

Bern, le 28 octobre 2003

Madame, Monsieur,

Voici le sommaire de notre newsletter du mois de novembre:

- 01 Prise en compte d'enregistrements antérieurs
- 02 Particularités du système de Madrid
- 03 Nouvelle adhésion au système de Madrid
- 04 Prix du meilleur site Internet
- 05 Archives Newsletter

01 Egalité de traitement et prise en compte d'enregistrements antérieurs suisses et étrangers dans l'examen des motifs absolus d'exclusion (art. 2 LPM)

Pour motiver l'absence de motifs absolus d'exclusion de la protection, les déposants ou les mandataires se prévalent souvent d'enregistrements antérieurs suisses ou étrangers. L'Institut ne tient compte des tels enregistrements que de façon très restrictive et rappelle par souci de transparence sa pratique dans ce domaine.

Enregistrements antérieurs suisses

Le principe de l'égalité de traitement signifie que les situations semblables soient traitées de manière semblable. Le droit à l'égalité de traitement avec un cas antérieur peut être invoqué uniquement dans la mesure où le droit a été appliqué correctement. Il n'existe donc pas de droit à l'égalité de traitement avec des cas isolés qui divergent de la pratique. En ce qui concerne le droit à l'égalité de traitement dans l'illégalité, ce dernier n'est accordé qu'exceptionnellement, lorsque l'Institut a appliqué faussement le droit dans plusieurs cas et qu'il manifeste clairement la volonté de continuer sa pratique illégale. Selon une jurisprudence confirmée, le principe de l'égalité de traitement doit être appliqué de manière restrictive en matière d'examen des motifs absolus d'exclusion. En effet, de faibles différences entre les signes peuvent avoir des conséquences significatives sur leur caractère distinctif, et fonder ainsi des situations de fait dissemblables. En outre, en matière de combinaisons d'éléments du domaine public, les marques doivent être considérées dans leur impression d'ensemble, qui est déterminante, et non par rapport à leurs éléments constitutifs isolés. Ainsi, certaines décisions sur le caractère distinctif ou descriptif d'un signe peuvent s'écarter de décisions antérieures prises dans des cas a priori comparables. Enfin, il convient de mentionner que l'Institut ne se prononce qu'avec une grande réserve sur les marques déjà enregistrées. Il ne peut, en tant qu'autorité, exprimer un avis qui pourrait éventuellement nuire aux intérêts de tiers, titulaires de ces marques. Les critères suivants peuvent entre autres être utilisés, afin de déterminer si les situations sont semblables

- l'identité des produits ou services concernés

- l'identité des termes composant les signes
- la longueur de la combinaison de termes composant les signes
- le fait que les deux signes soient composés de termes appartenant à la même langue
- le sens donné par la combinaison de termes composant les signes

Enregistrements antérieurs étrangers

L'enregistrement d'un signe par une autorité étrangère ne fonde pas de droit à l'enregistrement de celui-ci en Suisse.

En vertu d'une jurisprudence constante, les jugements de tribunaux étrangers et les enregistrements de marques dans d'autres Etats n'ont pas valeur de précédents pour l'Institut. Chaque Etat examine l'admissibilité d'une marque selon sa législation, sa jurisprudence et son appréciation. Ainsi, la pratique d'examen des marques d'un office étranger peut s'écarter de celle de l'Institut selon les types de signes, les particularités nationales ou les connaissances linguistiques différentes du public concerné. A cela s'ajoute qu'en vertu du principe de l'égalité de traitement, l'Institut est lié par sa pratique. Une décision étrangère ne saurait donc être prise en compte si elle ne correspond pas à la pratique, ce qui est fréquemment le cas en matière de risque de tromperie quant à la provenance géographique. Une décision étrangère peut tout au plus constituer un indice, lorsque ses motifs sont connus, ce qui est rarement le cas.

02 Particularités du système de Madrid

Certaines dispositions du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid (ci-après règlement d'exécution commun) prévoient la possibilité de préciser le contenu de la demande internationale, à l'égard d'une ou de plusieurs parties désignées, au stade du dépôt de cette demande déjà. Les principales options qui s'offrent au titulaire sont les suivantes :

- Limiter la liste des produits et services à l'égard d'une seule ou de plusieurs parties contractantes désignées. Cette possibilité est particulièrement intéressante s'agissant des parties désignées qui ont une pratique restrictive en matière de libellé utilisé pour l'indication des produits et services. A cet égard, l'Office des Brevets et des Marques des Etats-Unis d'Amérique (USPTO) a attiré l'attention des utilisateurs sur sa position en ce qui concerne l'indication des produits et services qui peut différer de celle suivie par d'autres offices. Afin de déterminer la pratique de l'USPTO, il est possible de consulter le « Acceptable Identification of Goods and Services Manual » (<http://www.uspto.gov/web/offices/tac/doc/gsmanual>) et de limiter, en cas de libellé trop large, sa demande internationale (pour plus de détails, voir l'avis d'information de l'OMPI n°24/2003 http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2003/madrid_2003_24.pdf (pdf, 21.5 KB)).
- Fournir une traduction de la marque conformément à la règle 9.4)b)iii) du

règlement d'exécution commun. Ni l'Institut ni le Bureau international ne contrôlent l'exactitude de cette traduction (règle 6.4)b) du règlement d'exécution commun).

- Fournir une traduction anglaise de la liste des produits et services conformément à la règle 6.4)a) du règlement d'exécution commun. La liste de référence est celle de la demande internationale, à savoir pour la Suisse celle en français. En conséquence, en cas de divergence entre le libellé français et anglais de la liste des produits et services, c'est la version française qui est déterminante.

03 Nouvelle adhésion au système de Madrid

L'Iran a adhéré à l'Arrangement de Madrid (AM) ainsi qu'au Protocole de Madrid (PM). Entre ce pays et la Suisse, c'est l'AM qui va s'appliquer. Entrée en vigueur le 25.12.2003. Pour plus de détails, veuillez consulter l'avis d'information de l'OMPI n° 20/2003:

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2003/madrid_2003_20.pdf (pdf, 91.8 KB)

04 Prix du meilleur site Internet

L'Institut s'est vu décerner le prix Electronic-Government par la société Bedag. Le jury a relevé que dans la catégorie « offices fédéraux » le site Internet de l'Institut dépassait de loin les présentations Web des autres offices quant au design, à la structure et à la sécurité. Pour davantage d'informations, veuillez lire le communiqué de la société Bedag sur le site <http://www.ige.ch/F/news/2003/pdf/n107f.pdf> (pdf, 62.1 KB).

05 Archives Newsletter

Vous pouvez désormais accéder aux « newsletters » de la Division des marques depuis le site Web de l'Institut. Vous les trouvez sous News/Newsletter (<http://www.ipi.ch/F/news/n1.htm>).

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

Philip Thomas

Pour vous désabonner, cliquez sur le lien ci-dessous

Wenn Sie diesen Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten möchten, [klicken Sie bitte hier.](#)