

## Assouplissement de la pratique suisse pour les marques contenant un nom géographique

Un changement de pratique important vient d'être annoncé par les autorités suisses concernant les marques dont le signe contient un nom géographique.

Pour nombre d'entre elles, l'enregistrement est refusé ou, s'il est accordé, pour un libellé de produits et services restreint à la provenance géographique de ces derniers.

Sont exclus de la protection les signes propres à induire en erreur (art. 2 let. c de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM)). Le risque de tromperie était jusqu'à présent apprécié de manière très stricte par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (l'Institut). Toute marque contenant une indication de provenance devait être limitée aux produits et services provenant du pays auquel renvoie cette indication. Cette règle de principe était suivie par les tribunaux. En 2020, le Tribunal Administratif fédéral (TAF) a confirmé que la marque « LOTERIE ROMANDE (fig.) »<sup>1</sup> ne pouvait désigner que des produits de provenance suisse, le terme « romande » étant une indication de provenance.

Néanmoins, la position du TAF s'est récemment infléchie concernant les services. Les juges ont estimé que la marque « SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT »<sup>2</sup> contenant l'indication de provenance « Swiss » ne devait pas être limitée au motif que, pour des services, une indication de provenance n'est pas propre à induire en erreur si le déposant rend vraisemblable qu'elle est exacte (art. 49 al. 1 LPM). Suite à cette décision, l'Institut avait modifié sa pratique en avril dernier. La limitation n'était plus requise si, pour une indication de provenance suisse, le siège de la déposante était situé en Suisse et que la majorité des signataires autorisés avaient leur domicile en Suisse ou si, pour une indication de provenance étrangère, le déposant avait son domicile ou son siège dans le pays correspondant.

L'Institut a décidé d'assouplir encore et significativement sa pratique, en alignant son approche avec celles de l'Office de l'Union européenne (UE) pour la propriété intellectuelle et les offices nationaux des pays de l'UE.

Une indication de provenance n'est plus per se considérée comme trompeuse si son utilisation correcte est possible. Dès lors, sous l'angle de l'art. 2 let. c LPM, il ne sera plus exigé de limiter le libellé de produits et services à leur provenance géographique pour les marques contenant une indication de provenance.

La limitation est requise pour les indications suivantes uniquement : appellations d'origine protégées (AOP) / indications géographiques protégées (IGP) agricoles et non agricoles enregistrées en Suisse, appellations d'origine cantonales viticoles suisses, enregistrements internationaux selon l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne qui ne font pas l'objet d'un refus émis par la Suisse, AOP/IGP figurant dans les annexes 7, 8 et 12 de l'Accord sectoriel entre la Suisse et la Communauté européenne ainsi que les indications géographiques (à l'exclusion des noms de pays et de régions) listées dans les accords bilatéraux et dans les accords de libre-échange entre la Suisse et des pays partenaires (pour autant que ceux-ci prévoient une obligation de refuser d'office l'enregistrement en tant que marque d'une indication géographique pour des produits ou services provenant d'un autre lieu), indications géographiques étrangères pour les vins et spiritueux enregistrées en tant qu'AOP/IGP ou

protégées à un autre titre dans le pays d'origine, et dénominations couvertes par une ordonnance de branche. Pour ces indications, l'exigence de limitation sera fondée exclusivement sur la violation du droit en vigueur (art. 2 let. d LPM), si le signe est en conflit avec le droit national ou avec les engagements de la Suisse découlant de traités internationaux.

Concernant le caractère distinctif (art. 2 let. a LPM), ce critère de protection reste soumis à un examen rigoureux. Les indications de provenance directes, à savoir des désignations précises de la provenance géographique d'un produit ou service (par exemple, les noms de pays) sont refusées à l'enregistrement. Les indications de provenance indirectes, simplement évocatives d'un nom géographique connu, peuvent être distinctives. Ne sont pas des indications de provenance les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services (art. 47 al. 2 LPM). Ainsi, les juges ont retenu que la marque « BVLGARI »<sup>3</sup> a acquis une seconde signification et peut donc désigner des produits de joaillerie sans limitation à ceux provenant de la Bulgarie.

Sur l'appréciation de ce critère, la pratique s'est également assouplie depuis août 2020. L'Institut accepte dorénavant d'enregistrer des marques qui contiennent un nom géographique figurant dans un accord bilatéral sur la protection des indications de provenance sous certaines conditions. Ces marques ne sont plus d'emblée considérées comme appartenant au domaine public.

Cette nouvelle pratique fait l'objet d'une consultation publique jusqu'au 15 novembre 2021. Elle devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2022. Il est d'ores et déjà recommandé de requérir la suspension d'examen des demandes d'enregistrement de marques contenant une indication de provenance. Pour toute marque enregistrée avec une limitation du libellé, il peut être judicieux de déposer dès à présent une nouvelle demande d'enregistrement sans limitation et requérir la suspension de son examen.

Bien entendu, l'enregistrement de la marque sans limitation ne dispensera pas d'effectuer un usage licite de l'indication de provenance. Toute utilisation fautive ou trompeuse est prohibée (art. 47 ss LPM).

Ces marques se voient donc accorder un champ de protection plus large. Leurs titulaires pourront ainsi agir plus aisément contre les enregistrements ou exploitations de marques similaires. Notamment, la preuve de l'usage de la marque sera facilitée si celle-ci fait l'objet d'une invocation du défaut d'usage dans une procédure d'opposition ou d'une action en radiation pour défaut d'usage. En effet, la limitation imposait de prouver la provenance indiquée dans le libellé des produits et services désignés<sup>4</sup>.

La nouvelle pratique offre un avantage concurrentiel certain pour les déposants et permettra une meilleure protection et défense des marques en Suisse.

Nathalie Denel, Juriste senior en propriété intellectuelle  
15 Octobre 2021

---

1 TAF B-5280/2018, B-5382/2018, 25 septembre 2020 - LOTERIE ROMANDE (fig.)

2 TAF B-5011/2018, 25 mai 2020 - SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT

3 TAF B-151/2018, 4 février 2020 - BVLGARI

4 TAF B-2597/2020, 26 août 2021 - U UNIVERSAL GENEVE [fig.], UNIVERSAL GENEVE