

Newsletter 2004/06 Marques

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques
Berne, le 30 juin 2004

Madame, Monsieur,

Voici le sommaire de notre newsletter du mois de juin:

01 Pratique de l'Institut

02 Listes de produits et de services

03 Extension du Système de Madrid

01 Pratique de l'Institut en matière d'enregistrements internationaux de marques contenant une indication de provenance ou une croix susceptible d'être confondue avec la croix suisse ou avec la Croix-Rouge

Lorsqu'un enregistrement international désignant la Suisse contient une indication de provenance, l'Institut refuse de lui octroyer la protection à moins que la liste des produits ne soit limitée en conséquence afin d'éviter tout risque de tromperie (art. 2 let. c LPM – voir [Directives de l'Institut relatives à l'examen des marques](#), 2002, ch. 5.4.3.). Dans un tel cas, l'Institut émet une notification de refus provisoire total (voir sic! 2002, 877) dans laquelle il précise pour quelle liste limitée de produits la protection pourra être accordée. Depuis la fin de l'année 2003, s'il n'existe aucun autre motif de refus, l'Institut permet au titulaire de l'enregistrement international ou à son mandataire agréé auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), de communiquer directement son accord avec la limitation proposée. Cette communication doit reprendre le libellé exact de la proposition de l'Institut (en français), être formulée dans une langue officielle et parvenir à l'Institut par courrier postal dans le délai mentionné dans la notification de refus provisoire. Toute autre forme de communication directe est refusée.

Cette possibilité a l'avantage de simplifier et d'accélérer la procédure d'examen.

Dans un but de similarité de traitement, l'Institut a décidé d'étendre cette pratique aux enregistrements internationaux qui contiennent une croix susceptible d'être confondue avec la croix suisse ou avec la Croix-Rouge.

Lorsqu'un enregistrement international désignant la Suisse contient une telle croix et qu'il n'existe pas d'autre motif de refus, l'Institut émet un refus provisoire total (signe contraire au droit en vigueur – art. 2 let. d LPM; signe trompeur – art. 2 let. c LPM) précisant que la protection pourra être accordée « sous réserve que la croix figurant dans la marque n'est pas reproduite en blanc sur fond rouge, ni en rouge sur fond blanc, ni dans les couleurs prêtant à confusion avec la croix fédérale suisse ou l'emblème de la Croix-Rouge » (voir CREPI, [sic! 1999, 36 – CERCLE +](#) ; Croix fédérale et emblème de la Croix-Rouge dans les marques et dessins et modèles: nouvelle pratique (sic! 2000, 553 s.)). Comme pour les enregistrements internationaux contenant une indication de provenance, le titulaire ou son mandataire a la possibilité de communiquer son accord par courrier postal directement à l'Institut.

02 Pratique relative à la précision d'une liste de produits à l'aide d'une énumération

L'art. 11 de l'ordonnance sur les marques prescrit que les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée doivent être désignés en termes précis. Il arrive souvent que des termes imprécis ou trop généraux soient précisés au

moyen d'une énumération de plusieurs produits et/ou services. Ces énumérations peuvent être annoncées par des mots comme « à savoir », « en particulier », « notamment », « comme », « par exemple » ou « y compris ». Toutefois, selon le Petit Robert, seule « à savoir », dans le sens de la conjonction « c'est-à-dire », laquelle annonce une équivalence de sens ou une définition, introduit une énumération exhaustive. Toutes les autres expressions susmentionnées ne permettent pas de préciser le terme qui les précède. Par conséquent, l'Institut n'acceptera plus que la conjonction « à savoir » pour introduire les énumérations de produits et/ou de services censées préciser un terme imprécis ou trop général. Ces produits et/ou services devront bien évidemment aussi pouvoir être classés dans la classe indiquée. Ainsi, pour la classe 30, l'Institut acceptera la formulation « boissons, **à savoir** boissons à base de cacao ou de café », mais il rejettera la formulation « boissons, **notamment** boissons à base de cacao ou de café ». Très général, le terme « boissons » peut en effet être rangé dans différentes classes. Par ailleurs, l'Institut n'accepte en général pas non plus les énumérations de produits et/ou de services qui se terminent par l'expression « etc. » parce qu'elles sont formulées de façon trop ouverte et qu'elles sont, de ce fait, imprécises.

03 Extension du Système de Madrid

La République arabe syrienne a adhéré à l'Arrangement (AM) et au Protocole (PM) de Madrid. En vertu de l'art. 9sexies PM, c'est l'Arrangement qui va s'appliquer entre la Suisse et la République arabe syrienne. Cette nouvelle adhésion entre en vigueur le 5 août 2004. Pour plus de détails, veuillez consulter [l'avis d'information](#) de l'OMPI no 13/2004.

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

Philip Thomas
Responsable du service à la clientèle