

Commentaires et observations de la Suisse
concernant
les domaines de convergence identifiés dans le document SCT/35/4

1. Domaine de convergence n°1 (Notion de nom de pays)

La notion de nom de pays ressortant de ce domaine de convergence est la même en Suisse. En particulier, les noms de pays sont considérés comme des indications de provenance directes, à savoir des désignations précises de la provenance géographique d'un produit ou d'un service. Les dérivés linguistiquement corrects – p. ex. les adjectifs – sont placés sur le même plan que les noms de pays eux-mêmes¹.

2. Domaine de convergence n°2 (Exclues de l'enregistrement si elles sont considérées comme descriptives)

En Suisse, les marques exclusivement constituées d'un nom de pays sont également refusées à l'enregistrement en raison de leur caractère descriptif. Les indications de nature descriptive sont des indications objectives sur les produits ou les services (à cet égard, voir en particulier l'art. 6^{quinquies} let. B ch. 2 de la Convention de Paris²). Les milieux intéressés ne les perçoivent pas comme un renvoi à une entreprise déterminée (défaut de caractère distinctif) et elles doivent en principe rester à la libre disposition de tous les acteurs du marché (besoin de disponibilité)³.

3. Domaine de convergence n°5 (Procédures d'annulation et d'opposition)

En Suisse, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après l'Institut) contrôle d'office, lors de la procédure d'enregistrement, s'il existe des motifs absolus d'exclusion de la protection des marques. Si tel est le cas, les demandes d'enregistrements sont rejetées.

¹ INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, [Directives en matière de marques](#) (cité : Directives), p. 164. Voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF), B-5274/2009, consid. 2.7 – SWISSDOOR.

² Cet article prévoit que « *les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants : [...] Lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indication **pouvant servir, dans le commerce, pour désigner** l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, **le lieu d'origine des produits** ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée* ».

³ Directives (n. 1), p. 109.

Les marques descriptives (*motifs de refus décrits dans le domaine de convergence possible n°2*) sont refusées à l'enregistrement conformément à l'art. 2 let. a de la [loi sur la protection des marques](#) (LPM)⁴, car elles sont dénuées de caractère distinctif concret.

Les marques propres à induire en erreur sur la provenance géographique sont refusées à l'enregistrement conformément à l'art. 2 let. c LPM (*motifs de refus décrits dans les domaines de convergence possibles n°3 et 4*). Ainsi, une marque contenant un nom de pays est refusée à l'enregistrement si la liste des produits et services n'est pas limitée à la provenance du pays indiqué. Selon la pratique en matière de limitation de l'Institut, un signe qui contient un renvoi à une provenance géographique ne peut être enregistré comme marque que s'il se rapporte à des produits ou à des services qui répondent à ce renvoi. La liste des produits ou des services est par conséquent limitée en tenant compte des attentes des consommateurs, de manière à exclure le risque de tromperie. Pour les indications de provenance suisses ou étrangères simple, l'Institut procède à une limitation au pays de provenance⁵. Par exemple, la marque « SWISSPOR » (no de la marque [P-470286](#)) a été enregistrée en Suisse pour les produits de la classe 17 provenant de Suisse.

Toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique peut également intenter, auprès des autorités judiciaires compétentes, une action en constatation de la nullité d'une marque qui aurait été enregistrée malgré l'existence d'un motif absolu d'exclusion.

4. Domaine de convergence n°6 (Utilisation en tant que marque)

Au vu du prescrit de l'art. 10 en relation avec l'art. 9 Convention de l'Union de Paris (CUP), les Etats membres doivent proposer des moyens juridiques appropriés aux parties intéressées afin d'empêcher l'utilisation de fausses indications concernant la provenance d'un produit ou d'un service. Selon le Guide d'application de la CUP, cette disposition s'applique en effet « *à toute utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse concernant la provenance d'un produit, indépendamment de la question de savoir si cette indication est le nom d'une localité ou d'un pays déterminé ou si elle est jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse* »⁶.

En Suisse, les indications géographiques bénéficient d'une protection générale *sui generis*, indépendante de tout enregistrement. Ainsi, tous les produits, qu'ils soient agricoles ou non, sont protégés pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées dans la LPM. Cette loi protège en effet toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services contre un usage illicite (indications de provenance fausses ou trompeuses; art. 47 LPM). Le but est de préserver la valeur des indications de provenance suisses à long terme et d'avoir une base qui permette de lutter efficacement contre les utilisations abusives. Par exemple, l'indication «St-Gall» est protégée pour de la broderie même si elle n'est répertoriée dans aucun registre, que cela soit au niveau fédéral ou cantonal.

Lorsque des indications de provenance inexactes sont employées, la LPM prévoit la possibilité d'agir en justice au moyen d'actions civiles. Selon l'art. 52 LPM, toute personne qui

⁴ Loi fédérale du 29 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques), RS 232. 11.

⁵ Directives (n. 1), p. 180.

⁶ BODENHAUSEN, Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, 1969, p. 145.

établit qu'elle a un intérêt juridique dispose de la qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique. La personne qui subit une violation de son droit à une indication de provenance peut également intenter une action en cessation ou en suppression de cette violation conformément à l'art. 55 LPM. Dans ce cadre, il est également possible pour la partie lésée d'intenter des actions qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon le prescrit de l'art. 55 al. 2 LPM.

L'usage d'indications de provenance inexactes constitue également une infraction pénale poursuivie d'office conformément à l'art. 64 al. 1 LPM. Celui qui utilise intentionnellement une indication de provenance inexacte est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur agit par métier, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Pour la délégation suisse : Gilles Aebischer, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle