

Les nouvelles Directives en matière de marques de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Table des matières

I.	Introduction	2
II.	Partie 1 - Partie générale.....	2
	1. Contenu	2
	2. Application du code de procédure civile à titre subsidiaire.....	2
	3. Notification de décisions à l'étranger	3
	4. Répartition des frais et dépens dans la procédure de radiation pour défaut d'usage	3
III.	Partie 2 - Procédure d'enregistrement d'une marque suisse	3
	1. Pluralité de déposants ou de titulaires d'une marque.....	4
	2. Document de priorité	4
	3. Surtaxe pour classe supplémentaire	4
	4. Liste des produits ou des services.....	4
IV.	Partie 3 - Tenue du registre	5
	1. Surtaxe pour les demandes de prolongation.....	5
	2. Renseignements sur les demandes d'enregistrement rejetées	5
	3. Communication électronique	5
V.	Partie 4 - Enregistrements internationaux	6
VI.	Partie 5 - Examen matériel des marques	6
	1. Législation « Swissness ».....	6
	a) Nouvelle LPAP.....	6
	b) Marque géographique (art. 27a ss LPM).....	7
	c) Indications relatives à des activités spécifiques en rapport avec le produit (art. 47 al. 3ter LPM)	7
	d) Registre des indications géographiques (art. 50a LPM)	8
	e) Indication de provenance des services (art. 49 al. 1 LPM)	8
	2. Jurisprudence	9
	3. Pratique de l'IPI.....	9
	a) Noms de variétés végétales	10
	b) Pictogrammes.....	10
	c) Signes contraires aux bonnes mœurs.....	10
	d) Perte du caractère trompeur en raison d'une seconde signification propre.....	10
	e) Combinaison d'une marque imposée avec des éléments non distinctifs.....	11
VII.	Partie 6 - Procédure d'opposition	11
VIII.	Partie 7 - Procédure de radiation pour défaut d'usage de la marque	12

I. Introduction

Les Directives en matière de marques de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) ont fait l'objet d'importants changements au 1^{er} janvier 2017¹, et ce pour plusieurs raisons. Les directives ont d'abord été modifiées pour tenir compte de la législation « Swissness », à savoir la nouvelle loi sur la protection des armoires (LPAP) et la révision partielle de la loi sur la protection des marques (LPM) et de l'ordonnance sur la protection des marques (OPM). Ensuite, elles ont été adaptées aux modifications de l'OPM visant à simplifier les procédures, et à la nouvelle ordonnance sur les taxes de l'IPI (OTa-IPI). Enfin, elles prennent en compte la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF) et du Tribunal fédéral (TF) rendue depuis la dernière révision ainsi que la pratique récente de l'IPI.

II. Partie 1 - Partie générale

1. Contenu

La Partie générale regroupe les principes et règles de procédure communs à toutes les procédures en matière de marques devant l'IPI. Après l'indication des bases légales applicables, elle commence par mentionner les personnes pouvant être partie aux différentes procédures ainsi que les règles qui s'appliquent en cas de transfert d'une marque et de représentation des parties. Elle énonce également les principes régissant l'établissement des faits et donne des informations sur les moyens de preuve, les délais et la consultation des pièces. La Partie générale décrit ensuite les règles procédurales découlant du droit d'être entendu, les différents types de décisions de l'IPI et les critères pour allouer les frais et dépens dans les procédures à deux parties. Enfin, le lecteur y trouvera des renseignements sur les voies de droit et les taxes². Les trois points suivants méritent d'être mis en exergue.

2. Application du code de procédure civile à titre subsidiaire

Lorsque ni la LPM, ni la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) ne règlent une question de procédure déterminée, il convient de se reporter à d'autres dispositions du droit fédéral régissant une procédure plus en détail³. Dorénavant, l'IPI n'appliquera plus les règles de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF, RS 273). En effet, seules les règles de procédure arrêtées après l'entrée en vigueur de la PA entrent en considération. Le code de procédure civile (CPC, RS 272) étant du droit fédéral, son application n'est pas exclue par l'art. 4 PA⁴. Ainsi, en cas de transfert d'une marque en cours de procédure, l'application du CPC signifie que l'acquéreur peut reprendre la procédure en lieu et place de la partie qui se retire et que cette substitution ne présuppose pas le consentement de la partie adverse (art. 83 CPC)⁵. Le CPC prévoit également les conséquences procédurales en cas de décès d'une partie ou de fusion de personnes morales⁶. On ajoutera enfin que le CPC confère à l'IPI une base légale formelle pour suspendre une procédure lorsque le sort de celle-ci dépend d'une autre procédure pendante (art. 126 CPC)⁷.

¹ Les Directives en français, allemand et italien peuvent être consultées sur le site Internet de l'IPI (www.ipi.ch).

² Partie 1, ch. 11. Voir en particulier les changements intervenus au 1^{er} juillet 2016, Newsletter 2016/6 Marques du 30 juin 2016, disponible sur www.ipi.ch.

³ Voir art. 4 PA, qui précise que ces dispositions ne doivent pas déroger à la PA.

⁴ Partie 1, ch. 2.

⁵ Partie 1, ch. 3.2.2.1.

⁶ Partie 1, ch. 3.2.2.2.

⁷ Partie 1, ch. 6.1.

3. Notification de décisions à l'étranger

Les nouvelles directives règlent la situation dans laquelle une partie, qui a son siège ou son domicile à l'étranger, n'a pas désigné de domicile de notification ou de mandataire en Suisse⁸. Dans ce cas, l'IPI invite la partie à désigner un domicile de notification ou un mandataire en Suisse, dans un premier temps par l'intermédiaire d'un courrier informel. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'IPI réitère son invitation, cette fois-ci par le biais d'une notification formelle et en l'avertissant des conséquences en cas d'observation du délai. Cette notification formelle s'effectue conformément à la Convention de la Haye lorsque le pays dans lequel la partie a son siège ou son domicile fait partie de cette convention⁹. Lorsque la Convention de la Haye n'est pas applicable, la notification formelle se fait par la voie diplomatique ou consulaire. Si la partie n'agit pas dans le délai imparti dans la notification formelle, la demande d'enregistrement de la marque est rejetée, et l'opposition ou la demande de radiation pour défaut d'usage est déclarée irrecevable. Si la partie est défenderesse dans une procédure d'opposition ou de radiation pour défaut d'usage, la procédure est poursuivie d'office sans que la partie soit entendue. Cette dernière est exclue de la procédure dans la décision finale, qui lui est notifiée par publication dans la Feuille fédérale¹⁰.

4. Répartition des frais et dépens dans la procédure de radiation pour défaut d'usage

Lorsque l'IPI émet une décision matérielle, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe, la partie qui obtient gain de cause se voyant en principe attribuer une indemnité (dépens), comme c'est le cas dans la procédure d'opposition¹¹. Si le défendeur n'a ni répondu, ni participé d'une autre manière à la procédure de radiation, il ne se voit pas allouer de dépens, même s'il obtient gain de cause. Il en va de même s'il est exclu de la procédure parce qu'il n'a pas désigné de domicile de notification en Suisse¹². Les principes développés dans la procédure d'opposition s'appliquent également aux décisions de classement. Lorsque le titulaire de l'enregistrement attaqué demande, au plus tard dans sa première prise de position, la radiation de la marque, l'IPI alloue des dépens au requérant, à la condition que celui-ci ait respecté son devoir préalable d'information, autrement dit qu'il ait mis en demeure le titulaire de la marque avant d'introduire la requête en radiation¹³. Le requérant a donc avantage à joindre la mise en demeure à sa demande de radiation, l'IPI ne procédant pas à une administration des preuves sur cette question. S'agissant du montant des dépens alloués par l'IPI, on relèvera qu'il a été adapté pour tenir compte du renchérissement du coût de la vie depuis 1993. Les dépens ont ainsi passé de 1000 CHF à 1200 CHF par échange d'écritures ordonné par l'IPI¹⁴.

III. Partie 2 - Procédure d'enregistrement d'une marque suisse

Les principaux changements de la deuxième partie des directives concernent la prise en compte des modifications de l'OPM et la précision de la section consacrée aux listes de produits et services.

⁸ Partie 1, ch. 4.3.

⁹ Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH65, RS 0.274.131). La Convention de la Haye est applicable aux procédures devant l'IPI, ces dernières touchant des droits civils au sens de cette convention ; par ailleurs, l'acte par lequel une partie est invitée à élire un domicile de notification constitue un acte judiciaire au sens de l'art. 1 CLaH65.

¹⁰ Partie 1, ch. 4.3.

¹¹ Partie 1, ch. 7.3.2.3.

¹² Ibid.

¹³ Partie 1, ch. 7.3.2.4.

¹⁴ Partie 1, ch. 7.3.2.2.

1. Pluralité de déposants ou de titulaires d'une marque

La réglementation relative à la pluralité de déposants ou de titulaires a été simplifiée et harmonisée pour toutes les procédures devant l'IPI¹⁵. L'art. 4 al. 1 OPM prévoit ainsi que, lorsque plusieurs personnes déposent une marque ou sont titulaires d'un droit sur une marque, elles doivent soit désigner celle d'entre elles à qui l'IPI peut envoyer toutes les communications, qui ont effet pour chacune des personnes, soit désigner un mandataire commun. L'al. 2 précise que tant que l'une ou l'autre de ces options n'a pas été choisie, l'IPI désigne une personne comme destinataire des communications. Si l'une des autres personnes s'y oppose, il invite tous les intéressés à agir conformément à l'al. 1.

2. Document de priorité

L'art. 14 al. 1 OPM a été adapté à la nouvelle mouture de l'art. 9 LPM. La remise du document de priorité n'est plus obligatoire, l'IPI gardant toutefois la possibilité d'en exiger un afin de pouvoir traiter les cas peu clairs¹⁶. Dans cette hypothèse il informera le déposant en temps utile afin que celui-ci puisse respecter le délai de priorité¹⁷. Si le déposant ne produit pas le document demandé, le droit de priorité s'éteint. Lorsque le déposant revendique une priorité partielle et que la demande d'enregistrement n'indique pas pour quels produits et services la priorité est requise, l'IPI demande au déposant de lui remettre un document de priorité ou une liste des produits et services concernés¹⁸.

3. Surtaxe pour classe supplémentaire

Lorsque la liste des produits ou des services concernant la marque déposée contient plus de trois classes, le déposant doit payer une surtaxe pour chaque classe supplémentaire (anciennement « taxe de classe ») dans un délai fixé par l'IPI (art. 18 al. 2 et 3 OPM). L'IPI invite désormais le déposant à payer cette surtaxe avec la taxe de dépôt, après l'examen préliminaire au sens de l'art. 15 OPM. Cette somme n'est plus restituée lorsque la demande n'aboutit pas à un enregistrement¹⁹. Il en va de même en cas de suppression de classes au cours de la procédure d'enregistrement, suite à une notification de l'IPI ou à la demande du déposant. En revanche, une surtaxe est due si une classe est ajoutée pendant la procédure ou si l'examen de la demande montre que les produits ou services figurant dans la demande doivent être rangés dans une classe supplémentaire²⁰. Ces modifications permettent en particulier une simplification de la procédure et une meilleure prise en compte des intérêts des tiers, à l'égard desquels le déposant pourrait faire valoir son droit provisoire à la marque grâce à une longue liste de produits ou de services.

4. Liste des produits ou des services

Les directives contiennent une nouvelle section relative aux principes applicables pour la définition d'un terme figurant dans la liste des produits ou des services²¹. Ces principes jouent un rôle important dans l'examen en vertu de l'art. 11 OPM, mais également dans l'examen matériel des marques²² ainsi que pour la vraisemblance de l'usage dans la procédure d'opposition et la procédure de radiation pour défaut d'usage²³. Pour définir un terme figurant dans la liste des

¹⁵ Partie 2, ch. 3.1.2.

¹⁶ Message du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics, FF 2009, 7783 (Message « Swissness »).

¹⁷ Partie 2, ch. 3.4.1.

¹⁸ Lire Newsletter 2016/11 Marques du 30 novembre 2016, disponible sur www.ipi.ch.

¹⁹ Voir le nouvel art. 18 al. 3 OPM.

²⁰ Partie 2, ch. 3.6.

²¹ Partie 2, ch. 4.5.

²² Partie 5, ch. 3.3.

²³ Partie 6, ch. 5.4.5.1 et partie 7, ch. 4.2.

produits ou des services, on se base d'abord sur la définition lexicale, tout en prenant en considération la systématique de la Classification de Nice. On tient compte aussi de l'usage courant du terme, de son emploi sur le marché et des définitions légales, là où elles jouent un rôle. Les directives apportent également des précisions quant à certains termes, comme les « parties », « accessoires », « sets » ou « systèmes »²⁴ qui posent régulièrement problème. Elles reprennent, enfin, le changement de pratique relatif aux services de fabrication sur mesure de produits²⁵. Depuis le 1^{er} janvier 2016, l'IPI accepte ces services en classe 40, pour autant que la fabrication soit effectuée sur commande d'un tiers, qu'elle corresponde aux besoins ou aux exigences concrètes du client et que les produits à fabriquer soient indiqués de façon précise²⁶. Ces conditions visent, d'une part, à distinguer les marques déposées en classe 40 des marques de produits et, d'autre part, à limiter leur champ de protection.

IV. Partie 3 - Tenue du registre

Trois changements liés à la révision partielle de l'OPM méritent d'être relevés.

1. Surtaxe pour les demandes de prolongation

Les al. 4 et 5 de l'art. 26 OPM ont été adaptés à la réglementation prévue à l'art. 21 al. 3 de l'ordonnance sur les designs. Si la taxe de prolongation est payée dans les six mois qui suivent l'échéance de l'enregistrement, une surtaxe est due²⁷. Ce n'est donc plus le moment de la demande de prolongation qui est déterminant pour l'exigence d'une surtaxe.

2. Renseignements sur les demandes d'enregistrement rejetées

L'art. 38 al. 2 OPM a été modifié pour permettre à l'IPI de donner des renseignements sur les demandes d'enregistrement rejetées. Dorénavant, celui-ci pourra renseigner les tiers de manière plus étendue dans le cadre de son devoir d'information en intégrant dans la base de données « Aide à l'examen » (<https://ph.ige.ch>) les décisions principales de rejet. Cette nouveauté favorise la transparence de la pratique et la prévisibilité des décisions²⁸. Sur demande, l'IPI donnera aussi aux tiers des renseignements relatifs à des demandes d'enregistrement qui ne figurent pas dans l'« Aide à l'examen ». Ces renseignements comprennent les données qui seraient publiées en cas d'enregistrement et les motifs qui ont conduit au rejet de la demande (mention de la disposition légale concernée)²⁹.

3. Communication électronique

Plusieurs dispositions légales ont été modifiées pour faciliter la communication électronique. Le législateur a supprimé l'exigence de la forme écrite, prévue par l'ancien art. 17a al. 1 LPM, pour requérir la division de l'enregistrement ou de la demande d'enregistrement³⁰. Plusieurs changements ont aussi été apportés à l'OPM³¹.

²⁴ Partie 2, ch. 4.8 ss.

²⁵ Partie 2, ch. 4.13.

²⁶ Lire Newsletter 2015/11 Marques du 26 novembre 2015, disponible sur www.ipi.ch

²⁷ Partie 3, ch. 3.

²⁸ Rapport explicatif relatif au droit d'exécution « Swissness » du 2.9.2015, 8, disponible sur www.ipi.ch (Rapport explicatif).

²⁹ Partie 3, ch. 5.2.

³⁰ Partie 3, ch. 4.3 ; voir aussi Message « Swissness », FF 2009, 7784.

³¹ Art. 8 al. 2, art. 19 al. 2, art. 26 al. 3 et art. 47 al. 2^{bis} OPM.

V. Partie 4 - Enregistrements internationaux

Le principal changement de la Partie 4 concerne les motifs que l'IPI peut invoquer pour refuser la protection d'un enregistrement international désignant la Suisse. L'art. 52 al. 1 let. a OPM a été modifié pour permettre à l'IPI d'émettre des notifications de refus pour des motifs formels (nouveau renvoi à l'art. 30 al. 2 let. a LPM mentionné à l'art. 52 OPM). Ce changement permet à l'IPI, à l'instar des offices des Etats-Unis, de l'Allemagne ou encore de l'Union européenne (UE), d'émettre un refus au seul motif que l'indication des produits ou des services n'est pas assez précise selon l'art. 11 OPM. Comme le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a déjà examiné les listes des produits et des services, l'IPI refusera uniquement les formulations manifestement incorrectes³².

VI. Partie 5 - Examen matériel des marques

La partie consacrée à l'examen matériel des marques a subi de nombreuses modifications. Elles sont pour l'essentiel liées à la législation « Swissness », à la jurisprudence récente et à l'évolution de la pratique de l'IPI.

1. Législation « Swissness »

a) Nouvelle LPAP

Une des innovations majeures de la nouvelle LPAP est la suppression de l'interdiction d'apposer, à titre commercial, la croix fédérale et le drapeau suisse sur les produits. Désormais, une marque peut être enregistrée si elle contient la croix ou le drapeau suisses³³. Comme il s'agit d'indications de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM, une limitation des produits et des services à une provenance suisse est nécessaire pour écarter le motif de refus lié au risque de tromperie (art. 2 let. c LPM)³⁴. Les mêmes principes valent pour les signes prêtant à confusion avec la croix ou le drapeau suisses.

Les armoiries de la Confédération suisse, celles des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal et les signes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent pas figurer dans une marque pour des produits et - ce qui est nouveau - pour des services, sauf si la demande d'enregistrement est présentée par la collectivité concernée³⁵.

Selon l'art. 18 de la nouvelle LPAP, l'IPI, qui est l'autorité d'exécution de la Confédération en matière de protection des armoiries et autres signes publics, tient une liste électronique des signes publics suisses et étrangers³⁶. Cette liste, qui est accessible en ligne (www.ipi.ch), permet de se faire une idée des signes publics protégés, en particulier des armoiries des communes de Suisse. Elle facilitera aussi l'application de la LPAP dans la procédure d'enregistrement des marques³⁷. Cette base de données n'a toutefois pas force obligatoire ; elle a pour objectif premier de donner une information générale et de favoriser la transparence. Si un signe figure dans la liste électronique, une personne pourra en déduire qu'il s'agit d'un signe public, jusqu'à preuve du

³² Partie 4, ch. 3 ; lire aussi Rapport explicatif, 9.

³³ Partie 5, ch. 7.2.1.3.

³⁴ Ibid.

³⁵ Partie 5, ch. 7.2.1.1 ; pour le droit de poursuivre l'usage, voir l'art. 35 LPAP.

³⁶ Message « Swissness », FF 2009, 7812 s.

³⁷ Voir partie 5, ch. 7.2 et 7.2.4.

contraire. La protection d'un signe public non recensé dans la liste devra par contre être prouvée en se fondant sur les dispositions cantonales applicables³⁸.

b) Marque géographique (art. 27a ss LPM)

La Partie 5 comprend un nouveau chapitre 10 consacré à la marque géographique. L'introduction de cette nouvelle catégorie de marque dans la LPM vise avant tout à faciliter l'obtention de la protection d'indications de provenance à l'étranger, en particulier dans les pays qui confèrent cette protection par le biais du droit des marques. La marque géographique permet à son titulaire de bénéficier de certains avantages du système d'enregistrement international des marques (Système de Madrid), comme celui de déposer une seule demande d'enregistrement désignant la totalité ou une partie des pays membres du système³⁹.

Comme les indications de provenance appartiennent au domaine public, la LPM prévoit une dérogation à l'art. 2 let. a LPM pour les marques géographiques⁴⁰. Celle-ci ne vaut que pour des indications géographiques déterminées qui ont fait l'objet d'un examen approfondi au cours d'une procédure d'enregistrement ou d'un processus législatif⁴¹. La LPM permet ainsi le dépôt d'une marque géographique correspondant à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite dans un registre fédéral (p. ex. Gruyère pour du fromage), ou encore à une appellation viticole protégée par un canton conformément à l'art. 63 de la loi sur l'agriculture (p. ex. Dézaley). La même possibilité est prévue pour les indications de provenance faisant l'objet d'une ordonnance de branche (p. ex. « Swiss Made » pour les montres) et, à certaines conditions, pour les indications de provenance étrangères⁴². Les personnes bénéficiant de la qualité de déposant sont mentionnées par la LPM⁴³. Elles doivent remettre à l'IPI un règlement concernant l'usage de la marque. Ce règlement doit correspondre au cahier des charges ou à la réglementation applicable, et il ne peut pas prévoir de rémunération pour l'usage de la marque géographique⁴⁴. Le titulaire d'une marque géographique ne peut pas former opposition contre l'enregistrement d'une marque, et il n'est pas tenu d'utiliser sa marque conformément aux art. 11 et 12 LPM⁴⁵. Enfin, une opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique est exclue⁴⁶.

Au niveau matériel, l'IPI examine si le déposant est habilité à obtenir l'enregistrement de la marque géographique, si le règlement est conforme à l'art. 27c al. 2 LPM et si la liste des produits est limitée de façon adéquate⁴⁷.

c) Indications relatives à des activités spécifiques en rapport avec le produit (art. 47 al. 3^{er} LPM)

Selon le nouvel art. 47 al. 3^{er} LPM, les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées, à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué. L'activité concernée doit constituer une étape de fabrication ou de conception du produit ; le rapport de cette activité avec le produit doit être étroit et concret⁴⁸. Selon le Message « Swissness », il s'agit, outre les cas mentionnés dans la

³⁸ Message « Swissness », FF 2009, 7812.

³⁹ Message « Swissness », FF 2009, 7738.

⁴⁰ Art. 27a LPM.

⁴¹ Lire à ce sujet Message « Swissness », FF 2009, 7753 ss.

⁴² Art. 27a LPM. S'agissant des indications géographiques étrangères, lire Message « Swissness », FF 2009, 7754 ; voir aussi Partie 5, ch. 10.2.

⁴³ Art. 27b LPM.

⁴⁴ Art. 27c LPM.

⁴⁵ Art. 27e LPM. S'agissant des droits conférés par une marque géographique, lire art. 27d LPM.

⁴⁶ Art. 31 al. 1^{bis} LPM.

⁴⁷ Partie 5, ch. 10.1 et 10.5.

⁴⁸ Lire à cet égard N. GUYOT, La nouvelle réglementation relative à l'utilisation de mentions du type « Swiss design » ou « Swiss research », sic! 2016, 652 s.

loi, de mentions telles que « Swiss engineering », « emballé en Suisse »⁴⁹, « contrôlé en Suisse » ou « fumé en Suisse »⁵⁰. Le nom géographique doit être utilisé de manière à ce qu'il soit effectivement compris par les milieux intéressés comme étant un renvoi à l'activité spécifique en question et non comme un renvoi à la provenance géographique du produit dans son ensemble. Les deux termes (le lieu et l'activité spécifique) doivent figurer dans une taille, une couleur, une forme et une typographie identiques et doivent être utilisés ensemble de manière à former un tout uniforme⁵¹. Lorsqu'une marque contient une indication au sens de l'art. 47 al. 3^{ter} LPM, il est nécessaire de limiter la liste des produits pour éviter tout risque de tromperie quant à la provenance géographique de l'activité spécifique mise en avant⁵² (p. ex. : « chaussures dont l'intégralité de l'activité de design s'est déroulée en Suisse »⁵³).

d) Registre des indications géographiques (art. 50a LPM)

L'art. 50a LPM prévoit un nouveau registre des indications géographiques pour les produits non agricoles⁵⁴. Ce registre permet de renforcer la protection des indications géographiques. Il établit une protection ex ante en délivrant un titre de protection explicite, favorisant l'obtention de la protection à l'étranger et la mise en œuvre efficace de celle-ci⁵⁵.

La création de ce registre, qui sera tenu par l'IPI, a appelé plusieurs modifications des directives. Pour exclure tout risque de tromperie du consommateur, une marque comportant une indication géographique enregistrée ne peut être admise à la protection que si la liste des produits est limitée à l'appellation d'origine protégée (AOP) ou à l'indication géographique protégée (IGP) correspondante⁵⁶. De plus, l'IPI suspendra une procédure d'enregistrement de marque lorsque celle-ci contient une indication géographique faisant l'objet d'une demande d'enregistrement dans le registre selon l'art. 50a LPM⁵⁷.

e) Indication de provenance des services (art. 49 al. 1 LPM)

En vertu du nouvel art. 49 al. 1 LPM, l'indication de provenance d'un service est exacte si deux conditions sont remplies. Premièrement, l'indication de provenance doit correspondre au siège de la personne qui fournit le service. Deuxièmement, un réel site administratif de cette personne doit être sis dans le même pays. L'art. 52o OPM précise qu'un réel site administratif est présumé être le lieu où sont exercées les activités déterminantes permettant d'atteindre le but commercial et où sont prises les décisions déterminantes concernant les services proposés.

Ces nouvelles dispositions requièrent une adaptation de la pratique de l'IPI relative aux marques contenant une indication de provenance : lors de l'enregistrement de la marque, la liste des produits et des services doit être limitée aux services du lieu de provenance correspondant⁵⁸. L'IPI n'est en effet plus à même de vérifier si les conditions légales sont remplies sur la seule base de la demande d'enregistrement, comme cela était possible avec l'ancien art. 49 al. 1 LPM⁵⁹.

⁴⁹ Voir toutefois GUYOT (n. 48), 653 : « (...) la provenance suisse de l'emballage ne peut être mise en avant que si l'emballage confère au produit des caractéristiques ou des garanties de qualité particulières ».

⁵⁰ Message « Swissness », FF 2009, 7759.

⁵¹ GUYOT (n. 48), 654 s. ; lire aussi Message « Swissness », FF 2009, 7759 s.

⁵² GUYOT (n. 48), 658.

⁵³ Partie 5, ch. 8.6.5

⁵⁴ Lire à ce sujet Message « Swissness », FF 2009, 7776 ss et art. 1 ss de l'ordonnance sur le registre des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles. Voir aussi les Directives de l'IPI en matière d'AOP et d'IGP pour les produits non agricoles, disponibles sur www.ipi.ch.

⁵⁵ Message « Swissness », FF 2009, 7736 s.

⁵⁶ Partie 5, ch. 8.6.6 et ch. 8.7.5.

⁵⁷ Partie 1, ch. 6.1.

⁵⁸ Rapport explicatif, 22.

⁵⁹ Selon l'ancien art. 49 al. 1 LPM, la provenance des services était déterminée par trois critères alternatifs, dont l'un était le siège social de la personne qui fournit le service. A la lecture de la demande d'enregistrement, l'IPI pouvait aisément vérifier si cette exigence était remplie, à savoir si le déposant avait son siège dans le pays concerné.

La limitation de la liste des services correspond à la mesure appliquée pour écarter le motif de refus lié à la tromperie pour les marques de produits. Le bien-fondé de cette mesure a été expressément confirmé par le TF à deux reprises et les motifs retenus par la Haute Cour valent aussi pour les marques de services⁶⁰.

2. Jurisprudence

Les arrêts pertinents du TAF et la jurisprudence du TF rendus depuis la dernière révision ont été intégrés dans les directives. Trois arrêts méritent d'être mis en exergue. D'abord, les arrêts « STRELA » et « HYDE PARK » dans lesquels le TAF lie la notion d'indication de provenance indirecte à la condition qu'il s'agisse d'un emblème (*Wahrzeichen*)⁶¹. Ce critère, retenu aussi dans certains arrêts du TF, figure maintenant dans les directives⁶². Selon l'IPI, on parle d'emblème dans le sens précité lorsque le nom géographique présente un lien suffisamment étroit avec un territoire géographique. Concrètement, cela signifie que l'IPI assimile en principe un signe à un emblème lorsqu'il peut être démontré que le nom géographique est habituellement utilisé comme un renvoi au territoire concerné. Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire de démontrer que le nom géographique est déjà utilisé comme une indication de provenance géographique de produits ou de services⁶³. Un signe peut également être considéré comme un emblème lorsqu'il est possible d'établir que le lieu géographique désigné jouit d'une très grande notoriété⁶⁴.

Ensuite, l'arrêt du TF « INDIAN MOTORCYCLE » est mentionné dans la section consacrée aux désignations qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance⁶⁵. Le TF y rappelle en particulier que pour trancher la question de l'impression d'ensemble d'une marque contenant un nom géographique, il faut analyser les circonstances propres au cas particulier et déterminer si, pour le consommateur suisse moyen, elles excluent une référence à la provenance géographique. Tel ne sera pas le cas lorsque le nom géographique est combiné avec un élément (verbal ou figuratif) neutre. Par contre, si l'adjonction d'un élément à côté du nom géographique confère, en lien avec les produits revendus, un autre sens au signe (sens qui alors domine), l'attente quant à la provenance est écartée⁶⁶.

3. Pratique de l'IPI

Les directives ont été complétées et précisées pour tenir compte de la pratique actuelle de l'IPI.

a) Noms de variétés végétales

Les noms de variétés végétales constituent des désignations génériques. Ils décrivent directement la nature ou l'espèce des plantes désignées et font partie du domaine public⁶⁷. Ces noms peuvent également être descriptifs pour d'autres produits ou services (p. ex. quant à leur composition ou à leur objet). De plus, si le nom de la variété végétale est inscrit au registre des

⁶⁰ ATF 132 III 770 ss consid. 4, « Colorado » (fig.); TF du 4 décembre 2015, 4A_357/2015, consid. 4.2., « Indian Motorcycle » : « L'exigence de la limitation, qui concrétise la volonté du législateur de renforcer la protection des indications de provenance (ATF 132 III 770 consid. 3.3 p. 777), a, d'une part, un effet préventif et diminue, *de facto*, le risque (abstrait) de tromperie. D'autre part, la limitation, qui apparaît dans le registre, a un effet direct sur le champ de protection (*Schutzumfang*) de la marque. Celui-ci est en effet intimement lié aux produits enregistrés (cf. art. 11 al. 1 LPM), soit à des produits de la provenance désignée (pays mentionné dans le signe), et l'usage effectif de la marque en rapport avec des produits provenant d'un autre pays n'équivaut pas à un usage permettant d'éviter la perte du droit à la marque (cf. art. 12 al. 1 LPM) ».

⁶¹ TAF du 18 février 2015, B-5024/2013, consid. 5.2, « Strela » et TAF du 15 décembre 2015, B-1785/2014, consid. 3.3.2, « Hyde Park ».

⁶² Partie 5, ch. 8.3.2.

⁶³ Lire Newsletter 2016/07-08 Marques du 24 août 2016, disponible sur www.ipi.ch.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Partie 5, ch. 8.4.

⁶⁶ TF du 4 décembre 2015, 4A_357/2015, consid. 4.5 et 4.5.2, « Indian Motorcycle »; Partie 5, ch. 8.4.

⁶⁷ Partie 5, ch. 4.4.2.7.11.

variétés végétales, la demande d'enregistrement est aussi refusée au motif que le signe est contraire au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM)⁶⁸.

b) Pictogrammes

Les pictogrammes sont des représentations figuratives stylisées qui fournissent des informations, en particulier sur l'usage ou la fonction d'un produit ou d'un service. Ils appartiennent au domaine public lorsqu'ils se limitent à un contenu purement informatif ou ne se distinguent pas suffisamment des pictogrammes usuels pour les produits ou les services concernés⁶⁹.

c) Signes contraires aux bonnes mœurs

Les directives précisent que pour déterminer si un signe est susceptible de heurter les sentiments religieux, il faut tenir compte du point de vue d'une personne moyenne appartenant à la communauté religieuse concernée⁷⁰. Cela signifie qu'un signe compris uniquement par une minorité de personnes en Suisse peut être contraire aux bonnes mœurs et que, dès lors, l'IPI doit toujours examiner la signification d'un signe déposé avec une écriture inhabituelle en Suisse (p. ex. en chinois ou en arabe)⁷¹.

d) Perte du caractère trompeur en raison d'une seconde signification propre

En principe, un usage prolongé ne permet pas d'éliminer le risque de tromperie engendré par une indication de provenance géographique. Il arrive parfois, dans des cas exceptionnels, qu'une indication de provenance acquière une seconde signification (« secondary meaning ») en raison de son usage constant. L'admission d'une telle transformation est soumise à des conditions strictes. Le déposant doit rendre vraisemblable que l'indication qui induisait en erreur à l'origine a pris une seconde signification propre et que celle-ci est, en relation avec les produits ou les services concernés, à ce point prédominante pour les milieux intéressés que tout risque de tromperie quant à la provenance géographique peut pratiquement être exclu⁷².

Les directives précisent désormais que, pour établir cette vraisemblance, le déposant peut notamment produire des pièces relatives à l'usage du signe, à condition que celles-ci fournissent des indications tangibles quant à la perte de la signification géographique⁷³. A défaut, le déposant peut faire un sondage d'opinion.

e) Combinaison d'une marque imposée avec des éléments non distinctifs

Sur requête explicite du déposant, l'IPI enregistre un signe composé d'une marque imposée et d'éléments dépourvus de caractère distinctif⁷⁴. Plusieurs conditions doivent être remplies. La marque imposée contenue dans le nouveau signe doit être reconnaissable en tant que telle et influencer l'impression d'ensemble de manière essentielle. De plus, il faut qu'au moment de la décision l'élément concerné puisse toujours être considéré comme une marque imposée pour les produits et les services concernés. Dans l'hypothèse où les pièces produites dans la procédure antérieure sont insuffisantes, l'IPI invite le déposant à fournir de nouveaux moyens de preuve. Si

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Partie 5, ch. 4.8. Voir aussi TAF du 26 novembre 2009, B-2713/2009, consid. 2 et 5.4 (fig.).

⁷⁰ Partie 5, ch. 6 et ATF 136 III 474 ss consid. 4.2 « Madonna » (fig.) : « Andererseits hat die Vorinstanz den massgebenden Adressatenkreis zutreffend dahingehend eingeschränkt, dass es auf die Sicht des durchschnittlichen Angehörigen der entsprechenden Religionsgemeinschaft ankommt, womit extreme Sensibilitäten unberücksichtigt bleiben (...) ».

⁷¹ Voir Partie 5, ch. 4.5.6.1.

⁷² ATF 125 III 193 ss consid. 1e, « Budweiser ».

⁷³ Partie 5, ch. 8.6.2.

⁷⁴ Partie 5, ch. 11.1.1. La marque est enregistrée avec la remarque « 'XYZ' : marque imposée ».

aucune pièce n'a été produite dans la procédure antérieure, l'IPI examine si la notoriété de l'imposition du signe dans le commerce peut toujours être reconnue⁷⁵.

VII. Partie 6 - Procédure d'opposition

La Partie 6 a été actualisée pour tenir compte des arrêts pertinents du TAF rendus depuis la dernière révision. S'agissant de l'examen du risque de confusion de marques contenant des éléments dépourvus de caractère distinctif ou présentant un faible caractère distinctif, les directives précisent que la pratique de l'IPI correspond, quant au résultat, à la pratique commune adoptée dans le programme de convergence (CP5) de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)⁷⁶.

Le principal changement de la Partie 6 concerne les effets de l'usage partiel de la marque. Lorsque le défendeur invoque le défaut d'usage et que l'opposant rend l'usage de sa marque vraisemblable uniquement pour une partie des produits tombant sous une indication générale figurant au registre, se pose la question de savoir pour quels produits l'usage valide le droit : uniquement pour les produits spécifiques ou pour une catégorie plus large de produits figurant au registre ? Jusqu'à la révision des directives, l'IPI appliquait la solution minimale. Autrement dit, il examinait la similarité et le risque de confusion uniquement sur la base des produits ou des services pour lesquels le titulaire avait rendu vraisemblable l'usage de sa marque⁷⁷. Suivant une autre ligne, le TAF applique une solution minimale étendue, selon laquelle l'usage valide le droit à la marque en relation avec les produits et les services dont l'usage futur est présumé et attendu par les destinataires au regard de l'usage constaté⁷⁸. L'usage valide le droit à la marque pour l'ensemble de l'indication générale lorsqu'il est prototypique pour cette indication et que celle-ci est définie de manière étroite et précise⁷⁹. Dans un arrêt récent, le TAF a relevé que cette approche correspond à la solution minimale étendue du droit allemand⁸⁰. L'EUIPO et le Tribunal de l'UE appliquent également une solution minimale étendue.

Dans la procédure d'opposition, la solution minimale ne conduit en principe pas à un résultat différent que la solution minimale étendue, le champ de protection de la marque opposante s'étendant à des produits similaires. En revanche, dans la nouvelle procédure de radiation pour défaut d'usage, les conséquences sont différentes : en cas d'admission de la demande de radiation, l'étendue de la radiation de la marque attaquée est plus large avec la solution minimale.

Au vu de l'évolution de la jurisprudence du TAF et de l'introduction de la procédure de radiation pour défaut d'usage, l'IPI adopte à partir du 1^{er} janvier 2017 la solution minimale étendue, ceci tant dans la procédure d'opposition que dans la procédure de radiation pour défaut d'usage. Pour développer sa pratique, il tiendra compte des décisions principales du TAF, de celles rendues par l'EUIPO et le Tribunal de l'UE⁸¹, et du droit allemand.

VIII. Partie 7 - Procédure de radiation pour défaut d'usage de la marque

Cette nouvelle procédure a pour but d'offrir une alternative à la longue et coûteuse voie judiciaire nécessaire à l'obtention de la radiation d'une marque qui n'est pas utilisée pour les produits ou

⁷⁵ Newsletter 2015/11 Marques du 26 novembre 2015, disponible sur www.ipi.ch

⁷⁶ Partie 6, ch. 6.7, n. 189.

⁷⁷ Les produits ou les services figurant sur les moyens de preuve remis par l'opposant doivent être définis de manière objective, selon les mêmes critères que ceux appliqués pour l'art. 11 OPM.

⁷⁸ TAF du 4 mars 2013, B-5871/2011, consid. 2.3, « Gadovist/Gadogita ».

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Voir TAF du 25 juillet 2016, TAF B-6249/2014, consid. 4.6, « Campagnolo (fig.)/F.LLI Campagnolo (fig.) ».

⁸¹ Cf. Partie 6, ch. 5.4.5.2.

les services enregistrés pendant une période ininterrompue de cinq ans⁸². En vertu de l'art. 35a LPM, toute personne peut présenter une demande de radiation ; il n'est pas nécessaire d'établir un intérêt particulier⁸³. Le requérant doit payer la taxe de radiation et rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque⁸⁴. A réception de la demande, l'IPI vérifie si elle remplit les conditions fixées par l'art. 24a OPM, en particulier si le requérant a remis les moyens de preuve⁸⁵. Il demande au requérant d'indiquer un domicile de notification en Suisse s'il est domicilié à l'étranger, faute de quoi la demande de radiation est irrecevable⁸⁶. Lorsque la demande est manifestement irrecevable, par exemple parce que le délai de carence de l'art. 12 al. 1 LPM n'est pas échu, l'IPI émet une décision de non-entrée en matière sans entendre le titulaire de l'enregistrement attaqué au préalable⁸⁷. Le calcul du délai de carence est expliqué en détail dans les directives⁸⁸. Si la demande n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI la transmet au titulaire de la marque inscrit au registre. En l'absence de domicile ou de mandataire en Suisse, le titulaire doit désigner un domicile de notification en Suisse, sinon il sera exclu de la procédure⁸⁹. Dans sa réponse, le titulaire (défendeur) a la possibilité de contester la vraisemblance du défaut d'usage ou de rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour le non-usage. L'IPI procédera à un échange d'écritures supplémentaires si le titulaire dépose des moyens de preuve sur lesquels le requérant doit avoir la possibilité de se prononcer⁹⁰. Conformément à l'art. 41 al. 4 let. e LPM la poursuite de la procédure est exclue en cas d'inobservation des délais de la procédure de radiation.

Une fois l'instruction terminée, l'IPI émet une décision matérielle. S'il arrive à la conclusion que le défaut d'usage n'a pas été rendu vraisemblable ou que le titulaire a rendu vraisemblable l'usage de sa marque, il rejette la demande de radiation⁹¹. Si, en revanche, le défaut d'usage a été rendu vraisemblable et que le titulaire n'a pas rendu vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour le défaut d'usage, l'IPI admet la requête en radiation⁹². Une admission partielle de la requête, pour une partie des produits ou des services, est également possible⁹³. En cas d'usage partiel de la marque, l'IPI applique la solution minimale étendue⁹⁴. Une décision formelle de classement est rendue si le requérant retire sa demande, si les parties parviennent à un accord ou si la demande devient sans objet⁹⁵. Selon l'art. 35b al. 3 LPM, l'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. Les frais et dépens sont alloués dans la procédure de radiation selon les mêmes principes que ceux appliqués dans la procédure d'opposition⁹⁶. Les décisions de l'IPI sont susceptibles de recours au TAF, puis au TF⁹⁷.

⁸² Message « Swissness », FF 2009, 7785.

⁸³ Lire aussi Message « Swissness », FF 2009, 7787.

⁸⁴ Par défaut d'usage, il faut comprendre l'absence de toute utilisation de la marque ou un usage qui n'est pas conforme à l'art. 11 LPM.

⁸⁵ Voir à ce propos Message « Swissness », FF 2009, 7787.

⁸⁶ Art. 24b al. 1 OPM.

⁸⁷ Partie 7, ch. 2.6.

⁸⁸ Partie 7, ch. 2.4.

⁸⁹ Pour la notification de décisions à l'étranger, voir Partie 1, ch. 4.3 et ch. II.3 ci-dessus.

⁹⁰ Partie 1, ch. 5.7.1.1.2.

⁹¹ Art. 35b al. 1 LPM.

⁹² L'appréciation de la vraisemblance de l'usage conforme à l'art. 11 LPM se fait selon les mêmes critères que ceux appliqués dans la procédure d'opposition lorsque l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque suite à l'invocation du défaut d'usage par le défendeur; cf. Partie 7, ch. 4.2.

⁹³ Art. 35b al. 2 LPM.

⁹⁴ Partie 7, ch. 5.2.3.

⁹⁵ Partie 1, ch. 7.2.

⁹⁶ Voir à ce propos, Partie 1, ch. 7.3.2. et ch. II.4 ci-dessus.

⁹⁷ Partie 1, ch. 8.1.