

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

## Table des matières

|   |          |
|---|----------|
| <b>I. Introduction.....</b>   | <b>1</b> |
| <b>II. Partie 1 - Partie générale.....</b>                          | <b>1</b> |
| 1. Délais (ch. 5.5).....  | 1        |
| 2. Droit de s'exprimer sur les éléments pertinents (ch. 5.7.1)..... | 2        |
| <b>III. Partie 2 - Procédure d'enregistrement.....</b>              | <b>2</b> |
| 1. Liste des produits ou des services (ch. 4).....                  | 2        |
| <b>IV. Partie 5 - Examen matériel des marques.....</b>              | <b>2</b> |
| 1. Noms de variétés végétales (ch. 4.4.2.7.12).....                 | 2        |
| 2. Combinaison de chiffres et de lettres (ch. 4.5.2).....           | 3        |
| 3. Marques verbales/figuratives (ch. 4.6).....                      | 3        |
| 4. Interdiction d'utiliser certaines indications (ch. 7.5).....     | 3        |
| 5. Indications de provenance (ch. 8).....                           | 3        |
| 6. Signes et emblèmes publics (ch. 9).....                          | 4        |

## I. Introduction

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) a révisé ses directives en matière de marques, y intégrant en particulier les développements récents de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF) et du Tribunal fédéral (TF) ainsi que de la pratique de l'Institut. Les directives révisées entreront en vigueur le 1er janvier 2019 et s'appliqueront à toutes les procédures en cours. Elles sont disponibles sur le site Internet de l'Institut.

Il convient de relever les changements suivants :

## II. Partie 1 - Partie générale

### 1. Délais (ch. 5.5)

Les délais accordés dans les procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage pour se déterminer sur l'écriture de la partie adverse sont réduits de 2 à 1 mois. Cette réduction concerne également les prolongations de délai. Pour tenir compte des éventuelles difficultés à obtenir et produire des preuves d'usage d'une marque, l'Institut introduit cependant la possibilité d'accorder, sur demande, une troisième prolongation de délai d'un mois, sans l'accord de la partie adverse. Cette prolongation de délai ne sera accordée que si la partie invoque des motifs sérieux. Par motifs sérieux, l'Institut entend des difficultés à réunir des preuves d'usage, en particulier lorsque la partie est domiciliée à l'étranger. La finalité de cette

réduction des délais est de rendre les procédures de radiation et d'opposition aussi courtes que possibles pour qu'elles demeurent ainsi des alternatives au procès civil.

## **2. Droit de s'exprimer sur les éléments pertinents (ch. 5.7.1)**

Pour les demandes d'enregistrement de marques suisses, l'Institut donne en règle générale la possibilité au déposant de se prononcer à une seule reprise sur les motifs pouvant conduire au rejet total ou partiel d'une demande. Un second échange d'écritures a lieu quand :

- la notification de l'Institut était insuffisante (p. ex. insuffisance des motifs de rejet ou manque de moyens de preuve démontrant le caractère usuel).
- la situation de fait a changé (p. ex. lorsque le signe n'est plus admissible à la protection parce qu'il a été modifié, lorsque le déposant requiert l'enregistrement du signe en tant que marque imposée ou lorsqu'une liste des produits ou services a été précisée et qu'elle doit faire l'objet d'une notification).
- les circonstances du cas concret l'exigent (p. ex. lorsqu'en raison du droit d'être entendu le déposant doit pouvoir s'exprimer sur de nouveaux motifs ou moyens de preuve que l'Institut fait valoir en cours de procédure).

## **III. Partie 2 - Procédure d'enregistrement**

### **1. Liste des produits ou des services (ch. 4)**

Les directives ont été complétées par des explications sur la structure et la formulation de la liste des produits ou des services. Il faut notamment souligner les indications relatives à la formulation des limitations et les exemples de limitations problématiques.

L'Institut a modifié sa pratique dans deux domaines. Premièrement, il n'admet plus la possibilité de renvoyer à d'autres classes de la liste du fait que l'OMPI a changé de pratique au 1er juillet 2018 et qu'il rejette désormais ces références croisées. L'Institut s'efforce d'harmoniser, dans la mesure du possible, sa pratique en matière d'examen de la liste des produits ou des services avec celle de l'OMPI afin d'éviter des avis d'irrégularités dans le cadre de l'extension internationale de la protection des marques suisses. Deuxièmement, le numéro de classe est désormais aussi pris en compte lors de l'interprétation des termes désignant des services, ce qui implique qu'il n'est plus nécessaire d'apporter de précision pour certains services. L'ajout « pour autant qu'ils soient compris dans cette classe » ne permet pas, à lui seul, de considérer un terme qui ne peut pas être clairement rattaché à un intitulé général de classe ou à un autre terme de la liste alphabétique comme suffisamment précis. Afin d'illustrer la pratique, plusieurs exemples de désignations de produits et de services admises et non admises ont été intégrés.

## **IV. Partie 5 - Examen matériel des marques**

### **1. Noms de variétés végétales (ch. 4.4.2.7.12)**

La pratique relative aux variétés végétales a été revue et précisée. Lorsqu'un signe, dont la protection est revendiquée pour des produits végétaux de la classe 31, est constitué d'une dénomination inscrite au registre des variétés végétales tenu par l'OFAG ou par l'Union pour la protection des variétés végétales (UPOV), il est exclu de la protection à titre de marque. La dénomination est considérée comme connue par les milieux intéressés suisses. Elle est dénuée de caractère distinctif et soumise à un besoin absolu de disponibilité. Un tel signe est

de plus contraire au droit en vigueur, la Suisse ne pouvant créer des droits empêchant un usage générique des dénominations (cf. art. 20 al. 1 let. b CPOV). Lorsque le signe est revendiqué pour d'autres produits ou services ou lorsqu'il est combiné avec d'autres éléments, les critères d'examen habituels du caractère distinctif sont applicables.

## **2. Combinaison de chiffres et de lettres (ch. 4.5.2)**

Une combinaison de lettres suivie d'une combinaison de mots appartenant au domaine public n'est désormais plus admise à la protection lorsque la combinaison de lettres est considérée comme un acronyme descriptif. Ce principe s'applique également quand la combinaison de lettres, utilisée seule, n'est ni descriptive, ni usuelle. Ce changement se justifie, car la nouvelle pratique prend davantage en compte le principe de l'impression d'ensemble et permet une harmonisation avec le droit communautaire.

## **3. Marques verbales/figuratives (ch. 4.6)**

Les directives précisent que les principes d'examen de l'Institut correspondent à la pratique commune arrêtée dans le cadre du programme de convergence de l'EUIPO s'agissant des « marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs » (PC3). Il en résulte un changement de pratique concernant l'influence de l'usage de plusieurs couleurs pour l'appréciation du caractère distinctif d'un mot ou d'une combinaison de mots appartenant au domaine public. En raison de l'utilisation courante de couleurs dans le commerce, un élément verbal descriptif déposé avec une revendication de plusieurs couleurs n'est en règle générale plus considéré comme distinctif.

## **4. Interdiction d'utiliser certaines indications (ch. 7.5)**

La pratique en matière de termes dont l'utilisation est interdite en vertu de dispositions relevant d'une loi spéciale est adaptée. Un rejet pour cause de violation du droit en vigueur (art. 2 let. d LPM) ne peut intervenir que lorsque la loi mentionne explicitement le terme en question et qu'elle statue l'interdiction de son enregistrement à titre de marque. Ce sont en premier lieu les interdictions applicables aux denrées alimentaires qui sont concernées. Cette adaptation permet de délimiter nettement les bases juridiques applicables pour les rejets; elle s'explique notamment par le fait que l'Institut n'a pas les compétences pour statuer au cas par cas sur l'illégalité de l'utilisation. Le changement de pratique ne concerne pas les indications géographiques.

Le rejet de termes en raison de leur caractère manifestement trompeur (art. 2 let. c LPM) sera davantage fonction de la perception des milieux intéressés que jusqu'à présent. S'agissant des produits à base de tabac, le changement a pour conséquence que les indications telles que « mild » ou « légères » ne sont plus rejetées - le passage correspondant dans la Partie 5, ch. 5.2, des directives a donc été supprimé.

## **5. Indications de provenance (ch. 8)**

Le chapitre 8 consacré aux indications de provenance a été revu et sa structure simplifiée. Une nouvelle section est développée s'agissant des exceptions à la règle d'expérience découlant de l'impression d'ensemble, en application de l'arrêt INDIAN MOTORCYCLE (TF 4A\_357/2015). En outre, l'exception relative au contenu (y compris les renvois aux titres de médias et de produits de l'édition) a été précisée en ce sens que le renvoi au contenu doit

ressortir clairement de la marque, ce qui constitue un changement de la pratique pour les marques de produits.

L'Institut a modifié sa pratique dans deux domaines supplémentaires :

Premièrement, il n'examine plus la nature qualifiée des indications de provenance au stade de la procédure d'enregistrement. Les indications de provenance portant sur des produits du sol ne sont donc plus considérées automatiquement comme qualifiées. Une limitation étroite de la liste des produits et services, c'est-à-dire à la provenance locale ou régionale, ne se sera exigée que pour les dénominations protégées à titre spécial (selon les traités bilatéraux, l'Accord sectoriel avec l'UE, la législation suisse sur les AOP-IGP ou les ordonnances de branche). La limitation ne se fera plus selon une aire géographique, mais renverra au titre de protection. Pour toutes les autres indications de provenance, y compris les dénominations viticoles étrangères protégées uniquement par l'art. 23 ch. 2 ADPIC, une limitation au pays suffira à éviter la tromperie ou l'atteinte au droit en vigueur.

Deuxièmement, l'absence de réputation ne constitue plus une condition pour admettre une exception à la règle d'expérience développée par le Tribunal fédéral. Ce changement de pratique met en œuvre la décision du TAF B-1428/2016 - Deutscher Fussball-Bund (fig.). Il faut toutefois réserver les dénominations protégées par le droit international et la législation spéciale (art. 23 al. 2 ADPIC, accord sectoriel CH-UE, droit suisse des AOP/IGP, droit viticole, ordonnances de branche). Ces dénominations sont dans une large mesure protégées indépendamment de la perception des consommateurs selon l'art. 47 al. 2 LPM. En lien avec celles-ci, la majorité des exceptions à la règle d'expérience n'est pas admise.

## **6. Signes et emblèmes publics (ch. 9)**

Les signes et emblèmes publics soumis à la LPAP font l'objet d'un nouveau chiffre 9. Chaque signe soumis à cette loi entrée en vigueur le 1er janvier 2017 est défini. Sont en outre énumérés et illustrés par des exemples les critères permettant d'examiner le risque de confusion avec un signe protégé, leur appartenance au domaine public et le risque de tromperie quant à la provenance géographique (exceptions à la règle d'expérience).

Berne, le 20 décembre 2018