

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This version is no longer valid

8.3.1 Risque de confusion nié

- BANAGO / Banago ([W6361](#))
- BIG BROTHER / Big Brother ([W5144](#))
- Budvar / American Bud (fig.) ([W4027](#))
- BUDWEISER BUDBRÄU (fig.) / American Bud (fig.) ([W4028](#))
- Butterblume (3D) / Käseblume (3D) ([W2219](#))
- CASTROL / casto L'ENTREPOT (fig.) ([W5310](#))
- CHANNEL FOUR / Channel Four ([W6008](#))
- Cristal / CRYSTAL'AIR (fig.) ([W6247](#))
- CRUNCH / SNICKERS CRUNCHER (fig.) ([W5712](#))
- Crunchips / CRUNCHO'S ([W6971](#))
- easy.com / EASY TRAVEL (fig.) ([W5461](#))
- EASYEVERYTHING / EASYLOOP ([W5304](#))
- EDEL SWISS (fig.) / EDLER WEISS (fig.) ([W6681](#))
- DEA / DeA (fig.) ([W6875](#))
- Flasche (3D) / Flasche (3D) ([W5820](#))
- (fig.) / DIEU DONNE (fig.) ([W6816](#))
- FOCUS MONEY / SHARPEN YOUR FOCUS ([W5541](#))
- FRESH & CLEAN / FIT'N FRESH ([W6862](#))
- GOODWOOD / GRAHAM GOODWOOD ([W6510](#))
- HOTELA (fig.) / HOTEL B ([W5700](#))
- HINE ANTIQUE (fig.) / STIFT KLOSTERNEUBURG ANTIQUE (fig.) ([W6107](#))
- INFORMATIONWEEK (fig.) / InfoWeek.ch (fig.) ([W5245](#))
- ISM (fig.) / ISMM GROUP (fig.) ([W4564](#))
- JETBOXX / JETBOXX ([W5915](#))
- Maltester Kreuz (fig.) / HUMANITAS (fig.) ([W6432](#))
- medianet (fig.) / MEDIA NET GESELLSCHAFT FÜR NEUE WERBEFORMEN (fig.) ([W3814](#))
- N°7 (fig.) / 7x7 ([W6622](#))
- PHILIPS / PHILON ([W5840](#))
- POWERGEL / POWER GYM ([W6525](#))
- Quiclean / fast clean ([W6229](#))

- QS (fig.) / QS-33 ([W6771](#))
- RECONAX / Recovan ([W6843](#))
- ROYAL ELASTICS / ROYAL ELASTICS ([W6770](#))
- S (fig.) / S (fig.) ([W6543](#))
- SINN / DIE FÜNF SINNE UND DER SECHSTE SINN ([W6058](#))
- SNOOP DOGG / SNOOP DOCK CLOTHING ([W5893](#))
- SOLVAY / SOLVOLIN ([W6901](#))
- Stier (3D) / Stier (3D) ([W6462](#))
- TCM / SBO-TCM ([W6903](#))
- TRIO / Trilogy ([W6602](#))
- UNITED PARCEL SERVICE / UNITED SERVICES ([W5337](#))
- VOGUE EUROPE / VOGUE ([W4475](#))
- ZINO DAVIDOFF / Zinco (fig.) ([W5519](#))

8.3.2 Risque de confusion admis

- ADA LOCATION / ADA (fig.) ([W5668](#))
- ALPHA / ALFAFIX ([W6814](#))
- ANGINOL / ANGIOL ([W6680](#))
- ANTISTIN / Astin (fig.) ([W6350](#))
- BELL (fig.) / PACKARD BELL INTERNET DREAM ([W5420](#))
- BLACKBERRY / BLUEBERRY ([W6314](#))
- BrAiN NET (fig.) / BrainNet ([W6360](#))
- CALITERRA / CASATERRA ([W5647](#))
- CELLPACK / CELLSTAR ([W3334](#))
- (croix) (fig.) / (croix) (fig.) ([W5305](#))
- DM's / DMS industrial (fig.) ([W7053](#))
- ESPEED / Speeded ([W6944](#))
- EIM / aim (fig.) ([W5918](#))
- F 1 / F1 Bistros (fig.) ([W6878](#))
- F1 RACING SIMULATION / F1 GAME (fig.) ([W4132](#))
- Farbmarke BLAU / Cosm-IQ ANTI-AGE SYSTEM (fig.) ([W6938](#))
- flacon (3D) / flacon (3D) ([W4466](#))

- Golfball (fig.) / Ball (fig.) ([W6333](#))
- FOCUS / macrofocus ([W5976](#))
- FOCUS / publifocus ([W6075](#))
- FORTIS / FORTIS FORTUNA ADJUVAT (fig.) ([W5635](#))
- GALLO (fig.) / (fig.) ([W6323](#))
- HERTZ / HERZROUTE (fig.) ([W6777](#))
- HUMMER / HUMMER (fig.) ([W6433](#))
- INTEGRA / INTEGRA ([W6761](#))
- INTERLAB / INTERLABOR ([W5886](#))
- KINDER / KinderLAND (fig.) ([W6520](#))
- MBE (fig.) / MBE EF (fig.) ([W6349](#))
- MERCATOR / mercateo ([W5298](#))
- MINIPIC / Roland Flûtes MINI PICKS (fig.) ([W6690](#))
- MULTI-LINE / multiline (fig.) ([W6309](#))
- NOW / NOW (fig.) ([W6670](#))
- NUTRILAC / NUTRILAB ([W4717](#))
- LOOP / SMARTLOOP ([W5358](#))
- ON (fig.) / ON (fig.) ([W6718](#))
- Panasonic / PANACELL ([W1391](#))
- Pictogramm (fig.) / A.people autonomizing people (fig.) ([W6738](#))
- Pomerini / POMMERY ([W5903](#))
- PRODAFEM / ProFem ([W3719](#))
- READSOFT / REDSOFT ([W5687](#))
- REJUVEN / REjUVENiL ([W6232](#))
- ROADRUNNER (fig.) / ROAD RUNNER CAFE RESTAURANT-BAR ([W5825](#))
- SONNY / SUNNY (fig.) ([W6900](#))
- SNOWLIFE / snowdive (fig.) ([W6626](#))
- SYNTRON LONGLIFE / SYNQRON ([W6730](#))
- swissfirst (fig.) / swissfirst KHV (fig.) ([W6732](#))
- Ticket Restaurant (fig.) / TICKETSOFT ([W6661](#))
- WebFOCUS / FOCUSNET (fig.) ([W6675](#))
- ZINO / Zinco (fig.) ([W5520](#))

- Z O O O M / ZOOM ([W5350](#))
- 21 (fig.) / 21 i net (fig.) ([W5507](#))

9. Clôture de la procédure

9.1 Décision sur l'opposition

Si l'opposition est fondée, le nouvel enregistrement est révoqué totalement ou partiellement; dans le cas contraire, l'opposition est rejetée (art. 33 LPM).

9.2 Fin de la procédure sans décision matérielle

A part les cas de décisions de non-entrée en matière lorsque les conditions requises pour former opposition ne sont pas réunies, la procédure peut être close sans décision matérielle dans les cas suivants : retrait de l'opposition, règlement transactionnel ou lorsque l'opposition devient sans objet. Une décision formelle (classement) est alors rendue.

9.2.1 Retrait de l'opposition

En vertu de la maxime de disposition, l'opposant peut à tout moment renoncer à sa prétention et retirer son opposition (désistement). Le retrait de l'opposition met immédiatement fin à la procédure d'opposition²²¹. Au cas où la décision d'opposition a déjà été rendue et suite à un recours transmise à la Commission de recours, le retrait de l'opposition auprès de la Commission a pour effet d'annuler la décision. L'art. 55 PA prévoit en effet que le recours a un effet suspensif.

9.2.2 Règlement transactionnel

Le règlement transactionnel est un contrat par lequel les parties se mettent d'accord sur l'objet du litige. Comme une transaction judiciaire n'est pas possible en procédure d'opposition, le règlement transactionnel n'est pas un acte de procédure mais un simple rapport juridique entre les parties²²². Un acte des parties tel que le retrait de l'opposition ou la radiation de la marque attaquée est nécessaire pour que la procédure puisse être classée. En conséquence, si l'opposant communique simplement à l'Institut que les parties ont conclu un accord, sans retirer expressément son opposition, il est admis que l'opposant retire l'opposition. Dans le cas où la marque attaquée est simplement limitée alors que l'opposant en avait demandé la révocation totale, il doit retirer son opposition pour la partie « restante ».

²²¹ KUMMER, 151.

²²² Cf. KUMMER, 149.

9.2.3 L'opposition devient sans objet

Enfin, la procédure d'opposition peut se terminer parce qu'elle devient sans objet²²³. La procédure devient sans objet parce que l'objet du litige a disparu ou parce qu'il n'existe plus d'intérêt juridique. Tel est le cas par exemple lorsque la marque attaquée est radiée ou l'enregistrement de la marque opposante, en tant que marque attaquée, est révoqué dans une procédure d'opposition antérieure.

Si la protection en Suisse d'un enregistrement international est refusée pour des motifs absolus d'exclusion pour les mêmes produits et services²²⁴, la procédure d'opposition devient également sans objet.

9.3 Fixation des frais de procédure

Il ressort de l'art. 31 al. 2 LPM que la taxe d'opposition est une taxe qui doit être payée au moment de l'opposition, ou au plus tard à l'échéance du délai d'opposition. La taxe d'opposition est une taxe forfaitaire selon l'annexe à l'IPI-RT, car il n'est pas fait de différence entre une procédure complexe (avec double échange d'écritures) et une procédure simple. Cette taxe étant due, elle n'est en principe pas restituée en cas d'irrecevabilité ou de classement de l'opposition²²⁵.

Une exception résulte de l'art. 24 al. 2 OPM: si le défendeur conclut à la radiation de l'enregistrement attaqué dans le délai (même prolongé) pour prendre position, la moitié de la taxe d'opposition est restituée à l'opposant. Il en va de même lorsque l'opposition n'est que partielle et que la liste des produits et services est limitée exactement à l'étendue de l'opposition.

9.4 Répartition des frais en cas de décision sur l'opposition

En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). L'art. 34 LPM donne compétence à l'Institut d'attribuer des dépens dans la procédure d'opposition, comme dans une procédure contradictoire devant un tribunal.

Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe²²⁶. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité²²⁷. Si l'opposition n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés²²⁸.

²²³ Cf. sur l'ensemble de la question : ADDOR, 138 s.

²²⁴ Pour les enregistrements internationaux, l'examen des motifs absolus ne peut souvent avoir lieu qu'après la réception d'une opposition.

²²⁵ CREPI, sic! 1997, 63 – O'Brien / Obrien; CREPI, sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III.

²²⁶ VOGEL, 297 n° 24; cf. aussi art. 156 al. 1 OJ et art. 63 PA.

²²⁷ Cf. aussi art. 159 OJ et l'art. 64 PA; VOGEL, 298 n° 35; GYGI, 330.

²²⁸ Cf. art. 156 al. 3 OJ.

Si le défendeur n'a ni répondu ni participé d'une autre manière à la procédure, il ne se verra en principe pas allouer de dépens, même s'il obtient gain de cause²²⁹. Lorsqu'une opposition est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur ne désigne pas de mandataire établi en Suisse, il est exclu de la procédure conformément à l'art. 21 al. 2 OPM et ne se voit pas non plus allouer de dépens, même si l'opposition est rejetée.

Pour le calcul des dépens, l'art. 8 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (OFIPA)²³⁰ s'applique par analogie (art. 24 al.1 OPM). L'art. 8 al. 3 OFIPA renvoie au tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral. En procédure d'opposition, c'est la moitié du montant fixé dans le Tarif TF qui s'applique (art. 8 al. 3 et 4 OFIPA). En divisant par deux le montant plafond de CHF 15'000.- (cf. art. 6 al. 2 Tarif TF)²³¹, les dépens ne peuvent donc dépasser CHF 7'500.-. Dans sa pratique, l'Institut se situe généralement largement au-dessous de ce montant maximal. Le principe voulu par le législateur selon lequel la procédure d'opposition doit être avantageuse doit aussi être pris en compte pour régler la question des frais²³². En pratique, il est alloué une indemnité de CHF 1'000.- par échange d'écritures. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées.

Si la partie n'est pas représentée ou si le mandataire se trouve dans un rapport de service avec la partie qu'il représente, il est alloué à la partie qui obtient gain de cause un montant pour ses débours et autres frais en tant qu'ils dépassent CHF 50.- (art. 8 al. 2 OFIPA)²³³.

9.5 Répartition des frais en cas de décision de classement

Lorsque il n'y a pas lieu de décider matériellement sur l'objet du litige, la décision de classement doit toutefois se prononcer sur les frais selon les principes généraux de procédure²³⁴.

Si l'opposition est retirée sans communication supplémentaire des parties, il faut en déduire qu'aucun règlement transactionnel n'est intervenu. Les frais sont alors mis à la charge de la partie opposante qui a manifesté son désistement²³⁵. En ce qui concerne le montant de l'indemnité, les mêmes critères que pour la décision matérielle sur opposition sont en principe applicables.

Si l'opposition est retirée avec une communication des parties indiquant qu'elles sont parvenues à un règlement transactionnel mais sans qu'elles se prononcent sur les frais, il

²²⁹ P. ex. dans le cas d'une décision de non-entrée en matière sans échange d'écritures selon l'art. 22 al. 1 OPM.

²³⁰ RS 172.041.0.

²³¹ RS 173.119.1.

²³² CREPI, sic! 1998, 305 – Nina de Nina Ricci / Nina.

²³³ La nécessité de se faire représenter par un professionnel étant généralement reconnue en procédure d'opposition, elle ne se juge pas sur la base des difficultés juridiques et réelles du cas particulier.

²³⁴ GYGI, 328; KÖLZ/HÄNER, 254.

²³⁵ GYGI, 327.

faut en déduire qu'elles se sont aussi mises d'accord sur les frais. La taxe d'opposition déjà payée par l'opposante reste à sa charge et aucune indemnité n'est allouée aux parties.

Si les parties présentent une demande commune sur la manière de répartir les frais, cette demande sera mentionnée « pro memoria » dans la décision, mais ne sera pas reprise dans le dispositif car les règlements transactionnels ne peuvent être formellement cautionnés en procédure d'opposition du fait du pouvoir de cognition limité. Le règlement transactionnel valant titre de mainlevée provisoire ne doit pas être transformé en un titre de mainlevée définitive par une décision de classement²³⁶.

Si la marque est radiée après le dépôt de l'opposition, la procédure d'opposition devient sans objet. S'il n'y a pas de règlement transactionnel, la répartition des frais se fait selon les critères suivants : l'issue probable du litige, la cause de la disparition de l'objet du litige et l'imputabilité de la procédure²³⁷.

A la différence du procès civil, il n'y a pas de « res judicata » pour la procédure d'opposition, qui est une procédure « sui generis ». En conséquence, le critère de la cause de la disparition du litige ainsi que celui de l'imputabilité de la procédure figurent au premier plan. Pour ces deux critères, il est entre autres décisif de savoir si l'opposant a rempli son devoir préalable d'information²³⁸. Le défendeur n'étant pas obligé d'effectuer une recherche avant de déposer une marque, il n'est souvent rendu attentif à la possibilité de confusion entre la marque attaquée et la marque opposante que lors de la réception de l'opposition. Il était donc de bonne foi jusqu'à ce moment. En conséquence, on ne peut pas lui imputer la prise en charge des taxes d'opposition ainsi que le paiement d'une indemnité à l'opposant car le critère de l'imputabilité de la procédure implique un comportement fautif ou au moins reprochable²³⁹. Si par contre l'opposant a mis le défendeur en demeure de radier sa marque et que ce dernier ne s'exécute qu'une fois l'opposition déposée²⁴⁰, l'Institut considère que le défendeur a causé inutilement la procédure d'opposition. Il doit par conséquent supporter les frais et payer une indemnité à la partie opposante. L'issue probable du litige ne peut ainsi avoir qu'exceptionnellement une influence sur la répartition des frais.

L'Institut ne procède pas à une administration des preuves en ce qui concerne la question des frais. Cette question est tranchée sur la base des pièces du dossier au moment de la décision de classement. C'est pourquoi l'opposant a avantage à joindre la mise en demeure à l'acte d'opposition, faute de quoi il est présumé qu'il n'y a pas eu de mise en demeure.

²³⁶ Cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP.

²³⁷ ADDOR, 223 s.; IPI in sic! 1998, 337 s.; CREPI, sic! 1998, 308 – Nina de Nina Ricci / Nina; CREPI, sic! 1998, 583 – Groupe Schneider / Schneider.

²³⁸ MARBACH, 156; ADDOR, 230; CREPI, sic! 1998, 308 – Nina de Nina Ricci / Nina; CREPI, sic! 2002, 442 – AÏROL / AIROX.

²³⁹ ADDOR, 239.

²⁴⁰ Selon la CREPI au moins deux semaines (cf. CREPI, sic! 2002, 442 – AÏROL / AIROX).

L'administration peut modifier une décision « pendente lite », c'est-à-dire qui n'est pas encore entrée en force, sans être liée par les conditions particulières liées à la reconsidération de décisions entrées en force, ce qui permet d'appliquer correctement le droit matériel sans alourdir inutilement la procédure²⁵⁴.

La requête de réexamen est un moyen non juridictionnel qui en principe n'oblige pas l'autorité à statuer. Dans certains cas pourtant, l'autorité a le devoir de reconsidérer sa décision. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral tirée de l'art. 4 aCst., qui a gardé sa validité sous l'art. 29 al. 1 et al. 2 Cst., il est du devoir d'une autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et de procéder à un nouvel examen quand existe un motif classique de révision. Tel est le cas lorsque le requérant invoque des faits pertinents ou moyens de preuve qui ne lui étaient pas connus avant ou qu'il lui était impossible de faire valoir avant²⁵⁵. Pour des raisons de sécurité juridique, l'invocation de faits ou moyens de preuve nouveaux est soumise aux mêmes conditions sévères que celles prévues par la loi pour les motifs de révision. Les requêtes de révision ne doivent en particulier pas servir à perpétuellement remettre en question des décisions entrées en force ou à contourner les dispositions légales fixant les délais²⁵⁶.

Aux termes de l'art. 66 PA, l'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée (al. 1 let. a). Elle procède en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (al. 2 let. a) ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (al. 2 let. b) ou prouve que l'autorité de recours a violé des disposition sur la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu (al. 2 let. c). En cas de faute de l'autorité, les parties peuvent donc demander une révision de la décision en se basant sur l'art. 66 PA. La doctrine et la jurisprudence déduisent de l'art. 66 PA que les parties sont habilitées, en cas de découverte d'un motif de révision juste après l'échéance du délai de recours, à présenter une requête de reconsidération à l'autorité qui a pris la décision²⁵⁷. Dans une procédure impliquant deux parties, il convient de mettre en balance les intérêts légitimes du défendeur au maintien de la décision et ceux du requérant²⁵⁸.

²⁵⁴ ATF 107 V 191.

²⁵⁵ ATF 127 I 137 avec références.

²⁵⁶ ATF 127 I 138.

²⁵⁷ ATF 113 la 151 avec références.

²⁵⁸ KÖLZ/HÄNER, n° 436.