

Berne, le 24 septembre 2003

Madame, Monsieur,

Voici le sommaire de notre newsletter du mois de septembre:

01 Pratique en matière d'examen des motifs absolus (PRO)

02 Condamnation pour faux dans les titres

03 Dépôt électronique

04 Intensification de la collaboration entre l'Institut et l'OHMI

05 Les étapes de la procédure d'examen des marques

06 Séminaire «système de Madrid»: Quo vadis?

01 Pratique en matière d'examen des motifs absolus contenant

l'élément PRO - (CREPI : décisions PROROOT du 05.06.2003, MA-AA 18-02 et PROCHECK du 28.07.2003, MA-AA 21-02)

Dans deux décisions récentes, la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle (CREPI) a eu l'occasion de se prononcer sur le caractère descriptif de combinaisons verbales comprenant l'élément PRO. Dans l'affaire PROROOT, la CREPI a considéré que le signe était compris par les destinataires des produits concernés en classe 5 dans le sens de « pour les racines », ce qui décrit directement l'utilisation desdits produits. Dans l'affaire PROCHECK, la CREPI a jugé que le signe n'avait pas de sens univoque pour le public spécialisé pertinent, même s'il était compris dans le sens de « pour la vérification, le contrôle ».

Dans ces deux décisions, la CREPI a confirmé que le terme PRO avait plusieurs sens, et notamment ceux de POUR et PROFESSIONNEL. Dans les deux affaires précitées, la CREPI a estimé que PRO avait le sens de POUR au vu de la combinaison des termes, des produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé et des destinataires. De la même manière, l'Institut considère que le sens POUR ou PROFESSIONNEL est directement compris en fonction de la combinaison verbale et des produits et services concernés.

La CREPI s'est donc écartée de l'interprétation qu'elle avait développée dans sa décision PROCONTROL du 15.9.95 s'agissant du caractère indéterminé et inusuel du terme PRO. Elle confirme ainsi la pratique de l'Institut relative au terme PRO qui figure dans le Répertoire Internet des [désignations problématiques](#) en matière d'examen des marques.

02 Condamnation pour faux dans les titres

Le 13 juin 2003, le Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds a condamné une personne à six mois d'emprisonnement ferme pour faux dans les titres. Le condamné avait falsifié des documents de l'Institut afin de faire croire à son associé qu'il avait fait procéder à l'enregistrement d'une dizaine de marques pour le compte de celui-ci, le déterminant ainsi à lui verser des sommes d'argent importantes. Les faits ont été portés à la connaissance de l'Institut par la victime, à la suite de quoi l'Institut a décidé de se constituer plaignant aux côtés de cette dernière. L'Institut ne tolère pas de tels

agissements, qui nuisent tant à son image qu'aux intérêts de ses usagers, et dénonce systématiquement aux instances pénales toute falsification de documents portée à sa connaissance. Une affaire similaire est d'ailleurs actuellement pendante dans un autre canton.

03 Dépôt électronique

La protection des marques en Suisse jouit d'une longue tradition: alors que la première marque était enregistrée en 1880, l'IPI célébrait le 500 000e enregistrement d'une marque suisse en été 2002. Soucieux de remplir au mieux sa mission de service public, il offre depuis octobre 2002 la possibilité de [déposer des marques par Internet](#). Dès novembre 2002, 11 % des demandes d'enregistrement étaient déposées par la voie électronique. Deux mois plus tard, ce pourcentage était passé à 25 %. En mai, juin et juillet 2003, les dépôts électroniques représentaient en moyenne plus de 40 % des demandes d'enregistrement. En mai, le nombre des dépôts électroniques a même dépassé celui des demandes d'enregistrement remises à l'IPI par voie de courrier postal. L'éventail des déposants va du simple particulier aux grands groupes en passant par les PME et les bureaux d'agents de marques.

04 Intensification de la collaboration entre l'Institut et l'OHMI

Depuis le 1er septembre 2003, un collaborateur de la division des marques travaille en qualité d'expert national détaché pour l'OHMI à Alicante. Il y restera pour une période de deux ans.

Après plus de trois années passées à l'Institut en tant qu'examineur des marques et juriste pour les oppositions, ce collaborateur met à disposition de l'OHMI ses connaissances et ses compétences, tout en assurant un transfert du savoir entre l'OHMI et l'IPI. Il est prévu qu'un 2ème collaborateur de l'IPI soit aussi engagé au cours de l'année prochaine à Alicante.

Cette nouvelle forme de collaboration avec l'OHMI permettra à l'Institut de suivre encore plus attentivement l'évolution du [droit de marques](#) en Europe. Il sera toutefois précisé que l'Institut continue d'appliquer ses propres critères d'examen, tout en s'inspirant de ceux utilisés par l'OHMI où cela est indiqué.

05 Les étapes de la procédure d'examen des marques

Suite à des demandes formulées par des clients, l'Institut rappelle les étapes principales de la procédure d'examen de marques:

- 1) l'Institut communique dans la mesure du possible tous les motifs de refus dans une première notification («refus provisoire» pour les marques IR) ;
- 2) si l'Institut ne peut pas accepter la demande suite à la réponse du déposant/mandataire, il en explique les raisons dans un «maintien» ;
- 3) le «maintien» est suivi d'une décision finale de rejet si le déposant/mandataire ne présente pas de nouveaux arguments pertinents.

06 Séminaire «système de Madrid»: Quo vadis?

Vous trouverez le programme du séminaire du 15 octobre 2003 sur notre site www.ige.ch sous la rubrique [Formation](#).

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

Pour vous [désabonner](#).