

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques

Berne, le 28 février 2004

Madame, Monsieur,

Voici le sommaire de notre newsletter du mois de février:

01 Séminaire sur les derniers développements en droit des marques

02 Procédure d'opposition: "Marque connue"

03 Intitulés de classes de la classification de Nice

01 Séminaire sur les derniers développements en droit des marques

Veuillez cliquer [ici](#) pour consulter le programme et obtenir des informations détaillées.

02 Procédure d'opposition: "Marque connue"

Il arrive fréquemment que la partie opposante soutienne que sa marque est une marque connue et bénéficie ainsi d'une force distinctive accrue, sans toutefois produire de documents y relatifs. Dans la procédure d'opposition, il n'est pas suffisant d'affirmer le caractère connu de la marque, à moins que ce fait ne soit notoire pour l'Institut (comme c'est le cas, par exemple, pour la marque "Coca-Cola"). La maxime inquisitoire s'applique dans la procédure d'opposition pour la constatation des faits (art. 12 PA). Toutefois, les parties sont tenues de collaborer dans les cas où elles introduisent elles-mêmes la procédure ou lorsqu'elles font valoir des droits propres (art. 13 PA). Cette obligation de collaborer vaut en premier lieu pour les faits dont les parties ont une meilleure connaissance que l'autorité et pour ceux que l'autorité ne peut raisonnablement constater elle-même (ATF 124 II 365). L'application de la maxime inquisitoire ne doit pas conduire à renforcer la position dans la procédure d'une des parties au détriment de l'autre (voir au sujet de la procédure d'opposition en Allemagne: STRÖBELE / HACKER, Markengesetz, 7^{ème} éd., Köln 2003, p. 896, n. 75 ad § 43). Pour cette raison, l'Institut ne procède en principe pas d'office à l'administration des preuves. Si la partie opposante ne parvient pas à démontrer la connaissance accrue de sa marque, elle doit en supporter les conséquences. L'Institut se fonde, dans l'appréciation du risque de confusion, sur une marque bénéficiant (tout au plus) d'une force distinctive moyenne.

03 La signification des intitulés de classes employés dans la liste de classes de la classification de Nice

Dans la [Communication no 4/03](#) du président de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) du 16 juin 2003 traitant de la signification des intitulés de classes de la classification de Nice, il est expliqué entre autres qu'en utilisant tous les intitulés d'une classe employés pour la liste de classes, l'on revendique tous les produits ou services appartenant à cette classe.

L'Institut ne suit pas cette pratique pour les raisons suivantes :

1. Selon les remarques générales de la classification de Nice, les listes de classes contiennent uniquement des indications générales qui se rapportent aux domaines sous lesquels les produits et services sont généralement classés.

Elles permettent de faciliter la décision de l'utilisateur quant aux classes qui entrent en ligne de compte pour un certain produit ou service. Afin de classer correctement chaque produit ou service, la classification recommande cependant de consulter la liste alphabétique et les notes explicatives.

2. Lorsque les indications générales sont employées sur le formulaire dans le cadre d'une demande de dépôt, elles servent selon l'art. 11 OPM à la désignation précise des produits ou services. Pour respecter cet article de loi, seuls peuvent être pris en considération les produits et services qui peuvent effectivement être classés sous les intitulés de classe respectifs.
3. Il existe dans la liste alphabétique quelques exemples de produits ou services qui ne peuvent être classés sous ces indications générales. Tel est le cas dans la classe 9 des logiciels, des appareils pour le démaquillage électrique, des casques de protection, des genouillères pour ouvriers ainsi que des combinaisons spéciales de protection pour aviateurs, dans la classe 12, des housses pour sièges de véhicules, dans la classe 15, des pupitres à musique, dans la classe 16, des terrariums et aquariums d'appartement, ou encore dans la classe 40, de la location de générateurs.

Il s'agit d'observer cette pratique de l'Institut notamment lors de limitations, de radiations et de transmissions partielles, d'octrois de licences et d'oppositions éventuelles.

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

Philip Thomas

Responsable du service à la clientèle