

Berne, le 27 mai 2003

Madame, Monsieur,

Voici le sommaire de notre newsletter du mois de mai :

01 SWISS ARMY CHEESE (CREPI)

02 Pratique en matière de liste des produits et/ou des services

03 Enregistrement international désignant la Suisse

01 SWISS ARMY CHEESE (CREPI)

Suppression de la croix fédérale: modification essentielle de la marque et report de la date de dépôt?

Dans sa décision SWISS ARMY CHEESE (marque combinée), la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle (CREPI) a considéré que la suppression de la croix fédérale ne constituait pas une modification essentielle de la marque: en l'espèce, la taille et la position de la croix fédérale par rapport à l'ensemble de la marque auraient rendu la présence de celle-ci insignifiante (CREPI, sic! 2002, 855 s). En conséquence, la Commission de recours a retenu comme date de dépôt celle à laquelle la recourante avait pour la première fois modifié la marque déposée, et non celle (postérieure) à laquelle elle s'était déclarée d'accord de supprimer la croix fédérale.

L'Institut est pourtant de l'avis que la suppression de la croix fédérale, quels que soient la taille et l'emplacement de celle-ci, doit toujours entraîner le report de la date de dépôt, et ce pour les raisons suivantes: d'après l'art. 1 de la loi fédérale pour la protection des armoiries publiques (LPAP, RS 232.21), la croix fédérale ne doit pas être enregistrée comme marque de fabrique ou de commerce ou comme élément d'une telle marque. L'Institut considère qu'il serait contraire tant au principe de la légalité qu'à celui de la bonne foi que de permettre au titulaire d'une marque de faire remonter son droit de priorité à une date à laquelle son signe n'était pas en conformité avec l'ordre juridique suisse (art. 2, let. d, LPM). De plus, la présence de la croix fédérale est de nature à faire naître des attentes chez le consommateur relativement à la provenance des produits ainsi marqués. Sa suppression entraîne donc une extension du champ de protection de la marque, vu qu'en l'absence de ce renvoi géographique les produits du déposant ne devraient plus nécessairement être de provenance suisse (cf. ch. 2.3.12. des Directives relatives à l'examen des marques: <http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/j11000.pdf>). Par conséquent, l'Institut continuera d'appliquer cette pratique.

02 Pratique en matière de liste des produits et/ou des services

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a modifié sa pratique par rapport aux deux services en relation avec l'Internet suivants : «location de temps d'accès à un site web» et «location de temps d'accès à une banque de données», classés jusqu'à présent en classe 42. A l'occasion

d'une session du groupe de travail consacré aux questions de classification, il est ressorti de la discussion que plusieurs offices nationaux considéraient ces services comme des services de télécommunication et les classaient en classe 38. C'est pourquoi l'OMPI a décidé d'exiger à l'avenir que ces services soient précisés soit par l'ajout «services de télécommunication» (classe 42), soit par l'ajout «services informatiques» (classe 38). Ainsi précisés, les services seront à l'avenir acceptés dans l'une ou l'autre classe.

Profitant de ce changement de pratique, l'Institut a mis à jour le document relatif à la classification des services en relation avec l'Internet, publié sur son site (<http://www.ige.ch/D/marke/pdf/m12101.pdf>), et sa base de données (<http://wdl.ige.ch/>) pour la recherche des désignations de produits et de services.

03 Enregistrement international désignant la Suisse Précision concernant la pratique

L'Institut a décidé de notifier systématiquement des déclarations de refus partiel sans voies de droit au sens de la règle 17.5)a) iii) du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid (règlement d'exécution), lorsque le titulaire ou son mandataire accepte ou propose une limitation de la liste des produits et/ou des services. Cette manière de procéder, outre le fait qu'elle permet incontestablement d'accélérer les procédures, permet d'harmoniser les pratiques internationale et nationale. Ainsi, lorsque le déposant accepte une limitation proposée par l'Institut ou lorsque l'Institut accepte une proposition de limitation faite par le déposant, l'Institut ne notifie plus de décision intermédiaire au mandataire du titulaire, mais clôture immédiatement la procédure par l'émission d'une déclaration de refus partiel sans voies de droit au sens de la règle 17.5)a)iii) du règlement d'exécution. Le titulaire ou son mandataire qui contesterait une limitation effectuée suite à son acceptation expresse pourrait faire valoir ses droits au moyen d'une demande de reconsidération.

Je vous présente, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Philip Thomas

Pour vous désabonner, cliquez sur <http://www.ige.ch/D/marke/m201.htm>