

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Directives relatives à l'examen des marques Division des marques

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This version is no longer valid

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This version is no longer valid



Table des matières

Introduction	6
1.1. But et finalité des directives	6
1.2. Cohérence de la pratique de l'examen des marques: principes et limites	6
1.3. Bases légales générales	6
2. Etapes de l'examen	7
2.1. Bases légales	7
2.2. Examen préliminaire	7
2.2.1. Dépôt	7
2.2.1.1. Demande d'enregistrement (art. 9 OPM).....	7
2.2.1.2. Reproduction de la marque.....	7
2.2.1.3. Liste des produits et/ou des services.....	7
2.2.1.4. Demande incomplète.....	7
2.2.2. Date de dépôt.....	7
2.2.3. Langue (cf. infra ch. 2.3.1.2.)	8
2.3. Examen formel	8
2.3.1. Dépôt	8
2.3.1.1. Formulaire	8
2.3.1.2. Langue.....	8
2.3.1.3. Déposant.....	9
2.3.1.4. Signature.....	9
2.3.1.5. Mandataire.....	9
2.3.1.6. Procuration.....	10
2.3.2. Reproduction de la marque.....	10
2.3.2.1. Marque verbale.....	11
2.3.2.2. Marque combinée et marque figurative sans revendication de couleur(s).....	11
2.3.2.3. Marque combinée et marque figurative avec revendication de couleur(s).....	11
2.3.2.4. Marque tridimensionnelle.....	11
2.3.2.5. Hologramme.....	11
2.3.2.6. Marque sonore.....	11
2.3.2.7. Marque de couleur (abstraite).....	12
2.3.2.8. Marque de position.....	12
2.3.3. Liste des produits et/ou des services.....	12
2.3.4. Revendication d'une priorité.....	13
2.3.5. Marque collective	13
2.3.6. Marque de garantie	14
2.3.7. Procédure d'examen accélérée (art. 18a OPM)	14
2.3.8. Marque servant de base à un enregistrement international	14
2.3.9. Taxes.....	15
2.3.10. Délais	15
2.3.11. Poursuite de la procédure.....	16
2.3.12. Modification de la marque: report de la date de dépôt.....	16
2.3.13. Publication et validité	17
3. Registre	18
3.1. Prolongations	18
3.2. Modifications (art. 17 à 19 LPM)	18
3.2.1. Transferts	18
3.2.2. Cessions partielles.....	18
3.2.3. Division de la demande ou de l'enregistrement.....	19
3.2.4. Contrats de licence.....	19
3.2.5. Usufruit et droit de gage, exécution forcée	19

3.2.6. Limitation de la liste des produits et/ou des services	20
3.2.7. Autres modifications	20
3.2.8. Rectifications	20
3.2.9. Radiations	20
3.3. Renseignements, consultation des pièces, documents de priorité	20
3.3.1. Registre des marques	20
3.3.2. Dossier	20
3.3.3. Renseignements sur les demandes d'enregistrement	21
3.3.4. Documents de priorité	21
4. Examen matériel.....	22
4.1. Bases légales.....	22
4.2. Principales règles d'appréciation.....	22
4.3. Signes appartenant au domaine public	23
4.3.1. Signes banals	23
4.3.1.1. Chiffres et lettres	23
4.3.1.2. Chiffres et lettres écrits en toutes lettres	24
4.3.1.3. Figures géométriques.....	24
4.3.1.4. Signes de ponctuation.....	25
4.3.1.5. Ecritures et alphabets étrangers	25
4.3.1.6. Monogrammes.....	26
4.3.2. Désignations de couleur.....	26
4.3.3. Signes libres.....	27
4.3.4. Indications qui n'ont pas de force distinctive concrète	27
4.3.5. Indications de nature descriptive	27
4.3.5.1. Principe	27
4.3.5.2. Désignations génériques.....	28
4.3.5.3. Indications relatives à la qualité	28
4.3.5.4. Indications relatives à la forme ou au conditionnement	28
4.3.5.5. Indications relatives aux propriétés.....	29
4.3.5.6. Indications relatives à la destination.....	29
4.3.5.7. Indications relatives aux effets	29
4.3.5.8. Indications relatives au contenu	29
4.3.5.9. Indications de nature publicitaire	29
4.3.5.10. Slogans	29
4.3.5.11. Dénominations communes internationales.....	30
4.3.5.12. Autres indications de nature descriptive.....	30
4.3.6. Noms de domaine	30
4.4. Signes admis à l'enregistrement.....	30
4.4.1. Combinaisons de signes appartenant au domaine public	30
4.4.2. Modifications	31
4.4.3. Pléonasmes	31
4.4.4. Désignations à caractère symbolique.....	32
4.4.5. Deux langues	32
4.4.6. Marques combinées	32
4.5. Marques tridimensionnelles	33
4.5.1. Notion	33
4.5.2. Reproductibilité graphique.....	34
4.5.3. Unité et invariabilité de la forme	34
4.5.4. Motifs d'exclusion	35
4.5.4.1. Nature même du produit.....	35
4.5.4.2. Formes techniquement nécessaires.....	35
4.5.4.3. Domaine public	36
4.5.4.4. Tromperie et violation de l'ordre public.....	38
4.5.5. Dépôt d'une forme comme marque figurative	38

4.6. Formes particulières de marques.....	39
4.6.1. Marques de couleur.....	39
4.6.2. Marques de position.....	40
4.6.3. Hologrammes.....	40
4.6.4. Marques sonores.....	41
4.7. Marques imposées	41
4.7.1. Principe.....	41
4.7.2. Impératif absolu de disponibilité	42
4.7.3. Marques tridimensionnelles.....	42
4.8. Signes propres à induire en erreur	42
4.8.1. Généralités.....	42
4.8.2. Tromperie sur les caractéristiques des produits ou des services.....	43
4.8.3. Perte du caractère trompeur en raison de l'usage.....	43
4.8.4. Distinctions honorifiques, années de fondation.....	44
4.8.5. Raisons de commerce.....	44
4.9. Signes qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs	44
4.10. Signes qui sont contraires au droit en vigueur	45
4.10.1. Loi sur la protection des armoiries publiques.....	45
4.10.2. Protection de la Croix-Rouge.....	46
4.10.3. Organisations internationales.....	46
5. Indications de provenance.....	47
5.1. Notion	47
5.2. Types d'indications de provenance.....	47
5.2.1. Indications de provenance directes.....	47
5.2.2. Indications de provenance indirectes.....	47
5.2.3. Indications de provenance qualifiées.....	48
5.3. Domaine public.....	48
5.4. Tromperie sur la provenance géographique.....	48
5.4.1. Principe.....	48
5.4.2. Correctifs.....	49
5.4.3. Pratique en matière de limitation.....	49
5.4.3.1. Principe.....	49
5.4.3.2. Indications de provenance qualifiées.....	50
5.4.3.3. Adjonctions « délocalisantes ».....	51
5.4.3.4. Indications géographiques renvoyant à plusieurs pays ou à une région déterminée.....	51
5.5. Désignations qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance	51
5.5.1. Principe.....	51
5.5.2. Noms géographiques inconnus.....	52
5.5.3. Noms de groupes ethniques.....	52
5.5.4. Indications ayant une double signification.....	52
5.5.5. Indications géographiques dans la gastronomie.....	53
5.5.6. Noms de compagnies aériennes.....	53
5.5.7. Titres de produits de l'édition.....	53
5.5.8. Signes symboliques.....	54
5.5.9. Noms d'organisations faitières de sport.....	55
5.5.10. Noms d'événements sportifs ou culturels.....	55
5.5.11. Indications géographiques pour les produits à base de tabac.....	56
5.5.12. Tourisme.....	56
5.5.13. Lieu de vente (pharmacies, foires, etc.).....	57
5.6. Atteinte au droit en vigueur	57
5.6.1. Accords bilatéraux.....	57
5.6.2. Convention de Stresa.....	58

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

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

Introduction

1.1. But et finalité des directives

Les présentes Directives relatives à l'examen des marques (directives) ont pour but d'expliquer les principes selon lesquels l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (Institut) examine les demandes d'enregistrement. Ces directives ne prétendent pas à l'exhaustivité et elles ne lient ni l'Institut ni le juge. Fil conducteur tant pour les collaborateurs chargés de l'examen des marques que pour les déposants et les mandataires, elles ont pour but d'assurer une pratique aussi uniforme et cohérente que possible.

1.2. Cohérence de la pratique de l'examen des marques: principes et limites

L'Institut examine chaque demande d'enregistrement individuellement en prenant en considération les circonstances déterminantes.

Il conduit l'examen en application des dispositions légales et dans le souci d'assurer une égalité de traitement.

Afin d'atteindre la plus grande objectivité possible dans l'examen des motifs absolus d'exclusion, l'Institut effectue non seulement une analyse d'ordre linguistique, lexicographique et technique, mais il consulte aussi des banques de données. Les cas problématiques sont discutés dans le cadre de séances de coordination, qui se tiennent régulièrement au sein de la Division des marques. S'il est vrai que l'examen doit être aussi objectif que possible, et que les examinateurs doivent faire preuve de la plus grande cohérence, il ne faut pas oublier qu'ils disposent d'une certaine marge d'appréciation. Cela explique que leurs décisions sont, jusqu'à un certain degré, empreintes de subjectivité.

La pratique de l'examen des marques doit aussi tenir compte de l'évolution de la réalité et de la langue. L'Institut et les collaborateurs chargés de l'examen des marques sont conscients que les directives n'ont pas valeur d'absolu et que certaines décisions peuvent s'en écarter. Il faut par conséquent appliquer ces règles – qui sont loin d'être immuables – avec souplesse et les adapter sans cesse à la pratique et aux expériences recueillies au fil du temps. Voilà pourquoi il n'est que très rarement possible de tirer des parallèles entre deux cas; chaque décision prise en relation avec une demande d'enregistrement doit être considérée pour elle-même.

1.3. Bases légales générales

Les bases légales régissant l'examen des marques sont pour l'essentiel la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), l'ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.110) et la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.042.110). Pour les enregistrements internationaux, il convient en outre de consulter l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (AM, RS 0.232.112.3), le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (PM, RS 0.232.112.4) et la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP, RS 0.232.04).

2. Etapes de l'examen

2.1. Bases légales

La procédure est principalement régie par les art. 28 à 30 LPM et par les dispositions d'exécution de l'OPM, ainsi que par la PA.

2.2. Examen préliminaire

2.2.1. Dépôt

L'examen préliminaire consiste en une simple vérification de l'observation des conditions minimales requises pour le dépôt, conditions qui sont énumérées à l'art. 28, al. 2, LPM.

2.2.1.1. Demande d'enregistrement (art. 9 OPM)

La demande d'enregistrement doit être présentée par écrit.

L'identité du déposant doit ressortir de la demande afin que l'Institut puisse communiquer avec lui. Outre le nom (pour les personnes physiques) ou la raison sociale (pour les personnes morales), la demande doit aussi indiquer une adresse (art. 9, al. 1, let. b, OPM).

2.2.1.2. Reproduction de la marque

La reproduction graphique de la marque, qui est réglée à l'art. 10 OPM, doit permettre de reconnaître le signe que le déposant souhaite faire enregistrer (cf. *infra* ch. 2.3.2).

2.2.1.3. Liste des produits et/ou des services

L'Institut vérifie si la demande contient, sous une forme ou sous une autre, une liste des produits et/ou des services auxquels la marque est destinée.

2.2.1.4. Demande incomplète

Si l'une des conditions susmentionnées n'est pas remplie, l'Institut impartit un délai au déposant pour qu'il complète sa demande (art. 15 OPM). Si les irrégularités ne sont pas corrigées dans le délai imparti, il déclare la demande irrecevable (art. 30, al. 1, LPM).

2.2.2. Date de dépôt

Dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les conditions requises pour le dépôt, énumérées à l'art. 28 LPM (à savoir nom ou raison sociale du déposant, reproduction de la marque, liste des produits et/ou des services) sont remplies, l'Institut juge la demande recevable et attribue une date de dépôt. Celle-ci correspond au jour de la remise à la poste du dernier élément requis (par analogie avec les art. 2, al. 1, de l'ordonnance sur les brevets [RS 323.141] et 14 de l'ordonnance sur le design [RS 232.121]).

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

2.2.3. Langue (cf. infra ch. 2.3.1.2.)

Si le dépôt n'a pas été fait en français, en allemand, en italien ou en romanche (pour les déposants de langue romanche), l'Institut impartit un délai conformément à l'art. 15 OPM pour que le déposant remédie au défaut; si l'irrégularité n'a pas été corrigée dans le délai imparti (art. 3, al. 1, OPM en relation avec art. 70, al. 1, de la Constitution fédérale [Cst., RS 10], art. 30, al. 1, LPM et art. 15 OPM), il juge la demande irrecevable.

2.3. Examen formel

2.3.1. Dépôt

2.3.1.1. Formulaire

Le dépôt est juridiquement valable si les conditions minimales requises, énumérées à l'art. 28, al. 2, LPM en relation avec l'art. 9, al. 1, OPM, sont remplies (cf. *supra* ch. 2.2.1.1. à 2.2.1.3.). 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 Traité sur le droit des marques (TLT, RS 0.232.112.1). Il impartit un délai au déposant qui n'a pas utilisé un tel formulaire pour lui permettre d'en remplir un et de le lui remettre (art. 16, al. 1, OPM). Si le formulaire n'est pas rempli et remis dans ce délai, l'Institut rejette la demande (art. 30, al. 2, let. a, LPM en relation avec art. 16, al. 2, OPM).

2.3.1.2. Langue

Conformément à l'art. 3, al. 1, OPM, 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 peuvent les remettre en romanche (art. 70, al. 1, Cst.). Cette règle ne s'applique pas aux documents de priorité, qui peuvent aussi être remis en anglais (art. 14, al. 3, OPM), et à la liste des produits et/ou des services d'une demande d'enregistrement international (cf. *infra* ch. 2.3.8.), qui doit être remise en français (art. 47, al. 3, OPM et sic! 1997, 250). La langue dans laquelle est rédigée la liste des produits et/ou des services détermine la langue de procédure. Durant la procédure d'examen, le déposant peut requérir que la suite de la procédure se fasse dans une autre langue officielle suisse. 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.

Quelles règles s'appliquent aux écrits qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle suisse et qui ne figurent pas au nombre des exceptions susmentionnées ?

- Les demandes d'enregistrement: cf. *supra* ch. 2.2.3.
- Les demandes d'enregistrement international: si la liste des produits et/ou des services n'est pas rédigée en français, l'Institut impartit un délai au déposant pour qu'il corrige l'irrégularité sous peine de voir sa demande être rejetée (art. 16 OPM).
- Les pièces justificatives (p. ex. procuration, document de priorité, déclaration de transfert): Selon l'art. 3, al. 2, OPM, l'Institut est libre soit d'accepter la pièce, soit d'impartir un délai pour que le déposant la traduise; en cas d'inobservation du délai, il ne tient pas compte de la pièce en question, et le déposant doit en accepter la conséquence. Alors que l'Institut accepte les procurations dans leur langue originale, il exige, principalement pour des

raisons de sécurité juridique, que les déclarations de transfert et les documents de priorité soient traduits.

2.3.1.3. Déposant

Conformément à l'art. 28, al. 1, LPM, toute personne physique ou morale, les sociétés de personnes disposant d'une personnalité juridique limitée (sociétés collectives, sociétés en commandite) et les unités administratives qui ont une organisation propre (p. ex. départements de police) peuvent déposer une marque. Si une personne morale, qui est en passe d'être fondée, souhaite déposer une marque, tous les associés fondateurs doivent agir en commun (pluralité de déposants, voir *infra*). Une personne physique ne peut pas déposer de marque collective (cf. *infra* ch. 2.3.5.).

Si les indications figurant dans la demande d'enregistrement ne permettent pas de déterminer la personnalité juridique du déposant, l'Institut impartit un délai à ce dernier pour qu'il lui remette un extrait du registre du commerce ou un document jugé équivalent sous peine de voir sa demande être rejetée (art. 16 OPM en relation avec art. 28 LPM).

En cas de pluralité de déposants, ceux-ci possèdent ensemble la qualité de déposant; il s'agit en général d'une propriété commune au sens des art. 652 ss CC. Aussi longtemps qu'un mandataire n'est pas expressément désigné, les déposants doivent agir en commun devant l'Institut. En particulier, chaque document adressé à l'Institut doit être signé par tous les propriétaires communs (art. 4 OPM).

Si le déposant n'a ni domicile ni siège en Suisse, il doit désigner un mandataire (art. 42, al. 1, LPM) dans le délai que l'Institut lui impartit. Si aucun mandataire n'est désigné dans ce délai, l'Institut rejette la demande (cf. *infra* ch. 2.3.1.5.). Dans les cas de demandes d'enregistrement international (cf. *infra* ch. 2.3.8), les art. 1, al. 3, AM et 2, al. 1, let. ii), PM s'appliquent en cascade.

2.3.1.4. Signature

Il n'est pas obligatoire de signer la demande d'enregistrement de marque. Les autres documents adressés à l'Institut doivent par contre être signés (art. 6, al. 1 et 3, OPM). Lorsqu'un écrit n'a pas été signé, l'Institut impartit un délai d'un mois pour la production de la signature originale (art. 6, al. 2, OPM). S'il manque une signature originale sur un écrit expédié par fax, l'art. 6, al. 2, OPM prévoit que l'Institut impartit un délai d'un mois pour la production de celle-ci. Si la signature originale est fournie dans ce délai, il reconnaît la date du fax comme date de présentation de l'écrit.

2.3.1.5. Mandataire

Si le déposant n'a ni domicile ni siège en Suisse, l'art. 42, al. 1, LPM prescrit la constitution d'un mandataire. A défaut, l'Institut applique l'art. 21 OPM par analogie et impartit un délai pour corriger l'irrégularité. Il rejette la demande si aucun mandataire n'est constitué dans ce délai (art. 30, al. 2, LPM en relation avec art. 16 OPM et 42 LPM).

Dans tous les autres cas, le déposant est libre de constituer un mandataire ou non. Celui-ci peut être soit une personne physique ayant son domicile en Suisse, soit une personne morale ou une société de personnes (p. ex. société anonyme de conseils en propriété industrielle,

société collective, société en commandite) ayant son siège ou une succursale en Suisse. Le mandataire ne doit pas justifier de connaissances techniques.

Dès qu'un mandataire a été désigné, celui-ci devient le seul interlocuteur de l'Institut (art. 11, al. 3, PA). Alors qu'un déposant suisse conserve pleinement l'exercice de ses droits et qu'il peut présenter lui-même des écrits à l'Institut, un déposant étranger peut adresser directement à l'Institut uniquement les écrits relatifs au retrait de la demande d'enregistrement et à la demande en radiation totale de l'enregistrement (art. 5, al. 2, OPM). Si les écrits du déposant et du mandataire sont contradictoires, l'Institut contacte le mandataire pour tirer les choses au clair.

2.3.1.6. Procuration

Conformément à l'art. 5, al. 1, OPM, l'Institut peut requérir la production d'une procuration écrite lorsqu'un mandataire a été désigné. Une procuration est en principe exigée lors de la désignation d'un mandataire intervenant après le dépôt au sens de l'art. 28 LPM. En outre, il est nécessaire de produire une procuration pour toutes les opérations qui interviennent après l'enregistrement et qui affectent le droit à la marque ou l'usage de celui-ci (par exemple requêtes d'enregistrement de transfert, de licence, d'usufruit, de droit de gage ou de restriction d'usage, radiation de droits appartenant à des tiers et radiation totale ou partielle).

Lorsque l'Institut exige une procuration, celle-ci doit être remise en la forme écrite (art. 5 OPM). Une procuration donnée par oral ne suffit pas. L'identité du mandant, celle du fondé de pouvoir et l'objet de la procuration doivent ressortir du document, qui doit par ailleurs être daté et signé par le mandant (art. 13, al. 1, code des obligations [CO, RS 22] en relation avec art. 5 OPM). Il peut s'agir d'une procuration spéciale (individuelle) qui ne porte que sur un acte donné; il faut alors présenter un document original. S'il s'agit d'une procuration générale, il suffit de remettre une copie, certifiée par l'Institut. La procuration doit être remise dans une langue officielle (cf. *supra* ch. 2.3.1.2.). Si elle est rédigée dans une autre langue, l'Institut peut exiger une traduction en cas d'ambiguïtés (art. 3, al. 2, OPM).

Le déposant peut révoquer à tout moment une 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).

2.3.2. Reproduction de la marque

Une marque doit pouvoir être représentée graphiquement (art. 10, al. 1, OPM) pour être enregistrée dans le registre. L'objet que le déposant veut protéger doit ressortir clairement de la représentation, de la liste des produits et/ou des services et d'une éventuelle indication (cf. Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI], sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA). C'est le seul moyen d'anticiper et de prévenir des conflits entre signes.

Si la marque n'est pas reproduite sur la demande, l'Institut impartit, dans le cadre de l'examen préliminaire, un délai au déposant pour qu'il corrige l'irrégularité sous peine de voir sa demande être jugée irrecevable (cf. *supra* ch. 2.2.1.4.).

Si la reproduction ne satisfait pas aux exigences requises, l'Institut impartit un délai au déposant pour qu'il corrige l'irrégularité (art. 16, al. 1, OPM) sous peine de voir sa demande être rejetée (art. 30, al. 2, let. a, LPM en relation avec art. 16, al. 2, OPM).

2.3.2.1. Marque verbale

Une marque verbale est tout signe constitué de caractères typographiques ou non dans la police de caractères habituellement utilisée par l'Institut: lettres en minuscules ou en majuscules, chiffres ou autres signes tels que +, -, ?, !, @, \$, £. Pour l'enregistrement d'une marque verbale, il n'est pas nécessaire de déposer de reproduction. Si une ou plusieurs couleurs sont revendiquées, il ne s'agit plus d'une marque verbale mais d'une marque combinée (cf. *infra* ch. 2.3.2.3.).

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

Une marque combinée est un signe qui associe des éléments verbaux à des éléments figuratifs. Une marque figurative sans revendication de couleur(s) consiste en un signe qui comporte seulement un élément figuratif. Il faut apposer sur le formulaire de demande d'enregistrement une reproduction du signe (art. 10, al. 1, OPM).

Les dimensions de la reproduction ne doivent pas dépasser 8 x 8 cm et les tons gris doivent être clairement reconnaissables.

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

Il faut joindre à la demande d'enregistrement d'une marque combinée ou d'une marque figurative avec revendication de couleur(s) 3 représentations supplémentaires en couleur (art. 10, al. 2, OPM). Il convient en outre d'indiquer par écrit sur le formulaire la ou les couleurs reproduites, y compris le blanc lorsqu'il est entouré d'autres couleurs et le noir.

Les marques étant publiées en noir et blanc, il faut apposer sur la demande une représentation du signe en noir et blanc de 8 x 8 cm au maximum.

2.3.2.4. Marque tridimensionnelle

Le caractère tridimensionnel de la marque doit clairement ressortir de la représentation. Il faut donc remettre à l'Institut des représentations montrant la marque en trois dimensions ou sous différents angles (cf. CREPI, sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA).

Par ailleurs, il faut indiquer sur le formulaire qu'il s'agit d'une marque tridimensionnelle (art. 10, al. 3, OPM).

2.3.2.5. Hologramme

Lorsque l'hologramme consiste en un seul objet en relief, il faut remettre des représentations qui montrent cet objet soit en trois dimensions soit sous différents angles. Lorsque l'hologramme comporte plusieurs motifs suivant l'angle sous lequel on le regarde, il faut remettre des représentations pour chacun d'entre eux. Lors du dépôt d'un hologramme, il faut préciser le genre de marque sur le formulaire : « Cette marque consiste en un hologramme » ou « marque-hologramme » (art. 10, al. 3, OPM).

2.3.2.6. Marque sonore

Pour une marque sonore, il suffit de représenter sa séquence sonore au moyen de notes de musique. Il n'est pas possible de faire enregistrer un signe sonore qui ne peut pas être transcrit

au moyen de telles notes comme un bruit ou un simple son, puisqu'il ne satisfait pas à la condition formelle de la reproductibilité graphique de la marque.

Pour éviter toute confusion avec une marque combinée, il faut préciser le genre de marque sur le formulaire (art. 10, al. 3, OPM): « marque sonore ».

2.3.2.7. Marque de couleur (abstraite)

Pour éviter toute confusion avec une marque combinée, la demande d'enregistrement de marque de couleur doit comprendre les indications suivantes:

- Les couleurs revendiquées doivent être mentionnées au ch. 9 de la demande d'enregistrement et spécifiées au moyen d'une gamme chromatique standard (Pantone, RAL).
- Le genre de marque (« marque de couleur ») doit être précisé sur le formulaire au ch. 4 ou 10 de la demande (art. 10, al. 2, OPM).
- Une reproduction en noir et blanc doit figurer sur le formulaire (8 x 8 cm au maximum) et trois représentations en couleur doivent être jointes à la demande (art. 10, al. 2, OPM).

2.3.2.8. Marque de position

Pour éviter toute confusion avec une marque tridimensionnelle, il doit ressortir clairement de la représentation (p. ex. utilisation d'un trait pointillé pour reproduire les contours de la forme) que le déposant ne désire pas protéger la forme en soi. Il faut en outre, pour des raisons de sécurité juridique, définir sur la demande d'enregistrement (ch. 10), par une formulation positive ou négative, l'objet pour lequel la protection est requise. Par exemple (cf. *infra* ch. 4.6.2.):

CH 465 214 (marque décorative sur un maillot de bain, marque de position): « l'enregistrement de la marque ne s'étend pas au maillot de bain illustré ».

2.3.3. Liste des produits et/ou des services

En vertu du principe de spécialité, la protection d'une marque dans l'absolu n'est pas possible. C'est pourquoi il faut dresser une liste de produits et/ou de services pour déterminer l'étendue de la protection de la marque. Conformément à l'art. 11, al. 1, OPM, il est en outre indispensable de désigner en des termes précis les produits et/ou les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée. En tant que membre de l'Arrangement de Nice, la Suisse doit classer les produits et les services selon cette classification: dans la liste des produits et/ou des services, ceux-ci doivent être répartis en groupes qui correspondent aux classes internationales selon ledit arrangement (art. 11, al. 2, LPM).

Si la demande d'enregistrement ne fait état d'aucun produit ou service, l'Institut doit le notifier au déposant dans le cadre de l'examen préliminaire (art. 15 OPM; cf. *supra* ch. 2.2.1.3.). Si le déposant ne corrige pas cette irrégularité dans le délai imparti par l'Institut, celui-ci juge la demande irrecevable (art. 30, al. 1, LPM).

L'examineur doit s'assurer qu'il existe une liste de produits et/ou de services sous quelque forme que ce soit. Si la demande ne mentionne que des numéros de classes repris de la Classification de Nice, l'Institut le notifie au déposant en lui impartissant un délai pour qu'il

corrige l'irrégularité sous peine de voir sa demande être rejetée (art. 30, al. 2, let. a, LPM en relation avec art. 16, al. 2, OPM).

Le déposant doit utiliser, dans la mesure du possible, les termes figurant dans la Classification de Nice. Il n'est pas possible d'employer des termes imprécis comme « accessoire » sans les spécifier. S'il persiste des ambiguïtés, l'Institut recommande de reprendre un terme générique figurant dans la Classification de Nice et de le compléter par une précision. Les termes anglais ou appartenant à une langue autre que les langues nationales ne sont en principe pas acceptés comme tels (cf. 2.3.1.2). Il est toutefois possible d'ajouter le terme en anglais entre parenthèses, afin de préciser la désignation française (par exemple: « courrier électronique (e-mail) »).

La restriction « compris dans cette classe » ne peut être utilisée que si les produits figurent en majorité dans ladite classe. Il n'est pas possible d'employer cette restriction pour un service.

2.3.4. Revendication d'une priorité

La revendication d'une priorité découlant d'un dépôt antérieur effectué dans un Etat partie à la CUP ou dans un pays accordant la réciprocité 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 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 art. 14, al. 1, OPM). Celle-ci doit indiquer la date du premier dépôt et le pays dans ou pour lequel il a été effectué (art. 12, al. 1, OPM). Le déposant doit en outre produire un document de priorité original (une copie ne suffit pas) dans les six mois suivant le 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 en relation avec art. 14, al. 3, OPM). L'Institut requiert une traduction du document s'il est rédigé dans une autre langue. Le document de priorité doit être établi et signé par une autorité compétente et l'original doit être remis à l'Institut (une photocopie ne suffit pas).

Si l'un des délais précités 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 est alors le jour auquel la marque a été déposée en Suisse (art. 29 LPM).

L'Institut compare les indications figurant sur le document de priorité à celles figurant sur la demande d'enregistrement: les deux marques doivent être identiques ou ne comporter, dans l'impression d'ensemble qui s'en dégage, que des différences non 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 (recouvrant les produits identiques) et doit l'indiquer sur la demande d'enregistrement sous le ch. 8 au moyen de la mention « priorité partielle ». Si, en revanche, la liste des produits et/ou des services du premier dépôt est plus étendue que celle du dépôt effectué en Suisse, alors le déposant peut revendiquer, en Suisse, la priorité pour tous les produits et/ou services.

2.3.5. Marque collective

Conformément à l'art. 22 LPM, les personnes physiques ne peuvent pas déposer une telle marque puisqu'il s'agit, selon la loi, du signe d'un groupement de fabricants, de commerçants ou de prestataires de services (personnes morales ou sociétés de personnes possédant une personnalité juridique limitée, cf. *supra* ch. 2.3.1.3.). Le but d'une marque collective est de

démarquer les produits des membres de ce groupement d'autres produits (art. 22 en relation avec art. 1 LPM).

Le déposant d'une marque collective doit présenter une demande qui remplit les conditions formelles requises et y joindre un règlement (art. 23, al. 1, LPM). Celui-ci doit indiquer le nom du titulaire de la marque, le cercle des entreprises habilitées à utiliser la marque et des indications permettant de faire le lien entre le règlement et la marque (art. 23, al. 3, LPM). Il 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 si celui-ci ne satisfait pas aux exigences légales, l'Institut le notifie au déposant (art. 16, al. 1, OPM) pour qu'il corrige l'irrégularité sous peine de voir sa demande être rejetée (art. 30, al. 2, let. d, LPM en relation avec art. 16, al. 2, OPM).

2.3.6. Marque de garantie

Peuvent déposer une marque de garantie toutes les personnes énumérées à l'art. 28 LPM (art. 21, al. 1, LPM). Le but d'une telle marque est de garantir que les produits et/ou les services désignés par le signe satisfont à des normes minimales (provenance, qualité, autres caractéristiques). Le titulaire de la marque, qui ne peut pas l'utiliser lui-même (art. 21, al. 1 et 2, LPM), doit veiller au respect de ces normes.

Les exigences posées en matière de règlement sont les mêmes que pour le dépôt d'une marque collective (cf. *supra* ch. 2.3.5.). Le déposant doit joindre un règlement à sa demande d'enregistrement. Celui-ci doit mentionner le titulaire de la marque, les caractéristiques communes des produits et/ou des services (normes minimales), les mécanismes de contrôle, les sanctions prévues en cas d'utilisation illicite de la marque, l'usage du signe par toute personne qui remplit les conditions fixées dans le règlement et des indications permettant de faire le lien entre le règlement et la marque (art. 23, al. 2 et 4, en relation avec art. 21, al. 3, LPM). Le 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 si celui-ci ne satisfait pas aux exigences mentionnées ci-dessus, l'Institut le notifie au déposant et lui impartit un délai pour qu'il corrige l'irrégularité sous peine de voir sa demande être rejetée (art. 30, al. 2, let. d, LPM en relation avec art. 16, al. 2, OPM).

2.3.7. Procédure d'examen accélérée (art. 18a OPM)

La procédure d'examen accélérée, qui doit être requise par écrit (art. 18a en relation avec art. 6 OPM), est soumise au paiement d'une taxe de dépôt et d'une taxe supplémentaire. La demande n'est réputée présentée que lorsque cette dernière taxe a été payée (art. 18a, al. 2, OPM). Jusqu'au paiement de cette taxe, la demande est examinée selon la procédure d'examen ordinaire.

2.3.8. Marque servant de base à un enregistrement international

Tout déposant qui est domicilié en Suisse, qui y a son siège ou qui est de nationalité suisse peut déposer une telle marque (art. 1, al. 3, AM (principe de la cascade); art. 2, al. 1, let. ii), PM en relation avec art. 44 LPM). L'examen de la marque suisse servant de base à un enregistrement international se fait conformément à la LPM.

2.3.9. Taxes

L'Institut est habilité à percevoir des taxes sur les actes qu'il accomplit dans le cadre de l'examen des marques (art. 28, al. 3, LPM en relation avec art. 7 OPM). Le règlement sur les taxes de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI-RT) fixe les modalités de paiement (art. 3 à 8) et fixe le montant des taxes (Annexe I).

La taxe de dépôt – qui s'élève actuellement à 700 francs suisses – doit être payée dès le dépôt de la marque et dans le délai fixé par l'Institut (art. 18, al. 1, OPM). A défaut, celui-ci rejette la demande (art. 30, al. 1, let. b, LPM). La taxe est néanmoins due.

Lorsque la liste des produits et/ou des services de la marque déposée contient plus de deux classes, le déposant doit s'acquitter d'une taxe supplémentaire de 100 francs suisses – pour chaque classe en plus (taxe de classe). Si cette taxe n'est pas payée dans le délai imparti par l'Institut, celui-ci rejette la demande. 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).

Le montant actuel de la taxe pour procédure d'examen accélérée est de 400 francs suisses.

Les taxes sont réputées payées lorsqu'elles sont inscrites au crédit du compte de l'Institut (art. 6, al. 1, IPI-RT) au plus tard à la date de leur échéance 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 aussi réputé observé lorsque, sur un ordre de paiement transmis par le Service des ordres groupés de la Poste, figure comme jour de paiement le dernier jour du délai de paiement des taxes et que le support de données a été remis à un bureau de poste suisse dans ce délai (ATF 118 Ia 12).

2.3.10. Délais

L'Institut impartit en règle générale des délais de deux mois. Sur requête, il peut prolonger le délai (art. 22, al. 2, PA). Un délai peut être prolongé au maximum trois fois.

Cette règle ne s'applique pas aux délais légaux, qui ne peuvent pas être prolongés (art. 22, al. 1, PA). Si un délai légal n'est pas observé, l'acte est réputé ne pas avoir été accompli; cette inobservation entraîne la perte du droit (p. ex. perte du droit de priorité, rejet de la demande). Quels sont ces délais légaux ?

- Les délais s'appliquant à la revendication de la priorité découlant d'une demande antérieure présentée à l'étranger conformément à la CUP: dépôt en Suisse dans les six mois qui suivent le premier dépôt à l'étranger (art. 7, al. 1, LPM); remise de la déclaration de priorité dans les 30 jours suivant le dépôt de la marque en Suisse (art. 14, al. 1, OPM); remise du document de priorité dans les six mois à compter du dépôt de la marque en Suisse (art. 14, al. 1, OPM).
- Les délais s'appliquant à la poursuite de la procédure: deux ou six mois (art. 41, al. 2, LPM; cf. *infra* ch. 2.3.11.).
- Le délai s'appliquant à la remise de la signature originale ou d'un original: un mois (art. 6 OPM).

Le délai est réputé observé lorsque l'acte requis est accompli le dernier jour du délai. Ainsi, une réponse écrite doit avoir été remise ce jour-là soit directement à l'Institut avant la fermeture de ses bureaux soit à un bureau de poste suisse avant minuit (date du cachet de la poste faisant foi) ou expédiée par téléfax avant minuit (art. 21, al. 1, PA; le délai est réputé observé si l'envoi est adressé, en temps utile, à une autorité incompétente, cf. art. 21, al. 3, PA). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai échoit le jour ouvrable suivant (art. 20, al. 3, PA). Sont considérés comme jours fériés officiels les jours fériés fédéraux et les jours fériés du canton où le déposant ou son représentant a respectivement son domicile ou son siège.

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 vacances des tribunaux: a) du septième jour avant Pâques jusqu'au septième jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 15 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. Cela étant, le destinataire doit en principe faire en sorte de pouvoir prendre connaissance d'un écrit, qui a été délivré à la bonne adresse et dans lequel l'Institut lui notifie une irrégularité de sa demande. Lorsque le destinataire n'est pas venu relever un envoi recommandé, est réputé date de remise le dernier jour du délai fixé pour venir le relever (sous réserve des motifs de restitution énumérés à l'art. 24 PA; voir la pratique relative à la remise du courrier recommandé, ATF 115 Ia 12, cons. 3a).

Les taxes en général et les délais relatifs à leur paiement en particulier sont traités au ch. 2.3.9 (cf. *supra*).

2.3.11. 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, la poursuite de la procédure est exclue en cas d'inobservation des délais s'appliquant à la revendication d'une priorité en vertu de la CUP (déclaration ou document de priorité) et du délai s'appliquant à ladite poursuite. Si le déposant ne respecte pas les délais fixés, il perd son droit.

La poursuite de la procédure doit être requise par écrit 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; en outre, le requérant doit accomplir dans le même délai l'acte omis et s'acquitter des taxes prévues à cet effet par l'ordonnance.

Si le requérant se contente de s'acquitter de la taxe sans présenter de requête écrite, l'Institut rejette la requête en poursuite de la procédure.

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).

2.3.12. 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 dans deux cas en particulier:

- lorsque le signe est modifié de manière essentielle, autrement dit lorsque cette modification permet l'enregistrement de la marque ou qu'un élément déterminant l'impression générale qui se dégage de la marque est supprimé, ajouté ou modifié;
- lorsque 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 extension de la liste quand le déposant se contente de préciser des termes génériques ou qu'il attribue des produits ou des services mal classés à une autre classe).

Est réputée nouvelle date de dépôt la date du cachet de la poste apposé sur l'écrit ou le jour auquel ce dernier a été remis à l'Institut.

2.3.13. Publication et validité

Une marque est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC; art. 43 OPM) après son enregistrement dans le registre (art. 38 LPM, art. 19 et 42 en relation avec art. 40 OPM).

L'Institut publie également les transferts, les licences, les prolongations, les modifications d'inscriptions, les retraits 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).

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

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

3. Registre

3.1. Prolongations

Dès son enregistrement, une marque est protégée pendant dix ans. Sa protection peut être prolongée indéfiniment de dix ans en dix contre paiement d'une taxe de prolongation, qui s'élève actuellement à 700 francs suisses (art. 10, al. 2, LPM en relation avec IPI-RT, Annexe I). La demande de prolongation doit être remise 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, la prolongation est soumise à une taxe supplémentaire de CHF 200.--.

Lorsqu'un enregistrement est prolongé, il n'est pas possible de modifier l'objet de la marque, ni d'élargir son champ de protection (liste des produits et services), puisque l'Institut n'examine plus l'existence de motifs absolus d'exclusion conformément à l'art. 2 LPM.

3.2. Modifications (art. 17 à 19 LPM)

3.2.1. Transferts

Lorsque le détenteur d'une marque désire transférer son titre à un nouveau titulaire, les deux doivent en convenir dans un contrat écrit (art. 17 LPM). Transférer une marque par oral n'est donc pas possible.

Le transfert d'une marque est valable même s'il n'a pas été enregistré dans le registre. Un tiers qui déduit que le droit à la marque appartient encore à l'ancien titulaire est néanmoins protégé dans sa bonne foi aussi longtemps que le transfert n'est pas publié dans le registre.

L'ancien titulaire ou l'acquéreur présente la demande d'enregistrement du transfert par écrit en y joignant la déclaration écrite du détenteur dans laquelle celui-ci atteste expressément le transfert de la marque à l'acquéreur (art. 28, al. 1, OPM). Le nom complet de l'acquéreur (et celui de son mandataire si nécessaire ou souhaité, cf. *supra* ch. 2.3.1.5.) doit y figurer. Si le transfert ne porte que sur une partie de la marque (cession partielle), la déclaration doit le spécifier. S'il y a eu des modifications, par exemple la désignation d'un nouveau mandataire (cf. *supra* ch. 2.3.1.6.), il convient de joindre les documents requis, en l'occurrence la procuration du nouveau mandataire.

Les transferts survenant après l'enregistrement de la marque sont soumis au paiement d'une taxe (art. 33 OPM en relation avec IPI-RT, Annexe I). Par contre, lorsque la procédure d'enregistrement est pendante, les modifications sont effectuées gratuitement. L'Institut publie les indications dont il dispose au moment de l'enregistrement du signe.

3.2.2. Cessions partielles

Le transfert peut porter sur une partie seulement des produits et/ou des services. Dans ce cas, on parle de cession partielle. Une telle cession a une double conséquence:

- l'enregistrement d'une nouvelle marque dont le déposant (titulaire) est la personne ou la société à laquelle la partie de la liste des produits et/ou des services a été transférée, et
- la limitation de la liste des produits et/ou des services de la marque dont une partie a été cédée.

Lors d'une cession partielle, la marque dont une partie des produits et/ou des services a été transférée conserve sa date de dépôt et la nouvelle marque, issue de la cession partielle, se voit attribuer la même date de dépôt. Ainsi, qu'une marque soit cédée dans son intégralité ou seulement en partie, le transfert n'a aucune incidence sur la date de dépôt.

3.2.3. Division de la demande ou de l'enregistrement

Le titulaire de la marque peut requérir en tout temps et par écrit la division de la demande ou de l'enregistrement (art. 17a LPM). Les produits et/ou services sont répartis entre les demandes ou les enregistrements divisionnaires, qui conservent la date de dépôt, resp. la date de priorité de la demande ou de l'enregistrement d'origine.

La division d'une demande d'enregistrement doit être considérée comme un nouveau dépôt. C'est pourquoi chaque demande divisionnaire est soumise à la taxe de dépôt de CHF 700.--, ainsi qu'aux taxes de classes. Il est perçu une taxe de CHF 100.-- pour la division d'une marque déjà enregistrée (cf. IPI-RT).

3.2.4. Contrats de licence

Le titulaire d'une marque peut autoriser des tiers à l'utiliser en concluant des contrats de licence (art. 18 LPM). La licence peut porter sur une partie des produits et/ou des services auxquels est destinée la marque ou se limiter à un certain domaine. La loi prévoit en effet la possibilité d'octroyer des licences partielles (art. 29, al. 1, let. d, OPM).

A l'instar de ce qui s'applique aux transferts, une licence est valable même si elle n'est pas enregistrée; toutefois l'octroi d'une licence concernant une marque collective doit être inscrit au registre pour être valable (art. 27 LPM). Faute d'enregistrement, la licence ne peut pas être opposée à des tiers qui n'en ont pas connaissance.

La demande d'enregistrement d'une licence peut être présentée par le titulaire de la marque ou par le preneur de licence. Si c'est le second qui dépose la demande, il doit lui joindre une déclaration expresse du premier ou un autre document valable attestant que celui-ci l'autorise à utiliser la marque (art. 29, al. 1, let. a, OPM).

3.2.5. Usufruit et droit de gage, exécution forcée

Le titulaire de la marque peut mettre son titre en gage ou le laisser en usufruit (art. 19 LPM). La LPM ne fait que mentionner la possibilité de céder ces droits (art. 30, let. a, OPM). Les dispositions légales qui s'appliquent figurent dans le code civil (art. 745 ss et 899 ss CC [RS 210]). Ainsi, conformément à l'art. 900, al. 3, CC, la mise en gage d'une marque ne peut se faire que sur accord écrit, tout comme le transfert d'une marque.

Lors d'une exécution forcée, les autorités de poursuites et faillites sont autorisées à saisir ou à séquestrer les droits portant sur des marques.

Ces droits sont enregistrés sur requête (art. 30, let. b, OPM). L'enregistrement du droit de gage et de l'usufruit se fait sur requête du titulaire de la marque ou sur la base d'un autre document valable, celui de la saisie ou du séquestre à la demande des autorités chargées de l'exécution forcée. A l'instar de ce qui s'applique aux transferts et aux licences, ces droits n'ont pas besoin d'être enregistrés pour naître. Cependant, ils n'ont d'effet à l'égard des tiers de bonne foi qu'après leur enregistrement.

3.2.6. Limitation de la liste des produits et/ou des services

Le titulaire d'une marque peut à tout moment limiter la liste des produits et/ou des services. Une telle limitation équivaut à une radiation partielle. C'est pourquoi, si l'on désire protéger à nouveau les produits et/ou les services radiés au moyen d'une marque, il faut déposer une nouvelle demande d'enregistrement, ce qui entraîne un report de la date de dépôt.

Etendre une liste des produits et/ou des services n'est par contre jamais possible, car une telle extension équivaudrait à un élargissement du champ de protection de la marque. Aussi si l'on désire revendiquer de nouveaux produits et/ou services, le dépôt d'un signe identique et d'une nouvelle liste des produits et/ou des services est obligatoire.

3.2.7. Autres modifications

Le titulaire de la marque peut requérir l'enregistrement d'un changement d'adresse, de raison sociale, de nom ou de mandataire. A la différence des modifications précitées, ces enregistrements n'ont aucune incidence sur le droit à la marque.

Tant que la demande d'enregistrement est pendante, ces modifications sont enregistrées gratuitement. L'Institut publie les indications dont il dispose au moment de l'enregistrement. Une fois la marque enregistrée, toute modification d'une indication enregistrée est soumise au paiement d'une taxe (art. 33 OPM en relation avec IPI-RT, Annexe I).

3.2.8. Rectifications

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

3.2.9. Radiations

Un enregistrement peut être radié intégralement ou partiellement lorsque (art. 35 OPM):

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

3.3. Renseignements, consultation des pièces, documents de priorité

3.3.1. Registre des marques

Toute personne peut, moyennant une taxe, consulter le registre des marques, y compris les dossiers (art. 39 LPM en relation avec art. 41 OPM, cf. *infra* ch. 3.3.2.). L'établissement d'un extrait du registre et la fourniture de renseignements sur les marques enregistrées sont aussi soumis au paiement d'une taxe.

3.3.2. Dossier

Avant l'enregistrement de la marque ou en cas de retrait ou de rejet de celle-ci, 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 qu'il les met en garde contre une telle violation et les personnes au bénéfice d'une autorisation expresse du déposant. L'Institut doit s'assurer de la légitimation des personnes demandant à consulter les dossiers. Sur requête et moyennant une taxe, on peut demander à recevoir des copies au lieu de consulter le dossier.

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).

3.3.3. Renseignements sur les demandes d'enregistrement

Contre paiement d'une taxe, l'Institut donne aux tiers des renseignements sur les demandes d'enregistrement (art. 38 OPM). Ces renseignements se limitent aux indications publiées au moment de l'enregistrement de la marque.

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

3.3.4. Documents de priorité

Selon l'art. 41a OPM, l'Institut délivre, sur demande et moyennant une taxe, un document de priorité relatif à un premier dépôt en Suisse.

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

4. Examen matériel

4.1. Bases légales

L'examen des motifs absolus d'exclusion se fonde principalement sur les art. 30, al. 2, let. c, et 2 LPM, dont voici la teneur:

Art. 30, al. 2, let. c

L'Institut rejette la demande d'enregistrement, si:
c. il existe des motifs absolus d'exclusion.

Art. 2: 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 moeurs ou au droit en vigueur.

4.2. Principales règles d'appréciation

L'examen de chaque signe s'effectue en relation étroite avec les produits et/ou les services pour lesquels la protection est revendiquée.

Du point de vue linguistique, l'Institut examine les signes déposés en premier lieu sous l'angle du français, de l'allemand, du suisse allemand, de l'italien et du romanche. L'anglais, mais également d'autres langues sont pris en compte si le terme est considéré comme généralement connu. Il tient aussi compte des connaissances linguistiques attribuables au destinataire potentiel moyen des produits ou des services. Si celui-ci comprend d'emblée l'expression examinée sans devoir y réfléchir, le signe peut se révéler descriptif ou trompeur, selon le sens qu'il a pour les produits concernés.

Si le produit et/ou service est destiné aussi bien aux consommateurs qu'à des professionnels, il suffit que ces derniers considèrent le signe comme descriptif pour que l'Institut le refuse à l'enregistrement.

Les signes comportant plusieurs éléments différents qui ne sont pas admis à l'enregistrement peuvent être enregistrés si la combinaison de ces éléments, considérée dans son ensemble, possède un caractère distinctif, autrement dit une signification propre et différente de celle qui découlerait de la simple addition de ces éléments (cf. *infra* ch. 4.4.1.). Ainsi, si un élément d'un signe ne fait que préciser un autre élément du même signe, ce dernier ne pourra pas être enregistré. Il ne suffit pas non plus d'écrire ces deux éléments en un seul mot ou de les lier par un trait d'union.

Les signes appartenant au domaine public auxquels sont associés une représentation graphique faible ou une simple revendication de couleur (marques combinées) ne sont pas admis à l'enregistrement. Il convient néanmoins de noter que, plus il y a de couleurs ou plus le

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

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

graphisme est dominant, plus le signe a des chances d'être admis à l'enregistrement. Sur demande, le noir et le blanc sont retenus comme couleurs revendiquées (cf. CREPI, sic! 2000, 297 – CYBERNET DER BUSINESS PROVIDER; cf. *infra* ch. 4.4.6.).

Les signes composés d'éléments verbaux bilingues, symboliques, redondants ou modifiés peuvent constituer des marques distinctives (cf. *infra* ch. 4.4.1. ss).

Dans l'examen de l'admissibilité d'un signe à l'enregistrement, l'Institut applique les mêmes critères aux marques nationales qu'aux enregistrements internationaux (IR). Pour déterminer le caractère descriptif ou trompeur d'un signe, il effectue, en principe, l'examen des marques de garantie et des marques collectives selon les mêmes critères que l'examen des marques individuelles.

En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), l'Institut doit enregistrer, au terme de l'examen des motifs absolus d'exclusion selon l'art. 2, let. a, LPM, les cas limites, puisqu'en cas de litige les tribunaux civils peuvent réexaminer les marques enregistrées (Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] sic! 1999, 30 – SWISSLINE).

Selon une jurisprudence constante, les jugements de tribunaux étrangers et les enregistrements de marques dans d'autres pays n'ont pas valeur de précédents (cf. entre autres TF, FBDM 94/43 – MASTERtherm; CREPI, sic! 1997/560 – MIRABELL; CREPI, sic! 2001, 31 – SIDDHARTA). L'Institut examine les marques au sens de la LPM, de la jurisprudence concordante et de la perception de la force distinctive du signe par les différents destinataires suisses. Ainsi, d'une part, la compréhension d'un signe par les publics-cibles suisses peut se différencier de la compréhension du même signe dans un autre Etat. D'autre part, la pratique de l'examen de marque d'un office étranger peut s'écarter, suivant l'appréciation du genre de signe et des critères nationaux, de la pratique d'examen de l'Institut. Dès lors, la protection à l'étranger du signe déposé constitue tout au plus un indice pour son admissibilité à l'enregistrement en Suisse.

4.3. Signes appartenant au domaine public

Appartiennent au domaine public et sont exclus de la protection au sens de l'art. 2, let. a, LPM:

- les signes qui ne possèdent aucune force distinctive concrète, autrement dit qui ne permettent pas aux destinataires des produits et services qu'ils désignent d'attribuer ceux-ci à une entreprise déterminée.
- les signes qui sont indispensables au commerce, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être monopolisés par un seul acteur du marché parce que ses concurrents sont aussi tributaires de leur utilisation.

4.3.1. Signes banals

4.3.1.1. Chiffres et lettres

Constituent des signes banals, non admis à l'enregistrement, notamment les lettres de l'alphabet latin (A à Z), les chiffres arabes (0 à 9) et les chiffres romains (nombres cardinaux). Les groupes ou les combinaisons de chiffres ou de lettres peuvent être enregistrés comme marques à condition qu'ils ne représentent pas, en association avec les produits et/ou les services concernés, des indications de nature descriptive, des abréviations ou des années (p. ex. la date d'une manifestation).

Exemples de signes admis à l'enregistrement:

- BC, H4, 17, 29F

4X4

CH 418 344

Cl. int. 25; ce signe ne peut toutefois pas être enregistré pour des véhicules à moteur (cl. int. 12).

Ne peuvent par contre pas être enregistrés les signes qui ont pris une signification propre en tant que désignations abrégées ou abréviations et qui sont, de ce fait, considérés comme décrivant les produits et/ou les services concernés (p. ex. des indications métriques ou de type). Ainsi, ne peuvent pas être enregistrés comme marques les signes suivants:

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

4.3.1.2. Chiffres et lettres écrits en toutes lettres

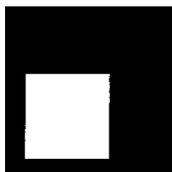
Les signes constitués d'une lettre de l'alphabet latin écrite en toutes lettres, par exemple ZED pour la lettre « z » ou ACCA pour la lettre « h » en italien, peuvent être enregistrés comme marques. Ce mode de transcription n'est pas indispensable au langage commercial quotidien. Sont aussi admis à l'enregistrement, sauf exception, les chiffres transcrits sous forme de mots (p. ex. HUIT). Les signes pour lesquels les chiffres en relation avec certains produits seraient considérés comme une indication de quantité, même sans la présence d'unités de mesure, ne peuvent par contre pas être enregistrés.

4.3.1.3. Figures géométriques

Les signes banals englobent aussi les figures géométriques simples, c'est-à-dire, pour l'essentiel, le triangle, le rectangle, le carré et le cercle. Utilisées comme unique élément constitutif d'une marque, ces dernières ne sont pas admises à l'enregistrement. En revanche, les figures géométriques simples présentant un graphisme particulier ou les combinaisons de figures géométriques simples avec des signes banals peuvent être enregistrées. Voici quelques exemples (admis en raison de leur graphisme particulier):



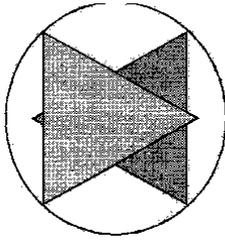
CH 407 912
Cl. int. 16



CH 418 185
Cl. int. 37,42



CH 465 853
Cl. int. 16, 35, 36, 42



CH 464 687
Cl. int. 9, 42



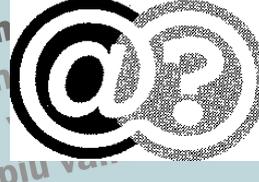
CH 463 695
Cl. int. 5

4.3.1.4. Signes de ponctuation

Les signes de ponctuation utilisés seuls tels que le point (.), la virgule (,), le trait d'union (-) comptent au nombre des signes banals, tout comme les signes mathématiques, par exemple le signe d'égalité (=), le plus (+) ou le moins (-). Ils ne peuvent donc pas être enregistrés comme marques. 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 admis à l'enregistrement. Voici quelques exemples:



CH 399 180
Cl. int. 12, 22, 25, 28



CH 464 729
Cl. int. 38, 41

4.3.1.5. Ecritures et alphabets étrangers

L'Institut enregistre les lettres transcrites dans une écriture étrangère comme l'alphabet grec, pour autant qu'elles ne soient pas de nature descriptive. Les caractères grecs transcrites en toutes lettres (p. ex. alpha, beta, gamma) sont admis à la même condition. La lettre « α » destinée à des appareils de mesure des rayons alpha ne peut par contre pas être enregistrée. Exemple:



CH 462 931
Cl. int. 6

Les écritures inhabituelles en Suisse (p. ex. les idéogrammes de l'écriture chinoise ou japonaise) sont traitées comme des signes figuratifs. Exemples:

维妮莎

CH 410 988
Cl. int. 3

伍尔特

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

4.3.1.6. Monogrammes

Les lettres de l'alphabet latin ou les nombres cardinaux qui associent plusieurs couleurs ou qui se démarquent par leur graphisme – étant, de ce fait, perçus comme un monogramme ou un logo – peuvent être enregistrés comme marques. Exemples



CH 418 160
Cl. int. 9, 16, 35, 36,
37, 38, 41, 42



CH 463 981
Cl. int. 3



CH 452 689
Cl. int. 37



CH 468 950
Cl. int. 35, 41, 42

4.3.2. Désignations de couleur

Une désignation de couleur (en toutes lettres) appartient généralement au domaine public lorsqu'elle décrit directement une qualité des produits revendiqués (cf. ATF in FBDM 80/60 – BLACK & WHITE). Tel est notamment le cas lorsque la désignation de couleur représente un critère d'achat pour les produits revendiqués (p. ex. "BLEU" pour des vêtements ou "ANTHRACITE" pour des voitures) ou lorsque la couleur détermine une caractéristique du produit en cause (p. ex. "JAUNE" pour des colorants, des laques ou des cosmétiques). Cela est également vrai pour les désignations de couleur inhérentes aux produits (p. ex. "VERT" pour des concombres). Lorsque les couleurs renvoient uniquement à la forme ou au conditionnement de l'emballage, il convient d'examiner s'il s'agit d'une désignation usuelle pour les produits revendiqués (cf. ATF in FBDM 67/37 – Gold Band; ATF 103 Ib 268 – Red & White).

Exemples:

- "ROUGE" ne peut être enregistré pour des articles d'habillement (classe 25) car la désignation de couleur décrit une qualité essentielle des produits et représente également un critère d'achat.
- "AZUR" n'est pas enregistrable pour des cosmétiques car la couleur représente dans ce cas une caractéristique inhérente aux produits revendiqués.
- "PARALLÉLÉPIPÈDE BLANC" pour du beurre (classe 29) ou des meubles (classe 20) décrit aussi bien la couleur que la forme usuelle des produits et ne peut ainsi pas être admis à

l'enregistrement.

4.3.3. Signes libres

Par signes libres on entend les signes qui étaient à l'origine dotés de force distinctive, mais qui se sont transformés au fil du temps en désignations génériques pour les produits auxquels ils se rapportent, comme la désignation EILE MIT WEILE (HÂTE-TOI LENTEMENT) pour des jeux de société (ATF 114 II 171; FBDM 88/48). Relevant du domaine public, ils ne peuvent pas être enregistrés. L'Institut agit avec la plus grande réserve lorsqu'il s'agit d'apprécier si un terme doit être considéré ou non comme un signe libre et laisse en règle générale aux tribunaux le soin de statuer sur cette question.

4.3.4. Indications qui n'ont pas de force distinctive concrète

Par désignations qui n'ont pas de force distinctive concrète on entend notamment les désignations qui sont à un tel point courantes dans la langue de tous les jours ou dans les usages commerciaux qu'elles ne peuvent pas être considérées comme un renvoi à une entreprise déterminée. Plus particulièrement, les slogans (cf. *infra* ch. 4.3.5.10.) et les formules publicitaires sont souvent dénués de force distinctive, même lorsqu'ils ne décrivent pas directement les produits et/ou services revendiqués.

Ainsi, l'Institut rejette les signes tels que ENTERPRISE pour tous les produits, TERROIR pour du vin, SANTÉ pour des produits pharmaceutiques ou des boissons, LA FORMULE DU CHEF pour des repas pré-cuisinés. Ces signes ne peuvent pas non plus être monopolisés par un seul acteur du marché.

Dans la plupart des cas, ces signes doivent aussi rester à la disposition des affaires commerciales. La question qui se pose lors de l'appréciation de la force distinctive concrète d'un signe est donc celle de la perception subjective par les milieux concernés. Celle-ci est en partie peu aisée à apprécier, l'Institut ne rejette une demande que si le signe en question ne possède aucune force distinctive concrète.

4.3.5. Indications de nature descriptive

4.3.5.1. Principe

Font partie du domaine public les signes figuratifs ou verbaux qui décrivent les éventuelles caractéristiques des produits et/ou des services désignés (en premier lieu leur nature, leur qualité ou leur provenance géographique; cf. TF, sic! 1997, 160 – ELLE). Pour qu'une indication soit considérée comme descriptive, il ne suffit pas d'une simple allusion ou association d'idées. Il faut au contraire que le consommateur établisse immédiatement, sans réflexion ni effort d'imagination, le lien entre le terme utilisé et la qualité de la marchandise désignée (TF, sic! 1997, 57 – DIGIBAU / DIGIPLAN II).

L'appréciation des signes constitués d'une indication de nature descriptive se fonde sur l'impression générale qu'ils dégagent. Il faut considérer le signe dans son ensemble et non uniquement les différents éléments qui le composent. On sait par expérience que la perception d'une marque par le public est immédiate sans que celui-ci ne recherche une indication descriptive évidente du produit ou du service. Si la traduction d'un message direct ou indirect en une explication rationnelle requiert un effort de réflexion particulier de la part du consommateur, un signe n'a alors plus qu'un caractère connotatif et ne relève plus du domaine public. Un signe de nature descriptive peut être admis à l'enregistrement s'il est combiné avec un autre élément

descriptif, pour autant qu'il en résulte un tout distinctif. Un signe peut par ailleurs être enregistré s'il prend une signification inattendue qui lui confère une force distinctive suffisante.

Ainsi, la CREPI a jugé que les signes suivants pouvaient être admis à l'enregistrement: SURESTORE – sic! 1999, 560 et MICROLINK (pour désigner de l'équipement informatique et des logiciels) – sic! 1999, 34, SPACESTAR (pour des automobiles) – sic! 2000, 18, GLOBAL ONE (pour des services de télécommunication) – sic! 1999, 32 et WARRANT PHONE (pour des prestations financières) sic! 1999, 31.

Par contre, il suffit que l'une des significations possibles d'un signe renvoie manifestement à une certaine caractéristique des produits désignés pour que ledit signe soit refusé à l'enregistrement (CREPI, sic! 2000, 105 – CRAFT / LIVING CRAFTS).

4.3.5.2. Désignations génériques

Les signes qui sont des termes servant à nommer une chose déterminée (« noms de produit ») ne peuvent pas être enregistrés comme marques. Leur manque non seulement toute force distinctive, mais ils doivent également rester à la libre disposition de tous les acteurs du marché. Les représentations graphiques de produits ou de services, comme la reproduction fidèle d'une pomme pour du jus de pomme, font également partie de cette catégorie. Le signe est toutefois enregistré si la représentation du produit ou du service est suffisamment stylisée. Exemples:

 coiffure
SUISSE

CH 456 155
Cl. int. 42



CH 497 794
Cl. int. 4, 21, 26, 35 (notamment bougies)

4.3.5.3. Indications relatives à la qualité

Sont exclues de l'enregistrement les indications qui décrivent la qualité d'un produit ou d'un service, notamment les expressions PRIMA, MASTER, SUPER, TOP et MEGA. Il en va de même lorsque ces indications sont combinées avec d'autres indications descriptives, par exemple MASTERBANKING pour désigner des services bancaires (CREPI, sic! 1998, 302), VIP-CARD pour des cartes de crédit ou des services accessibles par cartes de crédit (ATF, FBDM 94/47) ou CONNOISSEUR CLASS pour les prestations de service d'une compagnie aérienne (CREPI, FBDM 96/16).

4.3.5.4. Indications relatives à la forme ou au conditionnement

Les signes purement verbaux qui caractérisent la forme, le conditionnement ou l'emballage d'un produit ne peuvent pas être enregistrés comme marques lorsqu'ils sont formés d'éléments qui sont typiques des marchandises considérées, qu'ils décrivent directement la qualité de ces dernières ou qu'ils font référence à des avantages pratiques (ATF 116 II 609, 611). Ainsi, le signe GOLD BAND ne peut pas être enregistré puisqu'il s'agit d'une indication caractéristique pour des produits à base de tabac qui relève du domaine public (ATF, FBDM 67/37). De telles indications sont admissibles à l'enregistrement si elles sont inhabituelles pour les produits désignés: par exemple ROTRING pour un outil (ATF 106 II 245) ou FIORETTO pour des sucreries et des confiseries (ATF 116 II 609; FBDM 91/30).

4.3.5.5. Indications relatives aux propriétés

Qu'elles soient figuratives ou verbales, les indications relatives aux propriétés sont des références évidentes ou immédiatement reconnaissables aux propriétés des produits ou des services concernés. De nature descriptive, elles ne peuvent donc pas être enregistrées. Exemples: CHOCO STICK pour des produits en chocolat, LIGHTTON pour des briques, HYDROFIL pour du fil en nylon (CREPI, sic! 1998, 581), MICRO COMPACT CAR (CREPI, sic! 1997, 559) et ECO-SPEEDSTER (CREPI, sic! 1997, 558) pour des véhicules à moteur ou ALLFIT pour des implants ou des produits d'obturation dentaire (CREPI, sic! 1997, 302).

4.3.5.6. Indications relatives à la destination

Par indications relatives à la destination on entend toutes les indications sur l'usage auquel un produit est destiné: par exemple LOADLEVELER pour des logiciels (CREPI, Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht 1995, 305), SOURCESAFE (CREPI, sic! 1998, 477) ou POLYNORM (CREPI, sic! 1999, 272).

4.3.5.7. Indications relatives aux effets

La description de l'effet habituel ou de la fonction d'un produit ne peut pas être enregistrée: par exemple RAPIDE pour des médicaments ou des moteurs. Ainsi, les marques verbales SANOMED (TF, FBDM 92/87) pour des préparations pharmaceutiques et BIENFAIT TOTAL (CREPI, sic! 1997, 161) pour des cosmétiques ont été refusées.

4.3.5.8. Indications relatives au contenu

Les indications relatives au contenu sont des signes qui réfèrent directement au contenu des produits et/ou des services concernés. Ces signes posent surtout problème lorsqu'ils sont déposés pour des imprimés tels que des journaux, des revues, des ouvrages ainsi que pour des supports de données préenregistrées. Voici quelques exemples de signes non admissibles à l'enregistrement: AUTOMOBIL pour une revue, WELTRUNDSCHAU ou OPINION PUBLIQUE pour un journal.

4.3.5.9. Indications de nature publicitaire

Les indications de nature publicitaire, vantant uniquement la qualité du produit concerné, ne peuvent pas être enregistrées à titre de marques. On range dans cette catégorie des indications telles que TREND (TF, FBDM 83/82) ou MASTERPIECE (CREPI, déc. du 20.02.1998) pour tout genre de produits ou de services, INTELLIGENT pour des prestations d'assurance ou VALUE PLUS pour des opérations financières.

4.3.5.10. Slogans

Pour déterminer si un slogan peut être enregistré ou non, il convient d'examiner en premier lieu sa force distinctive concrète. Ainsi, les mots ou les phrases fréquemment utilisés dans la publicité (p. ex. « irrésistible »), les injonctions simples (p. ex. « Achète-moi ! ») et les expressions courantes possèdent rarement la force distinctive nécessaire, même s'il n'existe aucun lien direct entre le signe et les produits auxquels il est destiné. Dans ces cas, le consommateur ne perçoit en effet pas le signe comme un renvoi à une entreprise déterminée.

L'Institut refuse d'enregistrer les slogans qui décrivent directement la qualité d'un produit ou d'un service ou qui se résument à une simple affirmation publicitaire. Exemples: BETTER

THINGS FOR BETTER LIVING pour des médicaments, DAS IST FÜR SIE pour des produits appartenant à différentes classes.

Les slogans qui comportent un élément distinctif, comme LES CHATS ACHÈTERAIENT WHISKAS (CH 322 804), peuvent être enregistrés, de même que les slogans dont le caractère descriptif n'apparaît qu'au second plan (p. ex. METTEZ UN TIGRE DANS VOTRE MOTEUR ou MAKING YOUR BUSINESS WORLD YOUR SINGLE WORLD [CH 413 147]).

4.3.5.11. Dénominations communes internationales

L'Organisation mondiale de la santé attribue des dénominations communes internationales (DCI) aux substances chimiques dont l'utilisation à des fins pharmaceutiques a été officiellement autorisée. Considérées comme des termes génériques et appartenant au domaine public, les DCI ne sont pas admises à l'enregistrement (p. ex. ASPARTAM). Disposant d'un répertoire de ces dénominations, l'Institut est exclu de la protection tous les signes qui leur sont identiques. Une DCI suffisamment déclinée ou modifiée peut en revanche être enregistrée (p. ex. SPARTAME CH 328 408).

4.3.5.12. Autres indications de nature descriptive

Outre les indications descriptives traitées ci-dessus, il existe toute une série d'autres indications de nature descriptive, notamment celles se rapportant:

- à la composition d'un produit, par exemple VITAMINE C pour des boissons;
- 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;
- au lieu de fabrication ou de vente d'un produit, par exemple BOULANGERIE ou INTERNET;
- à un événement ou au moment de fabrication d'un produit, par exemple « Bern 2004 » pour une exposition de meubles, « récolte tardive » pour du vin.

4.3.6. Noms de domaine

Les noms de domaine peuvent être déposés à titre de marques pour autant qu'ils respectent les règles de la procédure et les principes ordinaires régissant l'examen des marques. Comme tout autre signe, un nom de domaine peut être enregistré comme marque lorsqu'il est doté d'une force distinctive suffisante, l'impression d'ensemble qui se dégage du signe étant déterminante. Les noms de domaine de premier niveau (*top level domain names*) tels que .COM, .ORG, .NET et les suffixes nationaux comme .CH sont réputés ne pas posséder de force distinctive; seuls, ils ne sont donc pas admis à l'enregistrement. En règle générale, la combinaison d'un terme appartenant au domaine public avec un nom de domaine de premier niveau n'est pas non plus susceptible de protection.

Exemples de signes ne pouvant pas être enregistrés: AUTO.CH pour la vente de voitures; SWISS.NET pour tout type de produits ou de services.

4.4. Signes admis à l'enregistrement

4.4.1. 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 possède un caractère distinctif. L'association d'un signe

banal à un signe appartenant au domaine public ne suffit néanmoins pas pour conférer à l'ensemble une force distinctive suffisante. Une marque ne présente un caractère distinctif suffisant que si le signe banal (chiffre ou lettre) associé aux produits et/ou aux services qu'il désigne ne prend pas une signification particulière (cf. CREPI, sic! 2000, 702 – M Power). Ainsi, l'Institut accepte la combinaison d'un terme appartenant au domaine public avec un chiffre ou une lettre si celle-ci confère un caractère distinctif au tout (p. ex. WORLDWIDE 7 pour désigner des services de télécommunication ou MASTER A pour des accessoires de véhicules) ou si le chiffre est écrit en toutes lettres (p. ex. WORLDWIDE ONE pour des services de télécommunication).

L'Institut refuse par contre d'enregistrer un signe dont le caractère descriptif par rapport aux produits et/ou aux services désignés est évident.

Il ne refuse d'enregistrer les combinaisons de signes du domaine public que s'ils désignent directement les produits et/ou les services concernés et si le consommateur reconnaît immédiatement la signification de la combinaison des mots. Les signes qui sont manifestement incorrects du point de vue grammatical peuvent être enregistrés à condition que la variation grammaticale possède une force distinctive. Si un signe déposé dans une langue étrangère ne présente qu'une variation grammaticale insignifiante, celle-ci ne confère souvent pas un caractère distinctif suffisant au signe pris dans son ensemble.

Signes admis

SPAGHELLI

CH 449 222
Cl. int. 29, 30

RE-EL

CH 470 528
Cl. int. 35, 36, 37, 39, 40, 42

DIABET-X

CH 453 860
Cl. int. 3

Signes refusés

CLINICARE

IR 681 122
Cl. int. 9, 35, 36, 42

POMSTICKS

IR 645 379
Cl. int. 29, 30

4.4.2. Modifications

Les signes verbaux descriptifs qui présentent une modification suffisante, autrement dit une modification clairement interprétée par le consommateur comme constituant une nouvelle création verbale, peuvent être enregistrés. Exemple: KLINER (au lieu de « cleaner », l'effet visuel du signe se distingue nettement de la désignation générique).

Si l'Institut juge la modification apportée insuffisante, il refuse l'enregistrement. Exemples: BLAK (au lieu de « black ») pour du charbon, DECAP (au lieu de « décape ») pour des décapants-solvants, NENDA (au lieu de « Nendaz ») pour de l'eau minérale. Phonétiquement identiques à la désignation générique correcte, ces exemples ne se distinguent de celle-ci que par un seul caractère.

4.4.3. Pléonasmes

La redondance de la signification de l'élément verbal descriptif peut former un ensemble digne de protection. C'est le cas, par exemple, de TINIMINI (tiny = minuscule, mini = très petit).

4.4.4. Désignations à caractère symbolique

Les signes à caractère symbolique peuvent être enregistrés en tant que marques. Exemples: NUITS INDIENNES pour des produits cosmétiques, NORDPOL pour des bottes, BUFFET pour un aliment pour animaux ou LILIPUT pour des automobiles.

HYDRO SHIELD	BLISTER GUARD	GENIUS
CH 442 273	CH 490 407	CH 443 319
Cl. int. 25	Cl. int. 25	Cl. int. 7

4.4.5. Deux langues

On peut reconnaître un caractère fantaisiste aux marques purement verbales qui sont composées d'éléments verbaux issus de deux langues différentes. Par exemple, DUROGRIP pour des tapis routiers (duro = dur en italien et grip = prise, adhérence en anglais) ne peut pas être enregistrée si la signification des éléments verbaux s'impose immédiatement, comme c'est le cas de MEDICOSUISSE pour des appareils d'analyse médicale ou de DIETAPREPARATION pour des produits diététiques.

Il convient de signaler que l'emploi de certains mots provenant d'une langue étrangère est devenue courante dans les langues officielles suisses (ce que l'on nomme des emprunts; exemples: EASY, MISTER, JOB). Selon le cas, on peut juger qu'une combinaison avec un tel mot ne présente pas de caractère fantaisiste. L'Institut n'a pas admis à l'enregistrement par exemple:

TISSU CONDITIONER pour des préparations pour lessiver (cl. int. 3)

4.4.6. Marques combinées

Une marque combinée se compose d'un signe verbal et d'une représentation graphique ou colorée particulière (cf. *supra* ch. 2.3.2.2. s.). Pour apprécier si un signe déposé appartient ou non au domaine public, est décisive l'impression d'ensemble qui s'en dégage. Il n'est cependant pas toujours aisé de savoir si cette impression d'ensemble possède une force distinctive. L'impression d'ensemble d'une marque se fonde notamment sur le rapport entre les divers éléments qui la constituent, en particulier l'élément verbal, la graphie choisie, les ornements figuratifs, les couleurs revendiquées, le degré descriptif des éléments verbaux. L'Institut refuse l'enregistrement du signe si son élément caractéristique principal relève du domaine public (cf. TF, sic! 1997, 159 – ELLE). Cela signifie qu'il faut dans chaque cas mesurer l'importance des éléments constitutifs du signe ainsi que leur influence sur l'impression générale produite.

Exemples de marques enregistrées:



CH 443 409 « R design »
Cl. int. 7



CH 441 182 « Bio ALPTEA »
(fig.)

Cl. int. 30



CH 396 281 « microdiamant » (fig.)
Cl. int. 3, 7, 8

EUR O' CHOC

CH 383 756 « EURO' CHOC » (fig.)
Cl. int. 30

4.5. Marques tridimensionnelles

4.5.1. Notion

Il existe plusieurs types de marques tridimensionnelles.

Une marque tridimensionnelle au sens étroit (marque de forme) consiste en la forme distinctive d'une marchandise ou d'un emballage. Exemple:



CH 410 595, Désodorisant d'atmosphère en forme de canard
Cl. int. 5

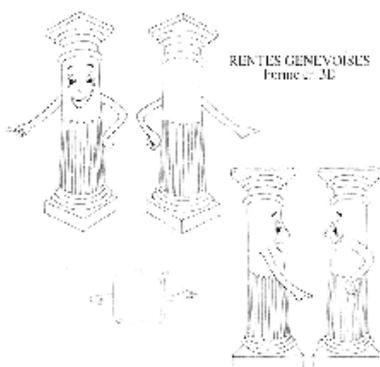
Une marque tridimensionnelle au sens large existe indépendamment de la forme d'une marchandise ou de son emballage; elle peut être considérée séparément du produit sans que la fonction de celui-ci n'en soit altérée (p. ex. l'étoile Mercedes). Exemples:



CH 408 884, Figure de fantaisie
Cl. int. 14, 16, 25, 35

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

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



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

CH 412 921, Colonne souriante pour des services d'assurance
 Cl. int. 36



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

CH 428 869, Ecureuil pour des prestations de service dans le domaine de la gestion et de l'administration
 Cl. int. 35, 36

4.5.2. Reproductibilité graphique

L'enregistrement d'un signe comme marque tridimensionnelle ne peut se faire que si le caractère tridimensionnel de l'objet à protéger ressort clairement de la représentation du signe (CREPI, sic! 2000, 313 – JOHNSON; cf. *supra* ch. 2.3.2.4.).

4.5.3. Unité et invariabilité de la forme

La forme d'un signe tridimensionnel doit être homogène et présenter une unité. Cela signifie concrètement qu'il faut que l'on saisisse immédiatement, en regardant une forme en trois dimensions composées de plusieurs éléments, la relation entre ces divers éléments et qu'on perçoive la forme comme un tout. Un signe distinctif formant un tout, ne constituant pas une simple juxtaposition d'éléments divers pourra s'ancrer dans l'esprit du consommateur, sans que celui-ci doive fournir un effort intellectuel particulier. L'enregistrement d'une marque tridimensionnelle présuppose en outre la constance de la forme, sinon l'objet à protéger ne peut

être clairement défini. Il n'y a ainsi pas de constance de la forme lorsqu'un objet solide est représenté dans différents états (p. ex. une bouteille représentée avec une capsule ouverte et une capsule fermée).

4.5.4. Motifs d'exclusion

Selon l'art. 2, let. b, LPM, les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires sont exclues de la protection. Conformément à cette formulation, aucune marque tridimensionnelle appartenant à ces catégories ne peut s'imposer par l'usage. L'Institut doit interpréter cette disposition de façon restrictive. Lorsque cette disposition légale ne s'applique pas, l'Institut examine le signe déposé conformément à l'art. 2, let. a, LPM pour déterminer si la forme relève du domaine public.

4.5.4.1. Nature même du produit

Sous l'angle de l'art. 2, let. b, LPM, l'Institut examine donc ce qui constitue, dans chaque cas, la nature même du produit. Une forme constitue la nature même du produit lorsqu'elle se compose uniquement d'éléments qui sont propres à la catégorie du produit en question. Il s'agit de formes qui sont imposées notamment par la nature, par la fonction ou par l'emploi de la marchandise. Il est par conséquent impossible de dissocier la forme du produit même. Dans le cas d'une bague, il s'agirait d'un anneau simple qui n'a pas été travaillé. L'Institut refuserait d'enregistrer un tel anneau en vertu de l'art. 2, let. b, LPM. Il procéderait de même dans le cas d'une forme simple et sans décoration d'un ballon.

Pour les objets purement artistiques, ornementaux ou décoratifs, il faut en outre examiner si la forme ne s'impose que pour des raisons esthétiques. Si c'est le cas, l'Institut considère que la forme constitue également la nature même du produit. Mais s'il existe une fonction utilitaire à côté de la fonction ornementale, il examine la forme selon l'art. 2, let. a, LPM (domaine public).

Les emballages ne peuvent pas constituer la nature même du produit étant donné qu'ils ne font qu'envelopper le produit proprement dit. Il en va autrement lorsque l'emballage est l'objet pour lequel la protection est requise (p. ex. en classe 16; cf. cependant *infra* ch. 4.5.4.3.).

4.5.4.2. Formes techniquement nécessaires

La forme tant de la marchandise que de son emballage peut être techniquement nécessaire. L'Institut examine alors s'il existe des alternatives techniques permettant de remplir la même fonction et si on peut exiger des concurrents, du point de vue économique, qu'ils optent pour ces alternatives. Dans l'affirmative, la forme déposée n'est pas techniquement nécessaire (CREPI, sic! 1998, 399 ss – PARFÜMFLASCHE I). Un exemple parlant est celui de la marque suivante:



CH 404040, Canard WC
Cl. int. 3, 5

D'autres formes de bec verseur, c'est-à-dire sans la boucle supplémentaire au niveau du goulot, permettraient également de gicler efficacement le liquide sous le bord de la cuvette des toilettes.

4.5.4.3. Domaine public

Admissibilité des marques de forme

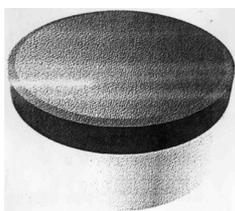
L'Institut apprécie si une forme peut être admise à l'enregistrement ou non selon les principes qu'il applique dans l'examen des marques à deux dimensions. Ainsi, une forme peut être enregistrée si elle n'appartient pas au domaine public. En fait, une partie du domaine public les formes qui sont, pour les produits concernés, purement fonctionnelles, banales ou usuelles et pour lesquelles tout caractère distinctif fait défaut. Les formes géométriques banales ou courantes, comme les sphères, les dés ou les cubes, ne peuvent en général pas être enregistrés. Les marques tridimensionnelles peuvent comporter des éléments appartenant au domaine public pour autant que ceux-ci ne prédominent pas dans l'impression générale qu'elles dégagent. C'est la force distinctive de la combinaison des différents éléments qui est déterminante: l'Institut considère la forme d'un produit ou d'un emballage comme une marque, lorsque ladite forme possède une force distinctive suffisante en raison de sa conception particulière.

Exemples de formes non distinctives:



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

Flacon de parfum pour des produits appartenant à la cl. int. 3 (CREPI, sic! 1999, 130 – PARFÜMFLASCHE II)



Pastilles de lavage pour des produits appartenant à la cl. int. 3 (ATF, sic! 2000, 286 – TABS)

Pour qu'une forme soit admise à l'enregistrement, il faut qu'elle s'écarte des formes auxquelles le consommateur pourrait s'attendre, afin qu'il puisse s'en souvenir (ATF 120 II 307 – RADO). Une forme n'appartient par conséquent pas au domaine public lorsque, par sa conception, elle se distingue des formes simples et courantes. Il faut de surcroît qu'elle se démarque clairement des formes de produits banales appartenant à une certaine catégorie d'articles, d'une part. D'autre part, les acteurs du marché doivent la percevoir comme un renvoi à une entreprise déterminée. L'appréciation de la divergence d'une forme par rapport à une figure géométrique

simple ainsi que par rapport à une forme banale et courante doit en outre toujours s'effectuer à la lumière des produits revendiqués. Ainsi, suivant la catégorie de produit, une figure géométrique simple ne sera pas forcément considérée comme banale. Par exemple, un écran de télévision de forme ronde ou triangulaire ne serait, a priori, pas exclu de la protection à titre de marque pour cause de banalité.

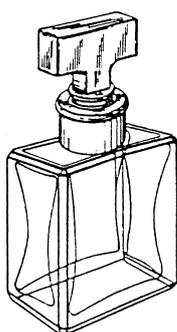
Diversité de formes dans un genre de produits déterminés

Lors de l'examen de la banalité d'un signe déposé, il ne faut pas perdre de vue que la diversité des formes dans le domaine considéré joue un rôle prépondérant. Ainsi, si on retrouve dans le domaine des produits revendiqués une grande diversité de formes, il existera également un grand nombre de formes considérées comme banales ou de conception usuelle. Par conséquent, les exigences par rapport aux formes usuelles et attendues doivent être d'autant plus grandes, ceci afin que le consommateur reconnaisse dans la forme déposée un renvoi à l'origine des produits revendiqués.

Accoutumance du public à la fonction distinctive des formes de produits ou d'emballages

Lors de l'examen des formes de produits ou d'emballages, la question de la force distinctive apparaît dans bien des cas au premier plan. C'est pourquoi l'admissibilité d'une forme déposée dépend également de la question de savoir si les cercles de consommateurs visés ont l'habitude de discerner dans une forme un renvoi à une entreprise. Dans ce contexte, il faut prendre en considération le fait que si les marques verbales ou les marques verbales et figuratives combinées sont habituellement appréhendées par le public cible comme des signes renvoyant directement à une entreprise déterminée, cela n'est toutefois pas forcément vrai pour des signes qui se confondent avec l'apparence extérieure du produit même. C'est uniquement lorsqu'un signe produit cet effet distinctif chez le consommateur qu'il peut également remplir sa fonction de distinction. L'habitude du public à reconnaître un caractère distinctif dans les formes de produits ou d'emballages peut toutefois se révéler différente suivant les genres de produits.

Exemples de marques de forme enregistrées:



CH 455 751, flacon de parfum
Cl. int. 3



IR 684 153, bouteille (revendication de couleur: rouge)
Cl. int. 29, 30, 32

Combinaison d'une forme avec des éléments bidimensionnels

Sont par ailleurs admises à l'enregistrement les formes banales à condition qu'elles soient combinées avec des éléments bidimensionnels (éléments verbaux ou figuratifs, couleurs) et que ceux-ci confèrent à eux seuls ou en combinaison avec la forme tridimensionnelle suffisamment de force distinctive à la marque (CREPI, sic! 1998, 300 ss – BLAUE FLASCHE).
Exemple:



CH 460 586, forme d'une boîte
Cl. int. 30

4.5.4.4. Tromperie et violation de l'ordre public

Enfin, l'examen d'une marque tridimensionnelle doit aussi porter sur la question de savoir si le signe est propre à induire en erreur ou contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (cf. *infra* ch. 4.8. s.).

4.5.5. Dépôt d'une forme comme marque figurative

L'examen de représentations fidèles à la réalité d'objets tridimensionnels se fait en principe selon les mêmes critères que l'examen de marques tridimensionnelles. Est exclue de la protection la reproduction fidèle de la forme de base d'un produit. Il est en revanche possible de faire enregistrer des représentations suffisamment stylisées de formes de base. Exemple:



CH 469 661, singe stylisé
Cl. int. 28.

4.6. Formes particulières de marques

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

4.6.1. Marques de couleur

Une marque de couleur est formée exclusivement par une couleur ou des combinaisons de couleurs qui ne sont pas déterminées par avance dans leur forme ou dans leur relation les unes par rapport aux autres. De telles marques de couleur sans contours ou abstraites sont généralement admissibles à la protection (c'est-à-dire abstraitement distinctives selon l'art. 1 LPM). En règle générale, les marques de couleur ne sont en revanche pas concrètement distinctives. En effet, dans le commerce, les couleurs sont utilisées principalement à des fins décoratives, et c'est pourquoi elles ne sont pas considérées comme un renvoi à une entreprise déterminée. De plus, les couleurs doivent généralement demeurer à la libre disposition de la concurrence, leur nombre étant limité.

Des couleurs abstraites peuvent toutefois s'imposer dans le commerce comme marques, à l'instar de tout signe appartenant au domaine public (CREPI, sic! 2002, 243 – marque de couleur JAUNE). Le fait qu'une marque de couleur s'est imposée ne peut être démontré qu'au moyen d'un sondage d'opinion, car il faut partir du principe que le public considère une couleur comme un élément décoratif et non comme un renvoi à une entreprise et ce, même après un long usage.

Exemples:

Couleur **lila**

CH 419 105

Cl. int. 30 (Chocolat et produits
contenant du chocolat)

Couleur **orange**

CH 464 577

Cl. int. 30 (Boissons pour le
petit déjeuner à base de
chocolat et/ou de malt)

Il peut cependant exister un impératif absolu de disponibilité, lorsqu'il s'agit par exemple de la couleur naturelle du produit revendiqué (p. ex. le rouge pour des tomates) ou lorsque cette couleur est spécialement prévue par la loi (p. ex. le rouge pour des extincteurs) (cf. *infra* ch. 4.7.2. Impératif absolu de disponibilité; cf. ég. *infra* ch. 4.7. Marques imposées).

Si le déposant requiert une protection non pas pour une couleur abstraite mais pour des motifs multicolores particuliers et répétitifs, on n'est pas en présence d'une marque de couleur mais d'une marque combinée, que l'Institut examine selon les critères qu'il applique à ce type de marque.

4.6.2. Marques de position

Une marque de position est caractérisée par un élément (graphique ou verbal) immuable apparaissant sur le produit toujours dans la même position et dans des proportions constantes. La position seule n'est pas susceptible d'être protégée comme marque, car il ne s'agit pas de protéger un élément distinctif en soi, mais bien de monopoliser sa position.

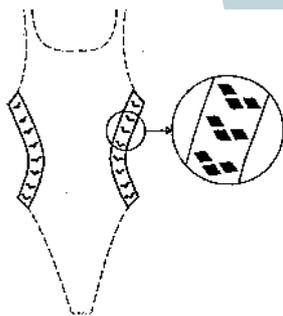
Une marque de position consiste donc en la combinaison d'un signe et d'une position. Elle peut avoir, dans l'impression générale qu'elle dégage, une force distinctive. C'est toujours le cas lorsque le signe a en soi déjà un caractère distinctif. Si, considéré isolément, l'élément (graphique ou verbal) ne possède par contre pas de force distinctive, se pose la question de l'influence de sa position. Le fait de l'apposer à un endroit habituel dans le commerce peut contribuer à ce que le public attribue à la combinaison du signe et de sa position un caractère distinctif parce qu'il s'attend à trouver une marque à cet endroit.

Cela étant dit, même si l'élément (graphique ou verbal) dénué de force distinctive est placé à un endroit où le consommateur du produit en question s'attend à le trouver, cette position ne permet que rarement de conférer au signe le caractère distinctif nécessaire à son enregistrement.

Placer un signe à des endroits inhabituels ou inattendus ne permet pas d'influer sur l'impression générale qu'il dégage et ne lui confère pas la force distinctive nécessaire à son enregistrement comme marque.

Si une marque de position ne possède pas la force distinctive nécessaire à son enregistrement, le déposant doit rendre vraisemblable qu'elle s'est imposée. Il doit le faire au moyen d'un sondage d'opinion puisqu'il doit rendre vraisemblable que le consommateur perçoit le signe en relation avec la position comme un renvoi à une entreprise déterminée.

Les conditions formelles requises pour le dépôt d'une marque de position sont celles présentées au ch. 2.3.2.8. (cf. *supra*).



CH 465 215
Cl. int. 25

4.6.3. Hologrammes

Les hologrammes sont admis à l'enregistrement s'ils satisfont aux conditions générales requises. Ils doivent en particulier répondre aux exigences énoncées à l'art. 10 OPM relatives à la reproductibilité des marques.

4.6.4. Marques sonores

Les marques sonores peuvent être enregistrées s'il est possible de les représenter graphiquement au moyen de notes de musique. L'Institut examine les signes sonores pour déterminer s'ils relèvent du domaine public ou non (art. 2, let. a, LPM) et si la séquence musicale concrète ressemble à une mélodie susceptible d'être mémorisée.



CH 418 632
Cl. int. 29, 35, 39



CH 455 543
Cl. int. 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42

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

4.7. Marques imposées

4.7.1. Principe

Selon l'art. 2, let. a, LPM, un signe appartenant au domaine public peut s'imposer comme marque pour les produits et/ou les services qu'il désigne. Le déposant n'a pas besoin de prouver que le signe s'est imposé; il suffit qu'il rende vraisemblable, sur la base de documents pertinents, que le signe est utilisé comme marque et qu'il est propre à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre société. Pour ce faire, le déposant doit produire des documents (p. ex. copies de factures ou de bons de commande, listes de prix datées, matériel de publicité ou d'emballage, imprimés, etc.) faisant état de l'usage de la marque au cours des dix dernières années précédant la date de dépôt du signe (CREPI, sic! 1997, 161 – BIENFAIT TOTAL). Ce laps de temps peut être plus court dans certains cas particuliers: par exemple celui de quotidiens à tirage élevé ou d'autres produits qui sont soumis à des événements médiatiques importants ou à des développements constants, comme les équipements informatiques. Un autre moyen de rendre vraisemblable que la marque s'est imposée sur le marché est de produire une confirmation des associations professionnelles du secteur du produit en question (CREPI, sic! 1997, 476 – OPTIMA).

L'utilisation du signe comme marque, autrement dit la correspondance entre la marque utilisée sur le marché et la forme dans laquelle le déposant entend la faire protéger, doit ressortir clairement des pièces produites à titre de preuve (TF, FBDM 80/10 – DIAGONAL). L'usage du signe doit avoir eu lieu sur le territoire suisse, une utilisation future ne suffit pas. Son emploi à l'étranger n'est en principe pas assimilé à un usage en Suisse, sauf s'il s'agit d'une indication de provenance renvoyant à un pays étranger; dans ce cas, il suffit que le signe se soit imposé comme marque dans le pays d'origine (ATF 100 Ib 351 – HAACHT). Quant aux signes purement banals, il est parfois douteux que le consommateur les attribue à une entreprise déterminée, même après un long usage. Dans des cas exceptionnels, le déposant doit donc rendre vraisemblable, au moyen d'un sondage d'opinion, que la marque s'est imposée. Pour ces signes particuliers, le simple fait de produire des documents desquels ressort leur utilisation ne suffit pas à rendre vraisemblable que les destinataires leur attribuent une force distinctive (cf. CREPI, sic! 1999, 131 – PARFÜMFLASCHE II). En outre, il est recommandé au déposant de soumettre à l'Institut les questions posées dans le cadre de l'enquête.

Toutes les marques imposées doivent être publiées et enregistrées dans le registre avec la mention « marque imposée » (ATF 112 II 73); cette mention peut aussi se rapporter à une partie de la marque seulement.

L'Institut n'examine que sommairement la question de savoir si un signe s'est imposé par l'usage; les tribunaux civils ne sont donc pas liés par sa décision (Cour d'appel de Fribourg, sic! 1999, 124 – VELO ASSISTANCE).

Le déposant ne peut pas se fonder sur la Convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (RS 0.232.149.136) pour obtenir l'enregistrement en Suisse d'un signe descriptif qui s'est imposé en Allemagne.

4.7.2. Impératif absolu de disponibilité

Certains signes relevant du domaine public sont réputés indispensables aux affaires. Ils ne sont donc pas admis à l'enregistrement. Comme il existe un impératif absolu de disponibilité pour ces signes, ils ne peuvent en outre pas s'imposer par l'usage. Exemples: POSTKONTO pour des prestations de services financiers (CREPI, FBDM 1995 I 81) ou la forme d'une plaque de beurre destinée à des produits à base de beurre (CREPI, sic! 2000, 101 – Buttermödeli [marque tridimensionnelle]). L'Institut fait preuve de la plus grande prudence dans l'admission d'un impératif absolu de disponibilité.

4.7.3. Marques tridimensionnelles

Une forme tridimensionnelle peut s'imposer comme marque à condition qu'elle ne soit pas exclue de la protection en raison des motifs énoncés à l'art. 2, let. b, LPM.

Une forme peut également s'imposer comme marque indépendamment de l'élément bidimensionnel apposé sur elle (p. ex. une inscription). Dans ce cas, l'examen se fait selon le principe suivant: plus la forme est banale, plus les exigences quant aux preuves établissant qu'il s'agit d'une marque imposée sont élevées (CREPI, sic! 1999, 131 – PARFÜMFLASCHE II).

4.8. Signes propres à induire en erreur

4.8.1. Généralités

L'Institut apprécie la question du caractère trompeur d'un signe du point de vue du consommateur final du produit concerné. L'Institut part du principe qu'il s'agit d'une personne informée, avertie et dotée d'un sens critique. Eu égard aux possibilités limitées de vérification dont il dispose au cours de la procédure d'enregistrement, il suppose qu'il n'existe aucun risque de tromperie tant qu'il est possible d'utiliser correctement le signe en relation avec les produits concernés.

Ainsi, l'Institut ne refuse d'enregistrer un signe que si celui-ci induit manifestement en erreur. C'est le cas lorsqu'il contient un élément qui éveille une certaine attente chez le consommateur, d'une part, et qu'il est susceptible d'induire en erreur sur les produits qu'il désigne, de l'autre.

En raison des engagements internationaux de la Suisse découlant de l'Accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, RS 0.632.20), les indications de provenance font figure d'exception (cf. *infra* ch. 5.4.1.). Pour ces dernières, il faut en effet exclure dès la procédure d'enregistrement le moindre risque pour le consommateur d'être induit en erreur.

4.8.2. Tromperie sur les caractéristiques des produits ou des services

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 la liste des produits et/ou des services déposée pour le signe en question.

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.
- Les signes comportant l'élément **BIO** sont admis à l'enregistrement pour des produits agricoles mais refusés pour désigner de la soie synthétique.
- L'élément verbal **LIGHT** et ses diverses traductions ne sont pas admis pour des boissons alcooliques sauf pour la bière allégée.
- Si un signe contient un renvoi manifeste à **GOLD** (p. ex. GOLDEN RACE), 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 pour de la vaisselle. Le signe est également admis s'il désigne des marchandises pour lesquelles le renvoi est de nature purement symbolique et fantaisiste (p. ex. des produits de soin pour le corps). Il est par contre refusé pour des marchandises plaquées or, car il est manifestement trompeur (TF, FBDM 87/11).
- L'élément **MED** n'est admis que pour des produits ayant un effet médical ou thérapeutique, à savoir des produits appartenant aux classes 3 et 5. Il est par contre refusé pour désigner des boissons appartenant à la classe 32.
- L'élément **PHARM** est considéré comme une référence à « pharmaceutique » ou à « pharmacie »; il n'est admis que pour des produits ayant un effet thérapeutique potentiel.
- Le consommateur voit dans **TRAGISETA** une référence à de la soie (seta = soie en italien). C'est pourquoi ce signe n'est pas admis pour de la lingerie en soie artificielle (ATF 56 I 46).
- Lorsqu'il comporte un renvoi à du lin (**LIN**), le signe est admis pour des textiles mais refusé pour des textiles en laine. A la différence de CASHLIN (CREPI, FDBM 96/51), les signes NOVELIN et SPIRALIN (ATF 86 I 55) constituent un renvoi à du lin.
- **DORCRIN** est manifestement trompeur pour désigner des brosses en poils naturels ou synthétiques, car il comporte l'élément verbal « crin » (TF, FBDM 69/7).
- 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 » (cf. art. 19, al. 1, let. f, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires [RS 817.02]).

4.8.3. Perte du caractère trompeur en raison de l'usage

L'usage d'un signe trompeur n'abolit pas son caractère trompeur; il l'augmente.

A certaines conditions, une marque peut cependant perdre son renvoi géographique ou sa référence à certaines caractéristiques du produit ou du service qu'elle désigne. L'Institut enregistre de tels signes à condition que le déposant ait rendu vraisemblable – à l'aide de moyens appropriés (p. ex. un sondage d'opinion) – que le signe en question ne présente plus un caractère trompeur. Exemple:



STALDEN

CH 351 861
Cl. int. 29, 32

4.8.4. Distinctions honorifiques, années de fondation

L'Institut n'examine pas si le déposant a le droit de faire usage des distinctions honorifiques, par exemple un prix, une médaille, un diplôme ou une indication telle que « breveté », contenues dans une marque. Comme il n'examine que sommairement les signes déposés, il n'est pas non plus nécessaire de prouver la mention de chiffres dans une marque renvoyant à l'année de fondation d'une société, comme « Est. 1890 », « fondé en 1902 », etc.



CH 384 718
Cl. int. 24, 25



IR 661 227
Cl. int. 1, 2, 17, 30

4.8.5. Raisons de commerce

Contrairement à la pratique en vigueur sous l'ancien droit des marques (art. 2 de l'ancienne loi sur la protection des marques), les raisons de commerce suisses qui sont utilisées comme marques doivent être inscrites au registre des marques pour bénéficier de la protection conférée par la LPM. Peuvent être enregistrées les raisons de commerce qui sont admises à l'enregistrement en vertu des dispositions légales en vigueur. Les raisons de commerce descriptives, comme « Schweizerische Baumaterialien AG » ou « Bernische Inkasso GmbH », ne peuvent pas être enregistrées comme marques. L'indication de la forme juridique (SA, S.à.r.l., Ltd., etc.) n'est en effet pas considérée comme un élément conférant au signe un caractère distinctif.

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

L'art. 2, let. d, LPM exclut de la protection les signes qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Les mœurs et les usages évoluant constamment, il n'est pas toujours aisé d'apprécier ce qu'il faut considérer comme choquant, impudique, scandaleux ou inconvenant et ce qui est à la limite de constituer une atteinte aux bonnes mœurs; les avis à ce sujet divergent

souvent. L'Institut applique la règle générale suivante: lorsqu'un signe porte atteinte au sens moral, à la religion ou à la culture non seulement de la majeure partie de la population mais aussi de minorités, il contrevient à l'art. 2, let. d, LPM. Violent également cette disposition légale les signes susceptibles de perturber les relations diplomatiques ou internationales.

Exemples:

Contraires aux bonnes mœurs: LADY BUDDHA pour des montres, MOHAMMED pour des boissons alcooliques, SIDDHARTA pour des produits appartenant aux classes 12, 39 et 42 (CREPI, sic! 2001, 31).

L'emploi, dans une marque, de noms de magistrats ou de personnalités politiques connues tels que « Moritz Leuenberger », « la conseillère fédérale Madame Dreifuss » ou « George W. Bush » est considéré comme contraire à l'ordre public. 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.

4.10. Signes qui sont contraires au droit en vigueur

4.10.1. Loi sur la protection des armoiries publiques

En vertu de l'art. 1 de la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (LPAP, RS 232.21), l'enregistrement comme marques de fabrique et de commerce (c'est-à-dire les marques destinées à des produits, art. 75, al. 3, LPM) des armoiries et d'autres signes publics de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes, d'un élément de ceux-ci et des signes susceptibles d'être confondus avec eux est interdit.

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



CH 337 781, marque déposée par la commune de Tartegnin
Cl. int. 33: vin de la commune de Tartegnin

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). L'association entre la croix suisse et les couleurs rouge et blanc est évidente pour le consommateur moyen. Au contraire, la représentation d'une croix en d'autres couleurs permet d'éviter un risque de confusion avec la croix suisse (CREPI, sic! 1999, 36 ss – CERCLE+). La revendication de couleurs peut donc être 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 »). Une reproduction stylisée permet aussi d'exclure le risque de confusion.



CH 470 459

Cl. int. 23, 24 (signe suffisamment stylisé)

CH 464 498

Cl. int. 3, 5 (couleurs revendiquées: noir, blanc, bleu)

L'art. 1 LPAP ne s'applique pas aux marques de services (art. 75, ch. 3, LPM). Ainsi, une armoirie ou un signe public suisse peut être combiné à une marque qui, prise dans son ensemble, a un caractère distinctif. Il convient de relever que les armoiries et autres signes publics constituent un renvoi à une provenance géographique (art. 47, al. 1, LPM) et que l'art. 2, let. c, LPM, à savoir l'interdiction de tromperie, s'applique. Le signe est donc admis à l'enregistrement s'il remplit les conditions énoncées à l'art. 49 LPM (cf. *infra* ch. 5.7.).

Les signes publics étrangers, par contre, 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 ne fasse l'objet d'un enregistrement dans le pays d'origine ou que le titulaire de la marque ne soit autorisé à utiliser le signe protégé.

4.10.2. Protection de la Croix-Rouge

La loi fédérale du 25 mars 1954 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 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 » ou « lion et soleil rouges » ou quelque autre signe prêtant à confusion (art. 12 de ladite loi). Il est possible d'éviter les risques de confusion (comme pour la croix suisse) par une revendication positive ou négative de couleurs (cf. *supra* ch. 4.10.1.)

4.10.3. Organisations internationales

La loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (RS 232.23) interdit, à son art. 6, l'enregistrement de marques comportant l'un des noms, sigles, armoiries et drapeaux des Nations Unies que le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a communiqués à la Suisse (art. 2 et 3 de ladite loi). 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 (www.ipi.ch).

5. Indications de provenance

5.1. Notion

Par indication de provenance on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique d'un produit ou d'un service. A l'instar de la marque, l'indication de provenance a elle aussi 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 sert plutôt à rendre le consommateur attentif à une provenance géographique précise. L'indication de provenance ne renvoie donc en principe pas à une entreprise déterminée.

La notion d'indication de provenance n'est pas synonyme de celle de nom géographique. Cette dernière a un sens bien plus large: en effet, une désignation géographique peut constituer en plus d'une indication de provenance une marque de fantaisie ou une désignation générique.

Les indications de provenance sont traitées au titre 2 de la LPM (art. 47 ss). Si elles sont déposées comme un élément d'une marque, l'art. 2 LPM s'applique également.

Les dénominations géographiques pour les produits agricoles sont recensées dans le Registre des appellations d'origine et des indications géographiques depuis le 1^{er} juillet 1997. Ce registre est tenu par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG; cf. art. 16 de la loi sur l'agriculture [LAg], RS 910.1, et l'ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés, RS 910.12; cf. aussi *infra* ch. 5.6.3.).

5.2. Types d'indications de provenance

5.2.1. 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 lieux, de continents, de pays, de régions, de villes, de districts ou de vallées.

5.2.2. Indications de provenance indirectes

Les indications de provenance indirectes ne renvoient pas explicitement à un lieu ou à une région déterminés; elles 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 rivières ou de monuments de renommée nationale ou internationale, d'emblèmes connus de villes ou encore de noms ou de représentations de personnages historiques célèbres tels que « Guillaume Tell », « Général Guisan » ou « Uncle Sam » (CREPI, sic! 1999, 644 s.).

Statue de la liberté

La statue de la liberté est clairement interprétée comme une référence aux Etats-Unis d'Amérique.

Cervin

Le Cervin est considéré comme une référence à la Suisse ou au Valais selon les produits concernés (p. ex. vin, fromage).

5.2.3. Indications de provenance qualifiées

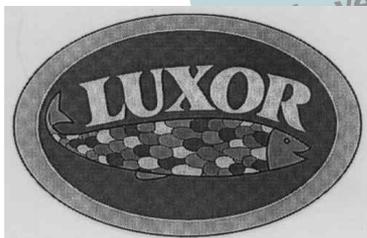
Les indications de provenance qualifiées font référence à un lieu qui jouit d'une renommée particulière pour les produits concernés. Elles indiquent que les qualités caractéristiques du produit sont dues au milieu géographique d'un pays, d'une région ou d'un lieu (déterminé par des facteurs naturels et/ou humains). Exemples: « Genève » pour des montres, « Suisse » pour du chocolat et des montres, « Carrare » pour du marbre.

5.3. Domaine public

Etant donné que les indications de provenance directes ou qualifiées décrivent clairement la provenance géographique d'un produit, elles sont assimilées aux signes appartenant au domaine public. Elles ne peuvent par conséquent pas être monopolisées par une seule entreprise.

Les indications géographiques, qui relèvent du domaine public, sont enregistrées lorsqu'elles se sont imposées comme marques pour les produits et/ou les services concernés (ATF 117 II 321 – VALSER; EXPO 2000 HANNOVER IR 687 310). Si l'indication s'est imposée par l'usage dans le pays auquel elle renvoie, elle est aussi enregistrée en Suisse (ATF 100 I b 351 – HAACHT). Il en va de même lorsque le nom géographique étranger a été inscrit au registre des marques du pays d'origine, pour autant qu'il n'induisse pas en erreur sur la provenance des produits et/ou des services (ATF 117 II 327 – MONT-PARNASSE; FBDM 91/66).

Sont également admises à l'enregistrement les indications de provenance qui sont déposées en combinaison avec d'autres éléments (ajouts fantaisistes, graphisme particulier, couleurs, etc.), lesquels confèrent au signe considéré dans son ensemble une force distinctive. Exemple:



IR 636 874
Cl. int. 29

Les indications de provenance indirectes sont enregistrées comme marques à condition qu'elles ne soient pas trompeuses.

5.4. Tromperie sur la provenance géographique

5.4.1. Principe

Les indications inexactes sur la provenance géographique des produits et/ou des services sont considérées comme trompeuses. Un signe est donc propre à induire en erreur lorsqu'il contient une indication géographique ou qu'il consiste en une telle indication qui conduit le consommateur à croire, à tort, que le produit provient du pays ou du lieu auquel elle renvoie. Eu égard aux engagements internationaux de la Suisse (en particulier les art. 24, al. 3, et 22, al. 3, ADPIC), l'appréciation du risque de tromperie pour les signes qui contiennent une indication de provenance et ceux qui contiennent une référence à une autre caractéristique du produit diffère. Pour ces dernières, l'Institut part du principe qu'il n'existe aucun risque de tromperie tant qu'il

est possible d'utiliser correctement le signe en relation avec les produits; il ne refuse dès lors ce type de signe que s'il existe un risque manifeste de tromperie (cf. *supra* ch. 4.8.1.). Pour les indications de provenance, en revanche, il doit exclure dès la procédure d'enregistrement le moindre risque pour le consommateur d'être induit en erreur.

L'appréciation du risque de tromperie doit toujours se fonder sur les circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Les critères déterminants pour l'appréciation sont notamment:

- le degré de connaissance du mot utilisé comme indication géographique;
- le lien réel ou aisément identifiable entre l'indication géographique et les indications supplémentaires contenues dans la marque, susceptibles d'augmenter ou d'abolir le risque de tromperie;
- les produits ou les services en cause.

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

5.4.2. Correctifs

Les correctifs servent à supprimer, dans une marque, les ambiguïtés relatives à une indication géographique ou à une désignation décrivant les caractéristiques des produits. Exemples: « Cambridge » ou « Kent », qui existent non seulement en Grande-Bretagne mais aussi aux Etats-Unis d'Amérique. Ainsi, l'Institut enregistre un signe déposé pour des produits et services provenant de ce dernier pays lorsqu'un correctif géographique y est ajouté (p. ex. « made in USA »). Sans un tel correctif, l'enregistrement de la marque sera limité à des produits de provenance britannique et le signe devra, pour les services, remplir les conditions de l'art. 49 LPM. En effet, dans ces cas-ci, le consommateur reconnaît dans l'indication « Cambridge » ou « Kent » le renvoi direct à la Grande-Bretagne.

Un correctif doit être exact, c'est-à-dire correspondre à la réalité. Des correctifs tels que « Saint-Moritz, made in Japan », qui sont manifestement trompeurs, ne sont pas acceptés. Un correctif peut également être apporté au moyen d'éléments figuratifs.

Pour apprécier si le correctif permet de supprimer toute ambiguïté dans une marque, il faut déterminer, du point de vue matériel, la portée de sa signification et, du point de vue formel, sa grandeur, sa forme, son agencement et son caractère autonome dans la marque.

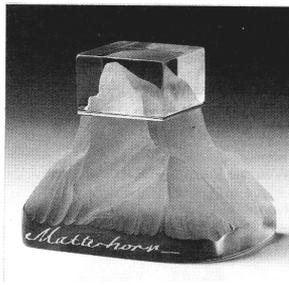
Il n'est plus nécessaire d'ajouter un correctif lorsqu'une marque, en raison de sa présence sur le marché suisse, a perdu toute valeur de référence géographique en rapport avec les produits ou les services concernés. Exemple: PARISIENNE pour des cigarettes.

5.4.3. Pratique en matière de limitation

5.4.3.1. Principe

Lorsqu'une marque éveille chez le consommateur une attente justifiée quant à la provenance des produits et/ou des services, elle doit, pour être enregistrée, se rapporter uniquement à des produits ou à des services qui correspondent à cette attente. Pour les indications de provenance directes ou indirectes, la limitation porte en général sur le pays concerné.

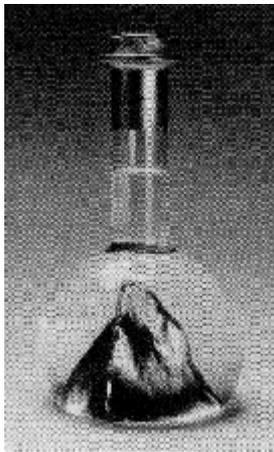
Exemple: La représentation du Cervin limite les produits concernés à la Suisse ou au Valais selon les cas.



CH 428 508
Cl. int. 3

Il n'est pas nécessaire de faire une limitation si la représentation ne montre pas clairement le Cervin.

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



CH 433 097
Cl. int. 32, 33

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

Par ailleurs, les noms de famille comportant un renvoi à une provenance géographique (p. ex. « Schweizer » ou « Berner ») ne sont enregistrés qu'avec un ajout permettant d'exclure tout risque de tromperie.

5.4.3.2. Indications de provenance qualifiées

En présence d'indications de provenance qualifiées, il est justifié de limiter strictement la provenance des produits à la région correspondant à celle couverte par l'appellation d'origine. Cela concerne surtout les produits du sol tels que les fruits et les légumes, les fleurs, les arbres ou les arbustes, ainsi que le vin et certains produits laitiers, mais aussi les produits de fabrication industrielle lorsqu'une localité ou une région jouit d'une renommée particulière pour ceux-ci. Exemples: « Saint-Gall » pour de la dentelle, « Langenthal », pour de la porcelaine ou « Genève » pour des montres.

En ce qui concerne les eaux minérales, l'indication de la source (« Quelle », « fonte » et autres spécifications) contenue dans la marque doit correspondre à la réalité. La limitation du produit quant à sa provenance doit se faire par rapport à la source correspondante. Exemple: RHEINFELDER CRISTALIN-THERME, marque limitée à l'eau minérale provenant de la source Cristalin à Rheinfelden.

Les indications telles que « domaine », « château » ou « clos » figurant dans des marques doivent être conformes à la réalité à moins qu'elles ne puissent être qualifiées de purement fantaisistes. La limitation des produits se fait alors par rapport au domaine correspondant.

5.4.3.3. Adjonctions « délocalisantes »

L'adjonction de qualificatifs dits « délocalisants » tels que « type », « genre » ou « façon » à des désignations géographiques, comme « Tipo Milano » (pour du salami), n'exclut en général pas le risque de tromperie sur l'origine géographique du produit concerné. De telles adjonctions ne sont donc pas admises.

5.4.3.4. Indications géographiques renvoyant à plusieurs pays ou à une région déterminée

Lorsqu'un signe comporte une indication de provenance qui fait référence à une région transfrontalière (nom d'une région, abréviation usuelle, armoirie stylisée, etc.), la liste des produits doit être limitée à l'espace géographique correspondant. Si l'un des pays compris dans cette région jouit d'une renommée particulière pour les produits concernés, il convient de limiter la provenance des produits à ce pays-même.

Exemples:

Pays basque (fig.)

Cl. int. 19: matériaux de construction non métallique provenant du Pays basque.

ALPINA

CH 332 830

Cl. int. 14: montres, parties de montres, compteurs, pendules, pendulettes et horloges murales et de tables, bracelets; tous ces produits de provenance suisse.

Le signe renvoie directement à la Suisse, puisque la Suisse est le pays alpin qui a la plus grande renommée pour les instruments horlogers.

5.5. Désignations qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance

5.5.1. Principe

Les noms et les signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à l'origine géographique des produits ou des services ne constituent pas des indications de provenance (art. 47, al. 2, LPM). Il s'agit de noms qui ne renvoient pas à la provenance des produits, que ce soit:

- en raison de l'impossibilité matérielle (CERVIN pour des bananes);
- parce que le nom est compris comme symbole (GROENLAND pour de la glace);
- parce que le consommateur attribue au nom une autre signification (p. ex. un prénom FRANCE MÜLLER) ou ne connaît pas l'endroit (p. ex. MISSY pour des cravates).

Il est souvent difficile d'apprécier si une indication géographique présente un caractère symbolique ou non. Les circonstances concrètes, en particulier les produits ou les services désignés, revêtent à cet égard une importance déterminante (TF, FBDM 94/76 – ALASKA).

5.5.2. Noms géographiques inconnus

La question de savoir si un nom géographique est connu ou non doit toujours être examinée en relation avec les produits ou les services concernés. Le nombre d'habitants n'est pas forcément un critère déterminant. Un nom géographique peut aussi devenir très connu grâce au tourisme, à l'industrie, etc.

Exemples:

LUFKIN

CH 443 348

Cl. int. 9: nom de localité inconnu, marque enregistrée.

SANDVIK

CH 370 280 / 409 562

Cl. int. 6, 7, 8: nom de localité inconnu, marque enregistrée.

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

5.5.3. Noms de groupes ethniques

Aucune limitation n'est exigée à moins qu'un groupe ethnique existant ne jouisse d'une renommée particulière pour les produits en cause. On admet sans aucune limitation les noms historiques de peuples aujourd'hui disparus (p. ex. les Etrusques ou les Vikings). Exemples:

AZTECA

CH 429 420

Cl. int. 30: marque enregistrée, car le peuple n'existe plus en tant que tel.

ZOULOU

IR 708 142

Cl. int. 18: marque enregistrée pour des marchandises en cuir, car ce peuple ne jouit d'aucune renommée particulière pour ces produits.

Le signe MASSAI ne serait pas admis pour des bijoux parce ce peuple jouit d'une renommée particulière pour ces produits.

5.5.4. 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 l'emporte.

Exemples:

SAGA

CH 426 114 (classes 16, 39, 41, 42), CH 385 019 (classes 9, 16, 20): La signification de « conte nordique », de « chronique familiale » l'emporte sur celle du nom géographique (province japonaise).

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



PHOENIX

CH 431332

Cl. int. 32: En combinaison avec la représentation de l'oiseau mythologique, la valeur symbolique l'emporte sur la référence géographique (capitale de l'Arizona).

5.5.5. Indications géographiques dans la gastronomie

Lorsqu'il est fait référence à une cuisine déterminée (recettes) ou à un certain type de restaurants, il n'y a pas de risque de tromperie si la marque renvoie, dans l'impression générale qu'elle produit, à une cuisine ou à un mets déterminé (p. ex. marque combinée avec l'indication « Pizza Hawai »). Pour les services, l'indication renvoie au contenu des services offerts et non à leur provenance (restauration, hôtellerie, etc.).

5.5.6. Noms de compagnies aériennes

Il n'existe en règle générale pas de risque de tromperie pour les produits proposés habituellement dans les aéroports et dans les avions étant donné que le consommateur sait qu'ils sont offerts en relation avec les prestations de service d'une compagnie aérienne et que l'indication géographique se rapporte à l'exploitant.

Exemple:



الخطوط الجوية العربية السعودية
SAUDI ARABIAN AIRLINES

SAUDI ARABIAN AIRLINES (fig.)

CH 441 886 ; cl. int. 16, 39: aucune limitation.

5.5.7. Titres 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.

L'Institut enregistre ces signes sans limitation quant à la provenance lorsque le nom géographique renvoie soit au thème des produits ou des services soit à leur contenu. C'est pourquoi aucune limitation n'est en principe exigée pour les produits de l'édition. Sont considérés comme tels les cassettes de musique, les CD et les films vidéo enregistrés (classe 9); les journaux, les revues et les livres (classe 16). Il faut par contre limiter la marque lorsqu'elle est déposée pour des cassettes vierges, des supports d'enregistrement vierges, des imprimés, etc., puisque, pour ces produits, elle renvoie à la provenance géographique.

Exemple:



Bümplizer Zeitung (fig.)

CH 445 029: enregistrée sans limitation pour des journaux et magazines (cl. int. 16).

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

5.5.8. Signes symboliques

Les signes qui contiennent une indication géographique, mais qui, considérés dans leur ensemble, présentent un caractère symbolique en rapport avec les produits ou les services concernés (p. ex. référence à une ambiance de vacances, etc.) ne sont pas considérés comme des indications de provenance.

Exemples:

CARRÉ DES CARAÏBES

IR 544 820: Cette marque a un caractère symbolique pour du chocolat et des produits à base de chocolat puisqu'elle fait référence à un environnement tropical.

D-DAY NORMANDY (fig.)

CH 443 388: pour des produits appartenant à la classe 34, la marque renvoie clairement au débarquement et non à la région géographique.

BERMUDA-POOL

CH 406 554: symbolique pour des piscines.

MARRAKECH TALES

CH 440 084: symbolique pour des marchandises appartenant à la classe 3.

NIAGARA

CH 458 036: symbolique pour des produits appartenant à la classe 2 (couleurs, vernis, etc.).

SANTORINI

CH 455 037: symbolique pour des produits appartenant à la classe 2 (couleurs, vernis, etc.).

VENICE BEACH (fig.)

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

IR 713 578

Cl. int. 25: symbolique pour des vêtements.

5.5.9. Noms d'organisations faïtières de sport

Un nom géographique dans le nom d'une organisation faïtière de sport n'est pas considéré comme une indication de provenance, qu'il désigne des produits ou des services.



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

EUROPEAN HOCKEY LEAGUE (fig.)

CH 438 335

Cl. int. 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 42; aucune limitation.

UNITED STATES POLO ASSOCIATION

CH 443 545

Cl. int. 14, 18, 25; aucune limitation.

UEFA (carte d'Europe)

CH 418 336

Cl. int. 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 41; aucune limitation.

5.5.10. Noms d'événements sportifs ou culturels

Lorsque le renvoi à l'événement en question est évident, il n'y a pas lieu d'exiger une limitation, excepté pour les produits pour lesquels le pays auquel il est fait référence jouit d'une renommée particulière.

FRANCE 98 (fig.)

CH 437 689

Cl. int. 5, 17, 20, 29, 31, 36, 38, 39

EXPO 2000 HANNOVER

IR 687 310

Cl. int. 1 à 42

5.5.11. Indications géographiques pour les produits à base de tabac

Les signes déposés pour des produits à base de tabac sont limités à la provenance géographique de ces derniers. Aucune limitation n'est nécessaire lorsque le caractère symbolique du signe prédomine ou que le consommateur, n'ayant aucune attente par rapport à la provenance des produits en raison de l'impression générale que dégage la marque, reconnaît le mélange particulier de tabac. Dans ce dernier cas, le signe est néanmoins limité au mélange correspondant.

Exemple: Si une marque contient l'indication « American blend », sans aucune autre limitation, elle est limitée, pour du tabac et des cigarettes, de la manière suivante: « mélange à base de tabac américain (american blend) ».

AMERICAN LEGEND

CH 443 065

Cl. int. 34: pas de limitation; la marque symbolise un certain mode de vie.

NATURAL AMERICAN SPIRIT

CH 443 066

Cl. int. 34: idem.



WEST AMERICAN BLEND (fig.)

IR 675 374: limitation à « mélange à base de tabac américain (american blend) ». Cette limitation n'est pas nécessaire pour les produits de merchandising étant donné que le consommateur ne s'attend pas à une provenance particulière en raison de l'identité visuelle de la marque.

5.5.12. Tourisme

Il n'y a pas de risque de tromperie lorsque le nom géographique contenu dans une marque déposée par une agence de voyage constitue un renvoi à une destination possible.

Exemples:

GRIECHENLAND
AUS ERSTER HAND
PARIANOS REISEN

GRIECHENLAND AUS ERSTER HAND

CH 433 760: pour des prestations de service proposées par des agences de voyage.

BEST OF AMERICA (fig.)

CH 438 869: symbolique puisque l'indication renvoie à la destination.

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

Les indications géographiques qui sont une référence évidente au lieu où sont vendus les produits concernés ne sont pas considérées comme des indications de provenance, qu'elles désignent des produits ou des services.

RATHAUS-APOTHEKE-BERN (fig.)

CH 429 520

Cl. int. 3, 5

ZÜRCHER KUNST- UND ANTIQUITÄTENMESSE (fig.)

CH 434 786

Cl. int. 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 41

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

5.6. Atteinte au droit en vigueur

5.6.1. Accords bilatéraux

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, la France, l'Espagne, la Hongrie, le Portugal et la Tchécoslovaquie (l'accord conclu avec cette dernière a été repris par la République tchèque et la Slovaquie) s'appliquent à l'examen des marques. Si une désignation géographique figure dans un de ces traités bilatéraux, cela signifie en pratique qu'elle doit être considérée comme une indication de provenance, et qu'une limitation s'impose même lorsqu'elle est inconnue du public (p. ex. RIBERA DEL DUERO; IR 574 709; voir aussi TF, sic! 1999, 432 - Budweiser).

En vertu des Accords sectoriels du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne, il faut tenir compte aussi, dans l'examen des marques, de l'Accord relatif au commerce de produits viti-vinicoles et de 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, qui figurent respectivement aux Annexes 7 et 8 de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles. Les deux annexes comportent une liste des dénominations protégées respectivement pour les produits viti-vinicoles et pour les boissons spiritueuses. Celles-ci sont assimilées en Suisse à des indications de provenance (par analogie avec les listes figurant dans les traités bilatéraux relatifs à la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques). Ainsi, l'Accord relatif au commerce de produits viti-vinicoles oblige les Parties contractantes à exclure de la protection les signes qui contiennent une dénomination protégée si le produit en cause n'est pas originaire du lieu mentionné (cf. art. 7 dudit accord).

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

Aux termes de l'art. 49, al. 1, LPM, la provenance des services est déterminée soit par le siège social du prestataire de services, soit par la nationalité ou le domicile des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction.

Exemple:



ZURICH
INVEST

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

ZURICH INVEST Z ((graphie, point)): pour les assurances, les finances.
CH 458 362

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