

Marque imposée : vraisemblance établie indirectement au moyen de documents

Celui qui revendique le statut de marque imposée doit remettre des moyens de preuve pour démontrer le caractère imposé du signe comme marque soit directement au moyen d'un sondage d'opinion représentatif des milieux intéressés déterminants soit indirectement à l'aide de documents. Nous avons le plaisir de vous proposer une aide pour la production des documents.

Les documents visant à établir indirectement la vraisemblance qu'un signe s'est imposé comme marque doivent démontrer sous quelle forme, pour quels produits et services, dans quelle partie du territoire, dans quelle mesure, par qui et pendant quelle période il a été fait usage du signe comme marque. Le signe doit avoir été utilisé par le déposant (cf. Directives en matière de marques, Partie 5, ch. 12.2.1, sur www.ipi.ch, ci-après « Directives »). Ne sont pas prises en compte les pièces démontrant un simple usage décoratif, un usage comme raison sociale ou un usage pour des produits auxiliaires (cf. Directives, Partie 5, ch. 12.2.6). L'examen de l'admission du signe à titre de marque imposée s'effectue sur la base de la perception des destinataires effectifs et des destinataires potentiels (cf. Directives, Partie 5, ch. 12.1.4).

Le déposant ou le mandataire est tenu de collaborer à la constatation des faits visant à rendre vraisemblable qu'un signe s'est imposé comme marque (art. 13, al. 1, let. a, PA, cf. TAF B-1456/2016, consid. 8.8 – SCHWEIZ AKTUELL; cf. aussi Directives, Partie 1, ch. 5.4.2). La présentation des moyens de preuve n'est soumise à aucune forme particulière. Toutefois nous recommandons de répertorier les preuves dans un bordereau et de les numéroter. La partie indiquera dans ses écritures pour chaque fait allégué les preuves offertes auxquelles elle se rapporte en mentionnant les numéros correspondants (cf. Directives, Partie 1, ch. 5.4.4.1.2).

Vous trouverez ci-dessous un exemple de tableau que vous pouvez reprendre en totalité ou en partie, si vous le souhaitez. Vous trouverez également un modèle sur notre site internet.

Exemple de bordereau pour démontrer indirectement qu'un signe s'est imposé comme marque

N° de l'annexe	Type de l'annexe	Relation du signe avec la liste des produits et des services (ch. 12.2.3)	Lieu de l'usage (Suisse alémanique, Suisse romande, Tessin) (ch. 12.2.4)	Durée de l'usage (en règle générale 10 ans) (ch. 12.2.5)	Usage du signe dans la forme sous laquelle il a été déposé (ch. 12.2.7)	Étendue de l'usage (ch. 12.2.8)	Remarques
1	Facture	Cl. 7 : traceurs de découpe	Tessin	2019		20 traceurs de découpe à CHF 250.-	
2	Catalogue	Cl. 25 : chaussettes	Suisse alémanique	2018	p. 5 : graphisme léger, mais aucune autre impression générale essentielle		
3	Catalogue	Cl. 25 : chaussettes	Suisse alémanique	2020	p. 14 : comme déposé		
4	Facture de l'agence de publicité			2017		Dépenses publicitaires de CHF 20 000.-	

Les chiffres entre parenthèses renvoient aux indications de nos Directives en matière de marques dans lesquelles vous trouverez des informations générales sur le caractère de marque imposée et de plus amples explications sur les domaines concernés (Directives, Partie 5, ch. 12).