

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This version is no longer valid

Directives en matière de marques

pour les procédures suivantes:

- enregistrement de marques
- tenue du registre
- enregistrement international des marques
- examen matériel de marques
- opposition

Table des matières

Table des matières	1
Table des abréviations	12
Partie 1 – Procédure d’enregistrement	15
1. Bases légales	15
2. Examen préliminaire	15
2.1 Dépôt	15
2.1.1 Demande d’enregistrement	15
2.1.2 Reproduction de la marque	15
2.1.3 Liste des produits ou des services	15
2.1.4 Demande incomplète	15
2.2 Date de dépôt	16
3. Examen formel	16
3.1 Dépôt	16
3.1.1 Formulaire	16
3.1.2 Langue	16
3.1.3 Déposant	17
3.1.4 Signature et moyens de communication	18
3.1.5 Mandataire	18
3.1.6 Procuracy	19
3.2 Reproduction de la marque	19
3.2.1 Revendication de couleur(s)	20
3.2.2 Marque verbale, marque verbale/figurative et marque figurative	21
3.2.3 Marque sonore	21
3.2.4 Marque tridimensionnelle	22
3.2.5 Hologramme	22
3.2.6 Marque de couleur (abstraite)	22
3.2.7 Marque de position	23
3.2.8 Marque de mouvement	23
3.2.9 Marque olfactive	23
3.3 Revendication d’une priorité	23
3.3.1 Priorité au sens de la CUP	24
3.3.2 Priorité découlant d’un droit de réciprocité	25
3.3.3 Priorité découlant d’une exposition	25
3.4 Procédure d’examen accélérée	25
3.5 Taxes	25

3.6 Délais	26
3.7 Poursuite de la procédure	27
3.8 Modification de la marque – report de la date de dépôt	28
3.9 Publication et validité	28
4. Liste des produits ou des services	28
4.1 Bases légales	28
4.2 Classification de Nice	29
4.3 Emploi des indications générales figurant dans les intitulés de classes de la Classification de Nice	30
4.4 Formulation « tous les produits/services compris dans cette classe »	31
4.5 Prise en compte du numéro de classe lors de l'interprétation des termes	31
4.6 Utilisation de termes dans une langue autre qu'une langue officielle	32
4.7 Services des classes 38 et 42	32
4.8 Les services de vente au détail et de vente en gros	32
4.9 Formulations problématiques	33
4.10 Les outils d'aide à la Classification	34
Partie 2 – Registre	35
1. Enregistrement	35
2. Prolongations	36
3. Modifications et radiations	36
3.1 Transferts	36
3.2 Cessions partielles	37
3.3 Division de la demande ou de l'enregistrement	37
3.4 Licences	37
3.5 Usufruit, droit de gage et exécution forcée	38
3.6 Radiation partielle	38
3.7 Modification du règlement d'une marque collective ou de garantie	39
3.8 Autres modifications	39
3.9 Rectifications	39
3.10 Radiations	39
4. Registre des marques, renseignements et consultation des pièces	39
4.1 Registre des marques	39
4.2 Renseignements et consultation des pièces	40
5. Documents de priorité	40
Partie 3 – Enregistrements internationaux	41
1. Enregistrements internationaux à base suisse	41
1.1 Conditions de base pour l'utilisation du Système de Madrid	41

1.2 Demandes d'enregistrement international (art. 3 PM)	42
1.2.1 Calcul du délai de priorité	42
1.2.2 Contenu et examen de la demande par l'Institut	43
1.2.3 Examen de la demande et enregistrement par l'OMPI	43
1.2.4 Décision d'octroi ou de refus par les parties contractantes désignées	43
1.3 Désignations postérieures (art. 3 ^{ter} 2) PM, règle 24 RexC)	44
1.4 Modifications relatives à des enregistrements internationaux	45
1.4.1 Changement de titulaire (règle 25.1)a)i) RexC)	45
1.4.2 Limitation (règle 25.1)a)ii) RexC)	45
1.4.3 Renonciation (règle 25.1)a)iii) RexC)	46
1.4.4 Modification du nom ou de l'adresse du titulaire (règle 25.1)a)iv) RexC)	46
1.4.5 Changement de mandataire (règles 3 et 25.1)a)i) RexC)	46
1.5 Autres inscriptions relatives à des enregistrements internationaux	47
1.5.1 Licence (règle 20 ^{bis} RexC)	47
1.5.2 Remplacement (art. 4 ^{bis} 1) PM – règle 21 RexC)	47
1.5.3 Radiation (règle 25.1)a)v) RexC)	48
1.5.4 Dépendance/indépendance (art. 6.3) AM/PM, règle 22 RexC)	48
1.5.5 Transformation (art. 9 ^{quinquies} PM)	48
1.5.6 Fusion (règle 27.3) RexC)	49
1.5.7 Restriction du droit de disposer (règle 20 RexC)	49
1.6 Renouvellement de l'enregistrement international (règles 29 à 31 RexC)	49
1.7 Rectifications (règle 28 RexC)	50
2. Protection d'un enregistrement international en Suisse	50
2.1 Procédure devant l'OMPI	50
2.1.1 Calcul du délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse	50
2.1.2 Octroi de la protection (règle 18 ^{ter} 1) RexC)	51
2.1.3 Contenu de la notification d'un refus provisoire	51
2.1.4 Avis d'irrégularités (règle 18 RexC)	51
2.1.5 Limitation, renonciation et radiation (règle 25 RexC)	51
2.1.6 Confirmation ou retrait d'un refus provisoire (règles 18 ^{ter} 2), 3 et 4) RexC)	53
2.1.7 Invalidation (règle 19 RexC)	53
2.1.8 Rectification (règle 28 RexC)	53
2.2 Procédure auprès de l'Institut	54
2.2.1 Délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse	54
2.2.2 Octroi de la protection (règle 18 ^{ter} 1 RexC)	54
2.2.3 Notification d'un refus provisoire et délai pour y répondre	54
2.2.4 Représentation et domicile de notification	55
2.2.5 Procédure suite à une réponse du titulaire	55
2.2.6 Procédure lorsque le titulaire ne répond pas au refus	56
2.2.7 Poursuite de la procédure	56

2.2.8 Procédure d'examen accélérée	56
Partie 4 – Examen matériel des marques	58
1. Bases légales	58
2. Aptitude à constituer une marque	58
3. Principes généraux	59
3.1 Critères d'examen identiques pour l'ensemble des catégories et types de marques	59
3.2 Impression d'ensemble	59
3.3 Relation avec les produits et les services	60
3.4 Appréciation sur la base de la demande d'enregistrement	60
3.5 Appréciation du point de vue des milieux intéressés	61
3.6 Langues à prendre en considération	62
3.7 Cas limites	63
3.8 Egalité de traitement	63
3.9 Principe de la confiance	64
3.10 Décisions étrangères	64
3.11 Recherches sur Internet	65
4. Domaine public	66
4.1 Bases légales	66
4.2 Notion de domaine public	66
4.3 Examen des marques fondé sur l'art. 2 let. a LPM	67
4.3.1 Absence de caractère distinctif concret	67
4.3.2 Besoin de disponibilité	68
4.3.3 Limitation négative de la liste des produits ou des services	69
A. Signes conventionnels	70
4.4 Marques verbales	70
4.4.1 Généralités	70
4.4.2 Indications descriptives	70
4.4.2.1 Désignations génériques	73
4.4.2.2 Indications relatives aux caractéristiques	73
4.4.2.2.1 Indications relatives aux propriétés	73
4.4.2.2.2 Indications relatives à la forme ou au conditionnement	73
4.4.2.2.3 Indications relatives à la destination ou aux destinataires	74
4.4.2.2.4 Indications relatives aux effets	74
4.4.2.2.5 Indications relatives au contenu et noms de personnes célèbres	75
4.4.2.3 Indications concernant le fournisseur des produits ou le prestataire des services	75
4.4.2.4 Désignations de couleur	76
4.4.2.5 Autres indications de nature descriptive	76
4.4.2.6 Dénominations communes internationales (DCI)	77

4.4.3 Indications générales de qualité et indications de nature publicitaire	77
4.4.4 Signes usuels	77
4.4.5 Slogans	78
4.4.6 Raisons de commerce	79
4.4.7 Noms de domaine et numéros téléphoniques	79
4.4.8 Signes libres	80
4.4.9 Signes en principe admis à l'enregistrement	80
4.4.9.1 Combinaisons de signes appartenant au domaine public	81
4.4.9.1.1 Combinaisons d'éléments descriptifs ou usuels	81
4.4.9.1.2 Combinaisons d'indications descriptives ou usuelles avec des lettres ou des chiffres	82
4.4.9.2 Modifications et mutilations	82
4.4.9.3 Pléonasmes, répétitions, jeux de mots	83
4.4.9.4 Désignations à caractère symbolique	84
4.4.9.5 Plusieurs langues	84
4.5 Signes simples	84
4.5.1 Lettres et chiffres	84
4.5.2 Combinaisons de chiffres et de lettres	85
4.5.3 Lettres et chiffres écrits en toutes lettres	85
4.5.4 Figures géométriques	85
4.5.5 Signes de ponctuation	86
4.5.6 Signes en principe admis à l'enregistrement	86
4.5.6.1 Ecritures et alphabets étrangers	86
4.5.6.2 Monogrammes	87
4.6 Marques verbales/figuratives	87
4.7 Marques figuratives	90
4.8 Marques sonores	92
B. Signes non conventionnels	92
4.9 Motifs	94
4.10 Marques de couleur	94
4.11 Marques tridimensionnelles (marques de forme)	95
4.11.1 Notion	95
4.11.2 Marques tridimensionnelles au sens large	96
4.11.3 Marques tridimensionnelles au sens étroit	96
4.11.4 Motifs d'exclusion selon l'art. 2 let. b LPM	97
4.11.4.1 Nature même du produit	97
4.11.4.2 Formes techniquement nécessaires	98
4.11.5 Domaine public (art. 2 let. a LPM)	98
4.11.5.1 Combinaisons d'une forme appartenant au domaine public avec des éléments bidimensionnels distinctifs	102
4.12 Marques de position	103

4.13 Marques de mouvement	103
4.14 Hologrammes	104
4.15 Autres types de marque	104
5. Signes propres à induire en erreur	105
5.1 Généralités	105
5.2 Risque manifeste de tromperie	105
5.3 Perte du caractère trompeur en raison de l'usage	106
6. Signes qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs	107
7. Signes contraires au droit en vigueur	108
7.1 Remarques générales	108
7.2 Loi sur la protection des armoiries publiques	109
7.2.1 Armoiries et autres signes publics de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes	109
7.2.1.1 Signes publics suisses et marques de services	109
7.2.1.2 Examen du risque de confusion	110
7.2.1.3 Croix suisse	110
7.2.2 Armoiries et autres signes publics étrangers	111
7.3 Protection de la Croix-Rouge	112
7.4 Organisations internationales	112
7.5 Interdiction d'utiliser certaines indications	114
8. Indications de provenance	115
8.1 Notion	115
8.2 Types d'indications de provenance	116
8.2.1 Indications de provenance directes	116
8.2.2 Indications de provenance indirectes	116
8.2.3 Indications de provenance simples	117
8.2.4 Indications de provenance qualifiées	117
8.3 Indications de provenance pour des services	117
8.4 Désignations qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance	118
8.4.1 Indications ayant une double signification	118
8.4.2 Noms géographiques inconnus	119
8.4.3 Signes symboliques	120
8.4.4 Impossibilité matérielle	120
8.4.5 Désignations de type	121
8.4.6 Noms génériques	121
8.4.7 Noms de groupes ethniques	122
8.4.8 Provenance commerciale	122
8.4.9 Lieu de vente (foires, etc.)	123
8.4.10 Titres de médias et de produits de l'édition; indications de contenu	123
8.4.11 Indications géographiques dans la gastronomie	124
8.4.12 Noms de compagnies aériennes	124

8.4.13 Noms d'organisations sportives	124
8.4.14 Noms d'événements sportifs ou culturels	125
8.4.15 Indications géographiques pour des produits à base de tabac	125
8.4.16 Services de voyage	125
8.5 Domaine public	126
8.5.1 Indications de provenance directes	126
8.5.2 Indications de provenance indirectes	127
8.5.3 Enregistrement d'une indication de provenance directe comme marque imposée	127
8.6 Tromperie sur la provenance géographique	127
8.6.1 Principe	127
8.6.2 Perte du caractère trompeur en raison d'une deuxième signification propre (« secondary meaning »)	128
8.6.3 Correctifs	129
8.6.4 Adjonctions « délocalisantes »	129
8.6.5 Pratique en matière de limitation	130
8.6.6 Dénominations contradictoires	131
8.7 Atteinte au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM)	132
8.7.1 Accords bilatéraux	132
8.7.2 Accord sur les ADPIC	133
8.7.3 Convention de Stresa	133
8.7.4 Loi sur l'agriculture (LAgr)	134
8.8 Vin et spiritueux: examen de l'art. 2 let. a, c et d LPM s'agissant des marques qui contiennent un nom ou un signe géographique	134
8.8.1 Indications de provenance nationales	135
8.8.2 Indications de provenance étrangères	135
8.8.2.1 Accords bilatéraux	135
8.8.2.2 ADPIC	135
8.8.2.3 Aperçu	136
9. Marques collectives et marques de garantie	136
9.1 Introduction	136
9.2 Marques collectives	136
9.3 Marques de garantie	137
10. Marques imposées	138
10.1 Principe	138
10.1.1 Notion de marque imposée	138
10.1.2 Limite des marques imposées: le besoin absolu de disponibilité	139
10.1.3 Etablissement du caractère de marque imposée	139
10.1.4 Milieux concernés déterminants	140
10.1.5 Lieu	141
10.1.6 Date de dépôt	141
10.2 Vraisemblance établie indirectement par des documents	141

10.2.1 Généralités	141
10.2.2 Moyens de preuve	142
10.2.3 Relation avec la liste des produits et des services	142
10.2.4 Lieu de l'usage	142
10.2.5 Durée de l'usage	143
10.2.6 Usage à titre de marque	143
10.2.7 Usage sous une forme divergente	143
10.2.8 Etendue de l'usage	144
10.3 Vraisemblance établie directement au moyen d'un sondage d'opinion	144
10.3.1 Généralités	144
10.3.2 Cas d'application	144
10.3.3 Signe à présenter lors du sondage	145
10.3.4 Relation avec la liste des produits et des services	145
10.3.5 Lieu du sondage d'opinion	145
10.3.6 Modalités du sondage d'opinion	146
10.3.7 Représentativité	146
10.3.8 Questions à poser	147
10.3.9 Mesure dans laquelle une marque s'est imposée	148
10.3.10 Présentation et contenu du sondage d'opinion	148
Partie 5 – Procédure d'opposition	150
1. Introduction	150
1.1 Bases légales	150
1.2 Nature juridique de la procédure d'opposition	150
1.3 Principes de procédure	150
2. Conditions requises pour une décision sur le fond	151
2.1 Mémoire d'opposition	152
2.2 Conclusions	152
2.3 Motivation	153
2.4 Parties	153
2.4.1 Légitimation active	153
2.4.1.1 Marque déposée ou enregistrée	153
2.4.1.2 Marque notoirement connue	153
2.4.1.2.1 Bases légales	153
2.4.1.2.2 Exigence d'un état de fait international	154
2.4.1.2.3 Degré de connaissance requis	154
2.4.1.2.4 Exigence en matière de preuve	155
2.4.2 Légitimation passive	156
2.4.3 Domicile de notification et représentation devant l'Institut	156
2.4.4 Légitimation active du preneur de licence	157

2.4.5 Transfert de marque (changement de partie)	157
2.4.6 Décès d'une partie ou fusion de personnes morales	157
2.4.7 Faillite d'une partie	158
2.5 Délai d'opposition	158
2.6 Taxe d'opposition	159
2.6.1 Echéance et montant	159
2.6.2 Autorisation de débiter un compte courant à l'Institut	159
2.6.3 Versement de la taxe sur le compte postal de l'Institut	160
2.7 Langue	160
3. Défauts de l'opposition	160
3.1 Défauts irrémédiables	160
3.2 Défauts remédiables	161
3.3 Corrections des défauts dans le délai d'opposition	162
4. Echange d'écritures	162
5. Autres remarques générales sur la procédure	162
5.1 Plusieurs oppositions contre une marque	162
5.2 Suspension	163
5.3 Langue de la procédure	164
5.4 Consultation des pièces	164
5.5 Informations sur l'introduction d'oppositions	164
5.6 Délais	165
5.6.1 Délais légaux	165
5.6.2 Délais fixés par l'Institut	165
5.6.3 Prolongations de délais	165
5.6.4 Calcul et observation du délai	166
5.6.5 Conséquences juridiques en cas d'inobservation d'un délai	166
5.6.6 Restitution	167
5.6.7 Poursuite de la procédure	167
6. Usage de la marque dans la procédure d'opposition	167
6.1 Principe de l'inscription au registre	167
6.2 Invocation du défaut d'usage	168
6.3 Délai de carence	168
6.3.1 Début du délai de carence	168
6.3.2 Prolongation de l'enregistrement de la marque	169
6.3.3 Expiration du délai de carence durant la procédure	169
6.4 Vraisemblance de l'usage	170
6.4.1 Usage en Suisse	170
6.4.2 Période de l'usage	170
6.4.3 Caractère sérieux de l'usage	171
6.4.4 Rapport entre marque et produit	171
6.4.5 Usage pour les produits ou services enregistrés	172

6.4.6 Usage sous une forme divergente	173
6.4.7 Usage pour des produits ou services auxiliaires	174
6.4.8 Usage par le titulaire ou avec son consentement	174
6.5 Justes motifs pour le non-usage	175
6.6 Aspects procéduraux	175
6.6.1 Echange d'écriture supplémentaire	175
6.6.2 Fardeau de la preuve, exigence en matière de preuve et moyens de preuve	176
6.7 Décision sur l'invocation du défaut d'usage	177
7. Motifs d'opposition	177
7.1 Similarité des produits et des services	177
7.1.1 Indices en faveur de la similarité	178
7.1.2 Indices en défaveur de la similarité	178
7.1.3 Similarité entre produits et services	179
7.2 Identité des signes	180
7.3 Similitude des marques	180
7.3.1 Marques verbales	181
7.3.2 Marques figuratives	181
7.3.3 Marques verbales/figuratives	182
7.3.4 Marques tridimensionnelles (marques de forme)	182
7.4 Risque de confusion	183
7.4.1 Risque de confusion direct	183
7.4.2 Risque de confusion indirect	183
7.5 Interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits et services	183
7.6 Degré d'attention	184
7.7 Caractère distinctif	185
8. Clôture de la procédure	187
8.1 Décision sur l'opposition	187
8.2 Fin de la procédure sans décision matérielle	187
8.2.1 Retrait de l'opposition	187
8.2.2 Règlement transactionnel	188
8.2.3 Opposition sans objet	188
8.3 Fixation des frais de procédure	188
8.4 Répartition des frais en cas de décision sur l'opposition	189
8.5 Répartition des frais en cas de décision de classement	189
9. Notification de la décision	191
9.1 Opposition contre une marque suisse	191
9.2 Particularités procédurales pour les enregistrements internationaux	191
9.2.1 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il n'existe pas de motifs absolus d'exclusion	191
9.2.2 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il existe des motifs absolus d'exclusion	191

9.2.2.1 Observation du délai pour la désignation d'un domicile de notification ou d'un mandataire	192
9.2.2.2 Inobservation du délai pour la désignation d'un domicile de notification ou d'un mandataire	192
10. Force de chose jugée	192
10.1 Force de chose jugée formelle	192
10.2 Force de chose jugée matérielle	193
11. Voies de droit	193
12. Réexamen (ou reconsidération) et révision	193
13. Casuistique	194
Partie 6 Annexe	195
ISO 8859-15 (caractères imprimables)	195

Table des abréviations

ADPIC	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (RS 0.632.20)
al.	Alinéa
aLPM	Ancienne loi sur la protection des marques (loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles)
AM	Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.3)
AOC	Appellation d'origine contrôlée
AOP	Appellation d'origine protégée
Arrangement de Nice	Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (RS 0.232.112.9)
art.	Article
ATF	Arrêts du Tribunal fédéral (Recueil officiel)
CC	Code civil suisse (RS 210)
cf.	Confer
ch.	Chiffre
Classification de Nice	Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, 10 ^e édition, 1.1.2012
cl.	Classe
CO	Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations; RS 220)
consid.	Considérant
CREPI	Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (instance de recours jusqu'au 31.12.2006)
Cst.	Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101)
CUP	Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04)

DFI	Département fédéral de l'intérieur
extrait du RC	Extrait du registre du commerce
FDBM	Feuille suisse des brevets, dessins et marques (= PMMBI)
FF	Feuille fédérale
fig.	Figuratif
Gazette	Gazette OMPI des marques internationales
IGP	Indication géographique protégée
Institut	Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
IPI-RT	Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (RS 232.148)
IR	Enregistrement international
let.	Lettre
LDAI	Loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0)
LPAP	Loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (RS 232. 21)
LPM	Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, RS 232.11)
LPNE	Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (RS 232.23)
LTAF	Loi sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.32)
LTF	Loi sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)
n°	Numéro
ODAIIOUs	Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)
OEDAII	Ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (RS 817.022.21)
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
OPM	Ordonnance sur la protection des marques (RS 232.111)
Otab	Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés (Ordonnance sur le tabac, RS 817.06)

Table des abréviations

PA	Loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021)
PCF	Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (RS 273)
p. ex.	Par exemple
phr.	Phrase
PM	Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4)
RexC	Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet arrangement (RS 0.232.112.21)
RS	Recueil systématique du droit fédéral
s./ss	Suivant/s
sic!	Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence
TAF	Tribunal administratif fédéral
TF	Tribunal fédéral
TLT de Singapour	Traité de Singapour sur le droit des marques (RS 0.232.112.11)

Partie 1 – Procédure d'enregistrement

1. Bases légales

La procédure est régie en premier lieu par les art. 28 à 30 LPM et les dispositions d'exécution de l'OPM, subsidiairement par les dispositions de la PA.

La procédure d'enregistrement commence par le dépôt et se termine par l'enregistrement ou le rejet de la demande (art. 30 LPM). Une fois la marque enregistrée ou la demande définitivement rejetée, il n'est plus possible de modifier le signe (cf. ch. 3.8 p. 28).

2. Examen préliminaire

2.1 Dépôt

Lors de l'examen préliminaire, l'Institut vérifie si le dépôt satisfait aux exigences minimales de l'art. 28 al. 2 LPM. Ces exigences sont les suivantes:

2.1.1 Demande d'enregistrement

La demande d'enregistrement doit être présentée par écrit mais ne doit pas obligatoirement être signée (art. 6 al. 3 OPM). Un dépôt électronique n'est possible que par l'intermédiaire des systèmes mis à disposition par l'Institut (<https://e-trademark.ige.ch> ou tm.admin@ekomm.ipi.ch).

L'identité du déposant doit ressortir de la demande. En plus du nom (pour les personnes physiques, les associations et les fondations) ou de la raison de commerce (pour les personnes morales), la demande doit contenir l'adresse du déposant (art. 9 al. 1 let. b OPM).

2.1.2 Reproduction de la marque

La reproduction graphique de la marque (art. 10 OPM) doit permettre d'identifier le signe que le déposant souhaite faire enregistrer.

2.1.3 Liste des produits ou des services

La demande doit contenir une liste des produits ou des services.

2.1.4 Demande incomplète

Lorsque le dépôt ne répond pas aux exigences susmentionnées, l'Institut impartit un délai au déposant pour compléter sa demande (art. 15 OPM). Si les documents ne sont pas complétés au délai fixé, l'Institut déclare la demande irrecevable (art. 30 al. 1 LPM).

2.2 Date de dépôt

Dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les conditions fixées par l'art. 28 al. 2 LPM sont remplies (nom ou raison de commerce du déposant, reproduction de la marque, liste des produits ou des services), l'Institut entre en matière sur la demande et lui attribue une date de dépôt¹. Celle-ci correspond au jour de la remise à l'Institut du dernier élément requis. Il en va de même dans le cas d'un dépôt électronique, la date de dépôt correspondant au jour où les données du dépôt ont été enregistrées dans le système de l'Institut. Pour les demandes transmises par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, il s'agit du moment auquel toutes les données utiles ont pu être enregistrées par le système informatique de l'Institut². Pour les demandes transmises par le service postal, est réputée date de dépôt le jour de la remise, à la Poste Suisse, de l'envoi adressé à l'Institut (art. 14a OPM). Le fardeau de la preuve concernant le moment de la remise incombe au déposant. L'Institut délivre un certificat de dépôt au déposant (art. 8 al. 2 OPM).

3. Examen formel

3.1 Dépôt

3.1.1 Formulaire

Le dépôt est valable s'il satisfait aux exigences minimales de l'art. 28 al. 2 LPM en relation avec l'art. 9 al. 1 OPM (cf. ch. 2.1.1 à 2.1.3 p. 15). Cependant, conformément à l'art. 8 al. 1 OPM, l'Institut n'accepte une demande que si le déposant a recouru au système de dépôt électronique ou a rempli le formulaire officiel, voire un autre formulaire agréé par l'Institut ou conforme au TLT de Singapour. En cas d'irrégularité sur ce point, l'Institut impartit un délai au déposant pour envoyer un formulaire agréé (art. 16 al. 1 OPM). Si le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé, l'Institut rejette la demande (art. 30 al. 2 let. a LPM en relation avec l'art. 16 al. 2 OPM).

3.1.2 Langue

En vertu de 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 pouvant également remettre des écrits rédigés dans leur langue (art. 70 al.1 Cst.).

Cette règle ne s'applique ni aux documents de priorité (cf. ch. 3.3.1 p. 24), qui peuvent également être remis en anglais (art. 14 al. 3 OPM), ni à la liste des produits ou des services d'une demande d'enregistrement international (cf. Partie 3, ch. 1.2 p. 42), qui doit être remise en français (art. 47 al. 3 OPM, voir Communication de l'Institut, sic! 1997, 250). La langue dans laquelle est rédigée la liste des produits ou des services détermine la langue de la procédure d'examen. Au cours de la procédure, le déposant peut requérir le changement dans l'une des autres langues officielles.

¹ Concernant le report de la date de dépôt, cf. ch. 3.8 p. 28.

² Voir Communication de l'Institut, sic! 2010, 554.

En cas de non-respect de ces exigences, il convient d'observer ce qui suit:

- Si le dépôt n'a pas été effectué en français, en allemand, en italien ou en romanche, l'Institut impartit un délai au déposant pour adresser les documents dans une langue officielle (art. 15 OPM). Si le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé, l'Institut déclare la demande irrecevable (art. 3 al. 1 OPM en relation avec les art. 70 al. 1 Cst., 30 al. 1 LPM et 15 OPM).
- S'agissant des documents remis à titre de preuve (p. ex. procuration, déclaration de transfert), l'Institut est libre de les accepter ou d'impartir un délai au déposant pour les faire traduire (art. 3 al. 2 OPM). Lorsque, malgré cette injonction, le déposant ne produit pas de traduction, l'Institut ne tient pas compte de la pièce en question et le déposant supporte les conséquences légales de ce défaut. Alors qu'en principe l'Institut accepte les procurations dans leur langue originale, il exige par exemple, pour des raisons de sécurité juridique, que les déclarations de transfert soient traduites.

3.1.3 Déposant

Selon l'art. 28 al. 1 LPM, les personnes physiques, les personnes morales, les sociétés de personnes disposant d'une personnalité juridique limitée (société en nom collectif, société en commandite) et les unités administratives de droit public dépourvues de personnalité juridique propre (p. ex. les départements cantonaux de police, les offices fédéraux) peuvent déposer une marque. Dans ce dernier cas, l'autorité responsable (p. ex. la Confédération Suisse) et non l'unité administrative est considérée comme partie. Il en est de même pour les succursales qui ne disposent pas de personnalité juridique selon le droit suisse. L'Institut part du principe que le dépôt est fait pour la société à laquelle la succursale appartient³. Si une personne morale en fondation souhaite déposer une marque, tous les sociétaires fondateurs doivent agir en commun (pluralité de déposants). Pour les marques collectives qui ne peuvent pas être déposées par une personne physique, il existe une exception (cf. Partie 4, ch. 9.1 p. 136).

Lorsque les indications figurant dans la demande d'enregistrement ne permettent pas de déterminer si le déposant dispose de la personnalité juridique, l'Institut lui impartit un délai pour remettre un extrait du RC ou un document jugé équivalent. Lorsque, malgré cette injonction, le déposant ne produit pas la pièce exigée, l'Institut rejette la demande (art. 30 al. 2 let. a LPM en relation avec l'art. 16 OPM).

En cas de pluralité de déposants, ceux-ci possèdent ensemble la qualité de déposant; il s'agit en principe d'une copropriété au sens des art. 646 ss CC. Aussi longtemps qu'un mandataire n'est pas désigné, les déposants doivent agir en commun devant l'Institut. En particulier, chaque document adressé à l'Institut doit être signé par tous les copropriétaires (art. 4 OPM) et l'Institut doit adresser toutes ses communications à chacun des déposants.

Si le déposant n'a ni domicile ni siège en Suisse, il doit désigner un domicile de notification en Suisse (art. 42 LPM; cf. ch. 3.1.5 p. 18).

³ Voir ATF 120 III 11 pour la capacité d'une succursale à être partie dans une procédure de poursuite.

3.1.4 Signature et moyens de communication

Afin de faciliter la communication électronique, l'Institut a, en application de l'art. 6 al. 3 OPM, renoncé à l'obligation de signature pour de nombreux documents (voir Communication de l'Institut, sic! 2010, 554 et la liste des moyens de communication sous <https://www.ige.ch/fr/qui-sommes-nous/contact/moyen-de-communication.html>). Il convient néanmoins de distinguer les cas suivants qui sont fonction de l'obligation de signature ou d'autres prescriptions d'ordre formel:

- Lorsque le droit fédéral prévoit la forme écrite et que l'Institut accepte également des copies, le document signé peut être envoyé par courriel en pièce jointe (PDF). Sont en particulier concernées les requêtes de division de la demande ou de l'enregistrement de marque (Partie 2, ch. 3.3 p. 37), de retrait de la demande d'enregistrement de marque et de radiation totale ou partielle de l'enregistrement (Partie 2, ch. 3.6 et 3.10 p. 38 s.) ainsi que tous les écrits relatifs à la procédure d'opposition, à l'exception des demandes de prolongation de délai (voir Partie 5, ch. 2.1 p. 152).
- Les documents remis à titre de preuve par courriel doivent être transmis en annexe (PDF), p. ex. déclaration de transfert (Partie 2, ch. 3.1 p. 36), procuration (ch. 3.1.6 p. 19), document de priorité (ch. 3.3.1 p. 24).
- Tous les autres documents ou requêtes peuvent être remis par courriel à l'Institut sans signature. Sont par exemple concernées les demandes de prolongation de délai dans la procédure de dépôt (ch. 3.6 p. 26), les demandes de modification d'adresse du titulaire (Partie 2, ch. 3.8 p. 39) ainsi que les demandes de prolongation de délai dans la procédure d'opposition (Partie 5, ch. 5.6.3 p. 165)

Une liste détaillée des exigences relatives à la forme et des moyens de communication autorisés est disponible sur le site <https://ekomm.ipi.ch>. Seule l'adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch peut être utilisée pour les envois par courriel dans le domaine des marques.

Si la signature fait défaut sur un document devant, selon le droit fédéral, être présenté en la forme écrite, un délai d'un mois est imparti pour fournir une copie signée ou un original du document (art. 6 al. 2 OPM).

3.1.5 Mandataire

Tout déposant est libre de se faire représenter ou non. L'Institut accepte comme mandataire aussi bien une personne physique qu'une personne morale ou une société de personnes (p. ex. SA de conseils en propriété industrielle, société en nom collectif, société en commandite). Si ce mandataire ne dispose pas de siège ou de domicile en Suisse, il doit indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 42 LPM). Le mandataire ne doit pas justifier de connaissances spécifiques.

Dès qu'un mandataire est désigné, l'Institut lui adresse exclusivement toutes ses communications jusqu'à la révocation de son mandat (art. 11 al. 3 PA). Le déposant qui se fait représenter peut néanmoins continuer à présenter des écrits à l'Institut, ceux-ci déployant pleinement leurs effets juridiques. L'Institut décide dans chaque cas si l'écrit du déposant doit être considéré comme une révocation de la procuration du mandataire.

Lorsque les écrits du déposant et ceux du mandataire sont contradictoires, l'Institut contacte le mandataire afin de clarifier la question, sauf en cas de révocation de la procuration.

3.1.6 Procuration

Conformément à l'art. 5 OPM, l'Institut peut requérir une procuration écrite lorsqu'un mandataire a été désigné. Une procuration est exigée lorsque la désignation du mandataire intervient après le dépôt au sens de l'art. 28 LPM.

Lorsque l'Institut exige une procuration, celle-ci doit être remise en la forme écrite (art. 5 OPM)⁴. La communication orale de la procuration n'est pas suffisante. En principe, une procuration peut être déposée à l'Institut sous forme de copie, l'Institut demeurant libre d'exiger la présentation du document original. L'identité du mandant, celle du mandataire et l'objet de la procuration doivent ressortir clairement du document, qui doit être daté et signé par le mandant (art. 13 al. 1 CO en relation avec l'art. 5 OPM). Il peut s'agir d'une procuration spéciale qui ne porte que sur un acte déterminé ou d'une procuration générale portant sur tous les actes en relation avec les marques. Lorsque la procuration n'est pas limitée à des titres de protection ou à des actes particuliers, elle est considérée comme une procuration générale.

Si aucune procuration n'est produite, le mandataire désigné sur la demande d'enregistrement est en principe réputé disposer des pleins pouvoirs de représentation relativement au titre de protection revendiqué et peut procéder à tous les actes juridiques déployant des effets pour le mandant. L'Institut demeure libre d'exiger une procuration ultérieurement.

Une procuration doit obligatoirement être présentée lorsqu'un mandataire est désigné après l'enregistrement du droit de protection. Il en va de même lorsque le mandataire représente un nouveau titulaire, consécutivement à un transfert du titre de protection.

La procuration doit être remise dans une langue officielle (cf. ch. 3.1.2 p. 16). Si elle est rédigée dans une autre langue, l'Institut peut en exiger une traduction (art. 3 al. 2 OPM).

Le déposant peut à tout moment révoquer sa 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).

3.2 Reproduction de la marque

La reproduction de la marque comprend sa représentation graphique ou sa représentation par d'autres moyens autorisés par l'Institut. Le cas échéant, cette représentation sera complétée par une revendication de couleur (art. 10 al. 2 OPM) ou, pour les marques sonores et les marques non conventionnelles⁵, par l'indication du type particulier de marque (art. 10 al. 3 OPM).

⁴ Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommi.ch, la procuration doit être jointe en annexe (PDF) (voir Partie 1, ch. 3.1.4 p. 18).

⁵ Motifs, marques de couleur, marques tridimensionnelles, marques de position, marques de mouvement, hologrammes.

Afin que le signe protégé soit accessible aux autorités compétentes, aux acteurs du monde économique ou au public, la représentation de la marque doit être complète, claire, facile d'accès, compréhensible, durable et objective⁶, et ce pour tous les types de marques. Une marque doit en principe pouvoir être représentée graphiquement (art. 10 al. 1 OPM), l'Institut pouvant autoriser d'autres modes de représentation pour des formes de marques particulières (art. 10 al. 1 OPM in fine)⁷. L'Institut exige une description de la marque, lorsque celle-ci est nécessaire pour garantir une définition précise de l'objet de la protection (cf. p. ex. ch. 3.2.8 p. 23).

La reproduction de la marque ne doit pas dépasser un format de 8 × 8 cm. Cette exigence vaut aussi si la marque est représentée à l'aide de plusieurs reproductions (p. ex. dans le cas d'une marque tridimensionnelle, cf. ch. 3.2.4 p. 22).

Lorsque la reproduction de la marque ne satisfait pas aux exigences de l'art. 10 OPM, l'Institut impartit un délai au déposant pour corriger les défauts (art. 16 al. 1 OPM). Si le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé, l'Institut rejette la demande (art. 30 al. 2 let. a LPM en relation avec l'art. 16 al. 2 OPM).

Si aucune reproduction de la marque n'est jointe à la demande d'enregistrement, l'Institut impartit un délai au déposant pour compléter sa demande. Si le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé, l'Institut déclare la demande irrecevable (cf. ch. 2.1.4 p. 15).

3.2.1 Revendication de couleur(s)

En l'absence d'une revendication de couleur, la marque est protégée dans toutes les couleurs possibles. Si en revanche une ou plusieurs couleurs sont revendiquées, la marque n'est alors protégée que dans les couleurs revendiquées. Celles-ci doivent toutes être indiquées par écrit sur la demande d'enregistrement. Pour les marques verbales/figuratives ou les marques figuratives, le déposant peut préciser la couleur au moyen d'un standard de couleur internationalement reconnu (p. ex. Pantone, RAL ou NCS).

Pour les marques verbales/figuratives ou les marques figuratives, l'Institut accepte également une revendication partielle de couleur, c'est-à-dire une revendication qui se limite à certains éléments de la marque, les autres éléments étant déposés en noir ou blanc. Dans ce cas, ces derniers sont protégés dans toutes les couleurs possibles.

⁶ Pour les marques olfactives voir TAF B-4818/2010, consid. 6.3.1 – Odeur d'amandes grillées (marque olfactive).

⁷ Cette disposition prend en considération les nouvelles possibilités techniques de constituer des dossiers, de tenir des registres et de publier les marques sous forme électronique et permettra à l'Institut d'accepter à l'avenir d'autres modes de représentation que la représentation graphique pour certaines formes de marques particulières.

Exemple de revendication de couleur partielle:



Couleur revendiquée: rouge (Pantone 185)

3.2.2 Marque verbale, marque verbale/figurative et marque figurative

Les marques verbales sont constituées exclusivement de caractères imprimables qui résultent de la norme ISO 8859-15 (cf. Partie 6, Annexe) et ne sont pas assorties d'une revendication de couleur. Les marques verbales/figuratives sont constituées de tels caractères combinés avec des éléments graphiques ou une revendication de couleur. L'utilisation de caractères de commande tels que des retours à la ligne ou des tabulateurs n'est pas possible pour les marques verbales. Les signes qui contiennent des caractères de commande doivent être déposés en tant que marques verbales/figuratives⁸. Les marques figuratives ne sont composées que d'éléments graphiques.

En cas de revendication de couleur(s) pour les marques verbales/figuratives ou les marques figuratives, une reproduction en couleur(s) doit être jointe à la demande (art. 10 al. 2 OPM). Toutes les couleurs revendiquées (y compris le noir et le blanc) doivent être indiquées dans la demande. Concernant la revendication partielle de couleur(s), cf. ch. 3.2.1 p. 20.

La saisie dans le système informatique d'un signe en tant que marque verbale, marque verbale/figurative ou marque figurative est purement technico-administrative. Elle ne dévoile rien sur l'étendue de la protection de la marque, ni sur la manière dont celle-ci doit être utilisée pour maintenir le droit à la marque. Seule l'inscription au registre possède une valeur juridique.

3.2.3 Marque sonore

Une marque sonore doit être représentée au moyen d'une portée comprenant toutes les informations importantes (en particulier la clé, les notes et les silences). Un oscillogramme,

⁸ Cela signifie, par exemple, que les signes qui sont écrits sur deux lignes doivent être déposés comme marques verbales/figuratives. En revanche, il est possible de déposer comme marque verbale la représentation des caractères de commande sous forme de codes en utilisant les caractères imprimables qui résultent de la norme ISO 8859-15 (cf. Partie 6, Annexe). Les signes „¶“, „\n“ ou „^J“ peuvent en particulier être déposés comme (parties de) marques verbales.

un spectrogramme ou un sonagramme ne sont par contre pas à même de représenter des sons ou des bruits de manière facilement accessible et compréhensible.

Les marques sonores qui ne peuvent pas être représentées sur une portée pourront, lorsque l'Institut acceptera d'autres modes de représentation, être reproduites de manière électronique (cf. art. 10 al. 1 OPM in fine).

Pour éviter toute confusion avec d'autres types de marques (p. ex. marque figurative ou marque verbale/figurative), la demande d'enregistrement doit contenir l'indication « marque sonore » (art. 10 al. 3 OPM).

3.2.4 Marque tridimensionnelle

Le caractère tridimensionnel de la marque doit clairement ressortir de sa reproduction. A cette fin, le déposant doit remettre à l'Institut soit une reproduction en perspective, soit une reproduction montrant la marque sous différents angles⁹. De plus, il faut indiquer dans la demande d'enregistrement qu'il s'agit d'une marque tridimensionnelle (art. 10 al. 3 OPM). A défaut d'indication, l'Institut traite la marque comme une marque figurative.

3.2.5 Hologramme

Lorsque l'hologramme est constitué par l'image d'un seul objet (qui ne se modifie pas), la reproduction doit représenter cet objet soit en trois dimensions, soit sous différents angles. Lorsque, suivant l'angle de vue, l'hologramme représente plusieurs objets ou un objet qui se modifie, la demande d'enregistrement doit comprendre des reproductions de chacun de ces objets.

Le type de marque doit être indiqué dans la demande d'enregistrement, par exemple de la manière suivante: « cette marque consiste en un hologramme » ou « marque-hologramme » (art. 10 al. 3 OPM).

3.2.6 Marque de couleur (abstraite)

Lors du dépôt d'une marque de couleur les conditions suivantes doivent être remplies pour éviter toute confusion avec une marque figurative:

- Sous la rubrique « revendication de couleur », les couleurs revendiquées doivent être mentionnées et précisées par un standard de couleur internationalement reconnu (p. ex.: Pantone, RAL ou NCS).
- Sous les rubriques « marque » ou « remarques » doit figurer l'indication « marque de couleur » (art. 10 al. 3 OPM);
- et, une reproduction de cette couleur (maximum 8 x 8 cm) doit figurer dans la demande d'enregistrement (art. 10 al. 2 OPM).

⁹ Cf. CREPI, sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.

3.2.7 Marque de position

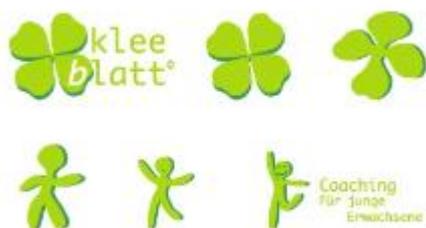
La reproduction doit permettre de définir clairement l'objet de la protection. A cette fin, le déposant peut par exemple utiliser des traits pointillés pour reproduire la partie de l'objet qu'il ne souhaite pas protéger.

Pour éviter toute confusion avec un autre type de marque, il faut indiquer dans la demande d'enregistrement qu'il s'agit d'une marque de position (art. 10 al. 3 OPM).

3.2.8 Marque de mouvement

La reproduction doit mettre en évidence le mouvement pour lequel la protection à titre de marque est requise (art. 10 OPM). Il faut remettre à l'Institut des reproductions des différentes séquences du mouvement; de plus, il convient d'indiquer dans la demande d'enregistrement la durée, la/les direction(s) et la fréquence (p. ex. « de manière continue ») du mouvement.

Pour éviter toute confusion avec un autre type de marque, il faut indiquer dans la demande d'enregistrement qu'il s'agit d'une marque de mouvement (art. 10 al. 3 OPM). Exemple:



CH 585 720, cl. 35 et 41, remarque publiée (traduction):

« La marque consiste en une séquence d'images animées de deux secondes, débutant par un logo représentant une feuille de trèfle qui se transforme progressivement en un personnage dessiné, se tenant d'abord sur ses deux jambes et étendant les bras horizontalement, puis enfin repliant la jambe gauche et levant le bras droit, en présentant un visage souriant. A droite de la première image figure le texte 'klee blatt', et à droite de la dernière image le texte 'Coaching für junge Erwachsene' ».

3.2.9 Marque olfactive

Actuellement, aucun moyen technique ne permet de respecter l'exigence de la représentation graphique au sens de l'art. 10 OPM (cf. ch. 3.2 p. 19) pour une marque olfactive¹⁰. Une formule chimique, une description verbale, un échantillon de l'odeur ne le permettent pas. Il en va de même de la combinaison de ces éléments. Pour éviter toute confusion avec d'autres types de marques, il faut préciser « marque olfactive » dans la demande d'enregistrement (art. 10 al. 3 OPM).

3.3 Revendication d'une priorité

Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (concernant la date de dépôt, cf. ch. 2.2 p. 16). La LPM prévoit trois exceptions au principe de la priorité découlant du dépôt (art. 6 LPM). Dans les cas de la priorité au sens de la CUP, de la priorité découlant

¹⁰ TAF B-4818/2010, consid. 6.2.2 – Odeur d'amandes grillées (marque olfactive).

d'un droit de réciprocité et de la priorité découlant d'une exposition, une date antérieure peut être revendiquée comme date de dépôt.

3.3.1 Priorité au sens de la CUP

La revendication d'une priorité découlant d'un dépôt effectué dans un Etat membre de la CUP 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 l'art. 7 LPM). Ce délai commence à courir le jour du dépôt de la première demande (art. 4 let. C al. 2 CUP). Par exemple, si la première demande a été déposée à l'étranger le 3 mars, la demande suisse doit être déposée au plus tard le 3 septembre à minuit. Le déposant doit remettre à l'Institut une déclaration de priorité dans les 30 jours à compter du dépôt de la demande en Suisse (art. 4 let. D al. 1 CUP en relation avec l'art. 9 LPM et l'art. 14 al. 1 OPM). Si l'un des délais susmentionnés n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint (art. 9 al. 2 LPM en relation avec l'art. 14 al. 1 OPM). Ceci n'a aucune incidence sur le dépôt effectué en Suisse, la date de dépôt retenue étant alors celle du jour où la marque a été déposée en Suisse (art. 29 LPM). N'étant soumise à aucune forme particulière, la revendication de priorité se fait généralement sous le chiffre correspondant de la demande d'enregistrement, en indiquant la date du premier dépôt ainsi que le pays dans lequel celui-ci a été effectué (art. 12 al. 1 OPM). Le déposant doit en outre produire un document de priorité dans un délai de six mois à dater du dépôt effectué en Suisse (art. 9 LPM en relation avec l'art. 14 al. 1 OPM). La poursuite de la procédure est toutefois possible dans le cas où ce délai ne serait pas respecté¹¹.

Le document de priorité doit être rédigé en français, en allemand, en italien ou en anglais (art. 3 al. 2 et 14 al. 3 OPM). Si le document est rédigé dans une autre langue, l'Institut impartit un délai au déposant pour le faire traduire (art. 3 al. 2 OPM). Le document de priorité remis à l'Institut doit être établi par l'autorité compétente¹².

Le titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque donnant naissance au droit de priorité et le déposant en Suisse doivent être identiques, sous réserve du transfert de la demande d'enregistrement ou de la marque ou du transfert du droit de priorité¹³. En outre, les deux objets doivent être identiques ou ne pas comporter, dans l'impression d'ensemble qui s'en dégage, de différences essentielles (art. 4 let. C al. 4 CUP).

Si la liste des produits ou des services de la demande suisse est plus étendue que celle du premier dépôt, le déposant ne peut revendiquer qu'une priorité partielle (couvrant les produits ou les services identiques) et doit l'indiquer dans la rubrique correspondante de la demande d'enregistrement. En revanche, si la liste des produits ou des services du premier

¹¹ Cf. CREPI, sic! 2006, 182 – KEW.

¹² Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch, le document de priorité doit être joint en annexe (PDF) (voir ch. 3.1.4 p. 18).

¹³ L'Institut accepte de transférer le droit de priorité parce que l'inscription de la priorité au registre ne crée qu'une simple présomption dans un procès ordinaire. Dans l'ATF 42 II 404, le Tribunal fédéral a nié la possibilité de transférer le seul droit de priorité. Une partie de la doctrine considère également que ce droit est accessoire et qu'il ne peut être transféré qu'avec la marque.

dépôt est plus étendue que celle contenue dans la demande suisse, le déposant peut alors revendiquer en Suisse la priorité pour tous les produits ou les services.

3.3.2 Priorité découlant d'un droit de réciprocité

Si le premier dépôt n'a pas été effectué dans un Etat membre de la CUP, le déposant ne peut revendiquer la priorité que si l'Etat en question accorde la réciprocité à la Suisse (art. 7 al. 2 LPM). Un grand nombre d'Etats non-membres de la CUP ayant signé l'Accord sur les ADPIC (dont l'art. 2 prévoit l'application des dispositions matérielles de la CUP), l'art. 7 al. 2 LPM n'est quasiment plus appliqué en pratique.

S'agissant de la procédure de revendication d'une priorité découlant du principe de réciprocité, voir ch. 3.3.1 p. 24.

3.3.3 Priorité découlant d'une exposition

Aux conditions de l'art. 8 LPM, il est possible de se prévaloir de la date de présentation de produits ou de services dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention concernant les expositions internationales (RS 0.945.11) comme date de priorité.

La procédure de revendication de la priorité découlant d'une exposition ne diffère pas de celle à suivre pour obtenir la priorité au sens de la CUP (art. 9 LPM), la déclaration de priorité devant toutefois comprendre en plus la désignation exacte de l'exposition (art. 13 OPM).

A la différence du droit des brevets, la priorité découlant d'une exposition n'a qu'une importance pratique minimale en droit des marques.

3.4 Procédure d'examen accélérée

La procédure d'examen accélérée est soumise au paiement de la taxe de dépôt et d'une taxe supplémentaire. La demande n'est réputée présentée que lorsque ces deux taxes ont été payées (art. 18a al. 2 OPM). Jusqu'au paiement de la taxe supplémentaire, la demande est examinée selon la procédure d'examen ordinaire.

3.5 Taxes

L'Institut est habilité à percevoir des taxes pour les actes qu'il accomplit durant la procédure d'enregistrement (art. 28 al. 3 LPM en relation avec l'art. 7 OPM). L'IPI-RT fixe les modalités de paiement (art. 3 à 7) ainsi que le montant des taxes (Annexe I de l'IPI-RT).

La taxe de dépôt est due avec le dépôt de la marque et doit être payée dans le délai fixé par l'Institut (art. 18 al. 1 OPM). Celui-ci rejette la demande d'enregistrement en cas de paiement tardif (art. 30 al. 2 let. b LPM). La taxe demeure néanmoins due. Une taxe payée tardivement n'est donc pas remboursée.

Lorsque la liste des produits ou des services pour lesquels la protection est revendiquée comporte plus de trois classes, le déposant doit s'acquitter d'une taxe pour chaque classe supplémentaire (taxe de classe). Ici aussi, le non-respect du délai de paiement conduit au

rejet de la demande. Le rejet porte sur la totalité de la demande, car l'Institut ne peut pas décider pour quelles classes le signe doit être protégé. 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).

Les taxes sont réputées payées lorsqu'elles sont inscrites au crédit d'un compte de l'Institut au plus tard le dernier jour du délai de paiement (art. 6 al. 1 IPI-RT). Le délai de paiement est également respecté lorsque le montant dû est versé à temps en faveur de l'Institut à la Poste Suisse ou est débité d'un compte postal ou bancaire en Suisse (art. 6 al. 2 IPI-RT). Le délai n'est en général pas respecté lorsque l'ordre de paiement est donné le dernier jour du délai de paiement, car le montant n'est pas débité du compte le même jour.

3.6 Délais

L'Institut impartit en règle générale des délais de deux mois. Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie présente une demande motivée avant l'expiration du délai (art. 22 al. 2 PA). La première et la deuxième demandes ne doivent pas obligatoirement être signées (art. 6 al. 3 OPM). Une troisième prolongation de délai n'est accordée qu'à titre exceptionnel, si des motifs sérieux¹⁴ sont rendus vraisemblables.

Le délai de paiement des taxes ne peut être prolongé qu'une seule fois, à condition que des motifs sérieux¹⁵ le justifient et qu'une demande motivée soit présentée. Le délai est alors prolongé d'un mois.

Si un délai n'est pas observé, l'acte est réputé ne pas avoir été accompli, ce qui peut entraîner la perte du droit (p. ex. perte du droit de priorité, rejet de la demande). Sont concernés:

- les délais s'appliquant à la revendication d'une priorité découlant d'un dépôt antérieur effectué dans un Etat membre de la CUP (cf. ch. 3.3.1 p. 24);
- les délais s'appliquant à la poursuite de la procédure (cf. ch. 3.7 p. 27);
- le délai s'appliquant à la remise de la signature originale ou d'un document original (art. 6 OPM).

Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 22 al. 1 PA).

Le délai est réputé observé lorsque l'acte requis est accompli le dernier jour du délai au plus tard (sous réserve de la restitution selon l'art. 24 PA). Cela signifie que les écritures doivent être déposées directement à l'Institut jusqu'à la fermeture de ses bureaux, remises à la Poste Suisse à l'adresse de l'Institut avant minuit (la date du cachet postal faisant foi), être expédiées par fax à l'Institut avant minuit ou, enfin, être envoyées par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch de telle manière à ce qu'elles arrivent sur le système informatique

¹⁴ P. ex. accident, maladie grave ou décès du titulaire ou de son représentant (cf. ATF 119 II 86, 112 V 255, 108 V 109).

¹⁵ Cf. n. 14. L'insolvabilité ne constitue en principe pas un motif sérieux justifiant la prolongation du délai de paiement.

de l'Institut¹⁶ (art. 21 al. 1 et art. 21a PA). Le délai est réputé observé lorsque l'envoi est adressé en temps utile à une autorité incompétente (art. 21 al. 2 PA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 20 al. 3 PA).

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 (art. 22a PA):

- a) du 7^e jour avant Pâques au 7^e jour après Pâques inclusivement,
- b) du 15 juillet au 15 août inclusivement,
- c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

Il appartient à l'Institut de prouver tant la notification que le moment de la notification d'un courrier par lequel il a imparti un délai à un déposant. Les courriers envoyés en recommandé qui n'ont pas été levés par leur destinataire sont réputés reçus au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2^{bis} PA).

Les délais relatifs au paiement des taxes sont traités au ch. 3.5 p. 25.

3.7 Poursuite de la procédure

L'inobservation d'un délai durant la procédure d'enregistrement 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, cette possibilité est toutefois exclue en cas d'inobservation des délais pour revendiquer une priorité (production d'une déclaration de priorité¹⁷) ainsi que du délai pour précisément requérir la poursuite de la procédure. Le non-respect de ces délais entraîne la perte du droit.

La poursuite de la procédure doit être requise 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; dans le même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis¹⁸ et s'acquitter de la taxe prévue à cet effet par l'ordonnance. La requête de poursuite de la procédure ne doit pas obligatoirement répondre aux exigences de la forme écrite (art. 41 al. 1 LPM) mais peut avoir lieu par le simple paiement de la taxe de poursuite de la procédure pour autant que la volonté du requérant soit clairement reconnaissable et que l'Institut puisse identifier la procédure concernée.

Lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies (p. ex. si la taxe est payée sans que l'acte omis ait été accompli), l'Institut rejette la requête de poursuite de la procédure. La taxe de poursuite de la procédure n'est pas restituée.

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).

¹⁶ Lire Conditions d'utilisation de la communication par courriel sous <https://ekomm.ipi.ch>.

¹⁷ Il existe une exception pour le délai de production du document de priorité; dans ce cas, la poursuite de la procédure peut être requise (cf. CREPI, sic! 2006, 182 – KEW).

¹⁸ La présentation d'une requête de prolongation de délai ne suffit pas pour remplir cette condition.

3.8 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 lorsque:

- Le signe est remplacé par un autre, y compris les modifications du type et de la catégorie de marque¹⁹;
- Le signe est modifié de manière essentielle, autrement dit lorsque la modification permet l'enregistrement de la marque ou qu'un élément déterminant pour l'impression générale qui se dégage de la marque est supprimé, ajouté ou modifié.
- Le champ de protection du signe est étendu, par exemple lorsque le déposant renonce à revendiquer une couleur ou que la liste des produits ou des services est étendue (il n'y a pas d'extension de la liste quand le déposant se contente de préciser des termes ou qu'il attribue des produits ou des services classés incorrectement à une autre classe).

Est réputée nouvelle date de dépôt la date du cachet de la poste apposé sur l'écrit contenant ces modifications ou la date à laquelle la demande envoyée par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch arrive sur le système informatique de l'Institut (cf. ch. 2.2 p. 16).

3.9 Publication et validité

Quand une marque est enregistrée, les données déterminantes sont publiées (art. 38 LPM, 19 LPM et 42 LPM en relation avec l'art. 40 OPM). L'organe de publication de l'Institut (art. 43 OPM) est Swissreg, disponible sous <https://www.swissreg.ch>.

La durée de validité de l'enregistrement est de dix ans à compter de la date de dépôt (art. 10 al. 1 LPM).

4. Liste des produits ou des services

4.1 Bases légales

En vertu du principe de spécialité, une marque n'est pas protégée de façon absolue mais uniquement pour des produits ou des services déterminés. L'art. 11 al. 1 OPM prévoit que les produits ou les services pour lesquels la protection du signe est revendiquée doivent être désignés en des termes précis, ceci afin de garantir la sécurité juridique.

Le classement des produits et des services permet aux milieux intéressés de chercher efficacement les marques enregistrées et de déterminer si un risque de conflit existe. La description rigoureuse des produits et des services ainsi que leur classement correct permettent de définir l'objet et le champ de protection des marques enregistrées. Une définition précise de l'objet de la protection permet entre autres de déterminer pour quels produits ou services la marque doit être utilisée (art. 11 al. 1 LPM)²⁰.

¹⁹ Cf. CREPI MA-RS 01/95, consid. 3 – MEDISCUS MONARCH. La date de dépôt n'est uniquement pas reportée lorsqu'une marque collective est modifiée en marque individuelle, le déposant pouvant (co-)utiliser les deux catégories de marques et leur fonction n'étant pas fondamentalement différente.

²⁰ Cf. Partie 5, ch. 6.4.5 p. 172.

En tant que membre de l'Arrangement de Nice, la Suisse est tenue d'appliquer la Classification de Nice. L'Institut doit en particulier utiliser les numéros des classes de cette classification et la liste doit être établie dans l'ordre des numéros de classes utilisés (art. 11 al. 2 OPM).

Lorsque la demande d'enregistrement ne mentionne aucun produit ou service, l'Institut communique ce fait au déposant lors de l'examen préliminaire (art. 28 al. 2 LPM en relation avec l'art. 15 OPM). Il n'attribue pas de date de dépôt à cette demande. Si le déposant ne corrige pas le défaut dans le délai imparti, l'Institut déclare la demande irrecevable (art. 30 al. 1 en relation avec l'art. 28 al. 2 LPM). Lorsque la demande n'indique que des numéros de classes, l'Institut part du principe que le déposant revendique les indications générales des intitulés de ces classes (Oberbegriffe) figurant dans la Classification de Nice²¹.

Si les produits ou les services ne sont pas décrits de manière précise, l'Institut en informe le déposant et lui demande de les reformuler. Si le défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, l'Institut rejette la demande (art. 30 al. 2 let a LPM en relation avec l'art. 11 OPM)²². Dans la mesure du possible, l'Institut fait des propositions de reformulation, à condition toutefois qu'il soit possible de déterminer le sens de la formulation initiale. La responsabilité liée à la formulation de la liste des produits ou des services et à sa conformité juridique continue toutefois d'être endossée par le déposant, tout comme le fait que la formulation qu'il propose à l'Institut corresponde à une précision de la liste initialement déposée. En effet, si la nouvelle formulation s'avère être en réalité une extension de la liste d'origine, la date de dépôt sera reportée (art. 29 al. 2 LPM).

4.2 Classification de Nice

Les notes explicatives accompagnant chaque classe de la Classification de Nice (actuellement 34 classes de produits et 11 classes de services) et la liste alphabétique des produits ou des services permettent de classer directement ou par analogie la plupart des produits et des services.

Si un produit ne peut pas être classé à l'aide de la liste des classes, des notes explicatives ou de la liste alphabétique, les critères suivants doivent être appliqués selon la Classification de Nice:

- a) Un produit fini est en principe classé d'après sa fonction ou sa destination. Si la fonction ou la destination d'un produit fini n'est mentionnée dans aucun intitulé de classe, ce produit est classé par analogie avec d'autres produits finis comparables figurant dans la liste alphabétique. S'il n'en existe aucun, d'autres critères subsidiaires tels que celui de la matière dont il est fait ou celui de son mode de fonctionnement sont appliqués.
- b) Un produit fini à usages multiples (tel un radio-réveil) peut être classé dans différentes classes correspondant à l'une de ses fonctions ou à l'une de ses destinations. Si ces fonctions ou destinations ne sont mentionnées dans aucun intitulé de classe, les autres critères mentionnés sous a) sont applicables.

²¹ Cf. ch. 4.3 p. 30 ci-dessous.

²² TAF B-3920/2011, consid. 2 – GLASS FIBER NET.

- c) Les matières premières brutes ou semi-ouvrées sont en principe classées en fonction de la matière dont elles sont constituées.
- d) Un produit destiné à faire partie d'un autre produit n'est en principe classé dans la même classe que ce dernier qu'au cas où il ne peut, en règle générale, avoir d'autres affectations; dans tous les autres cas, les critères mentionnés sous a) sont applicables.
- e) Si un produit, fini ou non, devant être classé en fonction de la matière dont il est constitué, est en fait constitué de plusieurs matières différentes, le classement est en principe opéré en fonction de la matière prédominante.
- f) Les étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir sont en principe classés dans la même classe que ces derniers.

Si un service ne peut pas être classé à l'aide de la liste des classes, des notes explicatives ou de la liste alphabétique, il convient d'appliquer les critères suivants:

- a) Les services sont en principe classés en fonction des branches d'activité définies par l'intitulé des classes de services et leurs notes explicatives ou, sinon, par analogie avec d'autres services similaires figurant dans la liste alphabétique.
- b) Les services de location sont en principe classés dans les mêmes classes que celles où sont classés les services rendus à l'aide des objets loués (p. ex. la location de téléphones relève de la classe 38). Les services de crédit-bail financier sont toutefois classés en classe 36 en tant que services financiers.
- c) Les services de conseil, d'information ou de consultation sont en principe classés dans la même classe que le service faisant l'objet du conseil, de l'information ou de la consultation. Par exemple: consultation en matière de transport (cl. 39), consultation en matière de gestion des affaires commerciales (cl. 35), consultation en matière financière (cl. 36), consultation en matière de soins de beauté (cl. 44). La communication par voie électronique (par téléphone, par voie informatique) de ce conseil, de cette information ou de cette consultation est sans effet sur le classement du service.
- d) Les services rendus dans le cadre de services de franchisage sont classés, en principe, dans les mêmes classes que celles où sont classés les services rendus par le franchiseur (par exemple, services de conseil commercial dans le cadre de services de franchisage [cl. 35], services de financement dans le cadre de services de franchisage [cl. 36], services juridiques dans le cadre de franchisage [cl. 45]).

4.3 Emploi des indications générales figurant dans les intitulés de classes de la Classification de Nice

Les indications générales figurant dans les intitulés de classes de la Classification de Nice sont, selon la pratique de l'Institut, suffisamment précis pour être acceptés. La seule exception concerne l'indication générale de l'intitulé de la classe 45 « services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus » qui est considérée par l'Institut comme imprécise. La formulation « services personnels et sociaux » et l'ajout « destinés à satisfaire les besoins des individus » sont trop vagues et ne permettent pas, même en tenant compte de la classe concernée, de tirer de conclusions sur le type de

services revendiqués. Les termes « services sociaux » peuvent par exemple renvoyer à divers services d'assistance alors que les « services personnels » peuvent aussi bien être des services de « massage » ou de « coiffeur » (classe 44) que des services de « formation privée » (classe 41). L'expression « destinés à satisfaire les besoins des individus » n'est également pas apte à qualifier de manière précise le type de service rendu. « Les besoins des individus » peuvent être satisfaits par des services de différentes classes, comme les besoins en matière de conseils financiers (classe 36), les besoins en cours privé de musique (classe 41) ou les besoins en hébergement (classe 43).

Cependant, seuls les produits ou services effectivement couverts par les indications générales sont protégés. Cela signifie que lorsqu'un déposant revendique toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe, tous les produits ou services de cette classe ne sont pas forcément couverts. Voici quelques exemples de produits ou services qui ne sont pas couverts par les indications générales de l'intitulé de la classe à laquelle ils appartiennent: « casques de protection », « genouillères pour ouvriers » et « combinaisons spéciales de protection pour aviateurs » en classe 9, « pupitres à musique » en classe 15, « repassage du linge » en classe 37, « agence de presse » en classe 38, « location de scaphandres » en classe 39 ou « location de générateurs » en classe 40 ou « chronométrage des manifestations sportives » en classe 41.

4.4 Formulation « tous les produits/services compris dans cette classe »

L'Institut considère qu'une liste de produits ou de services contenant une formulation du type « tous les produits/services compris dans cette classe » remplit la condition de l'art. 28 al. 2 let. c LPM et une date de dépôt est donc accordée. Cependant, cette formulation est trop imprécise pour pouvoir être acceptée en tant que telle²³. Le déposant devra donc préciser sa liste de produits ou de services. Pour déterminer si la « précision » apportée en est vraiment une, l'Institut prend en compte les indications générales de l'intitulé des classes concernées. L'Institut estime en effet que dans cette hypothèse le déposant doit être traité de la même manière qu'un déposant ayant simplement coché les numéros des classes souhaitées, sans avoir désigné de produits ou services. Ainsi, si la « précision » contient un produit ou service qui n'est pas couvert par l'indication générale figurant dans l'intitulé de la classe correspondante, l'Institut considère que cette « précision » est en réalité une extension de la liste des produits ou des services et la date de dépôt est reportée en conséquence (art. 29 al. 2 LPM).

4.5 Prise en compte du numéro de classe lors de l'interprétation des termes

Lors de l'examen d'une liste de produits, le numéro de la classe indiquée est pris en compte pour déterminer si le terme peut être accepté ou non. Ainsi, un terme qui est utilisé dans plusieurs classes ne doit pas être précisé. Cela ne signifie pas pour autant qu'un terme formulé de manière imprécise devient acceptable par le simple ajout du numéro de classe. Si le terme utilisé n'est pas couvert par un autre terme de la liste alphabétique ou par une indication générale figurant dans les intitulés des classes, une précision demeure

²³ Cf. art. 9 al. 1 TLT de Singapour.

nécessaire. Une formulation telle que « classe 7: moteur » est acceptée car cette classe comprend des moteurs. Si, en cours de procédure, le déposant souhaite en plus la protection pour des « moteurs de voitures » (classe 12), un report de la date de dépôt sera effectué (art. 29 al. 2 LPM) car ces produits ne sont pas couverts par la formulation utilisée à l'origine en classe 7.

Pour les services, le numéro de la classe est également pris en compte pour interpréter un terme utilisé. Cependant, il convient de noter que, souvent, la désignation d'un service ne permet pas de le rattacher clairement à une seule indication générale figurant dans les intitulés des classes ou à un terme de la liste alphabétique. Dans ce cas également, l'ajout « pour autant qu'ils soient compris dans cette classe » n'implique pas que les termes formulés de manière imprécise sont conformes aux exigences légales par le simple ajout du numéro de classe.

4.6 Utilisation de termes dans une langue autre qu'une langue officielle

Les termes en anglais ou dans une autre langue qu'une langue officielle sont en général refusés (cf. ch. 3.1.2 p. 16). L'Institut exige une traduction des termes qui ne sont pas contenus dans des dictionnaires standards français, allemand ou italien. Un terme qui n'est pas dans une langue officielle sera accepté s'il est passé dans le langage courant (p. ex. « router »). En revanche, s'il n'est utilisé que comme terme technique par une certaine catégorie de spécialistes, il ne sera pas accepté et le déposant devra trouver un équivalent dans une langue officielle. S'il n'existe aucune traduction, c'est la définition de ce terme qui devra être utilisée. Le terme de langue étrangère peut être mis entre parenthèses à la suite de la formulation trouvée (p. ex: classe 15: « trompettes chinoises (suona) »).

4.7 Services des classes 38 et 42

D'après les notes explicatives de la Classification de Nice, la classe 38 « comprend essentiellement les services qui permettent à une personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen sensoriel ». Les services de la classe 38 concernent l'aspect technique de la transmission et ne renvoient ni au contenu ni au thème des services²⁴. Par ailleurs, les services qui permettent l'accès à des réseaux de données, des banques de données et des sites internet sont considérés comme des services de télécommunication et appartiennent à la classe 38.

Les services de « programmation de sites internet », d'« hébergement de sites informatiques » ou de « conception de banques de données et de sites internet » appartiennent en revanche à la classe 42.

4.8 Les services de vente au détail et de vente en gros

L'Institut accepte les expressions « vente au détail » et « vente en gros » sans autre précision en classe 35. Ces expressions doivent cependant être comprises dans le sens de:

²⁴ CREPI, sic! 2003, 34 – Nidwaldner Wochenblatt (fig.); TF, sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

« le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément »²⁵. Il s'agit de services qui ne sont pas destinés aux consommateurs finaux, mais aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs ou aux producteurs²⁶. La vente au détail doit donc être comprise comme un genre particulier de promotion des marchandises²⁷. Ainsi, la fabrication et la vente de produits par une entreprise n'est pas couverte par l'expression « vente au détail » ou « vente en gros »; il convient dans un tel cas de revendiquer les produits dans les classes concernées²⁸. Le terme « distribution » ne correspond pas non plus à la « vente au détail » ou à la « vente en gros » et doit être précisé lorsqu'il est revendiqué en classe 35.

4.9 Formulations problématiques

Les indications qui ne décrivent pas des propriétés objectives et intrinsèques des produits et services concernés n'ont pas à être utilisées dans une liste de produits et services. Pour cette raison, des précisions relevant du domaine du marketing, telles que celles relatives à l'aire géographique de distribution ou au prix, ne sont pas acceptées. De la même manière, les indications qui renvoient à l'usage que le titulaire entend faire des produits et non à des propriétés particulières de ceux-ci sont refusées. Ainsi, l'expression « instruments d'écriture à des fins publicitaires » est refusée car si un stylo est perçu comme un support publicitaire, ce n'est pas en raison du produit lui-même mais en raison du contexte dans lequel il est utilisé. Par contre, une expression telle que « voiture de sport » ne doit pas être notifiée car elle renvoie à un produit aux propriétés particulières.

Les marques ou les dénominations géographiques protégées par des lois spécifiques sont également refusées pour désigner un produit. Il s'agit ici de ne pas déprécier la protection que confère la marque ou l'indication géographique par une utilisation purement générique. Ainsi, une liste de produits qui contient le mot « Tequila » en classe 33 doit être refusée car « Tequila » n'est pas un terme générique mais une indication protégée pour des boissons spiritueuses d'Agave originaires du Mexique²⁹. En revanche, une indication géographique protégée peut être utilisée pour préciser, mais non pour désigner, un produit particulier. Ainsi, l'expression « boissons spiritueuses bénéficiant de la dénomination protégée 'Tequila' » est acceptée en classe 33, tout comme, par exemple, « fromages bénéficiant de l'appellation d'origine protégée 'Gruyère' » en classe 29 ou « saucissons bénéficiant de l'indication géographique protégée 'Saucisson vaudois' » dans la même classe.

²⁵ Classification de Nice, Note explicative relative à la classe 35.

²⁶ TAF B-5296/2012, consid. 4.3.3 – topharm Apotheken (fig.); TAF B-8240/2010, consid. 5 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION.

²⁷ Cf. Partie 5, ch. 7.1.3 p.179.

²⁸ TAF B-516/2008 – AFTER HOURS.

²⁹ Selon l'accord agricole du 27 novembre 2000 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique; RS 0.632.315.631.11.

4.10 Les outils d'aide à la Classification

La responsabilité du contenu et de la formulation de la liste des produits ou des services incombe au déposant puisque ceux-ci permettent de déterminer l'objet de protection de la marque. Cependant, l'Institut met à disposition du déposant différents outils destinés à l'aider dans la formulation et la classification des produits et des services:

- L'édition complète et actuelle de la Classification de Nice est disponible en format PDF en français et en allemand sur le site internet de l'Institut (<https://www.ige.ch>).
- Sur le site internet de l'Institut se trouve un lien vers l'« Aide à la classification » (<http://wdl.ipi.ch>), une banque de données disponible en quatre langues (allemand, français, italien et anglais) qui permet aussi bien la recherche de produits ou services déterminés que l'examen des listes des produits ou des services entières. Cette banque de données contient tous les termes de la Classification de Nice mais également des expressions tirées de la pratique de l'Institut et de l'OMPI. Cet outil est intégré dans le dépôt de marque en ligne (<https://e-trademark.ige.ch>) et peut être utilisé au moment de remplir le formulaire de dépôt. L'« Aide à la classification » traduit également certains termes isolés ou des listes entières de produits ou services. Les termes contenus dans l'« Aide à la classification » ont été validés en étroite collaboration avec l'OMPI. Les banques de données de l'Institut et de l'OMPI contiennent dès lors un grand nombre de termes en commun. Ainsi, les termes traduits en français grâce à l'« Aide à la classification » correspondent en principe à la pratique de l'OMPI et ne devraient plus être notifiés par cette organisation dans le cadre d'une demande d'enregistrement international.
- Le déposant et l'Institut peuvent élaborer ensemble une liste des produits ou des services standard. Tous les termes et expressions contenus dans cette liste seront ensuite intégrés dans l'« Aide à la classification ». Les dépôts futurs contenant exclusivement une partie ou toute la liste standard seront ainsi considérés comme non problématiques au regard de la classification.
- L'Institut met également à disposition l'adresse électronique wdl@ipi.ch pour toute question en relation avec la classification ou la formulation de produits ou services. Cette adresse permet aux déposants de poser des questions complexes et spécifiques de classification. L'Institut ne répond toutefois pas à des demandes de traduction de liste des produits ou des services (p.ex. traduction de l'anglais vers le français ou l'allemand) ni à des demandes de (pré-)examen de listes complètes avant le dépôt puisque l'examen formel, et notamment l'examen de la liste des produits ou des services, est un travail qui est effectué une fois le dépôt effectué et la taxe correspondante payée.

Partie 2 – Registre

En vue de garantir la sécurité juridique, l'Institut tient le registre des marques (art. 37 LPM). Il constitue et met à jour un dossier pour chaque marque déposée ou enregistrée (art. 36 OPM), afin que les tiers puissent se renseigner sur l'existence d'un titre de protection enregistré. Ces dossiers rendent compte notamment du déroulement de la procédure de dépôt, d'une éventuelle procédure d'opposition, de la prolongation, de modifications ou de la radiation de l'enregistrement.

Outre les indications relatives à l'enregistrement de la marque, le registre comporte toutes les modifications apportées ultérieurement au droit à la marque (art. 40 al. 1 à 3 OPM). L'Institut peut par ailleurs inscrire d'autres indications au registre, à condition qu'elles soient d'intérêt public (art. 40 al. 4 OPM). Toutes les modifications d'indications enregistrées sont publiées sur <https://www.swissreg.ch>.

Les demandes de modifications d'indications inscrites peuvent être envoyées par poste, coursier, fax ou courriel (à tm.admin@ekomm.ipi.ch). Les demandes requérant la forme écrite (division – ch. 3.3 p. 37, radiation totale ou partielle – ch. 3.6 et 3.10 p. 38 f.) doivent être annexées en format PDF si elles sont envoyées par courriel. De la même manière, les documents complémentaires qui doivent être joints à la demande (p. ex. une déclaration de transfert, cf. ch. 3.1 et 3.2 p. 36 f.) peuvent être envoyés en annexe au format PDF.

L'Institut conserve les dossiers des marques radiées pendant cinq ans à compter de la radiation (art. 39 al. 1 OPM). Pour les demandes d'enregistrement retirées ou rejetées ainsi que les enregistrements révoqués totalement, les dossiers sont conservés pendant cinq ans à compter du retrait, du rejet ou de la révocation, mais pendant au moins dix ans à compter du dépôt (art. 39 al. 2 OPM).

1. Enregistrement

Au terme de l'examen préliminaire (art. 15 OPM, cf. Partie 1, ch. 2 p. 15), de l'examen formel (art. 16 OPM, cf. Partie 1, ch. 3 p. 16) et de l'examen matériel (art. 17 OPM, cf. Partie 4 p. 58), l'Institut procède à l'enregistrement de la marque lorsqu'il n'existe pas ou plus de motif de refus (art. 30 al. 3 LPM).

Une fois la marque enregistrée, l'Institut publie l'enregistrement (art. 19 al. 1 OPM) et délivre au titulaire de la marque une attestation d'enregistrement reproduisant les indications portées au registre (art. 19 al. 2 et art. 40 al. 1 et 2 OPM).

Les enregistrements internationaux à base suisse (cf. Partie 3, ch. 1 p. 41) et les enregistrements internationaux désignant la Suisse (cf. Partie 3, ch. 2 p. 50) ne sont pas inscrits au registre suisse des marques mais sont exclusivement portés au registre international des marques tenu par l'OMPI, à Genève.

2. Prolongations

L'enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt. La protection de la marque peut être prolongée indéfiniment de dix ans en dix ans contre paiement d'une taxe de prolongation (art. 10 al. 2 LPM et art. 26 al. 4 OPM en relation avec l'Annexe I de l'IPI-RT). La demande de prolongation doit être présentée 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 et art. 26 al. 1 OPM). Dans ce dernier cas, une surtaxe doit être payée (art. 26 al. 5 OPM en relation avec l'Annexe I de l'IPI-RT). La poursuite de la procédure est exclue en cas d'inobservation du délai pour présenter la demande de prolongation (art. 41 al. 4 let. d LPM).

Avant l'échéance de l'enregistrement, l'Institut envoie en principe un courrier au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire pour le rendre attentif à ladite échéance (art. 25 OPM). L'Institut n'ayant aucune obligation légale d'envoyer ce courrier, le titulaire ne peut tirer aucun droit de l'omission de cette communication.

Lors de la prolongation de l'enregistrement, il n'est pas possible de modifier la marque ni d'élargir la liste des produits ou des services pour laquelle elle est enregistrée. Simultanément avec la demande de prolongation, il est toutefois possible de requérir des modifications des indications enregistrées (cf. art. 28 ss OPM) ainsi qu'une limitation de la liste des produits ou des services (art. 35 OPM). La prolongation étant un acte purement formel, l'Institut n'examine plus l'existence de motifs absolus d'exclusion au sens de l'art. 2 LPM.

3. Modifications et radiations

Toute modification de la demande d'enregistrement requise au cours de la procédure d'enregistrement est gratuite. Une telle modification n'est pas publiée; elle ressort toutefois de la publication de la demande sous <https://www.swissreg.ch> puisque celle-ci est actualisée avec les modifications effectuées (ces modifications n'apparaissent cependant pas dans l'historique). Lorsqu'il est procédé à l'enregistrement, les données alors actuelles sont publiées. Une fois la marque enregistrée, les modifications des indications figurant au registre sont publiées. Elles ne donnent pas lieu au prélèvement d'une taxe.

3.1 Transferts

Le titulaire peut transférer sa marque pour tout ou partie des produits enregistrés (art. 17 al. 1 LPM). Pour que le transfert soit valable, la forme écrite est requise (art. 17 al. 2 LPM).

Le transfert d'une marque est en principe valable même s'il n'est pas inscrit au registre. Cependant, en cas d'inscription erronée, un tiers de bonne foi n'est qu'exceptionnellement protégé. L'acquisition d'un droit provenant du titulaire inscrit non autorisé est exclue, même de bonne foi. En revanche, les actions prévues dans la LPM peuvent être intentées contre l'ancien titulaire encore inscrit jusqu'à l'enregistrement du transfert (art. 17 al. 3 LPM). L'inscription au registre est cependant une condition de validité du transfert pour les marques de garantie et les marques collectives (art. 27 LPM).

L'inscription d'un transfert au registre doit être précédée d'une requête. Elle peut être présentée soit par l'ancien titulaire, soit par l'acquéreur, et comprend la déclaration expresse

de l'ancien titulaire ou un autre document attestant le transfert de la marque à l'acquéreur (art. 28 al. 1 OPM)¹. Est réputé suffisant, par exemple, un contrat de vente ou une déclaration de transfert séparée. L'acquéreur (et son mandataire le cas échéant) doit être désigné précisément. Si nécessaire, d'autres documents doivent être produits, p. ex. une procuration en cas de changement de mandataire, cf. Partie 1, ch. 3.1.6 p. 19).

L'Institut met à disposition des formulaires pré-imprimés de déclaration de transfert et de demande d'enregistrement du transfert.

3.2 Cessions partielles

Le transfert peut porter sur une partie seulement des produits ou des services. Cette cession partielle a pour conséquence, d'une part, le maintien de la marque pour les produits ou les services non cédés et, d'autre part, l'enregistrement d'une nouvelle marque pour les produits ou les services qui ont été cédés. La durée de protection des deux marques est alors la même (art. 28 al. 2 OPM).

La demande doit satisfaire aux mêmes exigences qu'une demande de transfert complète (cf. ch. 3.1 p. 36). En outre, les produits ou les services qui ont été cédés au nouveau titulaire doivent être précisément désignés sur la demande et sur le document attestant la cession partielle.

3.3 Division de la demande ou de l'enregistrement

Indépendamment d'une cession partielle, il est possible de diviser en tout temps la liste des produits ou des services d'une marque ou d'une demande d'enregistrement en deux ou plusieurs marques ou demandes divisionnaires (art. 17a LPM).

La division doit être requise par écrit par le titulaire². La demande doit préciser de quelle manière les produits ou les services sont répartis.

La division aboutit à des demandes ou enregistrements juridiquement indépendants qui conservent la date de dépôt et de priorité de la demande ou de l'enregistrement d'origine (art. 17a al. 3 LPM). En cas de division d'une demande d'enregistrement, il faut payer une taxe de dépôt pour chaque demande divisionnaire.

3.4 Licences

Le titulaire d'une marque peut autoriser des tiers à l'utiliser en concluant des contrats de licence. Le contrat de licence n'est pas soumis au respect d'une forme particulière. La licence peut porter sur une partie des produits ou des services enregistrés ou se limiter à un certain territoire (art. 29 al. 1 let. d OPM). Elle peut aussi être exclusive (art. 29 al. 1 let. c OPM), conférant ainsi au preneur de licence le droit exclusif d'utiliser la marque.

¹ Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch, ces documents doivent être joints sous forme d'annexe (PDF) (cf. Partie 1, ch. 3.1.4 p. 18).

² Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch, elle doit l'être sous forme de pièce jointe (PDF) (cf. Partie 1, ch. 3.1.4 p.18).

Une licence est en principe valable même si elle n'est pas inscrite au registre. Une licence inscrite permet au preneur de licence d'opposer son droit à l'égard de l'acquéreur de bonne foi de la marque. L'inscription au registre est cependant une condition de validité de la licence pour une marque collective (art. 27 LPM).

La demande d'enregistrement d'une licence peut être présentée soit par le titulaire de la marque, soit par le preneur de licence, et comprend la déclaration expresse du titulaire ou un autre document attestant que le titulaire autorise le preneur de licence à utiliser la marque (art. 29 al. 1 let. a OPM)³. La demande doit en outre comporter les coordonnées exactes du preneur de licence et, le cas échéant, l'indication du type de licence (licence exclusive, licence partielle). Dans le cas d'une licence partielle, il faut également spécifier les produits ou les services pour lesquels la licence a été octroyée. L'Institut met à disposition des formulaires pré-imprimés de demande d'enregistrement de licence.

Ce qui précède s'applique également à l'enregistrement de sous-licences. Si la demande d'enregistrement d'une sous-licence n'est pas présentée par le titulaire de la marque, le droit du preneur de licence de concéder des sous-licences doit alors être établi (art. 29 al. 2 OPM).

3.5 Usufruit, droit de gage et exécution forcée

Le titulaire de la marque peut constituer un droit de gage ou un usufruit sur celle-ci. L'art. 19 LPM se limite à mentionner la possibilité d'octroyer ces droits; les modalités sont réglées avant tout par les art. 745 ss et 899 ss CC. Comme pour le transfert, la mise en gage d'une marque nécessite un accord écrit.

L'enregistrement du droit de gage et de l'usufruit a lieu sur requête du titulaire de la marque ou sur la base d'un autre document valable⁴ (art. 30 OPM). Ces droits n'ont pas besoin d'être enregistrés pour prendre naissance. Cependant, ils n'ont d'effet à l'égard des tiers de bonne foi qu'après leur enregistrement (art. 19 al. 2 LPM).

L'inscription d'une saisie, d'une restriction du droit de disposer ou d'un séquestre a lieu sur requête des autorités compétentes (art. 30 let. b OPM).

3.6 Radiation partielle

Le titulaire d'une marque peut à tout moment limiter la liste des produits ou des services (art. 35 LPM et 35 OPM), ce qui équivaut à une radiation partielle. Si le titulaire désire à nouveau protéger les produits ou les services radiés au moyen d'une marque, il doit déposer une nouvelle demande ayant pour conséquence l'attribution d'une nouvelle date de dépôt au sens de l'art. 29 al. 1 LPM.

Etendre une liste de produits ou de services n'est par contre jamais possible, car une telle extension équivaudrait à un élargissement de l'objet de protection de la marque. En cas de

³ Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch, ces documents doivent être joints sous forme d'annexe (PDF) (cf. Partie 1, ch.3.1.4 p. 18).

⁴ Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch, ce document doit être joint sous forme d'annexe (PDF) (cf. Partie 1, ch. 3.1.4 p. 18).

revendication de nouveaux produits ou de services, le dépôt d'un signe identique et d'une nouvelle liste de produits ou de services est donc obligatoire.

3.7 Modification du règlement d'une marque collective ou de garantie

Si le règlement d'une marque collective ou de garantie est modifié après l'enregistrement de la marque, cette modification doit être soumise pour examen et approbation à l'Institut (par analogie à l'art. 24 LPM).

3.8 Autres modifications

L'art. 40 al. 1 OPM prévoit que l'enregistrement de la marque comprend le nom et l'adresse du titulaire et, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire. Pour que la sécurité juridique soit garantie, ces indications doivent être conformes à la réalité. En effet, les tiers doivent être en mesure de se renseigner sur les marques enregistrées.

Toutes les modifications d'indications enregistrées (modification de l'adresse, de la raison de commerce ou du nom du titulaire ou du mandataire, changement de mandataire) requises par déclaration expresse du titulaire de la marque ou par un autre document suffisant sont enregistrées et publiées (art. 40 al. 3 let. h OPM). Ces modifications ne donnent pas lieu au prélèvement d'une taxe.

3.9 Rectifications

Les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées à la demande du titulaire ou, si elles sont imputables à l'Institut, d'office (art. 32 OPM). Dans les deux cas, la rectification ne donne pas lieu au prélèvement d'une taxe.

3.10 Radiations

Un enregistrement peut être radié intégralement ou partiellement, conformément à l'art. 35 LPM en relation avec l'art. 35 OPM, lorsque:

- Le titulaire ou le mandataire le requiert.
- L'enregistrement n'est pas prolongé dans les délais prévus.
- Un jugement entré en force a déclaré l'enregistrement nul ou une décision d'opposition entrée en force a révoqué la marque.

La radiation n'est soumise à aucune taxe (art. 35 al. 1 OPM).

4. Registre des marques, renseignements et consultation des pièces

4.1 Registre des marques

L'Institut tient le registre des marques (art. 37 LPM) et communique des renseignements sur son contenu (art. 39 LPM). Il tient pour chaque marque déposée ou enregistrée un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure (art. 36 OPM). Il en va de même de toute marque inscrite au registre international dont la Suisse est le pays d'origine (art. 49 OPM) et

de toute extension internationale de la protection selon le Système de Madrid. Sur demande, l'Institut établit des extraits du registre (art. 41 al. 2 OPM).

4.2 Renseignements et consultation des pièces

Sur demande, l'Institut donne aux tiers des renseignements sur les demandes d'enregistrement (demandes retirées ou rejetées incluses; art. 38 OPM). Ces renseignements ne comprennent que les données qui seraient publiées lors de l'enregistrement.

En application de l'art. 39 LPM en relation avec l'art. 41 OPM, chacun peut consulter le registre des marques, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. Les dossiers de marques enregistrées peuvent également être consultés (art. 37 al. 3 OPM).

Avant l'enregistrement de la marque ou en cas de retrait ou de rejet de la demande d'enregistrement, 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 les personnes au bénéfice d'une autorisation expresse du déposant ou de son mandataire (art. 37 al. 1 et 2 OPM). Les personnes demandant à consulter un dossier doivent établir leur légitimation au moyen de preuves suffisantes. Sur demande, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies (art. 37 al. 5 OPM).

Les moyens de preuve qui contiennent des secrets de fabrication ou d'affaires sont exclus du droit à la consultation pour autant que le déposant ait requis que les éléments concernés du dossier soient classés à part. La présence de ce classement à part est mentionnée dans le dossier principal. Saisi d'une demande de consultation de ces documents classés à part, l'Institut décide s'il peut y donner droit après avoir entendu le déposant ou le titulaire de la marque (art. 37 al. 4 en relation avec l'art. 36 al. 3 OPM).

5. Documents de priorité

L'art. 41a OPM prévoit que l'Institut délivre, sur demande, un document de priorité permettant au déposant d'attester du premier dépôt en Suisse au sens de la CUP. Ce document comprend une copie de la demande d'enregistrement et un extrait des indications portées au registre.

Partie 3 – Enregistrements internationaux

La Suisse est partie à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (AM) et au Protocole relatif à cet Arrangement (PM). Le Règlement d'exécution commun à l'AM et au PM (RexC) ainsi que les instructions administratives contiennent les modalités d'application des deux traités susmentionnés. En raison de la primauté générale du droit international sur le droit interne et de la réserve prévue à l'art. 44 ss LPM, les dispositions de la LPM ne sont applicables que si l'AM, le PM ou le chapitre 4 de la LPM n'en disposent pas autrement.

L'AM et le PM sont des traités indépendants. L'adhésion à l'un ou à l'autre doit se faire séparément, mais un Etat peut être partie à l'un ou à l'autre ou aux deux simultanément. Ainsi, toutes les parties contractantes, à l'exception de l'Algérie, ont ratifié soit uniquement le PM, soit les deux traités.

Un enregistrement international selon l'AM ou le PM permet d'étendre la protection d'une marque à d'autres parties contractantes du Système de Madrid. Au 15 juin 2014, ce système comptait 92 parties contractantes, parmi lesquelles seule l'Algérie était exclusivement membre de l'AM.

L'art. 9^{sexies} PM prévoit que le PM doit être appliqué dans les procédures impliquant des Etats membres à la fois de l'AM et du PM¹.

1. Enregistrements internationaux à base suisse

1.1 Conditions de base pour l'utilisation du Système de Madrid

Les principes suivants sont applicables à un enregistrement international de marque dans le Système de Madrid:

- a) Un enregistrement international peut aussi bien se fonder sur une marque nationale enregistrée (marque de base) que sur une demande nationale en cours de traitement (demande de base). Si toutefois l'Algérie (membre uniquement de l'AM) est désignée, seule une marque nationale enregistrée peut servir de base à un enregistrement international.
- b) La Suisse est le pays d'origine du titulaire aux conditions suivantes (art. 2 PM):
Le déposant doit
 - avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux en Suisse; ou
 - être domicilié en Suisse; ou
 - être ressortissant suisse.

¹ Il existe toutefois deux limites concernant les taxes à payer (voir ch. 1.2 p. 42) et le délai de refus (voir ch. 2.2.1 p. 54).

Ces conditions ne sont pas valables si l'Algérie (membre uniquement de l'AM) est désignée. Dans un tel cas, le déposant doit remplir les conditions de l'art. 1.3) AM (principe de la « cascade ») et

- avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux en Suisse; ou, s'il ne dispose d'un tel établissement dans aucun pays de l'AM,
- être domicilié en Suisse; ou, s'il n'a ni domicile, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans aucun pays de l'AM,
- être ressortissant suisse.

Selon l'art. 3^{bis} PM, une extension territoriale à la partie contractante dont l'office est l'office d'origine n'est pas possible. Pour les titulaires d'un enregistrement international à base suisse, cela signifie qu'à aucun moment la Suisse ne peut être désignée par le biais du Système de Madrid.

1.2 Demandes d'enregistrement international (art. 3 PM)

Si les conditions de base susmentionnées sont remplies, l'enregistrement international de la marque ou de la demande de base peut être requis en ligne (<https://www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=fr>) ou au moyen du formulaire « Demande d'enregistrement international », dûment complété.

La demande d'enregistrement international doit impérativement être déposée à l'Institut.

1.2.1 Calcul du délai de priorité

Il est en principe possible de revendiquer la priorité découlant d'un premier dépôt pour la demande internationale (cf. Partie 1, ch. 3.3.1 p. 24; art. 4 CUP).

Lorsque la demande internationale se fonde sur un enregistrement de base (cf. ch. 1.1 p. 41), la priorité découlant du dépôt suisse peut être prise en compte, pour autant que la marque suisse correspondante soit enregistrée dans les six mois qui suivent son dépôt (car la date de l'enregistrement national correspond alors en principe à la date de la demande d'enregistrement international, cf. règle 11.1) RexC). Par exemple, si la marque a été déposée le 3 mars, elle doit être enregistrée le 3 septembre au plus tard. L'Institut recommande d'envoyer la demande d'enregistrement international le plus tôt possible, idéalement avec le dépôt de la demande suisse.

Si la demande suisse ou la demande internationale revendique la priorité d'une demande antérieure (art. 4 CUP), le délai de priorité de six mois commence à courir dès cette première demande et les délais précédemment mentionnés seront réduits d'autant.

Lorsque la demande internationale se fonde sur une demande de base (cf. ch. 1.1 p. 41), la date d'enregistrement de la marque suisse ne joue aucun rôle dans le calcul du délai de priorité de sorte qu'il n'existe aucun délai particulier à respecter pour son enregistrement. Dans un tel cas, la demande internationale doit simplement être déposée dans les 6 mois du 1^{er} dépôt. Il convient cependant de noter que si, suite à l'examen formel et matériel, la demande n'aboutit pas à un enregistrement, l'enregistrement international sera radié, sans restitution des taxes déjà payées.

1.2.2 Contenu et examen de la demande par l'Institut

La demande d'enregistrement international doit être présentée par le titulaire ou déposant de la marque suisse, se rapporter aux mêmes produits ou services (ou une liste limitée de ceux-ci) et concerner le même signe que celui faisant l'objet de l'enregistrement ou de la demande de base. Elle doit également indiquer les parties contractantes désignées.

La liste des produits ou des services doit être remise en français (art. 47 al. 3 OPM, règle 6.1)a) et b) RexC). Il est possible d'y joindre (en plus) une traduction en anglais ou en espagnol, qui pourra être reprise par l'OMPI (règle 6.4)a) RexC). L'Institut ne contrôle pas si cette traduction est correcte. La correction d'éventuelles imprécisions de la traduction doit être demandée directement auprès de l'OMPI.

Si ces conditions formelles ne sont pas remplies, l'Institut impartit au déposant un délai pour les corriger. Si le déposant ne s'exécute pas dans le délai imparti, la demande d'enregistrement international est rejetée (art. 48 al. 2 OPM).

Parallèlement à cet examen, l'Institut établit une facture et fixe un délai au déposant pour le paiement des taxes nationales (pour les travaux administratifs liés au traitement et à la transmission de la demande à l'OMPI, cf. Annexe 1 de l'IPI-RT) et des taxes internationales (règle 10 RexC, voir le barème des émoluments et taxes, ch. 1 à 3 annexé au RexC; en cas de désignation d'un pays membre à la fois de l'AM et du PM, le complément d'émolument (et éventuellement l'émolument supplémentaire) est dû, même si ce pays a fait la déclaration selon l'art. 8.7) PM concernant la taxe individuelle). La demande est transmise à l'OMPI dès que les taxes sont payées et que les défauts formels sont corrigés. Si elles ne sont pas payées dans le délai imparti ou que les défauts formels ne sont pas corrigés, la demande d'enregistrement international est rejetée.

1.2.3 Examen de la demande et enregistrement par l'OMPI

Lorsque la demande transmise comporte des irrégularités, celles-ci sont notifiées au déposant et à l'Institut par l'OMPI (au moyen d'un « avis d'irrégularité »). L'avis mentionne qui est tenu de remédier à l'irrégularité et dans quel délai (règles 11, 12 et 13 RexC).

Après l'enregistrement de la marque au registre international, l'OMPI la publie dans la Gazette (règle 32 RexC) et adresse un « certificat d'enregistrement » au déposant. Le déposant est tenu de vérifier que les informations inscrites sont correctes et, en cas d'erreur, de prévenir l'Institut dans les meilleurs délais (cf. ch. 1.7 p. 50).

1.2.4 Décision d'octroi ou de refus par les parties contractantes désignées

Cette inscription est également notifiée aux parties contractantes désignées qui procèdent alors à l'examen de l'enregistrement international d'après leurs législations nationales et doivent transmettre au déposant les éventuels refus dans les délais prévus aux art. 5 PM (cf. ch. 2.2 p. 54).

Les éventuelles notifications de refus provisoire émises par les offices des parties contractantes désignées sont transmises au titulaire directement par l'OMPI (règle 17 RexC).

Dans un tel cas, le titulaire doit prendre contact directement avec l'office qui a émis le refus de protection, ce qui implique la constitution d'un mandataire local dans la majorité des cas.

Si la partie contractante désignée n'émet pas de refus provisoire, elle doit confirmer l'acceptation de l'enregistrement international par une déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18^{ter} 1) RexC. Cette déclaration est obligatoire depuis le 1^{er} janvier 2011 (cf. ch. 2.2.1 p. 54).

1.3 Désignations postérieures (art. 3^{ter} 2) PM, règle 24 RexC)

Si un enregistrement international est déjà inscrit au registre international, il est possible de désigner postérieurement d'autres parties contractantes, autrement dit de demander que la protection leur soit étendue. La désignation postérieure peut être effectuée pour tous les produits ou les services mentionnés dans l'enregistrement international ou pour une partie d'entre eux seulement.

La demande de désignation postérieure peut être déposée par l'intermédiaire de l'Institut ou être envoyée directement à l'OMPI par le titulaire. Si l'Algérie (membre uniquement de l'AM) est désignée postérieurement, la demande doit cependant être présentée par l'intermédiaire de l'Institut.

Lorsque la requête est déposée par l'intermédiaire de l'Institut, celui-ci, après l'avoir examinée, adresse au déposant une facture pour les taxes internationales (Règle 24 RexC; voir le barème des émoluments et taxes, ch. 5 annexé au RexC) et transmet la requête à l'OMPI une fois que les taxes ont été payées.

Lorsque la date de la requête de désignation postérieure est proche de la date de renouvellement de l'enregistrement international, il est possible d'attendre que le renouvellement ait été effectué pour procéder à la désignation postérieure. Cette manière de procéder permet d'éviter de payer deux fois les taxes correspondant au(x) nouveau(x) pays désigné(s) en peu de temps (avant le renouvellement et au moment du renouvellement). En effet, selon la règle 24.3)c)ii) RexC, les taxes internationales perçues lors du renouvellement le sont pour toutes les parties protégées à ce moment-là. Il est nécessaire d'indiquer sur la demande de désignation postérieure que celle-ci doit être effectuée après le renouvellement.

Il est également possible d'indiquer qu'une désignation postérieure doit être traitée après l'inscription d'une modification si cette dernière est également valable pour la désignation en question.

Tant qu'un refus provisoire de protection est pendant dans un pays, il n'est pas possible de le désigner postérieurement. En revanche, si une renonciation ou une déclaration de refus total de protection est inscrite pour une partie contractante donnée, il est possible de la désigner postérieurement. Une désignation postérieure est également possible dans le cas où une partie des produits ou des services n'est pas protégée dans la partie contractante en question suite, par exemple, à une limitation ou à une déclaration d'octroi partiel de protection. Dans ce cas, la désignation postérieure n'est possible que pour les produits ou les services qui ne sont pas protégés.

Après l'inscription de la désignation postérieure au registre international, la suite de la procédure est identique à celle d'une demande d'enregistrement international (cf. ch. 1.2 p. 42).

1.4 Modifications relatives à des enregistrements internationaux

Sont considérées comme modifications au sens de la règle 25 RexC les inscriptions au registre international suivantes: changement de titulaire (transmission, cession partielle), limitation, renonciation, modification du nom ou de l'adresse du titulaire, changement de mandataire. Au contraire de ce que prévoit la LPM, l'enregistrement de licences et les restrictions du droit de disposer ne tombent pas sous la notion de modification au sens de la règle 25 RexC.

Si l'enregistrement de base suisse est modifié, l'enregistrement international qui en est issu ne sera pas automatiquement modifié (sauf modification considérée comme une cessation des effets au sens de l'art. 6.3) PM, cf. ch. 1.5.4 p. 48).

1.4.1 Changement de titulaire (règle 25.1)a)i) RexC)

Le changement de titulaire d'un enregistrement international peut se rapporter à tous les produits ou les services concernés ou seulement à une partie de ceux-ci. Il peut être effectué pour toutes les parties contractantes désignées ou seulement pour une partie de celles-ci. L'inscription d'un changement de titulaire n'est possible que si le nouveau titulaire satisfait aux conditions régissant le dépôt d'une demande d'enregistrement international (cf. ch. 1.1 p. 41). Ces conditions doivent être remplies pour toutes les parties contractantes désignées dans l'enregistrement international. Si elles sont remplies uniquement pour une partie des pays désignés, seul un transfert de l'enregistrement pour ces pays est possible.

La demande peut être déposée par le titulaire actuel ou par son mandataire, soit par l'intermédiaire de l'Institut soit directement à l'OMPI.

Comme le permet le RexC, l'Institut accepte également les demandes de transfert provenant du nouveau titulaire lorsque la Suisse est le pays de ce nouveau titulaire. La demande d'inscription doit notamment être accompagnée d'une déclaration expresse de transfert signée par l'ancien titulaire (une copie suffit) ou tout autre document équivalent comme par exemple un extrait du RC, un contrat de vente ou une décision judiciaire.

En cas de cessions partielles, les produits et services à transférer (en français) ou les pays concernés doivent être énumérés de façon explicite. L'inscription d'une cession partielle ou totale au registre international est soumise au paiement d'une taxe (voir le barème des émoluments et taxes, ch. 7 annexé au RexC).

1.4.2 Limitation (règle 25.1)a)ii) RexC)

Le titulaire d'un enregistrement international peut faire inscrire une limitation de la liste des produits ou des services à l'égard de certaines ou de toutes les parties contractantes désignées. Les effets de l'inscription d'une limitation se différencient considérablement des effets de l'inscription d'une radiation partielle (cf. ch. 1.5.3 p. 48). L'inscription d'une limitation n'entraîne pas la suppression définitive des produits ou des services concernés. Figurant

toujours dans le registre, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une désignation postérieure, même si la limitation touchait l'ensemble des parties contractantes désignées. En revanche, les produits ou les services concernés par une radiation partielle sont définitivement supprimés du registre et ne peuvent être protégés que moyennant un nouvel enregistrement international.

La demande doit être déposée par le titulaire ou par un mandataire directement à l'OMPI ou par l'intermédiaire de l'Institut si l'Institut est l'office du titulaire. Dans ce dernier cas, il faut indiquer les produits ou les services en français. L'inscription d'une limitation au registre international est soumise au paiement d'une taxe (voir le barème des émoluments et taxes, ch. 7 annexé au RexC).

1.4.3 Renonciation (règle 25.1)a)iii) RexC)

Il est possible de renoncer à la protection à l'égard d'une ou plusieurs parties contractantes désignées pour tous les produits ou les services indiqués. Contrairement à l'inscription d'une radiation totale (cf. ch. 1.5.3 p. 48), l'inscription d'une renonciation n'entraîne pas la suppression définitive de l'enregistrement international. Seule la ou les parties contractantes désignées objet de la renonciation sont supprimées du registre; une désignation postérieure à l'égard de ces parties contractantes est donc (à nouveau) possible. La demande de renonciation doit être présentée par le titulaire ou par son mandataire et doit indiquer les parties contractantes concernées par la renonciation. Lorsque la renonciation concerne l'Algérie (membre uniquement de l'AM), la demande doit être présentée à l'OMPI par l'intermédiaire de l'Institut lorsque celui-ci est l'office de la partie contractante du titulaire. Dans tous les autres cas, la requête peut aussi être déposée directement à l'OMPI. Elle ne peut par contre jamais être présentée par l'intermédiaire de l'office d'une partie contractante désignée. L'inscription d'une renonciation au registre international est gratuite.

1.4.4 Modification du nom ou de l'adresse du titulaire (règle 25.1)a)iv) RexC)

Les modifications du nom et de l'adresse du titulaire sont également inscrites au registre international. Les requêtes peuvent être présentées directement à l'OMPI ou par l'intermédiaire de l'Institut lorsque celui-ci est l'office de la partie contractante du titulaire. L'inscription d'une modification de nom ou d'adresse au registre international est soumise à une taxe (voir le barème des émoluments et taxes, ch. 7 annexé au RexC).

1.4.5 Changement de mandataire (règles 3 et 25.1)a)i) RexC)

Les demandes de changement de mandataire peuvent être présentées soit directement à l'OMPI soit par l'intermédiaire de l'Institut si celui-ci est office du titulaire. L'inscription d'un changement de mandataire est gratuite.

1.5 Autres inscriptions relatives à des enregistrements internationaux

1.5.1 Licence (règle 20^{bis} RexC)

Selon la règle 20^{bis} RexC, il est possible d'inscrire des licences au registre international. L'inscription déploie les mêmes effets qu'une licence inscrite au registre national dans les parties contractantes désignées qui admettent une telle inscription. L'inscription est soumise au paiement d'une taxe (voir le barème des émoluments et taxes, ch. 7 annexé au RexC) et peut être demandée soit directement à l'OMPI, soit par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du titulaire de l'enregistrement, soit encore par l'intermédiaire de l'office d'une partie contractante à l'égard de laquelle la licence est accordée. L'Institut exige des documents qui prouvent l'octroi de la licence, comme une déclaration expresse par laquelle le titulaire autorise le preneur de licence à utiliser la marque ou, par exemple, une copie du contrat de licence. Si l'Institut reçoit une telle demande, il la transmet à l'OMPI. La demande doit indiquer les parties contractantes pour lesquelles la licence est octroyée, l'étendue de la licence et, le cas échéant, la durée de celle-ci. En ce qui concerne les licences partielles, il faut en outre indiquer pour quels produits ou services la licence est octroyée, de même que, si la licence n'est octroyée que pour une partie du territoire de la partie contractante désignée, ce territoire.

L'inscription de sous-licences au registre international n'est par contre pas possible.

1.5.2 Remplacement (art. 4^{bis} 1) PM – règle 21 RexC)

Lorsqu'une marque nationale est enregistrée dans une partie contractante désignée et qu'un enregistrement international identique désigne également cette partie contractante, la marque nationale est réputée être remplacée par l'enregistrement international en question, conformément à l'art. 4^{bis} 1) PM. Le remplacement intervient à condition que le même titulaire soit enregistré pour les deux enregistrements, que l'enregistrement international soit protégé dans la partie contractante désignée, que tous les produits ou les services figurant dans l'enregistrement national figurent aussi dans l'enregistrement international et que l'enregistrement national soit antérieur à l'enregistrement international.

Les droits antérieurs, comme par exemple la priorité de l'enregistrement national, ne sont pas touchés par ce remplacement.

L'enregistrement national antérieur n'est cependant pas radié par le remplacement; il continue d'exister jusqu'à ce qu'il ne soit plus renouvelé. Un renouvellement est particulièrement indiqué lorsque l'enregistrement de base dont est issu l'enregistrement international se trouve encore dans la période de dépendance de cinq ans (cf. ch. 1.5.4 p. 48).

Le remplacement est considéré comme effectif dès que les conditions prévues à cet effet sont réunies, conformément à l'art. 4^{bis} 1) PM. Ceci rend l'inscription d'un remplacement non obligatoire. L'OMPI recommande toutefois de procéder à cette inscription afin que les tiers soient informés du remplacement. La demande de remplacement doit être déposée à l'office de la partie contractante concernée, qui l'enregistrera dans son registre national et en

informera l'OMPI. Celle-ci informera le titulaire et publiera le remplacement dans la Gazette. L'inscription du remplacement est gratuite.

1.5.3 Radiation (règle 25.1a)v) RexC)

Le titulaire a la possibilité de radier l'enregistrement international du registre international pour l'ensemble ou une partie seulement des produits ou des services. Si l'Algérie (membre uniquement de l'AM) est désignée, la demande doit être présentée à l'OMPI par l'intermédiaire de l'Institut lorsque celui-ci est l'office de la partie contractante du titulaire. Dans tous les autres cas, la demande peut également être présentée par le titulaire directement à l'OMPI. La demande ne peut jamais être déposée par l'intermédiaire d'une partie contractante désignée. L'inscription d'une radiation est gratuite.

Une radiation supprime définitivement du registre les produits ou les services concernés. Pour ces derniers, la protection ne peut à nouveau être obtenue qu'au moyen d'une nouvelle demande d'enregistrement international (un nouveau numéro international sera donc attribué à cette nouvelle demande issue du même enregistrement de base). Par conséquent, la radiation partielle a un effet bien plus radical qu'une limitation de la liste des produits ou des services (cf. ch. 1.4.2 p. 45) et la radiation totale qu'une renonciation (cf. ch. 1.4.3 p. 46).

1.5.4 Dépendance/indépendance (art. 6.3) AM/PM, règle 22 RexC)

Durant une période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, la protection découlant de l'enregistrement international reste dépendante de l'enregistrement de base ou de la demande de base. Ainsi, il n'est plus possible de revendiquer la protection découlant de l'enregistrement international lorsque, au cours de ces cinq ans, l'enregistrement de base ou la demande de base a cessé de produire ses effets, totalement ou partiellement (suite à une radiation totale ou partielle, retrait du dépôt, etc.). Il en va de même pour les événements survenant suite à une procédure qui a été intentée au cours des cinq ans de la période de dépendance mais qui s'achève bien plus tard.

Le PM a introduit une possibilité de contourner les effets de cette dépendance absolue: il s'agit de la transformation (cf. ch. 1.5.5 p. 48).

1.5.5 Transformation (art. 9^{quinquies} PM)

Un enregistrement international dont l'enregistrement de base a partiellement ou totalement cessé de produire ses effets dans le pays d'origine (cf. ch. 1.5.4 p. 48) au cours des cinq ans de la période de dépendance (art. 6.3) PM) peut être transformé en des demandes d'enregistrements nationaux (art. 9^{quinquies} PM).

La demande de transformation doit être déposée à l'Institut dans les trois mois à compter de la radiation de l'enregistrement international (art. 9^{quinquies} PM; art. 46a al. 1 let. a LPM). L'inscription d'une transformation est gratuite.

La date de dépôt attribuée à l'enregistrement national issu de la transformation est la même que celle de l'enregistrement international d'origine. L'enregistrement transformé est soumis à un nouvel examen matériel (art. 9^{quinquies} PM en relation avec l'art. 46a al. 1 let. d LPM). Après l'examen de la requête de transformation, la marque est publiée avec une remarque

adéquate. Elle bénéficie de la même priorité que l'enregistrement international d'origine. Il n'est pas possible de former opposition contre une marque issue d'une transformation (art. 46a al. 2 LPM).

1.5.6 Fusion (règle 27.3) RexC)

La règle 27.3) du RexC prévoit que deux enregistrements internationaux issus d'une cession partielle et qui ont de nouveau le même titulaire (p. ex. après plusieurs autres transmissions) peuvent, à la demande du titulaire, être fusionnés en un seul enregistrement. La fusion peut également se rapporter à une partie seulement de l'enregistrement international d'origine. Ainsi, si un enregistrement a été divisé en cinq enregistrements à la suite de plusieurs transmissions partielles, il est tout à fait possible que seules trois parties soient à nouveau réunies par fusion. La fusion n'est pas possible pour des enregistrements internationaux qui, bien qu'identiques et appartenant au même titulaire, sont issus d'enregistrements internationaux indépendants.

La demande peut être déposée directement à l'OMPI ou par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du titulaire. L'inscription d'une fusion est gratuite.

1.5.7 Restriction du droit de disposer (règle 20 RexC)

Il est possible d'inscrire au registre international que le titulaire d'un enregistrement international ne peut disposer librement de celui-ci (règle 20 RexC). Une telle restriction peut se rapporter à l'enregistrement dans son ensemble ou à certaines des parties contractantes désignées seulement. Cette notification peut être effectuée par le titulaire lui-même ou par l'office de la partie contractante du titulaire. Elle peut également être effectuée par l'office d'une partie contractante désignée. Dans ce cas, cependant, cette restriction ne déploiera ses effets qu'à l'égard de cette partie. Constituent des formes possibles de limitations du droit de disposer la mise en gage, la saisie ou encore des restrictions du droit de disposer prononcées par des tribunaux ou des autorités d'exécution. La levée d'une telle restriction du droit de disposer doit être communiquée par son bénéficiaire à l'office qui avait requis son inscription. L'inscription de la restriction du droit de disposer est notifiée au titulaire par l'OMPI et publiée dans la Gazette; elle est gratuite.

1.6 Renouvellement de l'enregistrement international (règles 29 à 31 RexC)

Les enregistrements internationaux peuvent être renouvelés de dix ans en dix ans. L'OMPI notifie au titulaire de la marque et à son mandataire l'expiration du terme de protection six mois avant l'échéance (art. 7.3) PM). Le titulaire ou son mandataire ne peut cependant tirer de l'omission de cette notification aucun droit en rapport avec le renouvellement (règle 29 RexC). Pour le renouvellement, il suffit de payer les taxes exigibles à cet effet (règle 30 RexC; voir le barème des émoluments et taxes, ch. 6 annexé au RexC; concernant le renouvellement et la date de la désignation postérieure, cf. ch. 1.3 p. 44). Les procédures de renouvellement, sur papier ou en ligne, se passent exclusivement entre le titulaire ou son mandataire, d'un côté, et l'OMPI, de l'autre. L'Institut n'étant pas associé à cette procédure, il ne transmet par conséquent aucune demande de renouvellement à l'OMPI ni ne perçoit de taxes à cet effet.

1.7 Rectifications (règle 28 RexC)

Les erreurs affectant un enregistrement international peuvent, sur demande d'un office concerné et dans certains cas sur demande du titulaire, être rectifiées lorsque:

- l'erreur est imputable à l'OMPI. Dans un tel cas, l'OMPI peut corriger cette erreur d'office;
- l'erreur est manifeste et que la correction s'impose d'elle-même;
- l'erreur porte sur les faits, par exemple lorsque le nom ou l'adresse du titulaire, la date ou le numéro de l'enregistrement de base ne sont pas corrects.

L'oubli de la part du titulaire de désigner certains pays dans sa demande ou de mentionner certains produits et services n'est pas considéré comme une erreur. De tels oublis ne sont pas rectifiables au sens de la règle 28 RexC.

Il n'est possible de rectifier les erreurs commises par l'office du titulaire qui touchent aux droits relatifs à l'enregistrement international que si la demande parvient à l'OMPI dans les neuf mois à compter de la date de publication de l'inscription entachée de l'erreur. Il est donc primordial pour le titulaire de vérifier, dès réception du « certificat d'enregistrement » ou de la « notification » de modification, qu'aucune erreur n'a été commise dans l'inscription. En cas d'erreur, il doit en informer immédiatement l'Institut (si la demande a été traitée par l'Institut) pour que celui-ci demande l'inscription d'une rectification.

Les rectifications sont notifiées par l'OMPI au titulaire et aux offices des parties contractantes désignées et publiées dans la Gazette. Les rectifications sont gratuites.

Les délais prévus pour l'examen et l'opposition par l'art. 5.2) PM recommencent à courir dans les parties contractantes désignées concernées par la rectification, si, suite à la rectification, il existe des motifs de refus qui ne s'appliquaient pas à l'enregistrement international tel qu'initialement notifié.

2. Protection d'un enregistrement international en Suisse

S'agissant de l'examen des motifs relatifs des enregistrements internationaux désignant la Suisse, il convient de se référer à la Partie 5 de ces Directives (Partie 5, p. 150 ss).

2.1 Procédure devant l'OMPI

2.1.1 Calcul du délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse

Selon l'art. 5.2) PM, le délai pour examiner un enregistrement international est d'une année ou de 18 mois², selon les cas (cf. ch. 2.2.1 p. 54). Ce délai court dès la notification de l'enregistrement international aux offices des parties contractantes désignées. L'examen se termine par une déclaration d'octroi (cf. ch. 2.1.2 p. 51) ou un refus provisoire de protection (cf. ch. 2.1.3 p. 51).

² La Suisse ayant émis la déclaration correspondante, le délai peut être prolongé à 18 mois (art. 5.2)b) PM).

2.1.2 Octroi de la protection (règle 18^{ter} 1) RexC)

S'il n'existe aucun motif de refus, l'Institut envoie une déclaration d'octroi de la protection à l'OMPI dans le délai des 12 respectivement 18 mois (art. 5.2) PM). L'information selon laquelle la marque est acceptée se fait donc par l'intermédiaire de l'OMPI.

2.1.3 Contenu de la notification d'un refus provisoire

Un refus provisoire doit être envoyé au plus tard le dernier jour du délai de l'art. 5.2) PM (règle 18 RexC, Instruction administrative 14). C'est donc la date d'envoi (la date du timbre postal) et non la date de réception (par l'OMPI) qui est déterminante. Outre le numéro de l'enregistrement international, le refus doit indiquer les motifs du refus provisoire, les bases légales et les produits ou les services concernés par le refus (art. 5.2) MMP et règle 17 RexC). L'Institut indique explicitement dans le refus provisoire les produits ou les services qui ne sont pas refusés.

2.1.4 Avis d'irrégularités (règle 18 RexC)

Lorsque l'Institut notifie un refus provisoire qui ne satisfait pas à l'une ou à l'autre des conditions prévues par le PM ou le RexC, l'OMPI notifie à l'Institut un avis d'irrégularité conformément à la règle 18 RexC. Sauf dans le cas des irrégularités prévues à la règle 18.1a) RexC (notamment refus tardif), l'Institut dispose d'un délai de deux mois à compter de l'avis d'irrégularité pour régulariser son refus provisoire. Si la notification régularisée est envoyée dans le délai précité, elle sera réputée l'avoir été à la date à laquelle la notification irrégulière avait été envoyée au Bureau international (règle 18.1d) RexC). Le titulaire bénéficie d'un nouveau délai de cinq mois dès l'émission de la notification régularisée pour répondre au refus provisoire.

2.1.5 Limitation, renonciation et radiation (règle 25 RexC)

Afin de surmonter les motifs invoqués dans un refus provisoire, il se peut que le titulaire limite la liste des produits ou des services, renonce ou radie intégralement ou partiellement son enregistrement international. Ces modifications sont communiquées par l'OMPI aux parties contractantes désignées, qui doivent alors en examiner les conséquences sur la procédure concernée. Lorsqu'une demande de modification est en cours de traitement auprès de l'OMPI, il est souhaitable d'en informer l'Institut afin que celui-ci attende l'inscription de cette modification pour émettre une décision.

A) Limitation au sens de la règle 25.1a)ii) RexC

Le titulaire confronté à un refus provisoire peut décider de limiter sa liste des produits ou des services à l'égard de la Suisse par l'intermédiaire de l'OMPI³ (cf. ch. 1.4.2 p. 45). Si la limitation permet d'accepter le signe, l'Institut notifie à l'OMPI une déclaration d'octroi de la protection au sens de la règle 18^{ter} 2)i) RexC qui fait référence à la limitation intervenue en cours de procédure (p. ex. parce que les produits ou les services ayant fait l'objet du refus

³ Si le titulaire accepte la limitation proposée par l'Institut dans le refus provisoire, il peut l'indiquer directement à l'Institut (voir ch. 2.2.5 let C p. 55).

provisoire ne sont plus revendiqués). Cette déclaration est ensuite communiquée par l'OMPI au titulaire ou à son mandataire inscrit au registre.

Si le signe ne peut toujours pas être admis à la protection suite à la limitation, la procédure suit son cours, mais porte sur le libellé limité de la liste des produits ou des services.

L'Institut n'est pas tenu d'accepter une limitation: la règle 27.5) RexC permet en effet à l'office d'une partie contractante désignée de déclarer qu'une limitation est sans effet sur son territoire. L'Institut fait usage de cette possibilité notamment lorsque la limitation contient un terme inapproprié (p. ex. une appellation d'origine contrôlée utilisée comme désignation générique) ou s'il s'agit en réalité d'une extension de la liste des produits ou des services. Une telle déclaration doit toutefois être émise dans les 18 mois à compter de la date à laquelle la limitation a été notifiée à l'office de la partie contractante concernée (règle 27.5)c) RexC).

B) Renonciation au sens de la règle 25.1)a)iii RexC

Le titulaire peut en tout temps renoncer à la protection dans un pays donné en demandant l'inscription d'une renonciation à l'égard de cette partie, pour tous les produits ou les services (cf. ch. 1.4.3 p. 46). La renonciation est inscrite au registre international, puis notifiée aux offices concernés. Par la renonciation à la protection de l'enregistrement international en Suisse, la procédure devient sans objet et est close sans autre formalité, c'est-à-dire sans qu'une décision formelle ne soit émise (même lorsqu'une notification de refus provisoire a été émise).

C) Radiation au sens de la règle 25.1)a)v) RexC

Le titulaire peut radier l'enregistrement international à l'égard de toutes les parties contractantes désignées pour tout ou partie des produits ou des services (cf. ch. 1.5.3 p. 48). La radiation est communiquée à l'OMPI, inscrite au registre et notifiée aux parties contractantes désignées.

S'agissant des conséquences sur une procédure en cours, il faut distinguer selon l'étendue de la radiation:

- Lorsque le titulaire radie totalement son enregistrement international, la procédure en cours devient sans objet et est close sans autre formalité, c'est-à-dire sans qu'une décision formelle ne soit émise (même lorsqu'une notification de refus provisoire a déjà été émise).
- Lorsque le titulaire radie partiellement son enregistrement international, l'Institut doit examiner les incidences de cette radiation sur la procédure en cours. Si la radiation partielle permet d'accepter le signe, l'Institut notifie à l'OMPI une déclaration d'octroi de la protection qui fait expressément référence à la radiation partielle intervenue en cours de procédure (p. ex. parce que la radiation porte sur tous les produits ou les services ayant fait l'objet du refus provisoire). Cette déclaration est ensuite communiquée par l'OMPI au titulaire ou à son mandataire. Si la radiation partielle ne permet pas de lever les objections émises dans le refus provisoire, la procédure suit son cours mais porte sur le libellé partiellement radié de la liste des produits ou des services (cf. différences entre limitation et radiation partielle, cf. ch. 1.4.2 p. 45).

2.1.6 Confirmation ou retrait d'un refus provisoire (règles 18^{ter} 2), 3 et 4) RexC)

Une fois qu'un refus provisoire a été notifié, la procédure devant l'OMPI doit se clôturer par une déclaration indiquant soit que la protection de la marque est refusée soit que la protection de la marque est acceptée, totalement ou partiellement. Ces déclarations au sens de la règle 18^{ter} 2) ou 3) RexC sont communiquées à l'OMPI et transmises au titulaire ou à son mandataire. Elles n'ont en principe pas d'effet constitutif puisque la décision finale intervient au niveau national.

Toutefois, lorsque le titulaire ne répond pas au refus provisoire dans le délai de cinq mois, la déclaration au sens de la règle 18^{ter} 2) ou 3) RexC, qui est communiquée au titulaire par l'intermédiaire de l'OMPI, fait courir tant le délai pour requérir la poursuite de la procédure au sens de l'art. 41 LPM que le délai pour faire recours. Pour autant que le titulaire utilise l'une ou l'autre des voies de droit qui lui sont offertes, l'Institut devra informer l'OMPI de l'issue de la procédure. Cette communication ne doit intervenir que si la décision finale définitive ne correspond pas à la déclaration initiale. Dans un tel cas, l'Institut notifie une déclaration au sens de la règle 18^{ter} 4) RexC.

2.1.7 Invalidation (règle 19 RexC)

On entend par invalidation toute décision de l'autorité administrative ou judiciaire compétente du pays concerné par laquelle l'effet d'un enregistrement international est levé ou révoqué sur le territoire de cette partie contractante désignée. Cette invalidation peut ne s'appliquer qu'à certains des produits ou des services protégés. L'office de la partie contractante concernée, lorsqu'il a connaissance d'une telle invalidation, doit notifier à l'OMPI la décision ainsi que les produits ou les services auxquels elle se rapporte. Ces indications sont inscrites au registre international et publiées dans la Gazette. L'OMPI informe le titulaire de l'invalidation et, si cela est souhaité, il communique à l'office de la partie contractante concernée la date de l'invalidation. L'inscription d'une invalidation est gratuite.

2.1.8 Rectification (règle 28 RexC)

Une erreur relative à un enregistrement international peut être rectifiée (règle 28 RexC). La rectification est notifiée aux parties contractantes désignées, qui disposent alors d'un nouveau délai d'une année ou de 18 mois pour notifier un refus provisoire, si, suite à la rectification, il existe des motifs de refus qui ne s'appliquaient pas à l'enregistrement international tel qu'initialement notifié. Si une procédure est déjà pendante devant l'Institut, ce dernier examine les conséquences de la rectification sur cette procédure et, si nécessaire, notifie un nouveau refus provisoire qui tient compte de la rectification. Ce refus fait courir un nouveau délai de réponse de cinq mois. Il se peut également que la rectification permette d'admettre le signe à la protection. L'Institut notifie alors une déclaration d'octroi de la protection au sens de la règle 18^{ter} 2) RexC qui se réfère expressément à ladite rectification.

2.2 Procédure auprès de l'Institut

2.2.1 Délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse

Lorsque les conditions de la demande internationale sont remplies, l'OMPI inscrit l'enregistrement international au registre international et le notifie aux offices des parties contractantes désignées. Les parties contractantes désignées disposent alors d'un délai d'une année ou de 18 mois (art. 5.2) PM) (à compter de la date de notification) pour notifier un refus provisoire de protection⁴. L'Institut dispose d'un délai de 18 mois pour notifier un refus provisoire lorsque l'enregistrement international relève du PM⁵. Compte tenu du fait que le délai de 18 mois prévu à l'art. 5.2)b) PM n'est applicable que lorsque la Suisse est désignée dans un enregistrement international dont l'office d'origine est membre exclusivement du PM (limite prévue avec l'abrogation de la « clause de sauvegarde », art. 9^{sexies} 1)b) PM), l'examen intervient dans la plupart des cas dans un délai d'une année. Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'un titulaire se verra notifier un refus provisoire au-delà de ce délai.

Le titulaire qui souhaite voir son enregistrement international examiné dans un délai plus court a la possibilité de requérir, contre paiement d'une taxe, l'examen des motifs absolus dans une procédure accélérée conformément à l'art. 18a OPM (cf. ch. 2.2.8 p. 56).

2.2.2 Octroi de la protection (règle 18^{ter} 1 RexC)

Selon la règle 18^{ter} 1) RexC, les déclarations d'octroi de la protection (non précédées d'un refus provisoire de protection) sont obligatoires⁶. Le titulaire reçoit donc par l'intermédiaire de l'OMPI une confirmation de l'acceptation de son enregistrement par l'Institut (cf. ch. 2.1.2 p. 51).

2.2.3 Notification d'un refus provisoire et délai pour y répondre

Lorsqu'il existe des motifs absolus d'exclusion, l'Institut notifie un refus provisoire à l'OMPI qui le transmet au titulaire de l'enregistrement international concerné ou à son mandataire inscrit auprès de l'OMPI. Le refus provisoire peut être total ou partiel selon qu'il porte sur tous les produits ou les services déposés ou sur une partie de ceux-ci uniquement.

L'art. 5.1) PM mentionne qu'un refus « (...) ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans le cas d'une marque déposée directement auprès de l'office qui notifie le refus (...) ». Les motifs de refus sont donc identiques à ceux énumérés à l'art. 2 LPM (cf. Partie 4, p. 58).

⁴ Cf. TAF, sic! 2009, 417, consid. 3 – Sky / SkySIM; TAF, sic! 2008, 51, consid. 2 – Tête de guitare (marque tridimensionnelle).

⁵ La Suisse ayant fait la déclaration prévue à l'art. 5.2)b) PM.

⁶ Cette règle a en particulier pour but d'informer les titulaires sur le sort de leur enregistrement international dans les parties contractantes désignées.

Le titulaire dispose alors d'un délai de cinq mois pour y répondre. Il s'agit d'un délai administratif fixé par l'Institut (et non d'un délai légal) (cf. Partie 1, ch. 3.6 p. 26). Ce délai commence à courir dès l'émission du refus provisoire et non pas à compter de la réception du refus par le titulaire ou par son mandataire inscrit au registre.

2.2.4 Représentation et domicile de notification

Pour faire valoir ses droits, le titulaire domicilié à l'étranger doit disposer d'un domicile de notification en Suisse (art. 42 LPM, voir Partie 1, ch. 3.1.3 p. 17). Si le titulaire désigne un mandataire, celui-ci doit également disposer d'un domicile de notification en Suisse (s'il a son siège à l'étranger) et être au bénéfice d'une procuration. Une procuration par substitution de la part du mandataire inscrit auprès de l'OMPI est admise.

Lorsque l'Institut fait une proposition concrète de limitation de la liste des produits ou des services (notamment une proposition de limitation géographique) ou une proposition de limitation de l'objet de droit (notamment au moyen d'une revendication de couleur négative), le titulaire ou son mandataire inscrit auprès de l'OMPI peut déclarer, dans une langue officielle de l'Institut, accepter la limitation, directement à l'Institut et sans devoir disposer d'un domicile de notification en Suisse. Il n'est procédé à aucun échange de correspondance avec le titulaire ou avec son mandataire et l'enregistrement international est protégé en Suisse avec la limitation telle que proposée par l'Institut (la procédure se termine alors par l'émission d'une déclaration sans voies de droit au sens de la règle 18^{ter} 2)ii) RexC).

2.2.5 Procédure suite à une réponse du titulaire

Lorsque le titulaire répond au refus provisoire, la procédure est en principe identique à la procédure nationale.

A) Maintien du refus provisoire

Lorsque l'Institut maintient, totalement ou partiellement, ses motifs de refus (art. 17 al. 2 OPM), il clôt la procédure par l'émission d'une décision. Le titulaire peut alors recourir auprès du Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 31, 32 et 33 let. e LTAF). Une fois la décision entrée en force, l'Institut communique à l'OMPI le résultat final de la procédure par l'émission d'une déclaration au sens de la règle 18^{ter} 2) ou 3) RexC.

B) Retrait du refus provisoire

Lorsque l'Institut, sur la base des arguments avancés, reconsidère son appréciation initiale et décide d'accepter l'enregistrement international, il clôt la procédure par l'émission d'une déclaration d'octroi de la protection au sens de la règle 18^{ter} 2)i) RexC, adressée directement à l'OMPI.

C) Le titulaire accepte ou propose une limitation de la liste des produits ou des services

Lorsque le titulaire accepte ou propose une limitation de la liste des produits ou des services qui permet d'admettre le signe à la protection, l'Institut clôt la procédure par l'émission d'une déclaration d'octroi partiel de la protection sans voies de droit au sens de la règle 18^{ter} 2)ii) RexC. Ainsi, lorsque le titulaire accepte une limitation proposée par

l'Institut ou lorsque l'Institut accepte une proposition de limitation faite par le titulaire, l'Institut ne notifie pas de décision intermédiaire (cf. ch. 2.2.4 p. 55). Le titulaire qui voudrait contester ultérieurement la validité de son accord à une proposition de limitation ne pourra le faire qu'aux conditions très restrictives de la procédure de reconsidération.

D) Le titulaire renonce à la protection en Suisse

Une renonciation au sens de la règle 25.1)a)iii) RexC ne peut pas être faite directement auprès de la partie contractante désignée (cf. ch. 1.4.3 p. 46). L'Institut ne peut par conséquent pas entrer en matière sur une telle requête.

Le titulaire qui ne souhaite plus faire protéger sa marque pour le territoire suisse n'a que deux solutions: demander à l'Institut l'émission d'une décision finale qui sera suivie d'une déclaration de refus (total et définitif) au sens de la règle 18^{ter} 3) RexC ou procéder à une renonciation auprès de l'OMPI au sens de la règle 25.1)a)iii) RexC.

2.2.6 Procédure lorsque le titulaire ne répond pas au refus

Lorsque le titulaire ne répond pas au refus provisoire dans le délai de cinq mois, l'Institut émet une déclaration d'octroi partiel de la protection ou une déclaration de refus (règle 18^{ter} 2)ii) ou 3) RexC), avec l'indication des voies de droit et de la possibilité de requérir la poursuite de la procédure conformément à l'art. 41 LPM.

Si le titulaire requiert la poursuite de la procédure et que les conditions prévues sont remplies, la procédure se poursuit comme sous ch. 2.2.5 p. 55 sans que l'Institut ne retire sa déclaration précédemment mentionnée. Lorsque la procédure est close par une décision entrée en force de l'Institut ou d'une autorité de recours et que cette décision confirme le contenu de la déclaration selon la règle 18^{ter} 2) ou 3) RexC déjà inscrite, l'Institut n'émet pas de nouvelle déclaration. En revanche, une déclaration au sens de la règle 18^{ter} 4) RexC est émise dans les cas où la décision finale diverge dans son contenu de la déclaration au sens de la règle 18^{ter} 2) ou 3) RexC (cf. paragraphe précédent).

2.2.7 Poursuite de la procédure

Comme pour les dépôts nationaux, le titulaire peut requérir la poursuite de la procédure, conformément à l'art. 41 LPM. S'agissant des conditions d'application de cette disposition, cf. Partie 1, ch. 3.7 p. 27.

2.2.8 Procédure d'examen accélérée

L'art. 18a OPM prévoit que le titulaire d'un enregistrement international peut demander que l'examen des motifs absolus soit entrepris selon une procédure accélérée. S'agissant des conditions formelles liées à cette procédure, cf. Partie 1, ch. 3.4 p. 25.

Une demande d'examen accéléré peut intervenir avant l'expiration du délai de refus applicable ou après la notification d'un refus provisoire de protection fondé sur des motifs absolus.

A) Demandes d'examen accéléré avant l'expiration du délai de refus provisoire

Lorsque le titulaire demande l'examen accéléré de son enregistrement international, l'Institut examine les motifs absolus de refus dès réception du paiement de la taxe. Si l'enregistrement international peut être accepté, le titulaire est informé par une déclaration d'octroi de la protection conformément à la règle 18^{ter} 1) RexC. Une telle déclaration n'est toutefois notifiée qu'à l'expiration du délai pour faire opposition. Si l'enregistrement international doit être refusé, l'Institut notifie à bref délai un refus provisoire fondé sur des motifs absolus. La procédure se poursuit alors selon les ch. 2.2.3 à 2.2.6 p. 54 s.

B) Demandes d'examen accéléré après la notification d'un refus provisoire

Dans un tel cas, l'Institut applique la procédure accélérée aux échanges de correspondance dès réception du paiement de la taxe.

La législation ne prévoit pas de procédure accélérée pour l'examen des motifs relatifs.

Partie 4 – Examen matériel des marques

1. Bases légales

Art. 1 al. 1 LPM

La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Art. 30 al. 2 let. c LPM

L'Institut rejette la demande d'enregistrement, si:

c. il existe des motifs absolus d'exclusion.

Art. 2 LPM: 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 mœurs ou au droit en vigueur.

2. Aptitude à constituer une marque

Avant de procéder à l'examen des motifs absolus d'exclusion, il faut déterminer si le signe déposé en vue d'un enregistrement peut véritablement constituer une marque au sens de la LPM.

L'art. 1 al. 1 LPM définit la marque comme un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. En tant que signe distinctif, la marque a d'abord une fonction distinctive: elle doit individualiser les produits ou services désignés par le signe, de sorte que le destinataire puisse reconnaître en tout temps les produits d'une entreprise déterminée parmi l'offre abondante¹. La marque remplit en outre une fonction d'indication de provenance²: elle garantit que tous les produits et services qu'elle désigne proviennent d'une entreprise définie (ou d'une entreprise appartenant à un groupe d'entreprises étroitement liées sur le plan économique).

Un signe est apte à constituer une marque lorsque, considéré de manière abstraite, c'est-à-dire sans tenir compte des produits ou des services, il est en mesure de remplir la fonction

¹ ATF 137 III 403, consid. 3.3.2 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle); ATF 134 III 547, consid. 2.3 – Chaise (marque tridimensionnelle); ATF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF B-2828/2010, consid. 4.3 – Valise rouge (marque tridimensionnelle).

² ATF 128 III 454, consid. 2 – YUKON; ATF 135 III 359, consid. 2.5.3 – (marque sonore); TAF B-2828/2010, consid. 2 – Valise rouge (marque tridimensionnelle).

de marque³. Pour cette raison, l'aptitude à constituer une marque est aussi nommée caractère distinctif abstrait⁴. L'aptitude à constituer une marque est déniée aux signes qui, en aucune circonstance, ne peuvent être compris et reconnus par le public comme signes distinctifs. Outre les signes trop complexes (par exemple les codes-barres), les signes qui ne sont pas perçus par les destinataires comme formant une unité clairement délimitée ne sont pas aptes à constituer une marque. Tel est par exemple le cas de longs textes ou de longues mélodies⁵.

Les développements qui suivent doivent toujours être considérés à la lumière de ces principes.

3. Principes généraux

3.1 Critères d'examen identiques pour l'ensemble des catégories et types de marques

L'Institut applique les mêmes critères d'examen matériel aux marques nationales et aux enregistrements internationaux avec extension de la protection à la Suisse.

Lors de l'appréciation des motifs absolus d'exclusion, des critères d'examen identiques sont appliqués aux trois catégories de marques que constituent les marques individuelles, les marques de garantie et les marques collectives. Ces critères sont également identiques pour les différents types de marques (marques verbales, marques figuratives, marques verbales/figuratives, marques tridimensionnelles, marques de couleur, etc.). Néanmoins, des différences d'appréciation ne sont pas exclues, dans la mesure où la perception du public varie en fonction des types de signes⁶. Par exemple, la perception d'un signe constitué par la forme, la couleur ou le motif du produit n'est pas forcément identique à celle d'un signe qui ne se confond pas avec l'aspect extérieur du produit. En conséquence, l'Institut établit une distinction, lors de la prise en compte de la perception du destinataire, entre les signes conventionnels (cf. let. A p. 70) et les signes non conventionnels (cf. let. B p. 92).

3.2 Impression d'ensemble

L'examen d'un signe se fonde principalement sur l'impression générale qui s'en dégage⁷. Cette dernière résulte de la combinaison des divers éléments qui constituent la marque, tels le degré du caractère descriptif des éléments verbaux, l'effet visuel, le graphisme et les

³ TAF B-5456/2009, consid. 2.1 – Stylo-bille (marque tridimensionnelle).

⁴ Le caractère distinctif abstrait selon l'art. 1 al. 1 LPM ne doit pas être confondu avec le caractère distinctif concret qui, en vertu de l'art. 2 let. a LPM, est examiné en rapport avec les produits et les services concernés (voir ch. 4.2 p. 66).

⁵ Concernant le caractère facile à retenir d'une mélodie (Einprägsamkeit) et sa brièveté, voir ATF 135 III 359, consid. 2.5.6 – (marque sonore); voir aussi TAF B-8240/2010, consid. 3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION.

⁶ Cf. ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle); cf. également TF 4A_374/2007, consid. 2.5 – Praliné (marque tridimensionnelle).

⁷ ATF 133 III 342, consid. 4 – Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle); TF, sic! 2005, 659, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-6629/2011, consid. 5.1 – ASV; TAF B-684/2009, consid. 3.1 – Outperform.Outlast.

couleurs⁸. Dans chaque cas, il faut mesurer l'influence de chaque élément constitutif sur l'impression générale produite.

Si l'association d'éléments appartenant au domaine public et d'éléments pourvus de caractère distinctif est susceptible de former un tout distinctif au sens de l'art. 2 let. a LPM, les signes qui sont de nature à induire le public en erreur (art. 2 let. c LPM) ou qui sont contraires au droit en vigueur, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (art. 2 let. d LPM) ne peuvent en règle générale pas être admis à l'enregistrement à titre de marques même s'ils contiennent des éléments admissibles à la protection y figurant^{9,10}. Une appréciation nuancée a notamment lieu lorsque des modifications ou des mutilations sont examinées¹¹; si celles-ci peuvent rendre distinctif un signe sous l'angle de l'art. 2 let. a LPM, elles n'écartent pas un motif d'exclusion au sens de l'art. 2 let. c et d du moment que le sens du signe demeure reconnaissable malgré la modification, respectivement la mutilation¹².

3.3 Relation avec les produits et les services

Un signe n'est jamais examiné *in abstracto*. L'appréciation de l'existence d'obstacles à l'enregistrement a toujours lieu en relation étroite avec les produits ou les services pour lesquels la protection est demandée¹³. Pour qu'un signe soit exclu de l'enregistrement, il suffit que le motif d'exclusion s'applique à une partie des produits ou des services tombant sous l'indication générale (Oberbegriff)¹⁴. L'Institut admet d'office un signe pour tous les produits et services pour lesquels il n'existe pas de motifs absolus d'exclusion; une demande subsidiaire en ce sens de la part du déposant n'est pas nécessaire¹⁵.

3.4 Appréciation sur la base de la demande d'enregistrement

C'est le signe déposé, en lien avec les produits et services concrètement revendiqués, qui fait l'objet de l'examen des motifs absolus d'exclusion; cet examen est effectué sur la base des indications fournies dans la demande d'enregistrement¹⁶. Les circonstances ou les

⁸ TAF B-6748/2008, consid. 10 – XPERTSELECT; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). Concernant les marques verbales/figuratives, cf. ch. 4.6 p. 87.

⁹ Concernant art. 2 let. c LPM, cf. TAF B-1988/2009, consid. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

¹⁰ Des exceptions sont toutefois envisageables lorsque les éléments admissibles à la protection attribuent à la partie problématique du signe une signification manifestement différente; voir par exemple les cas de figure illustrés sous ch. 8.4.1 p. 118 et ch. 8.4.9 p. 123.

¹¹ Cf. ch. 4.4.9.2 p. 82.

¹² Dans le cadre des violations du droit en vigueur au sens de l'art. 2 let. d LPM, il faut tenir compte des législations spéciales (cf. ch. 7.2 ss p. 109 ss et ch. 8.7 ss p. 132 ss).

¹³ TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; TF 4A_492/2007, consid. 3.4 – GIPFELTREFFEN; TF, sic! 2005, 278, consid. 3.3 – FIREMASTER; TAF B-7272/2008, consid. 5 et 5.3 – SNOWSPORT.

¹⁴ Cf. par ex. concernant les marques de forme TAF B-7419/2006, consid. 6.1.1 – Récipients d'emballage (marque tridimensionnelle). Concernant les indications descriptives, voir ch. 4.4.2 p. 70.

¹⁵ TAF B-8515/2007, consid. 4 – Corbeille à déchets (marque tridimensionnelle).

¹⁶ ATF 137 III 403, consid. 3.3.6 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle); TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 et 6 – Valise rouge (marque tridimensionnelle); TAF B-3331/2010, consid. 6.1 – Paradies.

motifs du dépôt ne sont pas pris en considération¹⁷. Il n'est pas non plus tenu compte de l'usage du signe sur le marché, sauf dans le cas où le caractère de marque imposée est invoqué¹⁸. De même, l'usage futur de la marque, à savoir si et comment celle-ci sera effectivement utilisée, n'a aucune importance pour l'examen¹⁹.

3.5 Appréciation du point de vue des milieux intéressés

L'appréciation d'un signe s'appuie sur sa compréhension présumée par les milieux intéressés suisses²⁰. L'examen se fonde en principe sur la perception du destinataire des produits ou des services considérés²¹, lequel peut être un consommateur moyen ou un professionnel²², un destinataire final ou intermédiaire²³. La liste des produits ou des services telle que figurant dans la demande d'enregistrement est déterminante²⁴ (voir aussi ch. 3.4 p.60). Lors de l'examen du motif de refus concernant l'appartenance du signe au domaine public selon l'art. 2 let. a LPM, il est en outre tenu compte du point de vue des concurrents²⁵. Concernant l'appréciation des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 2 let. d LPM, cf. ch. 6 p. 107.

Le degré d'attention que les destinataires finaux accordent aux signes servant à distinguer des produits de consommation ne doit pas être surestimé; il s'agit d'un degré d'attention moyen²⁶. Selon la pratique de l'Institut, les consommateurs moyens sont des personnes normalement informées, attentives et avisées. On ne saurait dans ce cas leur attribuer des connaissances qui requièrent des recherches ou intérêts particuliers²⁷. Si les destinataires sont des professionnels, l'Institut présuppose de leur part un degré d'attention accru et des connaissances approfondies dans le domaine concerné (concernant les connaissances des langues étrangères, voir ch. 3.6 p.62).

¹⁷ TAF B-2713/2009, consid. 4 – Symbole de l'USB sans fil (marque figurative).

¹⁸ TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 – Valise rouge (marque tridimensionnelle); TAF B-6203/2008, consid. 5.6 – Chocolat Pavot (fig.) III. Voir également ch. 4.3.1 p. 67.

¹⁹ TAF B-7425/2006, consid. 3.2 – Choco Stars.

²⁰ ATF 134 III 547, consid. 2.3 – Chaise (marque tridimensionnelle); TAF B-3052/2009, consid. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS; TAF B-3550/2009, consid. 2.9 – FARMER.

²¹ TF, sic! 2007, 824, consid. 6.1 s. – Pièce de turbine (marque tridimensionnelle); TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3052/2009, consid. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS.

²² TAF B-1364/2008, consid. 3.4 – ON THE BEACH.

²³ TF, sic! 2013, 533, consid. 3.2.3 – Wilson (« des professionnels ou des intermédiaires peuvent aussi être visés »); TAF B-356/2008, consid. 8.3.3 – GB.

²⁴ TAF B-8005/2010, consid. 3 – Cleantech Switzerland; TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 – Valise rouge (marque tridimensionnelle).

²⁵ TAF B-279/2010, consid. 3 – Paris Re; TAF B-3650/2009, consid. 4 – 5 am Tag; TAF B-6257/2008, consid. 9 – Deozinc.

²⁶ ATF 137 III 403, consid. 3.3.6 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle); ATF 134 III 547, consid. 2.3.3 – Chaise (marque tridimensionnelle).

²⁷ TAF B-7427/2006, consid. 3.4 – Chocolat Pavot (fig.).

Un signe n'est pas admis à l'enregistrement dès lors qu'il existe un motif d'exclusion du point de vue d'un seul des cercles intéressés²⁸; l'importance des cercles ou leurs proportions respectives ne sont pas pertinentes²⁹. Si le produit est destiné à la fois au grand public et aux professionnels, il suffit que ces derniers considèrent le signe comme descriptif pour que l'Institut rejette la demande³⁰.

3.6 Langues à prendre en considération

L'Institut examine les signes déposés en premier lieu en tenant compte du français, de l'allemand, du suisse allemand, de l'italien et du romanche. Ces langues sont d'importance équivalente, autrement dit, le signe est refusé dès que la compréhension qui en est faite dans l'une des régions linguistiques suisses ne permet pas de lui accorder la protection à titre de marque³¹.

Les langues étrangères sont prises en compte si le signe est considéré comme un terme connu³². L'examen de cette question se fait au cas par cas. Il convient de partir du principe que les mots appartenant au vocabulaire de base anglais sont connus³³ et que le consommateur moyen comprend non seulement les mots anglais dotés d'un sens aisément compréhensible, mais également les énoncés plus complexes³⁴. Le seul fait qu'un signe soit composé d'éléments verbaux ne provenant d'aucune langue officielle n'exclut donc pas automatiquement son appartenance au domaine public³⁵. Il est en outre tenu compte du fait que certains cercles spécialisés possèdent de meilleures connaissances des langues étrangères³⁶ dans leur domaine³⁷ (l'anglais est par ex. la langue technique de la branche informatique).

²⁸ TAF B-283/2012, consid. 4.2 et 5 – NOBLEWOOD; TAF B-8058/2010, consid. 4.2 – IRONWOOD; TAF B-1228/2010, consid. 2.3 – ONTARGET; TAF B-4053/2009, consid. 3 – easyweiss; TAF B-990/2009, consid. 3 – BIOTECH ACCELERATOR; voir aussi TF_4A 455/2008, consid. 4.3 – AdRank.

²⁹ Cf. TF, sic! 2013, 533, consid. 3.2.2 – Wilson; TAF B-5296/2012, consid. 3 – top pharm Apotheken (fig.).

³⁰ TAF B-283/2012, consid. 4.2 et 5 – NOBLEWOOD; TAF B-6629/2011, consid. 5.1 – ASV; cf. aussi TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; CREPI, sic! 2003, 806, consid. 4 – SMARt.

³¹ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); ATF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost; TAF B-5786/2011, consid. 2.3 – QATAR AIRWAYS.

³² Par exemple des mots étrangers peuvent se transformer en désignations génériques spécifiques à une branche et être également compris par le grand public (cf. TAF B-3920/2011, consid. 7.2 – GLASS FIBER NET).

³³ TAF B-283/2012, consid. 4.3 – NOBLEWOOD; TAF B-3377/2010, consid. 5.2 – RADIANT APRICOT; TAF B-1364/2008, consid. 3.2 – ON THE BEACH; CREPI, sic! 2003, 802, consid. 4 – WE KEEP OUR PROMISES.

³⁴ TAF B-5786/2011, consid. 2.3 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6748/2008, consid. 7 – XPERTSELECT; TAF B-7410/2006, consid. 3 – MASTERPIECE II.

³⁵ ATF 120 II 144, consid. 3aa – YENI RAKI.

³⁶ Cf. TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; TF, sic! 2007, 899, consid. 6.2 – WE MAKE IDEAS WORK; TAF B-4762/2011, consid. 3.3 – MYPHOTOBOOK.

³⁷ Cf. TAF B-3920/2011, consid. 7.2 – GLASS FIBER NET.

3.7 Cas limites

En application de la jurisprudence, l'Institut doit, au terme de l'examen des motifs absolus d'exclusion selon l'art. 2 let. a LPM, enregistrer les cas limites, les tribunaux civils pouvant librement réexaminer la validité des marques enregistrées en cas de litige³⁸.

Ce principe n'est pas valable pour les signes propres à induire en erreur³⁹ ni pour les signes contraires au droit en vigueur, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs⁴⁰.

3.8 Egalité de traitement

Le principe de l'égalité de traitement, ancré à l'art. 8 de la Cst., exige que des situations semblables en fait et en droit soient traitées de manière semblable⁴¹. Le principe de l'égalité de traitement (dans l'illégalité) ne peut pas être invoqué vis-à-vis de soi-même⁴². Les états de fait sont semblables uniquement s'ils sont comparables sur tous les points pertinents⁴³ (p. ex. composition du signe⁴⁴, sens, produits ou services désignés⁴⁵). Des décisions anciennes ne lient pas l'Institut pour sa pratique actuelle⁴⁶.

Seul le droit à l'égalité de traitement dans l'illégalité peut être invoqué lorsque des motifs absolus d'exclusion s'opposent à l'enregistrement d'une marque⁴⁷. L'exercice du droit à l'égalité de traitement dans l'illégalité suppose que le droit ait été appliqué de façon

³⁸ ATF 130 III 328, consid. 3.2 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle); ATF 129 III 225 – MASTERPIECE, TAF B-6629/2011, consid. 4.4 – ASV.

³⁹ TF, FBDM 1994 I 76, consid. 5 – ALASKA.

⁴⁰ ATF 136 III 474, consid. 6.5 – Madonna (fig.).

⁴¹ TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver; TAF B-7421/2006, consid. 3.4 – WE MAKE IDEAS WORK; TAF B-1580/2008, consid. 5.1 – A-Z.

⁴² TF 4A_62/2012, consid. 3 – Double hélice (marque figurative); TF, sic! 2004, 400, consid. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; TAF B-2225/2013, consid. 8.1 – Ein Stück Schweiz; TAF B-3304/2012, consid. 4.1.2 – Croissant rouge (marque figurative).

⁴³ Cf. TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.7 – terroir (fig.).

⁴⁴ La similarité ne peut pas être admise du simple fait que les signes à comparer sont des slogans (B-8240/2010, consid. 7.3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION); une marque verbale ne peut pas non plus être comparée sans autre à une marque verbale/figurative (TAF B-1710/2008, consid. 4.1 – SWISTEC), et une marque consistant en un seul mot ne peut pas être comparée à une marque comprenant plusieurs éléments verbaux (TAF B-1580/2008, consid. 5.2 – A-Z).

⁴⁵ Selon TF_4A 261/2010, consid. 5.1 s. – V (fig.), TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER et TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver, l'égalité de traitement présuppose que les marques comparées concernent les mêmes produits et services; selon TAF B-4848/2009, consid. 6 – TRENDLINE / COMFORTLINE et CREPI, sic! 2004, 774, consid. 10 – READY2SNACK, l'identité des produits et services n'est pas une condition pour invoquer le droit à l'égalité de traitement.

⁴⁶ TAF B-3377/2010, consid. 6.1 – RADIANT APRICOT; TF, sic! 2009, 258, consid. 4.2 – Triangle sphérique (marque figurative). Le TAF nie en général le caractère comparable de marques dont l'enregistrement est plus vieux que huit ans: TAF B-283/2012, consid. 9.1 – NOBLEWOOD; TAF B-5786/2011, consid. 8.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-8117/2010, consid. 8 – GREEN PACKAGE; TAF B-6246/2010, consid. 8.1 – Jumboline; voir aussi CREPI, sic! 2004, 573, consid. 8 – SWISS BUSINESS HUB.

⁴⁷ TF 4A_261/2010, consid. 5.1 – V (fig.), TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TAF B-2937/2010, consid. 6.2 – GRAN MAESTRO; TAF B-848/2010, consid. 6.1 – WILD BEAN CAFÉ.

incorrecte dans une pluralité de cas antérieurs et que l'Institut exprime sans équivoque sa volonté de se tenir à cette pratique contraire au droit⁴⁸. Des enregistrements antérieurs isolés ne suffisent pas⁴⁹. Si l'Institut change sa pratique, il n'existe aucun droit à ce qu'une demande d'enregistrement soit traitée selon l'ancienne pratique, ceci même si le changement intervient lors de l'examen de cette demande⁵⁰.

Le principe de l'égalité de traitement doit être appliqué de manière restrictive, car des différences minimales entre deux cas peuvent se révéler d'une importance décisive dans l'examen des motifs absolus d'exclusion⁵¹. De plus, une certaine prudence est de mise lorsqu'il s'agit de se prononcer une nouvelle fois sur l'admissibilité de marques enregistrées plusieurs années auparavant⁵².

3.9 Principe de la confiance

Le principe de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il place dans les assurances reçues des autorités⁵³, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration et qu'il a pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice⁵⁴. Des décisions d'examen isolées concernant des signes similaires ne fondent pas une confiance légitime⁵⁵.

3.10 Décisions étrangères

Il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n'ont pas valeur de précédents⁵⁶. En conséquence, l'enregistrement d'un signe à l'étranger ne confère pas un droit à son enregistrement en Suisse. Chaque Etat examine l'admissibilité d'une marque au regard de sa propre législation, de sa jurisprudence et de la perception de ses milieux intéressés⁵⁷.

⁴⁸ TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.7 – terroir (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TAF B-2225/2011, consid. 8.1 – Ein Stück Schweiz.

⁴⁹ Cf. TAF B-4854/2010, consid. 6.3 – Silacryl.

⁵⁰ TF, sic! 2005, 646, consid. 5 – Dentifrice (marque tridimensionnelle), avec renvoi à l'ATF 127 II 113.

⁵¹ TF 4A_261/2010, consid. 5.1 s. – V (fig.), voir aussi TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver; TAF B-6257/2008, consid. 12 – Deozinc; TAF B-5531/2007, consid. 10 – APPLY-TIPS.

⁵² Cf. TAF B-653/2009, consid. 7.1 – EXPRESS ADVANTAGE.

⁵³ TAF B-4818/2010, consid. 5.1 – Odeur d'amandes grillées (marque olfactive); cf. aussi ATF 129 I 161, consid. 4.1; TAF B-915/2009, consid. 7 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

⁵⁴ TF 4A_62/2012, consid. 4 – Double hélice (marque figurative); TAF B-5456/2009, consid. 7 – Stylobille (marque tridimensionnelle).

⁵⁵ TAF B-3920/2011, consid. 5.4 – GLASS FIBER NET; TAF B-3650/2009, consid. 6.2 – 5 am Tag; TAF B-990/2009, consid. 8.2 – BIOTECH ACCELERATOR.

⁵⁶ TF 4A_261/2010, consid. 4.1 – V (fig.); ATF 130 III 113, consid. 3.2 – MONTESSORI; TAF B-283/2012, consid. 10 – NOBLEWOOD; TAF B-2937/2010, consid. 5 – GRAN MAESTRO.

⁵⁷ ATF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TF, sic! 2004, 400, consid. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; ATF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE.

Un enregistrement effectué à l'étranger peut toutefois être pris en considération par les autorités d'enregistrement suisses, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas clair d'application du droit suisse ainsi que de la pratique et jurisprudence y relatives⁵⁸. Il convient de relever que la compréhension d'un signe par le public cible suisse est susceptible de différer de la compréhension du même signe par le public d'un autre Etat. De plus, chaque Etat disposant d'une grande marge d'appréciation⁵⁹, il est possible que la pratique d'un office étranger s'écarte de la pratique d'examen de l'Institut suivant le type de signe et les critères nationaux⁶⁰.

Lorsque l'enregistrement n'est pas admis en raison du risque de tromperie ou d'une atteinte au droit en vigueur, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs⁶¹, l'Institut ne tient pas compte des enregistrements étrangers (exception faite des signes publics étrangers, cf. ch. 7.2.2 p. 111). Seuls le droit suisse et la compréhension des milieux intéressés en Suisse sont déterminants. En outre, la pratique de l'Institut en matière d'indications de provenance n'est pas comparable à celle des offices étrangers.

3.11 Recherches sur Internet

L'Institut se sert de dictionnaires et d'ouvrages de référence pour déterminer comment un signe est compris par les milieux intéressés. Une consultation sur Internet de sites suisses et étrangers⁶² peut compléter ces recherches et fournir des indices de la manière dont un terme est perçu⁶³. Ces recherches permettent notamment d'attester, dans le cadre de l'examen de l'appartenance au domaine public, la banalité d'une désignation ou d'une combinaison de termes, ou leur caractère usuel en relation avec les produits ou les services concernés⁶⁴. Un usage du signe par des tiers qui n'intervient pas à titre de marque constitue un indice pour son appartenance au domaine public. Pour les marques tridimensionnelles, des recherches sur Internet servent en outre parfois à déterminer ou à illustrer la diversité des formes proposées sur le marché dans la catégorie de produits concernée⁶⁵. La protection à titre de marque n'est en conséquence pas accordée lorsque les recherches permettent de démontrer qu'en Suisse le signe est dépourvu de caractère distinctif concret ou qu'il est soumis à un besoin de disponibilité (cf. ch. 4.3.2 p. 68).

⁵⁸ TF 4A_261/2010, consid. 4.1 avec références – V (fig.); TF 4A_455/2008, consid. 7 – AdRank; TF, sic! 2007, 831, consid. 5.3 – Bouteille (marque tridimensionnelle); TAF B-4854/2010, consid. 7 – Silacryl.

⁵⁹ ATF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.).

⁶⁰ ATF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE.

⁶¹ Cf. ATF 136 III 474, consid. 6.3 – Madonna (fig.).

⁶² TAF B-127/2010, consid. 4.2.3 – V (fig.); TAF B-990/2009, consid. 4.2.2 – BIOTECH ACCELERATOR; TAF, sic! 2008, 217, consid. 4.4 – Vuvuzela.

⁶³ TAF B-283/2012, consid. 6.4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 – LUMINOUS.

⁶⁴ TF 4A_492/2007, consid. 3.2 – GIPFELTREFFEN et TAF B-4080/2008, consid. 5.1.2 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

⁶⁵ ATF 133 III 342, consid. 4.4 – Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle); cf. également TF 4A_466/2007, consid. 2.3 – Souris en chocolat (marque tridimensionnelle).

4. Domaine public

4.1 Bases légales

Aux termes de l'art. 2 let. a LPM, sont exclus de la protection les signes qui appartiennent au domaine public, sauf s'ils se sont imposés dans le commerce. Cette disposition correspond à l'art. 6^{quinquies} let. B ch. 2 CUP⁶⁶, en vertu duquel les marques peuvent être refusées à l'enregistrement dans les cas suivants:

- lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou
- composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou
- devenues usuelles dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est demandée.

4.2 Notion de domaine public

L'art. 2 let. a LPM reflète l'intérêt général qui consiste à éviter qu'un seul acteur du marché ne monopolise de manière injustifiée un signe en tant que marque. Les deux aspects du domaine public reflètent le double objectif visé par la notion même de domaine public:

- les signes inaptes à identifier des produits ou des services conformément à la fonction de la marque, autrement dit les signes qui ne permettent pas aux destinataires des produits ou des services désignés d'attribuer ceux-ci à une entreprise déterminée (absence de caractère distinctif concret), et
- les signes qui sont essentiels, voire indispensables, au commerce et qui doivent donc rester à la libre disposition de tous (besoin de disponibilité)⁶⁷.

En conséquence, ces signes ne sont pas admis à la protection à titre de marque.

Le rôle d'une marque est de permettre aux destinataires de reconnaître dans les produits ou les services désignés une origine commune déterminée et de les différencier ainsi de ceux proposés par des concurrents⁶⁸. Pour cette raison, le motif d'exclusion fondé sur le défaut de caractère distinctif concret s'apprécie sur la base de la perception présumée des destinataires⁶⁹ (cf. ch. 3.5 ch. 61).

En revanche, l'appréciation du besoin de disponibilité se fonde en premier lieu sur les besoins présumés des concurrents⁷⁰. Ces derniers ont en effet un intérêt légitime à ce que

⁶⁶ TF 4A_492/2007, consid. 2 – GIPFELTREFFEN; TF, FBDM 1994 I 43, consid. 4a – MASTERtherm; TAF B-283/2012, consid. 3 – NOBLEWOOD.

⁶⁷ ATF 131 III 121, consid. 4.1 – Smarties/M&M's (marques tridimensionnelles); TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS; TAF B-5274/2009, consid. 2.1 s. – SWISSDOOR.

⁶⁸ ATF 134 III 547, consid. 2.3 – Chaise (marque tridimensionnelle).

⁶⁹ TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-516/2008, consid. 4 – AFTER HOURS.

⁷⁰ TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6097/2010, consid. 4.1 – Belladerm; TAF B-3650/2009, consid. 4 – 5 am Tag.

les signes qu'ils peuvent être amenés à utiliser en relation avec la production ou la commercialisation de leurs produits ou de leurs services ne leur soient pas soustraits, ce qui constituerait une restriction à la libre concurrence. Pour admettre un besoin de disponibilité, il n'est pas indispensable de prouver qu'une marque est utilisée actuellement. Il suffit que l'on puisse envisager de façon sérieuse un emploi actuel ou futur⁷¹.

Les deux aspects de la notion de domaine public, à savoir le défaut de caractère distinctif concret et le besoin de disponibilité, sont à dissocier et à traiter comme des motifs absolus d'exclusion fondamentalement indépendants. Dans la pratique toutefois, ils se recoupent fréquemment⁷², car les signes dépourvus de caractère distinctif concret doivent en principe également rester à la disposition des concurrents, et inversement.

4.3 Examen des marques fondé sur l'art. 2 let. a LPM

Un signe appartient au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM si l'un des deux éléments constitutifs suivants est réalisé: absence de caractère distinctif concret ou existence d'un besoin de disponibilité.

4.3.1 Absence de caractère distinctif concret

Un signe est dépourvu de caractère distinctif concret s'il est couramment utilisé dans la langue de tous les jours ou dans le langage des affaires, de manière abstraite ou en rapport avec les produits ou les services concernés. Sont notamment dépourvus de caractère distinctif les signes qui se confinent à des indications pouvant être utilisées dans le commerce en référence à la nature ou aux caractéristiques de produits ou de services^{73,74}. Le caractère distinctif concret fait également défaut à tous les signes qui ne s'écartent que de façon minimale des signes susmentionnés, autrement dit, les signes qui ne divergent pas dans une mesure importante des signes usuels ou de nature descriptive. L'Institut qualifie ces signes de « banals », cet adjectif permettant de refléter un critère d'examen unifié.

Constituent entre autres des signes banals les mots ou les images décrivant des produits ou des services ou leurs caractéristiques, les formes de produits ou d'emballages ne différant pas clairement de celles utilisées habituellement, et les couleurs abstraites en relation avec des produits ordinairement colorés⁷⁵.

L'exclusion en raison du défaut de caractère distinctif découle directement de la fonction légale de la marque⁷⁶, à savoir la distinction des produits ou des services d'une entreprise de

⁷¹ TF, sic! 2007, 899, consid. 6.3 – WE MAKE IDEAS WORK avec renvoi à l'ATF 128 III 454, consid. 2.1 – YUKON; cf. également TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET; TAF B-5274/2009, consid. 2.1 et 4.4 – SWISSDOOR.

⁷² Cf. ATF 139 III 176, consid. 2 – YOU / ONLY YOU.

⁷³ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); ATF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER.

⁷⁴ Dans la pratique d'examen des marques verbales, les désignations de nature descriptive constituent la majorité des signes devant être refusés en raison d'un défaut de caractère distinctif concret.

⁷⁵ Cf. les explications sous ch. 4.4 p. 70 ss concernant les exemples cités et d'autres cas.

⁷⁶ Cf. ch. 2 p. 58.

ceux d'autres entreprises. Ce critère occupe donc un rôle prépondérant dans l'examen des marques. L'aptitude concrète d'un signe à fonctionner comme un renvoi à une entreprise déterminée est une exigence essentielle de la protection à titre de marque. Un signe dépourvu de caractère distinctif concret est par conséquent exclu de cette protection, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de procéder à l'examen d'un éventuel besoin de disponibilité le concernant⁷⁷. A l'inverse, lorsque l'existence d'un besoin de libre disposition est établie, il n'est plus nécessaire d'examiner la question du caractère distinctif⁷⁸.

Ce motif d'exclusion n'est soulevé que si le signe est dépourvu de tout caractère distinctif concret.

L'usage préalable éventuel d'un signe ou la question de savoir si ce dernier est connu ne jouent aucun rôle lors de l'examen du caractère distinctif originaire⁷⁹. Celui-ci s'apprécie comme si un usage à titre de marque n'avait pas encore eu lieu⁸⁰. Ce n'est que sur demande que l'Institut examine le caractère distinctif acquis ultérieurement par l'usage⁸¹.

4.3.2 Besoin de disponibilité

Le besoin de disponibilité s'applique à tous les signes dont les concurrents sont tributaires actuellement ou seront tributaires à l'avenir (cf. ch. 4.2 p. 66). L'examen des motifs absolus d'exclusion lors de la procédure d'enregistrement doit s'effectuer indépendamment du droit exclusif d'usage que la marque confère à son titulaire (art. 13 LPM)⁸². A titre d'exemple, les mots pouvant servir à désigner des produits ou des services doivent rester disponibles⁸³. Il en va de même des couleurs ou des formes qui constituent la présentation (Ausstattung) banale d'un produit. Peu importe qu'il existe une ou plusieurs expressions équivalentes (synonymes) pour un signe puisque le besoin de disponibilité ne se limite pas aux indications irremplaçables n'offrant aucune alternative⁸⁴.

Au cours de l'examen d'un signe, le besoin de disponibilité n'est généralement apprécié que dans un second temps, une fois achevé l'examen du caractère distinctif concret. En l'absence de caractère distinctif, la question du besoin de disponibilité peut rester ouverte (cf. ch. 4.3.1 p. 67). Par contre, si le caractère distinctif a été admis, il est impératif d'examiner si le signe doit rester à la libre disposition des concurrents.

⁷⁷ TAF B-283/2012, consid. 8 – NOBLEWOOD; TAF B-3377/2010, consid. 5.6 – RADIANT APRICOT; cf. déjà CREPI, sic! 2004, 216, consid. 9 – GRIMSELSTROM.

⁷⁸ TF 4A_619/2012, consid. 5.3 – YOU / ONLY YOU (dont des extraits sont publiés dans l'ATF 139 III 176).

⁷⁹ Cf. TAF B-5786/2011, consid. 5.5 – QATAR AIRWAYS; TAF B-7427/2006, consid. 7 – Chocolat Pavot (fig.).

⁸⁰ TF 4A_528/2013, consid. 5.3.2 – ePost select (fig.); TAF B-1759/2007, consid. 8 – PIRATES OF THE CARIBBEAN.

⁸¹ Voir « Marques imposées », ch. 10 p. 138.

⁸² TF, sic! 2009, 167, consid. 5.3 – POST.

⁸³ TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE.

⁸⁴ Cf. TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET; TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 – SNOWSPORT.

Il existe pour certains signes un besoin absolu de disponibilité, ce qui exclut par conséquent toute possibilité qu'ils s'imposent comme marques en raison de l'usage (cf. ch. 10.1.2 p. 139). L'art. 2 let. b LPM exprime ce besoin absolu de disponibilité pour certains signes tridimensionnels (cf. ch. 4.11.4 p. 97).

4.3.3 Limitation négative de la liste des produits ou des services

Par limitation négative, on entend toute formulation qui, dans une liste des produits ou des services, exclut par la négative des produits ou des services spécifiques.

Exemples:

- classe 31: fruits à l'exception des pommes
- classe 9: ordinateurs à l'exception des ordinateurs pour vélos

Ces limitations négatives sont acceptées à titre exceptionnel lorsqu'une formulation positive (énumération de tous les produits et services souhaités) n'est pas possible. Elles ont pour conséquence que la protection ne se réfère pas (plus) aux produits et services pour lesquels le signe appartient au domaine public conformément à l'art. 2 let a LPM. Chaque limitation négative fait l'objet d'un examen détaillé tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Pour être acceptées, les limitations négatives doivent par ailleurs remplir les conditions suivantes:

- La limitation négative doit exclure tous les produits ou services problématiques⁸⁵. Pour le signe JARDIN par exemple, la formulation « meubles à l'exception des meubles de jardin en plastique » n'est pas suffisante. Etant donné qu'il existe d'autres types de meubles de jardin que ceux en plastique, cette limitation n'exclut pas tous les produits pour lesquels le signe est descriptif.
- La formulation doit permettre de déterminer clairement les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. L'objet de la protection doit être précis (art. 11 al. 1 OPM)⁸⁶. Par exemple, la limitation « tissus à l'exception des tissus pour pantalons » ne peut pas être acceptée, car il n'existe pas de tissu spécifique pour la fabrication de pantalons; l'objet de la protection n'est donc pas clair.
- Tout comme une limitation positive, une limitation négative ne doit pas rendre le signe trompeur (cf. ch. 5 p. 105). Un signe ABC LE MEILLEUR VIN DU MONDE, déposé pour des « boissons alcooliques à l'exception du vin », serait refusé, puisque les destinataires s'attendent à ce que les produits soient ou contiennent du vin, alors que le vin est expressément exclu de la liste des produits. Exceptionnellement, les circonstances du cas particulier peuvent exclure le risque de tromperie (entre autres une attention élevée du public).

⁸⁵ Cf. dans ce sens TF 4A_492/2007, consid. 4.1 – GIPFELTREFFEN; cf. aussi TAF B-3920/2011, consid. 10.3 – GLASS FIBER NET concernant les intitulés de classe.

⁸⁶ TF 4A_492/2007, consid. 4.2 – GIPFELTREFFEN.

A. Signes conventionnels

4.4 Marques verbales

4.4.1 Généralités

Le caractère descriptif d'un signe verbal constitue la cause la plus fréquente de refus de protection. Les signes qui sont de simples indications descriptives des produits ou des services auxquels ils se rapportent sont dénués de caractère distinctif concret⁸⁷. De plus, de tels signes doivent rester à la disposition de tous les concurrents (concernant le défaut de caractère distinctif et le besoin de disponibilité en général, cf. ch. 4.2 p. 66).

Appartiennent en outre au domaine public les signes verbaux qui ne sont pas descriptifs mais usuels (cf. à ce propos ch. 4.4.4 p. 77 ss).

4.4.2 Indications descriptives

Les indications de nature descriptive sont des indications objectives sur les produits ou les services⁸⁸. Les milieux intéressés ne les perçoivent pas comme un renvoi à une entreprise déterminée (défaut de caractère distinctif) et doivent en principe rester à la libre disposition de tous les acteurs du marché (besoin de disponibilité)⁸⁹.

Les principes suivants s'appliquent lors de l'examen des marques:

- Les désignations génériques, de même que les indications relatives aux caractéristiques possibles des produits⁹⁰ ou des services désignés⁹¹, comme leur qualité, leur provenance géographique ou leur fonctionnement, sont de nature descriptive (cf. ch. 4.4.2.1 ss p. 73).
- Les indications pouvant se référer, de manière générale, à toutes sortes de produits ou services sont également descriptives⁹². Peuvent figurer notamment dans cette deuxième catégorie les indications générales de qualité et les indications de nature publicitaire⁹³ (cf. ch. 4.4.3 p. 77).
- L'examen ne vise pas à établir si le signe, considéré de manière abstraite, fait spontanément penser aux produits ou aux services auxquels il se rapporte. Il est par

⁸⁷ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); ATF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER.

⁸⁸ TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD.

⁸⁹ ATF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

⁹⁰ TAF B-4762/2011, consid. 6.3 MYPHOTOBOOK; TAF B-2713/2009, consid. 5.1 – (fig.); TAF B-5518/2007, consid. 4.2 – PEACH MALLOW.

⁹¹ TF 4A_492/2007, consid. 2 – GIPFELTREFFEN; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TF, sic! 2004, 400, consid. 3.1 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD; TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS; TAF B-3650/2009, consid. 2 – 5 am Tag.

⁹² TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – AVANTGARDE.

⁹³ Cf. TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.); TF, sic! 2007, 899, consid. 4.3 – WE MAKE IDEAS WORK; ATF 129 III 225, consid. 5.1 – MASTERPIECE; TAF B-1228/2010, consid. 4.2.3 – ONTARGET; TAF B-7245/2009, consid. 2 – LABSPACE.

contre déterminant de savoir si le signe, en relation avec les produits ou les services en question, est considéré comme descriptif par les milieux intéressés⁹⁴.

- Un signe éveillant uniquement des associations d'idées ou contenant des allusions qui ne renvoient que de loin aux caractéristiques des produits et services n'est pas descriptif⁹⁵. Sont admis à l'enregistrement les signes dont le sens est indéterminé ou peu clair en relation avec les produits ou les services désignés. Si le rapport entre le terme utilisé et le produit ou le service désigné est à ce point immédiat et concret que le terme renvoie, sans fournir un effort de réflexion ou d'imagination particulier, à une caractéristique déterminée du produit ou du service en cause, le signe doit alors être refusé à l'enregistrement⁹⁶. Lorsqu'un signe peut être découpé en deux (ou plusieurs) composants verbaux compréhensibles, le découpage n'implique pas un effort particulier de raisonnement⁹⁷. La question de savoir si le caractère descriptif est aisément reconnaissable est examinée en fonction des produits ou des services revendiqués en l'espèce⁹⁸.
- Le fait que l'expression examinée soit (déjà) utilisée dans le commerce n'est pas décisif. De même, qu'une indication soit nouvelle, inhabituelle ou de langue étrangère n'exclut pas de ce seul fait le caractère descriptif du signe⁹⁹. Le fait que le déposant ait créé ou non le signe n'a pas d'importance¹⁰⁰. Les destinataires recherchent toujours un sens reconnaissable dans une expression donnée¹⁰¹. Les néologismes peuvent également appartenir au domaine public si les milieux intéressés y reconnaissent une référence évidente¹⁰². Tel est notamment le cas lorsque ces derniers, se fondant sur les usages de la langue ou sur les règles de la construction lexicale, les perçoivent comme un renvoi immédiat à certaines caractéristiques des produits ou des services en question¹⁰³. De

⁹⁴ TAF B-1364/2008, consid. 3.3 – ON THE BEACH; TAF B-6910/2007, consid. 4 – 2LIGHT.

⁹⁵ TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-2937/2010, consid. 2.2 – GRAN MAESTRO.

⁹⁶ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TF, sic! 2007, 899, consid. 4.2 – WE MAKE IDEAS WORK; ATF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER; TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD; TAF B-8186/2008, consid. 2.2 – BABYRUB.

⁹⁷ TAF B-5296/2012, consid. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-283/2012, consid. 6.3 – NOBLEWOOD.

⁹⁸ TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD; TAF B-613/2008, consid. 2.3 – NanoBone.

⁹⁹ TF 4A 330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.); TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-8586/2010, consid. 2.5 – Colour Saver.

¹⁰⁰ TAF B-6629/2011, consid. 7.2 – ASV; TAF B-2713/2009, consid. 4 in fine – Symbole de l'USB sans fil (marque figurative).

¹⁰¹ TAF B-4854/2010, consid. 5.2 – SILACRYL; TAF B-3650/2009, consid. 5.1 – 5 am Tag; TAF B-1710/2008, consid. 3.3 – SWISTEC.

¹⁰² TAF B-283/2012, consid. 4.5 – NOBLEWOOD; TAF B-7204/2007, consid. 8 – STENCILMASTER.

¹⁰³ TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.); TF, sic! 2000, 287, consid. 3b – BIODERMA; TAF B-6629/2011, consid. 7.2 – ASV; TAF B-8586/2010, consid. 2.5 – Colour Saver.

même, le fait qu'une expression ne figure pas dans les dictionnaires n'est pas un critère en faveur de l'admissibilité du signe¹⁰⁴.

- L'éventuel double (ou multiple) sens d'un signe ne mène pas à son enregistrement lorsqu'au moins l'une de ses acceptions constitue un renvoi immédiat à une caractéristique du produit ou du service concerné¹⁰⁵. Le sens multiple d'un signe considéré dans l'abstrait peut faire place à une signification précise et descriptive lorsqu'il est mis en relation avec un produit ou un service déterminé¹⁰⁶. Placés devant un signe ne possédant pas de sens, ou possédant un sens contradictoire d'une part, de même qu'un sens pourvu d'une signification en relation avec les produits ou services revendiqués d'autre part, les destinataires retiendront ce dernier pour la compréhension du signe¹⁰⁷.
- L'existence d'une ou plusieurs expressions équivalentes (synonymes) n'a pas d'influence sur le caractère distinctif et le besoin de disponibilité ne se limite pas aux indications irremplaçables¹⁰⁸. L'existence d'une deuxième désignation dans le commerce n'exclut dès lors pas le fait qu'un signe puisse appartenir au domaine public¹⁰⁹.
- L'impression générale étant déterminante¹¹⁰, il n'est pas décisif, pour les signes composés de plusieurs termes, que chaque terme soit descriptif¹¹¹.
- Pour qu'un signe soit exclu de la protection, il suffit qu'il soit descriptif pour une seule partie des produits ou des services tombant sous l'indication générale (Oberbegriff) concernée¹¹²; il n'est pas pour autant exclu que des intitulés de classe différents comprennent un même produit¹¹³.
- La protection n'est pas accordée aux signes se réduisant à des indications descriptives ou courantes et par conséquent banales¹¹⁴. En revanche, un signe peut être admis à l'enregistrement s'il présente des éléments supplémentaires, pourvus de caractère distinctif, qui influencent de manière essentielle l'impression générale (cf. ch. 4.4.9 p. 80).

¹⁰⁴ TAF B-4762/2011, consid. 5.2 – MYPHOTOBOOK; TAF B-990/2009, consid. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; TAF B-6352/2007, consid. 8 – AdRank.

¹⁰⁵ TF 4A_492/2007, consid. 3.4 – GIPFELTREFFEN; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 et 2.3 – GlobalePost (fig.); ATF 116 II 609, consid. 2a – FIORETTO; TAF B-1228/2010, consid. 4.2.2 – ONTARGET.

¹⁰⁶ TF, sic! 2005, 278, consid. 3.3 – FIREMASTER; TAF B-1190/2013, consid. 3.4 – ERGO (fig.); TAF B-613/2008, consid. 2.3 – Nanobone.

¹⁰⁷ TAF B-1580/2008, consid. 3.4.2 – A-Z.

¹⁰⁸ TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET.

¹⁰⁹ TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 – SNOWSPORT.

¹¹⁰ Cf. ch. 3.2 p. 59.

¹¹¹ Cf. TAF B-1710/2008, consid. 3.4 – SWISTEC et TAF B-7426/2006, consid. 2.4 – THE ROYAL BANK OF SCOTLAND.

¹¹² TAF B-283/2012, consid. 7.1.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3377/2010, consid. 5.5 – RADIANT APRICOT; TAF B-7204/2007, consid. 6 – STENCILMASTER.

¹¹³ TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 – LUMINOUS.

¹¹⁴ Cf. TF_4A 330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); ATF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER.

4.4.2.1 Désignations génériques

Les signes constitués exclusivement d'une indication renvoyant à la nature même ou au genre du produit ou service concerné ne peuvent pas être enregistrés comme marques.

Exemples:

- POMME pour des fruits (cl. 31)
- LE MAGAZINE DE LA SCIENCE FICTION pour des produits de l'édition (cl. 16)

4.4.2.2 Indications relatives aux caractéristiques

Les indications de nature descriptive peuvent se référer à une caractéristique quelconque des produits ou des services. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive.

4.4.2.2.1 Indications relatives aux propriétés

Les indications relatives aux propriétés des produits ou des services, à savoir les indications qui renseignent les destinataires sur une caractéristique objective desdits produits ou services, ne peuvent pas être enregistrées en tant que marques¹¹⁵. Ce principe s'applique également lorsque l'indication porte uniquement sur certaines caractéristiques particulières du produit ou du service concerné¹¹⁶.

Exemples:

- ALLFIT pour des implants ou des produits d'obturation dentaire (cl. 5, 10)¹¹⁷
- SMART pour des armes (cl. 13)¹¹⁸

4.4.2.2.2 Indications relatives à la forme ou au conditionnement

Appartiennent au domaine public les signes qui décrivent la forme, l'emballage ou le conditionnement d'un produit lorsque les caractéristiques décrites sont usuelles pour les marchandises considérées ou qu'elles se réfèrent directement à des avantages pratiques de ces dernières¹¹⁹.

Exemples:

- Le signe GOLD BAND ne peut pas être admis à l'enregistrement pour des produits à base de tabac, car il renvoie à la bande dorée intégrée au film protecteur des paquets de cigarettes, c'est-à-dire à un élément usuel du conditionnement de ces marchandises¹²⁰.
- Le signe ROTRING peut être admis à l'enregistrement pour des outils, car il n'est pas usuel qu'un anneau rouge soit apposé sur un outil ou sur son emballage¹²¹.

¹¹⁵ Cf. TAF B-4854/2010, consid. 3 s. – Silacryl.

¹¹⁶ Cf. TAF B-6070/2007, consid. 3.3.1 – TRABECULAR METAL.

¹¹⁷ CREPI, sic! 1997, 302 – ALLFIT.

¹¹⁸ CREPI, sic! 2003, 806 – SMArt.

¹¹⁹ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TAF B-5274/2009, consid. 2.2 – SWISSDOOR.

¹²⁰ ATF 116 II 609 – GOLD BAND.

Dans le cas d'un renvoi à la forme d'un produit, il faut également déterminer si la forme en cause est inattendue pour les produits désignés¹²². Pour répondre à cette question, on se fonde sur la diversité de formes dans la catégorie de produits considérée¹²³. Les formes usuelles ne sont pas inattendues, tout comme – en particulier en cas de grande diversité de formes – les simples variantes de formes usuelles.

4.4.2.2.3 Indications relatives à la destination ou aux destinataires

Les indications relatives à l'usage prévu pour un produit ou un service sont exclues de la protection à titre de marques¹²⁴. Il suffit que les milieux intéressés comprennent le signe comme une description de l'un des buts d'utilisation possibles¹²⁵. Il en est de même des indications qui renvoient aux destinataires des produits ou des services.

Exemples:

- VIAGGIO pour des wagons (cl. 12)¹²⁶
- ELLE pour des produits destinés aux femmes¹²⁷

4.4.2.2.4 Indications relatives aux effets

Les indications qui décrivent directement l'effet ou le mode de fonctionnement d'un produit ne peuvent pas être enregistrées comme marques¹²⁸.

Exemples:

- RAPIDE pour des médicaments (cl. 5)
- COOL ACTION pour des produits cosmétiques (cl. 3)¹²⁹
- FITNESS pour des produits alimentaires (cl. 29, 30, 32)¹³⁰

¹²¹ ATF 106 II 245 – ROTRING.

¹²² Ce critère se justifie car les milieux intéressés comprennent en principe sans effort particulier de réflexion ou d'imagination (cf. à ce propos ch. 4.4.2 p. 70) un signe composé d'un renvoi à une forme de produit attendue comme une indication descriptive. Voir aussi TAF B-2054/2011, consid. 5.2, 5.4 et 5.5.1 – MILCHBÄRCHEN, où le Tribunal estime que la forme de l'ourson n'est pas inattendue et possible pour certains produits.

¹²³ Concernant la manière de déterminer les formes banales dans le domaine concerné, voir aussi ch. 4.11.5, deuxième paragraphe, p. 98.

¹²⁴ Pour les produits: TAF B-283/2012, consid. 8 – NOBLEWOOD; TAF B-6097/2010, consid. 3.1 – Belladerm. Pour les services : TAF B-4762/2011, consid. 6.2 – MYPHOTOBOOK.

¹²⁵ TAF B-6629/2011, consid. 7.4.2 – ASV.

¹²⁶ TAF B-1000/2007 – Viaggio.

¹²⁷ TF, sic! 1997, 159 – ELLE.

¹²⁸ TAF B-8586/2010, consid. 6.2 – Colour Saver; TAF B-6291/2007, consid. 5 – CORPOSANA.

¹²⁹ CREPI, sic! 2003, 134 – COOL ACTION.

¹³⁰ CREPI, sic! 2003, 800 – FITNESS.

4.4.2.2.5 Indications relatives au contenu et noms de personnes célèbres

Certains produits ou services, comme les produits de l'édition (cl. 16), les publications électroniques et les supports de données enregistrés (cl. 9) ou les divertissements (cl. 41), peuvent porter sur un thème particulier. Les indications qui pourraient constituer le thème possible des produits ou des services concernés sont refusées à l'enregistrement¹³¹.

Exemples:

- ANIMAUX pour des livres (cl. 16)
- JAZZ pour des disques compacts (cl. 9)

Les indications pourvues dans l'ensemble d'un caractère fantaisiste¹³² ou contenant un élément distinctif ne sont pas considérées comme des indications descriptives du contenu et peuvent être admises à la protection.

Exemples:

- LE PETIT PIERRE, notamment en cl. 9 et 16
- Wii SPORTS (CH 587 365), notamment en cl. 9, 16 et 28

En principe, un signe constitué d'un nom de personne est accepté à titre de marque, quels que soient les produits et les services désignés et quelle que soit l'identité du déposant. Ce principe est également valable pour les noms de personnes célèbres, réelles ou fictives.

Font néanmoins exception à ce principe les signes constitués notamment du nom d'une personne réelle ayant exercé une influence hors du commun dans un domaine d'activité (p. ex. une personne ayant créé une œuvre de très grande renommée) et qui sont utilisés couramment pour décrire le thème de certains produits ou services.

Exemple:

- MOZART pour des enregistrements sonores (cl. 9)

4.4.2.3 Indications concernant le fournisseur des produits ou le prestataire des services

Les signes décrivant la nature du fournisseur des produits ou du prestataire des services sont exclus de la protection à titre de marque. Ils ne sont pas compris comme un renvoi à une entreprise déterminée et doivent en principe rester à la libre disposition des concurrents.

Exemples:

- QATAR AIRWAYS pour les transports (cl. 39)¹³³

¹³¹ ATF 128 III 447, consid. 1.6 – PREMIERE; TF, sic! 2004, 400, consid. 3.3 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

¹³² Le TAF exige une certaine originalité (« gewisse Originalität ») (TAF B-3331/2010, consid. 6.3.2 – Paradies; TAF B-1759/2007, consid. 3.5 – PIRATES OF THE CARIBBEAN).

¹³³ B-5786/2011 – QATAR AIRWAYS.

- FARMER pour les jus de fruits, les boissons à base de fruits et les boissons alcoolisées, (cl. 32 et 33)¹³⁴

4.4.2.4 Désignations de couleur

Une désignation de couleur appartient au domaine public lorsqu'elle

- représente un critère d'achat pour le produit (p. ex. JAUNE pour des vêtements ou des tissus), ou
- détermine une caractéristique du produit en cause (p. ex. VERT pour des colorants, des laques ou des cosmétiques), ou
- est inhérente au produit (p. ex. ROUGE pour des tomates), ou
- est utilisée comme une désignation générique ou une indication relative aux caractéristiques des produits correspondants (ORANGE pour des oranges ou CORAIL pour du vin).

Aucun de ces critères n'est valable par exemple pour la marque PINK destinée à des matériaux de construction en métal. Ce signe serait donc admis à la protection.

Les critères susmentionnés ne s'appliquent que de manière restreinte aux services qui, par nature, ne possèdent pas de couleur.

Les désignations de couleur sont parfois soumises à un besoin absolu de disponibilité qui fait obstacle à l'admission du signe comme marque imposée¹³⁵.

4.4.2.5 Autres indications de nature descriptive

Des indications de nature descriptive autres que celles qui précèdent sont refusées à l'enregistrement, notamment celles se rapportant:

- à la quantité d'un produit, par exemple DUO pour des jeux (cl. 28)¹³⁶;
- à la valeur d'un produit, par exemple BOULES A 10 (bonbons à 10 centimes) pour des sucreries (cl. 30);
- à un événement ou au moment de fabrication d'un produit, par exemple « Berne 2006 » pour une exposition de meubles (cl. 35), « vendange tardive » pour du vin (cl. 33);
- au mode de fourniture du service ou au moyen auxiliaire utilisé (GLASS FIBER NET pour les télécommunications [cl. 38])¹³⁷,
- au point de vente ou au lieu de fourniture du service, par exemple SUPERMARCHE pour des produits laitiers (cl. 29) ou LE MONDE DE L'ELECTRONIQUE pour des ordinateurs (cl. 9) ou

¹³⁴ TAF B-3550/2009 – FARMER.

¹³⁵ Cf. ch. 10.1.2 p.139.

¹³⁶ ATF 118 II 181 – DUO.

¹³⁷ TAF B-3920/2011 – GLASS FIBER NET.

- au lieu de provenance des produits et services (indications de provenance; cf. ch. 8 p. 115).

4.4.2.6 Dénominations communes internationales (DCI)

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) attribue des dénominations communes internationales (ou noms génériques) aux substances chimiques dont l'utilisation à des fins pharmaceutiques a été officiellement autorisée. Considérées comme des termes génériques au sens large et appartenant au domaine public, les DCI ne sont pas admises à la protection. Il est cependant possible d'enregistrer une DCI suffisamment déclinée ou modifiée, pour autant que cette modification confère au signe un caractère distinctif suffisant et écarte le besoin de disponibilité. Le fait que les milieux intéressés reconnaissent dans le signe une référence à la DCI n'exclut pas automatiquement la possibilité d'un enregistrement. Par exemple, la marque SIMVASTAT (CH 510 477) constitue une modification suffisante de la DCI SIMVASTATIN.

4.4.3 Indications générales de qualité et indications de nature publicitaire

Les consommateurs comprennent les indications se référant (de manière générale) à la qualité d'un produit ou d'un service ou les signes se réduisant à des indications communes de nature publicitaire, telles que les expressions PRIMA, MASTER, SUPER, TOP et MEGA, comme de simples indications laudatives; elles appartiennent donc au domaine public¹³⁸. Il en va de même pour les signes se résumant à une promotion laudative du fournisseur des produits ou du prestataire des services¹³⁹. Lorsque ces indications sont combinées avec d'autres indications descriptives, les signes qui résultent de ces combinaisons sont exclus de la protection à titre de marques (pour les slogans, voir ch. 4.4.5 p. 78).

Exemple:

- MASTERPIECE pour des services bancaires (cl. 36)¹⁴⁰
- ROYAL COMFORT pour du papier hygiénique et des mouchoirs (cl. 16)¹⁴¹

4.4.4 Signes usuels

En plus des indications de nature descriptive, sont également exclus de l'enregistrement à titre de marques les signes utilisés couramment en relation avec les produits ou les services

¹³⁸ Cf. TF 4A_343/2012, consid. 2.1 – Ein Stück Schweiz, dont des extraits sont publiés dans la sic! 2013, 95; TF, sic! 2007, 899, consid. 4.3 et 6.1 – WE MAKE IDEAS WORK; TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – AVANTGARDE; TAF B-1228/2010, consid. 2.3 – ONTARGET; TAF B-7245/2009, consid. 2 – LABSPACE.

¹³⁹ TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.2 et 2.3.4 – terroir (fig.); TF 4A_648/2010, consid. 2.3 – PROLED (fig.).

¹⁴⁰ ATF 129 III 225 – MASTERPIECE.

¹⁴¹ CREPI, sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT.

désignés¹⁴². De tels signes sont assimilés aux signes banals. Ils sont en effet dénués de caractère distinctif concret car ils ne sont pas plus aptes que les signes de nature descriptive à fonctionner comme un renvoi à une entreprise déterminée. En outre, il existe généralement un besoin de disponibilité pour de telles expressions.

De plus, les signes constitués de mots du langage courant économique ou commercial, tels que ENTERPRISE¹⁴³ ou NETTO¹⁴⁴, sont refusés à l'enregistrement pour tous les produits en particulier parce qu'ils doivent rester à la libre disposition des concurrents.

4.4.5 Slogans

Un slogan est une formule concise et frappante, utilisée notamment en publicité. Il n'est a priori pas exclu qu'un slogan puisse être enregistré à titre de marque.

Sont cependant refusés à l'enregistrement les slogans qui sont composés exclusivement d'éléments:

- décrivant les caractéristiques des produits ou des services (p. ex. la nature, la destination, les effets);
- constituant une indication générale de qualité et une indication de nature publicitaire¹⁴⁵;
- constituant des phrases fréquemment utilisées dans la publicité, des injonctions simples¹⁴⁶ (incitations à acheter ou injonctions se rapportant de manière directe aux produits et services concernés) ou des expressions courantes pour les produits et services en cause.

Sont également rejetés les slogans qui sont exclusivement composés d'une combinaison des éléments susmentionnés.

Dans ces cas, les slogans sont dénués de caractère distinctif concret, car le consommateur ne les perçoit pas comme un renvoi à une entreprise déterminée. De tels slogans doivent de surcroît rester à la libre disposition des concurrents¹⁴⁷.

Exemples:

- BETTER THINGS FOR BETTER LIVING pour des médicaments (cl. 5)
- DAS IST FÜR SIE pour des produits appartenant à différentes classes

La protection peut en revanche être accordée aux slogans allusifs dont le caractère descriptif n'apparaît qu'après un effort de réflexion et aux slogans qui comportent un élément distinctif.

Exemples:

¹⁴² TAF B-1561/2011, consid. 3.2 – TOGETHER WE'LL GO FAR; TAF B-3792/2011, consid. 2.5 – FIDUCIA; TAF B-4762/2011, consid. 3.2 – MYPHOTOBOOK.

¹⁴³ CREPI MA-AA 03/95, consid. 2 – ENTERPRISE.

¹⁴⁴ CREPI; sic! 2005, 367– NETTO.

¹⁴⁵ Cf. ch. 4.4.3 p. 77.

¹⁴⁶ ATF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

¹⁴⁷ Cf. TAF B-8240/2010, consid. 3.3 et 6.2 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION. Concernant les indications de nature publicitaire, voir TAF B-6747/2009, consid. 5.3 – WOW.

- METTEZ UN TIGRE DANS VOTRE MOTEUR pour des essences [carburants] (cl. 4)
- MAKING YOUR BUSINESS WORLD A SINGLE WORLD (CH 413 147) pour des logiciels (cl. 9)
- LES CHATS ACHÈTERAIENT WHISKAS! (CH 357 711) pour de la nourriture pour animaux de compagnie (cl. 31)

4.4.6 Raisons de commerce

Les conditions à l'enregistrement d'une marque ne sont pas les mêmes que celles à l'inscription d'une raison de commerce au registre du commerce^{148,149}, d'autant plus que l'utilisation d'une raison de commerce, au contraire d'une marque, n'est pas associée à des produits et services, mais constitue un renvoi au titulaire d'entreprise¹⁵⁰. Les raisons de commerce peuvent être admises à l'enregistrement à titre de marques si, comme tout autre signe, elles remplissent les conditions de l'art. 2 let. a LPM¹⁵¹.

L'indication de la forme juridique (p. ex. SA, Sàrl, Inc., etc.) n'est pas considérée comme un élément conférant un caractère distinctif au signe.

Exemples:

- SWISS BUSINESS AIRLINE Sàrl pour des services de transport (cl. 39)
- POMMES SA pour du commerce de détail (cl. 35)

4.4.7 Noms de domaine et numéros téléphoniques

Un nom de domaine ne peut pas être enregistré à titre de marque s'il existe un motif d'exclusion selon l'art. 2 let. a LPM. Les destinataires comprennent les noms de domaine de premier niveau, qu'ils soient génériques comme .COM, .ORG, .NET ou nationaux comme .CH, .DE, etc., comme un renvoi à un site Internet de type générique ou national même s'ils sont utilisés pour distinguer des produits ou des services. Ces noms de domaines de premier niveau (connus) peuvent en particulier indiquer que les produits ou les services peuvent être commandés ou consultés en ligne. Banales, ces indications ne sont pas admises à l'enregistrement si elles sont déposées seules, et leur combinaison avec des indications descriptives ou usuelles ne leur confère en principe pas un caractère distinctif dans l'impression générale qui s'en dégage¹⁵².

¹⁴⁸ Cf. ATF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emociòn; TAF B 3792/2011, consid. 4.2 – FIDUCIA; TAF B-386/2008, consid. 12 – GB; TAF B-1710/2008, consid. 6 – SWISTEC.

¹⁴⁹ Concernant l'examen des raisons de commerce, cf. Guide à l'attention des autorités du registre du commerce, disponible sous https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/wirtschaft/handelsregister/zefix_/firmennachforschungen.html.

¹⁵⁰ Cf. TAF B-3792/2011, consid. 4.2 – FIDUCIA; TAF B-7408/2006, consid. 4.3 – bticino (fig.).

¹⁵¹ TAF B-386/2008, consid. 12.2 – GB; TAF B-3259/2007, consid. 15 – OERLIKON.

¹⁵² Cf. TAF B-3394/2007, consid. 5.8 – SALESFORCE.COM.

Les noms de domaine nationaux renvoient par ailleurs à un pays particulier¹⁵³ et sont donc considérés comme des indications géographiques (voir ch. 8 p. 115).

Exemples:

- AUTO.COM sera refusé pour la location de voiture (cl. 39).
- ABC.CH sera accepté pour des produits et des services appartenant à différentes classes uniquement si les conditions prévues aux art. 47 LPM ss sont remplies.

En principe, les numéros de téléphone sont admis à la protection à titre de marques, sauf les numéros usuels ou les indicatifs tels que le « 0800 », qui ne peuvent pas être compris comme un renvoi distinctif à une entreprise déterminée du fait qu'ils sont couramment utilisés dans les affaires; ils sont aussi soumis à un besoin de libre disposition. En cas d'association avec d'autres éléments appartenant au domaine public, l'admissibilité à la protection à titre de marque est déterminée par l'impression d'ensemble; elle sera notamment niée lorsqu'il s'agit de combinaisons usuelles.

Exemple:

- « 0800PIZZA » sera refusé pour des services de restauration (cl. 43).

4.4.8 Signes libres

Les signes libres sont des signes originellement distinctifs, mais qui sont tombés, au fil du temps, dans le domaine public. Sont notamment dénués de caractère distinctif les signes perçus uniquement (plus que) comme des indications descriptives¹⁵⁴. L'Institut agit avec la plus grande réserve lorsqu'il doit apprécier si un signe est devenu un signe libre et qu'il ne peut donc pas être enregistré en tant que marque.

La jurisprudence distingue entre signes enregistrés et signes non enregistrés. Pour les premiers, une marque peut se transformer en signe libre uniquement à condition que tous les cercles impliqués dans la fabrication, la distribution et l'acquisition, du produit ou de la prestation du service ne considèrent plus le signe comme un renvoi à une entreprise déterminée, mais comme appartenant au domaine public. Dans le second cas de figure, il suffit qu'un cercle déterminé, p. ex. les spécialistes ou les consommateurs, l'utilise dans le sens d'une indication descriptive ou usuelle pour que la marque tombe dans le domaine public¹⁵⁵.

4.4.9 Signes en principe admis à l'enregistrement

Il est possible d'accorder la protection aux signes descriptifs ou usuels, et dès lors banals, à condition qu'ils présentent des caractéristiques distinctives (supplémentaires) qui influencent de manière essentielle l'impression générale.

¹⁵³ CREPI, sic! 2002, 351 – AMAZON.DE.

¹⁵⁴ Cf. ATF 130 III 113, consid. 3.1 – MONTESSORI.

¹⁵⁵ Cf. ATF 130 III 113, consid. 3.3 – MONTESSORI.

Les signes qui répondent aux critères mentionnés ci-dessous possèdent en principe le caractère distinctif suffisant pour être admis à l'enregistrement et ne doivent par ailleurs pas être laissés à la libre disposition des concurrents. Lors de l'examen, tous les aspects du cas d'espèce sont pris en compte. Ainsi, plus un signe est considéré comme descriptif ou banal, plus les exigences concernant les autres éléments susceptibles de doter le signe de caractère distinctif, dans son ensemble, sont élevées. La réunion de plusieurs éléments qui, pris isolément, auraient été insuffisants permet notamment l'enregistrement d'un signe.

4.4.9.1 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 leur confère un caractère distinctif.

4.4.9.1.1 Combinaisons d'éléments descriptifs ou usuels

L'Institut refuse à l'enregistrement les combinaisons de mots dont le sens est immédiatement compréhensible et qui, d'un point de vue linguistique, ne sont pas inhabituelles¹⁵⁶, fausses ou suffisamment modifiées.

Par conséquent, un signe composé de deux ou plusieurs éléments descriptifs est susceptible d'être enregistré à titre de marque, à condition que la signification de cette combinaison ne soit pas descriptive et qu'elle dépasse la simple addition des éléments constitutifs¹⁵⁷.

Exemples de signes admis:

- LIPOLEVRES (IR 693 436, cl. 3, 5)
- INFOINVENT (IR 687 583, cl. 16, 35, 41, 42)

En outre, les combinaisons présentant une irrégularité linguistique clairement perceptible peuvent être pourvues de caractère distinctif. Il ne suffit néanmoins pas d'apporter une modification minimale au signe; les irrégularités grammaticales ne sont pas aptes, en soi, à empêcher que le signe soit perçu comme descriptif¹⁵⁸. En effet, même les néologismes, inusités jusqu'alors, sont susceptibles de relever du domaine public si leur signification est immédiatement perçue comme descriptive (voir ch. 4.4.2 p. 70 ss). Par exemple, le simple fait de combiner deux termes en un mot ne dote pas pour autant ce signe du caractère distinctif suffisant¹⁵⁹. Lorsqu'un signe peut être découpé en deux (ou plusieurs) composants verbaux compréhensibles, le découpage n'implique pas un effort particulier de

¹⁵⁶ Cf. TAF B-2225/2011, consid. 6.1.4 – Ein Stück Schweiz.

¹⁵⁷ TF, sic! 2010, 797, consid. 4.3.1 – PNEUS-ONLINE.COM (fig.); TAF B-283/2012, consid. 6.3 – NOBLEWOOD.

¹⁵⁸ TAF B-283/2012, consid. 4.6 – NOBLEWOOD.

¹⁵⁹ Cf. TAF B-7204/2007, consid. 7 – STENCILMASTER; CREPI, sic! 2004, 220, consid. 8 – smartModule et smartCore.

raisonnement¹⁶⁰. De même, le fait de changer l'ordre des éléments constitutifs d'un signe (inversion) ne conduit pas automatiquement à son admission¹⁶¹.

Les signes qui ne sont pas reconnus d'emblée comme étant composés de plusieurs termes, mais qui sont perçus comme formant une unité, peuvent être admis.

4.4.9.1.2 Combinaisons d'indications descriptives ou usuelles avec des lettres ou des chiffres

Les combinaisons d'indications appartenant au domaine public et de signes simples (chiffres ou lettres) sont en principe admises à l'enregistrement dans la mesure où les signes simples ne prennent pas une signification déterminée en relation avec les produits et les services en cause. En présence d'une signification déterminée, les règles générales relatives à l'appréciation des combinaisons d'éléments descriptifs sont appliquées (cf. ch. 4.4.9.1.1 p. 81).

Exemples de marques admises:

- WORLDWIDE 9 pour des services de télécommunication (cl. 38)
- MASTER B pour des accessoires de véhicules (cl. 12)

Si le destinataire, sans fournir un effort particulier de raisonnement, ne reconnaît pas les deux éléments de la combinaison formée d'une indication de nature descriptive et d'une lettre, il faut alors examiner ce signe comme une unité.

A titre d'exemples, le signe SQUALITY est perçu comme un mot¹⁶² alors qu'IPUBLISH est perçu comme un signe composé de la lettre « I » et du mot « PUBLISH »¹⁶³.

4.4.9.2 Modifications et mutilations

En cas de suppression (mutilation), de changement ou d'ajout (modification) de lettres ou de syllabes à des indications descriptives ou usuelles, il est possible que le signe acquière un caractère distinctif et que, le besoin de libre disposition soit écarté¹⁶⁴. Une modification insignifiante n'est pas suffisante¹⁶⁵.

Il faut pour cela que les milieux concernés reconnaissent la modification ou mutilation du signe et que le signe se différencie clairement de l'orthographe correcte et usuelle pour que l'impression générale soit modifiée de manière essentielle (cf. ch. 4.4.9 p. 80). Pour déterminer si un signe modifié ou mutilé est dominé par la partie descriptive (ou usuelle) ou

¹⁶⁰ TAF B-5296/2012, consid. 4.3.1 – top pharm Apotheken (fig.); TAF B-283/2012, consid. 6.3 – NOBLEWOOD.

¹⁶¹ Cf. CREPI, sic! 1998, 477, consid. 2c – SOURCESAFE.

¹⁶² CREPI, sic! 2001, 131, consid. 3 – SQUALITY.

¹⁶³ CREPI, sic! 2004, 95, consid. 4 – IPUBLISH.

¹⁶⁴ Concernant la possibilité du maintien des motifs d'exclusion sous l'angle de l'art. 2 let. c et d LPM, cf. ch. 3.2 p. 59, ainsi que ch. 5 ss p. 105 ss.

¹⁶⁵ Cf. TAF B-6257/2008, consid. 11.3 – Deozinc; TAF B-990/2009, consid. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; TAF B-7427/2006, consid. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.).

par la partie fantaisiste, il importe de prendre en considération les circonstances du cas d'espèce. On tiendra compte de l'effet visuel, de l'effet auditif et du sens. En effet, suivant les cas, la modification d'une seule lettre peut changer l'impression générale de manière significative (notamment pour des mots courts et lorsque la modification a pour résultat un changement de sens) ou n'avoir qu'un faible effet sur celle-ci. Un signe ne peut dès lors être enregistré si la signification appartenant au domaine public demeure clairement reconnaissable et que la modification ou la mutilation n'influence ainsi pas de manière essentielle l'impression générale¹⁶⁶.

Les modifications ou les mutilations qui sont (devenues) usuelles ne confèrent pas de caractère distinctif au signe. Tel est notamment le cas des transcriptions suivantes: « 4 » au lieu de « for », « 2 » au lieu de « to » ou « too », « @ » au lieu de « a » ou « at », ou « XMAS » au lieu de « christmas ». L'usage d'abréviations est aujourd'hui très répandu, en particulier au travers des fréquents échanges de courriels ou de SMS¹⁶⁷.

Les modifications ou les mutilations qui ne concernent qu'une lettre sont en principe insuffisantes. BLAK (au lieu de « black ») pour du charbon, DECAP (au lieu de « décape ») pour des décapants-solvants ou NENDA (au lieu de « Nendaz ») pour de l'eau minérale sont refusés à l'enregistrement, d'une part parce que ces signes diffèrent du terme non admis uniquement par un caractère, d'autre part parce que cette modification ne change en rien la prononciation¹⁶⁸.

Exemple de signe admis:

- SPAGHELLI (CH 449 222, cl. 29, 30)

Exemple de signe refusé:

- SERVICENTER (cl. 37, 39, 41, 42)

4.4.9.3 Pléonasmes, répétitions, jeux de mots

La redondance de la signification de l'élément verbal descriptif (pléonasme) peut former un ensemble admis à l'enregistrement (c'est le cas, p. ex., de TINIMINI; tiny = minuscule, mini = très petit).

Il convient de distinguer des pléonasmes les répétitions d'un seul et même mot qui ne sont, en principe, pas admises à la protection (p. ex. CURRY-CURRY).

Les signes composés d'éléments de nature descriptive peuvent être enregistrés à titre de marques quand ils contiennent un jeu de mot clair qui l'emporte sur le sens descriptif. Une légère ambiguïté ne permet pas l'enregistrement.

Exemple de signe accepté:

- AUS GUTEM GRUNDE (CH 493 054, cl. 32)

¹⁶⁶ Cf. TF, sic! 2014, 24, consid. 2.2 in fine – Ce'Real.

¹⁶⁷ TAF B-6748/2008, consid. 10 – XPERTSELECT.

¹⁶⁸ Cf. TAF B-1710/2008, consid. 3.5 – SWISTEC et TAF, sic! 2005, 366, consid. 4 – Micropor.

4.4.9.4 Désignations à caractère symbolique

Un signe a un caractère symbolique lorsqu'il ne décrit pas directement un produit ou un service mais y fait allusion par le biais d'une métaphore. La protection est accordée aux signes symboliques, dans la mesure où ils ne sont pas usuels sur le marché.

Exemples de signes admis:

- LILIPUT (CH 475 970, cl. 25)
- BLUE WATER (CH 451 907, cl. 3)

4.4.9.5 Plusieurs langues

Les signes descriptifs ou usuels qui sont composés d'au moins trois langues différentes (il s'agit ici des langues prises en considération pour l'examen des marques) sont admis à la protection. En règle générale, le simple fait d'utiliser deux langues ne permet pas d'admettre le signe, mais la combinaison avec d'autres éléments, comme une mutilation minimale, peut donner au signe un caractère distinctif suffisant.

L'origine étrangère de certains mots, qui sont donc des emprunts (p. ex. EASY, MANAGEMENT, BABY, JOB), n'a en principe aucune influence sur leur appartenance ou non au domaine public.

Exemples de signes admis:

- FRESHDELICA (IR 727 588, cl. 31)

Exemples de signes refusés:

- AQUASWISS

4.5 Signes simples

4.5.1 Lettres et chiffres

Constituent des signes simples qui ne sont pas admis à l'enregistrement notamment les lettres de l'alphabet latin (A à Z), les chiffres arabes (0 à 9) et les chiffres romains¹⁶⁹. Les chiffres et les lettres utilisés en relation avec les produits ou les services concernés ne sont certes pas descriptifs dans la majorité des cas, mais ils sont dépourvus de caractère distinctif en raison de leur banalité. De plus, les chiffres et les lettres, pris isolément, doivent rester à la libre disposition des concurrents au vu de leur nombre limité.

¹⁶⁹ TF 4A_261/2010, consid. 2.1 – V (fig.); TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.); TAF B-1580/2008, consid. 2.3 – A-Z.

4.5.2 Combinaisons de chiffres et de lettres

Les signes qui ont un sens propre en tant que désignations abrégées ou abréviations sont, de ce fait, considérés comme descriptifs des caractéristiques des produits ou des services concernés (p. ex. des indications métriques ou de type)¹⁷⁰.

Exemples:

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

La protection est accordée aux groupes ou aux combinaisons de chiffres ou de lettres à condition qu'ils ne forment pas des indications, des abréviations ou des années, qui sont perçues comme des renvois descriptifs.

Exemples de signes admis:

- 4x4 (CH 418 344, cl. 25: ce signe ne peut toutefois pas être enregistré pour des véhicules à moteur [cl. 12])
- PCC (CH 481 135, cl. 9, 16, 42)

4.5.3 Lettres et chiffres 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, possèdent un caractère distinctif. Cette manière de retranscrire n'est pas indispensable au langage commercial quotidien. Les chiffres écrits sous forme de mots (p. ex. HUIT) sont également, sauf exception, acceptés à l'enregistrement. Lorsque les chiffres contenus dans un signe sont considérés, en relation avec certains produits, comme une indication de quantité (même en l'absence d'unités de mesure), ils sont refusés à l'enregistrement.

4.5.4 Figures géométriques

Les signes simples englobent aussi les figures géométriques de base, principalement le triangle, le rectangle, le carré et le cercle¹⁷¹. Utilisées comme unique élément constitutif d'un signe, ces dernières sont dépourvues de caractère distinctif en raison de leur banalité et doivent rester à la libre disposition du commerce compte tenu de leur nombre limité. En revanche, les figures géométriques simples présentant un graphisme particulier ou les combinaisons de figures géométriques simples avec d'autres signes ou avec des signes banals sont admises.

¹⁷⁰ TAF B-6629/2011, consid. 4.3 – ASV.

¹⁷¹ TAF B-2713/2009, consid. 2 – Symbole de l'USB sans fil (marque figurative).

Exemples de signes admis:



4.5.5 Signes de ponctuation

Utilisés seuls, les signes de ponctuation tels que le point (.), la virgule (,), le trait d'union (–), tout comme les signes mathématiques, par exemple le signe d'égalité (=), le plus (+) ou le moins (-), font partie des signes simples et sont considérés comme dénués de caractère distinctif en raison de leur banalité. De plus, au vu de leur nombre limité, ils doivent rester à la libre disposition du marché. 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, sont admises à l'enregistrement.

Exemples de signes admis:

- Q. (IR 734 278, cl. 12, 25, 28)
- 1+1 (IR 691 908, cl. 20)

4.5.6 Signes en principe admis à l'enregistrement

4.5.6.1 Ecritures et alphabets étrangers

L'Institut enregistre les lettres d'alphabets étrangers, comme l'alphabet grec, pour autant qu'elles ne soient pas de nature descriptive. La protection est p. ex. refusée à la lettre α destinée à des appareils de mesure des rayons alpha.

Exemples de signes admis:

- BETA (CH 440 486, cl. 37)
- DELTA (CH 485 234, cl. 10)

Les écritures inhabituelles en Suisse (p. ex. les idéogrammes des écritures chinoise ou japonaise ou les caractères cyrilliques) sont traitées comme des signes figuratifs¹⁷².

¹⁷² Il existe une exception pour les signes protégés en vertu du traité conclu entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques (cf. ch. 8.7.1 p. 132).

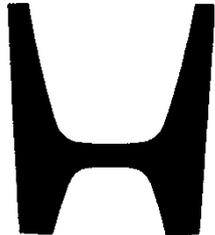
Exemples de signes admis:

-  CH 463 814, cl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 20
-  CH 479 392, cl. 34

4.5.6.2 Monogrammes

Les lettres de l'alphabet latin ou les chiffres, combinés avec plusieurs couleurs ou dotés d'un graphisme particulier (monogrammes ou logos) sont admis à l'enregistrement dans la mesure où les éléments graphiques ont une influence essentielle sur l'impression générale produite¹⁷³.

Exemples de signes admis:

-  CH 498 510, cl. 16, 28, 35
-  CH 452 689, cl. 37

4.6 Marques verbales/figuratives

En conformité avec les principes généraux¹⁷⁴, les marques verbales/figuratives¹⁷⁵ sont examinées sur la base de l'impression générale qu'elles dégagent¹⁷⁶.

Il est possible de combiner des signes appartenant au domaine public avec des éléments admis à l'enregistrement ou de les associer à une représentation graphique de manière à ce

¹⁷³ Le graphisme ne doit pas être banal; cf. ATF 134 III 314, consid. 2.5 – M / M-joy; TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.); TF 4A_261/2010, consid. 2.2 en relation avec consid. 2.3 – V (fig.).

¹⁷⁴ Cf. ch. 3.2 p. 59.

¹⁷⁵ Pour la définition, cf. Partie 1, ch. 3.2.2 p. 21.

¹⁷⁶ TAF B-5659/2008, consid. 3.7 – Chocolat Pavot (fig.) II; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.); CREPI, sic! 2004, 926, consid. 3 et 6 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).

que le signe dans son ensemble soit doté de caractère distinctif¹⁷⁷, ce qui rend caduque le besoin de disponibilité.

Les marques verbales/figuratives sont enregistrées à condition que les éléments pourvus de caractère distinctif aient une influence essentielle sur l'impression générale¹⁷⁸. Les principes suivants s'appliquent pour apprécier si tel est le cas:

- Plus les éléments verbaux sont descriptifs ou courants, plus les exigences par rapport aux éléments graphiques sont élevées¹⁷⁹.
- Le graphisme ne doit pas être banal¹⁸⁰; par exemple, les éléments graphiques des étiquettes tels que les bordures et les soulignements n'ont pas une influence essentielle sur l'impression générale¹⁸¹.
- Les polices de caractères courantes¹⁸², les écritures régulières¹⁸³, les signes de ponctuation¹⁸⁴ et les variantes en majuscule/minuscule¹⁸⁵ ne confèrent pas de caractère distinctif aux marques verbales, pas plus que le fait de séparer un mot ou d'en unir plusieurs¹⁸⁶.
- L'ajout d'images (dans la mesure où ces dernières ne sont pas elles-mêmes de nature descriptive ou usuelle) suffit à conférer un caractère distinctif. Ce principe est également valable quand l'élément figuratif est plus petit que l'élément verbal, à condition qu'il soit perçu au premier coup d'œil.
- L'usage d'un plus grand nombre de couleurs peut contribuer à doter le signe de caractère distinctif¹⁸⁷.

¹⁷⁷ TF, sic! 1997, 159, consid. 5b – ELLE; TAF B-1260/2012, consid. 5.4 – BÜRGENSTOCK; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

¹⁷⁸ TAF B-5295/2012, consid. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.); cf. aussi TAF B-7427/2006, consid. 6 – Chocolat Pavot (fig.).

¹⁷⁹ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.6 – MAGNUM (fig.); TAF B-1190/2013, consid. 3.6 – ERGO (fig.); TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.).

¹⁸⁰ TF 4A 261/2010, consid. 2.2 s. – V (fig.); TF, sic! 2005, 649, consid. 2.3 – GlobalePost (fig.).

¹⁸¹ TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

¹⁸² Pour les polices de caractères d'ordinateurs, voir TAF B-55/2010, consid. 3.1 – G (fig.).

¹⁸³ TF, sic! 2010, 907, consid. 2.4 – terroir (fig.); TAF B-5659/2008, consid. 3.7 et 5.4 – Chocolat Pavot (fig.) II; TAF B-7427/2006, consid. 5 – Chocolat Pavot (fig.).

¹⁸⁴ Cf. CREPI, sic! 2001, 738, consid. 2 – Expo.02.

¹⁸⁵ Cf. TAF B-2999/2011, consid. 9 – DIE POST; TAF B-6352/2007, consid. 9 – AdRank; CREPI, sic! 2003, 806, consid. 5 – SMArt.

¹⁸⁶ TAF B-5274/2009, consid. 4.2 – SWISSDOOR; TAF B-6257/2008, consid. 11.3 – Deozinc; TAF B-7204/2007, consid. 7 – STENCILMASTER.

¹⁸⁷ Concernant l'insuffisance d'une revendication d'une seule couleur, voir TAF B-1190/2013, consid. 3.6 – ERGO (fig.).

Exemples de signes admis:

-  CH 501 754, cl. 16

-  CH 504 137, diverses classes

Exemples de signes refusés:

-  IR 866 199 cl. 29, 32¹⁸⁸

Couleur revendiquée: doré

-  CH 56867/2011, cl. 3, 5, 10, 16, 35, 41, 42, 44¹⁸⁹
Couleur revendiquée: rouge (Pantone 186, RAL 3027), gris (Pantone Cool Gray 10, RAL 7037), blanc

-  CH 54082/2006, cl. 29-33¹⁹⁰

-  Couleur revendiquée: bleu
CH 7299,7300/2001, cl. 1, 30¹⁹¹

-  Couleur revendiquée: jaune

¹⁸⁸ TF 4A_330/2009 – MAGNUM (fig.).

¹⁸⁹ TAF 5296/2012 – toppharm Apotheken (fig.).

¹⁹⁰ TF, sic! 2010, 907 – terroir (fig.).

¹⁹¹ CREPI, sic! 2004, 926 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).



- CH 2755/2005, cl. 5¹⁹²

Couleur revendiquée: bleu (Pantone 294)

4.7 Marques figuratives

Une marque figurative se compose exclusivement d'un ou de plusieurs éléments graphiques ou figuratifs¹⁹³.

Concernant l'appartenance au domaine public des figures géométriques simples, voir ch. 4.5.4 p. 85.

Exemple de signe admis:



- CH 489 939, cl. 35, 36, 42

Les signes figuratifs composés de représentations en deux ou en trois dimensions, peuvent être perçus par les consommateurs – à l'instar des signes verbaux – comme un renvoi descriptif aux produits ou aux services pour lesquels ils sont revendiqués¹⁹⁴. Appartiennent au domaine public en particulier la représentation usuelle ou banale (p.ex. la reproduction fidèle)

- du produit ou de son emballage,
- d'une partie de celui-ci (par ex. la présentation¹⁹⁵),
- des autres caractéristiques des produits ou des services (par ex. de la technique appliquée¹⁹⁶, de la destination ou des destinataires).

Seuls les signes figuratifs qui s'écartent suffisamment des représentations figuratives banales de par leurs éléments graphiques¹⁹⁷, ou dont le sujet (motif) se distingue

¹⁹² TAF B-1643/2007 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

¹⁹³ Sont également assimilés aux marques figuratives les signes se composant de séries de motifs dont les dimensions ne sont pas supérieures à 8 x 8 cm.

¹⁹⁴ Cf. TAF B-6203/2008, consid. 3.2 ss – Chocolat Pavot (fig.) III.

¹⁹⁵ TAF B-2655/2013, consid. 5 – Paille de Vienne (marque figurative); CREPI, sic! 2005, 280, consid. 7 – Motif à carreaux (marque figurative).

¹⁹⁶ TAF B-2713/2009, consid. 5.4 – Symbole de l'USB sans fil (marque figurative): Le symbole très répandu de l'USB [Universal Serial Bus (bus série universel)] et de la technique sans fil décrit le domaine d'application possible des produits et des services.

suffisamment des formes ou des présentations banales du segment de produits ou de services correspondant, possèdent un caractère distinctif et ne sont pas soumis à un besoin de disponibilité; ils peuvent donc bénéficier d'une protection¹⁹⁸.

Exemples de signe admis:

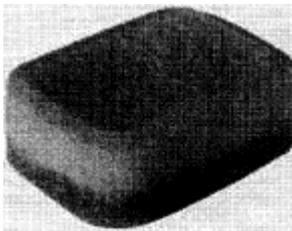


CH 592 766, cl. 30. Le signe ne se limite pas à une reproduction fidèle du produit concerné, mais présente des éléments supplémentaires (« glaçon », éclairage, gouttes d'eau).

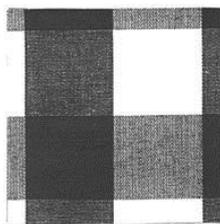


CH 543 777, cl. 14 (trophées de récompense). Le signe ne se confine pas à la représentation fidèle du produit lui-même mais contient des éléments supplémentaires (étoiles, faisceaux lumineux).

Exemples de signes refusés:



IR 690 455, cl. 3¹⁹⁹



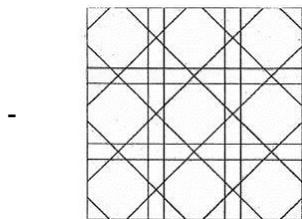
IR 744 631, cl. 20, 24²⁰⁰. Le signe montre une partie d'un motif à carreaux banal. Le signe est dénué de caractère distinctif pour les produits revendiqués.

¹⁹⁷ Cf. TAF B-2713/2009, consid. 2 et 5.4 – Symbole de l'USB sans fil (marque figurative): le signe figuratif est dénué de caractère distinctif.

¹⁹⁸ Les critères d'examen des marques tridimensionnelles (ch. 4.11.5 p. 98) sont appliqués de manière analogue; cf. TAF B-2713/2009, consid. 2 – Symbole de l'USB sans fil (marque figurative); TAF B-6203/2008, consid. 3.2 et 4 ss – Chocolat Pavot (fig.) III.

¹⁹⁹ CREPI, sic! 2003, 498 – Tablette détergente (marque figurative).

²⁰⁰ CREPI, sic! 2005, 280 – Motif à carreaux (marque figurative).



IR 1 064 983, cl. 3, 20, 21²⁰¹. Le signe montre une partie d'un motif banal de paille de Vienne. Le signe est dénué de caractère distinctif pour certains produits des cl. 3, 20 et 21 (cosmétiques, accessoires à usage cosmétique et meubles).

4.8 Marques sonores

Il existe diverses catégories de signes sonores: le langage humain, les marques sonores composées de mélodies ou de bruits²⁰² et les combinaisons de ces éléments.

Les marques sonores sont admises à titre de marques lorsqu'elles sont pourvues de caractère distinctif et non soumises à un besoin de disponibilité. Les marques sonores composées de musique ou de bruits sont dépourvues de caractère distinctif originaire notamment lorsqu'elles possèdent un sens descriptif pour les produits et services revendiqués (p. ex. un bruit de moteur pour des voitures) ou lorsqu'elles sont usuelles dans le contexte concerné (p. ex. un chant de Noël connu pour des décorations d'arbre de Noël). Dans les cas où une mélodie est associée à du chant ou à un texte parlé, l'impression d'ensemble est déterminante.

Concernant les exigences formelles pour le dépôt d'une marque sonore, cf. Partie 1, ch. 3.2.3 p. 21. Concernant l'aptitude d'une mélodie à constituer une marque, cf. Partie 4, ch. 2 p. 58.

B. Signes non conventionnels

A la différence des signes conventionnels, les signes non conventionnels présentent fréquemment une correspondance avec l'aspect extérieur du produit. Tel est notamment le cas des formes de produits et d'emballages, des couleurs et des motifs, mais aussi du mouvement d'un objet quand ce dernier est identique au produit concerné.

Bien que pour l'appréciation du caractère distinctif concret les critères appliqués soient les mêmes pour tous les types de marque²⁰³, il s'avère plus difficile d'établir le caractère distinctif pour un signe qui se confond avec l'aspect extérieur du produit que pour un signe verbal ou figuratif²⁰⁴. Si les destinataires sont habitués à ce que les marques soient composées de mots ou d'images, il n'en va pas nécessairement de même avec les signes non conventionnels tels que les formes de produits, les couleurs ou les motifs²⁰⁵. Si par exemple

²⁰¹ TAF B-2655/2013 – Paille de Vienne (marque figurative).

²⁰² Les bruits ne pouvant pas être représentés graphiquement sous forme de notation musicale, ils ne peuvent actuellement être admis à titre de marques (cf. Partie 1, ch. 3.2.3 p. 21).

²⁰³ ATF 137 III 403, consid. 3.3.2 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle).

²⁰⁴ Cf. TF 4A_374/2007, consid. 2.5 – Praliné (marque tridimensionnelle), où la Cour confirme le principe selon lequel l'examen d'un signe s'effectue en fonction des critères adaptés au type de signe concerné.

²⁰⁵ Cf. ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle).

une marque destinée à un meuble de bureau est constituée de la forme de ce meuble, d'une couleur ou d'un motif, le public percevra a priori le signe comme le produit lui-même, sa couleur ou sa présentation (Oberflächengestaltung), et non comme une marque. Un signe est pourvu de caractère distinctif intrinsèque lorsque le public cible peut immédiatement discerner, au-delà de la fonction technique ou esthétique, un renvoi à une entreprise déterminée (cf. ch. 2 p. 58)²⁰⁶.

L'examen du caractère distinctif des signes non conventionnels s'effectue sur la base d'une comparaison avec la ou les formes ou présentations banales de produits du segment de marché correspondant (cf. ch. 4.3.1 p. 67). Seuls les signes qui s'écartent clairement (auffällig) de ces dernières sont dotés de caractère distinctif²⁰⁷. Il importe de définir mentalement une ou plusieurs formes ou présentations considérées comme banales sur la base de celles qui sont couramment utilisées dans la catégorie de produits concernée. Plus la liberté de conception est grande, plus le nombre de formes ou présentations considérées comme banales est important²⁰⁸.

Le fait qu'un signe se différencie des formes ou présentations existantes ne permet pas de conclure sans autre qu'il est doté de caractère distinctif²⁰⁹. En effet, s'il y prête une attention particulière, le consommateur est en mesure de distinguer une forme ou présentation de produit s'écartant, par des éléments nouveaux ou légèrement modifiés, de celles qui existent sur le marché. En d'autres termes, de nouvelles présentations ou de nouveaux éléments de celles-ci, tels que formes, couleurs ou motifs sont susceptibles d'individualiser un produit, sans nécessairement le doter du caractère distinctif suffisant (cf. ch. 4.11.5 p. 98).

Il est douteux, même après un usage prolongé, que les signes qui se confondent avec l'aspect extérieur ou la fonction (marque de mouvement) des produits concernés soient perçus en tant que marques. Les destinataires visés y reconnaissent plutôt le produit lui-même, l'emballage, sa fonction ou sa présentation²¹⁰. L'Institut considère qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté pour rendre vraisemblable qu'un signe non conventionnel s'est imposé comme marque sur le marché. En effet, le seul dépôt de pièces indiquant l'usage du signe ne suffit en principe pas à rendre vraisemblable le caractère de marque imposée²¹¹.

²⁰⁶ ATF 137 III 403, consid. 3.3.4 avec références – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle).

²⁰⁷ ATF 137 III 403, consid. 3.3.3 et 3.3.5 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle); ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle).

²⁰⁸ TF 4A_466/2007, consid. 2.4 – Souris en chocolat (marque tridimensionnelle); cf. aussi ATF 133 III 342, consid. 4.4 – Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle).

²⁰⁹ TAF B-8515/2007, consid. 7.2 – Corbeille à déchets (marque tridimensionnelle).

²¹⁰ Cf. pour les formes de produit et les emballages ATF 130 III 328, consid. 3.5 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle); TAF B-2676/2008, consid. 4 – Bouteille (marque tridimensionnelle).

²¹¹ Cf. ch. 10.3.2 p. 144.

4.9 Motifs

Par « motif », on entend exclusivement les motifs abstraits, à savoir un motif reproduit de manière illimitée²¹².

Dans ce cas précis, le signe coïncide avec l'aspect extérieur des produits (cf. lettre B p. 92). Par conséquent, les destinataires reconnaissent dans le motif en premier lieu l'aspect extérieur des produits désignés et non un renvoi à une entreprise déterminée.

Cette réflexion s'applique notamment aux produits dont l'aspect extérieur est essentiel, tels que les tissus, les vêtements, les meubles ou les accessoires de mode. Les motifs déposés pour ces catégories de produits sont rarement pourvus de caractère distinctif. L'Institut considère qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté pour rendre vraisemblable le caractère de marque imposée²¹³.

Ne sont admis à l'enregistrement que les signes qui s'écartent clairement des motifs banals de la catégorie de produits correspondante.

Exemple de signe non admis:

-



cl. 20 (meubles), 24 (textiles)

4.10 Marques de couleur

Une marque de couleur (abstraite) se compose exclusivement d'une couleur ou d'une combinaison de couleurs. La protection est demandée pour la couleur en tant que telle.

Lorsque la protection est revendiquée pour des produits, le signe se confond avec l'aspect extérieur du produit ou de l'emballage. Dans cette mesure, il est perçu par le public d'une manière différente qu'un signe qui n'est pas un élément du produit (cf. let. B p. 92). Par ailleurs, les couleurs de la majorité des marchandises ou emballages obéissent en premier lieu à des critères esthétiques ou fonctionnels. Il en est de même lorsqu'il est question de services. En effet, les services n'ayant pas de couleur en tant que tels, les couleurs sont de ce fait utilisées des façons les plus diverses dans ce cadre²¹⁴. Les destinataires sont dès lors constamment confrontés, dans le commerce, à des couleurs de tout type (aussi bien monochromes que polychromes). Les consommateurs ne perçoivent pas dans ces couleurs un renvoi à une entreprise déterminée, car leur fonction principale est, en règle générale, purement esthétique et non pas distinctive.

Une couleur ou une combinaison de couleurs est pourvue de caractère distinctif uniquement si celle-ci se distingue clairement des couleurs banales de la catégorie de marchandises ou de services correspondante. Ainsi, plus la diversité de couleurs utilisée dans le segment en question est grande, plus le nombre de couleurs considéré comme banal sera important.

²¹² Les motifs de dimensions maximum 8 x 8 cm sont traités comme des marques figuratives.

²¹³ Cf. ch. 10.3.2 p. 144.

²¹⁴ Cf. dans ce sens CREPI, sic! 2002, 243, consid. 2 et 5b – Jaune (marque de couleur).

De plus, les acteurs du marché sont tributaires des couleurs pour présenter leurs produits ou services. Il est donc dans l'intérêt de la concurrence que la disponibilité des couleurs ne soit pas restreinte de manière excessive. Il existe dès lors pour les couleurs et les combinaisons de couleurs un très grand besoin de disponibilité.

Une couleur ou une combinaison de couleurs peut s'imposer sur le marché en tant que marques, sauf si elle est soumise à un besoin absolu de disponibilité²¹⁵. Les couleurs étant extrêmement courantes dans la vie économique et continuant d'être perçues, même après un usage prolongé, comme un élément esthétique et non comme un renvoi à une entreprise déterminée, les exigences liées à l'enregistrement à titre de marque imposée sont élevées. L'Institut considère qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté pour rendre vraisemblable le caractère de marque imposée²¹⁶.

Exemples (marques imposées)):

- Couleur JAUNE²¹⁷ (CH 496 219), cl. 36 (trafic des paiements, tenue de compte), cl. 39 (transport de courrier et de paquets, acheminement du courrier express, acheminement de paquets et de courrier à destination de l'étranger, bus postaux)
- Couleur JAUNE_ZINC RAL 1018 (CH 612176), cl. 7 (appareils de nettoyage à haute pression)

4.11 Marques tridimensionnelles (marques de forme)

4.11.1 Notion

Il y a deux types de marques tridimensionnelles:

La marque tridimensionnelle au sens étroit consiste en la forme tridimensionnelle de la marchandise ou de l'emballage, ou d'une de leur partie. Le signe se confond avec l'objet désigné²¹⁸.

Exemple:

-  CH 541 393, cl. 29 (notamment lait, produits laitiers)

Dans le cas des **marques tridimensionnelles au sens large**, le signe et l'objet désigné ne sont pas identiques²¹⁹. Soit ces marques sont indépendantes de la forme de la marchandise

²¹⁵ Les couleurs naturelles des produits (p.ex. rouge pour des tomates) ou celles qui sont prescrites par la loi (p.ex. rouge pour des extincteurs) sont soumises à un besoin absolu de disponibilité.

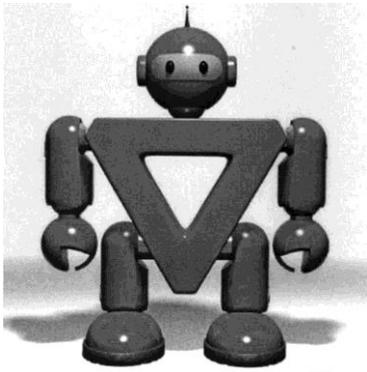
²¹⁶ Cf. ch. 10.3.2 p. 144.

²¹⁷ CREPI, sic! 2002, 243 – Jaune (marque de couleur).

²¹⁸ Cf. ATF 129 III 514, consid. 2.1 – LEGO (marque tridimensionnelle); TF, sic! 2005, 646, consid. 2 – Dentifrice (marque tridimensionnelle).

ou de son emballage et peuvent donc être considérées séparément du produit concerné sans que la fonction de celui-ci n'en soit altérée²²⁰ (p. ex. l'étoile Mercedes), soit elles sont revendiquées pour des services et non pas pour des produits.

Exemple:



- CH 506 237, cl. 9 (logiciel informatique), 35, 38, 41, 42

4.11.2 Marques tridimensionnelles au sens large

Parmi les marques tridimensionnelles au sens large figurent, par exemple, les mots, les chiffres, les lettres ou les représentations figuratives (reliefs, figures, corps géométriques) en trois dimensions. Ces signes sont en principe examinés selon les mêmes critères que ceux applicables aux signes bidimensionnels, et ils relèvent du domaine public quand ils sont composés exclusivement d'indications descriptives ou usuelles, ou de formes tridimensionnelles banales et simples (les corps géométriques tels que les sphères, les prismes, les cubes, etc.), ou lorsqu'ils ne s'en écartent pas suffisamment.

Font également partie des marques tridimensionnelles au sens large les formes de produit déposées pour des services. Lorsque la forme en question représente un objet concerné par la prestation du service (p.ex. une voiture pour des services de location d'automobiles) ou utilisé à cette occasion (p.ex. des ciseaux pour les services d'un salon de coiffure), l'Institut applique de manière analogue les principes employés pour l'examen selon l'art. 2 let. a LPM des marques tridimensionnelles au sens étroit (cf. ch. 4.11.3 p. 96 et 4.11.5 p. 98).

L'appréciation de l'appartenance au domaine public d'un signe tridimensionnel au sens large se fonde sur l'art. 2 let. a LPM. L'art. 2 let. b LPM ne s'applique par contre pas²²¹.

4.11.3 Marques tridimensionnelles au sens étroit

Pour les marques tridimensionnelles au sens étroit (les formes du produit ou de l'emballage), le signe et l'objet désigné se confondent (cf. let. B p. 92). Il s'avère dès lors difficile d'établir si une forme de produit ou d'emballage possède un caractère distinctif concret. Pour en

²¹⁹ Par souci de simplification, les marques tridimensionnelles au sens large sont présentées ici bien que, contrairement aux marques tridimensionnelles au sens étroit, elles fassent partie des signes non conventionnels.

²²⁰ Cf. ATF 129 III 514, consid. 2.1 – LEGO (marque tridimensionnelle); TF, sic! 2005, 646, consid. 2.2 – Dentifrice (marque tridimensionnelle).

²²¹ Autre avis dans TAF B-5456/2009, consid. 2.4, 5 et 6.1 – Stylo-bille (marque tridimensionnelle).

juger, on tiendra compte du fait que les cercles de destinataires perçoivent en principe dans une forme de produit ou d'emballage, ou dans une de leur partie, le produit à proprement parler, respectivement la forme de son emballage et non un renvoi à une entreprise déterminée²²². En effet, une forme de produit ou d'emballage obéit prioritairement à des critères fonctionnels ou esthétiques et n'exerce pas la fonction d'une marque²²³. Si la forme dépasse ces critères fonctionnels ou esthétiques et parvient à renvoyer à une entreprise, elle est alors dotée du caractère distinctif et peut être admise à l'enregistrement à titre de marque.

L'existence de motifs d'exclusion pour une marque tridimensionnelle au sens étroit est examinée à l'aune tant de l'art. 2 let. a que de l'art. 2 let. b LPM. Chaque fois qu'il n'existe pas de motif de refus au sens de l'art. 2 let. b LPM, l'Institut examine le signe déposé à la lumière de l'art. 2 let. a LPM pour déterminer si la forme relève du domaine public.

4.11.4 Motifs d'exclusion selon l'art. 2 let. b LPM

L'art. 2 let. b LPM prévoit que les formes qui constituent la nature même du produit et les formes de produits ou d'emballages qui sont techniquement nécessaires sont exclues de la protection. Conformément à cette disposition, aucun signe tridimensionnel appartenant à ces catégories ne peut s'imposer comme marque par l'usage.

4.11.4.1 Nature même du produit

Les formes qui constituent la nature même du produit sont celles dont les caractéristiques tridimensionnelles essentielles se composent d'éléments de forme purement génériques pour les produits du segment correspondant. Sous l'angle de l'art. 2 let. b LPM, l'Institut détermine quels sont les éléments qui caractérisent le genre des produits en question. Les formes de produits ne présentant que des différences minimales par rapport aux éléments purement génériques sont exclues de l'enregistrement. Par contre, si une forme de produit comporte des éléments décoratifs allant au-delà des éléments inhérents à la forme, elle ne constitue en principe plus la nature même du produit.

Les formes suivantes constituent par exemple la nature même du produit: un anneau *simple* (déposé pour des bijoux) ou une simple balle (pour des jouets), sans aucune adjonction.

Un emballage destiné à un produit qui ne possède pas de forme propre (liquide, poudre, substance gazeuse) tombe également sous le motif d'exclusion « nature même du produit », s'il est composé d'éléments purement génériques²²⁴. Il existe un besoin absolu de disponibilité pour ce genre d'emballage.

²²² TF, sic! 2007, 831, consid. 5 – Bouteille (marque tridimensionnelle); ATF 130 III 328, consid. 3.5 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle); TAF B-498/2008, consid. 2.1 – Pulvérisateur (marque tridimensionnelle).

²²³ ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle).

²²⁴ Cf. dans ce contexte TF, sic! 2008, 110, consid. 3.2 – Boule Lindor (marque tridimensionnelle) et ATF 131 III 121, consid. 3.2 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

4.11.4.2 Formes techniquement nécessaires

Tant la forme de la marchandise que celle de son emballage peut être techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 let. b LPM. Une forme est considérée comme techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 let. b LPM lorsque, pour un produit de la nature concernée, il n'existe absolument aucune forme alternative permettant d'obtenir le même effet technique à la disposition des concurrents, ou lorsque l'usage d'une forme alternative ne peut être raisonnablement envisagé dans un marché concurrentiel²²⁵. L'absence de formes alternatives raisonnablement envisageables est donnée lorsque les concurrents doivent renoncer à la forme la plus élémentaire, voire la mieux adaptée, et sont contraints d'avoir recours à une solution moins pratique, moins solide ou engendrant des coûts de production plus importants²²⁶.

Si une forme de produit ou d'emballage comporte des éléments esthétiques, en plus d'éléments techniquement nécessaires, l'art. 2 let. b LPM ne s'applique pas. Par contre, les formes techniquement nécessaires ne comprenant que des éléments esthétiques mineurs tombent sous le coup du motif d'exclusion prévu à l'art. 2 let. b LPM.

Il faut distinguer la nécessité technique (*technisch notwendig*) prévue par l'art. 2 let. b LPM de la forme du produit liée à des considérations d'ordre technique (*technisch bedingt*), qui est prise en compte dans l'examen du motif de refus lié au domaine public, conformément à l'art. 2 let. a LPM (cf. ch. 4.11.5 p. 98).

4.11.5 Domaine public (art. 2 let. a LPM)

Appartiennent au domaine public les simples éléments géométriques de base. Il en est de même en particulier des formes de produit ou d'emballage, qui, ni dans leurs éléments, ni dans la combinaison de ces derniers, ne s'écartent pas d'une forme habituelle et attendue ou banale. Ces formes ne restent ainsi pas ancrées dans la mémoire des destinataires par manque « d'originalité »²²⁷. En d'autres termes, une forme ne relève pas du domaine public lorsqu'elle se démarque clairement (*auffällig*) des formes banales dans la catégorie de produits ou services concernée²²⁸ (cf. let. B p. 92) de manière à être perçue par les milieux concernés comme un renvoi à une entreprise déterminée²²⁹.

²²⁵ Cf. TF, sic! 2006, 666, consid. 2.3 – Paquet de cigarettes (marque tridimensionnelle).

²²⁶ Cf. TF 4A_20/2012, consid. 2 s. – Lego II (marque tridimensionnelle); ATF 129 III 514, consid. 3.2.1 ss – LEGO (marque tridimensionnelle); ATF 131 III 121, consid. 3.1 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

²²⁷ TF 4A_466/2007, consid. 2.1 – Souris en chocolat (marque tridimensionnelle); ATF 133 III 342, consid. 3.3 – Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle).

²²⁸ Concernant la diversité des formes de produits cf. ATF 137 III 403, consid. 3.3.3 et 3.3.5 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle); ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle).

²²⁹ ATF 133 III 342, consid. 3.3 – Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle) et CREPI, sic! 2005, 471, consid. 6 – Régulateur de jet (marque tridimensionnelle).

Ainsi, lors de l'examen d'une demande d'enregistrement, il faut dans un premier temps définir les formes banales dans le domaine²³⁰ des produits ou services revendiqués en se fondant sur les formes de produits et d'emballages utilisées couramment dans les catégories en question²³¹. La diversité des formes dans la catégorie considérée joue un rôle prépondérant dans cette définition des formes banales de produits et d'emballages²³². En effet, plus grande est la diversité des formes dans une catégorie, plus il sera difficile de créer une forme non banale qui puisse être perçue par les destinataires comme un renvoi à une entreprise déterminée²³³ et non comme simple variante d'une forme usuelle²³⁴. Dès lors, plus la diversité de formes dans le domaine concerné est grande, plus le nombre de formes (ou de parties de ces formes) considérées comme banales est élevé²³⁵.

Ensuite, il faut déterminer dans quelle mesure la forme examinée, en se basant sur l'impression générale qui s'en dégage, s'écarte des formes banales, précédemment définies, du domaine concerné²³⁶. Le caractère inhabituel d'une forme (parce qu'elle est nouvelle sur le marché ou qu'elle n'est utilisée que par une seule entreprise) n'exclut pas son appartenance au domaine public²³⁷. En effet, le fait que la forme examinée se différencie de celles utilisées pour des produits ou services concurrents n'est pas décisif²³⁸. Le seul élément déterminant est de savoir si l'écart avec les formes usuelles de la catégorie de produits ou de services en question est à tel point évident, inattendu ou inhabituel, que ladite forme est perçue par les destinataires comme le renvoi à une entreprise déterminée²³⁹. Il ne suffit pas qu'une forme soit particulière (individuelle) et qu'on puisse s'en souvenir pour que les milieux intéressés la considèrent comme un renvoi à la provenance commerciale des produits et services²⁴⁰. Ainsi, une forme peu courante peut être aussi déterminée par des aspects fonctionnels (p. ex. la fabrication ou sa destination) ou des aspects de nature esthétique. Ces formes sont considérées comme banales. Sont également assimilées aux

²³⁰ Selon la perception déterminante des destinataires et la nature des produits concernés, il peut être nécessaire de considérer un plus large spectre de produits que ceux directement concernés; cf. TAF B-1360/2011, consid. 6.1 s. – Goulot (marque tridimensionnelle).

²³¹ Cf. ATF 133 III 342, consid. 3.3 – Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle).

²³² Concernant la manière de déterminer les formes usuelles, cf. ch. 3.11 p. 65.

²³³ TF 4A_466/2007, consid. 2.4 – Souris en chocolat (marque tridimensionnelle).

²³⁴ TAF B-8515/2007, consid. 7.2 – Corbeille à déchets (marque tridimensionnelle).

²³⁵ CREPI, sic! 2005, 471, consid. 6 avec références – Régulateur de jet (marque tridimensionnelle).

²³⁶ ATF 133 III 342, consid. 4 – Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle); TF, sic! 2007, 831, consid. 5 – Bouteille (marque tridimensionnelle); TAF B-2676/2008, consid. 4 – Bouteille (marque tridimensionnelle).

²³⁷ TF, sic! 2007, 831, consid. 5.2 – Bouteille (marque tridimensionnelle); ATF 130 III 328, consid. 2.2 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

²³⁸ TAF B-2828/2010, consid. 4.1 – Valise rouge (marque tridimensionnelle).

²³⁹ TAF B-6203/2008, consid. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III; TAF B-8515/2007, consid. 2.1 ss – Corbeille à déchets (marque tridimensionnelle). Voir aussi ATF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Chaise (marque tridimensionnelle) et TAF B-5456/2009, consid. 2.3 – Stylo-bille (marque tridimensionnelle). Dans ces deux arrêts, il est précisé que la forme examinée doit se distinguer de manière évidente des formes usuelles dans le domaine concerné et rester durablement ancrée dans la mémoire des destinataires.

²⁴⁰ TAF B-6203/2008, consid. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III.

formes banales celles qui, sans être techniquement nécessaires, sont déterminées par leur finalité (formes liées à des considérations d'ordre technique).

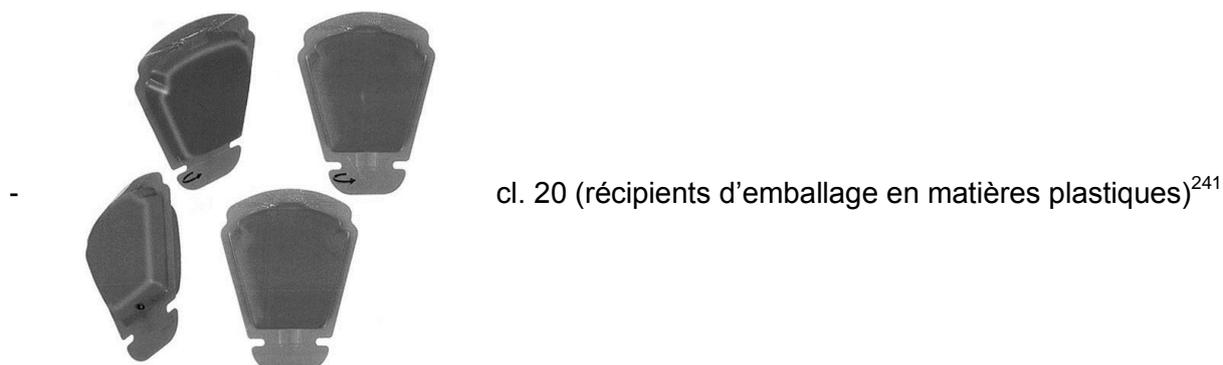
Conformément aux principes généraux applicables dans l'examen des marques (cf. ch. 3 p. 59), la perception que le public cible a d'un signe est décisive pour l'appréciation de son caractère distinctif. Si ce dernier reconnaît dans une forme du produit ou de l'emballage, en plus de son aspect fonctionnel ou esthétique, également un renvoi à une entreprise déterminée, elle peut être protégée en tant que marque.

Concernant les marques imposées dans le commerce par l'usage, cf. ch. 10.3.2 p. 144.

Exemples de signes admis:



Exemples de signes refusés:

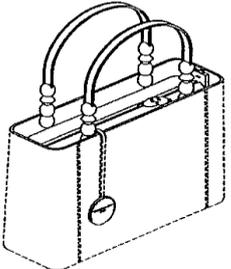


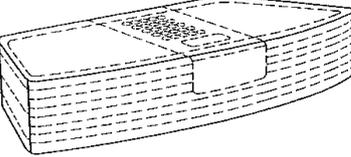
²⁴¹ ATF 133 III 342 – Récipient d'emballage (marque tridimensionnelle).

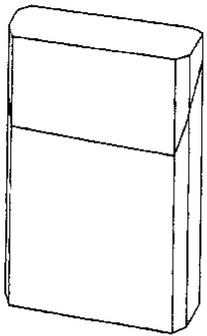
-  cl. 30 (produits de chocolat, à savoir pralinés)²⁴²

-  cl. 29 (entre autres produits de la pêche, plats préparés)²⁴³ et 43 (services de restauration et de traiteurs)²⁴⁴

- 

-  cl. 18 (notamment produits en cuir, sacs à main)²⁴⁵

-  cl. 9 (notamment radios)²⁴⁶

-  cl. 16 (paquets de cigarettes); cl. 34 (notamment cigarettes)²⁴⁷

²⁴² TF 4A_374/2007 – Praliné (marque tridimensionnelle).

²⁴³ ATF 137 III 403 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle).

²⁴⁴ TAF B-6313/2009 – Emballage en forme de vagues (marque tridimensionnelle).

²⁴⁵ CREPI, sic! 2004, 98 – Sac à main (marque tridimensionnelle).

²⁴⁶ CREPI, sic! 2006, 33 – Boîtier de radio (marque tridimensionnelle).

²⁴⁷ TF, sic! 2006, 666 – Paquet de cigarettes (marque tridimensionnelle).

4.11.5.1 Combinaisons d'une forme appartenant au domaine public avec des éléments bidimensionnels distinctifs

L'art. 2 let. a LPM ne s'applique pas si une forme tridimensionnelle appartenant au domaine public est combinée avec des éléments bidimensionnels distinctifs (éléments verbaux, figuratifs, couleurs) qui influencent de manière essentielle l'impression d'ensemble²⁴⁸. Il n'est ainsi pas suffisant que ces éléments soient visibles de quelque façon sur la forme banale; il est au contraire nécessaire qu'ils soient bien reconnaissables au premier coup d'œil lorsque l'on considère le signe dans son ensemble²⁴⁹. Des éléments bidimensionnels distinctifs, qui en regard de la forme tridimensionnelle sont trop petits²⁵⁰ ou situés à un endroit inhabituel, ne sont pas à même de conférer au signe une force distinctive suffisante.

Exemples de signes admis:



Exemple d'un signe refusé:



²⁴⁸ TAF B-6203/2008, consid. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.) III.

²⁴⁹ Cf. TAF B-7379/2006, consid. 4.4 – Tube de colle (marque tridimensionnelle).

²⁵⁰ TAF B-2676/2008, consid. 6.2 – Bouteille (marque tridimensionnelle).

²⁵¹ TAF B-7401/2006 – Emballage (marque tridimensionnelle).

4.12 Marques de position

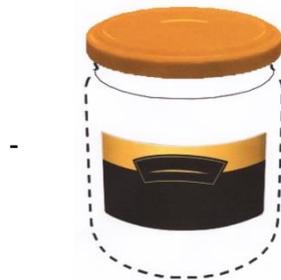
Une marque de position est caractérisée par un élément immuable apparaissant sur le produit toujours à la même position et dans des proportions constantes. La combinaison du signe et de la position peut bénéficier d'un caractère distinctif dans l'impression générale produite, mais la position seule n'est pas susceptible d'être protégée comme marque.

En raison de la position occupée sur le produit, le signe à protéger coïncide avec l'aspect extérieur du produit même. Il est dès lors permis de douter que le destinataire perçoit dans le signe, au-delà d'un élément ornemental ou technique, un renvoi à une entreprise déterminée grâce à la forme et à la position immuable sur le produit. Sont pourvus de caractère distinctif les signes qui se différencient clairement des formes et des conditionnements banals dans le segment de produits concerné.

Si le signe lui-même est dépourvu de caractère distinctif, on doit apprécier l'influence de sa position fixe²⁵². La combinaison d'un signe non distinctif avec une position n'a que rarement pour résultat un tout doté de caractère distinctif.

Afin de garantir une définition précise de l'objet de la protection, une marque de position ne peut être enregistrée que pour le produit représenté dans le signe (concernant les exigences formelles requises pour le dépôt d'une marque, cf. Partie 1, ch. 3.2.7 p. 23).

Exemple d'un signe distinctif :



CH 585153 (couleurs revendiquées: noir, doré, jaune) cl. 29, 30

4.13 Marques de mouvement

L'objet de la protection est un mouvement.

L'appréciation du caractère distinctif pose problème pour les signes constitués par le mouvement d'un objet. Si l'objet est identique au produit pour lequel la protection de la marque est revendiquée, le signe (le mouvement) et le produit concerné coïncident, par exemple, dans le cas du mouvement d'ouverture d'une portière de voiture. Le destinataire reconnaîtra dans ce mouvement en premier lieu une fonction (technique) et non un renvoi à une entreprise déterminée. Seuls les signes qui s'écartent nettement d'un mouvement banal pour la catégorie de produits en question peuvent acquérir un caractère distinctif. Par mouvement banal, on entend les mouvements que le public cible perçoit comme étant déterminés techniquement ou fonctionnellement. En règle générale, un mouvement banal est également soumis au besoin de disponibilité.

²⁵² CREPI, sic! 2005, 747, consid. 10 – Pistolet à peinture (marque de position).

Les marques de mouvement sont en outre problématiques lorsque l'objet qui exécute le mouvement n'est pas identique aux produits concernés, mais que celui-ci n'est pas admissible en tant que marque figurative ou marque tridimensionnelle (cf. ch. 4.7 p. 90, ch. 4.11.2 p. 96 et ch. 4.11.5 p. 98).

Les graphiques animés en deux dimensions représentent un type particulier de marque figurative, les critères d'appréciation de l'appartenance au domaine public sont ceux présentés au ch. 4.7 p. 90.

Du point de vue formel, une description est requise en plus de la reproduction des séquences individuelles de mouvement (cf. aussi Partie 1, ch. 3.2.8 p. 23).

Exemple de signe admis:



4.14 Hologrammes

L'holographie permet la reproduction et l'enregistrement d'images en trois dimensions d'un ou de plusieurs objets. En fonction de l'angle de vue, le public percevra le caractère tridimensionnel d'un objet ou divers objets, vues ou éléments.

Tout comme pour les marques verbales, figuratives ou verbales/figuratives, les destinataires sont habitués à ce que les marques puissent être formées d'hologrammes. Les critères d'appréciation du motif de refus lié au domaine public sont donc les mêmes (cf. ch. 4.4 p. 70, 4.6 p. 87, 4.7 p. 90).

Les conditions formelles requises pour le dépôt d'un hologramme sont présentées à la Partie 1, ch. 3.2.5 p. 22.

4.15 Autres types de marque

En raison de la définition ouverte donnée par l'art. 1 LPM, d'autres types de marques, tels que les marques olfactives, les marques gustatives ou les marques tactiles, sont envisageables. Actuellement, l'impossibilité de les représenter graphiquement s'oppose à leur admissibilité (art. 10 OPM; cf. Partie 1, ch. 3.2.9 p. 23). Il est dès lors renoncé à présenter les conditions matérielles requises pour leur enregistrement en tant que marques.

5. Signes propres à induire en erreur

5.1 Généralités

L'art. 2 let. c LPM exclut de la protection les signes propres à induire en erreur. L'Institut apprécie la question du caractère trompeur du signe du point de vue du consommateur final des produits ou des services concernés; ce qui est déterminant en principe, c'est le fait que le sens du signe soit reconnu²⁵³. On suppose qu'il n'existe aucun risque de tromperie tant qu'il est possible d'utiliser correctement le signe en relation avec les produits ou les services considérés.

Autrement dit, l'Institut ne refuse d'enregistrer un signe que si celui-ci induit manifestement en erreur.

En application du droit national (art. 47 LPM en relation avec l'art. 2 lettre c LPM), une pratique différente s'applique aux indications de provenance; cette pratique se fonde en outre sur les dispositions correspondantes de l'Accord sur les ADPIC (cf. ch. 8.6.1 p. 127). Pour les indications de provenance, le moindre risque de tromperie pour le destinataire doit être exclu. Le fait que le signe puisse être utilisé correctement n'est pas suffisant. Par conséquent, les signes comprenant des indications de provenance ou se composant exclusivement de ces dernières ne sont enregistrés qu'assortis d'une limitation de la liste des produits à la provenance correspondante (cf. ch. 8.6.5 p. 130). S'agissant des services, les conditions énoncées à l'art. 49 LPM doivent être remplies.

5.2 Risque manifeste de tromperie

Il existe un risque manifeste de tromperie lorsque le signe éveille une attente bien précise chez le destinataire, attente qui ne peut en aucun cas être remplie vu les produits ou les services désignés^{254,255}.

Exemples:

- Un signe comportant l'élément verbal CAFE est considéré comme une indication manifestement trompeuse pour les succédanés du café, ces derniers ne contenant précisément pas de café (art. 64 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons sans alcool [en particulier thé, infusions, café, jus, sirops, limonades], RS 817.022.111). En revanche, la protection est accordée à un tel signe lorsque les produits sont désignés par l'indication générale « cacao », cette catégorie englobant également, d'après la systématique de la Classification de Nice, les boissons qui ne se composent pas exclusivement de cacao et qui peuvent donc contenir du café.
- Un signe composé des éléments verbaux CITRON ou ORANGE ou d'illustrations correspondantes est refusé pour des eaux minérales et gazeuses en raison du risque de

²⁵³ Cf. ch. 3.2 p. 59.

²⁵⁴ Cf. TF, sic! 2007, 274, consid. 4.3 – Champ.

²⁵⁵ Diverses dispositions légales spéciales interdisent l'usage d'indications trompeuses pour certains produits. Lorsque ces indications sont expressément mentionnées, le signe est également contraire au droit en vigueur selon art. 2 let. d LPM (cf. ch. 7.5 p. 114).

tromperie, ces dernières ne pouvant ni être aromatisées, ni contenir du jus de fruit (cf. à ce propos art. 13 et 22 en relation avec l'art. 2 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'eau potable, l'eau de source et l'eau minérale, RS 817.022.102).

- Les signes comportant l'élément BIO sont admis à l'enregistrement pour des produits agricoles mais refusés pour des produits synthétiques.
- Si un signe contient une référence évidente à l'or (p. ex. GOLDEN RACE), il est refusé pour les marchandises plaquées or, car il est manifestement trompeur²⁵⁶. 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 de la vaisselle. Le signe est également admis s'il désigne des marchandises pour lesquelles le renvoi est de nature purement symbolique et fantaisiste.
- Ne sont pas admises à la protection les mentions prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant la prévention, le traitement ou la guérison d'une maladie humaine ou encore suggérant qu'elle possède de telles propriétés (art. 10 al. 2 let. c LDAIOUs, cf. aussi ch. 7.5 p. 114). Sur cette base, les éléments tels que MED et PHARM sont considérés comme trompeurs et refusés pour les boissons des classes 32 et 33 et pour les denrées alimentaires en général²⁵⁷. Il n'existe par contre aucun risque de tromperie pour les produits ayant un effet médical ou thérapeutique, à savoir des produits appartenant aux classes 3 et 5.
- Une marque destinée à des boissons alcooliques de plus de 1,2 pourcent en volume d'alcool ne peut pas comporter d'indications qui se réfèrent à la santé (art. 10 al. 2 let. g ODAIOUs et art. 29h al. 3 OEDA). Les signes comportant de telles indications (p.ex. « réconfortant », « fortifiant », « énergisant », « pour la santé », « tonique » ou « vitamine ») sont considérés comme trompeurs et ne sont pas admis à l'enregistrement (cf. aussi ch. 7.5 p. 114).
- La protection n'est pas accordée à l'élément LIGHT et à ses diverses traductions pour des boissons alcooliques, à l'exception de la bière. En effet, en-dessous d'une certaine teneur en alcool, le législateur a prévu la possibilité de désigner la bière de « bière légère » (art. 42 al. 3 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcoolisées; RS 817.022.110).
- En outre, conformément à l'art. 17 OTab, les éléments tels que « light » ou « mild » sont refusés pour les produits du tabac, parce qu'ils sont susceptibles d'induire en erreur (cf. aussi ch. 7.5 p. 114).

5.3 Perte du caractère trompeur en raison de l'usage

L'usage d'un signe pouvant éveiller chez le consommateur des attentes concernant les produits ou les services désignés n'écarte en principe pas le risque de tromperie. A certaines conditions cependant, une indication peut perdre son caractère trompeur du fait de l'usage. C'est le cas lorsqu'elle acquiert, de par un long usage, une signification propre qui, au fil du

²⁵⁶ TF, FBDM 1987 I 11 – GOLDEN RACE.

²⁵⁷ Les aliments pour animaux ne sont pas des denrées alimentaires selon la définition de l'art. 3 LDAI.

temps, s'est hissée au premier plan de sorte que le risque de tromperie peut pratiquement être exclu (« secondary meaning »). L'Institut enregistre de tels signes pour autant que le déposant ait rendu vraisemblable cette évolution à l'aide de moyens appropriés. L'Institut voit dans le sondage d'opinion le moyen le plus approprié pour démontrer l'acquisition d'une deuxième signification propre (« secondary meaning ») (cf. ch. 8.6.2 p. 128).

Exemple:

-  CH 351 861, cl. 29, 32

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

L'art. 2 let. d LPM exclut de la protection à titre de marque les signes qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs²⁵⁸. Dans la pratique, l'appréciation de ces notions s'avère délicate. Cela est imputable, d'une part, au fait que toute violation de la loi ne représente pas forcément une atteinte à l'ordre public et, d'autre part, au fait que la notion de bonnes mœurs évolue considérablement avec le temps et qu'il est difficile de la définir clairement et sans ambiguïté.

Sont rejetés comme contraires à l'ordre public les signes qui contreviennent aux principes fondamentaux du droit suisse. En font partie, par exemple, les signes susceptibles de blesser la sensibilité de ressortissants étrangers, de ternir la réputation de la Suisse, de perturber les relations diplomatiques et de compromettre les intérêts nationaux suisses. De même, l'emploi de noms de magistrats ou de personnalités politiques connues dans une marque est considéré comme contraire à l'ordre public s'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.

Sont notamment contraires aux bonnes mœurs les signes ayant une connotation raciste, obscène ou reflétant une hostilité religieuse ou bien offensant les sentiments religieux²⁵⁹. L'opinion suisse est déterminante pour apprécier l'atteinte aux bonnes mœurs. Un signe porte atteinte aux bonnes mœurs lorsqu'il blesse les sentiments moraux, religieux ou culturels ou d'éthique sociale, non seulement de la majeure partie de la population, mais aussi de minorités vivant en Suisse²⁶⁰.

Les signes ayant une connotation religieuse sont contraires aux mœurs lorsque leur usage à des fins commerciales, indépendamment des produits ou services concernés, peut offenser les sentiments religieux des membres de la communauté concernée²⁶¹. Des exceptions sont possibles lorsque le signe est déposé pour des produits ou des services ayant un rapport avec la religion ou pour lesquels les destinataires ont l'habitude d'un emploi neutre des

²⁵⁸ Concernant l'appréciation de l'impression d'ensemble, cf. ch. 3.2 p. 59.

²⁵⁹ TAF B-438/2010, consid. 3.1 – BUDDHA-BAR.

²⁶⁰ ATF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.); CREPI, sic! 2001, 34, consid. 7 – SIDDHARTA.

²⁶¹ ATF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.); TAF B-438/2010, consid. 3.1 et 6.2 – BUDDHA-BAR.

sujets religieux. Par exemple, l'utilisation de nom de saints catholiques est traditionnelle dans le cas des boissons alcooliques²⁶². Il en va de même des symboles religieux pour des produits de bijouterie.

Exemples:

- Contraires à l'ordre public: « Didier Burkhalter », « Madame la conseillère fédérale « Widmer-Schlumpf » ou « Barack Obama » (sans le consentement des personnes concernées), « 11th September 2001 ».
- Contraires aux bonnes mœurs: MOHAMMED pour des boissons alcooliques, BUDDHA BAR en particulier pour des CDs, DVDs, des services de divertissement et des représentations musicales²⁶³, SIDDHARTA pour des véhicules, des transports, et l'hébergement et la restauration d'hôtes²⁶⁴.

Exemples de signes admis:

-  CH 516 774, cl. 33 boissons alcooliques, à l'exception des bières
-  CH 505 111, cl. 39, 41, 43, 44

7. Signes contraires au droit en vigueur

7.1 Remarques générales

Le motif d'exclusion pour cause de violation du droit en vigueur (art. 2 let. d LPM) s'applique aux signes qui sont, d'une part, en conflit avec le droit national ou, d'autre part, avec les engagements de la Suisse découlant de traités internationaux²⁶⁵.

Les signes dont l'enregistrement comme marques est expressément interdit en vertu du droit national ou international²⁶⁶ sont refusés, de même que les signes comprenant des indications dont l'utilisation est interdite en vertu de dispositions nationales ou internationales²⁶⁷.

²⁶² ATF 136 III 474, consid. 4.2 – Madonna (fig).

²⁶³ TAF B-438/2010 – BUDDHA-BAR.

²⁶⁴ CREPI, sic! 2001, 34 – SIDDHARTA.

²⁶⁵ Concernant l'appréciation de l'impression d'ensemble, cf. ch. 3.2 p. 59.

²⁶⁶ Cf. ch. 7.2 à 7.4 p. 109 ss.

²⁶⁷ Cf. ch. 7.5 p. 114.

Afin de décider si un signe contient un élément dont l'usage est interdit par des dispositions légales nationales ou des traités internationaux, seul l'élément problématique doit être pris en considération. Les autres parties du signe ainsi que l'impression d'ensemble s'en dégageant ne sont pas pertinentes²⁶⁸; il peut toutefois en être tenu compte dans certains cas d'exception reconnus pas la jurisprudence, dans lesquels les éléments admissibles à la protection attribuent à la partie problématique du signe une signification manifestement différente²⁶⁹.

7.2 Loi sur la protection des armoiries publiques

7.2.1 Armoiries et autres signes publics de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes

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) interdit l'enregistrement comme marques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de celles-ci des armoiries, des éléments caractéristiques de celles-ci et d'autres signes verbaux et figuratifs de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes. Sont également exclus de l'enregistrement les signes susceptibles d'être confondus avec ceux qui viennent d'être mentionnés. L'interdiction d'enregistrement englobe en outre les mots « armoiries suisses », « croix suisse » ou d'autres indications qui désignent les armoiries fédérales ou la croix fédérale, les armoiries d'une collectivité publique suisse ou les éléments caractéristiques des armoiries cantonales (art. 1 al. 1 ch. 4 LPAP).

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

Exemple de signe admis:



CH 337 781, marque déposée par la commune de Tartegnin



7.2.1.1 Signes publics suisses et marques de services

L'art. 1 LPAP ne s'applique pas aux marques de services (art. 75 ch. 3 LPM), qui peuvent donc comprendre des signes publics nationaux, cantonaux ou communaux, à condition qu'elles remplissent les conditions énoncées à l'art. 49 LPM.

²⁶⁸ ATF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

²⁶⁹ ATF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.).

7.2.1.2 Examen du risque de confusion

L'interdiction d'enregistrement s'applique également aux signes susceptibles d'être confondus avec les signes publics protégés. La réglementation suisse va plus loin que les exigences minimales formulées à l'art. 6^{ter} al. 1 let. a CUP. Cette disposition engage les pays de l'Union à refuser ou à invalider l'enregistrement comme marques de fabrique ou de commerce ou comme élément de celles-ci des armoiries, des drapeaux ou autres emblèmes d'Etat et de toute imitation au point de vue héraldique. On parle d'imitation au point de vue héraldique lorsque le signe déposé présente les caractéristiques d'une armoirie et est perçu dans le commerce comme un signe public, et ce malgré une stylisation ou une modification du signe public protégé. Il est dès lors déterminant de savoir si le signe en question éveille l'impression d'un signe public. La législation suisse sur la protection des armoiries interdit non seulement l'enregistrement d'imitations au point de vue héraldique, mais aussi l'enregistrement des « signes susceptibles d'être confondus » avec les signes protégés. Cette disposition vise à éviter les contrefaçons qui, abstraction faite du caractère héraldique, se limiteraient à d'insignifiantes modifications du signe protégé mais qui se révéleraient suffisantes dans le but de contourner l'imitation au sens héraldique.

Le risque de confusion peut être exclu si le signe public (ou ses éléments essentiels) est suffisamment modifié de sorte qu'il n'est plus associé au signe public protégé.

Seul l'élément problématique du signe déposé est déterminant pour l'appréciation du risque de confusion de ce signe avec un signe public protégé. De ce fait, l'analyse des autres éléments du signe s'avère superflue. Contrairement à l'examen du caractère distinctif d'un signe aux termes de l'art. 2 let. a LPM, l'évaluation du risque de confusion ne se fonde pas sur l'impression générale dégagée²⁷⁰. L'importance de l'élément problématique par rapport aux autres éléments du signe n'est donc pas pertinente, puisqu'il suffit qu'il soit présent de manière effective et reconnaissable. De même, la restitution en noir et blanc d'une armoirie en couleurs constitue une référence à une armoirie spécifique ou à un élément essentiel de cette dernière et n'est pas admise à l'enregistrement.

L'interdiction faite aux particuliers d'enregistrer à titre de marques les éléments typiques d'une armoirie cantonale concerne les éléments essentiels de cette dernière dans leur représentation caractéristique: par exemple, l'ours appenzellois debout, l'ours bernois qui rugit ou le lion thurgovien se cabrant sur ses pattes arrières. Si l'élément problématique ne renvoie pas à une armoirie publique concrète, le risque de confusion est absent, et l'Institut procède à l'enregistrement.

7.2.1.3 Croix suisse

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). Cette caractérisation, de même que l'association faite par le consommateur moyen entre la croix suisse et les couleurs rouge et

²⁷⁰ ATF 80 I 58, consid. 2, autre avis: CREPI, sic! 2002, 855, consid. 3 s. – SWISS ARMY CHEESE (fig.); concernant la situation juridique concordante dans le domaine d'application de la loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge, cf. ATF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

blanc a pour conséquence que la représentation d'une croix en d'autres couleurs ou la représentation d'une croix blanche sur un fond d'une autre couleur permet d'éviter tout risque de confusion avec la croix suisse²⁷¹. La revendication de couleurs 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 »)²⁷² permet d'exclure le risque de confusion. Concernant l'examen du risque de confusion, voir explications au ch. 7.2.1.2 p. 110.

Exemples de signes admis:

-  CH 470 459, cl. 23, 24 (stylisation suffisante)
-  CH 464 498, cl. 3, 5 (couleurs revendiquées: noir, blanc et bleu)

7.2.2 Armoiries et autres signes publics étrangers

Les signes publics étrangers 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 fasse l'objet d'un enregistrement dans le pays d'origine pour le même déposant. Dans ce cas, l'Institut part du principe que le titulaire de la marque est autorisé au sens de l'art. 10 al. 2 LPAP à utiliser comme marque ou comme un élément de cette dernière le signe public étranger protégé. La présentation d'une copie de l'enregistrement de la marque dans le « pays d'origine » est un élément de preuve suffisant. Il est également possible d'apporter la preuve requise en produisant un autre document équivalent émis par les autorités compétentes. Les critères d'examen du risque de confusion sont identiques à ceux présentés au ch. 7.2.1.2 p. 110.

Dans le cas particulier où le signe public étranger n'est protégé que dans certaines couleurs, le risque de confusion avec celui-ci peut être écarté pour les demandes d'enregistrement nationales par une revendication de couleur positive (par ex. « feuille d'érable bleue ») ou négative (« La feuille d'érable contenue dans la marque ne sera reproduite ni en rouge ni dans une autre couleur susceptible de prêter à confusion avec l'emblème canadien »). En revanche, pour les enregistrements internationaux, seule la revendication de couleur négative est possible, une revendication de couleur positive étant exclue par les exigences du système de Madrid. Pour les enregistrements internationaux, la revendication de couleur négative est communiquée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) par

²⁷¹ CREPI, sic! 1999, 36, consid. 6 – CERCLE+.

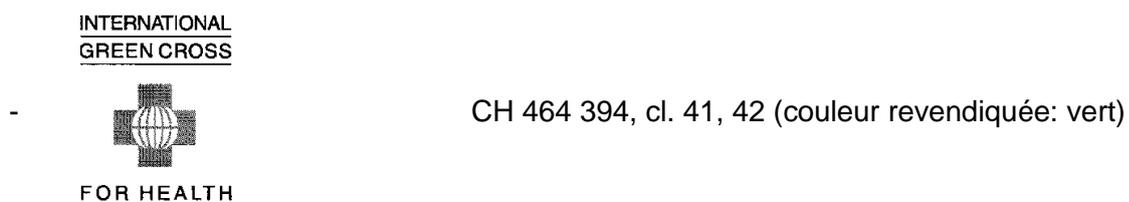
²⁷² Cette formulation exclut par conséquent tout risque de confusion avec le signe de la Croix-Rouge (voir ch. 7.3 p. 112).

le biais d'une déclaration d'acceptation avec réserve (déclaration émise suite à un refus provisoire). La formulation de la revendication de couleur négative doit être comparable à celle utilisée pour la croix fédérale ou pour la Croix Rouge (cf. ch. 7.2.1.3 p. 110).

7.3 Protection de la Croix-Rouge

La loi fédérale 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 règle s'applique également par analogie aux emblèmes du croissant rouge, du lion et du soleil rouges sur fond blanc, à l'emblème du troisième Protocole additionnel du 8 décembre 2005²⁷³ aux Conventions de Genève, ainsi qu'aux mots « croissant rouge », « lion et soleil rouges » et « emblème du troisième Protocole » ou « cristal rouge » (art. 12, loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge). Selon la jurisprudence, une croix rouge ou un croissant rouge sur n'importe quel fond blanc est protégé dans toutes les formes ou nuances de couleur possibles²⁷⁴. L'interdiction de déposer de tels signes vaut aussi bien pour les marques de produits que celles de services (cf. aussi à ce propos art. 75 ch. 3 LPM). Ces emblèmes étant étroitement associés à certaines couleurs, il est possible d'éviter les risques de confusion par une revendication positive ou négative de couleurs, comme c'est le cas pour la croix suisse (cf. ch. 7.2.1.3 p. 110). La loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge interdit l'usage des signes protégés comme partie d'une marque, sans tenir compte de la signification qu'il peuvent revêtir en relation avec les autres éléments de la marque ou des produits et services pour lesquels elle est déposée²⁷⁵. Les critères d'examen du risque de confusion sont identiques à ceux présentés au ch. 7.2.1.2 p. 110.

Exemple de signe admis:



7.4 Organisations internationales

Aux termes de l'art. 6^{ter} CUP, les emblèmes d'Etat des pays de l'Union (armoiries, drapeaux, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie) sont protégés contre les imitations et ne peuvent être ni enregistrés ni utilisés à titre distinctif soit comme marques de fabrique ou

²⁷³ RS 0.518.523.

²⁷⁴ ATF 134 III 406, consid. 3, 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); TAF B-3304/2012, consid. 2.3.2, 3.4 – Croissant rouge (marque figurative); cf. aussi TF 4A_41/2014, consid. 5.3.1 concernant la radiation de la marque CH 472 632 pmc chantepoulet permanence médico-chirurgicale s.a. (fig.).

²⁷⁵ ATF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); TAF B-3304/2012, consid. 3.3 – Croissant rouge (marque figurative).

de commerce, soit comme élément de ces marques. Les signes (noms, abréviations, drapeaux, armoiries, sigles) des organisations internationales intergouvernementales bénéficient de la même protection (art. 6^{ter} al. 1 let. b CUP). L'art. 6^{ter} CUP est une disposition du droit des marques qui a pour objectif la protection de l'intérêt public. Il s'agit de protéger les signes publics nationaux et les emblèmes des organisations internationales intergouvernementales contre l'utilisation ou l'exploitation de leur réputation par des particuliers.

En application de ses obligations internationales, la Suisse a édicté la loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l'organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (LPNE; RS 232.23). L'art. 6 al. 2 de cette loi interdit l'enregistrement de marques comportant l'un des noms, abréviations (sigles), emblèmes, armoiries et drapeaux des Nations Unies communiqués par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à la Suisse et publiés dans la Feuille fédérale (art. 1, 2, 3 et 4 LPNE). Il en va de même pour les imitations de ces signes. 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.ige.ch/fr/infos-juridiques/domaines-juridiques/marques.html). Echappent à cette interdiction d'enregistrement à titre de marques les signes des Nations Unies, respectivement les signes des organisations spéciales des Nations Unies ou d'autres organisations intergouvernementales, dont l'usage a été explicitement autorisé par le Secrétaire Général des Nations Unies, respectivement par les unités compétentes.

A divers égards, l'art. 6^{ter} CUP garantit aux emblèmes des organisations internationales intergouvernementales une protection nettement moins étendue que celle prévue par la LPNE²⁷⁶. Ainsi, par exemple, les pays de l'Union conservent, en vertu de la réglementation expresse de l'art. 6^{ter} al. 1 let. c CUP, le droit de limiter le refus d'enregistrement aux cas où le public est trompé sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur du signe et l'organisation. De plus, la CUP prévoit uniquement une protection contre l'imitation du point de vue héraldique.

En tant que loi spéciale, la LPNE va sciemment plus loin que l'art. 6^{ter} CUP. En effet, elle n'admet pas la reprise d'un signe protégé dans les marques de services. Elle institue une interdiction absolue d'usage. Cette interdiction est valable même s'il n'existe aucun risque de confusion²⁷⁷ et sans considération des produits et services concernés²⁷⁸. La protection nationale découlant de la LPNE est plus étendue dans la mesure où elle ne se limite pas aux imitations au point de vue héraldique, mais s'étend à toutes les imitations (concernant la notion d'imitation au point de vue héraldique, cf. ch. 7.2.1.2 p. 110). Seul l'élément problématique du signe est déterminant pour apprécier s'il s'agit d'une imitation, les autres éléments n'étant pas pris en considération²⁷⁹.

²⁷⁶ ATF 135 III 648, consid. 2.4 – UNOX (fig.); TAF B-7207/2009, consid. 3.3 s. – Dee Cee style (fig.); TAF B-1409/2007, consid. 4.3 – Meditrade (fig.).

²⁷⁷ TAF B-7207/2009, consid. 3.3 – Dee Cee style (fig.); ATF 105 II 305, consid. 2c – BIS.

²⁷⁸ ATF 135 III 648, consid. 2.5 s. – UNOX (fig.); TAF B-3296/2009, consid. 2.2.1 – UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.); concernant l'impression d'ensemble, cf. aussi ch. 3.2 p. 59.

²⁷⁹ ATF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.); ATF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

Exemples de signes non admis:

-  IR 820 974, Kl. 11 (la titulaire est une entreprise privée; [ATF 135 III 648 – UNOX (fig.)])
-  IR 654 472, cl. 11, 12 (la titulaire est une entreprise privée)
- ESA IR 618 346, cl. 9 (la titulaire est une entreprise privée)

Echappent à cette interdiction absolue d'usage les cas dans lesquels un signe protégé est repris tel quel, mais revêt une autre signification propre – notamment comme indication descriptive des produits et services désignés ou comme terme générique dans le langage courant – qui figure au premier plan²⁸⁰ en raison de la présentation particulière du signe²⁸¹.

Exemples:

- Motorex – Oil for Professionals (cl. 4; ici, ce n'est pas l'abréviation protégée « Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) » qui figure au premier plan, mais la signification propre du terme anglais « oil », traduit par « huile/pétrole »)
- UNO, DUE, TRE (cl. 25; ici, ce n'est pas l'abréviation protégée de l'Organisation des Nations Unies (UNO) qui figure au premier plan, mais la traduction en italien du nombre « un »)

En principe, les signes publiés sont protégés contre leur reproduction dans toutes les couleurs possibles²⁸². Dans le cas particulier où le signe d'une organisation internationale n'est protégé que dans certaines couleurs, une revendication de couleur positive ou négative permet d'éliminer le risque de confusion avec celui-ci. Pour les demandes d'enregistrement nationales, la revendication de couleur peut être faite sous forme positive ou négative. En revanche, pour les enregistrements internationaux, seule la revendication de couleur négative est possible, une revendication de couleur positive étant exclue par les exigences du système de Madrid. Pour les enregistrements internationaux, la revendication de couleur négative est communiquée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) par le biais d'une déclaration d'acceptation avec réserve (émise suite à un refus provisoire). Il faut que la formulation de la revendication de couleur négative soit comparable à celle utilisée pour la croix fédérale ou pour la Croix Rouge (cf. ch. 7.2.1.3 p. 110).

7.5 Interdiction d'utiliser certaines indications

Diverses lois fédérales interdisent l'utilisation d'indications particulières pour certains produits. L'objectif de ces dispositions est d'écartier un éventuel risque de tromperie. En vertu de l'art. 2 let. d LPM, l'Institut refuse à l'enregistrement les marques contenant des signes

²⁸⁰ Dans un tel cas de figure l'impression d'ensemble du signe doit être prise en considération.

²⁸¹ ATF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig); TAF B-3296/2009, consid. 2.2.2 – UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.).

²⁸² TAF B-1509/2007, consid. 7.3.5 – Meditrade (fig.).

dont l'utilisation est interdite par la loi. A titre d'exemples, l'art. 10 al. 2 let. g ODAIOUs et l'art. 29h al. 3 OEDAI interdisent l'utilisation d'indications se référant d'une manière quelconque à la santé (p. ex. « fortifiant ») pour des boissons alcooliques. L'art. 10 al. 2 let. c ODAIOUs interdit entre autres les mentions prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant le traitement ou la guérison d'une maladie humaine (par ex. « med », « pharm ») et l'art. 17 al. 3 OTab interdit d'apposer sur l'emballage des produits à base de tabac des indications laissant croire qu'un produit à base de tabac particulier est moins nocif que les autres (p. ex. « légères » ou « mild »). L'emploi de ce genre d'indications est trompeur tout en étant contraire au droit en vigueur. Les signes qui les contiennent sont donc refusés à l'enregistrement aussi bien sur la base de l'art. 2 let. c LPM que sur la base de l'art. 2 let. d LPM (cf. aussi ch. 5.2 p. 105).

Les traités bilatéraux signés par la Suisse relatifs à la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques, de même que l'Accord sur les ADPIC (RS 0.632.20), prévoient la protection des indications de provenance qui y sont explicitement mentionnées, ainsi que tous les noms et signes géographiques qui tombent sous la définition donnée par chacun des traités. Par conséquent, le rejet d'un signe qui remplit l'un des états de fait définis dans les traités se fonde en premier lieu sur le motif de la violation du droit en vigueur²⁸³. Le motif de refus énoncé à l'art. 2 let. c LPM et – en fonction du signe examiné – celui de l'art. 2 let. a LPM (cf. aussi ch. 8.8 p. 134) s'applique en deuxième lieu.

8. Indications de provenance

8.1 Notion

L'art. 47 al. 1 LPM définit une indication de provenance comme toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique d'un produit ou d'un service, y compris la référence à la qualité ou à des propriétés en rapport avec la provenance, et ce indépendamment du fait de savoir si la provenance géographique confère une certaine réputation au produit désigné²⁸⁴. Il faut apprécier au cas par cas, en fonction de l'impression générale produite sur le public, si le nom ou le signe est perçu par les milieux intéressés comme une indication de provenance²⁸⁵. La notion d'indication de provenance est par conséquent plus étroite que celles de signe géographique ou de nom géographique. Ces dernières comprennent toutes les indications à contenu géographique indépendamment de leur qualification comme indication de provenance.

C'est un fait d'expérience qu'une désignation géographique, utilisée comme signe pour des produits ou des services, éveille chez le consommateur l'idée que l'offre en question provient

²⁸³ TF, sic! 2003, 337, consid. 2.4 – Schlumpagner / Schlumpenoise; voir aussi TF, sic! 2007, 274, consid. 3.1 s. – Champ.

²⁸⁴ ATF 132 III 770, consid. 3.1 – COLORADO (fig.); TAF B-7407/2006, consid. 3.3 – TOSCANELLA; TAF B-7408/2006, consid. 2.2 – bticino (fig.).

²⁸⁵ Cf. TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA.

du pays ou du lieu désigné²⁸⁶. Ce principe vaut également pour les signes composés de plusieurs mots²⁸⁷.

A l'instar de la marque, l'indication de provenance a pour fonction de distinguer certains produits ou services d'autres offres de même nature. La différenciation ne se fait cependant pas par rapport au fabricant du produit, l'indication servant à rendre le consommateur attentif à une provenance géographique précise. L'indication de provenance ne renvoie donc pas, en principe, à une entreprise déterminée.

Une indication de provenance est protégée automatiquement. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de l'enregistrer ou d'obtenir une autorisation d'une autorité pour en faire usage²⁸⁸. La protection conférée par les art. 47 ss LPM interdit l'usage d'indications de provenance inexactes ou trompeuses et de désignations susceptibles d'être confondues avec de telles indications.

Une indication de provenance déposée comme marque est examinée à la lumière de l'art. 2 LPM (cf. ch. 8.5 p. 126 et ch. 8.6 p. 127).

8.2 Types d'indications de provenance

8.2.1 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 continents, d'Etats, de cantons, de régions, de villes, de localités, de districts ou de vallées²⁸⁹.

8.2.2 Indications de provenance indirectes

Les indications de provenance indirectes ne renvoient pas explicitement à un lieu précis ou à une région déterminée mais 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 fleuves, de monuments de renommée nationale ou internationale, de costumes folkloriques et d'uniformes connus, d'emblèmes connus de villes, de noms et de représentations de personnalités historiques célèbres tels que « Guillaume Tell », « Général Guisan » ou « Uncle Sam »²⁹⁰.

²⁸⁶ TF 4A_324/2009, consid. 3 – GOTTHARD; TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; ATF 135 III 416, consid. 2.2 – CALVI (fig.); TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA; ATF 97 I 79, consid. 1 – CUSCO; TAF B-915/2009, consid. 2.3 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

²⁸⁷ Cf. TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA; TAF B-915/2009, consid. 4 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

²⁸⁸ S'agissant de la protection des appellations d'origine et des indications géographiques conformément à la loi sur l'agriculture, cf. ch. 8.7.4 p.134.

²⁸⁹ Leurs dérivés linguistiquement corrects – par exemple les adjectifs – sont à placer sur le même plan que les noms de lieux eux-mêmes (TAF B-5274/2009, consid. 2.7 – SWISSDOOR).

²⁹⁰ CREPI, sic! 1999, 644, consid. 3 – UNCLE SAM.

Des noms de montagnes, de lacs ou de fleuves peuvent constituer des indications de provenance directes lorsque le produit désigné provient effectivement d'une montagne, d'un lac ou d'un fleuve (p. ex. une eau minérale dont la source se trouve au Cervin).

Exemples d'indications de provenance indirectes:

- Statue de la liberté (est considérée comme une référence aux Etats-Unis d'Amérique)
- Guillaume Tell (est considéré comme une référence à la Suisse)

8.2.3 Indications de provenance simples

Sont considérés comme des indications de provenance simples les renvois à la provenance géographique de produits ou de services à laquelle aucune qualité particulière n'est associée (art. 47 LPM). Le renvoi se limite exclusivement à un lieu déterminé de provenance du produit ou du service.

Exemples:

- confitures bernoises
- pâtes suisses
- vêtements allemands

8.2.4 Indications de provenance qualifiées

On parle d'indications de provenance qualifiées lorsqu'une qualité déterminée, une réputation particulière ou d'autres caractéristiques déterminées des produits sont essentiellement attribuables à la provenance géographique, c'est-à-dire lorsque le milieu géographique (déterminé par des facteurs naturels ou humains) d'un pays, d'une région ou d'un lieu a une influence essentielle sur les particularités du produit. Exemples: « Genève » pour des montres, « Suisse » pour du chocolat et des montres, « Carrare » pour du marbre, « Alsace » pour du miel ou « Crête » pour de l'huile d'olive.

Les termes d'appellation d'origine (contrôlée) et d'indication géographique (protégée/contrôlée) sont souvent également utilisés pour des indications de provenance qualifiées. A la différence des lois sur les denrées alimentaires, sur l'agriculture ou sur les produits viti-vinicoles, ces notions ne figurent pas explicitement dans la LPM, mais elles tombent sous la définition de l'art. 47 LPM²⁹¹.

8.3 Indications de provenance pour des services

Lorsqu'un nom ou un signe géographique désigne un service, les critères applicables pour déterminer s'il s'agit d'une indication de provenance sont en principe les mêmes que pour les produits; ainsi, les noms ou signes géographiques qui ne sont pas compris par les milieux concernés comme une référence à une provenance géographique précise (art. 47 al. 2 LPM) peuvent être enregistrés pour des services. Toutefois, le lien entre un service et son lieu de

²⁹¹ S'agissant de la protection des appellations d'origine et des indications géographiques conformément à la loi sur l'agriculture, cf. ch. 8.7.4 p. 134.

provenance n'est en général pas aussi fort que celui qui existe entre un produit et son lieu de production²⁹². Un nom ou un signe géographique peut constituer une référence à l'objet thématique du service désigné (p. ex. référence à une cuisine déterminée, à la destination du voyage, etc.) ou peut en raison des circonstances usuelles de prestation dudit service, ne pas être perçu comme une indication de provenance.

Exemple:

- FARO (CH 514 768) pour des services de nettoyage en cl. 37. Faro est le nom du chef-lieu de l'Algarve, dans le sud du Portugal. S'agissant des services désignés, les milieux concernés suisses n'ont aucune attente par rapport à leur provenance géographique.

Si une indication géographique désignant des services est considérée comme une indication de provenance, au moins une des conditions énoncées à l'art. 49 LPM doit être remplie. Aux termes de cette disposition, la provenance est déterminée soit par le siège social de la personne qui fournit les services, soit par la nationalité ou le domicile des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction.

8.4 Désignations qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance

Ne constituent pas des indications de provenance les noms ou les signes géographiques qui ne peuvent pas être perçus par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services (art. 47 al. 2 LPM)²⁹³.

Les noms et signes géographiques qui relèvent des catégories énumérées ci-après ne sont pas des indications de provenance. D'autres exceptions sont possibles lorsque les noms ou signes géographiques sont utilisés avec des éléments supplémentaires et ne sont pas perçus comme des indications de provenance en raison de l'impression d'ensemble²⁹⁴. Ils doivent manifestement revêtir une autre signification excluant leur interprétation comme indications de provenance²⁹⁵.

8.4.1 Indications ayant une double signification

Un nom ou un signe géographique peut posséder une autre signification dans le langage courant. Si, sur la base de l'impression d'ensemble du signe et en relation avec les produits et services, cette seconde signification est manifeste et prédominante²⁹⁶, le nom ou signe géographique n'est plus pris en considération et ne peut alors être compris comme une indication de provenance.

²⁹² Message LPM, FF 1991 I 37; TF, sic! 2010, 162, consid. 3.2 – RADIO SUISSE ROMANDE.

²⁹³ ATF 128 III 454, consid. 2.1 et 2.2 – YUKON.

²⁹⁴ Cf. TAF B-5480/2009, consid. 7.2 – Milanello (fig.); TAF B-1988/2009, consid. 2.2 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

²⁹⁵ TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA; TAF B-2303/2007, consid. 2.3 et 5.4 s. – Tahitian NONI (fig.).

²⁹⁶ TF, sic! 2013, 534, consid. 3.3.2 – Wilson; ATF 135 III 416, consid. 2.3 – CALVI (fig.); TAF B-915/2009, consid. 2.4 – VIRGINIA SLIMS NO. 602; CREPI, sic! 1998, 475, consid. 3b – Finn Comfort (fig.).

Exemples:

-  CH 431 332, cl. 32
-  CH 571 586, cl. 16 et 41
-  CH 611 934, cl. 35, 41, 43, 44

En combinaison avec la reproduction de l'oiseau mythologique, la valeur symbolique de la désignation « PHOENIX » dans le premier exemple l'emporte sur la référence géographique à la capitale de l'Arizona. Par contre, la protection a été refusée en Suisse à la marque purement verbale « PHOENIX » (IR 714 454) pour des produits de la classe 3 (savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, etc.) en raison du risque de tromperie, étant donné qu'un lien clair et directement reconnaissable avec l'oiseau de la mythologie antique n'était pas prédominant, ni même manifeste, et que par conséquent la marque était comprise comme une indication de provenance²⁹⁷.

8.4.2 Noms géographiques inconnus

La question de savoir si un nom géographique est connu doit toujours être examinée au cas par cas. Les noms de villes, de localités, de vallées, de régions et de pays qui ne sont pas connus par les milieux concernés sont réputés être des signes de fantaisie et ne peuvent, de ce fait, pas être compris comme des indications de provenance²⁹⁸. Plus une localité ou une région est reculée, peu connue et dépourvue d'une renommée particulière, plus la probabilité qu'elle soit reconnue comme indication géographique diminue. Il est par conséquent d'autant plus probable que le nom de la localité ou de la région soit perçu comme un signe de fantaisie²⁹⁹. Le double objectif de la notion du domaine public³⁰⁰ impose l'examen séparé d'un éventuel besoin de disponibilité (futur) du point de vue des concurrents³⁰¹. Pour apprécier la notoriété, on a notamment recours aux critères suivants: taille et densité de la population, importance politique et économique (tourisme, industrie), réputation particulière, etc.

²⁹⁷ CREPI, sic! 2004, 428 – PHOENIX.

²⁹⁸ ATF 135 III 416, consid. 2.6.1 – CALVI (fig.); TAF B-915/2009, consid. 3.1 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. S'agissant de l'application de l'Accord sur les ADPIC ou d'un traité bilatéral, cf. ci-après ch. 8.7.1 p. 132.

²⁹⁹ ATF 128 III 454, consid. 2.1.1 – YUKON.

³⁰⁰ Cf. ch. 4.2 s. p. 66 s.

³⁰¹ Cf. ch. 8.5.1 p. 126.

Exemples de noms géographiques inconnus:

- YUKON (IR 659 288; cl. 3, 5, 6, 8, 9, 10-12, 14, 16, 18, 20 à 28 et 32)³⁰²
- NYALA (CH 543 179; cl. 10, 25 et 28)

8.4.3 Signes symboliques

Sont considérés comme symboliques les signes qui, malgré leur signification géographique connue, ne sont manifestement pas compris par les milieux concernés comme une référence à la provenance des produits ou des services³⁰³ (ALASKA pour des cigarettes mentholées, ETNA pour un bec Bunsen). De tels signes peuvent être admis à la protection lorsque, en raison de leur caractère symbolique clairement reconnaissable³⁰⁴, l'utilisation du nom ou du signe géographique en rapport avec les produits ou les services désignés ne peut conduire à une association d'idées avec le pays ou le territoire géographique en question³⁰⁵; cela présuppose qu'ils contiennent un renvoi clair à des caractéristiques autres que celles géographiques des produits ou services concernés³⁰⁶.

Exemples:

- MAGIC AFRICA (IR 967 030) pour des produits de parfumerie en cl. 3
- COPACABANA (CH 402 682): symbolique pour des produits appartenant aux cl. 1, 6, 11, 19, 20, 28 en relation avec des piscines

8.4.4 Impossibilité matérielle

Lorsqu'un lieu ou une région n'entre manifestement pas en ligne de compte pour les milieux concernés comme lieu de fabrication ou lieu de provenance des matériaux ou des éléments composant les produits concernés, ou encore comme lieu de provenance des services concernés³⁰⁷, les noms ou signes géographiques connus ne sont pas considérés comme une indication de provenance.

Exemples:

- SAHARA pour du papier et du carton
- MATTERHORN pour des bananes

³⁰² ATF 128 III 454 – YUKON.

³⁰³ ATF 135 III 416, consid. 2.6.2 – CALVI (fig.); TAF B-6959/2009, consid. 4.1 – CAPRI (fig.); TAF B-915/2009, consid. 3.2 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

³⁰⁴ TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA.

³⁰⁵ ATF 128 III 454, consid. 2.1.1 – YUKON.

³⁰⁶ TF 4A_324/2009, consid. 5.1 – GOTTHARD; TAF B-386/2008, consid. 7.4 – GB.

³⁰⁷ ATF 135 III 416, consid. 2.6.6 – CALVI (fig.); ATF 128 III 454, consid. 2.1.3 – YUKON. Le simple fait qu'une provenance donnée apparaisse comme improbable ne suffit pas à exclure un risque de tromperie (TAF B-6959/2009, consid. 4.2 – CAPRI (fig.); TAF B-3270/2007, consid. 10 – OERLIKON).

8.4.5 Désignations de type

Les désignations de type qui ne font pas naître l'idée que le produit ainsi désigné proviendrait de l'endroit cité ne sont pas considérées comme des indications de provenance³⁰⁸.

Une désignation de type peut être manifestement reconnaissable en tant que telle en fonction des autres éléments constitutifs de la marque.

Exemple:

- Chambres à coucher modèle Venise

Une désignation de type peut également être reconnaissable comme telle, lorsque le signe contient le nom d'une entreprise ou d'une marque connue des destinataires en Suisse (si cette connaissance n'est pas un fait notoire pour l'Institut, il appartient au déposant de le démontrer) et lorsque les destinataires des produits de la branche concernée sont habitués à percevoir des noms ou des signes géographiques en tant que désignations de type.

Exemples:

- TAG HEUER MONZA CH 478 864, cl. 14 (montres et instruments chronométriques)
- PEUGEOT PATAGONIE CH 483 309, cl. 2, 12, 24

Néanmoins, il peut arriver que la liste de produits doive être limitée à l'indication de provenance contenue dans le signe; tel est notamment le cas lorsque le lieu concerné jouit d'une réputation particulière pour les produits désignés. Dans ce cas, cette réputation crée chez le destinataire une attente quant à la provenance des produits.

8.4.6 Noms génériques

Les indications de provenance qui ont perdu leur signification originelle et que les milieux concernés ne considèrent plus comme des références à la provenance géographique des produits ou des services désignés mais uniquement comme une désignation du genre, de la sorte ou de la qualité des produits ou des services sont qualifiés de noms génériques. Ainsi, le consommateur ne risque plus d'être trompé sur la provenance des produits ou des services si l'indication est utilisée en tant que marque ou élément d'une marque. Exemples de noms génériques: WIENERLI pour des saucisses ou EAU DE COLOGNE pour des produits de parfumerie.

Tout un chacun peut utiliser les noms génériques, qui sont considérés comme des signes appartenant au domaine public, raison pour laquelle la protection ne leur est pas accordée. La transformation d'une indication de provenance en un nom générique n'est cependant pas admise à la légère. Il faut que l'indication ait été utilisée durant une longue période comme une désignation générique et que le produit désigné ne soit plus associé au lieu de provenance. En outre, ladite transformation ne doit être considérée comme achevée que si

³⁰⁸ ATF 135 III 416, consid. 2.6.3 – CALVI (fig.); ATF 128 III 454, consid. 2.1.4 – YUKON.

tous les milieux concernés estiment que l'indication ne constitue plus qu'un nom générique³⁰⁹.

8.4.7 Noms de groupes ethniques

Les noms de groupes ethniques existants ne sont en principe pas considérés comme des indications de provenance, à l'exception des noms de groupes ethniques qui jouissent d'une renommée particulière pour les produits désignés. Les noms de peuples aujourd'hui disparus ne sont pas assimilés à des indications de provenance (p. ex. les Etrusques ou les Vikings).

Exemples:

- AZTECA (CH 429 420): Le signe ne constitue pas une indication de provenance pour les produits de la cl. 30, car ce peuple n'existe plus.
- ZOULOU (IR 708 142): Le signe ne constitue pas une indication de provenance pour des marchandises en cuir (cl. 18), car ce peuple ne jouit d'aucune renommée particulière pour ces produits.
- MASSAI: Le signe est considéré comme une indication de provenance pour des bijoux, car ce peuple jouit d'une renommée particulière pour ces produits.

8.4.8 Provenance commerciale

Les signes dans lesquels le public voit exclusivement un renvoi à une entreprise déterminée ne sont pas considérés comme des indications de provenance. Au près des cercles visés, ces indications n'éveillent aucune attente par rapport à la provenance géographique, mais uniquement des attentes quant à la provenance commerciale³¹⁰. Dans la perception des milieux concernés, une telle indication se caractérise par des particularités qui excluent une association d'idées avec la provenance géographique des produits désignés. Ceci est en particulier le cas lorsque le signe contient (premièrement) un renvoi à une « entreprise » (au sens strict ou large), de même que (deuxièmement) une information précise et clairement reconnaissable relative au domaine d'activité de l'entreprise et lorsque ce domaine n'a manifestement aucun rapport avec la fabrication des produits revendiqués.

Si le destinataire voit dans un nom ou signe géographique uniquement une référence à une entreprise déterminée, il n'y a en principe plus de risque de tromperie quant à la provenance des produits désignés. Toutefois, si l'indication jouit d'une renommée particulière pour les produits désignés, il faut alors limiter la liste des produits à l'indication de provenance contenue dans la marque. La renommée du lieu justifie en effet une attente particulière chez le consommateur par rapport à la provenance des produits. Cette attente particulière est suscitée même lorsque le consommateur est conscient de la référence à une entreprise déterminée. Ainsi, les montres et le chocolat doivent toujours être limités à la provenance suisse lorsqu'un signe contient une référence à la Suisse.

³⁰⁹ TF, FBDM 1974 I 11, consid. 2 – HOLIDAY PILS.

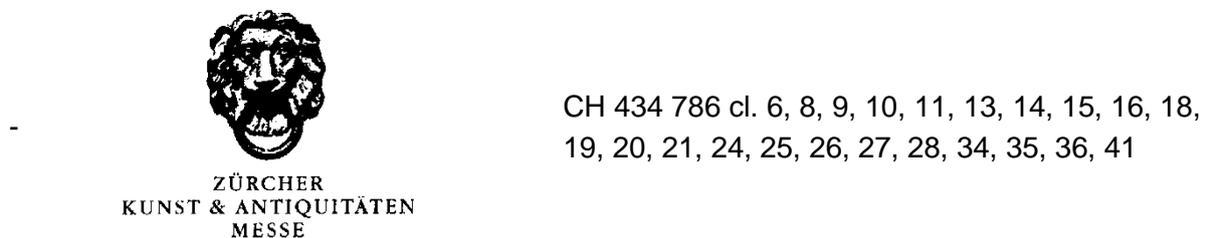
³¹⁰ CREPI, sic! 2003, 429, consid. 7 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.).

Le critère de l'indication de provenance commerciale se retrouve dans les domaines les plus variés (cf. ch. 8.4.12 p. 124 concernant les noms de compagnies aériennes; ch. 8.4.13 p. 124 concernant les noms d'organisations sportives).

8.4.9 Lieu de vente (foires, etc.)

Les indications géographiques qui sont une référence évidente au lieu où sont vendus les produits ou fournis les services désignés ne sont pas considérées comme des indications de provenance.

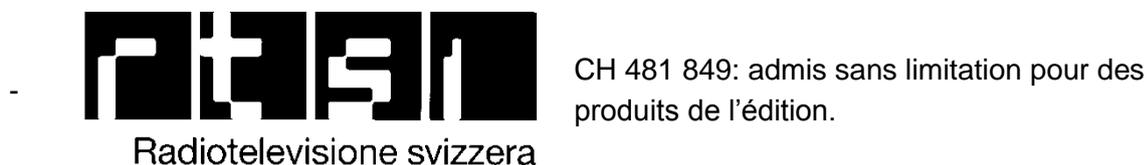
Exemples:



8.4.10 Titres de médias et de produits de l'édition; indications de contenu

Il arrive souvent que les signes déposés pour des journaux, des émissions de radio ou de télévision ou d'autres moyens de (télé)communication contiennent un nom géographique. Ces signes ne sont pas considérés comme des indications de provenance lorsque la désignation géographique renvoie au titre, au thème ou au contenu des produits ou des services. Ce principe vaut en particulier pour les produits de l'édition, par exemple les cassettes de musique, les CD enregistrés et les films vidéo (cl. 9); les journaux, les revues, les photographies et les livres (cl. 16), mais ne s'applique pas lorsque la marque est déposée pour des cassettes vierges, des supports d'enregistrement vierges, des produits de l'imprimerie et des imprimés, etc.

Exemples:





CH 504 253: admis sans limitation pour des photos³¹¹.

8.4.11 Indications géographiques dans la gastronomie

En rapport avec des denrées alimentaires et des boissons, les références géographiques ne sont pas considérées comme des indications de provenance lorsqu'elles renvoient manifestement à un met spécial ou à une boisson particulière. S'agissant des services fournis dans le secteur gastronomique (cl. 43), le nom ou le signe géographique renvoie au contenu des services offerts, par exemple à la décoration d'un restaurant, ou au type de cuisine qu'on y sert.

Exemple:

- ABC PIZZA HAWAI: Ce signe peut être admis à la protection pour des produits des cl. 29 et 30 sans limitation de la liste des produits étant donné que « Pizza Hawaï » renvoie uniquement à un met particulier.

8.4.12 Noms de compagnies aériennes

Les noms et signes géographiques ne sont en général pas considérés comme des indications de provenance quand ils font manifestement référence à une compagnie aérienne. Le nom ou signe géographique contenu dans le signe est par contre considéré comme une indication de provenance s'il a acquis une renommée particulière pour les produits désignés (cf. ch. 8.4.8 p. 122).

Exemple:

- ABC AIR KÖLN (cl. 12, 16, 25, 28, 32, 39, 43): Pour des bières (cl. 32), la désignation KÖLN est considérée comme une indication de provenance, car la ville jouit d'une renommée particulière pour ces produits. Pour tous les autres produits, c'est la référence à une entreprise déterminée qui prédomine. S'agissant des services, l'indication éveille une attente par rapport à la provenance; les conditions énoncées à l'art. 49 LPM doivent donc être remplies.

8.4.13 Noms d'organisations sportives

Pour les produits, une indication contenant un nom ou un signe géographique n'est en général pas considérée comme une indication de provenance lorsqu'elle est clairement perçue comme un renvoi à une association sportive. Font toutefois exception les noms et signes géographiques se référant à un lieu jouissant d'une renommée particulière pour les produits désignés, qui sont alors considérés comme indication de provenance (cf. ch. 8.4.8 p. 122).

³¹¹ CREPI, sic! 2003, 34 – Nidwaldner Wochenblatt (fig.).

Exemple:



- CH 438 335 accepté sans limitation pour les cl. 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32

8.4.14 Noms d'événements sportifs ou culturels

Lorsque le renvoi à l'événement sportif ou culturel est évident, le nom ou le signe géographique n'est en général pas considéré comme une indication de provenance. Est en revanche considéré comme tel le nom ou signe géographique jouissant d'une renommée particulière pour les produits désignés (cf. pour la renommée particulière ch. 8.4.8 p. 122).

Exemple:

- ABC AICHI – EXPO 2005 – JAPAN (cl. 1 à 32): Pour les produits des cl. 9 (appareils électroniques) et 12 (véhicules), la désignation « JAPAN » est considérée comme une indication de provenance, car le Japon jouit d'une renommée particulière pour ces produits.

8.4.15 Indications géographiques pour des produits à base de tabac

Les indications géographiques déposées en relation avec des produits à base de tabac sont en principe considérées comme des indications de provenance. Ne sont par contre pas considérés comme telles les signes qui, sur la base de l'impression d'ensemble se dégageant du signe, sont perçus uniquement comme un renvoi à un mélange particulier de tabac (p. ex. AMERICAN BLEND).

8.4.16 Services de voyage

Dans le cas des signes déposés pour des services de voyage, les cercles visés perçoivent le nom ou signe géographique comme un renvoi à la destination des voyages.

Exemples:

-  CH 433 760 pour des services fournis par des agences de voyage

-  CH 438 869 cl. 39 (organisation de voyages)

8.5 Domaine public

8.5.1 Indications de provenance directes

Les indications de provenance directes (simples ou qualifiées, cf. ch. 8.2.1 p. 116) décrivent sans équivoque la provenance géographique d'un produit et relèvent du domaine public³¹². Le destinataire visé ne voit en elles aucune référence à une entreprise déterminée, au sens de la fonction d'indication d'origine des marques. Ces signes sont donc dépourvus de caractère distinctif concret³¹³. Chaque acteur du marché devant en outre avoir la possibilité d'indiquer la provenance géographique de ses produits ou de ses services, ces indications sont soumises à un besoin de disponibilité. Ce qui importe pour l'appréciation de l'admissibilité à la protection n'est donc pas uniquement le fait que les milieux concernés mettent actuellement en relation le nom ou le signe géographique avec les produits ou services désignés, mais aussi le fait qu'à l'avenir, compte tenu du développement économique futur, le nom ou le signe géographique puisse être utilisé en tant qu'indication de provenance pour les produits et services en question³¹⁴. Pour apprécier le besoin de disponibilité, il est fait recours entre autres aux critères suivants: taille et densité de la population, importance politique et économique (tourisme, industrie), etc. Etant donné le double objectif visé par la notion du domaine public, un nom ou un signe géographique qui, au moment de l'examen, doit être considéré comme inconnu du point de vue des destinataires, peut se voir refuser l'enregistrement à titre de marque en raison d'un besoin de disponibilité (futur) du point de vue des concurrents.

La situation en Suisse est déterminante pour l'appréciation du caractère distinctif³¹⁵ (cf. ch. 4.3 p. 67). La pratique reposant sur l'ATF 117 II 327 ss – MONT-PARNASSE niait l'existence d'un besoin de disponibilité, lorsque l'indication géographique étrangère faisait l'objet d'un enregistrement dans le pays d'origine. Cette dernière pouvait donc être admise à la protection en tant que marque en Suisse. L'enregistrement étranger de la marque ne fournit cependant aucune indication sur le caractère distinctif du signe en Suisse. Par

³¹² TAF B-7407/2006, consid. 3.3 – TOSCANELLA.

³¹³ Concernant l'appréciation de l'impression d'ensemble, cf. ch. 3.2 p. 59.

³¹⁴ ATF 128 III 454, consid. 2.1 – YUKON.

³¹⁵ ATF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE.

conséquent, l'enregistrement d'une indication géographique étrangère dans le pays d'origine ne permet pas de conclure que le signe doit être admis à la protection en Suisse³¹⁶.

8.5.2 Indications de provenance indirectes

A la différence des indications de provenance directes, les indications de provenance indirectes n'appartiennent en principe pas au domaine public³¹⁷. Il convient toutefois d'examiner s'il existe un risque de tromperie et si l'un des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 2 let. d LPM s'applique.

8.5.3 Enregistrement d'une indication de provenance directe comme marque imposée

Les signes appartenant au domaine public peuvent en principe s'imposer comme marques dans le commerce (voir à ce propos les explications générales sous le ch. 10 p. 138). Toutefois, les indications de provenance directes sont en règle générale indispensables au commerce sous l'angle du besoin de disponibilité futur. Elles sont donc soumises à un besoin absolu de disponibilité et les enregistrer comme marques imposées n'est pas admis.

Des exceptions au besoin absolu de disponibilité sont possibles, notamment lorsque le caractère indispensable est réfuté au vu des circonstances concrètes³¹⁸ ou si l'indication de provenance étrangère a été enregistrée pour les mêmes produits ou services dans le pays concerné³¹⁹.

8.6 Tromperie sur la provenance géographique

8.6.1 Principe

Est propre à induire en erreur tout signe qui, en raison de sa signification, permet de tirer des conclusions erronées sur la nature ou les propriétés des produits ou des services qu'il désigne³²⁰. Un signe est donc trompeur lorsqu'il contient une indication géographique – même lorsque celle-ci est un élément mineur dans le signe³²¹ – ou qu'il consiste en une telle indication et que le consommateur est porté à croire, à tort, que le produit ou le service

³¹⁶ La question du besoin de disponibilité n'est pertinente que si l'indication de provenance étrangère dispose d'un caractère distinctif en Suisse.

³¹⁷ TAF B-4080/2008, consid. 2.5 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

³¹⁸ Tel peut être notamment le cas lorsqu'une source d'eau minérale est propriété exclusive d'un déposant et que les concurrents ne peuvent de ce fait pas utiliser le signe en conformité avec les exigences légales (cf. ATF 117 II 321 – VALSER).

³¹⁹ ATF 117 II 327, consid. 2b – MONT-PARNASSE; TAF B-7256/2010, consid. 7.1 – GERRESHEIMER.

³²⁰ Cf. TF 4A_508/2008, consid. 3.2 – AFRI-COLA; ATF 132 III 770, consid. 2.1 – COLORADO (fig.); CREPI, sic! 2004, 428, consid. 2 – PHOENIX. Concernant l'appréciation de l'impression d'ensemble, cf. ch. 3.2 p. 59.

³²¹ TF, FBDM 1977 I 18, consid. 3 – COLONIA (fig.); TAF B-1988/2009, consid. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

provient du pays ou du lieu auquel elle renvoie³²². Dans un tel cas, l'offre effective ne correspond pas aux attentes du destinataire.

Les indications de provenance ne doivent pas induire en erreur, afin de protéger le public contre la tromperie³²³ sur la provenance des produits ou des services désignés par la marque³²⁴. Dans ce cadre, il n'est d'aucune importance de savoir si la provenance géographique influence la réputation du produit³²⁵. Il convient donc de garantir dans la procédure d'examen que les indications figurant dans la marque sont conformes à la réalité³²⁶. Autrement dit, la règle selon laquelle il convient d'enregistrer des cas jugés limites au terme de l'examen des motifs absolus d'exclusion s'applique uniquement pour l'appréciation de l'appartenance au domaine public prévue à l'art. 2 let. a LPM (cf. ch. 3.7 p. 63).

Selon une pratique constante de l'Institut, confirmée par le Tribunal fédéral³²⁷, en application de l'art. 47 ss en relation avec l'art. 2 let. c LPM, les signes qui contiennent ou sont constitués d'une indication de provenance sont admis à la protection en tant que marques uniquement si la limitation de la liste des produits ou des services permet d'écarter tout risque de tromperie³²⁸ (cf. ch. 8.6.5 p. 130). En d'autres termes, et contrairement à la règle générale en matière de signes trompeurs (cf. ch. 5.1 p. 105), il ne suffit pas que l'indication de provenance puisse être utilisée correctement pour que le signe soit admis à la protection. Un assouplissement de cette pratique irait à l'encontre des obligations nationales et internationales de la Suisse (Accord sur les ADPIC et autres traités internationaux; cf. ch. 5.1 p. 105).

8.6.2 Perte du caractère trompeur en raison d'une deuxième signification propre (« secondary meaning »)

Il n'est en principe pas possible d'éliminer un risque de tromperie engendré par une indication géographique, même au terme d'un usage prolongé. Néanmoins, il arrive parfois que des indications de provenance trompeuses acquièrent, à titre exceptionnel, une seconde signification (« secondary meaning ») en raison de leur long usage³²⁹. Cette exception est cependant admise uniquement si le déposant rend vraisemblable que, premièrement, l'indication qui induisait en erreur à l'origine a effectivement pris une seconde signification

³²² ATF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.); TF, sic! 2007, 274, consid. 4.1 – Champ; TAF B-5480/2009, consid. 4.2 – Milanello (fig.); TAF B-7408/2006, consid. 2.1 – bticino (fig.).

³²³ Il n'est pas nécessaire que les destinataires soient effectivement trompés; ATF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.).

³²⁴ ATF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.); TF, FBDM 1994 I 76, consid. 5 – ALASKA.

³²⁵ ATF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.); ATF 132 III 770, consid. 3.1 – COLORADO (fig.); TAF B-1223/2010, consid. 2.2. – TOURBILLON (fig.); TAF B-7408/2006, consid. 4.2 – bticino (fig.).

³²⁶ ATF 132 III 770, consid. 3.2 – COLORADO (fig.).

³²⁷ ATF 135 III 416, consid. 2.4 – CALVI (fig.); ATF 132 III 770, consid. 4 – COLORADO (fig.).

³²⁸ S'il s'agit de services, l'une des conditions de l'art. 49 LPM doit être remplie.

³²⁹ Cf. TF FBDM 1996 I 26, consid. 2b – SAN FRANCISCO 49 ERS; ATF 89 I 290, consid. 6 – Dorset/La Guardia, avec référence à la marque de cigarettes PARISIENNE, qui s'est imposée; TAF B-915/2009, consid. 3.6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

propre et que, deuxièmement, cette seconde signification propre, en relation avec les produits ou les services concernés, est à ce point prédominante pour les milieux concernés qu'un risque de tromperie quant à la provenance géographique peut pratiquement être exclu³³⁰.

L'Institut considère qu'un sondage d'opinion est le moyen le plus adapté pour démontrer l'existence de la seconde signification propre. Le sondage doit établir que l'indication géographique a changé de sens en perdant sa signification originelle pour en prendre une seconde, propre. Il ne suffit pas de démontrer que le signe est pourvu d'un caractère distinctif et que la référence à une entreprise déterminée prédomine (marque imposée).

8.6.3 Correctifs

Dans une marque, les correctifs permettent de supprimer les ambiguïtés inhérentes à une indication géographique ou à une désignation des caractéristiques des produits ou des services. Les éléments déterminants pour établir si le correctif remplit sa fonction sont, d'une part du point de vue matériel, la portée de la signification d'un correctif et, d'autre part du point de vue formel, sa grandeur, sa forme, son agencement et son caractère reconnaissable dans la marque.

Un correctif doit être exact, c'est-à-dire correspondre à la réalité. Pour qu'il puisse être accepté, il faut par ailleurs que les deux indications de provenance soient connues en tant que telles des milieux concernés. Des correctifs inexacts tels que ST. MORITZ, MADE IN JAPAN, qui sont manifestement trompeurs, ne sont pas admis. Un correctif peut également être apporté au moyen d'éléments figuratifs.

Exemple:

- ABC CAMBRIDGE (vêtements, cl. 25). Il existe une localité du nom de Cambridge non seulement en Grande-Bretagne mais aussi aux Etats-Unis d'Amérique. L'Institut enregistre le signe ABC CAMBRIDGE, déposé pour des marchandises en provenance des Etats-Unis, si un correctif géographique est ajouté (p. ex. « made in USA »). A défaut, les produits pour lesquels la marque a été déposée seraient limités à une provenance britannique, puisque les milieux concernés en Suisse perçoivent en premier lieu, dans l'indication de provenance « Cambridge », un renvoi à la ville anglaise.

8.6.4 Adjonctions « délocalisantes »

L'adjonction de qualificatifs dits délocalisants, tels que « type », « genre », « selon la recette », « méthode », « style » ou « façon », aux désignations géographiques n'écarte en général pas le risque de tromperie sur la provenance des produits ou des services concernés. De telles adjonctions ne sont pas en mesure de faire disparaître les attentes des milieux concernés par rapport à la provenance géographique des produits ou des services désignés³³¹. Au contraire, elles sont le plus souvent utilisées sciemment pour établir un lien avec les produits ou les services pour lesquels l'indication de provenance se justifie, afin de

³³⁰ ATF 125 III 193, consid. 1c – BUDWEISER.

³³¹ TF, FBDM 1974 I 11, consid. 5 – HOLIDAY PILS.

profiter de leur renommée. L'Institut n'enregistre un signe muni d'une telle adjonction que lorsque la liste des produits est limitée à la provenance qui correspond au nom ou au signe géographique utilisé. Ainsi, le signe ABC Swiss Style ne pourrait être admis à la protection que si la liste était limitée à des produits de provenance suisse.

8.6.5 Pratique en matière de limitation

Lorsqu'une marque contient un renvoi à la provenance géographique des produits ou des services, elle ne peut être admise à la protection que si elle se rapporte à des produits ou à des services qui répondent à ce renvoi. Il faut par conséquent limiter la liste des produits³³² de manière à exclure le risque de tromperie³³³. Il convient de distinguer les cas suivants:

- Pour les indications de provenance suisses ou étrangères simples (cf. ch. 8.2.3 p. 117), l'Institut procède à une limitation au pays de provenance correspondant³³⁴.
- Pour les indications de provenance suisses ou étrangères qualifiées (cf. ch. 8.2.4 p. 117), la liste de produits est limitée à l'endroit cité (lieu, région ou pays) dans le signe, car, pour celles-ci, une qualité déterminée, une réputation particulière ou d'autres caractéristiques déterminées des produits peuvent être attribuées essentiellement à la provenance géographique. C'est par exemple le cas pour les catégories suivantes de produits:
 - Les produits issus du sol comme les fruits, les légumes; le vin et les spiritueux³³⁵ et certains produits laitiers.
 - Certains produits fabriqués industriellement (il existe par exemple une réputation particulière ou une qualité déterminée pour les indications de provenance suivantes: « SAINT-GALL » pour les broderies, « GENÈVE » pour les montres ou « HEREND » pour la porcelaine).
 - Les eaux minérales provenant d'une source particulière. Si le signe contient l'indication de la source, la limitation du produit quant à sa provenance doit se faire par rapport à la source correspondante. Exemple: « ABC RHEINFELDER CRISTALIN-THERME », enregistrement limité à l'eau minérale en provenance de la source Cristalin à Rheinfelden.
- Pour les appellations d'origine (AOC) et les indications géographiques protégées (IGP) au sens de la loi sur l'agriculture (cf. ch. 8.7.4 p. 134), la provenance est limitée au territoire géographique défini dans le cahier des charges des désignations

³³² Pour les services, l'une des conditions de l'art. 49 LPM doit être remplie; cf. ch.8.3 p. 117.

³³³ ATF 135 III 416, consid. 2.5 s. – CALVI (fig.); TF, sic! 2006, 677, consid. 2.5 ss – Fischmanufaktur Deutsche See (fig.); TAF B-915/2009, consid. 6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602; TAF B-7408/2006, consid. 4.4 – bticino (fig.).

³³⁴ ATF 132 III 770, consid. 2.3 en relation avec consid. 4 – COLORADO (fig.); ATF 117 II 327, consid. 2 – MONTPARNASSE.

³³⁵ S'agissant de l'examen du risque de tromperie pour le vin et les spiritueux et les éventuelles limitations de la liste des produits, cf. ch. 8.8 p. 134.

protégées. La provenance est par conséquent limitée à l'AOC ou à l'IGP correspondante³³⁶.

Exemple:



CH 501 173 cl. 29: produits laitiers, à savoir fromage bénéficiant de l'AOC « Sbrinz ».

- Une limitation à la désignation protégée s'impose en outre en raison des obligations découlant de traités internationaux (concernant l'accord sectoriel avec la Communauté européenne et les accords bilatéraux, voir ch. 8.7.1 p. 132).
- Lorsqu'un signe contient une référence à une région transfrontalière, la limitation doit en principe se rapporter à la région (l'espace) concerné, à condition, toutefois, que la région soit définie de façon suffisamment précise. Une précision est apportée dans la limitation lorsque la région s'étend à un pays qui jouit d'une renommée particulière pour les produits désignés.

Exemple:



IR 714593, cl. 32: boissons à base d'eau gazeuse et de jus de pommes; tous les produits précités provenant de la région du Bodensee.

8.6.6 Dénominations contradictoires

L'utilisation de deux indications de provenance contradictoires, comme ABC CHINOIS SUISSE, est également considérée comme une adjonction d'un qualificatif « délocalisant » (cf. ch. 8.6.4 p. 129). Dans ces cas, il n'est pas possible de limiter la liste des produits de manière à éliminer tout risque de tromperie, raison pour laquelle le signe n'est pas admis à la protection en tant que marque.

³³⁶ Remarque: L'art 16 al. 6 1^{ère} phr. LAgr prévoit que « quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2 let. b ». C'est la raison pour laquelle les demandes d'enregistrement de marques contenant des indications pour lesquelles une demande d'enregistrement correspondante en tant que AOC/IPG est pendante auprès de l'Office fédéral de l'agriculture sont suspendues jusqu'à la décision définitive relative à l'enregistrement de l'AOC/IPG. L'Institut garantit ainsi que la marque déposée remplit les conditions posées à son enregistrement en satisfaisant, le cas échéant, aux exigences de la loi sur l'agriculture tout en répondant également aux conditions énoncées à l'art. 2 let. c et d LPM.

8.7 Atteinte au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM)

Il est renvoyé aux explications données au ch. 7.1 p. 108. Pour les indications de provenance, des règles particulières interviennent dans le cadre de l'examen des marques, car il faut prendre en compte tant les dispositions légales relatives au droit agricole que les engagements de la Suisse découlant des différents accords internationaux.

8.7.1 Accords bilatéraux

Lors de l'examen des marques, il importe notamment de prendre en considération les traités bilatéraux suivants:

- 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 (RS 0.232.111.191.36), la France (RS 0.232.111.193.49), l'Espagne (RS 0.232.111.193.32), le Portugal (RS 0.232.111.196.54), la Hongrie (RS 0.232.111.194.18), et la Tchécoslovaquie (RS 0.232.111.197.41), et l'accord avec la Fédération de Russie (RS 0.232.111.196.65)³³⁷ et la Jamaïque³³⁸.
- L'Accord sectoriel du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81), en particulier son annexe 7 relative au commerce de produits viti-vinicoles et son annexe 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin de même que l'annexe 12 relative à la protection des appellations d'origine (AOP) et des indications géographiques (IGP) des produits agricoles et des denrées alimentaires³³⁹.

Tant l'Accord sectoriel entre la Suisse et la Communauté européenne que les traités bilatéraux comportent des listes de désignations géographiques protégées³⁴⁰. Celles-ci sont considérées en Suisse comme des indications de provenance, qu'elles soient connues des cercles de consommateurs visés ou non, en application du principe du pays d'origine. En conséquence, il n'est pas possible d'enregistrer une indication de provenance en tant que marque au sens des accords internationaux susmentionnés, lorsqu'elle est employée seule. Employée en combinaison distinctive, elle est admise uniquement si la liste des produits est limitée à la provenance désignée par l'indication (conformément à l'accord correspondant); cf. ch. 8.8.2.1 p. 135.

³³⁷ Le traité conclu avec la Tchécoslovaquie a été repris par la République tchèque et par la Slovaquie.

³³⁸ L'accord a été conclu le 23 septembre 2013 et approuvé par l'Assemblée fédérale le 21 mars 2014; le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord après l'expiration du délai référendaire (10 juillet 2014; voir FF 2014 2825).

³³⁹ Depuis le 1^{er} décembre 2011, les IGP et AOP figurant dans l'appendice 1 de l'annexe 12 sont protégées en Suisse.

³⁴⁰ Les traités bilatéraux conclus individuellement par la Suisse avec certains états protègent les indications et noms énumérés également contre un usage sous forme altérée, pour autant qu'il existe un risque de confusion avec ces derniers (cf. art. 4 al. 2 de chacun des traités bilatéraux).

8.7.2 Accord sur les ADPIC

Conformément à l'art. 22 al. 3 ADPIC, un « Membre refusera ou invalidera, soit d'office si sa législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine ». Cette protection ne concerne que les indications de provenance qualifiées (cf. art. 22 al. 1 ADPIC)³⁴¹.

Les indications géographiques pour les vins ou pour les spiritueux bénéficient en outre de la protection additionnelle de l'art. 23 al. 2 ADPIC, qui prévoit que les indications géographiques, telles que définies à l'art. 22 al. 1 ADPIC, sont protégées indépendamment de tout risque de tromperie. Peu importe par conséquent que le consommateur suisse moyen connaisse l'indication géographique ou non³⁴². La réglementation de l'art. 23 al. 2 ADPIC repose sur le principe du pays d'origine et non pas sur celui du pays conférant la protection. En conséquence, savoir si une indication doit être rejetée se détermine en fonction de la protection conférée dans le pays d'origine.

L'art. 23 al. 2 ADPIC est d'application directe en droit suisse en raison de sa formulation concrète.

8.7.3 Convention de Stresa

Les appellations d'origine énumérées dans l'Annexe A de la Convention internationale du 1^{er} juin/18 juillet 1951 sur l'emploi des appellations d'origine et dénominations de fromage (Convention de Stresa; RS 0.817.142.1) ne peuvent être enregistrées comme éléments d'une marque que pour des fromages provenant de la région désignée (Roquefort, Pecorino Romano, Gorgonzola et Parmigiano Reggiano; cf. art. 3 de la convention). Entre-temps, ces dénominations ont été enregistrées dans l'Union européenne en tant qu'appellations d'origine protégées. La liste des produits est limitée en conséquence.

Les dénominations figurant à l'Annexe B (Camembert, Saint-Paulin, etc.) sont attribuées à la partie contractante qui les a employées pour la première fois et qui dispose d'une réglementation officielle des caractéristiques du fromage désigné. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées pour désigner du fromage qui a été produit sur le territoire d'une autre partie contractante, à condition que le fromage réponde aux critères définis par celle-ci. Ces dénominations peuvent être enregistrées comme éléments d'une marque; la liste des produits est cependant limitée au pays d'origine conformément à la convention (p. ex. « BRIE NATIONAL »: limitation à du fromage de provenance française). Si, par contre, la marque contient une référence au pays de fabrication, la liste est limitée à celui-ci (p. ex. « BRIE ETOILE SUISSE »: limitation à du fromage de provenance suisse).

³⁴¹ Cf. pour plus de détails TF 4A_674/2010, consid. 3.2 ss – ZACAPA.

³⁴² TF 4A_674/2010, consid. 2 – ZACAPA.

8.7.4 Loi sur l'agriculture (LAgr)

La loi sur l'agriculture (art. 16 LAgr) prévoit depuis le 1^{er} juillet 1997 l'établissement d'un registre des appellations d'origine et des indications géographiques pour des produits agricoles et des produits agricoles transformés (registre AOC/IGP), sur le modèle du règlement (CE) n° 2081/92³⁴³ qui a introduit un registre européen des appellations d'origine et des indications géographiques protégées.

Le registre des indications de provenance qualifiées pour des produits agricoles et des produits agricoles transformés est tenu par l'Office fédéral de l'agriculture. La création du registre a également introduit, dans le système suisse de protection des indications de provenance, les notions d'appellation d'origine (AOC) et d'indication géographique protégée (IGP). Actuellement (état juin 2014), 31 dénominations sont inscrites au registre (<http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00094/index.html?lang=fr>).

Les AOC et les IGP appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM, même lorsque le groupement de producteurs ayant requis l'enregistrement de l'AOC ou de l'IGP dépose la demande d'enregistrement de l'indication en tant que marque. L'inscription du signe au registre AOC/IGP ne constitue pas un indice de l'existence de son caractère distinctif au sens de la LPM. Du fait de l'enregistrement de la dénomination au registre AOC/IGP, celle-ci doit rester à la libre disposition de tous les producteurs satisfaisant aux exigences définies dans le cahier des charges (besoin de disponibilité absolu)³⁴⁴. En revanche, un signe contenant une AOC ou une IGP peut être enregistré en tant que marque s'il contient d'autres éléments qui lui confèrent un caractère distinctif³⁴⁵.

Afin d'écartier un risque de tromperie des destinataires, un signe distinctif contenant une AOC ou une IGP, est enregistré pour le produit concerné avec une limitation au territoire géographique défini dans le cahier des charges de la dénomination protégée³⁴⁶. Concernant la limitation, cf. ch. 8.6.5 p. 130.

8.8 Vin et spiritueux: examen de l'art. 2 let. a, c et d LPM s'agissant des marques qui contiennent un nom ou un signe géographique

Les noms et signes géographiques en relation avec le vin et les spiritueux sont en principe traités comme des indications de provenance qualifiées (cf. ch. 8.2.4 p. 117 et 8.7.1 p. 132). La protection des produits viti-vinicoles et des spiritueux découlant du droit national, des traités internationaux (accords bilatéraux et Accord sur les ADPIC) ainsi que de réglementations cantonales relatives aux exigences en matière de qualité sont des points déterminants lors de l'examen de signes consistant exclusivement en des indications géographiques ou contenant de telles indications.

³⁴³ Ce règlement a été abrogé et remplacé par la directive 1151/2012.

³⁴⁴ Cf. n. 336 p. 131 concernant la suspension dont font l'objet les demandes d'enregistrement de marques contenant des indications faisant l'objet d'une demande d'enregistrement comme AOC/IGP à l'Office fédéral de l'agriculture.

³⁴⁵ CREPI, sic! 2006, 484, consid. 10 – Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.).

³⁴⁶ Cela est également vrai lorsqu'il s'agit d'une modification ou d'une mutilation insuffisante d'une AOC/IGP, qui crée un risque de confusion.

8.8.1 Indications de provenance nationales

Conformément à l'art. 25 de l'Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin; RS 916.140), l'Office fédéral de l'agriculture (office) tient et publie un répertoire suisse des appellations d'origine contrôlées définies (IGP/AOC) pour les vins conformément à l'art. 21³⁴⁷. Les cantons transmettent à l'office la liste de leurs AOC et les références de la législation cantonale s'y rapportant.

- Art. 2 let. a LPM: Si un signe ne consiste qu'en une indication de provenance, il relève du domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM.
- Art. 2 let. c LPM: Pour les signes contenant une indication de provenance protégée en vertu du droit cantonal, la liste des produits doit être limitée à la dénomination figurant dans la législation cantonale. Si le nom ou le signe géographique n'est pas protégé en vertu du droit cantonal, il faut déterminer si l'on produit du vin à l'endroit en question; suivant le cas, la liste est limitée à ce lieu ou à la Suisse.
- Art. 2 let. d LPM: Les demandes d'enregistrement de marques concernant des signes contenant une indication de provenance protégée en vertu d'une législation cantonale et dont la liste des produits n'est pas limitée comme exigé à l'art. 2 let. c LPM, sont aussi refusées parce qu'elles sont contraires au droit en vigueur.

Les appellations d'origine contrôlée pour les spiritueux sont également répertoriées dans le registre des appellations d'origine et des indications géographiques (registre AOC/IGP) tenu par l'Office fédéral de l'agriculture; cf. ch. 8.7.4 p. 134).

8.8.2 Indications de provenance étrangères

8.8.2.1 Accords bilatéraux

- Art. 2 let. a et d LPM: Si l'indication de provenance figure dans les listes annexées aux accords bilatéraux conclus par la Suisse (cf. ch. 8.7.1 p. 132), elle appartient au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM lorsqu'elle est employée seule. Elle ne peut pas être enregistrée en tant que marque, même si elle n'est pas connue du consommateur suisse (principe du pays d'origine).
- Art. 2 let. c et d LPM: Pour les signes contenant, outre des éléments distinctifs, une appellation d'origine protégée par un accord bilatéral, la liste des produits doit être limitée à celle-ci.

8.8.2.2 ADPIC

- Art. 2 let. a, c et d LPM: Si le signe n'est pas protégé en vertu des accords bilatéraux, l'Institut examine, conformément à l'Accord sur les ADPIC, s'il désigne un lieu ou une région (indépendamment de sa notoriété en Suisse) présentant un rapport avec du vin ou des spiritueux. Si tel est le cas, il ne peut être enregistré en tant que marque que si la

³⁴⁷ Le répertoire des appellations suisses de vins protégées est disponible sous <http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00084/index.html?lang=fr>.

liste des produits est limitée au lieu (ou à la région) en question. Si le signe consiste uniquement en une indication de provenance, il relève du domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM.

8.8.2.3 Aperçu

Selon les cas, un signe pour du vin ou des spiritueux contenant une indication de provenance étrangère protégée par un traité peut être refusé à la protection à titre de marque pour les motifs énoncés à l'art. 2 let. a, let. c et let. d LPM:

- Art. 2 let. d LPM: Un signe qui contrevient à un accord bilatéral ou à l'Accord sur les ADPIC porte atteinte au droit en vigueur et doit, de ce fait, être rejeté.
- Art. 2 let. a LPM: Si un signe consiste uniquement en un nom ou un signe géographique régi par les accords bilatéraux ou par l'Accord sur les ADPIC, il appartient au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM.
- Art. 2 let. c LPM: Si la liste des produits n'est pas limitée au lieu (ou à la région) en question ou à l'appellation d'origine conformément à l'accord bilatéral concerné, le signe est jugé induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM.

9. Marques collectives et marques de garantie

9.1 Introduction

Les critères d'examen des motifs absolus d'exclusion sont identiques pour les marques individuelles, les marques de garantie et les marques collectives³⁴⁸. Il convient de consulter à ce sujet les principes figurant aux ch. 1 à 8. Selon l'art. 30 al. 2 let. d LPM, une demande d'enregistrement pour une marque de garantie ou une marque collective doit être refusée lorsque le règlement ne correspond pas aux exigences des articles 21 – 23 LPM (cf. explications ci-après). Le règlement doit être rédigé dans une langue officielle suisse (art. 3 al. 1 OPM).

9.2 Marques collectives

Le but d'une marque collective est de distinguer de manière uniforme les produits ou les services des membres d'un groupement de ceux d'autres entreprises (art. 22 LPM en relation avec l'art. 1 LPM). Elle vise donc en premier lieu à indiquer l'appartenance à un groupement. Conformément à l'art. 22 LPM, une marque collective ne peut pas être déposée par des personnes physiques, mais uniquement par des groupements. Ceux-ci n'ont pas besoin de posséder la personnalité juridique; il suffit qu'ils puissent acquérir des droits et s'obliger et qu'ils aient la capacité d'ester en justice. Peuvent donc être titulaires d'une marque collective non seulement des associations ou des coopératives, mais aussi d'autres sociétés de personnes dont le cercle des membres est ouvert (sociétés en nom collectif ou sociétés en commandite). Le titulaire de la marque collective a le droit de l'utiliser.

³⁴⁸ Cf. ATF 137 III 77, consid. 2.2 – Marques « étoiles » concernant l'exigence du caractère distinctif pour une marque de garantie.

En plus de respecter les exigences formelles générales (cf. Partie 1, ch. 2 p. 15), le déposant d'une marque collective doit présenter à l'Institut, conformément à l'art. 23 al. 1 LPM, un règlement qui doit contenir au moins le nom du titulaire de la marque, le cercle des ayant droits et des indications permettant de faire le lien entre le règlement et la marque (art. 23 al. 3 LPM). Ce 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 s'il ne satisfait pas aux exigences légales, l'Institut invite le déposant à corriger ce défaut, faute de quoi il rejette la demande d'enregistrement (art. 30 al. 2 let. d LPM en relation avec l'art. 16 al. 1 et 2 OPM).

9.3 Marques de garantie

La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle du titulaire de la marque. Son but est, premièrement, de garantir que les produits ou les services offerts présentent des caractéristiques communes, comme la qualité (vêtements en coton), la provenance géographique (produits suisses, produits du Valais), le mode de production (produits issus de la culture biologique ou de l'élevage respectueux des animaux, production écologique) ou d'autres caractéristiques (critères techniques: produits répondant à un contrôle particulier ou issus du commerce équitable). Deuxièmement, la marque de garantie vise à distinguer les produits et services proposés par un groupement d'entreprises, autorisées à faire usage de la marque de garantie, de ceux proposés par d'autres entreprises³⁴⁹.

Toute personne peut déposer une marque de garantie (art. 21 al. 1 LPM en relation avec l'art. 28 LPM). Le titulaire de la marque, qui ne peut pas l'utiliser lui-même (art. 21 al. 1 et 2 LPM), doit veiller au respect des caractéristiques communes garanties par le règlement. L'interdiction d'utiliser la marque frappe aussi les personnes ayant des rapports économiques étroits avec le titulaire de la marque.

Comme pour la marque collective, la demande d'enregistrement doit comporter un règlement qui doit au minimum contenir des indications permettant de faire le lien entre le règlement et la marque, le nom du titulaire de celle-ci, les caractéristiques communes des produits ou des services garanties par la marque, les mécanismes de contrôle et les sanctions prévues en cas d'utilisation illicite de la marque (art. 23 al. 2 LPM).

Le règlement 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 s'il ne satisfait pas aux exigences légales, l'Institut invite le déposant à corriger ce défaut, faute de quoi il rejette la demande d'enregistrement (art. 30 al. 2 let. d LPM en relation avec l'art. 16 al. 1 et 2 OPM).

³⁴⁹ Cf. ATF 137 III 77, consid. 2.2 – Marques étoiles; ATF 131 III 495, consid. 4 – FELSENKELLER.

10. Marques imposées

10.1 Principe

10.1.1 Notion de marque imposée

Conformément à l'art. 2 let. a LPM, un signe appartenant au domaine public peut s'imposer dans le commerce comme marque pour les produits ou les services concernés et acquérir ainsi une force distinctive.

Un signe s'est imposé comme marque dans le commerce lorsqu'une part importante des destinataires des produits ou des services concernés le perçoit comme une référence à une entreprise déterminée³⁵⁰, ce qui implique en général un usage du signe en tant que marque pendant une période prolongée³⁵¹. La simple notoriété du signe ne signifie pas que celui-ci est compris comme un renvoi distinctif à une entreprise déterminée en relation avec les produits et/ou les services concernés³⁵².

La qualité de marque imposée est une notion de droit; en revanche, la question de savoir si les conditions de l'acquisition du statut de marque imposée sont réalisées dans le cas particulier relève des faits³⁵³.

Ne peuvent pas s'imposer comme marques les signes pour lesquels il existe un besoin absolu de disponibilité (cf. ch. 10.1.2 p. 139).

Il convient de distinguer les marques qui se sont imposées dans le commerce par l'usage de celles qui ont perdu leur caractère trompeur (art. 2 let. c LPM) parce qu'elles ont acquis une seconde signification propre (« secondary meaning »; cf. ch. 8.6.2 p. 128).

La perception que les milieux intéressés ont d'un signe peut être établie de manière directe par la réalisation d'une enquête représentative auprès des milieux concernés déterminants (sondage d'opinion; cf. ch. 10.3 p. 144)³⁵⁴, mais aussi de manière indirecte par la production de documents qui, selon l'expérience, autorisent des déductions relatives à la manière dont un signe est perçu (cf. ch. 10.2 p. 141).

³⁵⁰ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST; ATF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles); ATF 130 III 328, consid. 3.1 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle); ATF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV.

³⁵¹ TAF B-6629/2011, E. 9.3 – ASV.

³⁵² Cf. TAF B-2225/2011, consid. 7.1 – Ein Stück Schweiz.

³⁵³ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST; ATF 130 III 328, consid. 3 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

³⁵⁴ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST; ATF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles); ATF 130 III 328, consid. 3.1 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle); ATF 128 III 441, consid. 1.4 – Appenzeller (fig.).

Si les conditions de l'imposition à titre de marque sont remplies, l'enregistrement dans le registre des marques est complété par l'indication « marque imposée » (art. 40 al. 2 let. c OPM)³⁵⁵.

10.1.2 Limite des marques imposées: le besoin absolu de disponibilité

Les signes pour lesquels il existe un besoin absolu de disponibilité ne peuvent pas être enregistrés, sans égard à la possibilité d'en établir le caractère de marque imposée³⁵⁶. Même après un usage intensif, ils ne sont pas admis à la protection à titre de marque³⁵⁷.

On peut conclure à un besoin absolu de disponibilité lorsque les concurrents sont tributaires actuellement ou seront tributaires à l'avenir du signe en rapport avec les produits ou les services concernés³⁵⁸. C'est le cas non seulement pour les formes de produits et d'emballages régis par l'art. 2 let. b LPM, mais aussi pour les désignations génériques telles que « pain », « chaussures », « vêtements » ou « laine »³⁵⁹. En règle générale, il existe un besoin absolu de disponibilité pour les indications de provenance directes (cf. ch. 8.5.3 p. 127)³⁶⁰. Selon les circonstances, il peut également exister pour les autres indications descriptives, les signes élémentaires ou banals³⁶¹ et les couleurs (cf. ch. 4.10 p. 94). L'absence d'un usage courant³⁶² et l'existence de nombreuses alternatives équivalentes³⁶³ infirment en général le caractère indispensable d'un signe. L'examen du besoin absolu de disponibilité doit toujours avoir lieu en relation avec les produits et services concernés.

10.1.3 Etablissement du caractère de marque imposée

Ce n'est que sur demande que l'Institut examine si le signe s'est imposé comme marque dans le commerce et a donc acquis un caractère distinctif par l'usage³⁶⁴. Celui qui

³⁵⁵ Pour la fonction de l'indication « marque imposée », voir TF 4A_528/2013, consid. 2.1 – ePost select (fig.).

³⁵⁶ TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; TF, sic! 2009, 167, consid. 5 – POST; ATF 134 III 314, consid. 2.3.5 – M / M-joy; TAF B-279/2010, consid. 4.1 – Paris Re.

³⁵⁷ Cf. ATF 137 III 77, consid. 3.4 – Marques « étoiles »; TF, sic! 2009, 167, consid. 5.1 – POST; CREPI, sic! 2005, 653, consid. 8 – MARCHÉ.

³⁵⁸ ATF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; cf. aussi TAF 5786/2011, consid. 6.1 – QATAR AIRWAYS.

³⁵⁹ ATF 64 II 244 – WOLLEN-KELLER.

³⁶⁰ Cf. TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. Selon le TF, il faut également examiner l'existence d'un besoin absolu de disponibilité pour les indications de provenance.

³⁶¹ ATF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; ATF 131 III 121, consid. 4.3 s. – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

³⁶² ATF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; ATF 131 III 121, consid. 4.4 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

³⁶³ TF, sic! 2009, 167, consid. 5.1 – POST; ATF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; ATF 131 III 121, consid. 4.4 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles); TAF B-5786/2011, consid. 6.1 – QATAR AIRWAYS.

³⁶⁴ TAF B-2609/2012, consid. 2.3 – SCHWEIZER FERNSEHEN; TAF B-4519/2011, consid. 3.8, 3.10 – Rhätische/Bernina-/Albulabahn.

revendique le statut de marque imposée doit remettre des moyens de preuve³⁶⁵. Dans la procédure d'enregistrement, il suffit de rendre vraisemblable que le signe s'est imposé comme marque³⁶⁶. Il est donc nécessaire que les faits devant être rendus vraisemblables bénéficient d'un certain degré de plausibilité³⁶⁷. L'imposition à titre de marque peut aussi être invoquée au cours de la procédure de recours³⁶⁸. Cela pourra toutefois avoir pour conséquence que le déposant doive prendre en charge les coûts de la procédure, même s'il obtient gain de cause³⁶⁹.

La vraisemblance ou non qu'un signe s'est imposé comme marque résulte de la libre appréciation de l'ensemble des documents fournis. L'Institut considère le sondage d'opinion comme le moyen de preuve le plus fiable³⁷⁰; compte tenu du principe de la libre appréciation des preuves, il y a toutefois lieu de renoncer aux règles schématiques en matière de preuve et de les établir plutôt au cas par cas³⁷¹. Selon le Tribunal fédéral, il est possible de combiner les divers moyens de preuve (documents attestant de l'usage et sondage d'opinion)³⁷². La présentation de documents supplémentaires ne permet toutefois pas de compenser des valeurs insuffisantes résultant du sondage d'opinion.

10.1.4 Milieux concernés déterminants

L'examen de l'admission du signe à titre de marque imposée s'effectue sur la base de la perception des destinataires, dont la compréhension est déterminante pour juger du changement de signification du signe. Les destinataires concernés sont déterminés en fonction des produits ou des services pour lesquels le signe a été déposé: il peut s'agir de consommateur moyen ou de milieux spécialisés (à savoir des professionnels du commerce, de l'artisanat et de l'industrie), ou encore des deux. Il ne faut pas se limiter aux destinataires effectifs mais prendre en compte tous les destinataires potentiels³⁷³.

Dans le cadre de l'établissement du caractère de marque imposée, toute formulation admissible de la liste des produits ou des services conformément à l'art. 11 OPM n'est pas

³⁶⁵ TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS avec renvoi à la CREPI, sic! 2002, 242, consid. 5.a – Couleur jaune (marque de couleur); TAF B-2225/2011, consid. 2.3.1 – Ein Stück Schweiz; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 – FARMER.

³⁶⁶ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST; ATF 130 III 328, consid. 3.2 avec références – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

³⁶⁷ ATF 130 III 328, consid. 3.2 avec références – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

³⁶⁸ TAF B-6629/2011, consid. 9.3.5 – ASV.

³⁶⁹ TAF B-6629/2011, consid. 13.1.2 – ASV.

³⁷⁰ Cf. ATF 131 III 121, consid. 7.1 s. et 8 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

³⁷¹ ATF 130 III 328, consid. 3.4 avec références – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

³⁷² ATF 131 III 121, consid. 7.3 et 8 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

³⁷³ Cf. TF, sic! 2007, 625, consid. 4 – Combinaison de couleurs bleu/argenté (marque de couleur).

Dans cet arrêt, le Tribunal a estimé qu'il fallait tenir compte des destinataires moyens et non pas uniquement des personnes qui consomment, occasionnellement ou régulièrement, des boissons énergétiques. Ces boissons sont en effet en concurrence sur le marché avec d'autres boissons non alcoolisées, ce qui signifie que les destinataires ont toujours le choix entre les boissons énergétiques et ces autres boissons.

propre à limiter le cercle des destinataires³⁷⁴. Une réduction du cercle des destinataires selon des critères de marketing tels que le prix ou la qualité est exclue³⁷⁵.

10.1.5 Lieu

Il faut en principe rendre vraisemblable que la marque s'est imposée dans toute la Suisse³⁷⁶. Pour les détails, il est renvoyé aux ch. 10.2.4 p. 142 concernant les documents et au ch. 10.3.5 p. 145 pour le sondage d'opinion.

10.1.6 Date de dépôt

En vertu du principe de la priorité découlant du dépôt (art. 6 LPM), le signe doit s'être imposé comme marque au moment du dépôt³⁷⁷ et posséder encore ce statut lors de l'enregistrement. Lorsqu'il n'est pas suffisamment démontré que la marque s'est imposée au moment du dépôt, la date de dépôt peut être reportée, pour les marques suisses, à la date où la vraisemblance a été établie³⁷⁸.

10.2 Vraisemblance établie indirectement par des documents

10.2.1 Généralités

Le statut de marque imposée pour des produits ou des services peut être déduit sur la base de faits qui, selon l'expérience, autorisent des déductions relatives à la manière dont un signe est perçu par les destinataires³⁷⁹, notamment des chiffres d'affaires importants pendant des années, ou des efforts publicitaires considérables déployés en relation avec le signe. Il doit ressortir des documents remis à l'Institut sous quelle forme, pour quels produits et services, dans quelle partie du territoire, dans quelle mesure et pendant quelle période il a été fait usage du signe comme marque; le signe doit avoir été utilisé par le déposant ou par un tiers avec son accord³⁸⁰.

³⁷⁴ TF, sic! 2007, 625 – consid. 4 – Combinaison de couleurs bleu/argenté (marque de couleur).

³⁷⁵ ATF 134 III 547, consid. 2.3.2 – Chaise (marque tridimensionnelle): la limitation à des acheteurs de meubles de design n'est pas admissible.

³⁷⁶ ATF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); ATF 127 III 33, consid. 2 – BRICO; ATF 120 II 144, consid. 3.c – YENI RAKI; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.4 – ASV; TAF B-2225/2011, consid. 2.3.5 – Ein Stück Schweiz.

³⁷⁷ TAF B-2225/2011, consid. 2.3.2 – Ein Stück Schweiz; TAF B-279/2010, consid. 4.4 avec références – Paris Re; TAF B-3394/2007, consid. 6.1 – SALESFORCE.COM.

³⁷⁸ CREPI, sic! 2002, 242, consid. 6 – Couleur jaune (marque de couleur). Dans cet arrêt, l'ancienne CREPI a également précisé qu'une date de dépôt antérieure pouvait être admise en l'absence d'indices démontrant que la marque s'est imposée après la date de dépôt. Le report de la date de dépôt n'est pas possible pour les enregistrements internationaux (TAF B-279/2010, consid. 4.4 – Paris Re).

³⁷⁹ ATF 131 III 121, consid. 6 – SMARTIES/M&M's (marques tridimensionnelles); ATF 130 III 328, consid. 3.1 avec références – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle); TAF B-6629/2011, consid. 9.3.1 – ASV.

³⁸⁰ Cf. TAF B-7397/2006, consid. 12 – Tête de guitare (marque tridimensionnelle).

10.2.2 Moyens de preuve

Les moyens de preuve admis sont énumérés à l'art. 12 PA. Parmi ceux appropriés pour démontrer indirectement que le signe s'est imposé comme marque figurent notamment les catalogues, les prospectus, les listes de prix, les emballages, les étiquettes, les factures, le nombre d'abonnés, le nombre de tirages, les bulletins de livraison, les exemplaires de produits concernés, le matériel publicitaire et des indications relatives au chiffre d'affaires réalisé ou aux dépenses publicitaires engagées pendant la période pertinente. Par ailleurs, des attestations des associations professionnelles du secteur concerné sont aussi susceptibles de constituer un indice que le signe est perçu par les milieux concernés comme une référence à une entreprise déterminée³⁸¹. Les moyens de preuve doivent se référer à la période précédant la date de dépôt³⁸².

Sur demande, les pièces contenant des secrets de fabrication ou d'affaires sont classées à part et exclues du droit à la consultation du dossier par des tiers (cf. Partie 2, ch. 4.2 p. 40, dernier paragraphe).

10.2.3 Relation avec la liste des produits et des services

En vertu du principe de la spécialité, l'admission du signe en tant que marque imposée ne peut pas être étendue à d'autres produits ou services que ceux pour lesquels le caractère de marque imposée a été rendu vraisemblable³⁸³. L'établissement du fait qu'un signe s'est imposé à titre de marque pour certains produits ou services ne permet pas d'inférer ce statut pour l'indication générale correspondante (Oberbegriff) de la même classe de produits ou de services³⁸⁴. Les documents doivent couvrir tous les produits ou les services pour lesquels la marque est dépourvue de caractère distinctif originaire.

10.2.4 Lieu de l'usage

Le déposant doit en principe produire des pièces relatives à l'usage pour toute la Suisse³⁸⁵. En pratique, il suffit toutefois que les documents attestent l'utilisation dans les trois principales parties du territoire respectivement régions linguistiques de Suisse (Suisse alémanique, Suisse romande, Tessin). Les pièces démontrant l'usage à l'étranger ne sont d'aucune aide pour démontrer la perception du signe en Suisse³⁸⁶, mais permettent, exceptionnellement, de fournir un indice supplémentaire.

³⁸¹ Cf. CREPI, sic! 1997, 475, consid. 3 – Optima.

³⁸² TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.2 – ASV; cf. concernant la date de dépôt ch. 10.1.6 p. 141.

³⁸³ TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.3 – ASV ; TAF B-2999/2011, consid. 8 – DIE POST; CREPI, sic! 2002, 242, consid. 5a – Couleur jaune (marque de couleur) (pas d'extension de la protection comme marque imposée aux moyens dits auxiliaires par le biais desquels une prestation est fournie).

³⁸⁴ Un signe qui s'est imposé pour des « pantalons » n'implique pas qu'il possède aussi ce statut pour des « vêtements », parce que ces derniers comprennent entre autres aussi des « manteaux ».

³⁸⁵ ATF 127 III 33, consid. 2 – BRICO; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 avec références – FARMER.

³⁸⁶ TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA.

10.2.5 Durée de l'usage

L'Institut exige en règle générale une utilisation à titre de marque en relation avec les produits et services concernés pendant une durée de dix ans. Celle-ci doit avoir eu lieu avant le dépôt³⁸⁷. Les pièces produites doivent entièrement couvrir cette période.

Suivant l'intensité de l'usage et les moyens publicitaires mis en œuvre, il est possible qu'un signe s'impose comme marque dans un laps de temps plus court, par exemple pour les quotidiens à grand tirage³⁸⁸. Il peut en aller de même en cas de croissance continue du chiffre d'affaires³⁸⁹.

10.2.6 Usage à titre de marque

Les pièces produites doivent démontrer un usage à titre de marque. La simple notoriété du signe ne dit rien sur sa fonction de renvoi distinctif à une entreprise déterminée (cf. 10.1.1 p. 138). Ne sont pas prises en compte les pièces démontrant un simple usage décoratif³⁹⁰, un usage comme raison sociale³⁹¹ ou un usage pour des produits auxiliaires³⁹².

Le signe ne doit pas être obligatoirement apposé sur les produits correspondants. Il suffit par ex. que la marque soit utilisée sur les prospectus, les listes de prix, les factures, etc. L'usage doit cependant se rapporter aux produits et/ou services concernés. Un usage de la marque en rapport avec les produits et/ou services fait défaut si la marque n'est utilisée qu'en relation avec l'entreprise. L'usage qui a lieu uniquement à titre de raison sociale ou d'enseigne n'est pas suffisant. Il ne permet en effet pas à la marque d'exercer sa fonction, autrement dit de distinguer des produits ou services mais correspond à un renvoi abstrait à une entreprise.

10.2.7 Usage sous une forme divergente

Le signe doit être utilisé sur le marché dans la forme sous laquelle il a été déposé³⁹³. L'usage prolongé d'un signe dépourvu de caractère distinctif original avec d'autres éléments ne permet en principe pas de conclure que ce signe s'est imposé comme marque³⁹⁴. Pour pouvoir être enregistré, le signe en question doit être essentiel ou prédominant dans l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque telle qu'elle a été utilisée. Ce n'est en particulier pas le cas lorsqu'il a été associé à des éléments dotés de caractère distinctif³⁹⁵.

³⁸⁷ Cf. concernant la date de dépôt ch. 10.1.6 p. 141.

³⁸⁸ TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 – FARMER; TAF B-788/2007, consid. 8 – traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN (fig.).

³⁸⁹ TF, sic! 2007, 745, consid. 5 – YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.).

³⁹⁰ TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK.

³⁹¹ TAF B-6629/2011, consid. 9.3.3 – ASV; TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA.

³⁹² TAF B-5786/2011, consid. 7.2 – QATAR AIRWAYS.

³⁹³ TF, FBDM 1980 I 10, consid. 4 – DIAGONAL; TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-3550/2009, consid. 4.3.3 – FARMER.

³⁹⁴ TAF, B-55/2010, consid. 4.2 s. – G (fig.); CREPI, sic! 2005, 653, consid. 8 – MARCHÉ.

³⁹⁵ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST; ATF 130 III 328, consid. 3.5 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

Des éléments dénués de caractère distinctif peuvent toutefois influencer de manière essentielle l'impression d'ensemble. Dans cette hypothèse, il faut en général rendre vraisemblable de manière directe que le signe s'est imposé comme marque, au moyen d'un sondage d'opinion (cf. ch. 10.3 p. 144).

Les critères de l'usage propre à maintenir le droit à la marque (art. 11 al. 2. LPM) ne s'appliquent pas pour déterminer l'usage sous une forme divergente³⁹⁶.

10.2.8 Etendue de l'usage

Les documents doivent montrer que l'entreprise a généré, durant des années, des chiffres d'affaires importants sous le signe déposé ou que des efforts publicitaires considérables ont été déployés³⁹⁷. Les indications concernant le nombre de pièces vendues, le nombre de tirages, le chiffre d'affaires, les listes de prix, les dépenses publicitaires, les factures sont des moyens de preuve appropriés pour attester un usage suffisant du signe.

10.3 Vraisemblance établie directement au moyen d'un sondage d'opinion

10.3.1 Généralités

Un sondage d'opinion représentatif correctement conçu et exécuté constitue le moyen le plus sûr pour démontrer la perception d'un signe au sein du public visé³⁹⁸. Il tend à établir directement qu'au moment où il est réalisé, un signe dépourvu de caractère distinctif originaire est perçu comme marque par les destinataires (cf. également ch. 10.1.6 p. 141). Un sondage d'opinion est de mise lorsque les documents attestant de l'usage ne suffisent pas à établir la manière dont les destinataires perçoivent le signe.

10.3.2 Cas d'application

Le sondage d'opinion est le moyen le plus approprié pour rendre vraisemblable qu'un signe s'est imposé comme marque notamment dans les cas suivants:

- lorsqu'il ne ressort pas des documents produits que le signe tel qu'il devrait être protégé s'est imposé comme marque en raison des autres éléments avec lesquels il a été utilisé (cf. ch. 10.2.6 p. 143);
- lorsque les documents ne révèlent pas un usage continu et suffisamment long du signe en tant que marque (cf. ch. 10.2.5 p. 143);
- lorsqu'il persiste un doute que le signe, en raison de sa grande banalité, est considéré comme une marque par les consommateurs visés, même après un usage prolongé³⁹⁹;
- pour les signes se confondant avec l'aspect extérieur des produits, par exemple motifs reproduits de manière illimitée (cf. ch. 4.9 p. 94), marques de couleur abstraites (cf.

³⁹⁶ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST.

³⁹⁷ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST.

³⁹⁸ ATF 131 III 121, consid. 8 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

³⁹⁹ ATF 130 III 328, consid. 3.4 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

ch. 4.10 p. 94) ou formes banales de produits et d'emballages (cf. ch. 4.11 p. 95); à la différence des signes verbaux ou figuratifs, ces signes ne sont généralement pas perçus par les consommateurs comme un renvoi à une entreprise déterminée, même après un usage prolongé, mais comme la forme du produit⁴⁰⁰, une forme liée à sa fonction ou à sa présentation décorative.

10.3.3 Signe à présenter lors du sondage

Lors du sondage, il faut utiliser le signe tel que déposé dans la demande d'enregistrement (notamment en ce qui concerne le graphisme, les proportions, la couleur et la taille). Pour les signes tridimensionnels, il faut présenter, dans la mesure du possible, la forme en tant que telle aux personnes interrogées. En effet, la reproduction figurant dans la demande d'enregistrement ne représente que l'illustration réduite à deux dimensions nécessaire pour la publication au registre.

10.3.4 Relation avec la liste des produits et des services

Il faut réaliser en principe une enquête spécifique pour chaque produit ou service, faute de quoi il n'est pas possible de déterminer si les réponses données concernent tous les produits ou les services ou uniquement une partie de ceux-ci⁴⁰¹.

10.3.5 Lieu du sondage d'opinion

Le principe selon lequel le statut de marque imposée doit être rendu vraisemblable pour toute la Suisse (cf. 10.1.5 p. 141) n'implique pas qu'il faille inclure dans le sondage d'opinion toutes les régions, aussi petites soient-elles. Il s'agit plutôt de garantir que l'ensemble de la population suisse soit représentée. A cet égard, il est essentiel qu'au moins les trois principales parties du territoire respectivement régions linguistiques de Suisse (Suisse alémanique, Suisse romande et Tessin) soient prises en compte en fonction de leur part dans l'ensemble de la population suisse et que la répartition « ville – campagne » soit correctement respectée.

Lorsque les connaissances linguistiques ne sont pas déterminantes pour la perception du signe par les destinataires concernés et que les produits sont commercialisés dans toute la Suisse, il est possible de limiter le sondage à une région du pays⁴⁰². Dans cette hypothèse, il faut également rendre vraisemblable que le signe est utilisé dans toute la Suisse de manière uniforme et que les dépenses publicitaires et les chiffres d'affaires sont comparables dans toutes les régions de Suisse⁴⁰³.

Le sondage doit être réalisé dans un environnement neutre⁴⁰⁴.

⁴⁰⁰ ATF 130 III 328, consid. 3.5 – Bracelet de montre (marque tridimensionnelle).

⁴⁰¹ CREPI, sic! 2002, 242, consid. 5b – Couleur jaune (marque de couleur).

⁴⁰² ATF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

⁴⁰³ ATF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M's (marques tridimensionnelles).

⁴⁰⁴ Par environnement neutre, on entend que le sondage ne doit pas être réalisé dans un lieu où le produit sur lequel porte l'enquête est connu des destinataires pour d'autres motifs que celui de s'être

10.3.6 Modalités du sondage d'opinion

Les modalités du sondage d'opinion sont fonction du signe sur lequel il porte. Dans la pratique, la méthode la plus utilisée est l'entretien personnel par oral, dans le cadre duquel le signe, par exemple une forme ou l'illustration d'une marque figurative, d'une marque verbale/figurative ou d'une marque de couleur, est directement présenté aux personnes interrogées.

Pour diverses raisons et suivant le type de marque, il existe des réserves à l'égard des sondages effectués par écrit ou en ligne par voie informatique. Ils ne permettent d'établir qu'un signe s'est imposé comme marque que sous certaines conditions. Il est recommandé d'examiner au préalable avec l'Institut les modalités de réalisation de telles enquêtes⁴⁰⁵.

Le sondage téléphonique entre en ligne de compte uniquement pour les marques verbales.

10.3.7 Représentativité

Le sondage doit être effectué auprès d'un échantillon représentatif des destinataires. Après avoir défini les milieux concernés déterminants comme population à sonder (cf. ch. 10.1.4 p. 140), il faut créer un échantillon probant.

Si les destinataires sont uniquement des professionnels, il se peut que, suivant la nature des produits ou des services en question, le groupe de personnes à sonder soit si petit que toutes les personnes concernées soient facilement identifiables. Dans cette hypothèse, un sondage auprès de toutes ces personnes s'impose.

Lorsque le groupe de personnes à interroger est plus important (notamment quand il s'agit des destinataires moyens), c'est le sondage par échantillonnage qui s'impose puisqu'il est impossible d'interroger l'ensemble des personnes concernées. Pour garantir la représentativité, la qualité du sondage par échantillonnage doit être élevée, autrement dit il faut faire en sorte de retenir un nombre de critères aussi grand et varié que possible pour que l'échantillon reflète la population sondée.

Le nombre de personnes interrogées (à savoir l'étendue de l'échantillon) a des répercussions directes sur la marge d'erreur (tolérance d'erreur) des résultats de l'enquête: plus le nombre de personnes interrogées est élevé, plus la marge d'erreur est petite et plus le sondage est probant. L'Institut considère comme règle de base que, pour être concluante, l'enquête auprès des destinataires moyens doit prendre en compte l'opinion de 1'000

imposé comme marque dans le commerce. Par exemple, la réalisation du sondage à proximité d'une bannière publicitaire du déposant fausserait considérablement les résultats de l'enquête.

⁴⁰⁵ Pour les enquêtes informatisées exécutées en ligne, il est impossible de garantir la représentativité au niveau de la structure d'âge des personnes interrogées (cf. ch. 10.3.7 p. 146). Dans ce type d'enquête et dans les sondages par écrit, il faut également s'assurer de la spontanéité des réponses et exclure l'aide de tiers. Pour les enquêtes informatisées, il faut veiller notamment à ce que la personne interrogée ne puisse pas revenir sur une question antérieure et modifier sa réponse. Ce critère s'applique également aux sondages par écrit, pour lesquels il faut en plus prendre garde à ce que les sondés répondent aux questions dans l'ordre donné, sans connaissance préalable des questions suivantes.

personnes au minimum. Pour les milieux professionnels, l'avis de 200 personnes est suffisant.

10.3.8 Questions à poser

La valeur indicative des sondages d'opinion dépend en grande partie de la qualité des questions posées⁴⁰⁶. Pour éviter que l'Institut ne juge les résultats d'un sondage d'opinion insuffisants en raison de lacunes dans la méthode ou la réalisation⁴⁰⁷, il est recommandé d'examiner préalablement avec l'Institut les modalités du sondage. Les questions doivent obligatoirement viser à déterminer le degré de connaissance, du caractère distinctif et d'individualisation du signe en relation avec le produit ou le service considéré⁴⁰⁸.

L'Institut recommande de structurer le questionnaire de la manière suivante⁴⁰⁹:

a) Degré de connaissance du signe

Exemple de question: *Connaissez-vous [la désignation XY/cette couleur/cette forme/etc.] en relation avec [produits/services] ?*

Réponses possibles: *oui/non/je ne sais pas, pas de réponse.*

La présentation du signe doit permettre de déterminer son degré de connaissance en relation avec les produits ou les services évoqués dans la question. L'intervieweur doit indiquer les réponses possibles à l'avance.

b) Degré du caractère distinctif

Exemple de question: *[Cette désignation/cette couleur/cette forme/etc.], en relation avec [ce produit/ce service], renvoie-t-elle à une ou plusieurs entreprises ou n'est-elle pas perçue comme un renvoi à une entreprise ?*

Réponses possibles: *Référence à une entreprise déterminée/référence à plusieurs ou à diverses entreprises/pas de renvoi à une entreprise/je ne sais pas, pas de réponse.*

Il s'agit de la question déterminante du point de vue juridique. Elle doit en effet permettre d'établir dans quelle mesure les personnes interrogées perçoivent le signe, en relation avec les produits ou les services désignés, comme une indication de provenance commerciale, et lui attribuent donc un caractère distinctif.

S'agissant de la question sur le caractère distinctif, il faut toujours donner quatre possibilités de réponse (réponse *je ne sais pas, pas de réponse* incluse), qui devront correspondre, en substance, aux exemples donnés ci-dessus.

Étant donné que le statut de marque imposée découle de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, la question relative au degré du caractère distinctif ne peut être

⁴⁰⁶ B-5169/2011, consid. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER.

⁴⁰⁷ Cf. à ce sujet CREPI, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST.

⁴⁰⁸ Cf. TAF B-5169/2011, consid. 5.3 – OKTOBERFEST-BIER.

⁴⁰⁹ Concernant la manière de poser les questions, il existe aussi d'autres approches. Le modèle avec quatre réponses à choix (question b), qui a fait ses preuves de longue date, demeure toutefois un modèle souvent utilisé dans la pratique.

posée qu'aux personnes qui connaissent déjà le signe et ont donc répondu « oui » à la question relative au degré de connaissance.

Pour déterminer le degré du caractère distinctif, il faut tenir compte uniquement des réponses qui rattachent le signe à *une* entreprise déterminée.

c) Degré d'individualisation

Exemple de question: *A quelle entreprise attribuez-vous [la désignation XY/cette forme/cette couleur/etc.] ?*

Cette question vise à établir si le signe est attribué au déposant et non pas à ses concurrents. Il s'agit d'une précaution supplémentaire; l'identification du déposant permet de confirmer les réponses données à la question relative au degré du caractère distinctif. L'intervieweur doit formuler la question de façon ouverte, sans indiquer les réponses possibles à l'avance. Dans certaines circonstances, l'entreprise peut être identifiée par d'autres biais que la désignation précise de son nom, par exemple par une description exacte de l'entreprise. Il n'est pas nécessaire que l'entreprise soit connue des destinataires⁴¹⁰. Il faut toutefois déduire les erreurs d'attribution évidentes du degré du caractère distinctif obtenu⁴¹¹.

En plus de ces questions fondamentales, il est tout à fait possible de poser d'autres questions pertinentes aux personnes interrogées, par exemple pour déterminer les milieux concernés (cf. ch. 10.1.4 p.140) ou pour savoir depuis quand les destinataires perçoivent le signe comme une indication de provenance commerciale. La formulation de ce type de questions et le moment auquel elles sont posées ne doivent pas influencer le sondage sur le degré de connaissance, du caractère distinctif et d'individualisation du signe.

10.3.9 Mesure dans laquelle une marque s'est imposée

Le Tribunal fédéral a déclaré deux tiers de l'échantillon représentatif comme valeur indicative suffisante; il a toutefois simultanément renvoyé à une autre décision, dans laquelle il a admis un taux de 50 % concernant le statut d'une marque notoirement connue⁴¹².

Lorsque le degré de caractère distinctif est inférieur à 50 %, on peut en déduire que la majorité des destinataires n'attribue pas le signe en question à une entreprise déterminée.

10.3.10 Présentation et contenu du sondage d'opinion

Le sondage d'opinion doit être présenté à l'Institut de manière claire et neutre. Celui-ci inclut les détails de l'enquête, la méthode appliquée et les résultats obtenus. Les résultats présentés doivent être compréhensibles; l'Institut se réserve le droit, le cas échéant, d'exiger des documents supplémentaires. Il faut notamment indiquer clairement et une par une les réponses données par les personnes interrogées à toutes les questions posées subdivisées

⁴¹⁰ ATF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV.

⁴¹¹ TAF B-5169/2011, consid. 5.6 et 7.3 – OKTOBERFEST-BIER.

⁴¹² TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST avec renvoi à ATF 130 III 267, consid. 4.7.3 – Tripp Trapp.

par régions linguistiques, accompagnées du pourcentage correspondant, la base (100 %) étant toujours le nombre total des personnes interrogées⁴¹³. Toutes les questions posées doivent être restituées dans leur teneur originale dans toutes les langues (nationales) utilisées. Le sondage d'opinion doit contenir une signature de l'expert confirmant l'exactitude des informations. Il faut joindre l'ensemble des documents (originaux) utilisés, notamment le signe présenté dans le cadre du sondage.

⁴¹³ TAF B-5169/2011, consid. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER.

Partie 5 – Procédure d’opposition

1. Introduction

1.1 Bases légales

Les principaux articles qui régissent la procédure d’opposition sont les art. 31 à 34 et l’art. 3 de la loi sur la protection des marques. D’autres dispositions se trouvent aux art. 20 à 24 OPM. Les deux premiers chapitres de la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 1 à 43 PA) s’appliquent en complément. Outre les principes juridiques généraux, on peut recourir aux dispositions de la procédure du recours administratif (art. 44 ss PA) ainsi que de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF). Les taxes sont déterminées par le règlement sur les taxes de l’Institut (IPI-RT). Les autres bases légales seront mentionnées directement dans le texte.

1.2 Nature juridique de la procédure d’opposition

La procédure d’opposition n’est pas une procédure administrative typique (procédure visant à rendre une décision) mais une procédure « sui generis » qui, en tant que procédure avec deux (ou plusieurs) parties, est proche du procès civil¹. La procédure d’opposition permet au titulaire d’une marque antérieure, après publication d’une nouvelle marque, d’invoquer devant l’autorité d’enregistrement les motifs relatifs d’exclusion de l’art. 3 LPM. D’un point de vue procédural, l’opposition est certes dirigée contre une décision de l’Institut d’enregistrer une marque ou d’accorder la protection en Suisse à un enregistrement international. Il ne s’agit cependant ni d’une réclamation (« Einsprache »), ni d’un recours, car l’opposant introduit une nouvelle thématique² et ne requiert pas une nouvelle appréciation d’une marque déjà examinée et enregistrée.

1.3 Principes de procédure

La PA trouvant application, la procédure d’opposition connaît en principe la maxime inquisitoire (art. 12 PA). Les parties ont toutefois le devoir de collaborer à la constatation des faits (art. 13 PA)³. En ce qui concerne l’introduction et l’étendue de l’opposition ainsi que la fin de la procédure, la maxime de disposition est applicable (comme dans le procès civil)⁴. C’est donc le titulaire d’une marque antérieure qui décide s’il veut exercer son droit à la marque en se fondant sur l’art. 3 LPM, autrement dit s’il veut faire opposition ou pas. Le titulaire détermine aussi dans quelle mesure il veut faire valoir son droit, la partie défenderesse définissant de son côté jusqu’à quel point elle admet (librement) les motifs d’opposition. A tout moment, les parties peuvent mettre fin à la procédure par un accord, un

¹ TAF B 5120/2011, consid. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

² Motifs relatifs d’exclusion et non plus motifs absolus comme pour la procédure d’enregistrement.

³ TAF B-4362/2012, consid. 7.1.3.2.2 – WINSTON / WICKSON, Wilton.

⁴ TAF B-4260/2010, consid. 8.1.2 avec références – BALLY / BALU (fig.).

retrait ou un acquiescement. En d'autres termes, les parties disposent de l'objet du litige et l'Institut est lié par leurs conclusions.

La procédure d'opposition est cependant également en rapport avec un registre. Elle doit par conséquent être aussi simple, rapide et bon marché que possible⁵. Il s'agit à cet égard d'une procédure sommaire qui revêt un caractère abstrait et schématique et qui n'est pas adaptée lorsqu'il faut clarifier des états de fait complexes⁶. Selon l'art. 31 LPM, l'objet de la procédure d'opposition est d'examiner si les conditions de l'art. 3 LPM sont réunies pour exclure une marque de la protection⁷. Seule une comparaison des deux marques telles qu'elles sont enregistrées permet de répondre à cette question, étant entendu que les circonstances à établir (comme la connaissance de la marque antérieure) ne peuvent être prises en considération que si des faits importants qui sont notoires, incontestés ou qui ont été rendus vraisemblables sont en jeu. En revanche, la procédure d'opposition ne prend pas en compte toute une série de questions susceptibles de jouer un rôle important dans l'établissement du bien-fondé définitif d'un droit à la marque. Au regard de ces principes, les arguments avancés par les parties sont principalement limités aux questions juridiques du droit des marques en rapport avec le risque de confusion. Il n'est pas tenu compte des arguments sortant de ce cadre (par exemple des arguments relevant du droit de la concurrence déloyale, du droit des raisons de commerce, du droit au nom)⁸. L'interdiction de l'abus de droit, qui est une facette du principe de la bonne foi, est un principe qui s'applique à l'ensemble de l'ordre juridique⁹. Il n'est cependant pas possible en procédure d'opposition d'invoquer l'abus de droit que constituerait l'enregistrement d'une marque dite défensive¹⁰.

La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà de la similarité des produits ou des services (art. 15 LPM) ne peut être invoquée en procédure d'opposition¹¹. L'art. 31 al. 1 LPM ne fait expressément référence qu'aux motifs de refus relatifs d'exclusion visés à l'art. 3 al. 1 LPM et non à la disposition relative à la marque de haute renommée (art. 15 LPM).

2. Conditions requises pour une décision sur le fond

Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM). L'opposition, motivée, doit être remise par écrit à l'Institut dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).

⁵ TAF B-1995/2011, consid. 6 – Coca-Cola (fig.) / Caffé così (fig.).

⁶ TAF B-7367/2010, consid. 3.3 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.

⁷ TAF B-8006/2010, consid. 7 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.).

⁸ TAF B-3012/2012, consid. 6.4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

⁹ TAF B-40/2013, consid. 1.2 – EGATROL / EGATROL.

¹⁰ TAF B-6665/2010, consid. 3 – Home Box Office / Box Office; TAF B-2678/2012, consid. 6.2.1 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

¹¹ TAF B-3663/2011, consid. 7.4.4 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE; TAF B-2630/2012, consid. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.

2.1 Mémoire d’opposition

L’opposition doit être présentée par écrit en deux exemplaires (art. 20 OPM)¹². Il est possible pour cela d’utiliser le formulaire mis à disposition par l’Institut¹³, dont l’utilisation n’est cependant pas obligatoire. Les deux exemplaires du mémoire d’opposition doivent être signés. La signature d’un document transmis par télécopie ou par un moyen de transmission électronique est valable. Lorsqu’elle fait défaut, la date d’envoi initiale sera reconnue comme telle si un document au contenu identique et signé est remis dans le mois suivant l’injonction de l’Institut (art. 6 al. 2 OPM). Dans le cadre de la procédure d’opposition, seuls les courriels envoyés à l’adresse électronique spécialement prévue pour la communication électronique simplifiée sont acceptés (tm.admin@ekomm.ipi.ch)¹⁴. Dans ce cas, il suffit de présenter un seul exemplaire du mémoire d’opposition.

L’article 20 OPM prescrit les indications nécessaires que le mémoire d’opposition doit contenir:

- a) le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l’adresse de l’opposant;
- b) le numéro de l’enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l’opposition;
- c) le numéro de l’enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
- d) une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l’enregistrement;
- e) une courte motivation de l’opposition.

2.2 Conclusions

Il doit ressortir des conclusions qu’un enregistrement déterminé est attaqué et dans quelle mesure. Si l’opposition est dirigée uniquement contre une partie des produits ou des services pour lesquels la marque attaquée est enregistrée, il convient de le préciser (art. 20 let. d OPM). Par exemple, il ne suffit pas de dire que l’opposition vise tous les produits ou les services « similaires ». Au contraire, l’opposant est tenu de formuler ses conclusions de façon suffisamment précise pour que la procédure puisse être instruite sans nécessiter de clarifications supplémentaires¹⁵. Pour éviter les différences dues à la traduction, il est conseillé, lorsqu’une opposition partielle est formée, d’indiquer les produits pour lesquels la marque est attaquée dans la langue de l’enregistrement. Il découle de la maxime de disposition qu’une limitation de l’opposition à quelques produits ou services est admissible, et ce même après l’échéance du délai d’opposition. Il n’est par contre pas possible d’étendre une opposition ou de revenir en arrière après une limitation¹⁶.

¹² Tous les documents tels que les prises de positions, répliques, duplications, extraits de registre, etc., doivent aussi être présentés en deux exemplaires (sauf en cas de communication électronique).

¹³ Ce formulaire peut être commandé à l’Institut ou être téléchargé

(https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Services_Links/Download/Marken/f/m551f.doc).

¹⁴ Cf. <https://ekomm.ipi.ch>.

¹⁵ CREPI, sic! 2000, 111, consid. 3 s. – LUK (fig.) / LuK.

¹⁶ CREPI, sic! 2005, 293, consid. 2 – BalTec / B.A. Tech.

Si une conclusion n'est pas claire, un court délai est accordé à l'opposant pour la préciser.

2.3 Motivation

Il ressort de l'art. 31 al. 2 LPM que l'opposition doit être motivée. Une courte motivation est suffisante (art. 20 let. e OPM), à condition qu'elle contienne cependant tous les faits pertinents pour la décision. En l'absence de motivation, il ne sera pas entré en matière sur l'opposition.

2.4 Parties

2.4.1 Légitimation active

A qualité pour agir le titulaire d'une marque antérieure (art. 31 al. 1 LPM)¹⁷. Par marque antérieure, on entend les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité selon les art. 6 à 8 LPM et les marques notoirement connues qui le sont au moment du dépôt de la marque postérieure (art. 3 al. 2 LPM).

2.4.1.1 Marque déposée ou enregistrée

Par marque antérieure, on entend les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité selon les art. 6 à 8 LPM (art. 3 al. 2 let. a LPM). Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM, priorité découlant du dépôt). La priorité peut aussi découler de la CUP (art. 7 LPM) ou d'une exposition (art. 8 LPM). Le moment du dépôt étant défini en droit des marques en jour (et non en heure), il n'est pas possible de former opposition lorsque la date de dépôt de deux marques est la même.

2.4.1.2 Marque notoirement connue

2.4.1.2.1 Bases légales

Peut également former opposition contre un nouvel enregistrement quiconque dispose d'un signe notoirement connu en Suisse au sens de l'art. 6^{bis} CUP au moment du dépôt de la marque attaquée (art. 3 al. 2 let. b LPM). Le concept de marque notoirement connue n'est pas défini dans la LPM. L'art. 3 al. 2 let. b LPM renvoie simplement à l'art. 6^{bis} CUP qui engage les Etats membres à refuser l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue à l'intérieur du pays. L'art. 16 al. 2 phr. 1 ADPIC¹⁸ précise que l'art. 6^{bis} CUP s'applique par analogie aux services. L'Institut doit entrer en matière sur l'opposition lorsque celle-ci se base sur une marque prétendument notoire, à moins que l'opposant ne soit pas titulaire du droit invoqué. L'existence de ce droit est une question de fond¹⁹.

¹⁷ TAF B-6608/2009, consid. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL.

¹⁸ RS 0.632.20 Annexe 1. C.

¹⁹ TAF B-2323/2009, consid. 1.2 – Circus Conelli; CREPI, sic! 2000, 699, consid. 2 – internet.com / InternetCom (fig.).

2.4.1.2.2 Exigence d’un état de fait international

La disposition relative à la marque notoirement connue vise à protéger le titulaire d’une marque étrangère notoirement connue en Suisse de son appropriation abusive à l’intérieur du pays. La protection de la marque notoire est le résultat d’une pesée des intérêts selon laquelle il peut se justifier, dans certaines circonstances, de passer outre le principe de l’enregistrement et de garantir une protection juridique au titulaire d’une marque connue dans le pays malgré le fait qu’elle n’y a pas été enregistrée. L’art. 6^{bis} CUP ainsi que l’art. 16 al. 2 ADPIC ont été élaborés dans le but de lutter contre le piratage de marques²⁰.

Un état de fait international est dès lors requis, dans le sens que seul le titulaire d’une marque étrangère (antérieure) qui est notoirement connue en Suisse peut se prévaloir de l’art. 3 al. 2 let. b LPM. Si l’opposant ne peut pas s’appuyer sur une marque protégée à l’étranger, il n’est pas nécessaire d’examiner le degré de connaissance du signe car cette raison est déjà suffisante pour rejeter l’opposition²¹.

2.4.1.2.3 Degré de connaissance requis

Le moment à prendre en compte pour déterminer le degré de connaissance ou de notoriété de la marque est celui du dépôt de la marque attaquée²². La CUP, dans le texte français original, parle de « marque notoirement connue » (« notorisch bekannte Marke »; « well-known mark »). La simple connaissance d’une marque ne suffit pas pour bénéficier des avantages de l’art. 3 al. 2 let. b LPM. La marque non enregistrée en Suisse doit bien davantage être « notoirement » connue pour être prise en considération dans la procédure d’opposition²³. Autrement dit, les conditions posées pour admettre qu’une marque est notoirement connue sont plus élevées que celles liées à la marque connue, qui, par son implantation sur le marché dispose d’un champ de protection étendu (cf. ch. 7.7 p. 185). Le Tribunal fédéral affirme ainsi que « la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire »²⁴. Par conséquent, une marque notoirement connue présuppose davantage qu’une vague connaissance de l’existence d’une marque dans le pays.

Selon la Recommandation commune de l’OMPI sur la protection des marques notoires, la notoriété d’une marque se détermine en fonction des circonstances du cas d’espèce²⁵. Il faut notamment tenir compte des facteurs suivants: le degré de connaissance de la marque auprès du public concerné, la durée, l’étendue et l’aire géographique de l’usage de la marque ainsi que de sa promotion, la durée et l’aire géographique des enregistrements ou demandes d’enregistrements, la protection antérieure de la marque, en particulier au travers de la reconnaissance de la notoriété par les instances compétentes d’Etats contractants,

²⁰ TAF B-1752/2009, consid. 3.3.4 – Swatch Group (fig.) / watch.ag (fig.).

²¹ TAF B-1752/2009, consid. 5 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); TAF B-2323/2009, consid. 6 – Circus Conelli.

²² Cf. art. 3 al. 2 let. b LPM; TF, sic! 2011, 241, consid. 5.2.3 – G (fig.) / G (fig.).

²³ CREPI, sic! 2007, 521, consid. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch.

²⁴ TF, sic! 2001, 318, consid. 3c – CENTRAL PERK.

²⁵ Art. 2 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, sic! 2000, 48 ss.

ainsi que par la valeur associée à la marque. Parmi les secteurs du public concerné à prendre en considération figurent, à titre d’exemples, les consommateurs, les personnes appartenant aux circuits de distribution ainsi que les commerçants. Le Tribunal fédéral a considéré que la connaissance notoire d’une marque n’exige pas l’usage de cette marque en Suisse mais se juge simplement par son degré de connaissance auprès des cercles concernés du public. Du reste, il n’a pas, jusqu’à présent, défini ou délimité plus précisément les exigences du degré de connaissance lié à la notoriété²⁶.

Il suffit que la marque soit notoirement connue du public visé²⁷. Il doit être patent ou évident pour ce dernier que le signe renvoie à un titulaire déterminé, même si celui-ci n’est pas nommément connu²⁸. La notoriété doit exister pour la partie du public qu’il faut prendre en considération en tant que destinataire. Cela implique en général que la marque est utilisée intensivement en Suisse ou qu’elle y fait au moins l’objet d’une publicité intensive, ou que les destinataires en Suisse ont connaissance d’un usage intensif à l’étranger. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la notoriété d’une marque ne dépend pas de son usage en Suisse mais qu’elle doit être évaluée au regard de son degré de notoriété auprès des destinataires concernés²⁹. En accord avec le principe de spécialité, la notoriété ne s’étend qu’aux produits ou services pour lesquels la marque est utilisée ou qui ont fait l’objet d’une publicité. Une marque notoirement connue pour certains produits ou services ne peut obtenir de protection pour les produits ou services pour lesquels la notoriété n’est pas établie³⁰. Un tel champ de protection élargi ne pourrait être pris en considération que dans le cadre d’une procédure civile mais non dans celui de la procédure d’opposition³¹.

2.4.1.2.4 Exigence en matière de preuve

La maxime inquisitoire régit en principe la constatation des faits en procédure d’opposition. Elle est cependant relativisée par le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA), qui s’applique lorsqu’une partie a introduit elle-même la procédure (comme en procédure d’opposition) ou fait valoir des droits propres en cours de procédure. Le devoir de collaboration des parties vaut précisément pour les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et qui, sans cette collaboration, ne pourraient pas ou ne pourraient qu’à grands frais, être mis en évidence³². Cette maxime inquisitoire « limitée » vaut aussi pour la question de l’existence d’une marque notoirement connue. De même que l’art. 20 let. b OPM exige de l’opposant qu’il désigne le dépôt ou l’enregistrement sur lequel il fonde son droit, l’opposant qui invoque un signe notoirement connu mais non enregistré est tenu d’établir son droit³³. En dépit de la maxime inquisitoire, l’Institut ne procède à aucune administration de

²⁶ ATF 130 III 267, consid. 4.4 et 4.7.3 – Tripp Trapp.

²⁷ ATF 130 III 267, consid. 4.7.2 – Tripp Trapp.

²⁸ ATF 130 III 267, consid. 4.4 et 4.7.3 – Tripp Trapp.

²⁹ ATF 130 III 267, consid. 4.4 – Tripp Trapp; TF, sic! 2011, 241, consid. 5.1 – G (fig.) / G (fig.).

³⁰ CREPI, sic! 2007, 521 – Richemont / Richmond Swiss Watch.

³¹ ATF 130 III 267, consid. 4.9 – Tripp Trapp.

³² TAF B-4362/2012, consid. 7.1.3.2.2 avec références – WINSTON / WICKSON, Wilton.

³³ CREPI, sic! 2006, 177, consid. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.).

preuve à proprement parler afin d'éviter que les démarches de l'Institut aient pour conséquence de renforcer la position procédurale d'une partie au détriment de l'autre. Si l'opposant ne parvient pas à démontrer le caractère notoirement connu de son signe, il doit en supporter les conséquences en application de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie (ici l'opposant) doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

La loi ne dit pas expressément s'il faut, en procédure d'opposition, que le caractère notoirement connu d'un signe soit prouvé ou simplement rendu vraisemblable. En rapport avec l'invocation du défaut d'usage, l'art. 32 LPM dit explicitement qu'il suffit que l'opposant rende vraisemblable l'usage de sa marque. On pourrait en conclure qu'il convient d'exiger la preuve stricte pour les autres faits intervenant en procédure d'opposition, en particulier l'invocation de la marque notoirement connue. Cette approche nécessiterait une procédure d'administration des preuves étendue et serait en contradiction avec le sens et le but de la procédure d'opposition, laquelle doit être aussi simple et rapide que possible. De surcroît, le juge civil n'est pas lié par une décision rendue sur opposition³⁴. Un fait est rendu vraisemblable quand le juge n'est pas complètement convaincu de sa véracité mais qu'il le tient pour convaincant sans que tous les doutes ne soient levés pour autant³⁵.

2.4.2 Légitimation passive

Le titulaire de la marque attaquée a qualité pour défendre. L'entrée en vigueur de la LPM a consacré le passage du principe de la priorité découlant de l'usage à celui de la priorité découlant du dépôt³⁶. Quiconque a utilisé son signe avant le dépôt de la marque attaquée mais ne l'a déposé que par la suite ne peut se prévaloir, dans la procédure d'opposition, ni du droit de poursuivre l'usage de sa marque au sens de l'art. 14 LPM, ni du fait que l'opposant a toléré durant des années l'existence de son signe. S'il est vrai qu'il peut continuer d'utiliser son signe conformément à l'art. 14 LPM, il n'a en revanche aucun droit à l'enregistrement de sa marque (respectivement à son maintien). Son droit de poursuivre l'usage n'a aucune influence sur l'examen de l'opposition³⁷.

Si la marque attaquée est transférée à un tiers sans que ce transfert ne soit inscrit au registre, le titulaire antérieur reste défendeur (art. 17 al. 3 LPM).

2.4.3 Domicile de notification et représentation devant l'Institut

Les parties qui n'ont ni siège ni domicile en Suisse doivent disposer d'un domicile de notification en Suisse (art. 42 al. 1 LPM). Les parties peuvent également se faire représenter. Un mandataire peut être une personne physique ou une personne morale ainsi que des sociétés de personnes (art. 11 al. 1 PA). Le mandataire doit disposer d'un siège ou d'un

³⁴ ATF 128 III 441, consid. 2 – Appenzeller Switzerland (fig.) / Appenzeller Natural (fig.): annulation d'une marque dans le cadre d'un procès civil alors même qu'une opposition contre ladite marque avait été préalablement rejetée; TAF B-3556/2012, consid. 2.2.2 – TCS / TCS.

³⁵ TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 – GALLUP; TAF B-2227/2011, consid. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.

³⁶ Art. 6 LPM.

³⁷ CREPI, sic! 1999, 418, consid. 1 – König / Sonnenkönig.

domicile de notification en Suisse. L'Institut peut exiger une procuration écrite (art. 11 al. 2 PA et art. 5 OPM)³⁸.

Si l'opposant doit désigner un domicile de notification en Suisse et qu'il ne le fait pas durant le délai d'opposition ou durant un délai supplémentaire fixé par l'Institut, il ne sera pas entré en matière sur l'opposition (art. 21 al. 1 OPM). Si le défendeur doit désigner un domicile de notification en Suisse et qu'il ne le fait pas dans le délai fixé par l'Institut, la procédure sera poursuivie d'office sans qu'il soit entendu et il en sera exclu lors de la décision finale (art. 21 al. 2 OPM).

2.4.4 Légitimation active du preneur de licence

La question de la qualité pour agir du preneur de licence nécessite un examen des clauses contractuelles. Celui-ci étant impossible dans le cadre (restreint) de la procédure d'opposition, seul le titulaire est reconnu comme partie³⁹. Toutefois, celui-ci peut autoriser le preneur de licence, ou toute autre personne, à le représenter dans la procédure d'opposition.

2.4.5 Transfert de marque (changement de partie)

En procédure d'opposition, la partie légitimée à introduire l'opposition est celle qui est titulaire de la marque au moment du dépôt de l'opposition⁴⁰. Si le titulaire inscrit au registre des marques lors du dépôt de l'opposition ne correspond pas au titulaire réel de la marque, l'opposant doit prouver sa légitimation active, à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière sur l'opposition.

En cas de transfert d'une marque pendant la procédure d'opposition, il convient de distinguer la situation juridique matérielle des conséquences procédurales. Ni la LPM, ni la PA ne traitent expressément ces dernières. C'est pourquoi, il convient de se reporter aux règles de la procédure civile fédérale en application de l'art. 4 PA. Aux termes de l'art. 21 al. 2 PCF, l'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou pour défendre. Par ailleurs, une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre (art. 17 al. 1 PCF). En conséquence, si le consentement requis fait défaut, la procédure d'opposition ne devient pas pour autant sans objet et elle est poursuivie avec la partie d'origine⁴¹. Le transfert de la marque opposante ou de la marque attaquée durant la procédure d'opposition reste ainsi sans influence sur la qualité pour agir ou pour défendre.

2.4.6 Décès d'une partie ou fusion de personnes morales

Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales (art. 17 al. 3 PCF). Les

³⁸ Voir aussi Communication de l'Institut, sic! 2004, 373.

³⁹ TAF B-6608/2009, consid. 6.1 – REPSOL (fig.) / REXOL.

⁴⁰ Cf. art. 31 LPM; TAF B-6608/2009, consid. 5 et 6.3 – REPSOL (fig.) / REXOL.

⁴¹ TAF B-386/2007, consid. 1.2 – SKY / SKYPE IN, SKYPE OUT.

conséquences du décès d'une partie sont réglées par le droit fédéral: les successeurs remplacent la personne décédée, ce qui signifie que la procédure se poursuit avec eux.

En cas de fusion de personnes morales, leurs droits et devoirs (et par conséquent aussi les éventuels droits de marque) passent, en vertu du contrat de fusion, à la nouvelle personne morale et la procédure est poursuivie sans autre avec elle.

2.4.7 Faillite d'une partie

Avec l'ouverture de la faillite, le débiteur perd son pouvoir de disposition sur le droit à la marque (art. 204 LP). Ce pouvoir passe à l'assemblée des créanciers, respectivement à l'administration de la faillite (art. 240 LP). Celle-ci doit déclarer si elle veut ou non poursuivre la procédure d'opposition ou, le cas échéant, si elle cède le droit à la marque à un ou plusieurs créanciers. La procédure d'opposition peut être suspendue jusqu'à cette déclaration (art. 207 al. 2 LP).

2.5 Délai d'opposition

L'opposition doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'enregistrement de la marque (art. 31 al. 2 LPM). Le délai ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA) et une poursuite de la procédure en cas de non-respect du délai est exclue (art. 41 al. 4 let. c LPM).

Désormais, les marques suisses sont publiées

sur Swissreg (disponible sous <https://www.swissreg.ch>).

Les enregistrements internationaux sont publiés par le biais des organes de publication déterminés par l'OMPI (actuellement, la « Gazette OMPI des marques internationales »; art. 43 al. 1 OPM, art. 44 al. 2 LPM en relation avec la règle 32 RexC).

Pour les enregistrements suisses, le délai d'opposition est déclenché par la publication sur Swissreg. Il commence dès lors à courir le jour de sa publication à minuit.

Pour les enregistrements internationaux, le délai commence à courir le premier jour du mois suivant celui de la parution de l'extension correspondante de la protection dans la Gazette (art. 50 al. 1 OPM).

Le délai prend fin le jour du dernier mois dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. S'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant, le délai prend fin le dernier jour dudit mois (art. 2 OPM). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Est déterminant le droit cantonal du canton où le déposant ou son représentant à son domicile ou son siège (art. 20 al. 3 PA).

Exemples pour la computation des délais:

Publication d'une marque suisse sur Swissreg le 17 juillet 2014; le délai commence à courir le 17 juillet 2014 à minuit; il arrive à échéance le 17 octobre 2014 à minuit.

Publication d'un enregistrement international dans la « Gazette » le 17 juillet 2014; le délai commence à courir le 1^{er} août 2014 à minuit; il arrive à échéance le 1^{er} novembre 2014 à minuit.

2.6 Taxe d'opposition

2.6.1 Echéance et montant

La taxe d'opposition doit être payée dans le délai d'opposition (art. 31 al. 2 LPM). Il s'agit d'une taxe forfaitaire: le montant est fixe et ne se calcule pas en fonction du volume de travail de chaque procédure. Le montant de la taxe est de CHF 800.–⁴². La procédure d'opposition se limite à la comparaison de la marque opposante à la marque attaquée. Si une opposition se fonde sur plusieurs marques, une procédure indépendante est ouverte pour chacune d'elles⁴³. Il en est de même quand l'opposition vise plusieurs marques. Une taxe est à payer pour chacune des procédures⁴⁴. Par contre le fait que le titulaire de la marque opposante utilise également une série de marques dérivées de la marque opposante est considéré comme un élargissement du champ de protection de cette dernière⁴⁵.

Si la taxe n'est pas payée dans le délai, une condition procédurale fait défaut et l'opposition est considérée comme non introduite (art. 24 al. 1 OPM).

Si l'opposition se fonde sur plusieurs marques ou si elle est dirigée contre plusieurs enregistrements, mais qu'une seule taxe est payée dans le délai, il est donné la possibilité à l'opposant de préciser dans un délai supplémentaire fixé par l'Institut pour quelle opposition la taxe a été payée⁴⁶ et ce même après l'échéance du délai d'opposition. Un paiement complémentaire n'est par contre plus possible en raison de l'écoulement du délai d'opposition et une reprise de la procédure est exclue⁴⁷.

2.6.2 Autorisation de débiter un compte courant à l'Institut

L'opposant doit donner un ordre exprès écrit pour que son compte courant à l'Institut puisse être débité. Conformément aux conditions générales relatives au compte courant⁴⁸, cet ordre doit contenir le numéro du compte à débiter ainsi que les indications permettant de déterminer clairement le but du paiement. Des remarques du client sur le formulaire telles que « débiter le compte » ou « à charge de mon compte » seront traitées comme des ordres de débiter le compte, à la condition que le but du paiement soit clairement déterminé et qu'il ressorte sans autre de ces remarques. Si l'acte d'opposition ne contient pas ces indications, l'Institut ne peut pas en conclure, à la simple réception de l'acte d'opposition, qu'il est

⁴² IPI-RT Annexe I.

⁴³ Voir le formulaire d'opposition chiffres 4 et 7.

⁴⁴ CREPI, sic! 2004, 103, consid. 3 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label.

⁴⁵ TAF B-5076/2011, consid. 9.1 – Losange double (fig.) / UNLIMITED (fig.).

⁴⁶ Voir cependant CREPI, sic! 1999, 283, consid. 4 – Chalet.

⁴⁷ Art. 31 al. 2 en relation avec l'art. 41 al. 4 let. c LPM.

⁴⁸ Ces conditions générales sont publiées sous <https://www.ige.ch/fr/qui-sommes-nous/modes-de-paiement/compte-courant.html>.

autorisé tacitement à débiter le compte. Sans autorisation expresse de débiter le compte, la taxe d’opposition est considérée, si ce défaut ne peut être corrigé à temps, comme « non payée », et il peut ainsi ne pas être entré en matière sur l’opposition⁴⁹.

Lors du paiement de la taxe d’opposition, il importe que l’ordre de débit de la partie formant opposition parvienne à l’Institut ou à la poste dans les délais et que le compte courant dispose, avant l’échéance du délai, d’un avoir suffisant pour payer l’intégralité de la taxe. N’est pas déterminante à cet égard la date d’exécution de l’ordre de débit par l’Institut. Si l’avoir en compte est insuffisant le jour où le compte est débité, le paiement est néanmoins réputé effectué si le montant total était couvert à un moment donné entre le dépôt et l’opposition et l’expiration du délai d’opposition et si la somme manquante a été versée au plus tard à la date indiquée par l’Institut (art. 7 al. 3 IPI-RT).

2.6.3 Versement de la taxe sur le compte postal de l’Institut

La taxe d’opposition peut aussi être versée sur le compte postal de l’Institut⁵⁰.

Le délai de paiement est respecté lorsque le montant dû est versé à temps en faveur de l’Institut à la Poste Suisse ou débité d’un compte postal ou bancaire en Suisse (art. 6 al. 2 IPI-RT).

Si l’Institut a établi une facture à la demande de la partie qui introduit l’opposition, la taxe doit aussi être payée dans le délai légal et conformément à l’IPI-RT.

2.7 Langue

L’opposition doit être rédigée dans une langue officielle suisse (art. 3 al. 1 OPM).

3. Défauts de l’opposition

3.1 Défauts irrémédiables

Une opposition qui n’a pas été introduite dans les délais est irrecevable. Comme il s’agit d’un délai légal, il ne peut pas être prolongé (art. 31 al. 2 LPM en relation avec l’art. 22 al. 1 PA). Une opposition est également irrecevable lorsque la taxe n’a pas été payée dans le délai ou qu’elle n’a pas été payée du tout (art. 31 al. 2 LPM)⁵¹. Il peut aussi ne pas être entré en matière sur l’opposition:

- si elle a été soumise sans être motivée (art. 31 al. 2 LPM);
- si elle vise une marque radiée ou non-enregistrée (art. 31 al. 1 LPM);
- si elle ne se fonde pas sur une marque (antérieure) (art. 31 al. 1 LPM);

⁴⁹ CREPI, sic! 2001, 526, consid. 4 et 5 – Tigermarket (fig.); TAF B-5165/2011, consid. 3.2 – Rayons de soleil (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

⁵⁰ Actuellement: PC-30-4000-1.

⁵¹ CREPI, sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III; TAF B-6608/2009, consid. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL.

- si elle est dirigée contre une marque antérieure (art. 31 al. 1 LPM en relation avec l'art. 3 LPM);
- si elle est dirigée contre une demande d'enregistrement de marque⁵²;
- s'il manque un élément essentiel comme l'indication des parties ou l'identité des marques en opposition (art. 20 OPM);
- si la légitimation active⁵³, la capacité d'être partie ou de prendre part à la procédure fait défaut.

3.2 Défauts remédiables

Les défauts peuvent être corrigés si l'opposition contient tous les éléments essentiels mais que ceux-ci sont entachés d'une erreur. Un délai supplémentaire est accordé pour corriger les défauts avec la mention que l'opposition n'est pas recevable en cas d'inobservation de ce nouveau délai (art. 23 PA).

Un délai supplémentaire est par exemple accordé pour une opposition, lorsque

- un domicile de notification en Suisse doit être désigné (art. 42 LPM) et qu'il ne l'est pas,
- les parties se font représenter, que l'Institut a des doutes sur le mandat donné et que la procuration fait défaut (art. 21 et 5 OPM);
- le mémoire d'opposition ne comporte pas de signature⁵⁴.

Un délai supplémentaire peut en outre être accordé quand les conclusions des parties sont imprécises ou sujettes à interprétation, en particulier quand l'étendue de l'opposition n'en ressort pas clairement (art. 20 let. d OPM)⁵⁵. Des défauts de moindre importance peuvent être corrigés par les parties ou d'office même sans la fixation d'un délai supplémentaire⁵⁶.

Si l'opposition est partielle, c'est-à-dire si elle ne vise que quelques classes ou seulement quelques produits ou services, il convient de préciser exactement les produits ou services visés de la marque attaquée. Une conclusion telle que « tous les produits ou services similaires sont à radier » n'est par exemple pas admissible. Comme dans un procès civil, les conclusions doivent être formulées de manière à pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision en cas d'acceptation de l'opposition. Le cas échéant, un délai supplémentaire est accordé à l'opposant pour qu'il précise l'étendue de l'opposition. Si le défaut n'est pas corrigé à temps, il ne sera pas entré en matière (partiellement ou totalement) sur les conclusions qui ne sont pas claires⁵⁷.

⁵² De l'avis de l'Institut, une opposition contre une demande de marque est exclue selon la lettre de l'art. 31 LPM qui mentionne une opposition contre « un nouvel enregistrement ».

⁵³ TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Rayons de soleil (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

⁵⁴ Voir ch. 2.1 p. 152.

⁵⁵ TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Rayons de soleil (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

⁵⁶ CREPI, sic! 1999, 284, consid. 2 – Chalet.

⁵⁷ CREPI, sic! 2000, 111, consid. 4 ss – LUK (fig.) / LuK.

Un délai supplémentaire est également accordé quand l'opposition se fonde sur plusieurs marques ou est dirigée contre plusieurs marques mais que les taxes d'opposition n'ont pas été payées pour chaque procédure⁵⁸.

Si la partie opposante n'est pas (ou pas encore) inscrite au registre des marques comme titulaire de la marque opposante, il lui est fixé un délai supplémentaire pour prouver sa légitimation active au moment du dépôt de l'opposition⁵⁹. S'il n'est pas possible de prouver la légitimation active, il ne sera pas entré en matière sur l'opposition. Lorsque plusieurs personnes sont titulaires d'une marque ou titulaires d'un droit de marque, l'Institut les invite à désigner un mandataire commun. Dans ce cas, tous les titulaires doivent signer la procuration y relative. Tant qu'aucun représentant n'est désigné, les déposants ou titulaires sont tenus d'agir en commun auprès de l'Institut (art. 4 OPM).

3.3 Corrections des défauts dans le délai d'opposition

Si, avant l'échéance du délai d'opposition, l'Institut constate des défauts pour lesquels il ne peut accorder un délai supplémentaire afin que l'opposant les corrige, il en informe ce dernier de suite, dans la mesure du possible. Si l'opposition est introduite peu de temps avant l'échéance du délai d'opposition, l'opposant ne peut prétendre à être informé du défaut dans ce délai. Plus l'opposition est introduite tôt, plus vite il sera possible de constater d'éventuels défauts.

4. Echange d'écritures

Lorsque l'opposition est manifestement irrecevable, il n'y a aucun échange d'écritures (art. 22 al. 1 OPM). Si les conditions procédurales ne sont de toute évidence pas réunies⁶⁰, l'Institut notifie une décision de non-entrée en matière sans entendre la partie adverse. Dans le cas d'une opposition contre un enregistrement international, un refus provisoire de protection est néanmoins émis⁶¹.

5. Autres remarques générales sur la procédure

5.1 Plusieurs oppositions contre une marque

Les oppositions peuvent être réunies dans une seule procédure (art. 23 al. 1 OPM). Ceci n'a aucune influence sur le montant des taxes d'opposition⁶².

L'art. 23 al. 2 OPM donne la possibilité de suspendre des oppositions supplémentaires quand il existe déjà une procédure contre la marque attaquée. S'il l'estime opportun, l'Institut

⁵⁸ Voir ch. 2.6.1 p. 159.

⁵⁹ Cf. art. 17 LPM; TAF B 5165/2011, consid. 3.3 – Rayons de soleil (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

⁶⁰ Par exemple dépôt tardif de l'opposition; absence du paiement de la taxe d'opposition; absence de motivation, etc.

⁶¹ La décision de non-entrée en matière pourrait être attaquée et annulée par le TAF. Le délai pour émettre un refus de protection pourrait échoir durant la procédure de recours.

⁶² Voir ch. 2.6.1 p. 159.

peut d'abord statuer sur l'une des oppositions et suspendre la procédure concernant les autres.

5.2 Suspension

En plus du cas précité, la procédure est également suspendue si l'opposition ne se fonde pas sur une marque enregistrée mais sur un simple dépôt. Dans ce cas, la procédure est suspendue jusqu'à l'enregistrement de la marque opposante (art. 23 al. 3 OPM).

Il en est de même quand l'opposition se fonde sur un enregistrement international qui fait ou pourrait faire l'objet d'un refus provisoire pour des motifs absolus d'exclusion. La procédure d'opposition reste suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le refus de protection (art. 51 al. 1 OPM).

Une suspension d'office se justifie également lorsque l'enregistrement international (opposant ou attaqué) est radié, mais que le titulaire a la possibilité de requérir la transformation⁶³ en une demande d'enregistrement national (art. 9^{quinquies} PM et art. 46a LPM). La demande de transformation doit être déposée à l'Institut dans les trois mois suivant la radiation de l'enregistrement international. Elle sera ensuite soumise à un examen sous l'angle des motifs absolus d'exclusion. Dans ces cas, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à ce que cet examen soit terminé. Par contre, si la transformation n'est pas requise, la procédure sera classée au terme du délai des trois mois.

En plus des cas mentionnés dans l'ordonnance, l'Institut est aussi autorisé à suspendre la procédure dans la mesure où son issue dépend d'une décision dans une autre procédure ou pourrait être considérablement influencée par elle. Il en est de même si un problème juridique identique est tranché dans une procédure parallèle⁶⁴. Il convient par exemple de suspendre la procédure quand la marque de l'opposant fait l'objet d'une action civile en nullité, car, de son sort, dépend aussi, à titre préjudiciel, celui de la procédure d'opposition.

En dehors de ces cas de suspension d'office, chaque partie peut demander la suspension de la procédure (art. 33b al. 1 PA). Une telle suspension n'est accordée que pour une durée indéterminée et à la condition que l'autre partie y consente. Chaque partie peut cependant demander en tout temps la levée de la suspension et la poursuite de la procédure (art. 33b al. 6 PA). Il convient en outre de noter que les parties ne peuvent pas prétendre à une suspension. Des impératifs prépondérants d'intérêt public (p. ex. insécurité juridique concernant la validité de droits de marque) ou le but de la procédure peuvent s'y opposer. L'Institut dispose de ce fait d'une marge de décision: Il est en droit de suspendre la procédure, mais il n'y est pas tenu même lorsque toutes les parties ont donné leur consentement⁶⁵. Lors de procédures longues, suspendues depuis plusieurs années, il est possible d'exiger des parties qu'elles présentent des moyens de preuve appropriés pour rendre vraisemblable les efforts déployés pour tenter de trouver un règlement transactionnel. Un recours séparé contre la décision de suspension, en tant que décision incidente, n'est

⁶³ Partie 3, ch. 1.5.5 p. 48.

⁶⁴ Cf. art. 6 PCF.

⁶⁵ Cf. aussi art. 33b al. 1 PA.

ouvert devant le Tribunal administratif fédéral que si ladite décision cause un préjudice irréparable (art. 47 al. 1 let. b en relation avec l’art. 46 al. 1 let. a PA). Le recours contre une décision incidente doit être formé dans un délai de 30 jours (art. 50 al. 1 PA).

5.3 Langue de la procédure

Dans le cadre de la procédure d’opposition, les écrits doivent être rédigés dans une langue officielle suisse (art. 3 al. 1 OPM). La procédure est en principe menée dans la langue officielle dans laquelle elle a été introduite (art. 33a al. 1 PA). Si le défendeur remet ses écritures dans une autre langue officielle, les décisions d’instruction qui lui sont adressées peuvent être rédigées dans cette langue. L’Institut peut exiger que les documents remis à titre de preuve qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits et que l’exactitude de la traduction soit attestée (art. 3 al. 2 OPM); il peut y renoncer si la partie adverse y consent (art. 33a al. 3 PA).

5.4 Consultation des pièces

Aux termes de l’art. 39 LPM, chacun peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. Après l’enregistrement, chacun dispose en outre du droit de consulter le dossier des marques enregistrées (art. 39 al. 2 LPM et art. 37 al. 3 OPM), sans qu’un intérêt légitime soit nécessaire. Il en est de même pour la procédure d’opposition. Avant l’enregistrement, les personnes qui prouvent qu’elles ont un intérêt légitime peuvent consulter le dossier (art. 37 al. 1 OPM; voir également, Partie 2, ch. 4.2 p. 40). Ces dispositions de la LPM priment sur les art. 26 à 28 PA⁶⁶. Lorsqu’un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d’affaires, il est classé à part sur demande (art. 36 al. 3 OPM) et exclu du droit à la consultation du dossier.

Il sera répondu à des demandes de tiers même si la procédure d’opposition est encore en cours⁶⁷.

5.5 Informations sur l’introduction d’oppositions

Grâce à la base de données <https://www.swissreg.ch>, il est possible de se renseigner sur l’existence d’une procédure d’opposition contre une marque enregistrée. L’information fournie à ce titre par swissreg permet d’effectuer des déductions concernant le début du délai de carence de cinq ans:

- *aucune opposition jusqu’ici*
- *pendante auprès de l’Institut*
- *Décision de l’Institut du ...*
- *pendante auprès du TAF*
- *Décision de la CREPI ou du TAF du ...*

⁶⁶ CREPI, sic! 2000, 709, consid. 2 – Apex.

⁶⁷ CREPI, sic! 2000, 709, consid. 3 – Apex.

Si plus de deux semaines se sont écoulées depuis l’échéance du délai d’opposition, on peut partir du principe qu’une procédure d’opposition n’a pas été introduite⁶⁸. Les renseignements de swissreg sur le statut d’éventuelles oppositions ne font cependant pas foi.

Sur demande, l’Institut délivre, au plus tôt deux semaines à compter de l’échéance du délai d’opposition, une confirmation écrite de non-réception d’une opposition.

5.6 Délais

5.6.1 Délais légaux

En procédure d’opposition, les délais légaux sont le délai d’opposition (art. 31 LPM) et le délai de recours (art. 50 al. 1 PA).

5.6.2 Délais fixés par l’Institut

L’Institut fixe en général un délai de deux mois au défendeur pour prendre position mais également pour désigner un domicile de notification en Suisse, envoyer une procuration, et prouver la légitimation active.

En cas d’opposition contre un enregistrement international, l’Institut impartit dans le refus provisoire de protection un délai de trois mois pour désigner un domicile de notification en Suisse ou un mandataire avec siège ou domicile de notification en Suisse. Le délai est de cinq mois pour les refus de protection fondés sur des motifs absolus et relatifs. Lorsqu’un domicile de notification a été indiqué ou que le mandataire s’est constitué dans les délais et les formes requises, le délai ordinaire est imparti pour présenter une réponse⁶⁹.

L’Institut accorde en principe un délai de 10 jours pour clarifier les ambiguïtés concernant l’étendue de l’opposition et de quinze jours pour prendre position sur une demande de suspension.

Les prolongations extraordinaires de délais (par exemple pour remettre la réponse en cas de refus de la prolongation souhaitée) sont en général de dix jours.

5.6.3 Prolongations de délais

Le délai d’opposition étant un délai légal, il ne peut être prolongé (art. 22 al. 1 PA). Dans l’échange d’écritures ordonné par l’Institut, celui-ci accorde en règle générale deux prolongations de deux mois chacune pour la remise de la réponse, de la réplique et de la duplique, si la partie présente une demande motivée avant son expiration et invoque des motifs suffisants (art. 22 al. 2 PA). L’Institut n’accorde une troisième prolongation qu’à titre

⁶⁸ Le délai est de deux semaines afin de parer à tout retard éventuel dans la réception ou le traitement des oppositions.

⁶⁹ Dans les cas où la procédure d’opposition a été suspendue jusqu’à la décision concernant les motifs absolus d’exclusion, le titulaire disposant d’un domicile de notification en Suisse ou son mandataire en est informé. Si la suspension est levée parce que la marque a été admise à la protection, la procédure d’opposition suit son cours ordinaire (réponse et éventuellement nouvel échange d’écritures).

exceptionnel et après avoir entendu la partie adverse; le requérant doit rendre vraisemblable l’existence de motifs sérieux, par ex. accident, maladie grave, décès du titulaire ou de son représentant⁷⁰.

Les délais supplémentaires accordés pour corriger des défauts de l’opposition sont déterminés en fonction de la nature du défaut considéré.

5.6.4 Calcul et observation du délai

Le délai se calcule à l’aide de l’art. 2 OPM et de l’art. 20 PA. Les écrits sont remis à l’Institut ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse (art. 21 al. 1 PA). Les écrits transmis électroniquement doivent être envoyés à l’adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch et être arrivés sur le système informatique de l’Institut au plus tard le dernier jour du délai⁷¹.

Les fêtes judiciaires selon la PA trouvent aussi application en procédure d’opposition. Les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas: du 7^e jour avant Pâques au 7^e après Pâques (art. 22a al. 1 let. a PA), du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 22a al. 1 let. b PA) et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 22a al. 1 let. c PA).

5.6.5 Conséquences juridiques en cas d’inobservation d’un délai

Les conséquences varient. L’opposition sera par exemple considérée comme non introduite et déclarée irrecevable en cas d’inobservation du délai *légal* d’opposition (art. 31 al. 2 LPM en relation avec l’art. 24 al. 1 OPM).

En cas d’inobservation d’un délai imparti par l’Institut, la conséquence juridique sera celle signalée dans la décision (art. 23 PA). Si, par exemple, le défendeur ne remet pas sa réponse dans le délai imparti, la procédure sera poursuivie d’office.

Tant que la procédure n’est pas encore terminée, les écrits tardifs ou complémentaires qui paraissent décisifs seront néanmoins pris en considération(art. 32 al. 2 PA)⁷².

Afin d’assurer l’avancement de la procédure dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst), l’autorité saisie fixe des délais procéduraux. Les parties ne sont pas autorisées à présenter, à tout instant ou sans avoir été préalablement sollicitées, de nouveaux allégués que l’autorité saisie se devrait d’examiner en application de l’art. 32 PA⁷³. En effet, les allégués avancés après la clôture de l’instruction, et partant tardifs, sont écartés de la procédure à moins qu’ils ne paraissent décisifs au sens de l’art. 32 al. 2 PA.

Si le défendeur veut invoquer le défaut d’usage (art. 32 LPM), il doit le faire lors de sa première prise de position (art. 22 al. 3 OPM). Lorsque le défendeur ne prend pas position dans le délai de réponse imparti par l’Institut (qui peut être prolongé), l’invocation du défaut d’usage est exclue⁷⁴.

⁷⁰ Cf. la jurisprudence relative à l’art. 24 PA) : ATF 104 IV 209, consid. 3, ATF 108 V 109, consid. 2c.

⁷¹ Voir <https://ekomm.ipi.ch>.

⁷² TAF B-5557/2011, consid. 2 – (fig.) / (fig.).

⁷³ ATF 130 II 530, consid. 4.4.

⁷⁴ TAF B-142/2009, consid. 3 – Pulcino / Dolcino.

5.6.6 Restitution

La restitution d’un délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé. Le requérant devra formuler une demande, motivée quant à la raison du manquement du délai, dans les trente jours à compter du jour où l’empêchement a cessé et accomplir l’acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA). L’art. 32 al. 2 PA relativise l’importance pratique de la restitution dans la mesure où il est en principe possible de prendre en considération les allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. La restitution est accordée tant pour les délais légaux que pour ceux fixés par l’autorité. La jurisprudence du Tribunal fédéral pose des conditions strictes à l’égard de la preuve de l’empêchement involontaire. Alors qu’une maladie grave subite serait admise comme empêchement involontaire, une surcharge de travail ou des vacances ne le seraient pas⁷⁵.

5.6.7 Poursuite de la procédure

La poursuite de la procédure peut être requise si l’Institut rejette une demande en matière de marque parce qu’un délai n’a pas été respecté (art. 41 al. 1 LPM). En cas d’inobservation du délai d’opposition, elle est expressément exclue (art. 41 al. 4 let. c LPM). L’Institut est d’avis que cette exclusion est générale, c’est-à-dire que l’art. 41 LPM ne s’applique pas à la procédure d’opposition⁷⁶.

L’art. 41 al.1 LPM fait référence à la procédure d’enregistrement des marques. Cette possibilité de continuer la procédure (indépendamment de toute faute) est inconnue dans le procès civil ou dans d’autres procédures contentieuses impliquant plusieurs parties. Elle est en contradiction avec le but d’une procédure accélérée. Au cours de la procédure d’opposition, tous les délais fixés par l’Institut peuvent être prolongés. Les allégués tardifs décisifs peuvent être pris en compte (art. 32 al. 2 PA). Enfin, la partie qui n’a pas respecté un délai sans commettre de faute peut demander une restitution du délai au sens de l’art. 24 PA.

6. Usage de la marque dans la procédure d’opposition

6.1 Principe de l’inscription au registre

Le risque de confusion est apprécié sur la base des signes tels qu’ils sont inscrits au registre et des produits ou des services enregistrés au moment de la décision.

⁷⁵ ATF 119 II 86, consid. 2a; 112 V 255, consid. 2a; 108 V 109, consid. 2c.

⁷⁶ Lorsqu’une opposition vise un enregistrement international pour lequel il existe aussi des motifs absolus d’exclusion, la poursuite de la procédure concernant les motifs absolus d’exclusion est admise. Si aucun domicile de notification en Suisse ou de mandataire avec siège ou domicile de notification en Suisse n’est désigné, l’Institut émet un refus définitif de protection qui peut être attaqué par voie de recours et qui indique la possibilité de requérir la poursuite de la procédure.

6.2 Invocation du défaut d’usage

Si le défendeur veut invoquer le défaut d’usage de la marque antérieure au sens de l’art. 32 LPM, il doit le faire dans sa réponse (art. 22 al. 3 OPM). S’il l’invoque ultérieurement dans la procédure, il n’en sera pas tenu compte⁷⁷. Le grief de non-usage doit ressortir clairement de la réponse. Tel n’est par exemple pas le cas si l’on ne peut que déduire du texte que le défendeur suppose un usage limité de la marque opposante; le non-usage doit au contraire être explicitement allégué⁷⁸. S’il ne ressort toutefois pas clairement de la réponse que le défendeur invoque effectivement le non-usage de la marque antérieure au sens de l’art. 32 LPM, l’Institut lui donne la possibilité d’apporter une précision. En procédure d’opposition, le non-usage doit simplement être invoqué par le défendeur (art. 32 LPM) et non pas rendu vraisemblable comme l’art. 12 al. 3 LPM le prévoit pour un procès civil.

Si le délai de carence n’est pas échu au moment de l’invocation du défaut d’usage ou si l’invocation du défaut d’usage est retirée en cours de procédure, l’usage de la marque opposante ne doit pas être examiné.

Tant que l’usage n’est pas contesté ou tant que le délai de carence n’est pas échu, les produits ou les services enregistrés sont déterminants pour examiner la similarité, même si la marque n’est en fait utilisée que pour une partie des produits ou des services⁷⁹. Si l’usage est repris après l’écoulement du délai de carence, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d’origine à condition que personne n’ait invoqué le défaut d’usage entre l’échéance du délai de carence et la reprise de l’usage de la marque (art. 12 al. 2 LPM).

6.3 Délai de carence

L’art. 12 al. 1 LPM accorde au titulaire de la marque un délai de carence de cinq ans avant de faire usage de sa marque. Avant l’échéance du délai de carence, le défaut d’usage selon l’art. 32 LPM ne peut pas être invoqué⁸⁰.

6.3.1 Début du délai de carence

Pour les marques suisses, le délai de carence commence à courir à l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, à la fin de la procédure d’opposition (art. 12 al. 1 LPM).

Pour les enregistrements internationaux, le calcul du délai de carence dépend de différents facteurs. Il convient d’abord d’examiner si l’enregistrement international est concerné par un refus de protection. Dans ce cas, le délai de carence commence à la fin de cette procédure⁸¹, comme c’est le cas pour les marques suisses (art. 12 al. 1 LPM).

⁷⁷ TAF B-4471/2012, consid. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).

⁷⁸ TAF B-5641/2012, consid. 3.1 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

⁷⁹ TAF B-8242/2010, consid. 3.1 – LOMBARD ODIER & CIE. / Lombard NETWORK (fig.).

⁸⁰ TAF B-2681/2012, consid. 3.1 et 3.2 – APRIL / APIL – Assurance Pour Impayés de Loyer.

⁸¹ La procédure est close soit par la notification d’une décision à l’échelle nationale, soit par l’émission d’une déclaration d’octroi de la protection selon la règle 18^{ter} RexC. Concernant le calcul du délai, voir également TAF B-576/2009, consid. 4 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.) avec références à la jurisprudence.

Si l'enregistrement international ne fait pas l'objet d'un refus de protection, le début du délai de carence sera calculé de manière différente: la date d'enregistrement dans le registre international n'est pas déterminante car il n'est pas encore établi à ce moment si l'enregistrement international sera admis à la protection en Suisse. C'est pourquoi le délai de carence commence à courir à partir du moment où plus aucun motif d'exclusion ne (peut) s'oppose(r) au signe.

Pour les enregistrements internationaux, ce moment dépend du régime auquel est soumis la marque (voir Partie 3, ch. 2.2.1 p. 54), de même que de la date de notification de l'extension de la protection.

Si l'AM s'applique, le délai commence à courir une année après la date de notification de l'extension de la protection, c'est-à-dire la date à laquelle l'OMPI envoie l'onglet du registre à l'office national (règle 18.1)a)iii) RexC). Cette date peut diverger de plusieurs mois avec la date d'enregistrement au registre international. Si le PM s'applique, le délai pour émettre un refus de protection est porté à 18 mois (art. 5.2)b) PM)⁸². Dans ce cas, le délai de carence commence ainsi à courir 18 mois après la date de notification de l'extension de la protection. Cette date, elle aussi, peut diverger de plusieurs mois de la date effective de l'enregistrement dans le registre international. Si le PM ne s'applique qu'en raison de l'abrogation de la clause de sauvegarde, le délai pour émettre un refus de protection reste de 12 mois (art. 9^{sexies} 1)b) PM). Dans ce cas, le délai de carence commence 12 mois après la date de notification.

La règle 18^{ter} 1) RexC rend la déclaration d'octroi de la protection obligatoire si aucun refus préalable n'a été émis⁸³. Le délai de carence des enregistrements internationaux pour lesquels une telle déclaration d'octroi de la protection selon la règle 18^{ter} 1) RexC a été émise commence à courir à compter de la date de publication dans la Gazette de cette déclaration⁸⁴.

6.3.2 Prolongation de l'enregistrement de la marque

La prolongation de l'enregistrement (art. 10 al. 2 LPM) est un simple acte formel. Elle ne crée pas un nouveau délai de tolérance de non-usage (art. 12 al. 1 LPM) et il ne peut être fait opposition contre la marque prolongée.

6.3.3 Expiration du délai de carence durant la procédure

Si le défendeur invoque le défaut d'usage dans sa première prise de position et que le délai de carence est échu à ce moment, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 22 al. 3 OPM en relation avec l'art. 32 LPM).

⁸² La Suisse a émis une déclaration selon laquelle le délai d'un an pour la notification du refus de protection était remplacé par un délai de 18 mois.

⁸³ Modification du RexC du 1^{er} septembre 2009; Partie 3, ch. 2.2.2 p. 54.

⁸⁴ Ceci se justifie pour des raisons liées à la sécurité juridique: Seule la date de la publication dans la Gazette est suffisamment claire et identifiable tant pour le titulaire de la marque que pour les tiers.

Si le délai de carence n’est pas encore échu à ce moment-là, l’invocation du non-usage reste sans effet. Si l’invocation du défaut d’usage n’intervient qu’après coup, elle ne sera pas acceptée et ne sera pas considérée comme un fait nouveau non plus⁸⁵. Cela est aussi valable pour la procédure de recours, durant laquelle l’invocation du défaut d’usage ne sera pas prise en considération⁸⁶.

6.4 Vraisemblance de l’usage

6.4.1 Usage en Suisse

La marque doit être utilisée en Suisse⁸⁷. Une exception découle de la Convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques⁸⁸. L’art. 5 al. 1 de cette Convention prévoit que le défaut d’usage dans un Etat ne produit pas d’effets préjudiciables si la marque a été utilisée dans l’autre Etat. L’usage en Allemagne doit cependant être examiné à la lumière du droit suisse⁸⁹. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls des ressortissants suisses et allemands ou des ressortissants d’Etats tiers domiciliés ou établis en Suisse ou en Allemagne peuvent prétendre à des droits découlant de cette Convention, alors que, pour les personnes morales, il suffit d’avoir un établissement commercial ou industriel effectif dans un des Etats contractants⁹⁰. La marque doit en outre être protégée dans les deux pays⁹¹.

L’usage pour l’exportation est assimilé à l’usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Si la marque destinée à l’exportation ne doit pas être utilisée sur le marché suisse, elle doit toutefois être utilisée en relation avec les produits ou les services offerts de Suisse ou d’Allemagne. L’usage qui a lieu uniquement à l’étranger n’est pas pris en compte⁹².

6.4.2 Période de l’usage

Si le défaut d’usage est invoqué, l’usage de la marque doit être rendu vraisemblable pendant les cinq années qui précèdent l’invocation du défaut d’usage (art. 32 LPM)⁹³. Il suffit d’établir l’usage récent de la marque. Les moyens permettant de rendre l’usage vraisemblable doivent cependant se rapporter à une époque antérieure à celle de l’invocation du défaut d’usage, ce qui présuppose qu’ils doivent pouvoir être attribués sans problème à la période de l’usage⁹⁴. Le moment de l’invocation du non-usage joue aussi un rôle décisif lorsque

⁸⁵ Cf. art. 22 al. 3 OPM.

⁸⁶ TAF B-4471/2012, consid. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).

⁸⁷ Message concernant la loi sur la protection des marques, FF 1991 I 1, 24; TAF B-2910/2012, consid. 4.6 – ARTELIER / ARTELIER.

⁸⁸ RS 0.232.149.136.

⁸⁹ TF, sic! 2009, 268, consid. 2.1 – GALLUP.

⁹⁰ ATF 124 III 277, consid. 2c – Nike; TAF B-6378/2011, consid. 5.3.2 – FUCIDERM / Fusiderm.

⁹¹ TAF B-576/2009, consid. 6 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.).

⁹² TAF B-4540/2007, consid. 5 – Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.

⁹³ TAF B-2681/2012, consid. 3.1 – APRIL / APIL – Assurance Pour Impayés de Loyer.

⁹⁴ TAF B-2910/2012, consid. 5.3 – ARTELIER / ARTELIER.

l'usage commence après l'échéance du délai de carence: tant que personne n'invoque le non-usage, l'usage peut aussi avoir lieu la première fois ou reprendre après l'échéance du délai de carence (art. 12 al. 2 LPM).

6.4.3 Caractère sérieux de l'usage

Seul l'usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l'usage se détermine sur la base de l'intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché⁹⁵. Pour ce faire, on se fondera sur les habitudes commerciales dans le secteur économique concerné. On tiendra en particulier compte de la nature, de l'étendue et de la durée de l'usage ainsi que des circonstances du cas concret⁹⁶. Un usage de la marque qui vise uniquement à éviter d'en perdre la protection ne suffit pas à établir le caractère sérieux de l'usage⁹⁷. Pour que l'usage soit considéré comme sérieux, il faut un minimum d'activités commerciales de la part du titulaire de la marque. Le Tribunal fédéral a jusqu'à présent renoncé à exiger un chiffre d'affaires minimum à atteindre. Un volume de vente modeste peut suffire si la volonté du titulaire de satisfaire la demande du marché est perceptible⁹⁸. Pour les articles de consommation courante, il est exigé un usage plus large que pour des produits de luxe⁹⁹. Des actions isolées ne peuvent rendre vraisemblable l'intention d'utiliser sérieusement la marque¹⁰⁰.

6.4.4 Rapport entre marque et produit

Il n'est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son emballage. Il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen d'identification des produits ou des services. Il peut s'agir par exemple d'un usage dans des catalogues, des listes de prix, des factures, etc.¹⁰¹. L'usage doit cependant se rapporter aux produits ou services enregistrés¹⁰².

Un usage de la marque en rapport avec les produits ou les services fait défaut si l'usage se rapporte uniquement à l'entreprise¹⁰³. L'utilisation qui a lieu uniquement à titre de raison sociale (renvoi abstrait à une entreprise) n'est pas satisfaisante au regard de l'art. 11 LPM¹⁰⁴. Elle ne permet en effet pas à la marque d'exercer sa fonction, autrement dit de distinguer des produits ou services.

⁹⁵ TAF B-2910/2012, consid. 5.3 – ARTELIER / ARTELIER.

⁹⁶ TAF B-40/2013, consid. 2.3 – EGATROL / EGATROL.

⁹⁷ ATF 81 II 284, consid. 1 – Compass / Kompass; CREPI, sic! 2007, 41, consid. 4 – Okay (fig.) / Okay (fig.).

⁹⁸ ATF 102 II 111, consid. 3 – SILVA / SILVA THINS; TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 – fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.).

⁹⁹ TAF B-7487/2010, consid. 3 – sparco (fig.) / SPARQ.

¹⁰⁰ TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 in fine – fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.).

¹⁰¹ TAF B-2910/2012, consid. 5.4 – ARTELIER / ARTELIER.

¹⁰² TAF B-2678/2012, consid. 3 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

¹⁰³ TAF B-4465/2012, consid. 2.4 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

¹⁰⁴ TAF B-5543/2012, consid. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.).

Le simple enregistrement d’un nom de domaine, qui contient la marque en cause, ne constitue pas, en tant que tel, un usage propre à maintenir le droit à la marque même si le site Internet concerné est exploité activement, tant qu’il n’est pas démontré que les milieux intéressés consultent ledit site (pendant la période déterminante) et que les produits et services correspondants font l’objet d’une réelle demande¹⁰⁵.

6.4.5 Usage pour les produits ou services enregistrés

La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Dans un premier temps, il faut vérifier que les produits pour lesquels la marque est utilisée sont couverts par les produits et les services enregistrés. Il faut notamment tenir compte du fait que l’utilisation des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice couvre uniquement les produits pouvant leur être effectivement attribués¹⁰⁶. Il convient en outre de prendre en considération d’éventuelles limitations de la liste des produits ou des services. Ainsi, si la protection d’un enregistrement international n’a été accordée que pour des produits de provenance espagnole, il faut rendre vraisemblable l’usage de la marque pour des produits de cette provenance.

Si la marque n’est utilisée que pour une partie des produits enregistrés, elle n’est protégée que dans cette mesure¹⁰⁷. L’usage pour une partie seulement des produits et services enregistrés ne vaut pas l’usage pour les autres produits ou services. En particulier, l’usage de la marque pour certains produits d’une classe ne permet pas de justifier son utilisation pour tous les produits tombant sous l’indication générale (Oberbegriff) enregistrée¹⁰⁸. Cela découle non seulement de la lettre mais aussi de l’esprit et du but de l’art. 11 al. 1 LPM. L’exigence de l’usage a pour but d’éviter que le registre des marques ne regorge de marques non utilisées qui, de ce fait, ne sont plus actuelles, et de faciliter ainsi la création de nouvelles marques¹⁰⁹. Il est tenu compte des intérêts de l’opposant dans l’examen du risque de confusion en ce sens que le champ de protection ne se limitera pas aux produits pour lesquels la marque a été utilisée mais sera étendu aux produits similaires¹¹⁰.

¹⁰⁵ TAF B-2910/2012, consid. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER.

¹⁰⁶ TAF B-1686/2012, consid. 4.2 – CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss chocolate.ch (fig.); voir aussi Partie 1, ch. 4.3 p. 30.

¹⁰⁷ Ainsi, si une marque a été enregistrée pour des véhicules, des appareils de locomotion par terre, par air ou par eau (cl. 12), du café, du thé ou du cacao (cl. 30), mais qu’elle n’est utilisée que pour désigner des poussettes (cl. 12), elle n’est protégée que pour ces produits et pour aucun autre.

¹⁰⁸ CREPI, sic! 2005, 887, consid. 4 – IP (fig.) / IP Services © 1996 M.C. (fig.) II; CREPI, sic! 2003, 138, consid. 3 – Boss / Boss (fig.); TAF B-3126/2010, consid. 5.2.4 et 6 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.); TAF B-7487/2010, consid. 5 et 7.2 – sparco (fig.) / SPARQ.

¹⁰⁹ TF, sic! 2009, 524, consid. 5.3 – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).

¹¹⁰ La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral est différente. Celui-ci estime que l’usage effectif de la marque est de nature à maintenir le droit en relation avec les produits et services dont l’usage futur est présumé et attendu des destinataires au regard de l’usage constaté. Il admet que l’usage valide le droit pour l’ensemble de l’indication générale lorsque l’usage est prototypique pour cette indication et que celle-ci est définie de manière étroite et précise (TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – GADOVIST / Gadogita). Il faut en outre que les produits tombant sous cette indication appartiennent à

6.4.6 Usage sous une forme divergente

Une marque doit en principe être utilisée telle qu'elle est inscrite au registre, car ce n'est qu'ainsi que l'impression distinctive comprise dans ses diverses fonctions prend véritablement effet¹¹¹. L'usage d'une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilé à l'usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Le fait de laisser tomber des parties secondaires de la marque ou son adaptation au goût du jour sont acceptables. En revanche, le fait de laisser tomber un élément distinctif produit une impression d'ensemble différente et constitue un usage qui diverge essentiellement de l'enregistrement¹¹². Il est pour cela décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine l'impression d'ensemble spécifique, ne soit pas soustrait et que, malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu¹¹³. Tel est le cas lorsque, du point de vue de l'impression d'ensemble, le public met sur pied d'égalité le signe utilisé et le signe enregistré, autrement dit lorsqu'il voit la même marque dans les deux signes¹¹⁴. Les exigences relatives à l'identité des signes quant au noyau de la marque sont ainsi beaucoup plus sévères que dans l'examen du risque de confusion. En principe, chaque abandon d'un élément distinctif génère une autre impression d'ensemble. C'est pourquoi le renoncement à de tels éléments n'est toléré que s'ils n'ont que peu d'importance dans l'appréciation du caractère digne de protection du signe. Cela peut être le cas pour l'abandon d'éléments graphiques qui seront perçus dans le commerce comme de simples éléments de décoration, sans caractère distinctif propre¹¹⁵. En revanche, le principe selon lequel l'usage d'une marque verbale/figurative combinée serait admis à partir du moment où seul l'élément verbal distinctif est utilisé, doit être rejeté. En effet, ce sont toujours les circonstances du cas d'espèce qui sont déterminantes¹¹⁶. De manière générale, la jurisprudence tend à apprécier plus sévèrement le retrait d'éléments du signe que l'adjonction de composantes supplémentaires lorsqu'il s'agit de déterminer si l'usage a eu lieu sous une forme divergente ou non¹¹⁷.

Les adjonctions allant au-delà d'ajouts graphiques mineurs entravent l'usage propre à maintenir la validité de la marque lorsque cette dernière n'est plus perçue comme un signe indépendant, mais comme partie d'un signe plus global. Il est dès lors déterminant que la marque puisse être reconnue dans son contexte d'usage sans effort d'imagination, autrement dit qu'elle ne se dissipe pas dans une « forêt de signes », ni qu'elle apparaisse comme partie d'un signe global l'intégrant dans une signification commune ou la reléguant

l'assortiment courant d'un fournisseur typique de la branche (TAF B-5543/2012, consid. 7.1.6 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.)).

¹¹¹ ATF 139 III 424, consid. 2.2.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.) avec renvoi à l'ATF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp.

¹¹² TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

¹¹³ ATF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp; TAF B-2910/2012, consid. 4.7 avec références – ARTELIER / ARTELIER.

¹¹⁴ TAF B-2678/2012, consid. 6 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

¹¹⁵ ATF 139 III 424, consid. 2.3.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.).

¹¹⁶ ATF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp.

¹¹⁷ TF, sic! 2009, 524, consid. 5.1 avec références – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).

au rang de signification secondaire. Les adjonctions purement descriptives ne modifient en principe pas l'impression d'ensemble. Il faut juger au cas par cas si la marque est encore perçue comme un signe suffisamment autonome¹¹⁸.

6.4.7 Usage pour des produits ou services auxiliaires

Par « produits auxiliaires » ou « services auxiliaires », on entend des produits ou services qui servent uniquement à la promotion d'un produit (principal) et qui sont en général remis gratuitement¹¹⁹. Pour savoir si l'usage de la marque pour des « produits ou services auxiliaires » peut être pris en considération, il convient de déterminer si les cercles concernés perçoivent le signe figurant sur ces produits et services comme moyen d'individualiser le produit principal. Autrement dit, le public doit établir un lien entre la marque figurant sur les produits auxiliaires et les produits ou services (principaux) enregistrés¹²⁰. Ainsi, des prospectus relatifs à des services de transport peuvent être considérés comme des « produits auxiliaires » des services de transport (cl. 39). L'usage sera admis pour ces services mais pas pour les produits enregistrés en cl. 16 (produits de l'imprimerie).

L'usage de la marque sur des articles publicitaires remis gracieusement, nommés « articles de merchandising » (briquet, pochette d'allumettes, cendrier, autocollant, etc.), n'est pas pris en considération car il manque le lien direct avec le produit principal. Pour les marques de services en revanche, l'utilisation de la marque en rapport avec des produits auxiliaires est souvent la seule forme permettant l'usage de la marque.

6.4.8 Usage par le titulaire ou avec son consentement

Le titulaire de la marque ne doit pas toujours utiliser la marque lui-même. Il peut autoriser des tiers à en faire usage. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). L'accord peut être donné contractuellement, par exemple dans le cadre d'un contrat de licence, de distribution ou de franchise. Est aussi valable l'usage de la marque par des filiales ou d'autres entreprises étroitement liées. Un consentement peut aussi être donné tacitement¹²¹. La tolérance de l'usage par un tiers ne constitue par contre pas un usage au sens de l'art. 11 al. 3 LPM¹²². Il faut que celui qui utilise la marque le fasse pour le compte du titulaire, c'est-à-dire qu'il soit animé d'une volonté d'utiliser pour autrui¹²³.

Le consentement exprès ou tacite du titulaire de la marque est à rendre vraisemblable auprès de l'Institut, que ce soit par l'envoi d'un contrat, voire d'un extrait de contrat, ou par la présentation de la structure d'une entreprise (structure d'une société holding). Il ne suffit

¹¹⁸ TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

¹¹⁹ ATF 116 II 463, consid. 2c – Coca Cola.

¹²⁰ CREPI, sic! 2002, 758, consid. 2 – Le Meridien / Meridiani.

¹²¹ TAF B-892/2009, consid. 5.3 – HEIDILAND / HEIDIALPEN.

¹²² TAF B-40/2013, consid. 2.6 – EGATROL / EGATROL.

¹²³ TAF B-2910/2010, consid. 4.3 – ARTELIER / ARTELIER.

ainsi pas de prétendre que l'on utilise la marque avec l'accord du titulaire, sans que cela soit démontré d'une manière ou d'une autre.

6.5 Justes motifs pour le non-usage

L'opposant peut faire valoir son droit à la marque malgré le défaut d'usage s'il invoque de justes motifs (art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 32 LPM). Des circonstances qui interviennent indépendamment de la volonté du titulaire et qui représentent un obstacle empêchant l'utilisation de la marque, telles que des restrictions à l'importation ou d'autres prescriptions étatiques s'appliquant aux produits protégés par la marque, sont considérées comme des justes motifs (voir art. 19 al. 1 ADPIC). Cette disposition d'exception doit être appliquée de façon restrictive. Un défaut d'usage ne se justifie que pour des motifs sur lesquels le titulaire de la marque n'a aucune emprise. Des difficultés prévisibles ou calculables d'ordre technique ou économique relèvent de la responsabilité du titulaire de la marque¹²⁴.

Tant que l'enregistrement international avec désignation de la Suisse dépend de la marque de base (art. 6.3) AM) dont la radiation est possible lors d'une procédure se déroulant à l'étranger et indépendamment de la volonté du titulaire, l'usage ne peut être exigé de sa part. La procédure à l'étranger doit ainsi être reconnue comme un juste motif pour le non-usage d'une marque durant le délai de cinq ans de dépendance prévu par l'Arrangement de Madrid¹²⁵.

Dans le cadre du Protocole de Madrid, l'enregistrement international dépend également de la marque de base pendant une période de cinq ans (art. 6.3) PM). Cependant, dès lors qu'un enregistrement international radié selon l'art. 6.4) PM peut être transformé en une demande nationale (art. 9^{quinquies} PM), le titulaire a la possibilité d'influer sur la situation. Dans ce cas, la procédure à l'étranger ne peut dès lors pas constituer un juste motif de non-usage.

6.6 Aspects procéduraux

6.6.1 Echange d'écriture supplémentaire

Si le défendeur invoque dans sa réponse le défaut d'usage et que le délai de carence est échu, il est procédé à un deuxième échange d'écritures afin de donner à l'opposant l'occasion de rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour le non-usage (cf. art. 32 LPM).

Si le délai de carence n'est pas encore échu, l'invocation du défaut d'usage n'est pas admise et il n'est pas procédé à un deuxième échange d'écritures. Il en va de même lorsque le défendeur ne s'est pas (encore) prononcé sur le risque de confusion.

Si l'opposant ne présente pas de réplique, il n'est pas demandé au défendeur de présenter une duplique.

¹²⁴ CREPI, sic! 1998, 406, consid. 3 – Anchor / Ancora.

¹²⁵ ATF 130 III 371, consid. 1.5 – COLOR FOCUS / Focus.

6.6.2 Fardeau de la preuve, exigence en matière de preuve et moyens de preuve

L'art. 32 LPM prévoit que l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage. L'opposant supporte donc le fardeau de la preuve et il lui incombe de produire les moyens de preuve¹²⁶. Comme l'usage de la marque après l'échéance du délai de carence n'est pas examiné « d'office » mais que le défaut d'usage doit être invoqué expressément par le défendeur, c'est la maxime des débats qui s'applique¹²⁷. Ainsi, l'Institut ne se base que sur les moyens de preuve présentés par l'opposant et ne procède pas à des investigations.

L'Institut n'a pas à examiner les moyens de preuve si l'invocation du défaut d'usage est retirée ou si l'usage de la marque est reconnu par le défendeur totalement ou partiellement¹²⁸. Le fait que les parties ont un avis concordant sur l'état de fait, à savoir que la marque est utilisée, lie l'Institut en vertu de la maxime de disposition applicable à la procédure d'opposition¹²⁹.

En procédure d'opposition, l'opposant ne doit pas prouver l'usage de sa marque au sens strict, mais simplement le rendre « vraisemblable ». La vraisemblance de l'usage est établie lorsque l'Institut estime que les affirmations sont vraies, bien que tous les doutes ne soient pas écartés¹³⁰. Autrement dit, l'opposant ne doit pas convaincre l'Institut que la marque est effectivement utilisée, mais rendre vraisemblable qu'elle l'est parce que le contraire peut raisonnablement être exclu. Rendre vraisemblable signifie que le juge, sur la base d'éléments objectifs, a l'impression que les faits en question ne sont pas seulement possibles, mais probables¹³¹.

Sont avant tout pris en considération comme moyens de preuve des documents (factures, bulletins de livraison, etc.) ou des objets (produits, emballages, étiquettes, catalogues, prospectus, etc.)¹³². Selon la pratique de l'Institut, les déclarations faites sous serment, prises isolément, n'ont pas, en procédure d'opposition, une force probatoire accrue parce que le droit procédural suisse ne connaît pas ce moyen de preuve. Comme il s'agit de l'un des principaux moyens utilisé en l'Allemagne pour démontrer l'usage de la marque en termes d'étendue et de durée et que les fausses déclarations entraînent des conséquences pénales, l'Institut est d'avis que les déclarations sous serment faites selon le droit allemand peuvent, lorsqu'elles accompagnent des documents juridiquement valables versés au dossier, être prises en considération dans l'appréciation générale comme indice pour rendre vraisemblable l'usage de la marque. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral

¹²⁶ TAF B-2910/2012, consid. 4.1 – ARTELIER / ARTELIER.

¹²⁷ AF B-40/2013, consid. 2.2 – EGATROL / EGATROL.

¹²⁸ TAF B-5732/2009, consid. 4 – ailes (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.).

¹²⁹ CREPI, sic! 2000, 111, consid. 6 – LUK (fig.) / LuK.

¹³⁰ TAF B-7487/2010, consid. 2.2 – sparco (fig.) / SPARQ.

¹³¹ TAF B-2910/2012, consid. 5.1 – ARTELIER / ARTELIER.

¹³² Cf. art. 12 PA; TAF B-40/2013, consid. 2.5 – EGATROL / EGATROL.

est plus strict puisqu'il qualifie les déclarations sous serment de simples allégations des parties¹³³.

L'audition de témoins ne peut pas être ordonnée par l'Institut dans le cadre de la procédure d'opposition, au contraire de ce qui prévaut dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 14 al. 1 lit. c PA)¹³⁴.

6.7 Décision sur l'invocation du défaut d'usage

Si l'opposant établit la vraisemblance de l'usage de sa marque, il convient d'examiner les motifs relatifs selon l'art. 3 LPM. Lorsque l'usage n'est pas rendu vraisemblable, l'opposition n'est pas fondée sur un droit à la marque valable et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs¹³⁵.

7. Motifs d'opposition

Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. a – c LPM, sont exclus de la protection:

- les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
- les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
- les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

7.1 Similarité des produits et des services

Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires, qu'ils proviennent de la même entreprise ou du moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques¹³⁶. Le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l'Arrangement de Nice ne préjuge pas d'une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu'une fonction d'aide purement formelle¹³⁷.

Sont déterminants uniquement les produits et services figurant dans la liste de la marque antérieure et non pas les produits actuellement identifiés avec la marque¹³⁸. Cependant, si le

¹³³ TAF B-3294/2013, consid. 5.2 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.); TAF B-7191/2009, consid. 3.3.3 – YO / YOG (fig.).

¹³⁴ TAF B-5543/2012, consid. 5.1 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.).

¹³⁵ TAF B-3416/2011, consid. 8 – LIFE / my life (fig.), my life (fig.).

¹³⁶ TAF B-2710/2012, consid. 4.1 – AON / AONHewitt (fig.).

¹³⁷ TAF B-2710/2012, consid. 5.4.2 – AON / AONHewitt (fig.); TAF B-3012/2012, consid. 5.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹³⁸ TAF B-5641/2012, consid. 7.1.2 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.); TAF B-531/2013, consid. 2.2 – GALLO / Gallay (fig.).

défendeur invoque le défaut d’usage, seuls les produits et services dont l’usage a été rendu vraisemblable par l’opposante sont déterminants¹³⁹.

La pratique a développé un certain nombre d’indices de l’existence ou non de la similarité¹⁴⁰. Il faut garder à l’esprit qu’une marque n’est protégée que pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité)¹⁴¹. La marque de « haute renommée » (art. 15 LPM) constitue une exception au principe de spécialité. On ne peut s’en prévaloir en procédure d’opposition, où le pouvoir de cognition est limité à l’art. 3 LPM¹⁴².

7.1.1 Indices en faveur de la similarité

Substituabilité: des produits peuvent être similaires, si, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques et de leur prix, ils sont « interchangeables »¹⁴³.

Même technologie et même but général: des produits sont similaires si on peut présumer qu’ils font appel au même savoir-faire de fabrication (« know-how »)¹⁴⁴.

Produit principal / accessoire: un accessoire est souvent produit par le fabricant du produit principal. Un produit qui est le complément utile d’une offre principale constitue un indice en faveur de la similarité¹⁴⁵.

Mêmes canaux de distribution: les grands distributeurs ne peuvent pas être pris ici comme référence car ils disposent d’une offre quasi exhaustive¹⁴⁶. Il est possible de prendre en considération la vente de produits dans des magasins spécialisés en combinaison avec d’autres indices¹⁴⁷.

7.1.2 Indices en défaveur de la similarité

Destinataires différents: si les produits visent des destinataires différents, la similarité doit en règle générale être niée¹⁴⁸.

Canaux de distribution séparés: des canaux de distribution séparés sont une indication d’un savoir-faire de fabrication différent et ainsi, souvent, de l’absence de similarité¹⁴⁹.

Produit principal / composant: il n’y a le plus souvent pas de similarité entre un produit principal et ses composants¹⁵⁰. Cela vaut particulièrement pour les produits complexes.

¹³⁹ TAF B-6378/2011, consid. 3.2 – FUCIDERM / Fusiderm.

¹⁴⁰ TAF B-317/2010, consid. 5.2 – Lifetex / LIFETEA.

¹⁴¹ ATF 128 III 96, consid. 2b – Orfina; TF, sic! 2010, 353, consid. 5.6.3 – Coolwater / cool water; TAF B 2630/2012, consid. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.

¹⁴² Cf. ch. 1.3 p. 150.

¹⁴³ TAF B-7768/2008, consid. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; TAF B-3126/2010, consid. 6.1 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.).

¹⁴⁴ TAF B-4362/2012, consid. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton.

¹⁴⁵ TAF B-4362/2012, consid. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton.

¹⁴⁶ TAF B-644/2011, consid. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.).

¹⁴⁷ TAF B-4260/2010, consid. 6.3 – BALLY / BALU (fig.).

¹⁴⁸ TAF B-3126/2010, consid. 6.3.2 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.).

¹⁴⁹ TAF B-6804/2010, consid. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.).

Matières premières / produits (semi-)finis: Les matières premières ainsi que les produits semi-finis ne sont en général pas similaires au produit fini¹⁵¹. Toutefois, il peut être fait exception à ce principe lorsque, pour le public, les matières premières ont une telle importance dans la qualité du produit fini qu'elles ne peuvent être attribuées qu'au même titulaire de marque¹⁵².

7.1.3 Similarité entre produits et services

La similarité peut aussi exister entre un produit et un service¹⁵³. En fonction du caractère différent des produits et des services, il faut relativiser les critères de distinction habituels. Il s'agit d'examiner, du point de vue du consommateur, si le titulaire d'une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la distribution de produits ou, inversement, si le titulaire d'une marque de produits peut fournir des services y relatifs¹⁵⁴. Cet examen consiste à se demander si le service est d'une utilité particulière pour le produit, par exemple s'il facilite sa conservation ou sa transformation. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent¹⁵⁵. Ainsi, des services de réparation et d'entretien, qui complètent l'offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« service après-vente »)¹⁵⁶. Il existe également une similarité entre la conception et le développement d'ordinateurs et de logiciels de la classe 42 et les ordinateurs et les logiciels de la classe 9, puisque ces derniers sont des systèmes techniques complexes devant être conçus pour des utilisations spécifiques personnalisées, mais aussi pour l'utilisation de masse, ce qui implique parfois des travaux importants d'adaptation et de paramétrisation. Il paraît dès lors difficile, voire même exclu, de procéder à une délimitation entre le développement et la vente des produits finis¹⁵⁷. Il est donc déterminant que le consommateur considère qu'il existe une complémentarité logique entre les produits et les services qui dépassent les simples liens thématiques ou un rapport fonctionnel¹⁵⁸.

Sont seuls pertinents les produits et services qui sont offerts à titre professionnel par le titulaire de la marque. Il ne faut pas prendre en compte les produits ou services auxiliaires qui servent simplement d'appui au produit principal. A titre d'exemple, des catalogues, des listes de prix, des prospectus ou des articles publicitaires sont des produits auxiliaires. Ainsi, une entreprise de voyage ne peut pas étendre la protection de sa marque à des « produits

¹⁵⁰ TAF B-7768/2008, consid. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; TAF B-7505/2006, consid. 7 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.); TAF B-7485/2006, consid. 6 – BOOSTER / Turbo Booster (fig.).

¹⁵¹ TAF B-6804/2010, consid. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.).

¹⁵² CREPI, sic! 2004, 418, consid. 5 – Resinex/Resinex.

¹⁵³ TAF B-2710/2012, consid. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.).

¹⁵⁴ TAF B-8105/2007, consid. 4.2 – ACTIVIA / Activia, Activia (fig.).

¹⁵⁵ TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.3 – DIAPASON COMMODITIESMANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX.

¹⁵⁶ TAF B-2710/2012, consid. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.).

¹⁵⁷ TAF B-259/2012, consid. 4.2 – FOCUS / AbaFocus.

¹⁵⁸ TAF B-2269/2011, consid. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.).

de l’imprimerie » (cl. 16) si elle n’est enregistrée que pour « organisation de voyages » (cl. 39), même si de la publicité pour les voyages est faite au moyen de catalogues. Dans ce cas, la similarité entre « organisation de voyages » et « imprimés » serait niée¹⁵⁹. Il n’y a pas non plus de similarité entre les divers produits des classes 1 à 34 et les services de « vente au détail » de la classe 35. Selon la notice explicative de la Classification de Nice, le service de vente au détail est le « regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément »; il s’agit par conséquent d’un genre particulier de promotion des marchandises¹⁶⁰.

7.2 Identité des signes

Les signes sont identiques au sens de l’art. 3 al. 1 let. a et b LPM quand ils sont parfaitement identiques. Ce critère doit être interprété restrictivement.

7.3 Similitude des marques

Lorsque l’on compare des signes, il convient de se baser sur les inscriptions au registre¹⁶¹. De l’avis du Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression d’ensemble que chacune laisse au public visé¹⁶². Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la marque antérieure¹⁶³, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire d’un consommateur moyen¹⁶⁴.

Le fait d’ajouter des éléments à l’élément distinctif principal d’une marque est insuffisant si ceux-ci ne sont pas aptes à modifier le signe de manière sensible et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels¹⁶⁵. Le fait que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus¹⁶⁶. Ce procédé conduit à de fausses associations et à un risque de confusion au sens large. Pour créer une nouvelle marque, on ne peut pas simplement reprendre une marque de manière inchangée et la compléter par son propre signe¹⁶⁷. Si une marque antérieure ou si un de ses composants distinctifs, perçu comme un élément indépendant dans l’impression d’ensemble, est repris dans un signe plus récent, la similitude des signes est en général admise. Elle peut toutefois être niée si

¹⁵⁹ TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.1 – DIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX.

¹⁶⁰ Cf. aussi Directives Partie 1, ch. 4.8 p. 32; CREPI, sic! 2007, 39, consid. 4 ss. – Sud Express / Expressfashion.

¹⁶¹ TAF B-3012/2012, consid. 6.1.1 avec références – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹⁶² ATF 121 III 377 consid. 2a – BOSS / BOKS; TF sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

¹⁶³ TAF B-5641/2012, consid. 9.3 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

¹⁶⁴ ATF 121 III 377, consid. 2a – BOSS / BOKS.

¹⁶⁵ TAF B-7500/2006, consid. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.).

¹⁶⁶ TAF B-1077/2008, consid. 7.3 – SKY / SkySIM.

¹⁶⁷ TAF B-201/2009, consid. 6.5 – Atlantic (fig.) / TISSOT ATLAN-T.

l'élément repris est à ce point intégré dans le nouveau signe qu'il y perd son individualité et qu'il n'y est pas perçu de façon indépendante¹⁶⁸.

7.3.1 Marques verbales

L'impression d'ensemble des marques verbales est déterminée par l'effet auditif, l'effet visuel et le sens¹⁶⁹. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion pour les marques verbales¹⁷⁰. L'effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles, alors que l'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères¹⁷¹.

Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu'il lit ou entend, le sens d'une marque verbale est aussi déterminant pour l'impression d'ensemble¹⁷². A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s'imposent à l'esprit en les lisant ou en les écoutant, sont aussi de nature à dominer l'impression d'ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince¹⁷³.

Enfin, la longueur du mot est également déterminante pour les marques verbales. Des mots courts sont auditivement et visuellement frappants et seront donc plus facilement assimilés que de longs mots. Le danger que le public ne perçoive pas de différences est ainsi réduit; c'est pourquoi des confusions résultant de l'écoute ou de la lecture ne se produisent que rarement en présence de signes courts¹⁷⁴.

7.3.2 Marques figuratives

La similarité entre deux marques figuratives est déterminée, d'une part, par leur effet visuel et, d'autre part, par leur sens¹⁷⁵. Le plus difficile est de délimiter la ressemblance inadmissible de la reprise pure et simple du motif. La reprise du motif abstrait est autorisée, pour autant que la marque attaquée consiste en une représentation propre et autonome du

¹⁶⁸ TAF B-1009/2010, consid. 5.1 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).

¹⁶⁹ TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

¹⁷⁰ TF sic! 2008, 295, consid. 6.4.2 – sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.); TAF 4260/2010, consid. 4 – BALLY / BALU (fig.).

¹⁷¹ TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 avec références – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

¹⁷² TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.2 – APPENZELLER / Appenberger.

¹⁷³ ATF 121 III 377, consid. 2b – BOSS / BOKS; TAF B-37/2011, consid. 5.3 – SANSAN / Santasana.

¹⁷⁴ ATF 121 III 377, consid. 2b – BOSS / BOKS; TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 avec références – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

¹⁷⁵ TF, sic! 2009, 33, consid. 4 – Herz (fig.) / Herz (fig.); TAF B-5557/2011, consid. 5.1 – (fig.) / (fig.).

même motif et non en une simple variation ou adaptation de la marque opposante¹⁷⁶. Ici aussi, l’impression d’ensemble et les éléments frappants sont déterminants¹⁷⁷.

7.3.3 Marques verbales/figuratives

Il faut examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d’une marque combinant éléments verbaux et figuratifs domine ou est d’une importance décisive. C’est également l’impression d’ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Toute forme de schématisation est à éviter; en effet, ni l’élément verbal ni l’élément figuratif ne sont présumés être prépondérants¹⁷⁸. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments¹⁷⁹. Si l’élément graphique n’est qu’un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté¹⁸⁰.

7.3.4 Marques tridimensionnelles (marques de forme)

En principe, les critères généraux s’appliquent également aux conflits entre marques tridimensionnelles, sous réserve des particularités liées à ce type de marques. Le champ de protection est ainsi d’autant plus réduit que la forme est déterminée par la fonction technique ou la destination du produit et qu’elle ne s’écarte pas clairement d’autres formes courantes ou usuelles¹⁸¹. Si la marque tridimensionnelle se compose de plusieurs éléments, il faut procéder à un examen de valeur de chacun d’entre eux. Il s’agit de déterminer quels éléments sont effectivement dignes de protection et influencent de manière essentielle l’impression d’ensemble¹⁸². En principe, la concordance d’éléments de forme appartenant au domaine public ne génère aucune similitude¹⁸³.

De même, une similarité entre une marque figurative et une marque tridimensionnelle est possible. En règle générale néanmoins, il s’avère que la différence entre présentation en deux et en trois dimensions produira un effet visuel distinct. La protection de la marque figurative trouve sa limite dès l’instant où même si le motif abstrait de cette dernière est repris, il est reproduit de manière différente¹⁸⁴. Dès que la marque tridimensionnelle est reconnaissable en tant que reproduction individualisée du même motif et non simplement en tant que variation ou modification de la marque figurative, il ne résulte aucun risque de confusion. La seule possibilité qu’un lien intellectuel puisse être établi entre les deux signes en raison du motif ne suffit pas.

¹⁷⁶ TAF B-1494/2011, consid. 5.2 – HERITAGE BANK & TRUST (fig.), BANQUE HERITAGE (fig.) / MARCUARD HERITAGE (fig.).

¹⁷⁷ TF, sic! 2007, 914, consid. 6 – INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.).

¹⁷⁸ TAF B-7505/2006, consid. 10 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.).

¹⁷⁹ TAF B-7367/2010, consid. 6.1.2 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.

¹⁸⁰ TF, sic! 2008, 36, consid. 7.1.1 – Kinder / Kinder Party (fig.); TAF B-7367/2010, consid. 6.7 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.

¹⁸¹ Cf. également ATF 135 III 446, consid. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

¹⁸² CREPI, sic! 2006, 35, consid. 4 – Käserosette (3D) / Käserosette (fig.).

¹⁸³ Cf. également ATF 135 III 446, consid. 6.3.4 et 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

¹⁸⁴ IPI, sic! 1998, 481, consid. 10 – « Pincettes de Poisson » (marque tridimensionnelle).

Une conséquence de ce principe est que, dans le cas d'une procédure impliquant une marque figurative à l'encontre une marque tridimensionnelle, un risque de confusion peut uniquement être admis lorsque cette dernière constitue la réplique tridimensionnelle exacte de la marque figurative¹⁸⁵. Cela présuppose que la marque figurative soit représentée de telle manière que l'on puisse admettre qu'elle restera ancrée dans la mémoire à titre de représentation de la marque tridimensionnelle¹⁸⁶.

7.4 Risque de confusion

7.4.1 Risque de confusion direct

L'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu'elles sont inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce¹⁸⁷. Il y a un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques¹⁸⁸.

7.4.2 Risque de confusion indirect

La jurisprudence admet aussi un risque de confusion entre deux marques lorsque le public, bien qu'il parvienne à distinguer l'une de l'autre, est amené à faire de fausses associations en raison de leur similitude, en particulier à les assimiler à des marques de série caractérisant les différentes lignes de produits de la même entreprise ou d'entreprises liées entre elles d'un point de vue économique¹⁸⁹.

7.5 Interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits et services

L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et,

¹⁸⁵ IPI, sic! 1998, 481, consid. 10 – « Pincettes de Poisson » (marque tridimensionnelle).

¹⁸⁶ Refusé dans la décision du 13 mai 1998 (W1746), sic! 1998, 481 – « Pincettes de Poisson » (marque tridimensionnelle).

¹⁸⁷ TAF B-4260/2010, consid. 5.1, 7 et 8.1.1 – BALLY / BALU (fig.); TAF B-1396/2011, consid. 2.5 – TSARINE / CAVE TSALLINE (fig.); TAF B-5641/2012, consid. 7.1.2 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

¹⁸⁸ ATF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; ATF 119 II 476, consid. 2d – Radion / Radomat.

¹⁸⁹ TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 avec références – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; ATF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF B-4753/2012, consid. 7.1 – CONNECT / CITROËN BUSINESS CONNECTED.

d’autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées¹⁹⁰.

Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus le risque de confusion est grand et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque¹⁹¹. Il en est de même dans le cas inverse. Il existe donc une interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services¹⁹². S’il ressort de l’examen que les produits ou les services ne sont pas similaires, le risque de confusion doit être exclu. La similarité des signes ne doit alors plus être examinée¹⁹³.

7.6 Degré d’attention

Il est important de savoir à quels cercles de destinataires les produits ou les services sont destinés et avec quel degré d’attention ils seront achetés ou pris en compte. Ainsi, la jurisprudence est d’avis que pour « les produits de masse de consommation courante ou quotidienne », il faut s’attendre à un degré d’attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s’adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tel que des professionnels¹⁹⁴. La formulation de la liste des produits et des services ne permettant souvent pas un positionnement clair, il faut supposer, dans ces cas un degré d’attention moyen¹⁹⁵.

Conformément à une jurisprudence constante, les produits pharmaceutiques sont en général achetés avec un degré d’attention élevé¹⁹⁶. On s’attend aussi à un degré d’attention élevé pour les services des classes 35 (publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau) et 36 (assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières), car dans ce domaine les destinataires vérifient régulièrement les coûts et l’utilité des conditions contractuelles et examinent minutieusement avant la conclusion de tels contrats différents points¹⁹⁷. Il en va de même pour les services des classes 42 (services scientifiques et de recherches industrielles) et 44 (services médicaux et les consultations en matière de pharmacie), qui ne couvrent pas uniquement des besoins quotidiens et présupposent par conséquent une relation économique plus intense¹⁹⁸. En revanche, il est régulièrement fait appel à des services de divertissement et de formation (classe 41); le degré d’attention est donc évalué comme normal¹⁹⁹. Pour les produits de la

¹⁹⁰ TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; ATF 122 III 385, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF B-3663/2011, consid. 3.3 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE.

¹⁹¹ ATF 128 III 96, consid. 2c – ORFINA; ATF 122 III 382, consid. 3a – Kamillosan / Kamillan.

¹⁹² TAF B-531/2013, consid. 2.4 – GALLO / Gallay (fig.).

¹⁹³ TAF B-644/2011, consid. 4 – Dole (fig.) / Dole (fig.).

¹⁹⁴ TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.4 – APPENZELLER / Appenberger; ATF 122 III 382, consid. 3a – Kamillosan / Kamillan; TAF B-3508/2008, consid. 4 – KaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.).

¹⁹⁵ TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.).

¹⁹⁶ TAF B-1760/2012, consid. 4.2 avec références – ZURCAL / ZORCALA.

¹⁹⁷ TAF B-1009/2010, consid. 3.3.1 et 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).

¹⁹⁸ TAF B-3012/2012, consid. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹⁹⁹ TAF B-3012/2012, consid. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

classe 14 (horlogerie et bijouterie), il peut soit s'agir d'objets de luxe qui sont achetés avec la plus grande attention, soit d'accessoires de mode bon marché pratiquement assimilables à des biens de consommation courante; c'est pourquoi on part du principe que l'attention apportée à l'achat est moyenne²⁰⁰. Les vêtements et les chaussures (classe 25) sont des produits de grande consommation d'usage courant, mais ne font pas l'objet d'une demande quotidienne sur le marché. Ils sont aussi essayés la plupart du temps. Etant donné qu'ils sont tout de même demandés avec une certaine régularité²⁰¹, on suppose un degré d'attention moyen. S'agissant des denrées alimentaires des classes 29 et 30²⁰², des boissons de la classe 32²⁰³ et des savons et des cosmétiques (classe 3)²⁰⁴ qui sont des produits de grande consommation d'usage courant, on s'attend à ce qu'ils soient achetés avec un faible degré d'attention.

7.7 Caractère distinctif

Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante. Par marques faibles, on entend en particulier celles dont les éléments importants sont banals ou se rapprochent de notions descriptives du langage courant²⁰⁵. Le simple fait qu'un signe ait un sens n'implique cependant pas automatiquement qu'il soit faible. Un (élément de) signe est faible uniquement si le sens en question est descriptif en relation avec les produits et les services revendiqués²⁰⁶.

Le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d'un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public²⁰⁷. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes²⁰⁸. Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi²⁰⁹.

²⁰⁰ TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.).

²⁰¹ TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.).

²⁰² TF, sic! 2002, 522, consid. 2.3 – Activia / Acteva.

²⁰³ ATF 126 III 315, consid. 6b – RIVELLA / apiella.

²⁰⁴ TAF B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.) avec renvoi à l'ATF 122 III 382, consid. 3 – Kamillosan / Kamillan.

²⁰⁵ TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

²⁰⁶ TAF B-3012/2012, consid. 7.1.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

²⁰⁷ TAF B-8242/2010, consid. 4.4 – LOMBARD ODIER & CIE. / Lombard NETWORK (fig.).

²⁰⁸ CREPI, sic! 2007, 537, consid. 11 et 12 – Swissair / swiss (fig.); TAF B-3064/2010, consid. 6.6 – (fig.) / (fig.).

²⁰⁹ TAF B-3064/2010, consid. 6.7 – (fig.) / (fig.).

D’autres circonstances peuvent être prises en considération, telle l’utilisation comme marque de série de la partie de la marque appartenant au domaine public²¹⁰.

L’opposition ne peut se fonder que sur des motifs relatifs d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 LPM. Cela n’exclut pas, lors de l’examen du risque de confusion, de déterminer en premier lieu le contenu distinctif et ainsi le champ de protection d’une marque. Il n’est en effet pas possible d’apprécier le risque de confusion sans examiner préalablement la question du champ de protection de la marque antérieure²¹¹. L’enregistrement d’une marque ne dit en effet rien sur son caractère distinctif. Cela est dû au fait que les cas limites au regard des motifs absolus selon l’art. 2 let. a LPM doivent être enregistrés²¹².

L’acceptation d’un caractère distinctif accru ou diminué est une appréciation juridique. Elle doit par conséquent être examinée d’office. Comme les marques dites « faibles » doivent aussi être enregistrées, l’Institut doit pouvoir apprécier et constater l’éventuel caractère distinctif diminué de la marque opposante. Pour ce faire, l’Institut procède à des recherches dans des dictionnaires, des lexiques et aussi sur Internet. L’Institut doit respecter le droit des parties d’être entendues dans le cas de recherches qui ne prouvent pas un fait publiquement connu ou avec lesquelles les parties ne devaient pas compter (par ex. recherches dans des lexiques spécifiques, recherches sur Internet) (art. 29 PA).

Les marques connues²¹³ bénéficient d’un caractère distinctif accru²¹⁴. En procédure d’opposition, l’appréciation d’un caractère distinctif accru ne peut être admise d’office que de façon limitée. Il est fréquent que l’opposant prétende que sa marque est connue et qu’elle dispose ainsi d’un caractère distinctif accru sans que des documents correspondants soient présentés. Si l’Institut ne dispose pas d’éléments indiquant que la marque opposante est connue, il ne tient pas compte de cet argument²¹⁵. Les marques qui sont notoirement connues (p. ex. « Coca-Cola » pour des boissons) font exception à ce principe. La maxime inquisitoire régit la constatation des faits dans la procédure d’opposition (art. 12 PA). Celle-ci est cependant relativisée par le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA) quand une partie a introduit la procédure (comme en procédure d’opposition) par des revendications propres ou en faisant valoir des droits propres. Ce devoir de collaboration des parties vaut en particulier pour les faits qu’une partie connaît mieux que l’autorité et qui, sans cette collaboration, ne pourraient pas, ou raisonnablement pas, être établis²¹⁶. L’application de la maxime inquisitoire trouve ses limites lorsque des investigations ou l’apport de preuves par l’Institut impliqueraient le renforcement de la position procédurale d’une partie et en même temps un affaiblissement de la position de l’autre partie. C’est pourquoi l’Institut, malgré la

²¹⁰ ATF 127 III 160, consid. 2d/bb – Securitas (fig.).

²¹¹ ATF 122 III 382, consid. 2a – Kamillosan / Kamillan; TAF B-317/2010, consid. 3.3 et 6. – Lifetex / LIFETEA.

²¹² ATF 130 III 328, consid. 3.2 – bracelet de montre (marque tridimensionnelle); cf. Partie 4, ch. 3.7 p. 63.

²¹³ Le concept « imposé dans le commerce » utilisé par le Tribunal fédéral est problématique car il peut être confondu avec le concept de « marque imposée » au sens de l’art. 2 let. a LPM.

²¹⁴ TAF B-4260/2010, consid. 9.2 – BALLY / BALU (fig.).

²¹⁵ TAF B-3012/2012, consid. 7.1.3.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

²¹⁶ TAF B-4362/2012, consid. 7.1.3.2.2 – WINSTON / WICKSON, Wilton.

maxime inquisitoire, ne procède pas à une véritable administration des preuves. Ainsi, si l'opposant ne parvient pas à démontrer de manière suffisante que sa marque est connue, il doit en supporter les conséquences et l'Institut se basera sur le caractère distinctif originaire de la marque.

L'appréciation du caractère distinctif des marques imposées est identique à celle valant pour les signes originaires distinctifs. L'enregistrement d'un signe à titre de marque imposée ne détermine pas son champ de protection²¹⁷. Le fait que le signe se soit imposé comme marque signifie simplement que celui-ci est perçu comme un renvoi à une entreprise déterminée en raison de son usage. Cette acquisition d'un caractère distinctif par l'usage ne saurait à elle seule justifier un champ de protection accru²¹⁸.

8. Clôture de la procédure

8.1 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).

8.2 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.

8.2.1 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'opposition. Il ne peut ni être révoqué ni s'effectuer sous condition²¹⁹. Ainsi, une déclaration qui conditionnerait le retrait de l'opposition à une limitation de la liste des produits ou des services de la marque attaquée n'est pas admise. Si le retrait de l'opposition intervient après que la décision sur opposition ait été rendue et alors qu'un recours au Tribunal administratif fédéral est pendante, l'opposant doit retirer l'opposition auprès de l'instance de recours en raison de l'effet dévolutif selon l'art. 54 PA²²⁰.

²¹⁷ TAF B-7017/2008, consid. 5.2 – PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.).

²¹⁸ CREPI, sic! 2005, 749, consid. 7 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.).

²¹⁹ Le Tribunal fédéral a régulièrement confirmé le principe de l'inconditionnalité des actes de procédure (cf. TF 5A_207/2007, consid. 2.3 avec références).

²²⁰ Dans sa décision de classement, le Tribunal administratif fédéral annule la décision de l'Institut (ou les chiffres correspondants du dispositif), car la décision attaquée entrerait sinon en force (cf. à ce propos TAF B-1551/2007 – explication/rectification de la décision de classement du 26 avril 2007).

8.2.2 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 parties. 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 remet à l'Institut un règlement transactionnel (cf. art. 33b PA) ou lui communique simplement 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 ».

8.2.3 Opposition sans objet

Enfin, la procédure d'opposition peut se terminer parce qu'elle devient sans objet. 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 services²²¹, la procédure d'opposition devient également sans objet.

8.3 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.

Une opposition est réputée ne pas avoir été introduite si elle n'est pas introduite dans les délais ou lorsque la taxe n'est pas payée à temps. Dans les deux cas, l'Institut ne perçoit aucun frais et restitue la taxe d'opposition déjà payée (art. 24 al. 1 OPM). Si la procédure devient sans objet ou qu'elle est close suite à un désistement ou à un règlement transactionnel, la moitié de la taxe d'opposition est restituée (art. 24 al. 2 OPM).

Si l'opposition peut être classée suite à la remise d'un règlement transactionnel, l'Institut, en application de l'art. 33b al. 5 PA, ne perçoit pas de frais de procédure, la taxe d'opposition étant restituée à l'opposant. Les conditions (accord des parties concernant le partage des frais, renonciation aux voies de droit, etc.) de l'art. 33b PA doivent toutefois être remplies.

²²¹ Pour les enregistrements internationaux, l'examen des motifs absolus a souvent lieu qu'après la réception d'une opposition.

8.4 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 succombe²²². La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité²²³. Si l'opposition n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés.

Si le défendeur n'a ni répondu ni participé d'une autre manière à la procédure, il ne se verra pas allouer de dépens, même s'il obtient gain de cause²²⁴. Lorsqu'une opposition est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur ne désigne pas de domicile de notification 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.

La procédure d'opposition devant être simple, rapide et bon marché²²⁵, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'000.– par échange d'écritures²²⁶. 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.–²²⁷.

8.5 Répartition des frais en cas de décision de classement

Lorsqu'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 procédure²²⁸.

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 désistement²²⁹. En ce qui concerne le montant de l'indemnité, les mêmes critères que pour la décision matérielle sur opposition sont en principe applicables.

²²² Art. 66 LTF et art. 63 PA.

²²³ Cf. aussi art. 68 LTF et art. 64 PA.

²²⁴ P. ex. dans le cas d'une décision de non-entrée en matière sans échange d'écritures selon l'art. 22 al. 1 OPM.

²²⁵ CREPI, sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER; CREPI, sic! 1998, 305, consid. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina.

²²⁶ Cf. aussi CREPI, sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER.

²²⁷ 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.

²²⁸ CREPI, sic! 2002, 759, consid. 2 – DIRIS.

²²⁹ ATF 105 III 135, consid. 4.

Si l'opposition est retirée en indiquant que les parties ont conclu une transaction mais que celles-ci ne communiquent pas sur la question des frais, l'Institut part du principe que les parties se sont également entendues sur ce point. Dès lors, aucune indemnité ne sera allouée dans de tels cas.

Lorsque, en application de l'art. 33b PA, une opposition doit être classée suite à la remise d'un règlement transactionnel (transaction à l'amiable), ce dernier doit également inclure une clause sur la renonciation par les parties à toute procédure de recours et une clause réglant la répartition des frais (art. 33b al. 1 PA). La transaction est soumise au droit suisse et doit être rédigée ou traduite dans une langue officielle. A condition que toutes les exigences de l'art. 33b PA soient remplies, l'Institut ne prélève aucun frais de procédure et la taxe d'opposition est restituée dans sa totalité à l'opposant (art. 33b al. 5 PA).

Si ces conditions ne sont pas satisfaites, mais que l'opposition peut être malgré tout classée suite à une transaction, seule la moitié de la taxe d'opposition sera restituée en application de l'art. 24 al. 2 OPM.

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 procédure²³⁰.

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'information²³¹. 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'opposant²³². 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 déposée²³³, 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. Il est donc exceptionnel que l'issue probable du litige ait 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.

²³⁰ IPI, sic! 1998, 337; CREPI sic! 1998, 308, consid. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina; CREPI, sic! 1998, 583, consid. 2 – Groupe Schneider / Schneider.

²³¹ CREPI, sic! 2002, 442, consid. 2 – AÏROL (fig.) / AIROX.

²³² CREPI, sic! 1998, 308, consid. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina.

²³³ Selon la CREPI au moins deux semaines (cf. CREPI, sic! 2002, 442, consid. 6 – AÏROL (fig.) / AIROX).

9. Notification de la décision

9.1 Opposition contre une marque suisse

Si une marque suisse est attaquée, la décision est notifiée au titulaire ou au mandataire en Suisse ou, le cas échéant, au domicile de notification en Suisse qui est indiqué (la date de la notification est celle qui figure sur le récépissé de l'envoi recommandé). Les courriers qui n'ont pas été levés par leur destinataire sont réputés reçus au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2^{bis} PA).

Si la décision ne peut être notifiée, elle est publiée dans la Feuille fédérale (art. 36 let. a et b PA; la date de la notification est dans ce cas la date de publication).

9.2 Particularités procédurales pour les enregistrements internationaux

Dans le cas d'un enregistrement international, le défendeur a son siège ou son domicile à l'étranger et il doit par conséquent désigner un domicile de notification en Suisse ou un mandataire avec siège ou domicile de notification en Suisse (art. 42 LPM).

9.2.1 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il n'existe pas de motifs absolus d'exclusion

L'Institut émet un refus provisoire, basé uniquement sur des motifs relatifs, dans lequel il exige du défendeur qu'il désigne un domicile de notification en Suisse ou un mandataire avec siège ou domicile de notification en Suisse. Si le défendeur ne désigne pas de domicile de notification ou de mandataire dans les délais, il est exclu de la procédure (art. 21 al. 2 OPM). Il peut toutefois désigner ultérieurement un domicile de notification en Suisse (art. 11b al. 1 PA).

Si le défendeur ne désigne pas de domicile de notification en Suisse ou de mandataire avec siège ou domicile de notification en Suisse, la décision lui est notifiée par l'intermédiaire d'une publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. a et b PA)²³⁴. Après l'entrée en force de la décision, l'Institut transmet à l'OMPI une « déclaration d'octroi de la protection », une « déclaration de refus total » ou une « déclaration d'octroi partiel de la protection » en fonction du dispositif de la décision.

9.2.2 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il existe des motifs absolus d'exclusion

L'Institut émet un refus provisoire, basé tant sur des motifs relatifs que des motifs absolus, dans lequel il exige du défendeur qu'il désigne un domicile de notification en Suisse ou un mandataire avec siège ou domicile de notification en Suisse.

En principe, les motifs absolus sont traités en premier et la procédure d'opposition est formellement suspendue.

²³⁴ CREPI, sic! 1999, 423, consid. 3 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève.

Pour des raisons de simplification, seule la situation la plus courante est présentée ci-dessous. Il s’agit du cas où les motifs relatifs et absolus concernent les mêmes produits et services de l’enregistrement international attaqué.

9.2.2.1 Observation du délai pour la désignation d’un domicile de notification ou d’un mandataire

Si le délai fixé dans le refus provisoire pour désigner un domicile de notification ou un mandataire est respecté et si la marque peut finalement être acceptée totalement ou partiellement au regard des motifs absolus de refus (voir Partie 3, ch. 2.2 p. 54 ss), la décision correspondante est notifiée et la procédure d’opposition poursuit son cours.

Si les motifs absolus doivent être maintenus totalement ou partiellement, le maintien est notifié par une décision (avec indication des voies de droit usuelles, conformément à l’art. 33 let. e LTAF). Si aucun recours n’est introduit dans le délai, la procédure d’opposition devient sans objet et est classée ou, le cas échéant, se poursuit pour les produits et services pour lesquels la protection n’a pas été refusée. En cas de recours, la procédure reprend en fonction de l’issue de la procédure de recours.

9.2.2.2 Inobservation du délai pour la désignation d’un domicile de notification ou d’un mandataire

Si le délai imparti dans le refus provisoire pour désigner un domicile de notification ou un mandataire n’est pas respecté, l’Institut notifie un refus définitif de protection fondé sur des motifs absolus d’exclusion (voir Partie 3, ch. 2.2.6 p. 56)²³⁵. Si le destinataire de la décision n’introduit ni recours ni requête tendant à la poursuite de la procédure, la procédure d’opposition devient sans objet et est classée (après environ sept mois). En cas de recours, la procédure reprend en fonction de l’issue de la procédure de recours ou de la requête de poursuite de la procédure. La décision de classement est notifiée au défendeur par publication dans la Feuille fédérale.

10. Force de chose jugée

10.1 Force de chose jugée formelle

La décision acquiert force de chose jugée formelle quand elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire²³⁶. En procédure d’opposition, la décision entre en force 30 jours après sa notification²³⁷. Sur demande, l’entrée en force de la décision est attestée gratuitement deux mois après son envoi ou sa publication.

²³⁵ Notamment conformément aux art. 42 LPM, 16 et 17 OPM – sous indication des voies de recours et des possibilités de poursuivre la procédure conformément aux art. 33 let. e LTAF et 41 LPM.

²³⁶ ATF 91 I 94, consid. 3a; ATF 124 V 400, consid. 1a.

²³⁷ Art. 33 let. e LTAF en relation avec l’art. 50 PA.

10.2 Force de chose jugée matérielle

Par entrée en force de chose jugée matérielle, il faut comprendre que la décision fait foi dans tout litige ultérieur entre les parties (ou entre leurs ayants cause)²³⁸. L'entrée en force de chose jugée matérielle porte sur le dispositif de la décision – non sur ses motifs – et produit des effets par rapport à des conclusions identiques se fondant sur les mêmes considérations de fait et de droit²³⁹. Si un enregistrement est révoqué à la suite d'une opposition et que la marque est à nouveau déposée et enregistrée, sa date de dépôt ou de priorité sera différente. Si une opposition est dirigée contre ce nouvel enregistrement, l'objet du litige ne sera donc plus le même²⁴⁰.

Tant que l'Institut n'a pas révoqué l'enregistrement de la marque, les tribunaux civils ou pénaux ne sont pas liés par la décision sur opposition. De ce point de vue, celle-ci n'est donc pas encore entrée en force matériellement.

11. Voies de droit

Selon l'art. 33 let. e LTAF, les décisions de l'Institut en matière de marques peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Dans le cadre de la procédure d'opposition, le Tribunal administratif fédéral statue définitivement. Aucune voie de droit n'est ouverte devant le Tribunal fédéral contre cette décision (73 LTF). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF et la PA.

Le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA). Les décisions incidentes ne sont pas susceptibles de recours séparé à l'exception des cas prévus aux art. 45 ss PA (art. 45 al. 3 PA).

12. Réexamen (ou reconsidération) et révision

En cas de recours, l'Institut peut de lui-même procéder à un nouvel examen de sa décision jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 58 al. 1 PA). L'art. 58 PA ne contient pas d'autres précisions sur le réexamen, lequel correspond toutefois à un principe général du droit administratif. Les parties peuvent le requérir tant avant qu'après l'entrée en force de la décision. Elles doivent adresser leur requête à l'autorité qui a notifié la décision en sollicitant le réexamen de la décision et son remplacement par une décision plus favorable.

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 procédure²⁴¹.

²³⁸ ATF 133 III 580, consid. 2.1.

²³⁹ ATF 101 II 375, consid. 1; ATF 116 II 738, consid. 2a.

²⁴⁰ Il en va de même pour un enregistrement international qui n'a pas été admis à la protection en Suisse à la suite d'une opposition, lorsqu'une désignation postérieure (qui est toujours possible) est requise ultérieurement.

²⁴¹ ATF 107 V 191, consid. 1.

La requête de réexamen est un moyen non juridictionnel qui n’oblige pas l’autorité à statuer. Dans certains cas pourtant, l’autorité a le devoir de reconsidérer sa décision²⁴². 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 il 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 avant²⁴³. 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 délais²⁴⁴.

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 dispositions 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 décision²⁴⁵. 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 requérant²⁴⁶.

13. Casuistique

Toutes les décisions matérielles rendues depuis le 1^{er} juillet 2008 peuvent être consultées dans l’aide à l’examen de l’Institut (<https://ph.ige.ch/ph/>).

²⁴² ATF 120 Ib 42, consid. 2b.

²⁴³ ATF 127 I 133, consid. 6 avec références.

²⁴⁴ ATF 127 I 133, consid. 6.

²⁴⁵ ATF 113 Ia 151, consid. 3 avec références.

²⁴⁶ ATF 121 II 273, consid. 1a/aa.

Partie 6 Annexe

ISO 8859-15 (caractères imprimables)

0	/	©	æ	l	Ò	U
1	@	¬	B	i	ò	u
2	[®	b	í	Ô	Ú
3	\	°	C	í	ô	ú
4]	µ	c	ì	Ö	Ù
5	^	¶	Ç	ì	ö	ù
6	_	·	ç	î	Õ	Û
7	`	€	D	î	õ	û
8	{	¹	d	ï	Ø	Ü
9		²	Đ	ï	ø	ü
'	}	³	đ	J	Œ	V
-	~	A	E	j	œ	v
!	¡	a	e	K	P	W
:	¢	ª	É	k	p	w
;	£	Á	é	L	Q	X
?	+	á	È	l	q	x
»	<	À	è	M	R	Y
"	=	à	Ê	m	r	y
#	>	Â	ê	N	S	Ý
\$	±	â	Ë	n	s	ý
%	«	Ä	ë	Ñ	Š	Ÿ
&	×	ä	F	ñ	š	ÿ
(÷	Ã	f	O	ß	Z
)	¢	ã	G	o	T	z
*	£	Å	g	º	t	ž
,	¥	å	H	Ó	þ	
.	§	Æ	h	ó	þ	

