière pour ces produits. Pour tous les autres produits, c'est la référence à une entreprise déterminée qui prédomine. S'agissant de services, l'indication éveille une attente par rapport à la provenance; les conditions énoncées à l'art. 49 LPM doivent donc être remplies.)

8.5.5 Titres de médias et de produits de l'édition

Il arrive souvent que les signes déposés pour des journaux, des émissions de radio ou de télévision ou d'autres moyens de télécommunication contiennent un nom géographique. Ces signes ne sont pas considérés comme des indications de provenance lorsque la désignation géographique renvoie soit au thème des produits ou des services, soit à leur contenu. Sont notamment considérés comme des produits de l'édition les cassettes de musique, les CD enregistrés et les films vidéo (cl. 9); les journaux, les revues, les photographies et les livres (cl. 16). Ce principe ne s'applique pas lorsque la marque est déposée pour des cassettes vierges, des supports d'enregistrement vierges, des produits de l'imprimerie et des imprimés, etc.

Exemples :



CH 433 095 : admis sans limitation pour des produits de l'édition.



CH 504 253 : admis sans limitation pour des photos.¹⁰³

8.5.6 Noms d'organisations faïtières du sport

Qu'elle désigne des produits ou des services, une indication géographique contenue dans le nom d'une organisation faïtière du sport n'est en général pas considérée comme une indication de provenance, à moins qu'elle ne jouisse d'une renommée particulière pour les produits désignés (cf. ch. 8.4.4 p. 101).

¹⁰³ CREPI, sic! 2003, 34 – Nidwaldner Wochenblatt (fig.).



CH 438 335 accepté sans limitation pour les cl. 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 42

8.5.7 Noms d'événements sportifs ou culturels

Lorsque le renvoi à l'événement sportif ou culturel est évident, l'indication géographique n'est en général pas considérée comme une indication de provenance. Est en revanche considérée comme telle une indication géographique jouissant d'une renommée particulière pour les produits désignés (cf. ch. 8.4.4 p. 101).

Exemple :

- ABC AICHI – EXPO 2005 – JAPAN (cl. 1 à 33 : Pour les produits des cl. 9 (appareils électroniques) et 12 (véhicules), la désignation « JAPAN » est considérée comme une indication de provenance, car le Japon jouit d'une renommée particulière pour ces produits).

8.5.8 Indications géographiques pour des produits à base de tabac

Les indications géographiques déposées en relation avec des produits à base de tabac sont en principe considérées comme des indications de provenance. Ne sont par contre pas considérés comme telles les signes qui sont perçus comme un renvoi à un mélange particulier de tabac (p. ex. AMERICAN BLEND).

8.5.9 Services de voyage

Dans le cas des signes déposés pour des services de voyage, le public visé perçoit l'indication géographique comme un renvoi à la destination des voyages.

Exemples :



CH 433 760 pour des services fournis par des agences de voyage




CH 438 869 cl. 39 (organisation de voyages)


8.5.10 Lieu de vente (pharmacies, foires, etc.)

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

Exemples :

-  CH 429 520 cl. 3, 5

Kathaus-Apotheke-Bern

-  CH 434 786 cl. 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 41

**ZÜRCHER
KUNST & ANTIQUITÄTEN
MESSE**

8.6 Domaine public

8.6.1 Indications de provenance directes

Les indications de provenance directes ou qualifiées décrivent sans équivoque la provenance géographique d'un produit. Le consommateur visé ne voit en elles aucune référence à une entreprise déterminée. Ces signes sont donc dépourvus de caractère distinctif concret et relèvent du domaine public. Chaque acteur du marché devant en outre avoir la possibilité d'indiquer la provenance géographique de ses produits ou de ses services, ces indications sont soumises à un besoin de disponibilité. Ce qui importe pour l'appréciation de l'admissibilité à la protection n'est donc pas uniquement le fait que les produits ou les services désignés par la marque sont fabriqués ou peuvent être fournis actuellement dans le lieu ou la région désignés par l'indication de provenance, mais qu'on puisse sérieusement s'attendre à ce qu'ils le soient également à l'avenir compte tenu du développement économique futur¹⁰⁴.

Il est déterminant pour l'appréciation de l'admissibilité à la protection que le signe possède un caractère distinctif en Suisse¹⁰⁵ (cf. ch. 4.3 p. 60). La pratique reposant sur l'ATF 117 II 327 ss – MONTARNASSE niait l'existence d'un besoin de disponibilité, lorsque l'indication géographique étrangère faisait l'objet d'un enregistrement dans le pays d'origine. Cette dernière pouvait donc être admise à la protection en tant que marque en Suisse.

L'enregistrement étranger de la marque n'indique cependant rien sur le caractère distinctif du signe en Suisse. Par conséquent, l'enregistrement d'une indication géographique étrangère

¹⁰⁴ ATF 128 III 454 – YUKON.

¹⁰⁵ CREPI, sic! 2004, 216 – GRIMSELSTROM.

dans le pays d'origine ne permet pas de conclure que le signe doit être admis à la protection en Suisse¹⁰⁶.

8.6.2 Indications de provenance indirectes

A la différence des indications de provenance directes, les indications de provenance indirectes n'appartiennent en principe pas au domaine public. Il convient toutefois d'examiner s'il existe un risque de tromperie et si un des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 2 let. d LPM s'applique.

8.6.3 Indications de provenance imposées en tant que marques

Les signes appartenant au domaine du public peuvent s'imposer comme marques dans le commerce (voir à ce propos les explications générales sous le ch. 10 p. 116). Par conséquent, un nom géographique indiquant la provenance d'un produit peut lui aussi ne plus relever du domaine public pour devenir un signe pourvu de caractère distinctif. Le fait qu'une indication de provenance se soit imposée comme marque sur le marché ne permet cependant pas de tirer de conclusions sur son caractère géographique. Celui-ci peut persister malgré l'imposition sur le marché. Il faut dès lors également apprécier le risque de tromperie énoncé à l'art. 2 let. c LPM (à propos de la perte du caractère trompeur, cf. ch. 8.7.2 p. 108).

Seul est déterminant l'imposition du signe dans le commerce en Suisse. Une marque imposée à l'étranger ne permet donc pas d'admettre le caractère distinctif du signe en Suisse. Ainsi, l'enregistrement à titre de marque imposée d'une indication géographique dans le pays d'origine ne joue aucun rôle dans la procédure d'examen en Suisse¹⁰⁷.

8.7 Tromperie sur la provenance géographique

8.7.1 Principe

Est propre à induire en erreur tout signe qui, en raison de sa signification, permet de tirer des conclusions erronées sur la nature ou les propriétés des produits et/ou des services qu'il désigne¹⁰⁸. Un signe est donc trompeur lorsqu'il contient une indication géographique ou qu'il

¹⁰⁶ La question du besoin de disponibilité n'est pertinente que si l'indication de provenance étrangère dispose d'un caractère distinctif en Suisse. Dans ce cas, le titulaire peut rendre vraisemblable que le besoin de disponibilité a déjà fait l'objet d'un examen par l'autorité étrangère, circonstance dont l'Institut pourra tenir compte.

¹⁰⁷ Ainsi, la pratique selon laquelle l'imposition d'une marque à l'étranger est déterminante pour l'enregistrement en Suisse (cf. ATF 100 I b 351 – HAACHT) ne se justifie plus. Une indication géographique étrangère ne peut être acceptée à la protection comme marque que si elle s'est imposée en Suisse. En ce qui concerne le besoin de disponibilité, le titulaire peut toutefois rendre vraisemblable que ce dernier a déjà fait l'objet d'un examen par une autorité étrangère, circonstance dont l'Institut pourra tenir compte (cf. note 106).

¹⁰⁸ CREPI, sic! 2004, 428 – PHOENIX.

consiste en une telle indication et que le consommateur est porté à croire, à tort, que le produit et/ou le service provient du pays ou du lieu auquel elle renvoie.

Les indications de provenance ne doivent pas induire en erreur, afin de protéger le public contre la tromperie sur la provenance des produits et/ou des services désignés par la marque¹⁰⁹. Il convient donc de garantir dans la procédure d'examen que les indications figurant dans la marque sont conformes à la réalité. Autrement dit, la règle générale selon laquelle il convient d'enregistrer des cas jugés limites au terme de l'examen des motifs absolus d'exclusion s'applique uniquement pour l'appréciation de l'appartenance au domaine public prévue à l'art. 2 let. a LPM (cf. ch. 3.7 p. 57).

C'est en particulier en raison des engagements internationaux liant la Suisse (notamment art. 24 al. 3 et 22 al. 3 de l'Accord sur les ADPIC) que les signes munis d'une indication de provenance ne sont admissibles à la protection en tant que marques que si tout risque de tromperie peut être écarté (cf. ch. 5.1 p. 89).

8.7.2 Perte du caractère trompeur en raison d'une deuxième signification propre (secondary meaning)

Lorsqu'une indication de provenance s'est imposée comme le signe distinctif d'une seule entreprise (cf. ch. 8.6.3 p. 107), il faut encore examiner l'éventualité d'un risque de tromperie. En principe, un tel risque ne peut pas être écarté, même au terme d'un usage prolongé. Des indications de provenance trompeuses peuvent, à titre exceptionnel, acquérir une seconde signification (« secondary meaning »)¹¹⁰ en raison de leur long usage. Dans ces cas, le déposant doit apporter une double preuve : il doit tout d'abord prouver que l'indication qui induisait en erreur à l'origine a effectivement pris une deuxième signification propre puis que cette deuxième signification propre, en relation avec les produits et/ou les services concernés, est à ce point prédominante pour le public visé qu'un risque de tromperie peut pratiquement être exclu¹¹¹.

Le déposant ne peut en principe apporter la preuve de l'existence de la seconde signification qu'au moyen d'un sondage d'opinion. Le sondage doit établir que l'indication géographique a changé de sens en perdant sa signification originelle pour en prendre une seconde, propre. Il ne suffit pas d'établir que le signe est pourvu d'un caractère distinctif et que la référence à une entreprise déterminée prédomine (marque imposée).

8.7.3 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

¹⁰⁹ TF, FBDM 1994 I 76 – ALASKA; TF, FBDM 1996 I 26 – SAN FRANCISCO 49ERS.

¹¹⁰ ATF 89 I 290 – Dorset/La Guardia, avec référence à la marque de cigarettes PARISIENNE, qui s'est imposée.

¹¹¹ ATF 125 III 193 – BUDWEISER, c. 1.e.

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 du public. Des correctifs inexacts tels que ST. MORITZ, MADE IN JAPAN, qui sont manifestement trompeurs, ne sont pas admis. Un correctif peut également être apporté au moyen d'éléments figuratifs.

Exemple :

- ABC CAMBRIDGE (vêtements, cl. 25). Il existe une localité du nom de Cambridge non seulement en Grande-Bretagne mais aussi aux Etats-Unis d'Amérique. L'Institut enregistre le signe ABC CAMBRIDGE, déposé pour des marchandises en provenance des Etats-Unis, si un correctif géographique est ajouté (p. ex. « made in USA »). Sans un tel correctif, les produits pour lesquels la marque a été déposée seraient limités à une provenance britannique, puisque le consommateur suisse perçoit en premier lieu dans l'indication de provenance « Cambridge » un renvoi à la ville anglaise.

8.7.4 Adjonctions « délocalisantes »

L'adjonction de qualificatifs dits délocalisants, tels que « type », « genre », « selon la recette », « méthode », « style » ou « façon » aux désignations géographiques n'écarte en général pas le risque de tromperie sur la provenance des produits et/ou services concernés. De telles adjonctions ne sont pas en mesure d'éliminer les attentes du public par rapport à la provenance géographique des produits et/ou des services désignés. Au contraire, elles sont le plus souvent utilisées sciemment pour établir un lien avec les produits et/ou services pour lesquels l'indication de provenance se justifie, afin de profiter de leur renommée. L'Institut n'enregistre un signe muni d'une telle adjonction que lorsque la liste des produits et/ou services est limitée à la provenance qui correspond à l'indication géographique utilisée. 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.

8.7.5 Pratique en matière de limitation

Lorsqu'une marque éveille chez le consommateur des attentes justifiées quant à la provenance des produits et/ou des services, elle ne peut être admise à la protection que si elle se rapporte à des produits et/ou à des services qui répondent à cette attente. La liste des produits et/ou des services doit par conséquent être limitée de manière à exclure le risque de tromperie. Il convient de distinguer les cas suivants :

- Pour les indications de provenance suisses ou étrangères simples (cf. ch. 8.2.3 p. 98), l'Institut procède à une limitation au pays de provenance correspondant.
- Les indications de provenance suisses ou étrangères qualifiées (cf. ch. 8.2.4 p. 98) éveillent chez le consommateur certaines attentes quant aux propriétés, à la qualité ou à d'autres caractéristiques liées à la provenance du produit. L'Institut procède donc à une

limitation au lieu correspondant. Une renommée particulière peut notamment être constatée dans les cas suivants :

- Les produits issus du sol comme les fruits, les légumes, le vin¹¹² et certains produits laitiers.
- Certains produits fabriqués industriellement (par exemple « SAINT-GALL » pour les broderies, « GENÈVE » pour les montres ou « HEREND » pour la porcelaine). Pour apprécier l'existence d'une telle renommée pour les indications étrangères, il convient de se fonder sur l'opinion des milieux concernés suisses.
- Les eaux minérales provenant d'une source particulière. Si le signe contient l'indication de la source, la limitation du produit quant à sa provenance doit se faire par rapport à la source correspondante. Exemple : « ABC RHEINFELDER CRISTALIN-THERME », enregistrement limité à l'eau minérale en provenance de la source Cristalin à Rheinfelden.
- Pour les appellations d'origine (AOC) et les indications géographiques protégées (IGP) au sens de la loi sur l'agriculture (cf. ch. 8.8.4 p. 113), la provenance est limitée au territoire géographique défini dans le cahier des charges des désignations protégées. La provenance est par conséquent limitée à l'AOC ou à l'IGP correspondante.¹¹³

Exemple :



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

- Lorsqu'un signe contient une référence à une région transfrontalière, la limitation doit en principe se rapporter à la région (l'espace) concerné, à condition, toutefois, que la région soit définie de façon suffisamment précise. Une précision dans la limitation est apportée lorsque la région s'étend à un pays qui jouit d'une renommée particulière pour les produits désignés.

Exemple :

¹¹² S'agissant de l'examen du risque de tromperie pour le vin et les spiritueux et les éventuelles limitations de la liste des produits, cf. ch. 8.9 p. 113.

¹¹³ Remarque : L'art 16 al. 6 1^{re} phr. LAgr prévoit que « quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2 let. b ». C'est la raison pour laquelle les demandes d'enregistrement de marques contenant des indications pour lesquelles une demande d'enregistrement correspondante en tant que AOC/IPG est pendante sont suspendues jusqu'à la décision définitive relative à l'enregistrement de l'AOC/IPG. L'Institut garantit par là que la marque déposée remplit les conditions posées à son enregistrement en satisfaisant, le cas échéant, aux exigences de la loi sur l'agriculture tout en répondant également aux conditions énoncées à l'art. 2 let. c et d LPM.

ABC LES SUBTILITES DU RHIN (pour les montres et le chocolat, il faudrait procéder à une limitation à la provenance suisse; pour le vin, il conviendrait de faire une limitation à la région du Rhin).

8.7.6 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. 8.7.4 p. 109). Dans ces cas, il n'est pas possible de limiter la liste des produits et/ou services de manière à écarter tout risque de tromperie, raison pour laquelle le signe n'est pas admis à la protection en tant que marque.

8.8 Atteinte au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM)

Il est renvoyé aux explications données au ch. 7.1 p. 92. Des règles particulières s'appliquent aux indications de provenance, notamment s'agissant de l'appréciation du risque de tromperie, en raison des engagements de la Suisse découlant de différents accords internationaux et de la loi sur l'agriculture.

8.8.1 Accords bilatéraux

Les traités bilatéraux suivants s'appliquent à l'examen des marques :

- Les traités bilatéraux relatifs à la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques qui ont été conclus avec l'Allemagne (RS 0.232.111.191.36), la France (RS 0.232.111.193.49), l'Espagne (RS 0.232.111.193.32), le Portugal (RS 0.232.111.196.54), la Hongrie (RS 0.232.111.194.18) et la Tchécoslovaquie (RS 0.232.111.197.41)¹¹⁴.
- L'Accord sectoriel du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, en particulier l'accord relatif au commerce de produits viti-vinicoles et l'accord concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin (annexes 7 et 8 dudit accord; RS 0.916.026.81).

Tant l'Accord sectoriel entre la Suisse et la Communauté européenne que les traités bilatéraux comportent des listes de désignations géographiques protégées. Celles-ci sont considérées en Suisse comme des indications de provenance, qu'elles soient connues des cercles de consommateurs visés ou non (p. ex. RIBERA DEL DUERO; IR 574 709), en application du principe du pays d'origine. En conséquence, une indication de provenance au sens des accords internationaux susmentionnés ne peut pas être protégée en tant que marque si elle est employée seule. Si elle est employée en combinaison distinctive, elle ne peut être enregistrée que si la liste des produits est limitée à la provenance désignée par l'indication (conformément à l'accord correspondant).

8.8.2 Accord sur les ADPIC

Conformément à l'art. 22 al. 3 ADPIC, un « Membre refusera ou invalidera, soit d'office si sa législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine ». Cette protection ne concerne que les indications de provenance qualifiées (cf. art. 22 al. 1 ADPIC).

Les indications géographiques pour les vins ou pour les spiritueux bénéficient en outre de la protection additionnelle de l'art. 23 al. 2 ADPIC, qui prévoit que les indications géographiques, telles que définies à l'art. 22 al. 1 ADPIC, sont protégées indépendamment de tout risque de tromperie. Peu importe par conséquent que le consommateur suisse moyen connaisse l'indication géographique ou non. La réglementation de l'art. 23 al. 2 ADPIC repose sur le principe du pays d'origine et non pas sur le principe du pays conférant la protection. En conséquence, savoir si une indication doit être rejetée se détermine en fonction de la protection conférée dans le pays d'origine.

L'art. 23 al. 2 ADPIC est d'application directe en droit suisse tant en raison de sa formulation concrète qu'en vertu de la réserve formulée à l'art. 20 LPM.

8.8.3 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 Romano; 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).

¹¹⁴ Le traité conclu avec la Tchécoslovaquie a été repris par la République tchèque et par la Slovaquie.

8.8.4 Loi sur l'agriculture (LAgr)

La loi sur l'agriculture (art. 16 LAgr) prévoit depuis le 1^{er} juillet 1997 l'établissement d'un registre des appellations d'origine et des indications géographiques pour des produits agricoles et des produits agricoles transformés (registre AOC/IGP), sur le modèle du règlement (CE) n° 2081/92 qui prévoit l'établissement d'un registre européen des appellations d'origine et des indications géographiques protégées.

Le registre des indications de provenance qualifiées pour des produits agricoles et des produits agricoles transformés est tenu par l'Office fédéral de l'agriculture. La création du registre a également introduit, dans le système suisse de protection des indications de provenance, les notions d'appellation d'origine (AOC) et d'indication géographique protégée (IGP). Actuellement (état 25 janvier 2005), 19 dénominations sont inscrites au registre (<http://www.blw.admin.ch/imperia/md/content/ursprungsbezeichnungen/aocregister/info/stanarbeiten.xls>).

Les AOC et les IGP appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM, même lorsque le groupement de producteurs ayant requis l'enregistrement de l'AOC ou de l'IGP dépose la demande d'enregistrement de l'indication en tant que marque. L'inscription du signe au registre AOC/IGP n'est pas un indice de l'existence de son caractère distinctif au sens de la LPM. Du fait de l'enregistrement de la dénomination au registre AOC/IGP, celle-ci doit rester à la libre disposition de tous les producteurs satisfaisant aux exigences définies dans le cahier des charges. Il est par conséquent d'autant plus important de garantir la libre disposition d'une telle dénomination en tant que signe du domaine public¹¹⁵.

Un signe muni d'une AOC/IGP peut en revanche être enregistré en tant que marque s'il contient d'autres éléments qui lui confèrent un caractère distinctif. Dans ce cas, le produit en question doit être limité au territoire géographique défini dans le cahier des charges de la dénomination protégée. Concernant la limitation, cf. ch. 8.7.5 p. 109.

8.9 Vin et spiritueux : appréciation de l'appartenance au domaine public et du risque de tromperie

En application du principe du pays d'origine, toutes les indications géographiques pour le vin et pour les spiritueux sont considérées comme des indications de provenance qualifiées (cf. ch. 8.2.4 p. 98 et 8.8.1 p. 111). La protection des produits viti-vinicoles et des spiritueux découlant des traités internationaux (accords bilatéraux et Accord sur les ADPIC) et l'existence de réglementations cantonales relatives aux exigences en matière de qualité sont des points déterminants lors de l'examen de signes consistant exclusivement en des indications géographiques ou contenant de telles indications.

¹¹⁵ Cf. n. 113 p. 110 concernant la suspension dont sont frappées les demandes d'enregistrement de marques contenant des indications faisant l'objet d'une demande d'enregistrement comme AOC/IGP à l'Office fédéral de l'agriculture.

8.9.1 Indications de provenance nationales

Conformément à l'art. 13 al. 1 de l'ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin (ordonnance sur le vin; RS 916.140), les cantons tiennent une liste de leurs appellations d'origine contrôlée et de leurs indications de provenance. Ces réglementations sont déterminantes jusqu'à l'établissement d'une liste nationale des dénominations protégées de vins.

- Art. 2 let. a LPM : Si un signe ne consiste qu'en une indication de provenance, il relève du domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM.
- Art. 2 let. c LPM : Pour les signes contenant une indication de provenance protégée en vertu d'un droit cantonal, la liste des produits doit être limitée à la dénomination figurant dans la législation cantonale. Si l'indication géographique n'est pas protégée en vertu du droit cantonal, il faut déterminer si l'on produit du vin à l'endroit en question; suivant le cas, la liste est limitée à ce lieu ou à la Suisse.

8.9.2 Indications de provenance étrangères

8.9.2.1 Accords bilatéraux

- Art. 2 let. a et d LPM : Si l'indication de provenance figure dans les listes annexées aux accords bilatéraux conclus par la Suisse (cf. ch. 8.8.1 p. 111), elle appartient au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM si elle est employée seule. Elle ne peut pas être enregistrée en tant que marque, même si elle n'est pas connue du consommateur suisse (principe du pays d'origine).
- Art. 2 let. c et d LPM : Pour les signes contenant, outre des éléments distinctifs, une appellation d'origine protégée par un accord bilatéral, la liste des produits doit être limitée à celle-ci.

8.9.2.2 ADPIC

- Art. 2 let. a, c et d LPM : Si le signe n'est pas protégé en vertu des accords bilatéraux, l'Institut examine, conformément à l'Accord sur les ADPIC, s'il désigne un lieu (ou une région) présentant un rapport avec du vin ou des spiritueux. Si tel est le cas, il ne peut être enregistré en tant que marque que si la liste des produits est limitée au lieu (ou à la région) en question. Si le signe consiste uniquement en une indication de provenance, il relève du domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM.

Selon les cas, un signe pour du vin ou des spiritueux contenant une indication de provenance étrangère peut être refusé à la protection à titre de marque pour les motifs énoncés à l'art. 2 let. a, let. c et let. d LPM :

- Art. 2 let. d LPM : En relation avec l'art. 20 LPM, qui réserve expressément l'application de traités internationaux, un signe qui contrevient à un accord bilatéral ou à l'Accord sur les ADPIC porte atteinte au droit en vigueur et doit, de ce fait, être rejeté.

- Art. 2 let. a LPM : Si un signe consiste uniquement en une indication géographique régie par les accords bilatéraux ou par l'Accord sur les ADPIC, il appartient au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM.
- Art. 2 let. c LPM : Si la liste des produits n'est pas limitée au lieu (ou à la région) en question ou à l'appellation d'origine conformément à l'accord bilatéral concerné, le signe est jugé induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM.

9. Marques collectives et marques de garantie

9.1 Marques collectives

Le but d'une marque collective est de distinguer de manière uniforme les produits ou les services des membres d'un groupement de ceux d'autres entreprises (art. 22 LPM en relation avec l'art. 1 LPM). Une marque collective vise donc en premier lieu à indiquer l'appartenance à un groupement. Conformément à l'art. 22 LPM, une marque collective ne peut pas être déposée par des personnes physiques, mais uniquement par des groupements. Ceux-ci n'ont pas besoin de posséder la personnalité juridique; il suffit qu'ils puissent acquérir des droits et s'obliger et qu'ils aient la capacité d'ester en justice. Peuvent donc être titulaires d'une marque collective non seulement des associations ou des coopératives, mais aussi d'autres sociétés de personnes dont le cercle des membres est ouvert (sociétés en nom collectif ou sociétés en commandite). Le titulaire de la marque collective a le droit de l'utiliser.

En plus de respecter les exigences formelles générales (cf. Partie 1, ch. 2 p. 15), le déposant d'une marque collective doit présenter à l'Institut, conformément à l'art. 23 al. 1 LPM, un règlement qui doit contenir au moins le nom du titulaire de la marque, le cercle des ayant droits et des indications permettant de faire le lien entre le règlement et la marque (art. 23 al. 3 LPM). Ce règlement ne doit pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 23 al. 4 LPM).

Si aucun règlement n'est joint à la demande ou s'il ne satisfait pas aux exigences légales, l'Institut invite le déposant à corriger ce défaut, faute de quoi il rejette la demande d'enregistrement (art. 30 al. 2 let. d LPM en relation avec l'art. 16 al. 1 et 2 OPM).

S'agissant des particularités de la première prolongation des marques collective déposées sous l'aLPM, cf. Partie 2, ch. 2 p. 32.

9.2 Marques de garantie

La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle du titulaire de la marque. Son but est de garantir que les produits et/ou les services offerts présentent des caractéristiques communes, comme la qualité (vêtements en coton), la provenance géographique (produits suisses, produits du Valais), le mode de production (produits issus de la culture biologique ou de l'élevage respectueux des animaux, production écologique) ou d'autres caractéristiques (critères techniques : produits répondant à un contrôle particulier ou issus du commerce équitable).

Toute personne peut déposer une marque de garantie (art. 21 al. 1 LPM en relation avec l'art. 28 LPM). Le titulaire de la marque, qui ne peut pas l'utiliser lui-même (art. 21 al. 1 et 2 LPM), doit veiller au respect des caractéristiques communes garanties par le règlement. L'interdiction d'utiliser la marque frappe aussi les personnes ayant des rapports économiques étroits avec le titulaire de la marque.

Comme pour la marque collective, la demande d'enregistrement doit comporter un règlement qui doit au minimum contenir des indications permettant de faire le lien entre le règlement et la marque, le nom du titulaire de celle-ci, les caractéristiques communes des produits et/ou des services garanties par la marque, les mécanismes de contrôle et les sanctions prévues en cas d'utilisation illicite de la marque (art. 23 al. 2 LPM).

Le règlement ne doit en outre pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 23 al. 4 LPM).

Si aucun règlement n'est joint à la demande ou s'il ne satisfait pas aux exigences légales, l'Institut invite le déposant à corriger ce défaut, faute de quoi il rejette la demande d'enregistrement (art. 30 al. 2 let. d LPM en relation avec art. 16 al. 1 et 2 OPM).

10. Marques imposées

10.1 Principe

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 et/ou les services qu'il désigne et acquérir ainsi un caractère distinctif. Cette acquisition nécessite un usage du signe en tant que marque pendant une période prolongée. En raison de cet usage, le public perçoit dans le signe une référence à une entreprise déterminée et non plus un signe appartenant au domaine public¹¹⁶. Plus un signe est banal, plus les exigences relatives à l'admission en tant que marque imposée sont élevées¹¹⁷. Ne peuvent pas s'imposer comme marques les signes pour lesquels il existe un besoin absolu de disponibilité (cf. ch. 10.1.1 p. 117), ni les signes qui se heurtent à un des motifs absolus d'exclusion visés à l'art. 2 let. d LPM.

La possibilité d'admettre à la protection à titre de marque un signe dépourvu de caractère distinctif en raison de son usage est une question de droit. Le déposant doit établir les faits qui démontrent que les exigences liées à la marque imposée sont remplies¹¹⁸.

Il convient de bien distinguer les marques qui se sont imposées par l'usage de celles qui ont perdu leur caractère trompeur parce qu'elles ont acquis une seconde signification propre (secondary meaning; cf. ch. 5.3 p. 90 et 8.7.2 p. 108).

¹¹⁶ ATF 114 II 171 – EILE MIT WEILE.

¹¹⁷ ATF 130 III 328 – Uhrband; CREPI, sic! 1999, 131 – Parfümflasche.

¹¹⁸ ATF 130 III 328 – Uhrband (marque tridimensionnelle).

10.1.1 Besoin absolu de disponibilité

Il existe un besoin absolu de disponibilité non seulement pour les formes de produits et d'emballages¹¹⁹ énumérées à l'art. 2 let. b LPM, mais aussi pour les expressions de la langue courante¹²⁰ et les signes indispensables aux affaires qui ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques, même après un usage prolongé¹²¹. C'est en particulier le cas des signes qui désignent directement les produits ou les services¹²² ou que les milieux concernés ont un besoin impératif d'utiliser¹²³. Une monopolisation par un seul acteur du marché n'est alors pas justifiée.

10.1.2 Etablissement de la marque imposée – degré de la preuve

Il n'est pas nécessaire de prouver que le signe s'est imposé comme marque dans le commerce, il suffit de le rendre vraisemblable. L'Institut n'a donc pas à être complètement convaincu que le signe s'est imposé comme marque¹²⁴.

Pour rendre vraisemblable qu'un signe s'est imposé comme marque, le déposant peut produire des documents pertinents (cf. ch. 10.2 p. 118) ou avoir recours à un sondage d'opinion (cf. ch. 10.3 p. 118).

10.1.3 Usage à titre de marque

Le signe doit être utilisé sur le marché dans la forme sous laquelle le déposant entend le protéger¹²⁵ (cf. aussi ch. 10.2 p. 118). Tant les documents produits que le sondage d'opinion doivent rendre vraisemblable que le signe, tel qu'il est déposé, est perçu comme marque par le public concerné.

10.1.4 Similarité des produits et des services

Le signe doit s'être imposé comme marque pour tous les produits et/ou services concernés¹²⁶. L'admission du signe en tant que marque imposée pour certains produits ne peut pas être étendue à d'autres produits ou services, ni, en principe, à l'ensemble des produits tombant sous une indication générale (Oberbegriff).

¹¹⁹ ATF 129 III 514 – Spielbaustein.

¹²⁰ TF, FBDM 1976 I 24 – SUAVE.

¹²¹ TF, sic! 2005, 369 – SMARTIES; CREPI, sic! 1999, 424 – Thermos / Thermosteel.

¹²² CREPI, FBDM 1995 I 81 – POSTKONTO.

¹²³ CREPI, sic! 2000, 101 – Buttermödeli, CREPI, sic! 1997, 560 – MIRABELL.

¹²⁴ ATF 130 III 328 ss – Uhrband (marque tridimensionnelle).

¹²⁵ TF, FBDM 1980 I 10 – DIAGONAL.

¹²⁶ CREPI, sic! 2002, 242 – Farbe Gelb (couleur jaune : pas d'extension de protection comme marque imposée aux moyens dits auxiliaires par le biais desquels une prestation est fournie).

10.1.5 Lieu et durée

Il faut rendre vraisemblable que la marque s'est imposée en Suisse¹²⁷. L'usage à l'étranger n'est pas assimilé à un usage en Suisse.

L'Institut exige en général une utilisation à titre de marque pendant une durée de dix ans. Suivant l'intensité de l'usage et les moyens publicitaires mis en œuvre, un signe peut cependant s'imposer comme marque dans un laps de temps plus court.

10.1.6 Date de dépôt

Le signe doit s'être imposé comme marque au moment du dépôt (art. 6 LPM) et l'être encore à celui de l'enregistrement¹²⁸. Lorsqu'il est rendu vraisemblable que la marque ne s'est imposée qu'après la date de dépôt, celle-ci est reportée en conséquence.

10.2 Preuve apportée par des documents

Il doit ressortir des pièces remises à l'Institut sous quelle forme, pour quels produits et/ou services, par quelle entreprise, dans quelle mesure, sur quelle partie du territoire et pendant quelle période il a été fait usage du signe comme marque. Les documents suivants peuvent être remis comme moyens de preuve : catalogues, listes de prix, emballages, étiquettes, factures, photographies, matériel publicitaire et indications sur les chiffres d'affaires ou sur les dépenses publicitaires. Par ailleurs, une attestation des associations professionnelles du secteur concerné peut constituer un indice que le signe est perçu par les milieux concernés comme une référence à l'entreprise du déposant¹²⁹.

Si les documents produits démontrent l'usage du signe avec d'autres éléments, il faut déterminer si l'élément correspondant au signe à protéger prédomine dans l'impression générale qui se dégage de la marque et si les autres éléments sont dénués de caractère distinctif¹³⁰. La question primordiale est celle de savoir si le consommateur perçoit le signe déposé comme marque.

10.3 Preuve apportée par un sondage d'opinion

10.3.1 Signes conventionnels

Un sondage d'opinion est le moyen approprié pour rendre vraisemblable qu'un signe s'est imposé comme marque :

- s'il ne ressort pas des documents produits que le signe s'est imposé comme marque en raison d'autres éléments qu'il contient, ou

¹²⁷ ATF 120 II 144 – YENI RAKI.

¹²⁸ CREPI, sic! 1997, 163 – BIENFAIT TOTAL.

¹²⁹ CREPI, sic! 1997, 475 – OPTIMA.

¹³⁰ CREPI, sic! 1997, 161 – BIENFAIT TOTAL.

- si les documents ne révèlent pas un usage continu et suffisamment long du signe en tant que marque, ou
- s'il est encore douteux, après un usage prolongé, que le signe est considéré comme une marque par les consommateurs visés.

10.3.2 Signes non conventionnels

S'agissant des signes se confondant avec l'aspect extérieur ou avec une fonction des produits désignés, il est souvent douteux, même après un usage prolongé, que le public les perçoive comme marque¹³¹. En effet, le consommateur visé voit en général dans ces signes la forme du produit, son emballage, sa fonction ou sa présentation et ne les comprend pas comme une référence à une entreprise déterminée. L'imposition ne peut en principe pas être rendue vraisemblable par le seul dépôt de pièces relatives à l'usage. L'Institut considère dès lors qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté permettant de rendre vraisemblable que les signes suivants se sont imposés comme marques sur le marché.

- Formes de produits et d'emballages banales (cf. ch. 4.10 p. 80) : à la différence d'un signe verbal ou figuratif, les consommateurs perçoivent en principe la forme d'un produit ou d'un emballage en tant que telle et non comme un signe distinctif¹³². En raison de la nature de la marque de forme, il est difficile d'établir que le signe s'est imposé comme marque¹³³. Les formes énoncées à l'art. 2 let. b LPM, pour lesquelles il existe un besoin absolu de disponibilité, ne peuvent pas s'imposer comme marque (cf. ch. 10.1.1 p. 117).
- Marques de couleur (cf. ch. 4.9 p. 80) : une couleur ou une combinaison de couleurs peut s'imposer comme marque sur le marché s'il n'existe pas un besoin absolu de disponibilité¹³⁴. Dans le commerce, les couleurs sont extrêmement usuelles et, de ce fait, banales. Même après un usage prolongé, elles sont en général perçues uniquement comme un élément décoratif.
- Motifs (cf. ch. 4.8 p. 79) : s'agissant de produits pour lesquels la présentation est essentielle (p. ex. vêtements, meubles), le consommateur ne reconnaît dans les motifs que l'aspect extérieur du produit désigné; il ne voit pas en eux une référence à une entreprise déterminée.

¹³¹ CREPI, sic! 1999, 131 – Parfümflasche; CREPI, sic! 2002, 243 – GELB; ATF 130 III 328 – Uhrband (marque tridimensionnelle).

¹³² ATF 130 III 328 – Uhrband (marque tridimensionnelle).

¹³³ Il est possible de rendre vraisemblable qu'une marque s'est imposée à l'aide de documents uniquement s'il en ressort un usage de la forme à titre de marque. Les factures, les chiffres d'affaires ou le matériel publicitaire qui ne démontrent pas un tel usage de la forme (p. ex. en raison d'une utilisation en relation avec des éléments bidimensionnels) sont insuffisants. Voir à cet égard TF, sic! 2005, 369 – SMARTIES.

¹³⁴ Il existe par exemple un besoin absolu de disponibilité pour les couleurs inhérentes au produit (p. ex. ROUGE pour les tomates) ou pour celles qui sont prescrites par la loi (p. ex. « rouge » pour les extincteurs).

10.3.2.1 Modalités du sondage d'opinion

Les modalités du sondage d'opinion dépendent du signe sur lequel il porte. Un sondage téléphonique est adéquat pour une marque sonore p.ex. Dans le cas de marques de forme et de couleur, le signe doit être présenté aux personnes interrogées, de sorte qu'un entretien personnel (entretien « face à face ») est indispensable. Selon le type de questions, il est également possible de conduire une enquête informatisée.

10.3.2.2 Milieux concernés

Si les produits ou les services sont destinés aux consommateurs moyens, le sondage d'opinion visera à déterminer leur compréhension et perception du signe. Si un produit ou un service est destiné à des professionnels, ce sont eux qui constitueront les milieux concernés pertinents. Il faut s'assurer qu'une partie représentative du milieu concerné est sondée.

10.3.2.3 Questions

Il est recommandé de soumettre préalablement le questionnaire à l'Institut¹³⁵. Il convient de faire un sondage séparé pour chaque produit et/ou service. En effet, si les questions portent sur plusieurs produits et/ou services, il n'est pas possible de déterminer si les réponses données concernent tous les produits et/ou services ou uniquement quelques-uns¹³⁶.

L'Institut recommande de structurer le questionnaire de la manière suivante :

a) Degré de connaissance du signe

Exemple de question : *Connaissez-vous le signe¹³⁷ XY en relation avec (produits/services) ?*

Réponses possibles : *oui / non / je ne sais pas*

La présentation du signe¹³⁸ doit permettre de déterminer son degré de reconnaissance. L'intervieweur doit indiquer les réponses possibles à l'avance.

b) Degré du caractère distinctif

Exemple de question : *Le signe XY, en relation avec [produit/service], renvoie-t-il à une ou plusieurs entreprises ou n'est-il pas perçu comme renvoi à une entreprise ?*

Réponses possibles : *à une entreprise précise / à plusieurs entreprises / pas de renvoi à une entreprise / je ne sais pas*

¹³⁵ Afin d'éviter que l'Institut ne rejette un sondage d'opinion réalisé pour des irrégularités matérielles.

¹³⁶ CREPI, sic! 2002, 242 – Farbe Gelb.

¹³⁷ Pour d'autres types de marques : *connaissez-vous cette forme / cette couleur / etc. ?* Les deux questions suivantes seront également adaptées en fonction du type de marque.

¹³⁸ La présentation du signe doit se faire, selon les circonstances, dans une version neutralisée, par exemple, si une marque verbale a été déposée mais qu'elle est utilisée sous une forme graphique particulière ou lorsqu'il s'agit de la forme d'un produit ou d'une couleur qui est utilisée dans le commerce avec des éléments en deux dimensions.

Il s'agit de la question déterminante du point de vue juridique. Elle doit en effet permettre d'établir dans quelle mesure l'objet du sondage, en relation avec les produits et/ou les services désignés, est perçu comme indicateur de provenance commerciale, autrement dit si les personnes interrogées attribuent un caractère distinctif au signe.

c) Degré d'individualisation

Exemple de question : *A quelle entreprise attribuez-vous le signe XY ?*

Cette question vise à établir si le signe peut être attribué à une entreprise déterminée. Il s'agit d'une précaution supplémentaire; l'identification du producteur permet de conférer d'avantage de poids aux réponses données à la question relative au degré du caractère distinctif.

10.3.2.4 Mesure dans laquelle une marque s'est imposée

Le signe est enregistré comme marque imposée à condition qu'il soit perçu par une partie importante des milieux concernés interrogés non plus comme un signe dépourvu de caractère distinctif mais comme une référence à une entreprise déterminée¹³⁹.

¹³⁹ De l'avis du Tribunal fédéral, il faut que les deux tiers des personnes interrogées attribuent le signe à une entreprise spécifique pour qu'il soit considéré comme s'étant imposé sur le marché (ATF 128 III 447 – APPENZELLER).

Partie 5 – Procédure d’opposition

1. Introduction

1.1 Bases légales

Les bases légales de la procédure d’opposition sont constituées avant tout par les art. 31 à 34 et par l’art. 3 LPM de la loi sur la protection des marques. D’autres dispositions se trouvent aux art. 20 à 24 OPM. Les deux premiers chapitres de la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 1 à 43 PA) sont applicables en complément. A côté des principes juridiques généraux, on peut recourir aux dispositions de la procédure du recours administratif (art. 44 ss PA) ainsi que de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF). Les taxes sont déterminées par le règlement sur les taxes de l’Institut (IPI-RT). Les autres bases légales seront mentionnées directement dans le texte.

1.2 Nature juridique de la procédure d’opposition

Alors que sous l’ancienne loi sur les marques, le titulaire d’une marque ne pouvait recourir qu’à la voie judiciaire pour faire radier une marque plus récente prêtant à confusion, le droit actuel prévoit, par analogie avec la législation d’autres pays, une procédure administrative¹. Il ne s’agit pas d’une procédure administrative typique (procédure visant à rendre une décision)² mais d’une procédure « sui generis » qui, en tant que procédure avec deux (ou plusieurs) parties, est proche du procès civil³. 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, mais il ne s’agit cependant ni d’une procédure de réclamation (« Einsprache »), ni d’une procédure de recours. L’opposition n’est pas une réclamation car l’opposant introduit une nouvelle thématique⁴ et ne requiert pas une nouvelle appréciation d’une marque déjà examinée et enregistrée. Pour la même raison, l’opposition n’est pas non plus un recours⁵.

¹ Cf. p. ex. le § 42 de la loi allemande sur la protection des marques et autres signes du 25 octobre 1994 ou l’article 42 du Règlement 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

² Procédure gracieuse (ZIMMERLI/KÄLIN/KIENER, 10).

³ CREPI, sic! 2001, 424 – Poxilith / Porolith; DAVID, n° 1 ad art. 34.

⁴ Motifs relatifs d’exclusion et non plus motifs absolus comme pour l’enregistrement.

⁵ MARBACH, 151.

1.3 Principes de procédure

Comme la PA trouve application, la procédure d'opposition connaît en principe la maxime inquisitoire (art. 12 PA). Les parties ont toutefois le devoir de collaborer à la constatation des faits (art. 13 PA). En ce qui concerne l'introduction et l'étendue de l'opposition ainsi que la fin de la procédure, la maxime de disposition est applicable (comme dans le procès civil)⁶. C'est donc le titulaire d'une marque antérieure qui détermine s'il veut exercer son droit à la marque en se fondant sur l'art. 3 LPM, autrement dit s'il veut faire opposition ou pas. Le titulaire détermine aussi dans quelle mesure il veut faire valoir son droit, la partie défenderesse déterminant de son côté jusqu'à quel point elle admet (librement) les motifs d'opposition. A tout moment, les parties peuvent mettre fin à la procédure par un accord, un retrait ou un acquiescement⁷. En d'autres termes, les parties disposent de l'objet du litige et l'Institut est lié par leurs conclusions.

La procédure d'opposition est cependant également une procédure en rapport avec un registre⁸. Elle doit par conséquent être aussi simple, rapide et bon marché que possible⁹. Il s'agit à cet égard d'une procédure accélérée qui revêt un caractère abstrait et schématique et qui n'est pas adaptée lorsqu'il s'agit de clarifier des états de fait complexes¹⁰. La procédure civile sommaire se caractérise par une limitation de l'objet du procès ou de la procédure. Ces limitations se concrétisent ainsi : les conditions d'existence du droit sont simplifiées, la défense est limitée et l'administration de la preuve est restreinte¹¹. La procédure d'opposition présente aussi ces caractéristiques. Selon l'art. 31 LPM, l'objet de la procédure d'opposition se limite à examiner si les conditions de l'art. 3 LPM sont réunies pour exclure une marque de la protection. La réponse à cette question ne peut être donnée que par une comparaison des deux marques telles qu'elles sont enregistrées, étant entendu que les circonstances à établir (comme la connaissance de la marque antérieure) ne peuvent être prises en considération que s'il s'agit de faits importants qui sont notoires, incontestés ou qui ont été rendus vraisemblables. En revanche, toute une série de questions qui peuvent avoir leur importance pour établir le bien-fondé définitif d'un droit à la marque ne sont pas prises en compte en procédure d'opposition. Au regard de ces principes, les arguments avancés par les parties sont principalement limités aux questions juridiques du droit des marques en rapport avec le risque de confusion. Les argumentations sortant de ce cadre (par exemple des arguments relevant du droit de la concurrence déloyale, du droit des raisons de commerce, du droit au nom) ne sont pas prises en compte¹².

⁶ RHINOW/KOLLER/KISS, n° 897.

⁷ KUMMER, 81; RHINOW/KOLLER/KISS, n° 894.

⁸ Cf. art. 33 LPM : « Si l'opposition est fondée, l'enregistrement est révoqué en tout ou en partie;... ».

⁹ CREPI, sic! 1998, 306 – Nina de Nina Ricci / Nina.

¹⁰ CREPI, sic! 2001, 208 s. – Lemo / Lem; concernant la procédure d'opposition allemande: STRÖBELE/HACKER, n° 79 ad § 42.

¹¹ KUMMER, 257.

¹² MARBACH, 154 s.; DAVID, n° 5 ad art. 31; WILLI, n° 13 s. ad art. 31; concernant la procédure d'opposition allemande : STRÖBELE/HACKER, n° 81 ad § 42; CREPI, sic! 2004, 416 – Central Perk II; CREPI, sic! 2004, 224 – Vialletto (fig.) / Vialletto (fig.) II; CREPI, sic! 2003, 907 – Kiss / Soft-Kiss; CREPI, sic! 2002, 524 – Joker (fig.) / Joker (fig.) et al.

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)¹³. Il est possible pour cela d’utiliser le formulaire mis à disposition par l’Institut¹⁴, dont l’utilisation n’est cependant pas obligatoire. Il découle de la forme écrite que les *deux* exemplaires doivent être signés (art. 6 OPM). La signature d’un document transmis par télécopie ou par un moyen de transmission électronique est valable à condition que l’original ait été remis dans le mois suivant l’injonction de l’Institut (art. 6 al. 2 OPM).

L’article 20 OPM prescrit les indications *nécessaires* que le mémoire d’opposition doit contenir :

- a) le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l’adresse de l’opposant;
- b) le numéro de l’enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l’opposition;
- c) le numéro de l’enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
- d) une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l’enregistrement;
- e) une courte motivation de l’opposition.

2.2 Conclusions

Il doit ressortir des conclusions qu’un enregistrement déterminé est attaqué et dans quelle mesure. Si l’opposition est dirigée uniquement contre une partie des produits et/ou des services pour lesquels la marque attaquée est enregistrée, il convient de le préciser (art. 20 let. d OPM). Il ne suffit par exemple pas de dire que l’opposition vise tous les produits et/ou services « similaires »¹⁵. Il découle de la maxime de disposition qu’une limitation de l’opposition à quelques produits et/ou services est admissible, et ce même après l’échéance du délai d’opposition. Il n’est par contre pas possible d’étendre une opposition ou de revenir en arrière après une limitation¹⁶.

Si une conclusion n’est pas claire, un court délai est accordé à l’opposant pour la préciser.

¹³ Les documents tels que les procurations, extraits de registre, etc., doivent en principe aussi être présentés en deux exemplaires.

¹⁴ Ce formulaire peut être commandé par écrit à l’Institut ou être téléchargé (www.ige.ch).

¹⁵ CREPI, sic! 2000, 111 – LUK (fig.) / LuK.

¹⁶ CREPI, sic! 2005, 293 – BaITec / B.A. Tech; STRÖBELE/HACKER, n° 65 ad § 42.

2.3 Motivation

Il ressort de l’art. 31 al. 2 LPM que l’opposition doit être motivée¹⁷. Une courte motivation est suffisante (art. 20 let. e OPM), à condition qu’elle contienne cependant tous les faits pertinents pour la décision. Si la motivation est inexistante, il ne sera pas entré en matière sur l’opposition.

2.4 Parties

2.4.1 Légitimation active

A qualité pour agir le titulaire d’une marque antérieure (art. 31 al. 1 LPM). L’art. 3 al. 2 LPM définit la notion de marque antérieure.

2.4.1.1 Marque déposée ou enregistrée

Par marque antérieure, on entend les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité selon les art. 6 à 8 LPM (art. 3 al. 2 let. a LPM). Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM, priorité découlant du dépôt). La priorité peut aussi découler de la CUP (art. 7 LPM) ou d’une exposition (art. 8 LPM).

2.4.1.2 Marque notoirement connue

2.4.1.2.1 Bases légales

Peut également former opposition contre un nouvel enregistrement quiconque dispose d’un signe notoirement connu en Suisse au sens de l’art. 6^{bis} CUP au moment du dépôt de la marque attaquée (art. 3 al. 2 let. b LPM). Le concept de marque notoirement connue n’est pas défini dans la LPM. L’art. 3 al. 2 let. b LPM renvoie simplement à l’art. 6^{bis} CUP qui engage les Etats membres à refuser l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue à l’intérieur du pays. L’art. 16 al. 2 phr. 1 ADPIC¹⁸ précise que l’art. 6^{bis} CUP s’applique par analogie aux services. Ces accords internationaux sont directement applicables en Suisse¹⁹.

2.4.1.2.2 Exigence d’un état de fait international

La disposition relative à la marque notoirement connue vise à protéger les titulaires de marques à l’étranger de l’appropriation abusive, dans le pays, d’une marque connue. La protection de la marque notoire est le résultat d’une pesée des intérêts selon laquelle il peut

¹⁷ Comme en droit communautaire (art. 42 al. 3 RMC); au contraire du droit allemand des marques (cf. STRÖBELE/HACKER, n° 58 ad § 42).

¹⁸ RS 0.632.20 Annexe 1. C.

¹⁹ ROHNER, 141 s.

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. Pour cette raison, la protection de la marque notoirement connue représente une exception au principe de territorialité selon lequel chaque pays détermine de manière autonome les conditions de la protection juridique²⁰. 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 marques²¹.

La question de savoir si le concept de protection de la marque notoirement connue ne trouve application que dans un rapport international est controversée en doctrine²². La jurisprudence²³ et une partie de la doctrine exigent, le plus souvent sans explication particulière, un état de fait international pour que l’art. 6^{bis} CUP trouve application. Ainsi, seule une marque étrangère peut constituer une marque notoirement connue²⁴. La doctrine et la jurisprudence estiment que l’art. 6^{bis} CUP doit être appliqué restrictivement, afin que le principe de l’enregistrement et la garantie de sécurité juridique qui en découle ne soient pas trop relativisés²⁵.

La pratique de l’Institut pose comme condition un état de fait international²⁶: 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. 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 attaquée²⁷. La CUP, dans le texte français original, parle de « marque notoirement connue » (« notorisch bekannte Marke »; « well-known mark »). La simple connaissance d’une marque ne suffit pas pour bénéficier des avantages de l’art. 3 al. 2 let. b LPM. La marque non enregistrée en Suisse doit bien davantage être « notoirement » connue pour être prise en considération dans la procédure d’opposition²⁸. Autrement dit, les conditions posées pour admettre qu’une marque est notoirement connue sont plus élevées que celles liées à la marque connue, qui, par son implantation sur le marché dispose d’un champ de protection étendu (cf. ch. 7.5 p. 151). Le Tribunal fédéral affirme ainsi que « la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire »²⁹. Par conséquent, le fait qu’une marque soit notoirement connue exige plus que la vague connaissance de l’existence d’une marque dans le pays.

²⁰ WILLI, n° 159 ad art. 3.

²¹ MARBACH, 130.

²² ROHNER, 160.

²³ ATF 130 III 276 – Tripp Trapp; ATF 120 II 153 – Yeni Raki; TF, sic! 2001, 318 – Central Perk; voir également ROHNER, 161.

²⁴ Autre opinion : ROHNER, 161; DAVID, n° 48 ad art. 3.

²⁵ MARBACH, 131; DAVID, n° 50 ad art. 3; WILLI, n° 159 ad art. 3.

²⁶ Par ex. décision sur opposition du 27 juin 2003 (W5484); la CREPI a jusqu’à présent laissé cette question ouverte: CREPI, sic! 2000, 391 – Heparinol / Hepasol; CREPI, sic! 2001, 416 – ELCODE.

²⁷ Cf. art. 3 al. 2 let. b LPM.

²⁸ CREPI, sic! 2000, 391 s. – Heparinol / Hepasol.

²⁹ TF, sic! 2001, 318 – Central Perk.

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'espèce³⁰. Les facteurs suivants sont en particulier à prendre en compte : le degré de connaissance de la marque auprès du public concerné, la durée, l'étendue et l'aire géographique de l'usage de la marque ainsi que de sa promotion, la durée et l'aire géographique des enregistrements ou demandes d'enregistrements, la protection antérieure de la marque, en particulier au travers de la reconnaissance de la notoriété par les instances compétentes d'Etats contractants, ainsi que par la valeur associée à la marque. Parmi les secteurs du public concerné à prendre en considération figurent, à titre d'exemples, les consommateurs, les personnes appartenant aux circuits de distribution ainsi que les commerçants³¹. 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 notoriété³².

Il suffit que la marque soit notoirement connue du public visé³³. 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 connu³⁴. La notoriété doit exister pour chaque partie du public qui est à prendre en considération en tant que destinataire. Cela implique que la marque doit être utilisée intensivement en Suisse ou qu'elle y ait au moins fait l'objet d'une publicité intensive³⁵. La simple présence du signe sur le marché suisse, même si elle n'est pas insignifiante d'un point de vue quantitatif, ne suffit pas en soi pour admettre une notoriété³⁶. 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 publicité³⁷. 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 établie³⁸. Un tel champ de protection élargi ne pourrait être pris en considération que dans le cadre d'une procédure civile mais non dans celui de la procédure d'opposition³⁹.

La maxime inquisitoire régit en principe la constatation des faits en procédure d'opposition. Elle est cependant relativisée par le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA), qui s'applique lorsqu'une partie a introduit elle-même la procédure (comme en procédure

³⁰ Art. 2 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, sic! 2000, 48 s.

³¹ Felix LOCHER, WIPO/PVÜ: Gemeinsame Empfehlung zum Schutz notorischer und berühmter Marken in sic! 2000, 41 s.

³² ATF 130 III 276 – Tripp Trapp; ATF 120 II 154 – Yeni Raki.

³³ ATF 130 III 281 – Tripp Trapp.

³⁴ CREPI, sic! 2001, 416 – ELCODE; CREPI, sic! 1998, 51 – Joyride; MARBACH, 130; DAVID, n° 50 ad art. 3.

³⁵ CREPI, sic! 2001, 417 – ELCODE; CREPI, sic! 2000, 391 s. – Heparinol / Hepasol; CREPI, sic! 1998, 51 – Joyride; CREPI, sic! 1997, 581 – The Beatles.

³⁶ CREPI, sic! 2001, 417 – ELCODE; CREPI, sic! 2000, 391 s. – Heparinol / Hepasol.

³⁷ CREPI, sic! 2004, 416 – Central Perk II.

³⁸ CREPI, sic! 1997, 581 – The Beatles.

³⁹ ATF 130 III 275 – Tripp Trapp; CREPI, sic! 2001, 417 – ELCODE.

d'opposition) ou fait valoir des droits propres en cours de procédure. Le devoir de collaboration des parties vaut précisément pour les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et qui, sans cette collaboration, ne pourraient pas ou ne pourraient qu'à grands frais, être mis en évidence⁴⁰. Cette maxime inquisitoire « limitée » vaut aussi pour la question de l'existence d'une marque notoirement connue. De même que l'art. 20 let. b OPM exige de l'opposant qu'il désigne le dépôt ou l'enregistrement sur lequel il fonde son droit, il doit être exigé de l'opposant qui invoque un signe notoirement connu mais non enregistré qu'il établisse son droit⁴¹. En dépit de la maxime inquisitoire, l'Institut ne procède à aucune administration de preuve à proprement parler. Les démarches de l'Institut ne doivent en effet pas avoir pour conséquence de renforcer la position procédurale d'une partie au détriment de l'autre⁴². Si l'opposant 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, selon lequel chaque partie (ici l'opposant) doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

La loi ne dit pas expressément si, en procédure d'opposition, le caractère notoirement connu d'un signe doit être prouvé ou simplement rendu vraisemblable. En rapport avec l'invocation du défaut d'usage, l'art. 32 LPM dit explicitement qu'il suffit que l'opposant rende vraisemblable l'usage de sa marque. On pourrait en conclure qu'il convient d'exiger la preuve stricte pour les autres faits intervenant en procédure d'opposition, en particulier l'invocation de la marque notoirement connue. Cette approche nécessiterait une procédure d'administration des preuves étendue, ce qui serait en contradiction avec le sens et le but de la procédure d'opposition, laquelle doit être aussi simple et rapide que possible. De surcroît, le juge civil n'est pas lié par une décision rendue sur opposition⁴³. 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 autant⁴⁴.

2.4.1.3 Marque de haute renommée

La protection élargie de la marque de haute renommée⁴⁵ au-delà de la similarité des produits et/ou services ne peut être invoquée en procédure d'opposition⁴⁶. L'art. 31 al. 1 LPM ne fait expressément référence qu'aux motifs de refus relatifs de l'art. 3 al. 1 LPM et non à la disposition relative à la marque de haute renommée (art. 15 LPM)⁴⁷.

⁴⁰ ATF 124 II 365.

⁴¹ ROHNER, 224; CREPI, sic! 1997, 581 – The Beatles.

⁴² Cf. pour la procédure d'opposition allemande : STRÖBELE/HACKER, n° 75 ad § 43.

⁴³ ROHNER, 226; KUMMER, 257; VOGEL, 258 n° 25.

⁴⁴ Cf. VOGEL, 259 n° 26.

⁴⁵ ATF 130 III 748.

⁴⁶ CREPI, sic! 1997, 581 – The Beatles.

⁴⁷ WILLI, n° 5 ad art. 31; DAVID, n° 8 ad art. 15; CREPI, SMI 1995, 315 – Bally / Sali.

2.4.2 Légitimation passive

A qualité pour défendre le titulaire de la marque attaquée. L’entrée en vigueur de la LPM a consacré le passage du principe de la priorité découlant de l’usage à celui de la priorité découlant du dépôt⁴⁸. 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’opposition⁴⁹.

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).

2.4.3 Représentation devant l’Institut

Les parties qui n’ont ni siège ni domicile en Suisse doivent désigner un mandataire établi en Suisse (art. 42 al. 1 LPM). Les autres parties *peuvent* se faire représenter. En procédure d’opposition, des personnes qui ne sont pas admises à la profession d’avocat peuvent aussi représenter une partie (art. 11 al. 1 PA). Tout mandataire doit produire une procuration écrite (art. 11 al. 2 PA et art. 5 OPM)⁵⁰.

Si l’opposant doit se faire représenter et qu’une procuration n’est pas produite durant le délai d’opposition ou durant un délai supplémentaire fixé par l’Institut, il ne sera pas entré en matière sur l’opposition (art. 21 al. 1 OPM). Si le défendeur doit désigner un mandataire et ne produit pas de procuration durant le délai d’opposition ou durant un délai supplémentaire fixé par l’Institut, il sera exclu de la procédure et celle-ci sera poursuivie d’office (art. 21 al. 2 OPM).

2.4.4 Légitimation active du preneur de licence

La question de la qualité pour agir dans un procès pour atteinte au droit à la marque du preneur de licence n’est pas (encore) tranchée⁵¹. Elle nécessite en tout cas un examen des clauses contractuelles⁵². Celui-ci étant impossible dans le cadre (restreint) de la procédure d’opposition, seul le titulaire est reconnu comme partie. Toutefois, celui-ci peut autoriser le preneur de licence, ou toute autre personne, à le représenter dans la procédure d’opposition.

⁴⁸ Art. 6 LPM.

⁴⁹ WILLI, n° 16 ad art. 31; CREPI, sic! 1999, 418 – König / Sonnenkönig.

⁵⁰ Voir aussi la communication de l’Institut in sic! 2004, 373.

⁵¹ VON BÜREN/MARBACH, 176; MARBACH, 222, DAVID, n° 5 ad art. 18; WILLI, n° 46 s. ad vor 52.

⁵² En droit d’auteur, le Tribunal fédéral a reconnu la qualité pour agir du preneur de licence exclusif chargé de poursuivre des atteintes ou autorisé par contrat à le faire (ATF 113 II 194).

2.4.5 Transfert de marque (changement de partie)

En procédure d'opposition, la partie légitimée à introduire l'opposition est celle qui est titulaire de la marque au moment du dépôt de l'opposition⁵³. Si le titulaire inscrit au registre des marques lors du dépôt de l'opposition ne correspond pas avec le titulaire réel de la marque, l'opposant doit prouver sa légitimation active, à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière sur l'opposition.

En cas de transfert d'une marque pendant la procédure d'opposition, il convient de distinguer la situation juridique matérielle des conséquences procédurales. Les conséquences procédurales d'un transfert de marque pendant la procédure d'opposition ne sont traitées expressément ni dans la LPM ni dans la PA. C'est pourquoi, il convient de se reporter aux règles de la procédure civile fédérale en application de l'art. 4 PA. Aux termes de l'art. 21 al. 2 PCF, l'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou pour défendre. Par ailleurs, une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre (art. 17 al. 1 PCF). En conséquence, si le consentement requis manque, la procédure d'opposition ne devient pas pour autant sans objet et elle est poursuivie avec la partie d'origine. Le transfert de la marque opposante ou de la marque attaquée durant la procédure d'opposition reste ainsi sans influence sur la qualité pour agir ou pour défendre⁵⁴.

2.4.6 Décès d'une partie

Les conséquences du décès d'une partie sont réglées par le droit fédéral : les successeurs remplacent la personne décédée, ce qui signifie que la procédure se poursuit avec eux (art. 17 al. 3 PCF)⁵⁵.

2.4.7 Faillite d'une partie

Avec l'ouverture de la faillite, le débiteur perd son pouvoir de disposition sur le droit à la marque (art. 204 LP)⁵⁶. Ce pouvoir passe à l'assemblée des créanciers, respectivement à l'administration de la faillite (art. 240 LP). Celle-ci doit déclarer si elle veut ou non poursuivre la procédure d'opposition ou, le cas échéant, si elle cède le droit à la marque à un ou plusieurs créanciers. La procédure d'opposition peut être suspendue jusqu'à cette déclaration (art. 206 al. 2 LP).

2.5 Délai d'opposition

L'opposition doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'enregistrement de la marque (art. 31 al. 2 LPM). Le délai ne peut pas être prolongé (art. 22

⁵³ Cf. art. 31 LPM.

⁵⁴ CREPI, sic! 200, 424 – Poxilith / Porolith (fig.).

⁵⁵ VOGEL, 156 n° 94; KUMMER, 159; GYGI, 182.

⁵⁶ VOGEL, 156 n° 96.

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).

Les marques suisses sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et les enregistrements internationaux dans l'organe de publication désigné par l'OMPI, à savoir la « Gazette OMPI des marques internationales » (art. 43 al. 1 OPM, art. 44 al. 2 LPM en relation avec la règle 32 RexC).

Le délai d'opposition étant fixé en mois et non en jours, il commence à courir le jour de la publication dans la FOSC⁵⁷. La date de la FOSC ne correspond dans la pratique pas à celle de l'envoi postal. La FOSC n'est en réalité distribuée au public que le lendemain de la date de parution. Par analogie avec l'art. 932 al. 2 CO, le délai d'opposition commence à courir le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le numéro de la FOSC⁵⁸.

Pour les enregistrements internationaux, le délai commence à courir le premier jour du mois suivant celui de la parution de la Gazette (art. 50 al. 1 OPM).

Le délai prend fin à minuit le jour du dernier mois dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. S'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant, le délai prend fin le dernier jour dudit mois (art. 2 OPM). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit cantonal au domicile de la partie ou de son mandataire, le terme est reporté au premier jour utile qui suit (art. 20 al. 3 PA)⁵⁹. Si une partie revendique un jour férié reconnu par le droit cantonal, elle doit le prouver.

2.6 Taxe d'opposition

2.6.1 Echéance et montant

La taxe d'opposition doit être payée dans le délai d'opposition (art. 31 al. 2 LPM). Il s'agit d'une taxe forfaitaire : le montant est fixe et ne se calcule pas en fonction du volume de travail de chaque procédure. Le montant de la taxe est de CHF 800.-⁶⁰. La procédure d'opposition se limite en principe 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'elles⁶¹. Il en est de même quand l'opposition vise plusieurs marques. Une taxe est à payer pour chacune des procédures⁶². Par contre le fait que le titulaire de la marque opposante utilise également une série de marques dérivées de la

⁵⁷ Art. 31 al. 2 LPM en relation avec l'article 20 PA.

⁵⁸ Communication de l'Institut in sic! 2001 – 73; DAVID, n° 6 ad art. 31; WILLI, n° 23 ad art. 31.

⁵⁹ Le principe énoncé à l'art. 20 al. 3 PA s'applique aussi au délai d'opposition qui n'est pas exprimé en jours.

⁶⁰ Règlement sur les taxes IPI (IPI-RT) Annexe I, RS 232.148.

⁶¹ Voir le formulaire d'opposition chiffres 4 et 7.

⁶² WILLI, n° 28 ad art. 31; DAVID, n° 13 ad art. 31; CREPI, sic! 1997, 578 – Canal plus / Câble plus; CREPI, sic! 2004, 103 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label.

marque opposante est considéré comme un élargissement du champ de protection de cette dernière⁶³.

Si la taxe n’est pas payée dans le délai, une condition procédurale fait défaut et il n’est pas entré en matière sur l’opposition⁶⁴. Une reprise de la procédure est exclue⁶⁵.

Si l’opposition se fonde sur plusieurs marques ou si elle est dirigée contre plusieurs enregistrements, il y a pluralité d’oppositions. Si *une seule* taxe est payée dans le délai, il ne peut être entré en matière que sur une opposition. Mais, comme on ne peut déduire des pièces du dossier pour quelle marque la taxe a été payée, les oppositions souffrent d’un défaut de procédure. Rien ne s’oppose toutefois à ce qu’il soit donné la possibilité à l’opposante, en analogie avec l’article 27 PCF, de retirer une ou plusieurs oppositions et ainsi de déclarer pour quelle marque opposante la taxe a été payée. Un nouveau dépôt des oppositions restantes n’est plus possible en raison de l’écoulement du délai d’opposition. Ne pas entrer en matière sur toutes les oppositions constituerait un cas de formalisme excessif du point de vue de l’Institut⁶⁶.

2.6.2 Autorisation de débiter un compte courant à l’Institut

L’opposant doit donner un ordre exprès écrit pour que son compte courant à l’Institut puisse être débité. Conformément aux conditions générales relatives au compte courant⁶⁷, cet ordre doit contenir le numéro du compte à débiter ainsi que les indications permettant de déterminer clairement le but du paiement. Des remarques du client sur le formulaire telles que « débiter le compte » ou « à charge de mon compte » seront traitées comme des ordres de débiter le compte, à la condition que le but du paiement soit clairement déterminé et qu’il ressorte sans autre de ces remarques. Si l’acte d’opposition ne contient pas ces indications, l’Institut ne peut pas en conclure, à la simple réception de l’acte d’opposition, qu’il est autorisé tacitement à débiter le compte. Sans autorisation expresse de débiter le compte, la taxe d’opposition est considérée, si ce défaut ne peut être corrigé à temps, comme « non payée », et il peut ainsi ne pas être entré en matière sur l’opposition⁶⁸.

Lors du paiement de la taxe d’opposition, il importe que l’ordre de débit de la partie formant opposition parvienne à l’Institut ou à la poste dans les délais et que le compte courant dispose, avant l’échéance du délai, d’un avoir suffisant pour payer l’intégralité de la taxe. N’est pas déterminante à cet égard la date d’exécution de l’ordre de débit par l’Institut. Si l’avoir en compte est insuffisant le jour où le compte est débité, le paiement est néanmoins

⁶³ CREPI, sic! 1999, 420 – Compaq / CompactFlash.

⁶⁴ CREPI, sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III; WILLI, n° 26 ad art. 31.

⁶⁵ Art. 31 al. 2 en relation avec l’art. 41 al. 4 let. c LPM. L’opinion de Lucas DAVID in sic! 2001, 565 est, du point de vue de l’Institut, à rejeter : l’art. 31 al. 2 LPM ne parle que d’un délai (le délai d’opposition) et « la taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai ». De manière correspondante, selon l’art. 41 al. 4 let. c LPM, la reprise de la procédure est exclue aussi pour le paiement de la taxe d’opposition. Cf. aussi DAVID, n° 13 ad art. 31.

⁶⁶ Avis contraire: CREPI, sic! 1999, 284 s. – Chalet.

⁶⁷ Ces conditions générales sont publiées sous <http://www.ige.ch/D/institut/i141.shtm>.

⁶⁸ Confirmé dans la décision CREPI, sic! 2001, 526 s. – Tigermarket (fig.).

réputé effectué si le montant total était couvert le jour du paiement et si la somme manquante a été versée au plus tard à la date indiquée par l'Institut (art. 7 al. 3 IPI-RT).

2.6.3 Versement de la taxe sur le compte postal de l'Institut

La taxe d'opposition peut être versée sur le compte postal de l'Institut⁶⁹.

Si l'ordre de paiement de la banque a été exécuté à l'aide du service des ordres groupés de la poste, le délai de paiement est réputé respecté à une double condition : l'ordre de la banque doit avoir été remis à la poste suisse au plus tard le dernier jour du délai et doit indiquer comme échéance le dernier jour du délai de paiement⁷⁰. La date figurant sur l'avis de débit envoyé au client par la banque chargée d'exécuter le paiement n'est pas déterminante pour le paiement. En effet, cette date indique uniquement que le compte du donneur d'ordre a été débité ce jour-là.

Si l'Institut a établi une facture à la demande de la partie qui introduit l'opposition, la taxe doit aussi être payée dans le délai légal et conformément à l'IPI-RT.

2.7 Langue

L'opposition doit être rédigée dans une langue officielle suisse (art. 3 al. 1 OPM).

3. Défauts de l'opposition

3.1 Défauts irrémédiables

Une opposition qui n'a pas été introduite dans les délais est irrecevable. Comme il s'agit d'un délai légal, il ne peut pas être prolongé (art. 31 al. 2 LPM en relation avec l'art. 22 al. 1 PA). Une opposition est également irrecevable lorsque la taxe n'a pas été payée dans le délai ou qu'elle n'a pas été payée du tout (art. 31 al. 2 LPM)⁷¹. Il peut aussi ne pas être entré en matière sur l'opposition :

- si elle a été soumise sans être motivée (art. 31 al. 2 LPM);
- si elle vise une marque radiée ou non-enregistrée (art. 31 al. 1 LPM);
- si elle ne se fonde pas sur une marque (antérieure) (art. 31 al. 1 LPM);
- si elle est dirigée contre une marque antérieure (art. 31 al. 1 LPM en relation avec l'art. 3 LPM);

⁶⁹ Actuellement: PC-30-4000-1.

⁷⁰ ATF 117 Ib 220; ATF 118 Ia 12; voir aussi CREPI, sic! 1998, 404 – Elle (fig.) / NaturElle collection (fig.) (cf. également jugement du TC ZH in ZR 95/1996 n° 64); cette décision de la CREPI est toutefois peut claire et, de ce fait, problématique; selon la CREPI, il suffit que l'ordre de la banque (en plus d'avoir été remis dans les délais), indique comme échéance « le prochain jour possible pour la poste » (postalich nächstmöglicher Tag).

⁷¹ CREPI, sic! 2003, 502 – Widerspruchsgeld III; CREPI, sic! 2001, 526 – Tigermarket (fig.).

- si elle est dirigée contre une demande d'enregistrement de marque⁷²;
- s'il manque un élément essentiel comme l'indication des parties ou l'identité des marques en opposition (art. 20 OPM);
- si la légitimation active, la capacité d'être partie et/ou de prendre part à la procédure fait défaut.

3.2 Défauts réparables

Les défauts peuvent être corrigés si l'opposition contient tous les éléments essentiels mais que ceux-ci sont entachés d'une erreur, par exemple lorsque les noms sont mal orthographiés ou que les numéros d'enregistrement sont inexacts. Un délai supplémentaire est accordé pour corriger les défauts avec la mention que l'opposition n'est pas recevable en cas d'inobservation de ce nouveau délai (art. 23 PA).

Un délai supplémentaire est par exemple accordé pour une opposition,

- lorsqu'un mandataire doit (obligatoirement) être désigné (art. 42 LPM) ou que les parties se font représenter (librement) et que la procuration manque (art. 5 et 21 OPM)⁷³;
- qui ne comporte pas de signature originale (art. 6 OPM).

Un délai supplémentaire peut en outre être accordé quand les conclusions des parties sont imprécises ou sujettes à interprétation, en particulier quand l'étendue de l'opposition n'en ressort pas clairement (art. 20 let. d OPM). Des défauts de moindre importance peuvent être corrigés par les parties ou d'office même sans la fixation d'un délai supplémentaire⁷⁴.

Si l'opposition est partielle, c'est-à-dire si elle ne vise que quelques classes ou seulement quelques produits et/ou services, il convient de préciser exactement les produits ou services visés de la marque attaquée. Une conclusion telle que « tous les produits ou services similaires sont à radier » n'est par exemple pas admissible. Comme dans un procès civil, les conclusions doivent être formulées de manière à pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision en cas d'acceptation de l'opposition⁷⁵. 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 claires⁷⁶.

⁷² 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 »; d'un autre avis : DAVID, n° 7 ad art. 31.

⁷³ En procédure d'opposition, une procuration est exigée pour la représentation des parties. Si la représentation *n'est pas obligatoire* et que le mandataire est inscrit comme tel au registre des marques, il est renoncé à l'exigence de l'envoi d'une procuration (cf. sic! 2004, 373, ch. 4).

⁷⁴ CREPI, sic! 1999, 284 s. – Chalet.

⁷⁵ VOGEL, 190 n° 5; GYGI, 191.

⁷⁶ CREPI, sic! 2000, 111 s. – LUK (fig.) / LuK.

Un délai supplémentaire est également accordé quand l'opposition se fonde sur plusieurs marques ou est dirigée contre plusieurs marques mais que les taxes d'opposition n'ont pas été payées pour chaque procédure⁷⁷.

Si l'opposant n'est pas (ou pas encore) inscrit au registre des marques comme titulaire de la marque opposante, il lui est fixé un délai supplémentaire pour prouver sa légitimation active au moment du dépôt de l'opposition⁷⁸. Si la légitimation active ne peut être prouvée, il ne sera pas entré en matière sur l'opposition. Si plusieurs personnes sont titulaires d'une marque ou titulaires d'un droit de marque, l'Institut les invite à désigner un mandataire commun. La procuration y relative doit dans ce cas être signée par tous les titulaires. Tant qu'aucun représentant n'est désigné, les déposants ou titulaires ne peuvent agir qu'en commun auprès de l'Institut (art. 4 OPM).

3.3 Corrections des défauts dans le délai d'opposition

Si, avant l'échéance du délai d'opposition, l'Institut constate des défauts pour lesquels il ne peut accorder un délai supplémentaire afin que l'opposant les corrige, il en informe ce dernier de suite, dans la mesure du possible. Si l'opposition est introduite peu de temps avant l'échéance du délai d'opposition, l'opposant ne peut prétendre être informé du défaut dans ce délai. Plus l'opposition est introduite tôt, plus vite il sera possible de constater d'éventuels défauts.

4. Echange d'écritures

Lorsque l'opposition est manifestement irrecevable, il n'y a aucun échange d'écritures (art. 22 al. 1 OPM). Si les conditions procédurales ne sont de toute évidence pas réunies⁷⁹, 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 émis⁸⁰.

5. Autres remarques générales sur la procédure

5.1 Plusieurs oppositions contre une marque

Les oppositions peuvent être réunies dans une seule procédure (art. 23 al. 1 OPM). Ceci n'a aucune influence sur le montant des taxes d'opposition⁸¹.

⁷⁷ Voir ch. 2.6.1 p. 131.

⁷⁸ Cf. art. 17 LPM.

⁷⁹ Par exemple dépôt tardif de l'opposition; absence du paiement de la taxe d'opposition; absence de motivation, etc.

⁸⁰ La décision de non-entrée en matière pourrait être attaquée et être annulée par la CREPI. Le délai pour émettre un refus de protection pourrait échoir durant cette la procédure de recours.

⁸¹ Voir ch. 2.6.1 p. 131.

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.

5.2 Suspension

En plus du cas précité, la procédure est également suspendue si l'opposition ne se fonde pas sur une marque enregistrée mais sur un simple dépôt. La procédure est dans ce cas suspendue jusqu'à l'enregistrement de la marque opposante (art. 23 al. 3 OPM).

Il en est de même quand l'opposition se fonde sur un enregistrement international qui fait l'objet d'un refus provisoire pour des motifs absolus d'exclusion ou qui pourrait l'être. La procédure d'opposition reste suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le refus de protection (art. 51 al. 1 OPM).

En plus des cas mentionnés dans l'ordonnance, l'Institut est aussi autorisé à suspendre la procédure dans la mesure où son issue dépend d'une décision dans une autre procédure ou pourrait être considérablement influencée par elle⁸². Il en est de même si un problème juridique identique est traité dans une procédure parallèle⁸³. Il convient par exemple de suspendre la procédure quand la marque de l'opposant fait l'objet d'une action civile en nullité, car, de son sort, dépend aussi, à titre préjudiciel, celui de la procédure d'opposition⁸⁴.

En dehors de ces cas de suspension d'office, chaque partie peut demander une suspension limitée ou illimitée de la procédure. La suspension n'est accordée que si l'autre partie y consent. Chaque partie peut demander en tout temps la levée de la suspension et la poursuite de la procédure. Une décision de suspension est, en tant que décision incidente, attaquable séparément devant la CREPI (art. 45 al. 2 let. c PA). Le recours contre une décision incidente doit être formé dans un délai de 10 jours (art. 50 PA).

5.3 Langue de la procédure

La procédure est en principe menée dans la langue officielle dans laquelle elle a été introduite (art. 37 PA). Les décisions adressées au défendeur peuvent être rédigées dans la langue officielle dans laquelle celui-ci rédigerait ses conclusions. La décision finale est toujours écrite dans la langue de l'opposant. Les décisions ne sont en principe jamais traduites dans la langue dans laquelle la partie adverse a remis ou remettrait ses écritures. L'Institut peut exiger que les documents remis à titre de preuve qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits (art. 3 al. 2 OPM).

⁸² Cf. art. 6 PCF.

⁸³ MARBACH, 154.

⁸⁴ DAVID, n° 11 ad art. 32.

5.4 Exclusion de la procédure

Il ressort de l'art. 42 al. 1 LPM que le titulaire d'une marque qui n'a en Suisse ni domicile ni siège doit désigner un mandataire établi en Suisse. Si le défendeur qui n'a ni siège ni domicile en Suisse ne désigne pas de mandataire établi en Suisse dans le délai imparti par l'Institut, il est exclu de la procédure et celle-ci est poursuivie d'office sans qu'il soit entendu (art. 21 al. 2 OPM). Cette exclusion peut être décidée formellement au moyen d'une décision incidente ou seulement dans la décision finale.

Si un mandataire (muni d'une procuration) s'annonce après l'échéance du délai, il ne peut plus prendre part activement à la procédure. L'Institut ne l'informe pas non plus du déroulement de la procédure jusqu'à la conclusion de celle-ci. La décision finale peut cependant être envoyée au mandataire si le défendeur a élu domicile auprès de celui-ci à des fins de notification.⁸⁵

5.5 Consultation des pièces

Aux termes de l'art. 39 LPM, chacun peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. *Après* l'enregistrement, chacun dispose en outre du droit de consulter le dossier des marques enregistrées (art. 39 al. 2 LPM et art. 37 al. 3 OPM), sans qu'un intérêt légitime soit nécessaire. Il en est de même pour la procédure d'opposition. *Avant* l'enregistrement, les personnes qui prouvent qu'elles ont un intérêt légitime peuvent consulter le dossier (art. 37 al. 2 et al. 3 OPM)⁸⁶. Ces dispositions de la LPM priment sur les art. 26 à 28 PA⁸⁷. Lorsqu'un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d'affaires, il est classé à part sur demande ou d'office (art. 36 al. 3 OPM).

Il sera en principe répondu à des demandes de tiers même si la procédure d'opposition est encore en cours⁸⁸. Sur demande, des copies de décisions d'opposition seront envoyées à condition que celles-ci soient entrées en force. Les éventuelles indications relatives à des chiffres d'affaires ou les données confidentielles seront rendues illisibles.

5.6 Informations sur l'introduction d'oppositions

Sur demande, l'Institut confirmera par écrit, cinq semaines au plus tôt après l'échéance du délai d'opposition, qu'aucune opposition n'a été introduite contre une marque nouvellement publiée⁸⁹. Il répondra (gratuitement) à des requêtes téléphoniques formées plus tôt, mais sous toute réserve.

⁸⁵ VOGEL, 237 n° 13.

⁸⁶ La taxe se détermine d'après l'annexe au IPI-RT en relation avec l'art. 26 al. 2 PA.

⁸⁷ CREPI, sic! 2000, 709 – Apex.

⁸⁸ CREPI, sic! 2000, 709 – Apex; cf. aussi ATF 110 II 315 qui concerne le droit des brevets.

⁸⁹ Une confirmation écrite sera délivrée contre versement d'une taxe (d'un montant actuel de CHF 55.-), conformément à l'art. 2 al. 2 IPI-RT. Le délai de cinq semaines s'explique pour des raisons de retard éventuel dans la délivrance ou dans le traitement.

5.7 Délais

5.7.1 Délais légaux

En procédure d’opposition, les délais légaux sont le délai d’opposition (art. 31 LPM) et le délai de recours (art. 50 PA).

5.7.2 Délais fixés par l’Institut

L’Institut fixe en général un délai de 30 jours au défendeur pour répondre. Il en est de même pour le délai d’envoi d’une procuration, pour prouver la légitimation active et pour corriger un défaut (remédiable).

En cas d’opposition contre un enregistrement international, l’Institut impartit dans le refus provisoire de protection un délai de trois mois pour désigner un mandataire en Suisse⁹⁰. Lorsque celui-ci s’est constitué dans les délais, il lui est impartit le délai ordinaire pour présenter sa réponse⁹¹.

L’Institut accorde quinze jours pour prendre position sur une demande de suspension.

Les prolongations extraordinaires de délais (par exemple pour remettre la réponse en cas de refus de la prolongation souhaitée) sont en général de dix jours.

5.7.3 Prolongations de délais⁹²

Le délai d’opposition étant un délai légal, il ne peut être prolongé (art. 22 al. 1 PA). Dans l’échange d’écritures ordonné par l’Institut, celui-ci accorde en règle générale deux prolongations de deux mois chacune pour la remise de la réponse, de la réplique et de la duplique, si la partie présente une demande motivée avant son expiration et invoque des motifs suffisants (art. 22 al. 2 PA). L’Institut n’accorde une troisième prolongation qu’à titre exceptionnel et après avoir entendu la partie adverse; le requérant doit rendre vraisemblable l’existence de motifs sérieux⁹³. La demande d’une troisième prolongation doit obligatoirement être signée, ce qui n’est pas le cas des deux premières.

Les délais supplémentaires accordés pour corriger des défauts de l’opposition sont déterminés en fonction de la nature du défaut considéré.

⁹⁰ Le délai est de cinq mois pour les refus de protection fondés sur des motifs absolus et relatifs.

⁹¹ Dans les cas où la procédure d’opposition a été suspendue jusqu’à la décision concernant les motifs absolus d’exclusion, le mandataire en est informé. Si la suspension est levée parce que la marque a été admise à la protection, la procédure d’opposition suit son cours ordinaire (réponse et éventuellement nouvel échange d’écritures).

⁹² (Cette note de bas de page a été supprimée lors de la révision du 1^{er} janvier 2006)

⁹³ Par ex. accident, maladie grave ou décès du titulaire ou de son représentant (cf. la jurisprudence relative à l’art. 24 PA citée en n. 100).

5.7.4 Calcul et observation du délai

Le délai se calcule à l'aide de l'art. 2 OPM et de l'art. 20 PA. Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse (art. 21 al. 1 PA). Les écrits adressés à l'Institut ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 21 al. 1^{bis} PA).

Les fêtes trouvent aussi application en procédure d'opposition. Les délais fixés *en jours* par la loi ou par l'autorité ne courent pas : du 7^e jour avant Pâques au 7^e après Pâques, du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre au 1^{er} janvier inclusivement (art. 22a PA).

5.7.5 Conséquences juridiques en cas d'inobservation d'un délai

Les conséquences varient. L'opposition sera par exemple irrecevable en cas d'inobservation du délai *légal* d'opposition (art. 22 al.1 PA en relation avec l'art. 31 al. 2 LPM).

En cas d'inobservation d'un délai *imparti par l'Institut*, la conséquence juridique sera celle signalée dans la décision (art. 23 PA). Si, par exemple, le défendeur ne remet pas sa réponse dans le délai imparti, la procédure sera poursuivie d'office.

Les écrits tardifs ou complémentaires qui paraissent *décisifs* seront néanmoins pris en considération tant que la procédure n'est pas encore terminée⁹⁴. Comme indiqué sous ch. 1.3 p. 123, la procédure d'opposition peut être assimilée à une procédure accélérée⁹⁵. Il est donc nécessaire, pour respecter ce caractère accéléré, que les parties ne puissent pas invoquer des moyens d'attaque et de défense durant toute la durée de la procédure, mais qu'elles les présentent de manière concentrée à un stade déterminé de la procédure⁹⁶. Il convient de garder à l'esprit que la maxime inquisitoire ne peut être appliquée que de façon limitée dans la procédure d'opposition qui est une procédure impliquant deux parties. C'est pourquoi l'Institut applique l'art. 32 al. 2 PA avec une grande retenue. A l'exception de l'invocation du défaut d'usage, il n'est en principe pas procédé à un deuxième échange d'écritures. Si un écrit tardif est porté à la connaissance de l'autre partie, il ne lui est fixé qu'exceptionnellement un délai pour prendre position.

Si le défendeur veut invoquer le défaut d'usage (art. 32 LPM), il doit le faire lors de sa première prise de position (art. 22 al. 3 OPM)⁹⁷. Lorsque le défendeur ne prend pas position dans le délai de réponse imparti par l'Institut (qui peut être prolongé), l'invocation du défaut d'usage est exclue⁹⁸.

⁹⁴ CREPI, sic! 2003, 913 – Cirrus; CREPI, sic! 2001, 810 – Nutricia / Nutriciel.

⁹⁵ VOGEL, 348 n° 185 s.

⁹⁶ VOGEL, 184 n° 99.

⁹⁷ CREPI, sic! 2004, 576 – Speedo / Speed Company (fig.); CREPI, sic! 2004, 229 – TNT (fig.) / TNT (fig.).

⁹⁸ Cela est aussi valable pour la procédure de recours (cf. CREPI, sic! 1999, 282 – Genesis / Genesis).

5.7.6 Restitution

La restitution d'un délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Le requérant devra formuler une demande motivée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et accomplir l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA). L'art. 32 al. 2 PA relativise l'importance pratique de la restitution dans la mesure où les allégués tardifs peuvent en principe être pris en considération s'ils paraissent décisifs. La restitution est accordée tant pour les délais légaux que pour ceux fixés par l'autorité⁹⁹. La jurisprudence du Tribunal fédéral pose des conditions strictes à l'égard de la preuve de l'empêchement involontaire¹⁰⁰. Alors qu'une maladie grave subite serait admise comme empêchement involontaire, une surcharge de travail ou des vacances ne le seraient pas¹⁰¹.

5.7.7 Poursuite de la procédure

La poursuite de la procédure peut être requise si l'Institut rejette une demande en matière de marque parce qu'un délai n'a pas été respecté (art. 41 al. 1 LPM). En cas d'inobservation du délai d'opposition, elle est expressément exclue (art. 41 al. 4 let. c LPM). L'Institut est d'avis que cette exclusion est générale, c'est-à-dire que l'art. 41 LPM ne s'applique pas à la procédure d'opposition¹⁰².

L'art. 41 al.1 LPM fait référence à la procédure d'enregistrement des marques. Cette possibilité de continuer la procédure (indépendamment de toute faute) est inconnue dans le procès civil ou dans d'autres procédures contentieuses impliquant plusieurs parties. Elle est en contradiction avec le but d'une procédure accélérée. Au cours de la procédure d'opposition, tous les délais fixés par l'Institut peuvent être prolongés. Les allégués tardifs décisifs peuvent être pris en compte (art. 32 al. 2 PA). Enfin, la partie qui n'a pas respecté un délai sans commettre de faute peut demander une restitution du délai au sens de l'art. 24 PA.

Les oppositions visant des enregistrements internationaux pour lesquels il existe aussi des *motifs absolus d'exclusion* ne constituent pas une exception à proprement parler. Si aucun mandataire établi en Suisse n'est désigné, l'Institut émet un refus définitif de protection qui peut être attaqué par voie de recours et qui indique la possibilité de demander la poursuite de la procédure. Cependant, cette possibilité ne concerne que les motifs absolus.

⁹⁹ GYGI, 62.

¹⁰⁰ Voir par exemple ATF 119 II 86; 112 V 255; 108 V 109.

¹⁰¹ GYGI, 62.

¹⁰² Autre avis: DAVID, n° 13 ad art. 41; MARBACH, 142.

6. Usage de la marque dans la procédure d'opposition

6.1 Principe de l'inscription au registre

Le risque de confusion est apprécié sur la base des produits et/ou services inscrits au registre. L'activité réelle des parties sur le marché n'est en principe pas déterminante¹⁰³.

6.2 Invocation du défaut d'usage

Si le défendeur veut invoquer le défaut d'usage de la marque antérieure au sens de l'art. 32 LPM, il doit le faire dans sa réponse (art. 22 al. 3 OPM). S'il l'invoque ultérieurement dans la procédure, il n'en sera pas tenu compte¹⁰⁴. S'il ne ressort pas clairement des allégués du défendeur qu'il invoque effectivement le non-usage de la marque antérieure au sens de l'art. 32 LPM, l'Institut lui donne la possibilité de les préciser. En procédure d'opposition, le non-usage doit simplement être invoqué par le défendeur (art. 32 LPM) et non pas rendu vraisemblable comme l'art. 12 al. 3 LPM le prévoit pour un procès civil.

Si le délai de carence n'est pas échu au moment de l'invocation du défaut d'usage ou si l'invocation du défaut d'usage est retirée en cours de procédure, l'usage de la marque opposante ne doit pas être examiné.

Tant que l'usage n'est pas contesté ou tant que le délai de carence n'est pas échu, les produits et/ou services *enregistrés* sont déterminants pour examiner la similarité, même si la marque n'est en fait utilisée que pour une partie des produits et/ou services. 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)¹⁰⁵.

6.3 Délai de carence

L'art. 12 al. 1 LPM accorde au titulaire de la marque un délai de carence de cinq ans avant de faire usage de sa marque. Durant ce délai, l'éventualité d'une utilisation ultérieure suffit. L'existence de la marque n'est pas liée à des conditions particulières telles que, par exemple, des mesures préparatoires¹⁰⁶. Avant l'échéance du délai de carence, le défaut d'usage selon l'art. 32 LPM ne peut être invoqué.

¹⁰³ Voir art. 11 al. 1 LPM; MARBACH, 115; CREPI, sic! 2002, 248 – 555 (fig.) / S 55; CREPI, sic! 2001, 324 – SFS / TFS; CREPI, sic! 1999, 419 – König / Sonnenkönig.

¹⁰⁴ WILLI, n° 4 ad art. 32; DAVID, n° 6 ad art. 32; CREPI, sic! 2004, 229 – TNT (fig.) / TNT (fig.); CREPI, sic! 2004, 576 – Speedo / Speed Company (fig.); CREPI, sic! 1999, 282 – Genesis / Genesis; CREPI, sic! 2002, 609 – Aesculap / Aeskulap (fig.).

¹⁰⁵ WILLI, n° 24 ad art. 12.

¹⁰⁶ MARBACH, 185.

6.3.1 Début du délai de carence

Pour les marques suisses, le délai de carence commence à courir à l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, à la fin de la procédure d'opposition (art. 12 al. 1 LPM).

Pour les enregistrements internationaux, le calcul du délai de carence dépend de différents facteurs. Il convient d'abord d'examiner si l'enregistrement international est concerné par une procédure de refus de protection. Dans ce cas, le délai de carence commence à la fin de la procédure, comme c'est le cas pour les marques suisses (art. 12 al. 1 LPM).

Si l'enregistrement international ne fait pas l'objet d'un refus de protection, le début du délai de carence sera calculé de manière différente : la date d'enregistrement dans le registre international n'est pas déterminante car il n'est pas encore établi à ce moment si l'enregistrement international sera admis à la protection en Suisse. C'est pourquoi le délai de carence commence à courir à partir du moment où l'Institut est tenu d'émettre au plus tard un refus de protection.

Pour les enregistrements internationaux, ce moment dépend du régime auquel est soumis la marque. Depuis le 1^{er} avril 1996, il s'agit du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement¹⁰⁷. Il faut distinguer selon que l'AM ou le PM s'applique.

Si l'AM s'applique¹⁰⁸, le délai commence à courir une année après la date de la « notification », c'est-à-dire la date à laquelle l'OMPI envoie l'onglet du registre à l'office national (règle 18 al. 1 let. iii RexC). Cette date peut diverger de plusieurs mois avec la date d'enregistrement au registre international.

Si le PM s'applique¹⁰⁹, le délai pour émettre un refus de protection est porté à 18 mois (art. 5 al. 2 let. b PM)¹¹⁰. Le délai de carence commence ainsi dans ce cas à courir 18 mois après la date de « notification ». Cette date, elle aussi, peut diverger de plusieurs mois de la date effective de l'enregistrement dans le registre international.

6.3.2 Prolongation de l'enregistrement de la marque

La prolongation de l'enregistrement (art. 10 al. 2 LPM) est un simple acte formel. Elle ne crée pas un nouveau délai de tolérance de non-usage (art. 12 al. 1 LPM), et il ne peut être fait opposition contre la marque prolongée¹¹¹.

¹⁰⁷ RexC, RS 0.232.112.21.

¹⁰⁸ Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (AM, RS 0.232.112.3).

¹⁰⁹ Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (PM, RS 0.232.112.4).

¹¹⁰ 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.

¹¹¹ WILLI, n° 18 ad art. 10.

6.3.3 Interruption de l’usage

La LPM ne garantit pas seulement un délai de tolérance de non-usage afin de préparer le lancement de la marque sur le marché, mais permet aussi l’interruption de l’usage jusqu’à cinq ans (cf. art. 12 al. 2 LPM). Le délai pour calculer la durée de l’interruption de l’usage commence à compter de la dernière utilisation sérieuse par le titulaire de la marque¹¹².

6.3.4 Echéance du délai de carence durant la procédure

Si le défendeur invoque le défaut d’usage dans sa première prise de position et que le délai de carence est échu à ce moment, l’opposant doit rendre vraisemblable l’usage de sa marque ou l’existence de justes motifs pour son non-usage (art. 22 al. 3 OPM en relation avec 32 LPM).

Si le délai de carence n’est pas encore échu à ce moment-là, l’invocation du non-usage reste sans effet. Si l’invocation du défaut d’usage n’intervient qu’après coup, elle ne sera pas acceptée et ne sera pas considérée comme un fait nouveau non plus¹¹³. Cela est aussi valable pour la procédure de recours, durant laquelle l’invocation du défaut d’usage ne sera pas prise en considération¹¹⁴.

6.4 Vraisemblance de l’usage

6.4.1 Usage en Suisse

En principe, la marque doit être utilisée en Suisse¹¹⁵. Une exception découle de la Convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques¹¹⁶. 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 suisse¹¹⁷. 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

¹¹² WILLI, n° 13 ad art. 12; MARBACH, 186; DAVID, n° 6 ad art. 12.

¹¹³ Cf. art. 22 al. 3 OPM.

¹¹⁴ CREPI, sic! 1999, 282 s. – Genesis / Genesis.

¹¹⁵ Message, 24.

¹¹⁶ RS 0.232.149.136.

¹¹⁷ CREPI, sic! 2003, 138 – Boss / Boss (fig.).

des Etats contractants¹¹⁸. Il est en outre requis, et ce point n’est pas contesté en doctrine, que la marque soit protégée dans les deux pays¹¹⁹.

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’Allemagne¹²⁰. L’usage qui a lieu uniquement à l’étranger n’est pas pris en compte¹²¹.

6.4.2 Période de l’usage

Si le défaut d’usage est invoqué, l’usage de la marque doit être rendu vraisemblable pendant les cinq années qui précèdent l’invocation du défaut d’usage (art. 32 LPM)¹²². Il suffit d’établir l’usage récent de la marque. Les moyens permettant de rendre l’usage vraisemblable doivent cependant se rapporter à une époque antérieure à celle de l’invocation du défaut d’usage. Le moment de l’invocation du non-usage est aussi décisif lorsque l’usage commence après l’échéance du délai de carence : tant que personne n’invoque le non-usage, l’usage peut aussi avoir lieu la première fois ou reprendre après l’échéance du délai de carence (art. 12 al. 2 LPM).

6.4.3 Caractère sérieux de l’usage

Seul l’usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l’usage se détermine en se fondant sur l’intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché. Pour ce faire, on se basera sur les habitudes commerciales dans le secteur économique concerné. On tiendra en particulier compte de la nature, de l’étendue et de la durée de l’usage ainsi que des circonstances du cas concret¹²³. 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’usage¹²⁴. 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

¹¹⁸ ATF 124 III 277 – Nike; CREPI, sic! 2004, 420 – Sopinae (fig.) / Sobranie; d’un autre avis Alexandero CELLI, Internationales Kennzeichenrecht, Basel 2000, 76; Ute BUGNION, Neues zum schweizerisch-deutschen Staatsvertrag vom 13. April 1892, sic! 2001, 448 s.

¹¹⁹ DAVID, n° 20 ad art. 11; WILLI, n° 36 ad art. 11; Helmut DROSTE, Unbenutzte Zeichen und Art. 5 des deutsch-schweizerischen Übereinkommens von 1892, GRUR 1974, 522, cité par WILLI, n° 36 ad art. 11.

¹²⁰ CREPI, sic! 2004, 420 – Sopinae (fig.) / Sobranie; CREPI, sic! 2003, 138 – Boss / Boss (fig.).

¹²¹ WILLI, n° 35 ad art. 11; CREPI, sic! 2004, 420 – Sopinae (fig.) / Sobranie; CREPI, sic! 2004, 106 – Seiko Rivoli / R Rivoli (fig.); CREPI, sic! 2003, 913 – Cirrus.

¹²² CREPI, sic! 2004, 576 – Speedo / Speed Company (fig.); CREPI, sic! 2002, 106 – Genesys / Genesis (fig.).

¹²³ WILLI, n° 38 ad art. 11; CREPI, sic! 2004, 420 – Sopinae (fig.) / Sobranie; CREPI, sic! 2004, 38 – Bosca / Luigi Bosca Vini Finos Argentinos.

¹²⁴ ATF 81 II 287.

du titulaire de satisfaire la demande du marché est perceptible¹²⁵. Pour les articles de consommation courante, il est exigé un usage plus large que pour des produits de luxe¹²⁶. Des actions isolées ou le fait de rester les bras croisés à attendre d'hypothétiques commandes ne peuvent rendre vraisemblable l'intention d'utiliser sérieusement la marque¹²⁷.

6.4.4 Rapport entre marque et produit

Il n'est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son 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. L'usage doit cependant se rapporter aux produits et/ou services enregistrés¹²⁸.

Un usage de la marque en rapport avec les produits et/ou services fait défaut si l'usage n'est en rapport qu'avec l'entreprise. L'utilisation qui a lieu uniquement à titre de raison sociale (renvoi abstrait à une entreprise) n'est pas suffisante au regard de l'art. 11 LPM¹²⁹. Elle ne permet en effet pas à la marque d'exercer sa fonction, autrement dit de distinguer des produits ou services.

6.4.5 Usage pour les produits ou services enregistrés

La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits et/ou services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM)¹³⁰. Si la marque n'est utilisée que pour une partie des produits enregistrés, elle n'est protégée que dans cette mesure¹³¹. L'usage de la marque pour certains produits d'une classe ne permet en principe pas de justifier son utilisation pour tous les produits tombant sous l'indication générale (Oberbegriff) enregistrée¹³². Cela découle non seulement de la lettre mais aussi de l'esprit et du but de l'art. 11 al. 1 LPM. L'exigence de l'usage a pour but d'éviter que le registre des marques ne regorge de marques non utilisées qui, de ce fait, ne sont plus actuelles, et de faciliter ainsi la création de nouvelles marques¹³³. L'usage pour une partie seulement des produits et

¹²⁵ ATF 102 II 117.

¹²⁶ DAVID, n° 3 ad art. 11; CREPI, sic! 2004, 106 – Seiko Rivoli / R Rivoli (fig.); CREPI, sic! 2002, 53 Express / Express clothing (fig.).

¹²⁷ MARBACH, 174; CREPI, sic! 2001, 426 – Heidi / Heidi-Wii; CREPI, sic! 2002, 53 – Express / Express clothing (fig.).

¹²⁸ MARBACH, 169 s., DAVID, n° 5 ad art. 11; CREPI, sic! 2001, 646 – Isover (fig.) / Isocover.

¹²⁹ CREPI, sic! 2004, 930 – Marconi / Marconi; WILLI, n° 15 ad art. 11.

¹³⁰ CREPI, sic! 2002, 609 – Aesculap / Aeskulap (fig.).

¹³¹ Ainsi, si une marque a été enregistrée pour des véhicules, des appareils de locomotion par terre, par air ou par eau (cl. 12), du café, du thé ou du cacao (cl. 30), mais qu'elle n'est utilisée que pour désigner des poussettes (cl. 12), elle n'est protégée que pour ces produits et pour aucun autre; CREPI, sic! 2003, 913 – Cirrus; CREPI, sic! 2001, 646 – Isover (fig.) / Isocover.

¹³² WILLI, n° 42 s. ad art. 11; autre avis DAVID, n° 7 ad art. 11; pour un avis critique: MARBACH, 181; CREPI, sic! 2003, 138 – Boss / Boss (fig.); CREPI, sic! 2002, 758 – Le Meridien / Meridiani.

¹³³ DAVID, n° 1 ad art. 11.

services enregistrés ne vaut pas usage pour les autres produits et/ou services¹³⁴. Il est tenu compte des intérêts de l'opposant dans l'examen du risque de confusion en ce sens que le champ de protection ne se limitera pas aux produits pour lesquels la marque a été utilisée mais sera étendu aux produits similaires. Il convient en outre de prendre en considération d'éventuelles limitations de la liste des produits. Ainsi, si la protection d'un enregistrement international n'a été accordée que pour des produits de provenance espagnole, il faut rendre vraisemblable l'usage de la marque pour des produits de cette provenance.

6.4.6 Usage sous une forme divergente

Une marque doit en principe être utilisée telle qu'elle est inscrite au registre, car ce n'est qu'ainsi que l'impression distinctive comprise dans ses diverses fonctions prend véritablement effet¹³⁵. 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)¹³⁶. 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'enregistrement¹³⁷. 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 divergeant, le caractère distinctif du signe soit maintenu¹³⁸. Tel est le cas lorsque le public met sur pied d'égalité le signe utilisé et le signe enregistré, c'est-à-dire qu'il voit la même marque dans deux signes qu'il peut pourtant différencier¹³⁹. 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 confusion¹⁴⁰. Chaque abandon d'un élément distinctif conduit en principe à une autre impression d'ensemble. C'est pourquoi le renoncement à de tels éléments n'est toléré que s'ils n'ont que peu d'importance dans l'appréciation du caractère digne de protection du signe. Cela peut être le cas pour l'abandon d'éléments graphiques qui seront perçus dans le commerce comme de simples éléments de décoration, sans caractère distinctif propre¹⁴¹.

6.4.7 Usage pour des produits ou services auxiliaires

Par « produits auxiliaires » ou « services auxiliaires », on entend des produits ou services qui servent uniquement à la promotion d'un produit (principal) et qui sont en général remis

¹³⁴ WILLI, n° 41 ad art. 11.

¹³⁵ ATF 130 III 271 – Tripp Trapp; CREPI, sic! 2004, 106 – Seiko Rivoli / R Rivoli (fig.).

¹³⁶ CREPI, sic! 2004, 420 – Sopinae (fig.) / Sobranie; CREPI, sic! 2003, 907 – Kiss / Soft-Kiss.

¹³⁷ MARBACH, 177; CREPI, sic! 2004, 106 – Seiko Rivoli / R Rivoli (fig.).

¹³⁸ ATF 130 III 272 – Tripp Trapp; CREPI, sic! 2004, 420 – Sopinae (fig.) / Sobranie; CREPI, sic! 2003, 907 – Kiss / Soft-Kiss.

¹³⁹ WILLI, n° 51 ad art. 11; CREPI, sic! 2004, 106 – Seiko Rivoli / R Rivoli (fig.).

¹⁴⁰ ATF 130 III 272 – Tripp Trapp.

¹⁴¹ WILLI, n° 56 ad art. 11; ATF 130 III 272 – Tripp Trapp.

gratuitement¹⁴². Pour savoir si l'usage de la marque pour des « produits ou services auxiliaires » peut être pris en considération, il convient de déterminer si les cercles concernés perçoivent le signe figurant sur ces produits et services comme moyen d'individualiser le produit principal. Autrement dit, le public doit établir un lien entre la marque figurant sur les produits auxiliaires et les produits ou services (principaux) enregistrés¹⁴³. 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, l'utilisation de la marque en rapport avec des produits auxiliaires n'est pas seulement usuelle, mais elle est souvent la seule forme sous laquelle la marque peut être utilisée¹⁴⁴.

6.4.8 Usage par le titulaire ou avec son consentement

Le titulaire de la marque ne doit pas toujours utiliser la marque lui-même. Il peut autoriser des tiers à en faire usage. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM)¹⁴⁵. L'accord peut être donné contractuellement, par exemple dans le cadre d'un contrat de licence, de distribution ou de franchise¹⁴⁶. Est aussi valable l'usage de la marque par des filiales ou d'autres entreprises étroitement liées. Un consentement peut aussi être donné tacitement¹⁴⁷. La tolérance de l'usage par un tiers ne constitue par contre pas un usage au sens de l'art. 11 al. 3 LPM¹⁴⁸.

Le consentement exprès ou tacite du titulaire de la marque est à rendre vraisemblable auprès de l'Institut, que ce soit par l'envoi d'un contrat, voire d'un extrait de contrat, ou par la présentation de la structure d'une entreprise (structure d'une société holding). Il ne suffit ainsi pas de simplement prétendre que l'on utilise la marque avec l'accord du titulaire, sans que cela soit démontré d'une manière ou d'une autre.

6.5 Motifs justificatifs du 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

¹⁴² CREPI, sic! 2002, 758 – Le Meridien / Meridiani.

¹⁴³ MARBACH, 171; CREPI, sic! 2002, 758 – Le Meridien / Meridiani.

¹⁴⁴ WILLI, n° 26 ad art. 11.

¹⁴⁵ CREPI, sic! 2003, 138 – Boss / Boss (fig.).

¹⁴⁶ CREPI, sic! 2004, 38 – Bosca / Luigi Bosca Vini Finos Argentinos.

¹⁴⁷ ATF 101 II 298 s.

¹⁴⁸ CREPI, sic! 1997, 579 – Canal Plus / Câble plus.

étatiques s'appliquant aux produits protégés par la marque, sont considérés comme des justes motifs (voir art. 19 al. 1 ADPIC). Cette disposition d'exception doit être appliquée de façon restrictive. Un défaut d'usage ne se justifie que pour des motifs sur lesquels le titulaire de la marque n'a aucune emprise. Des difficultés prévisibles ou calculables d'ordre technique ou économique relèvent de la responsabilité du titulaire de la marque¹⁴⁹.

Tant que l'enregistrement international avec désignation de la Suisse dépend de la marque de base (art. 6 al. 3 AM) dont la radiation est possible lors d'une procédure se déroulant à l'étranger et indépendamment de la volonté du titulaire, l'usage ne peut être exigé de sa part. La procédure à l'étranger doit ainsi être reconnue comme un juste motif pour le non-usage d'une marque durant le délai de cinq ans de dépendance prévu par l'Arrangement de Madrid¹⁵⁰.

6.6 Aspects procéduraux

6.6.1 Echange d'écriture supplémentaire

Si le défendeur invoque dans sa réponse le défaut d'usage et que le délai de carence est échu, il est procédé à un deuxième échange d'écritures afin de donner à l'opposant l'occasion de rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour le non-usage.

Si le délai de carence n'est pas encore échu, l'invocation du défaut d'usage n'est pas admise et il n'est pas procédé à un deuxième échange d'écritures. Il en va de même lorsque le défendeur ne s'est pas (encore) prononcé sur le risque de confusion. Il est par conséquent conseillé au défendeur de prendre position sur le risque de confusion dans sa réponse.

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

6.6.2 Fardeau de la preuve, exigence en matière de preuve et moyens de preuve

L'art. 32 LPM prévoit que l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou de justes motifs pour son non-usage. L'opposant supporte donc le fardeau de la preuve et il lui incombe de produire les moyens de preuve¹⁵¹. Comme l'usage de la marque après l'échéance du délai de carence n'est pas examiné « d'office » mais que le défaut d'usage doit être invoqué expressément par le défendeur, c'est la maxime des débats qui s'applique¹⁵². Ainsi, l'Institut ne se base que sur les moyens de preuve présentés par l'opposant et ne procède pas à des investigations¹⁵³.

¹⁴⁹ CREPI, sic! 1998, 406 – Anchor / Ancora.

¹⁵⁰ ATF 130 III 371 – Color Focus / Focus.

¹⁵¹ CREPI, sic! 2003, 913 – Cirrus; CREPI, sic! 2001, 646 – Ilover (fig.) / Isocover.

¹⁵² Cf. KUMMER, 76 s.

¹⁵³ WILLI, n° 6 ad art. 32.

L'Institut n'examine pas 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 partiellement. Le fait que les parties ont un avis concordant sur l'état de fait, à savoir que la marque est utilisée, lie l'Institut¹⁵⁴.

En procédure d'opposition, l'opposant ne doit pas strictement prouver l'usage de sa marque, mais simplement le rendre « vraisemblable »¹⁵⁵. La vraisemblance de l'usage est établie lorsque l'Institut estime que les affirmations sont vraies, bien que tous les doutes ne soient pas écartés¹⁵⁶. Autrement dit, l'opposant ne doit pas convaincre l'Institut que la marque est effectivement utilisée, mais rendre vraisemblable qu'elle l'est parce que le contraire peut raisonnablement être exclu¹⁵⁷. Rendre vraisemblable signifie que le juge, sur la base d'éléments objectifs, a l'impression que les faits en question ne sont pas seulement possibles, mais probables¹⁵⁸.

Sont avant tout pris en considération comme moyens de preuve des documents (factures, bulletins de livraison, etc.) ou des objets (produits, emballages, étiquettes, catalogues, prospectus, etc.)¹⁵⁹. L'audition de témoins ne peut pas être ordonnée par l'Institut dans le cadre de la procédure d'opposition, au contraire de la procédure de recours¹⁶⁰.

6.7 Décision sur l'invocation du défaut d'usage

Si l'opposant établit la vraisemblance de l'usage de sa marque, il convient d'examiner les motifs relatifs selon l'art. 3 LPM. Lorsque l'usage n'est pas rendu vraisemblable, l'opposition n'est pas fondée sur un droit à la marque valable¹⁶¹ et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs¹⁶².

7. 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;

¹⁵⁴ Cf. KUMMER, 77.

¹⁵⁵ CREPI, sic! 2001, 320 – Nutricia / Nutri.

¹⁵⁶ VOGEL, 259 n° 26; ATF 120 II 398.

¹⁵⁷ Cf. KUMMER, 135.

¹⁵⁸ CREPI, sic! 2002, 54 – EXPRESS / EXPRESS CLOTHING; CREPI, sic! 2004, 106 – Seiko Rivoli / R Rivoli (fig.).

¹⁵⁹ Cf. art. 12 PA.

¹⁶⁰ Art. 14 PA.

¹⁶¹ MARBACH, 189 et 223.

¹⁶² DAVID, n° 5 ad art. 33; WILLI, n° 6 ad art. 33.

- les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

7.1 Identité des signes

Les signes sont identiques au sens de l'art. 3 al. 1 let. a et b LPM quand ils sont parfaitement identiques. Ce critère est à interpréter restrictivement¹⁶³.

7.2 Risque de confusion en présence de marques similaires

7.2.1 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 commerce¹⁶⁴. Il y a risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques¹⁶⁵.

7.2.2 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 économique¹⁶⁶.

7.3 Interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits et services

L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue

¹⁶³ Cf. CJCE du 20 mars 2003 – « LTJ Diffusion » (C-291/00).

¹⁶⁴ CREPI, sic! 2005, 290 – Crazy Creek / Crazy Kids; CREPI, sic! 2004, 927 – Ecofin / Icofin (fig.); MARBACH, 115; DAVID, n° 12 ad art. 3.

¹⁶⁵ ATF 128 III 445 – Appenzeller; ATF 122 III 384 – Kamillosan / Kamillan; ATF 119 II 476 – Radion / Radomat; CREPI, sic! 2002, 430 – Olympic / Rus-Olympic.

¹⁶⁶ ATF 128 III 445 – Appenzeller; ATF 122 III 384 – Kamillosan / Kamillan; CREPI, sic! 2004, 29 – ô de lancôme / Oh! John Ray; CREPI, sic! 2003, 904 – 7seven (fig.) / Seven Pictures (fig.); CREPI, sic! 2001, 813 – Viva / Coop Viva (fig.); CREPI, sic! 2002, 520 – Visa / Jet-Set Visa; CREPI, sic! 2002, 173 – La City / City Collection (fig.); CREPI, sic! 2002, 172 – Fly away / Float away; CREPI, sic! 2001, 326 – Olympic Games / T Card Olympics (fig.).

du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d'autre part, des catégories de produits et/ou services pour lesquels les marques opposées sont enregistrées¹⁶⁷.

Plus les produits et/ou services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque¹⁶⁸. Il en est de même dans le cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits et/ou services. 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 examinée.

7.4 Degré d'attention

Il est important de savoir à quels cercles de destinataires les produits et/ou les services sont destinés et avec quel degré d'attention ils seront achetés ou pris en compte. Ainsi, la jurisprudence est d'avis que pour « les produits de masse de consommation courante ou quotidienne », il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tel que des professionnels¹⁶⁹. Dans quelques décisions, la Commission de recours a exprimé l'avis que les produits pharmaceutiques sont achetés avec un degré d'attention élevé¹⁷⁰.

7.5 Caractère distinctif

Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif¹⁷¹. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes¹⁷². Pour les marques faibles, de légères modifications peuvent déjà constituer une

¹⁶⁷ ATF 122 III 385 Kamillosan / Kamillan; CREPI, sic! 2003, 345 – Mobilat / Mobigel; CREPI, sic! 2003, 341 – Montega (fig.) / Montego.

¹⁶⁸ ATF 128 III 447 – Appenzeller; ATF 128 III 96 – ORFINA; ATF 122 III 387 Kamillosan / Kamillan; CREPI, sic! 2004, 927 – Ecofin / Icofin (fig.); CREPI, sic! 2004, 684 – Swatch (fig.) / B Watch (fig.); CREPI, sic! 2001, 207 – Dogo / Do&Co (fig.); CREPI, sic! 2002, 248 – 555 (fig.) / S 55.

¹⁶⁹ ATF 122 III 388 Kamillosan / Kamillan; CREPI, sic! 2002, 756 – Bally / Ball (fig.); CREPI, sic! 2002, 527 – Mona (fig.) / Mono; CREPI, sic! 2002, 248 – 555 (fig.) / S 55; CREPI, sic! 2001, 813 – Viva / Coop Viva (fig.); CREPI, sic! 2001, 646 – Isover (fig.) / Isocover; CREPI, sic! 2001, 523 – Grilon / Gelon; CREPI, sic! 2001, 424 – POXILITH / POROLITH.

¹⁷⁰ CREPI, sic! 2000, 608 – Tasmar / Tasocar; CREPI, sic! 2003, 973 – Seropram / Citopram; cf. cependant CREPI, sic! 2003, 500 – RIVOTRIL / RIMOSTIL.

¹⁷¹ CREPI, sic! 2004, 927 – Ecofin / Icofin (fig.); CREPI, sic! 2004, 576 – Speedo / Speed Company (fig.); CREPI, sic! 2004, 237 – Redd und red lights / red (fig.); CREPI, sic! 2004, 227 – M24 / N 24; CREPI, sic! 2003, 904 – 7seven (fig.) / Seven Pictures (fig.); CREPI, sic! 2003, 815 – Red Bull / Bluebull (fig.); CREPI, sic! 2003, 714 – Younet / Y Younet (fig.); CREPI, sic! 2002, 520 – Visa / Jet-Set Visa; CREPI, sic! 2001, 813 – Viva / Coop Viva (fig.); CREPI, sic! 2001, 651 – MPC by Tenson (fig.) / MDC.

¹⁷² CREPI, sic! 2001, 525 – TKS TEKNOFOT / Technisoft (fig.); CREPI, sic! 2001, 523 – Grilon / Gelon; CREPI, sic! 2001, 646 – Isover (fig.) / Isocover.

différence suffisante. Les marques faibles sont en particulier celles dont les éléments importants se rapprochent de notions du langage courant¹⁷³.

Le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d’un mot du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s’étend pas à l’élément appartenant au domaine public¹⁷⁴. Ce principe s’applique aussi pour les marques fortes¹⁷⁵. 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 élargi. D’autres circonstances peuvent être prise en considération, comme l’utilisation comme marque de série de la partie de la marque appartenant au domaine public¹⁷⁶.

L’opposition ne peut se fonder que sur des motifs relatifs d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 LPM. Cela n’exclut pas, lors de l’examen du risque de confusion, de déterminer en premier lieu le contenu distinctif et ainsi le champ de protection d’une marque. Il n’est en effet pas possible d’apprécier le risque de confusion sans examiner préalablement la question du champ de protection de la marque antérieure¹⁷⁷. L’enregistrement d’une marque ne dit en effet rien sur son caractère distinctif. Cela est dû au fait que les cas limites au regard des motifs absolus selon l’art. 2 let. a LPM doivent être enregistrés, un réexamen par les tribunaux civils étant réservé en cas de litige¹⁷⁸.

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

¹⁷³ ATF 128 III 453 – PREMIERE; ATF 122 III 381 Kamillosan / Kamillan; CREPI, sic! 2005, 290 – Crazy Creek / Crazy Kids; CREPI, sic! 2004, 575 – Hexa / Infanrix Hexa; CREPI, sic! 2004, 237 – Redd und red lights / red (fig.); CREPI, sic! 2004, 103 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label; CREPI, sic! 2003, 42 – Celebry (fig.) / Bic Celebrate; CREPI, sic! 2002, 248 – 555 (fig.) / S 55; CREPI, sic! 2001, 525 – Teknosoft / Technisoft (fig.); CREPI, sic! 2001, 320 – Nutricia / Nutri.

¹⁷⁴ ATF 80 II 174 Clix; ATF 94 II 48 Spandon; CREPI, sic! 2004, 684 – Swatch (fig.) / B Watch (fig.); CREPI, sic! 2004, 232 – Caixa Geral de Depositos (fig.) / caixanova (fig.); CREPI, sic! 2002, 348 – Lab med (fig.) / labmed schweiz suisse svizzera (fig.); CREPI, sic! 2002, 173 – La City / City Collection (fig.); CREPI, sic! 2001, 520 – Sodastar (fig.) etc. / Soda Magic; CREPI, sic! 2001, 424 – POXILITH / POROLITH; CREPI, sic! 2001, 320 – Nutricia / Nutri.

¹⁷⁵ CREPI, sic! 2004, 684 – Swatch (fig.) / B Watch (fig.); CREPI, sic! 2002, 679 – Ever-Plast (fig.) / Evercare; CREPI, sic! 2001, 520 – Sodastar (fig.) etc. / Soda Magic; CREPI, sic! 1999, 420 – Compaq / CompactFlash.

¹⁷⁶ Cf. WILLI, n° 134 ad art. 3.

¹⁷⁷ CREPI, sic! 1999, 275 s. – Natural White / Natural White TP; MARBACH, 113; DAVID, n° 5 et n° 12 ad art. 31.

¹⁷⁸ TF, sic! 1999, 30 – SWISSLINE; cf. Partie 4, ch. 3.7 p. 57.

dans des dictionnaires, des lexiques et aussi sur Internet. L'Institut doit respecter le droit d'être entendu des parties dans le cas de recherches qui ne prouvent pas un fait publiquement connu ou avec lesquelles les parties ne devaient pas compter (par ex. recherches dans des lexiques spécifiques, recherches sur Internet) (art. 29 PA).

Les marques connues¹⁷⁹ bénéficient d'un caractère distinctif accru¹⁸⁰. En procédure d'opposition, l'appréciation d'un caractère distinctif accru ne peut être admise d'office que de façon limitée. Il est fréquent que l'opposant prétende que sa marque est connue et qu'elle dispose ainsi d'un caractère distinctif accru sans que des documents correspondant soient présentés. Si l'Institut ne dispose pas d'éléments indiquant que la marque opposante est connue, il ne tient pas compte de cet argument. Les marques qui sont notoirement connues (p. ex. « Coca-Cola » pour des boissons) font exception à ce principe. La maxime inquisitoire régit la constatation des faits dans la procédure d'opposition (art. 12 PA). Celle-ci est cependant relativisée par le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA) quand une partie a introduit la procédure (comme en procédure d'opposition) par des revendications propres ou en faisant valoir des droits propres. Ce devoir de collaboration des parties vaut en particulier pour les faits qu'une partie connaît mieux que l'autorité et qui, sans cette collaboration, ne pourraient pas, ou raisonnablement pas, être établis¹⁸¹. L'application de la maxime inquisitoire doit être limitée lorsque des investigations ou l'apport de preuves par l'Institut impliqueraient le renforcement de la position procédurale d'une partie et en même temps un affaiblissement de la position de l'autre partie¹⁸². C'est pourquoi l'Institut, malgré la maxime inquisitoire, ne procède en principe pas à une véritable administration des preuves. Ainsi, si l'opposant ne parvient pas à démontrer de manière suffisante que sa marque est connue, il doit en supporter les conséquences et l'Institut se basera sur le caractère distinctif originnaire de la marque.

7.6 Similarité des produits et des services

Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques¹⁸³.

¹⁷⁹ 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.

¹⁸⁰ ATF 128 III 446 – Appenzeller; CREPI, sic! 2001, 324 – SFS / TFS.

¹⁸¹ ATF 124 II 365.

¹⁸² Cf. pour la procédure d'opposition allemande : STRÖBELE/HACKER, n° 75 ad § 43; voir aussi WILLI, n° 45 ad art. 31.

¹⁸³ DAVID, n° 35 ad art. 3; CREPI, sic! 2002, 529 – arc All Risk Consulting (fig.) / Arcstar (fig.); CREPI, sic! 2004, 232 – Caixa Geral de Depositos (fig.) / caixanova (fig.); CREPI, sic! 2001, 810 – Nutricia / Nutriciel.

Durant le délai de carence, sont déterminants les produits et services figurant dans la liste de la marque antérieure. Après le délai de carence, et pour autant que l’usage soit contesté, seuls les produits et services dont l’usage a été rendu vraisemblable sont déterminants¹⁸⁴.

La pratique a développé un certain nombre d’indices de l’existence ou non de la similarité¹⁸⁵. Il faut garder à l’esprit qu’une marque n’est en principe protégée que pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité)¹⁸⁶. 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 LPM¹⁸⁷.

7.6.1 Indices en faveur de la similarité

Substituabilité: des produits peuvent être similaires, si, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques et de leur prix, ils peuvent être « interchangeables »¹⁸⁸.

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 »)¹⁸⁹.

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 similarité¹⁹⁰.

Mêmes canaux de distribution: il ne s’agit pas ici du grand distributeur car celui-ci offre quasiment tout. La vente de produits dans des magasins spécialisés peut être prise en considération en combinaison avec d’autres indices¹⁹¹.

7.6.2 Indices contre la similarité

Destinataires différents: si les produits visent des destinataires différents, la similarité doit en règle générale être niée¹⁹².

¹⁸⁴ DAVID, n° 36 ad art. 3; CREPI, sic! 2002, 609 – Aesculap / Aeskulap (fig.).

¹⁸⁵ CREPI, sic! 2002, 529 – arc All Risk Consulting (fig.) / Arcstar (fig.).

¹⁸⁶ ATF 128 III 96 – Orfina; CREPI, sic! 2003, 714 – Younet / Y Younet (fig.); CREPI, sic! 2003, 136 – Cyrel / Cyra; CREPI, sic! 2002, 348 – Lab med (fig.) / labmed schweiz suisse svizzera (fig.).

¹⁸⁷ CREPI, sic! 2002, 430 – Olympic / Rus-Olympic; CREPI, sic! 2001, 324 – SFS / TFS.

¹⁸⁸ Cf. MARBACH, 108; CREPI, sic! 2004, 576 – Speedo / Speed Company (fig.); CREPI, sic! 2004, 419 – K (fig.) et al. / K (fig.); CREPI, sic! 2002, 679 – Ever-Plast (fig.) / Evercare; CREPI, sic! 2002, 432 – Sanpellegrino / San Pellegrino Mozzarella (fig.); CREPI, sic! 2002, 169 – Smirnoff (fig.) / Smirnov (fig.); CREPI, sic! 2001, 741 – Pastis 5 1 (fig.) / Cachaça (fig.); CREPI, sic! 2001, 651 – MPC by Tenson (fig.) / MDC.

¹⁸⁹ Cf. CREPI, sic! 2001, 649 – Woodstone / Moonstone.

¹⁹⁰ CREPI, sic! 2005, 295 – Onyx / Onyx (fig.); CREPI, sic! 2003, 40 – Reval / Rave.

¹⁹¹ MARBACH, Gleichartigkeit, 266; CREPI, sic! 2004, 576 – Speedo / Speed Company (fig.); CREPI, sic! 2003, 906 – Cartoon / Cartoon Network (fig.); CREPI, sic! 2003, 341 – Montega (fig.) / Montego.

¹⁹² CREPI, sic! 2004, 235 – ED (fig.) / ED EnergieDienst (fig.); CREPI, sic! 2004, 229 – TNT (fig.) / TNT (fig.); CREPI, sic! 2004, 101 – Thaler / Banque Thaler (fig.).

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 similarité¹⁹³.

Produit principal / composante: il n’y a le plus souvent pas de similarité entre un produit principal et ses composantes. 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 fini¹⁹⁴.

7.6.3 Similarité entre produits et services

La similarité peut aussi exister entre un produit et un service¹⁹⁵. En fonction du caractère différent des produits et des services, les critères de distinction habituels sont à relativiser¹⁹⁶. 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 relatifs¹⁹⁷. 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 transformation¹⁹⁸. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent¹⁹⁹. Ainsi, des services de réparation et d’entretien, qui complètent l’offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« *service après vente* »). La similarité peut aussi être admise en cas de *mise en valeur* d’un service par un produit comme cela peut être le cas entre un service de divertissement et un CD ou un DVD²⁰⁰. Il est donc déterminant que le *consommateur* considère qu’il existe une *complémentarité logique* entre l’offre de produits et les services²⁰¹.

Sont seuls pertinents les produits et services qui sont offerts à titre professionnel par le titulaire de la marque. Les produits ou services auxiliaires qui servent simplement d’appui au produit principal ne sont pas à prendre en compte²⁰². A titre d’exemple, des catalogues, des

¹⁹³ CREPI, sic! 2004, 101 – Thaler / Banque Thaler (fig.); CREPI, sic! 2002, 432 – Sanpellegrino / San Pellegrino Mozzarella (fig.).

¹⁹⁴ MARBACH, 110.

¹⁹⁵ CREPI, sic! 2002, 430 – Olympic / Rus-Olympic; CREPI, sic! 2002, 102 – Cephone (fig.) / Celcom.

¹⁹⁶ MARBACH, 110.

¹⁹⁷ LANDOLT, 93; CREPI, sic! 2004, 323 – Integra / Integra Research; CREPI, sic! 2003, 709 – Targa / Targa (fig.) et al. II; CREPI, sic! 2003, 343 – Visart / Visarte; CREPI, sic! 2002, 169 – Smirnov (fig.) / Smirnov (fig.); CREPI, sic! 2002, 102 – Cephone (fig.) / Celcom; CREPI, sic! 2001, 810 – Nutricia / Nutriciel; CREPI, sic! 2001, 651 – MPC by Tenson (fig.) / MDC.

¹⁹⁸ LANDOLT, 94.

¹⁹⁹ MARBACH, Gleichartigkeit, 267; CREPI, sic! 2005, 295 – Onyx / Onyx (fig.); CREPI, sic! 2003, 714 – Younet / Y Younet (fig.); CREPI, sic! 2002, 520 – Visa / Jet-Set Visa; CREPI, sic! 2001, 139 – Jana / Jana-Style.

²⁰⁰ CREPI, sic! 2004, 103 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label.

²⁰¹ MARBACH, Gleichartigkeit, 268; CREPI, sic! 2004, 235 – ED (fig.) / ED EnergieDienst (fig.); CREPI, sic! 2004, 229 – TNT (fig.) / TNT (fig.); CREPI, sic! 2004, 224 – Vialetto (fig.) / Vialetto (fig.) II; cf. cependant CREPI, sic! 2004, 323 – Integra / Integra Research.

²⁰² DAVID, n° 37 ad art. 3; CREPI, sic! 2003, 709 – Targa / Targa (fig.) et al. II.

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 niée²⁰³.

7.7 Similitude des marques

De l’avis du Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression d’ensemble que chacune laisse au public visé. 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 antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire d’un consommateur moyen²⁰⁴.

Le fait d’ajouter des éléments à l’élément distinctif principal d’une marque est insuffisant s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels²⁰⁵. Le fait que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus²⁰⁶. 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 signe²⁰⁷.

7.7.1 Marques verbales

L’impression d’ensemble des marques verbales est déterminée en premier lieu par l’effet auditif et l’effet visuel²⁰⁸. L’effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et

²⁰³ Cf. CREPI, sic! 2002, 758 – Le Meridien / Meridiani; CREPI, sic! 2003, 709 – Targa / Targa (fig.) et al. II.

²⁰⁴ ATF 121 III 378 – BOSS / BOKS; CREPI, sic! 2004, 684 – Swatch (fig.) / B Watch (fig.); CREPI, sic! 2004, 232 – Caixa Geral de Depositos (fig.) / caixanova (fig.); CREPI, sic! 2002, 529 – arc All Risk Consulting (fig.) / Arcstar (fig.); CREPI, sic! 2002, 524 – Joker (fig.) / Joker (fig.) et al.; CREPI, sic! 2001, 813 – Viva / Coop Viva (fig.); CREPI, sic! 2001, 207 – Dogo / Do&Co (fig.).

²⁰⁵ DAVID, n° 11 ad art. 3; CREPI, sic! 2004, 323 – Integra / Integra Research; CREPI, sic! 2004, 237 – Redd und red lights / red (fig.); CREPI, sic! 2004, 101 – Thaler / Banque Thaler (fig.); CREPI, sic! 2003, 906 – Cartoon / Cartoon Network (fig.); CREPI, sic! 2003, 907 – Kiss / Soft-Kiss; CREPI, sic! 2002, 169 – Smirnoff (fig.) / Smirnov (fig.); CREPI, sic! 2000, 389 – Blue Jeans Gas (fig.) / Gas Station.

²⁰⁶ CREPI, sic! 2003, 42 – Celebry (fig.) / Bic Celebrate.

²⁰⁷ CREPI, sic! 2002, 524 – Joker (fig.) / Joker (fig.) et al.; CREPI, sic! 2001, 813 – Viva / Coop Viva.

²⁰⁸ CREPI, sic! 2005, 293 – BalTec / B.A. Tech; CREPI, sic! 2004, 684 – Swatch (fig.) / B Watch (fig.); CREPI, sic! 2004, 29 – ô de lancôme / Oh! John Ray; CREPI, sic! 2002, 529 – arc All Risk Consulting (fig.) / Arcstar (fig.); CREPI, sic! 2003, 136 – Cyrel / Cyra; RKGE in sic! 2001, 651 – MPC by Tenson (fig.) / MDC; CREPI, sic! 2001, 649 – Woodstone / Moonstone.

la suite de voyelles, alors que l'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères²⁰⁹.

Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu'il lit et/ou entend, le sens d'une marque verbale est aussi déterminant pour l'impression d'ensemble²¹⁰. A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement²¹¹. Des significations marquantes, qui s'imposent à l'esprit en les lisant ou en les écoutant, sont aussi de nature à dominer l'impression d'ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince²¹².

Enfin, la longueur du mot est également déterminante pour les marques verbales. Des mots courts sont auditivement et visuellement frappants et seront donc plus facilement assimilés que de longs mots. Le danger que le public ne perçoive pas de différences est ainsi réduit et c'est pourquoi des confusions résultant de l'écoute ou de la lecture ne se produisent que rarement en présence de signes courts²¹³.

7.7.2 Marques figuratives

La similarité entre deux marques figuratives est déterminée, d'une part, par leur effet visuel et, d'autre part, par leur sens. Le plus difficile est de délimiter la ressemblance admissible de la reprise pure et simple du motif²¹⁴. Ici aussi, l'impression d'ensemble et les éléments frappants sont déterminants²¹⁵.

7.7.3 Marques combinées

Il faut examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinée domine ou est d'une importance décisive. C'est également l'impression d'ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Le schématisme est à bannir

²⁰⁹ ATF 119 II 475 – Radion / Radomat; CREPI, sic! 2004, 227 – M24 / N 24; CREPI, sic! 2003, 907 – Kiss / Soft-Kiss; CREPI, sic! 2003, 345 – Mobilat / Mobigel; CREPI, sic! 2003, 40 – Reval / Rave; CREPI, sic! 2002, 609 – Aesculap / Aeskulap (fig.); CREPI, sic! 2002, 528 – Kanz / Kazz Independent (fig.); CREPI, sic! 2002, 172 – Fly away / Float away; CREPI, sic! 2001, 324 – SFS / TFS.

²¹⁰ CREPI, sic! 2003, 345 – Mobilat / Mobigel; CREPI, sic! 2002, 756 – Bally / Ball (fig.); CREPI, sic! 2002, 527 – Mona (fig.) / Mono; CREPI, sic! 2002, 172 – Fly away / Float away; CREPI, sic! 2002, 102 – Celphone (fig.) / Celcom; CREPI, sic! 2001, 649 – Woodstone / Moonstone; CREPI, sic! 2001, 521 – Bison / Bistoon (fig.).

²¹¹ CREPI, sic! 2004, 683 – Meteon / Eternit Meteo.

²¹² ATF 121 III 379 – BOSS / BOKS; CREPI, sic! 2004, 507 – Schwarzkopf Carve Up / Crave (fig.); CREPI, sic! 2001, 523 – Grilon / Gelon.

²¹³ ATF 121 III 379 – BOSS / BOKS; CREPI, sic! 2002, 104 – Ran / Ram (fig.).

²¹⁴ MARBACH, 121; CREPI, sic! 2003, 969 – Bonhomme (fig.) / bonhomme (fig.).

²¹⁵ DAVID, n° 23 ad art. 3; CREPI, sic! 2003, 969 – Bonhomme (fig.) / bonhomme (fig.); CREPI, sic! 2004, 419 – K (fig.) et al. / K (fig.).

et ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérant²¹⁶. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments²¹⁷. Si l'élément graphique n'est qu'un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté²¹⁸.

7.7.4 Marques de forme

Les critères généraux s'appliquent également en principe dans un conflit entre marques de forme, tout en tenant compte des particularités de ce type de marques. Le champ de protection est ainsi d'autant plus petit que la forme est déterminée par la fonction technique ou la destination du produit et ne se distingue ainsi pas d'autres formes courantes ou usuelles²¹⁹. Si la marque de forme se compose de plusieurs éléments, il faut procéder à un examen de valeur de ces éléments. Il s'agit de déterminer quels éléments sont effectivement dignes de protection et ont pour effet de marquer de leur empreinte l'impression d'ensemble. La concordance d'éléments de forme appartenant au domaine public ne fonde en principe pas de similitude²²⁰.

8. Casuistique

Les décisions suivantes, sélectionnées à partir de 2001, sont présentées par ordre alphabétique.

8.1 Tribunal fédéral

8.1.1 Risque de confusion nié

- ACTIVIA / ACTEVA (arrêt du 25 mars 2002; 4C.353/2001)
- INTEGRA / WINTEGRA (arrêt du 1er mai 2003; 4C.31/2003)
- YELLO / YELLOW ACCESS AG (fig.) (arrêt du 6 octobre 2004; 4C.258/2004)

8.1.2 Risque de confusion admis

- Appenzeller Switzerland / Appenzeller Natural (ATF 128 III 441)

²¹⁶ CREPI, sic! 2003, 709 – Targa / Targa (fig.) et al. II; CREPI, sic! 2003, 815 – Red Bull / Bluebull (fig.); CREPI, sic! 2002, 104 – Ran / Ram (fig.).

²¹⁷ CREPI, sic! 2004, 227 – M24 / N 24; CREPI, sic! 2003, 904 – 7seven (fig.) / Seven Pictures (fig.); CREPI, sic! 2002, 102 – Celphone (fig.) / Celcom; CREPI, sic! 2001, 741 – Pastis 5 1 (fig.) / Cachaça (fig.).

²¹⁸ MARBACH, 122; CREPI, sic! 2004, 576 – Speedo / Speed Company (fig.); CREPI, sic! 2004, 237 – Redd und red lights / red (fig.); CREPI, sic! 2004, 224 – Vialetto (fig.) / Vialetto (fig.) II; CREPI, sic! 2003, 714 – Younet / Y Younet (fig.); CREPI, sic! 2003, 709 – Targa / Targa (fig.) et al. II; CREPI, sic! 2002, 347 – Genesis (fig.) / Genesis (fig.); CREPI, sic! 2002; 756 – Bally / Ball (fig.).

²¹⁹ WILLI, n° 103 ad art. 3.

²²⁰ WILLI, n° 104 ad art. 3.

- Securitas / Securicall et al. (ATF 127 III 160)
- Stoxx / StockX (arrêt du 5 octobre 2001; 4C.171/2001)
- Tripp Trapp / Trip Trap (ATF 130 III 267)

8.2 Commission de recours

8.2.1 Risque de confusion nié

- Caixa Geral de Depositos (fig.) / caixanova (fig.) (MA-WI 53/02, sic! 2004, 232)
- celebry / BIC CELEBRATE (MA-WI 41/01, sic! 2003, 42)
- Crazy Creek / Crazy Kids (MA-WI 53/03, sic! 2005, 290)
- Ever-Plast (fig.) / EVERCARE (MA-WI 26/01, sic! 2002, 679)
- Hexal / INFANRIX HEXA (MA-WI 35/02, sic! 2004, 575)
- ISOVER / ISOCOVER (MA-WI 22/00, sic! 2001, 646)
- IXENSE / AXENSEE (MA-WI 38/02, sic! 2004, 100)
- KRAFT (fig.) / tello kraft (fig.) (MA-WI 17/03, sic! 2004, 929)
- Lab med (fig.) / labmed schweiz suisse svizzera (fig.) (MA-WI 56/00, sic! 2002, 348)
- LA CITY / City Collection (MA-WI 57/00, sic! 2002, 173)
- LIPTON ICE TEA FUSION / NES FUSION (MA-WI 10/04)
- MIKRON / MIKROMAT (MA-WI 02/01, sic! 2002, 101)
- Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB-THE MONTREUX JAZZ LABEL (MA-WI 34/02, sic! 2004, 103)
- Marché Mövenpick (fig.) / Place du Marché (fig.) (MA-WI 55/03)
- NUTRICIA / NUTRICIEL (MA-WI 04/01, sic! 2001, 810)
- NUTRICIA / nutri (MA-WI 33/00, sic! 2001, 320)
- Ô de LANCÔME / OH! JOHN RAY (MA-WI 09/02, sic! 2004, 29)
- OLSEN / Hotel Olden (fig.) (MA-WI 53/00)
- PASTIS 5 1 (fig.) / Cachaça 51 (fig.) (MA-WI 38/00, sic! 2001, 741)
- ran / RAM (fig.) (MA-WI 16/00, sic! 2002, 104)
- RAVE / REVAL (MA-WI 01/02, sic! 2003, 40)
- SEROPRAM / Citopram (MA-WI 44/02, sic! 2003, 973)
- SCHWARZKOPF CARVE / CRAVE (fig.) (MA-WI 08-09/03, sic! 2004, 507)
- swatch (fig.) / B WATCH (fig.) (MA-WI 36/02, sic! 2004, 684)
- TFS / SFS (MA-WI 46/00, sic! 2001, 324)

8.2.2 Risque de confusion admis

- AESCULAP / AESKULAP (fig.) (MA-WI 28/01, sic! 2002, 609)
- AMADEUS / AMADEA (MA-WI 52/03, sic! 2004, 862)
- arc ALL RISK CONSULTING (fig.) / Arcstar (fig.) (MA-WI 27/01, sic! 2002, 529)
- Baguettine (fig.) / BAGHETTI (MA-WI 31/02, sic! 2004, 504)
- BALLY / BALL (fig.) (MA-WI 39/01, sic! 2002, 756)
- BalTec / B.A. TECH (MA-Wi 67/03, sic! 2005, 293)
- CARTOON / CARTOON NETWORK (fig.) (MA-W31/01, sic! 2003, 906)
- CELCOM / CELPHONE Communication Products (fig.) (MA-WI 06/01, sic! 2002, 102)
- COSMOPOLITAN / CosmoNatura (MA-WI 40/00)
- CYREL / CYRA (MA-WI 20/01, sic! 2003, 136)
- DOGO / DO & CO (fig.) (MA-WI 28/00, sic! 2001, 207)
- ECOFIN / icofin (MA-WI 36/03, sic! 2004, 927)
- Elsie (fig.) / ELSA (MA-WI 47/00, sic! 2001, 322)
- FeelGood / FEEL GOOD (fig.) (MA-WI 50/03, sic! 2004, 865)
- FRIEND / friends (fig.) (MA-WI 60/00)
- FLY AWAY / FLOAT AWAY (MA-WI 12/01, sic! 2002, 172)
- Harry (fig.) / HARRY'S BAR ROMA (fig.) (MA-WI 39/03, sic! 2004, 863)
- INTEGRA / Integra RESEARCH (MA-WI 24/02, sic! 2004, 323)
- JANA / JANA-STYLE (MA-WI 26/00, sic! 2001, 139)
- JOKER (fig.) / Swisscom JOKER (fig.) u.a. (MA-WI 22/01, sic! 2002, 524)
- K (fig.) / K (fig.) (MA-Wi 15/03, sic! 2004, 419)
- KANZ / KAZZ INDEPENDENT (fig.) (MA-WI 29/01, sic! 2002, 528)
- KISS / SOFT-KISS (MA-WI 33/02, sic! 2003, 907)
- Le MERIDIEN / MERIDIANI (MA-WI 33/01, sic! 2002, 758)
- LONSDALE / LONSDALE LONDON (fig.) (MA-Wi 22/03, sic! 2004, 777)
- M (fig.) / M (fig.) (MA-WI 37/01)
- M (fig.) / M-Cell (fig.) (MA-WI 23/01, sic! 2003, 813)
- METEON / ETERNIT METEO (MA-WI 50/02, sic! 2004, 683)
- MOBILAT / MOBIGEL (MA-WI 22/02, sic! 2003, 345)
- MONO / MOnA (MA-WI 25/01, sic! 2002, 527)
- Montego / MONTEGA (MA-WI 36/01, sic! 2003, 341)

- MPC by Tenson (fig.) / MDC (MA-WI 50/00, sic! 2001, 651)
- N 24 / M24 (MA-WI 42/02)
- Onyx / Onyx (fig.) (MA-WI 26/04, sic! 2005, 295)
- PARVEST / ARVEST (MA-WI 51/03)
- POXILITH / POROLITH (fig.) (MA-WI 42/00, sic! 2001, 424)
- PRETON / PREBETON (fig.) (MA-WI 32/02, sic! 2003, 971)
- Prevista (fig.) / PREVISA (MA-WI 18/02, sic! 2004, 780)
- RED BULL / BLUE BULL (fig.) (MA-WI 30/02, sic! 2003, 815)
- Redd / RED (fig.) (MA-WI 16/02, sic! 2004, 237)
- red lights / RED (fig.) (MA-WI 16/02, sic! 2004, 237)
- Renaissance / Atelier de Massage Renaissance (fig.) (MA-WI 27/00, sic! 2001, 418)
- RIVOTRIL / RIMOSTIL (MA-WI 07/02, sic! 2003, 500)
- seven (fig.) / go seven (fig.) (MA-WI 13/02)
- SMIRNOFF (fig.) / СМІРНОБЪ (fig.) (MA-WI 05/01, sic! 2002, 169)
- SPEEDO / Speed COMPANY (fig.) (MA-WI 07/03, sic! 2004, 576)
- ST. JOHN / BIG JOHN (MA-WI 19/00, sic! 2001, 421)
- TARGA / TARGA ASSISTANCE (fig.) (MA-WI 11/00, sic! 2003, 709)
- TARGA / TARGA Services (fig.) (MA-WI 12/00, sic! 2003, 709)
- TARGA / TARGA SERVICE (fig.) (MA-WI 10/00, sic! 2003, 709)
- VISA / JET-SET VISA (MA-WI 14/01, sic! 2002, 520)
- VISART / VISARTE (MA-WI 02/02, sic! 2003, 343)
- Vismara (fig.) / VISMARA (MA-WI 62/03)
- VIVA / COOP VIVA (MA-WI 58/00, sic! 2001, 813)
- Woodstone / MOONSTONE (MA-WI 43/00, sic! 2001, 649)
- YELLO / YELLOW (fig.) (MA-WI 04/03, sic! 2004, 778)
- 7seven / SevenPictures (fig.) (MA-WI 20/02, sic! 2003, 904)
- 555 (fig.) / S 55 (MA-WI 21/01, sic! 2002, 248)

8.3 Institut

Une sélection de décisions des années 2002 à 2004, présentant un intérêt en fonction de différents critères (similitude des marques, similarité des produits et/ou des services, notoriété, usage de la marque, etc.), donne une vue d'ensemble de la pratique en matière de procédure d'opposition.

8.3.1 Risque de confusion nié

- BANAGO / Banago ([W6361](#))
- BIG BROTHER / Big Brother ([W5144](#))
- Budvar / American Bud (fig.) ([W4027](#))
- BUDWEISER BUDBRÄU (fig.) / American Bud (fig.) ([W4028](#))
- Butterblume (3D) / Käseblume (3D) ([W2219](#))
- CASTROL / casto L'ENTREPOT (fig.) ([W5310](#))
- CHANNEL FOUR / Channel Four ([W6008](#))
- Cristal / CRYSTAL'AIR (fig.) ([W6247](#))
- CRUNCH / SNICKERS CRUNCHER (fig.) ([W5712](#))
- Crunchips / CRUNCHO'S ([W6971](#))
- easy.com / EASY TRAVEL (fig.) ([W5461](#))
- EASYEVERYTHING / EASYLOOP ([W5304](#))
- EDEL SWISS (fig.) / EDLER WEISS (fig.) ([W6681](#))
- DEA / DeA (fig.) ([W6875](#))
- Flasche (3D) / Flasche (3D) ([W5820](#))
- (fig.) / DIEU DONNE (fig.) ([W6816](#))
- FOCUS MONEY / SHARPEN YOUR FOCUS ([W5541](#))
- FRESH & CLEAN / FIT'N FRESH ([W6862](#))
- GOODWOOD / GRAHAM GOODWOOD ([W6510](#))
- HOTELA (fig.) / HOTEL B ([W5700](#))
- HINE ANTIQUE (fig.) / STIFT KLOSTERNEUBURG ANTIQUE (fig.) ([W6107](#))
- INFORMATIONWEEK (fig.) / InfoWeek.ch (fig.) ([W5245](#))
- ISM (fig.) / ISMM GROUP (fig.) ([W4564](#))
- JETBOXX / JETBOXX ([W5915](#))
- Maltester Kreuz (fig.) / HUMANITAS (fig.) ([W6432](#))
- medianet (fig.) / MEDIA NET GESELLSCHAFT FÜR NEUE WERBEFORMEN (fig.) ([W3814](#))
- N°7 (fig.) / 7x7 ([W6622](#))
- PHILIPS / PHILON ([W5840](#))
- POWERGEL / POWER GYM ([W6525](#))
- Quiclean / fast clean ([W6229](#))

- QS (fig.) / QS-33 ([W6771](#))
- RECONAX / Recovan ([W6843](#))
- ROYAL ELASTICS / ROYAL ELASTICS ([W6770](#))
- S (fig.) / S (fig.) ([W6543](#))
- SINN / DIE FÜNF SINNE UND DER SECHSTE SINN ([W6058](#))
- SNOOP DOGG / SNOOP DOCK CLOTHING ([W5893](#))
- SOLVAY / SOLVOLIN ([W6901](#))
- Stier (3D) / Stier (3D) ([W6462](#))
- TCM / SBO-TCM ([W6903](#))
- TRIO / Trilogy ([W6602](#))
- UNITED PARCEL SERVICE / UNITED SERVICES ([W5337](#))
- VOGUE EUROPE / VOGUE ([W4475](#))
- ZINO DAVIDOFF / Zinco (fig.) ([W5519](#))

8.3.2 Risque de confusion admis

- ADA LOCATION / ADA (fig.) ([W5668](#))
- ALPHA / ALFAFIX ([W6814](#))
- ANGINOL / ANGIOL ([W6680](#))
- ANTISTIN / Astin (fig.) ([W6350](#))
- BELL (fig.) / PACKARD BELL INTERNET DREAM ([W5420](#))
- BLACKBERRY / BLUEBERRY ([W6314](#))
- BrAiN NET (fig.) / BrainNet ([W6360](#))
- CALITERRA / CASATERRA ([W5647](#))
- CELLPACK / CELLSTAR ([W3334](#))
- (croix) (fig.) / (croix) (fig.) ([W5305](#))
- DM's / DMS industrial (fig.) ([W7053](#))
- ESPEED / Speeded ([W6944](#))
- EIM / aim (fig.) ([W5918](#))
- F 1 / F1 Bistros (fig.) ([W6878](#))
- F1 RACING SIMULATION / F1 GAME (fig.) ([W4132](#))
- Farbmarke BLAU / Cosm-IQ ANTI-AGE SYSTEM (fig.) ([W6938](#))
- flacon (3D) / flacon (3D) ([W4466](#))

- Golfball (fig.) / Ball (fig.) ([W6333](#))
- FOCUS / macrofocus ([W5976](#))
- FOCUS / publifocus ([W6075](#))
- FORTIS / FORTIS FORTUNA ADJUVAT (fig.) ([W5635](#))
- GALLO (fig.) / (fig.) ([W6323](#))
- HERTZ / HERZROUTE (fig.) ([W6777](#))
- HUMMER / HUMMER (fig.) ([W6433](#))
- INTEGRA / INTEGRA ([W6761](#))
- INTERLAB / INTERLABOR ([W5886](#))
- KINDER / KinderLAND (fig.) ([W6520](#))
- MBE (fig.) / MBE EF (fig.) ([W6349](#))
- MERCATOR / mercateo ([W5298](#))
- MINIPIC / Roland Flûtes MINI PICKS (fig.) ([W6690](#))
- MULTI-LINE / multiline (fig.) ([W6309](#))
- NOW / NOW (fig.) ([W6670](#))
- NUTRILAC / NUTRILAB ([W4717](#))
- LOOP / SMARTLOOP ([W5358](#))
- ON (fig.) / ON (fig.) ([W6718](#))
- Panasonic / PANACELL ([W1391](#))
- Pictogramm (fig.) / A.people autonomizing people (fig.) ([W6738](#))
- Pomerini / POMMERY ([W5903](#))
- PRODAFEM / ProFem ([W3719](#))
- READSOFT / REDSOFT ([W5687](#))
- REJUVEN / REjUVENiL ([W6232](#))
- ROADRUNNER (fig.) / ROAD RUNNER CAFE RESTAURANT-BAR ([W5825](#))
- SONNY / SUNNY (fig.) ([W6900](#))
- SNOWLIFE / snowdive (fig.) ([W6626](#))
- SYNTRON LONGLIFE / SYNQRON ([W6730](#))
- swissfirst (fig.) / swissfirst KHV (fig.) ([W6732](#))
- Ticket Restaurant (fig.) / TICKETSOFT ([W6661](#))
- WebFOCUS / FOCUSNET (fig.) ([W6675](#))
- ZINO / Zinco (fig.) ([W5520](#))

- Z O O O M / ZOOOM ([W5350](#))
- 21 (fig.) / 21 i net (fig.) ([W5507](#))

9. Clôture de la procédure

9.1 Décision sur l'opposition

Si l'opposition est fondée, le nouvel enregistrement est révoqué totalement ou partiellement; dans le cas contraire, l'opposition est rejetée (art. 33 LPM).

9.2 Fin de la procédure sans décision matérielle

A part les cas de décisions de non-entrée en matière lorsque les conditions requises pour former opposition ne sont pas réunies, la procédure peut être close sans décision matérielle dans les cas suivants : retrait de l'opposition, règlement transactionnel ou lorsque l'opposition devient sans objet. Une décision formelle (classement) est alors rendue.

9.2.1 Retrait de l'opposition

En vertu de la maxime de disposition, l'opposant peut à tout moment renoncer à sa prétention et retirer son opposition (désistement). Le retrait de l'opposition met immédiatement fin à la procédure d'opposition²²¹. Au cas où la décision d'opposition a déjà été rendue et suite à un recours transmise à la Commission de recours, le retrait de l'opposition auprès de la Commission a pour effet d'annuler la décision. L'art. 55 PA prévoit en effet que le recours a un effet suspensif.

9.2.2 Règlement transactionnel

Le règlement transactionnel est un contrat par lequel les parties se mettent d'accord sur l'objet du litige. Comme une transaction judiciaire n'est pas possible en procédure d'opposition, le règlement transactionnel n'est pas un acte de procédure mais un simple rapport juridique entre les parties²²². Un acte des parties tel que le retrait de l'opposition ou la radiation de la marque attaquée est nécessaire pour que la procédure puisse être classée. En conséquence, si l'opposant communique simplement à l'Institut que les parties ont conclu un accord, sans retirer expressément son opposition, il est admis que l'opposant retire l'opposition. Dans le cas où la marque attaquée est simplement limitée alors que l'opposant en avait demandé la révocation totale, il doit retirer son opposition pour la partie « restante ».

²²¹ KUMMER, 151.

²²² Cf. KUMMER, 149.

9.2.3 L'opposition devient sans objet

Enfin, la procédure d'opposition peut se terminer parce qu'elle devient sans objet²²³. La procédure devient sans objet parce que l'objet du litige a disparu ou parce qu'il n'existe plus d'intérêt juridique. Tel est le cas par exemple lorsque la marque attaquée est radiée ou l'enregistrement de la marque opposante, en tant que marque attaquée, est révoqué dans une procédure d'opposition antérieure.

Si la protection en Suisse d'un enregistrement international est refusée pour des motifs absolus d'exclusion pour les mêmes produits et services²²⁴, la procédure d'opposition devient également sans objet.

9.3 Fixation des frais de procédure

Il ressort de l'art. 31 al. 2 LPM que la taxe d'opposition est une taxe qui doit être payée au moment de l'opposition, ou au plus tard à l'échéance du délai d'opposition. La taxe d'opposition est une taxe forfaitaire selon l'annexe à l'IPI-RT, car il n'est pas fait de différence entre une procédure complexe (avec double échange d'écritures) et une procédure simple. Cette taxe étant due, elle n'est en principe pas restituée en cas d'irrecevabilité ou de classement de l'opposition²²⁵.

Une exception résulte de l'art. 24 al. 2 OPM: si le défendeur conclut à la radiation de l'enregistrement attaqué dans le délai (même prolongé) pour prendre position, la moitié de la taxe d'opposition est restituée à l'opposant. Il en va de même lorsque l'opposition n'est que partielle et que la liste des produits et services est limitée exactement à l'étendue de l'opposition.

9.4 Répartition des frais en cas de décision sur l'opposition

En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). L'art. 34 LPM donne compétence à l'Institut d'attribuer des dépens dans la procédure d'opposition, comme dans une procédure contradictoire devant un tribunal.

Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe²²⁶. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité²²⁷. Si l'opposition n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés²²⁸.

²²³ Cf. sur l'ensemble de la question : ADDOR, 138 s.

²²⁴ Pour les enregistrements internationaux, l'examen des motifs absolus ne peut souvent avoir lieu qu'après la réception d'une opposition.

²²⁵ CREPI, sic! 1997, 63 – O'Brien / Obrien; CREPI, sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III.

²²⁶ VOGEL, 297 n° 24; cf. aussi art. 156 al. 1 OJ et art. 63 PA.

²²⁷ Cf. aussi art. 159 OJ et l'art. 64 PA; VOGEL, 298 n° 35; GYGI, 330.

²²⁸ Cf. art. 156 al. 3 OJ.

Si le défendeur n'a ni répondu ni participé d'une autre manière à la procédure, il ne se verra en principe pas allouer de dépens, même s'il obtient gain de cause²²⁹. Lorsqu'une opposition est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur ne désigne pas de mandataire établi en Suisse, il est exclu de la procédure conformément à l'art. 21 al. 2 OPM et ne se voit pas non plus allouer de dépens, même si l'opposition est rejetée.

Pour le calcul des dépens, l'art. 8 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (OFIPA)²³⁰ s'applique par analogie (art. 24 al.1 OPM). L'art. 8 al. 3 OFIPA renvoie au tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral. En procédure d'opposition, c'est la moitié du montant fixé dans le Tarif TF qui s'applique (art. 8 al. 3 et 4 OFIPA). En divisant par deux le montant plafond de CHF 15'000.- (cf. art. 6 al. 2 Tarif TF)²³¹, les dépens ne peuvent donc dépasser CHF 7'500.-. Dans sa pratique, l'Institut se situe généralement largement au-dessous de ce montant maximal. Le principe voulu par le législateur selon lequel la procédure d'opposition doit être avantageuse doit aussi être pris en compte pour régler la question des frais²³². En pratique, il est alloué une indemnité de CHF 1'000.- par échange d'écritures. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées.

Si la partie n'est pas représentée ou si le mandataire se trouve dans un rapport de service avec la partie qu'il représente, il est alloué à la partie qui obtient gain de cause un montant pour ses débours et autres frais en tant qu'ils dépassent CHF 50.- (art. 8 al. 2 OFIPA)²³³.

9.5 Répartition des frais en cas de décision de classement

Lorsque 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 procédure²³⁴.

Si l'opposition est retirée sans communication supplémentaire des parties, il faut en déduire qu'aucun règlement transactionnel n'est intervenu. Les frais sont alors mis à la charge de la partie opposante qui a manifesté son désistement²³⁵. En ce qui concerne le montant de l'indemnité, les mêmes critères que pour la décision matérielle sur opposition sont en principe applicables.

Si l'opposition est retirée avec une communication des parties indiquant qu'elles sont parvenues à un règlement transactionnel mais sans qu'elles se prononcent sur les frais, il

²²⁹ P. ex. dans le cas d'une décision de non-entrée en matière sans échange d'écritures selon l'art. 22 al. 1 OPM.

²³⁰ RS 172.041.0.

²³¹ RS 173.119.1.

²³² CREPI, sic! 1998, 305 – Nina de Nina Ricci / Nina.

²³³ La nécessité de se faire représenter par un professionnel étant généralement reconnue en procédure d'opposition, elle ne se juge pas sur la base des difficultés juridiques et réelles du cas particulier.

²³⁴ GYGI, 328; KÖLZ/HÄNER, 254.

²³⁵ GYGI, 327.

faut en déduire qu'elles se sont aussi mises d'accord sur les frais. La taxe d'opposition déjà payée par l'opposante reste à sa charge et aucune indemnité n'est allouée aux parties.

Si les parties présentent une demande commune sur la manière de répartir les frais, cette demande sera mentionnée « pro memoria » dans la décision, mais ne sera pas reprise dans le dispositif car les règlements transactionnels ne peuvent être formellement cautionnés en procédure d'opposition du fait du pouvoir de cognition limité. Le règlement transactionnel valant titre de mainlevée provisoire ne doit pas être transformé en un titre de mainlevée définitive par une décision de classement²³⁶.

Si la marque est radiée après le dépôt de l'opposition, la procédure d'opposition devient sans objet. S'il n'y a pas de règlement transactionnel, la répartition des frais se fait selon les critères suivants : l'issue probable du litige, la cause de la disparition de l'objet du litige et l'imputabilité de la procédure²³⁷.

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'information²³⁸. Le défendeur n'étant pas obligé d'effectuer une recherche avant de déposer une marque, il n'est souvent rendu attentif à la possibilité de confusion entre la marque attaquée et la marque opposante que lors de la réception de l'opposition. Il était donc de bonne foi jusqu'à ce moment. En conséquence, on ne peut pas lui imputer la prise en charge des taxes d'opposition ainsi que le paiement d'une indemnité à l'opposant car le critère de l'imputabilité de la procédure implique un comportement fautif ou au moins reprochable²³⁹. Si par contre l'opposant a mis le défendeur en demeure de radier sa marque et que ce dernier ne s'exécute qu'une fois l'opposition déposée²⁴⁰, l'Institut considère que le défendeur a causé inutilement la procédure d'opposition. Il doit par conséquent supporter les frais et payer une indemnité à la partie opposante. L'issue probable du litige ne peut ainsi avoir qu'exceptionnellement une influence sur la répartition des frais.

L'Institut ne procède pas à une administration des preuves en ce qui concerne la question des frais. Cette question est tranchée sur la base des pièces du dossier au moment de la décision de classement. C'est pourquoi l'opposant a avantage à joindre la mise en demeure à l'acte d'opposition, faute de quoi il est présumé qu'il n'y a pas eu de mise en demeure.

²³⁶ Cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP.

²³⁷ ADDOR, 223 s.; IPI in sic! 1998, 337 s.; CREPI, sic! 1998, 308 – Nina de Nina Ricci / Nina; CREPI, sic! 1998, 583 – Groupe Schneider / Schneider.

²³⁸ MARBACH, 156; ADDOR, 230; CREPI, sic! 1998, 308 – Nina de Nina Ricci / Nina; CREPI, sic! 2002, 442 – AÏROL / AIROX.

²³⁹ ADDOR, 239.

²⁴⁰ Selon la CREPI au moins deux semaines (cf. CREPI, sic! 2002, 442 – AÏROL / AIROX).

10. Voies de droit

L’art. 36 al.1 LPM prévoit que les décisions de l’Institut en matière de marques peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle. Dans le cadre de la procédure d’opposition, la Commission de recours statue définitivement (art. 36 al.3 OPM). La procédure devant la Commission de recours est régie par les art. 44 ss PA.

Le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision²⁴¹. Les décisions incidentes ne sont en principe pas susceptibles de recours séparément à l’exception des cas prévus aux art. 45 al. 1 et al. 2 PA (art. 45 al. 3 PA). Le délai de recours contre une décision incidente est de 10 jours (50 PA).

11. Notification de la décision

11.1 Opposition contre une marque suisse

Si une marque suisse est attaquée, la décision est notifiée au titulaire ou au mandataire en Suisse (la date de la notification est celle qui figure sur le récépissé de l’envoi recommandé). Si la décision ne peut être notifiée, elle est publiée dans la Feuille fédérale²⁴² (la date de la notification est dans ce cas la date de publication).

11.2 Particularités procédurales pour les enregistrements internationaux

Dans le cas d’un enregistrement international, le défendeur a son siège ou son domicile à l’étranger et il doit par conséquent désigner un mandataire domicilié en Suisse (art. 42 LPM).

11.2.1 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il n’existe pas de motifs absolus d’exclusion

L’Institut émet un refus provisoire, basé uniquement sur des motifs relatifs, dans lequel il exige du défendeur qu’il désigne un mandataire en Suisse. Si le défendeur désigne un mandataire en Suisse, les décisions sont notifiées à ce dernier. Si le défendeur ne désigne pas de mandataire dans les délais, il est exclu de la procédure (art. 21 al. 2 OPM), mais il peut être fait élection de domicile auprès du mandataire à des fins de notification de la décision.

Si le défendeur ne désigne pas de mandataire en Suisse, la décision lui est notifiée par l’intermédiaire d’une publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. a et b PA)²⁴³. Après l’entrée en force de la décision, l’Institut transmet à l’OMPI une « déclaration d’acceptation »,

²⁴¹ CREPI, sic! 2003, 136 – Cyrel / Cyra.

²⁴² Art. 36 let. a et let. b PA.

²⁴³ Cf. CREPI, sic! 1999, 423 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève.

une « déclaration de refus total » ou une « déclaration de refus partiel » en fonction du dispositif de la décision.

11.2.2 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il existe des motifs absolus d'exclusion

L'Institut émet un refus provisoire, basé tant sur des motifs relatifs que des motifs absolus, dans lequel il exige du défendeur qu'il désigne un mandataire en Suisse.

En principe, les motifs absolus sont traités en premier et la procédure d'opposition est formellement suspendue.

Pour des raisons de simplification, seule la situation la plus courante est présentée ci-dessous. Il s'agit du cas où les motifs relatifs et absolus concernent les mêmes produits et services de l'enregistrement international attaqué.

11.2.2.1 Observation du délai par le mandataire en Suisse

Si le délai fixé dans le refus provisoire est respecté par le mandataire en Suisse et si la marque peut être acceptée totalement après un nouvel examen, la décision est communiquée au mandataire et la procédure d'opposition poursuit son cours.

Si les motifs absolus doivent être maintenus totalement, le maintien est notifié au mandataire par une décision (avec indication des voies de droit usuelles, conformément à l'art. 36 LPM). 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 refusée²⁴⁴. En cas de recours, la procédure reprend en fonction de l'issue de la procédure de recours.

11.2.2.2 Inobservation du délai par le mandataire établi en Suisse

Si le mandataire établi en Suisse ne respecte pas le délai imparti dans le refus provisoire de protection, l'Institut lui notifie un refus définitif de protection fondé sur des motifs absolus d'exclusion ou sur des défauts formels ou matériels non corrigés²⁴⁵. 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 7 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.

²⁴⁴ Il est attendu environ 7 mois avant de classer une opposition pour parer à toutes éventualités (notamment des retard dans la délivrance).

²⁴⁵ Notamment conformément aux art. 42 LPM, 16 et 17 OPM – sous indication des voies de recours et des possibilités de poursuivre la procédure conformément aux art. 36 et 42 LPM.

12. Force de chose jugée

12.1 Force de chose jugée formelle

La décision acquiert force de chose jugée formelle quand elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire²⁴⁶. En procédure d’opposition, la décision entre en force 30 jours après sa notification²⁴⁷. Les décisions incidentes susceptibles de recours, quant à elles, entrent en force après l’expiration du délai de recours qui est de 10 jours²⁴⁸. Sur demande, l’entrée en force de la décision est attestée gratuitement deux mois environ après son envoi ou sa publication.

12.2 Force de chose jugée matérielle

Par entrée en force de chose jugée matérielle, il faut comprendre que la décision fait foi dans tout litige ultérieur entre les parties (ou entre leurs ayants cause)²⁴⁹. 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 droit²⁵⁰. Si un enregistrement est révoqué à la suite d’une opposition et que la marque est à nouveau déposée et enregistrée, sa date de dépôt ou de priorité sera différente. Si une opposition est dirigée contre ce nouvel enregistrement, l’objet du litige ne sera donc plus le même²⁵¹.

Tant que l’Institut n’a pas révoqué l’enregistrement de la marque, les tribunaux civils ou pénaux ne sont pas liés par la décision sur opposition. De ce point de vue, celle-ci n’est donc pas encore entrée en force matériellement²⁵².

13. Réexamen (ou reconsidération) et révision

En cas de recours, l’Institut peut *de lui-même* procéder à un nouvel examen de sa décision jusqu’à l’envoi de sa réponse (art. 58 al. 1 PA). L’art. 58 PA ne contient pas d’autres précisions sur le réexamen, lequel correspond toutefois à un principe général du droit administratif. Les parties peuvent le requérir tant avant qu’après l’entrée en force de la décision. Elles doivent adresser leur requête à l’autorité qui a notifié la décision en sollicitant le réexamen de la décision et son remplacement par une décision plus favorable²⁵³.

²⁴⁶ GYGI, 322.

²⁴⁷ Art. 36 LPM en relation avec art. 50 PA.

²⁴⁸ Art. 45 PA en relation avec art. 50 PA.

²⁴⁹ KUMMER, 143; VOGEL, 229 n° 66.

²⁵⁰ KUMMER, 146, GYGI, 322.

²⁵¹ Il en va de même pour l’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.

²⁵² MARBACH, 157.

²⁵³ RHINOW/KOLLER/KISS, 116 n° 595; GYGI, 220.

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 procédure²⁵⁴.

La requête de réexamen est un moyen non juridictionnel qui en principe n'oblige pas l'autorité à statuer. Dans certains cas pourtant, l'autorité a le devoir de reconsidérer sa décision. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral tirée de l'art. 4 aCst., qui a gardé sa validité sous l'art. 29 al. 1 et al. 2 Cst., il est du devoir d'une autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et de procéder à un nouvel examen quand existe un motif classique de révision. Tel est le cas lorsque le requérant invoque des faits pertinents ou moyens de preuve qui ne lui étaient pas connus avant ou qu'il lui était impossible de faire valoir avant²⁵⁵. 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 délais²⁵⁶.

Aux termes de l'art. 66 PA, l'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée (al. 1 let. a). Elle procède en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (al. 2 let. a) ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (al. 2 let. b) ou prouve que l'autorité de recours a violé des disposition 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 décision²⁵⁷. 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 requérant²⁵⁸.

²⁵⁴ ATF 107 V 191.

²⁵⁵ ATF 127 I 137 avec références.

²⁵⁶ ATF 127 I 138.

²⁵⁷ ATF 113 la 151 avec références.

²⁵⁸ KÖLZ/HÄNER, n° 436.