

Directives en matière de marques de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Révision partielle au 1^{er} mars 2022

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a partiellement révisé ses directives en matière de marques. Dans cette nouvelle version sont intégrés tous les changements de pratique intervenus depuis 2019 ainsi que la nouvelle pratique concernant la limitation géographique de la liste des produits et services pour les marques avec une indication de provenance (voir à ce sujet les explications ci-dessous).

Les nouvelles directives sont entrées en vigueur le 1^{er} mars 2022 et s'appliquent depuis cette date à toutes les procédures en cours. Elles sont disponibles sur le site internet de l'Institut: <https://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques>.

Révision de la Partie 5 en raison de l'assouplissement de la pratique relative à la limitation géographique de la liste des produits et services (LPS) des marques contenant une indication de provenance

I. Contexte

La pratique de limitation a été introduite il y a plusieurs années afin de mettre en œuvre l'interdiction d'enregistrer des marques trompeuses dans le domaine des indications de provenance. Lorsque la liste des produits d'une marque contenant une indication de provenance n'est pas limitée à la provenance concernée, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) rejette la demande d'enregistrement sur la base des art. 2 let. c et 47 ss en relation avec l'art. 30 al. 2 let. c LPM. Il en va de même pour les marques de services lorsque les critères de provenance de l'art. 49 LPM ne sont pas remplis.

La limitation géographique de la LPS lors de l'enregistrement de la marque sert à prévenir un risque abstrait de tromperie. Le risque est abstrait dans la mesure où l'usage concret de la marque ne peut être vérifié par l'IPI lors de l'examen de la demande d'enregistrement, d'autant plus qu'une grande partie des marques ne sont pas encore utilisées au moment de l'enregistrement.

II. Abandon de l'exigence de limitation en lien avec les indications de provenance simples

La simplification de la pratique repose sur l'approche selon laquelle une marque n'est pas jugée trompeuse au moment de son enregistrement, aussi longtemps qu'elle peut être utilisée correctement dans le commerce. En d'autres termes, le risque abstrait de tromperie géographique n'est plus examiné.

Une indication de provenance est seulement inexacte, et donc trompeuse au sens de l'art. 47 al. 3 LPM, si elle est effectivement utilisée en lien avec des produits ou des services qui ne proviennent pas du lieu indiqué, et non pas si elle est inscrite au registre pour des produits ou services pouvant potentiellement provenir d'un autre lieu.

Un signe est cependant toujours refusé à l'enregistrement en tant que marque s'il est manifestement trompeur (c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas possible de l'utiliser correctement). C'est le cas lorsque la marque contient des indications de provenance contradictoires ou que la marque est revendiquée pour des produits et des services d'une provenance différente de celle indiquée par la marque. En pratique, ces cas sont extrêmement rares. S'agissant des marques de services, le lieu où le déposant a son siège au moment de l'enregistrement n'est pas déterminant. Même si le siège ne se trouve pas dans le pays correspondant à l'indication, le signe n'est pas refusé, car un usage de la marque conformément aux exigences de l'art. 49 LPM n'est pas exclu.¹

Dans son résultat, la nouvelle pratique est similaire à celle de l'EUIPO, qui n'exige une limitation que si la marque contient une indication géographique protégée sur le territoire de l'UE.²

Selon la nouvelle pratique, les signes contenant, par exemple, le nom «Suisse», l'indication «Swiss made», la croix

- 1 Le principe stipulant que seuls les signes manifestement trompeurs sont refusés est appliqué de manière absolue, peu importe le degré de probabilité avec laquelle un signe donné pourra effectivement être utilisé correctement.
- 2 Les ordonnances de branche suisses ne sont pas un fondement pour qualifier une dénomination d'indication géographique sur le territoire de l'UE au sens de l'art. 7 1. j) du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne.

suisse³ ou l'image du Cervin ou encore une indication de provenance étrangère telle que «made in France» pourront être enregistrés sans limitation et indépendamment du lieu où se trouve le siège du déposant.⁴

La nouvelle pratique n'a aucune répercussion sur le motif de refus relatif au domaine public (art. 2 let. a LPM). Cela signifie concrètement qu'une indication de provenance ou une indication géographique déposée seule (ou avec d'autres éléments non distinctifs) sera refusée à l'enregistrement comme marque pour appartenance au domaine public.⁵

III. Maintien de la limitation

Une limitation de la liste des produits et services est exigée lorsque la loi ou un traité international le prévoit de manière expresse ou déduite par interprétation. C'est le cas des dénominations suivantes:

- a) Appellations d'origine protégées (AOP) et indications géographiques protégées (IGP) agricoles ou non agricoles enregistrées dans le registre de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) ou dans celui de l'IPI (art. 50b al. 7 LPM).⁶
- b) Appellations d'origine viticoles (AOC) réglementées par les législations cantonales et figurant dans le répertoire des AOC viticoles publié par l'OFAG. L'art. 63 al. 6 LAGr renvoie à la norme de protection et à celle réglant la coexistence applicables aux AOP/IGP agricoles. Ce renvoi aux règles régissant les AOP/IGP agricoles doit aussi inclure l'obligation de limitation.
- c) Enregistrements internationaux selon l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne qui ne font pas l'objet d'un refus total émis par la Suisse (art. 50e al. 6 LPM).⁷
- d) Indications géographiques étrangères protégées en Suisse par un accord international pour autant que celui-ci prévoit une obligation de refuser d'office l'enregistrement, en tant que marque, d'une indication géographique pour des produits ou des services provenant d'un autre lieu. Entrent dans cette catégorie:
 - les indications énumérées dans les annexes 7, 8 et 12 à l'Accord sectoriel avec la Communauté européenne,
 - les indications (à l'exclusion des noms de pays et de régions) énumérées dans les accords bilatéraux «nouvelle génération» (actuellement avec la Russie, la Jamaïque et la Géorgie) et dans les accords de libre-échange entre la Suisse et, actuellement, le Japon et le Mexique,
 - les indications pour les vins et spiritueux (selon l'art. 23 ADPIC) enregistrées en tant qu'AOP/IGP ou protégées à un autre titre dans le pays d'origine (le répertoire mondial établi et publié par l'*Organisation for an International Geographical Indications Network* – ori-GIn – est déterminant).

En adoptant l'art. 50e al. 6 LPM,⁸ le législateur suisse a voulu harmoniser la pratique de limitation applicable en lien avec les AOP/IGP/AOC à leurs équivalentes étrangères. D'un point de vue téléologique et systématique, il n'est pas soutenable d'exiger une limitation en lien avec

des dénominations protégées en Suisse par le biais de l'Acte de Genève, mais de ne pas le faire en lien avec ces mêmes dénominations, déjà protégées en Suisse au titre d'un autre accord comportant un degré de protection similaire.

Les traités bilatéraux dits d'ancienne génération, conclus dans les années 60 et 70, ne contiennent pas de dispositions relativement à l'enregistrement de marques. Ils ne portent que sur l'usage des dénominations protégées. Par conséquent, aucune limitation ne sera exigée pour les dénominations figurant dans les traités bilatéraux d'ancienne génération.

- e) Les indications géographiques dont l'usage est régi par une ordonnance de branche⁹ au sens de l'art. 50 LPM et auxquelles le législateur suisse a donné un statut identique aux AOP/IGP en ce qui concerne leur enregistrement en tant que marque géographique (art. 27a al. 1 let. c LPM) et en tant qu'enregistrement international (art. 50d al. 1 let. c LPM).¹⁰ Par interprétation, il se justifie que ces indications soient traitées de la même manière que les AOP/IGP/AOC en ce qui concerne l'exigence de limitation.¹¹

Les refus d'enregistrer les marques ne contenant pas la limitation requise sont ainsi fondés exclusivement sur l'art. 2 let. d LPM (contrariété au droit) en relation avec l'art. 30 al. 2 let. c LPM.

IV. Raison de l'assouplissement de la pratique

La limitation de la LPS à une provenance géographique spécifique doit être distinguée des règles matérielles relatives aux indications de provenance selon les art. 47 ss LPM. L'assouplissement de la pratique porte exclusivement sur la question de savoir comment mettre en œuvre l'interdiction d'enregistrer des marques trompeuses. Ces deux aspects, la limitation pour prévenir le risque de tromperie et la qualification d'une désignation en tant qu'indication de provenance, sont néanmoins étroitement liés dans la mesure où

3 La notion de tromperie géographique selon la LPAP est interprétée conformément à la nouvelle pratique. Les interdictions à l'enregistrement découlant de la LPAP (p.ex. relatives aux armoiries de la Confédération suisse) ne sont toutefois pas touchées par la nouvelle pratique.

4 Sont réservés les cas dans lesquels ces désignations sont protégées à un titre spécial (cf. ch. III).

5 L'art. 27a LPM est réservé.

6 FF 2009, 7711, 7780 et 7793.

7 Cf. FF 2021, 675 ss; cette disposition est entrée en vigueur le 1^{er} décembre 2021 (cf. <https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiqués/communiqués-conseil-federal.msg-id-84736.html>).

8 Ibidem.

9 A ce jour l'ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres et l'ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques.

10 Voir nbp 7.

11 En application de l'ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres, l'IPI retient les indications régionales suivantes: Genève, Schaffhausen, Vallée de Joux, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Fleurier.

l'exigence d'une limitation présuppose évidemment qu'une indication de provenance existe effectivement.

Le principe de la limitation pour exclure le risque abusif de tromperie a été confirmé par le Tribunal fédéral à plusieurs reprises.¹² En outre, les critères servant à qualifier une désignation géographique d'indication de provenance ont été développés par la jurisprudence.¹³ Pourtant, au cours de ces dernières années, ces mêmes tribunaux n'ont pas toujours soutenu la pratique appliquée par l'IPI en matière de qualification d'une désignation géographique en tant qu'indication de provenance. Certaines considérations de ces arrêts se sont révélées difficiles à intégrer de manière cohérente et logique dans cette pratique. Il en résultait une incertitude juridique aussi bien pour les déposants que pour l'IPI. L'assouplissement de la pratique ne remet pas en question les critères servant à qualifier une désignation géographique d'indication de provenance. Ces critères conservent leur validité, mais ils perdent une grande partie de leur signification pratique lors de l'examen de marques en raison de l'abandon de la limitation.

Depuis les années soixante, la Suisse a défendu la nécessité d'accroître le niveau de protection international des indications de provenance, notamment par le biais d'accords bilatéraux, d'accords de libre-échange et, plus tard, au sein de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Ces efforts justifiaient une pratique nationale sévère en matière d'enregistrement de signes comportant une indication de provenance aussi bien par les tribunaux¹⁴ que par l'IPI. Or les espoirs entretenus un temps par la Suisse de voir la portée de l'art. 23 ADPIC être étendue à d'autres produits, une protection des noms de pays être inscrite dans la Convention de Paris ou la pratique suisse de limitation être adoptée par un nombre significatif de pays ne se sont pas concrétisés. En comparaison internationale, la Suisse est très isolée par rapport à cette pratique, ce qui est particulièrement apparent lors de l'extension de la protection par le biais du Système de Madrid. La situation sur le plan international ayant motivé la sévérité de la pratique suisse a considérablement évolué au fil du temps. Ces développements permettent de mettre fin au «cas particulier» suisse, ce qui est positif pour toutes les parties concernées.

Le seul effet juridique concret de la limitation réside dans le fait que l'emploi de la marque en relation avec des produits ou des services ne provenant pas du lieu désigné par la limitation ne constitue pas un usage propre à assurer le maintien du droit à la marque au sens de l'art. 11 LPM. La marque peut alors faire l'objet d'une radiation pour défaut d'usage. Toutefois, depuis 50 ans que la pratique de limitation est appliquée, aucun cas de radiation (que ce soit pour défaut d'usage ou pour caractère trompeur) dans une procédure civile en Suisse ou à l'étranger n'a été recensé. Le défaut d'usage fondé sur une limitation géographique a été invoqué deux fois dans la procédure d'opposition et deux fois dans la procédure de radiation pour défaut d'usage. Dans ces quatre affaires, la motivation de celui qui invoquait le défaut d'usage était d'obtenir pour lui-même un droit sur le signe. Il ne s'agissait pas d'une action en lien avec la trompe-

rie géographique. En raison du délai de carence de cinq ans, la radiation pour défaut d'usage se révèle être un outil inadapté pour lutter contre l'usage d'indications de provenance inexacts. Dans cette mesure, l'hypothèse selon laquelle la pratique de limitation sert à protéger les indications de provenance, d'une part, et à protéger les consommateurs contre la tromperie, d'autre part, apparaît avant tout comme théorique. Il revient en définitive aux tribunaux civils et pénaux d'examiner si la marque est utilisée conformément aux attentes qu'elle crée.¹⁵

Dès lors que la décision d'enregistrement de l'IPI ne lie pas les tribunaux civils ou pénaux, ces instances ne sont pas liées non plus par la limitation ou la qualification par l'IPI d'une désignation géographique en tant qu'indication de provenance. Ainsi, dans l'affaire «Lozärner Bier» du 25 juin 2018,¹⁶ le Tribunal fédéral a estimé que l'indication «Lozärner» «utilisée sur des bières provenant de Suisse (mais pas de Lucerne) était trompeuse, alors que l'IPI avait enregistré des marques «Lozärner Bier» pour des bières avec une limitation à la provenance suisse.¹⁷ Le Tribunal fédéral n'a ainsi attaché aucune importance à la limitation de la marque.

Pour toutes ces raisons, et tenant compte des différentes circonstances factuelles et juridiques, notamment les divers intérêts en jeu, la limitation apparaît comme une mesure inadaptée et disproportionnée et elle doit être abandonnée.

L'inscription d'une limitation au registre peut certes dissuader les déposants de faire enregistrer des marques contenant une indication de provenance qu'ils n'ont pas l'intention d'utiliser correctement. Il est toutefois impossible de déterminer dans quelle mesure cet effet dissuasif

12 Entre autres: TF, FBDM 71/84, «Tour de Suisse»; ATF 128 III 454 ss consid. 2.2, «Yukon»; ATF 132 III 770 ss consid. 2.1, «Colorado (fig.)»; TF du 4 décembre 2015, 4A_357/2015, consid. 4.2, «Indian motorcycle»; ATF 147 III 326 ss consid. 5, «SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT».

13 Selon l'expérience dégagée par le Tribunal fédéral (voir ATF 135 III 416 ss consid. 2, «Calvi» [fig.], avec d'autres références), une désignation géographique utilisée pour identifier des produits/services est généralement comprise comme une indication de provenance. La jurisprudence a développé de nombreuses exceptions à cette règle.

14 En 1980, la justification de cette ligne stricte ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral: «Zu bedenken ist ferner, dass durch bilaterale Verträge und internationale Bestrebungen heute in vermehrtem Mass versucht wird, geographische Herkunftsangaben nach Möglichkeit vor unrichtiger Verwendung zu schützen, weil in vielen Ländern ein wachsendes Interesse an der Wahrheitspflicht der Fabrikanten festzustellen ist [...]. Solche Verträge hat die Schweiz seit etwa zehn Jahren denn auch bereits mit mehreren europäischen Staaten abgeschlossen [...]. Diese anhaltenden Tendenzen dürfen bei der Beurteilung der Täuschungsgefahr ebenfalls berücksichtigt werden» (TF, FBDM 85/52, consid. 3b in fine, «Lima Models»).

15 Contrairement à l'IPI, les tribunaux tiennent compte non seulement de la marque en tant que telle, mais aussi de toutes les circonstances de l'usage dans le cas particulier pour déterminer s'il existe une tromperie quant à la provenance géographique; cf. notamment ATF 144 II 386 ss, «Lozärner Bier» et TF du 20 août 2021, 2C_322/2021 «Saas das Bier»; voir également ATF 147 III 326 ss consid. 7.2.1 in fine, «SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT».

16 ATF 144 II 386 ss.

17 Cf. aussi TF du 20 août 2021, 2C_322/2021, «Saas das Bier». L'IPI a enregistré une marque contenant l'indication «Saas das Bier» (CH 744978) avec une limitation aux bières de provenance suisse.

joue réellement un rôle. Avec l'abandon de la limitation, cet effet dissuasif est perdu. Il n'en reste pas moins qu'une indication de provenance, qu'elle soit contenue dans une marque ou non, doit être utilisée correctement, indépendamment d'une limitation de la liste des produits et services (art. 47 al. 3 LPM). Depuis le 1^{er} janvier 2017, l'IPI lutte activement contre les utilisations abusives d'indications de provenance helvétiques en Suisse et à l'étranger et accorde une grande importance à sa tâche de mise en œuvre de la législation «Swissness».¹⁸ Dans ce contexte, il collabore étroitement avec les associations professionnelles et les secteurs économiques concernés, notamment au travers de l'association *Swissness Enforcement* fondée au printemps 2021.¹⁹

V. Modifications des directives

Sur la base de ce qui précède, la Partie 5 des Directives en matière de marques a été modifiée essentiellement dans deux domaines: d'une part, partout où la tromperie sur la provenance géographique était traitée différemment du risque manifeste de tromperie basé sur d'autres indications; d'autre part, partout où était décrite la pratique en ce qui concerne les indications géographiques protégées par des dispositions spéciales ou par le droit international. L'exigence de limitation de la LPS n'est désormais mentionnée que dans le cadre de la violation du droit en vigueur.

De manière détaillée, les paragraphes ci-après sont concernés:

Ch. 5.2 Risque manifeste de tromperie

Les indications de provenance trompeuses sont désormais insérées dans cette section.

Ch. 7.1 Remarques générales

Ch. 7.5 Interdiction d'utiliser certaines indications

Ces deux paragraphes précisent désormais que le refus pour contrariété au droit en vigueur n'intervient que si l'enregistrement de la marque est interdit par des dispositions du droit national ou des traités ou si l'enregistrement en tant que marque est soumis à une obligation de limitation.

Ch. 8 Indications de provenance et indications géographiques

Ch. 8.1.1 Introduction

Ch. 8.1.2 Distinction entre indications de provenance et indications géographiques (IG)

Les (nouveaux) titres et textes distinguent plus clairement les indications de provenance et les indications géographiques.

Ch. 8.2.1 Indications de provenance directes et indirectes

Ce chapitre a été entièrement déplacé, et une partie des explications sur les indications de provenance indirectes – qui perdent beaucoup de leur pertinence pratique – se trouvent désormais uniquement dans les notes de bas de page.

Ch. 8.3 Indications de provenance protégées par le droit international et par la législation spéciale

Les explications (légèrement adaptées et en particulier complétées par rapport aux ordonnances de branche et à l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne) figurant aux chiffres 8.7.1 et suivants sont nouvelles. Les informations de l'ancien chiffre 8.3 ont été déplacées au chiffre 8.7.

Ch. 8.4.1 Désignations ayant une double signification

Les explications ont été raccourcies, car elles ont perdu leur signification pratique.

Ch. 8.4.7 Indications de provenance qui se sont imposées comme marques dans le commerce et/ou qui ont acquis un «secondary meaning»

Le titre a été modifié afin qu'il soit plus précis; le texte ne contient aucune modification matérielle.

Ch. 8.4.8 Autres exceptions déduites de l'impression d'ensemble

Sous ce titre sont désormais rassemblées les explications relatives aux cas dans lesquels un nom géographique ne constitue pas une indication de provenance en raison d'autres éléments du signe. Les explications à ce sujet, qui se trouvaient auparavant aux chiffres 8.4.7.1 à 8.4.7.6 ont été fortement raccourcies, car leur pertinence sur le plan pratique est désormais très faible.

Ch. 8.6 Tromperie sur la provenance géographique

Ch. 8.6.1 Principe

Comme seules les indications de provenance manifestement trompeuses seront rejetées, une grande partie des explications qui figuraient dans ce chapitre a été supprimée.

Ch. 8.6.3 Correctifs

Ch. 8.6.4 Adjonctions «délocalisantes»

Étant donné que seules les indications de provenance manifestement trompeuses seront désormais rejetées, cette section a été purement et simplement supprimée.

Ch. 8.6.5 Pratique en matière de limitation

Ch. 8.6.5.1 Limitation à la provenance géographique des produits ou des services

Les commentaires sur les indications de provenance ont été supprimés; ceux concernant les indications géographiques ont été adaptés et déplacés au chiffre 8.7 (Violation du droit en vigueur).

18 Cf. <https://www.ige.ch/fr/protoger-votre-pi/indications-de-provenance/notions-fondamentales/lutte-contre-les-abus/que-fait-lipi>.

19 Cf. <https://www.ige.ch/fr/prestations/informations/actualites/news-details/vereint-gegen-swissness-missbrauch-das-ige-und-die-schweizer-exportwirtschaft-spannen-zusammen>.

Ch. 8.6.5.2 Limitation à la provenance géographique des matières premières ou à une étape de fabrication

Ce chiffre a été supprimé dans son intégralité. L'abandon de la limitation comprend également celle relative à une étape de fabrication et celle relative aux composants d'un produit.

Nouveau ch. 8.6.3 Dénominations contradictoires (entre elles ou par rapport aux produits et/ou services concernés)

Le titre est nouveau. Les explications figuraient déjà, en partie, aux chiffres 8.6.4 et 8.6.6 et ont été complétées en ce qui concerne la contradiction entre le signe et la LPS.

Ch. 8.7 Atteinte au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM)

Ch. 8.7.1 Généralités

Les explications précédentes sur les lois/accords internationaux, qui figuraient aux chiffres 8.7.1 à 8.7.6, ont été partiellement déplacées: les principes généraux sur les fondements

légaux de droit interne et de droit international figurent au chiffre 8.3 et les explications relatives au domaine public au chiffre 8.5.

Ch. 8.7.2 Limitation des produits ou des services

Le texte de l'ancien chiffre 8.6.5 (Pratique en matière de limitation) a été reporté ici. Les références ont été adaptées notamment dans la mesure où les accords bilatéraux «ancienne génération» ne sont plus pris en compte dans ce contexte et où les noms des pays et régions sont ignorés en ce qui concerne les autres accords.

Ch. 9. Signes et emblèmes publics

Dans ce chapitre, des ajustements ont été effectués chaque fois que la tromperie sur la provenance géographique était mentionnée, car celle-ci n'est plus pertinente dans le contexte de l'examen.