



Association romande
de propriété intellectuelle

**Institut fédéral de la propriété
intellectuelle**

Monsieur Eric Meier
Vice-directeur
Stauffacherstrasse 65/59g,
3003 Berne

Genève, le 23 novembre 2022

**Objet : Prise de position AROPI – Révision des Directives en matière de marques, de designs et de brevets de l’IPI – harmonisation des directives
Changement de pratique concernant les « marques événementielles »**

A l’attention de Monsieur Eric Meier, Vice-directeur et chef de la Division des marques

Cher Monsieur le Vice-directeur, Cher Eric,

Au nom de l’AROPI, nous remercions vivement l’Institut fédéral pour la consultation des milieux intéressés sur ce sujet.

L’AROPI salue le principe de Directives en matière de designs et d’une harmonisation des Directives en matière de marques, designs et des brevets. L’ensemble des projets est comme à l’accoutumée d’excellente facture.

Vous trouverez ci-dessous nos commentaires spécifiques relatifs aux trois projets de directives.

1. Projet de nouvelles Directives en matière de marques

Partie 1 - 5.6.2 Exceptions à la consultation du registre (p. 38)

L’ancienne version des Directives en matière de marques prévoyait que lorsqu’un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d’affaires, il est classé à part sur demande ... et « *exclu du droit à la consultation du dossier* ». Il est surprenant de constater que la nouvelle version prévoit « ... *et l’accès au dossier peut être refusé* ». Nous sommes d’avis que l’ancienne version devrait être maintenue.



2. Projet de Directives en matière de designs

Partie 1 - 5.1 Procédure écrite et voie de communication (page 12)

Contrairement au droit des marques, l'envoi par voie électronique de tous les écrits en relation avec la procédure d'enregistrement de designs n'est pas prévu. Quelle en est la raison et est-il prévu de l'étendre également pour l'enregistrement des designs ?

Partie 1 - 5.5.3 Prolongation des délais (page 16)

Contrairement aux Directives en matière de marques (5.5.4), la durée des prolongations n'est pas indiquée dans les Directives en matière de designs. Il serait opportun de prévoir également un schéma relatif aux délais.

Partie 1 - 5.6.2 Exceptions à la consultation du registre (p. 20)

L'ancienne version des Directives en matière de marques prévoyait que lorsqu'un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d'affaires, il est classé à part sur demande ... et « ... *exclu du droit à la consultation du dossier* ». Il est surprenant de constater que la version en l'occurrence pour le design prévoit « ... *et l'accès au dossier peut être refusé* ». Nous sommes d'avis que l'ancienne version devrait être maintenue.

Partie 1 – 7.2 Fin de la procédure sans décision matérielle (p. 23 Note 54)

La Note 54 est apparemment un reliquat des Directives en matière de marques, car il n'existe pas de procédure d'opposition en matière de designs.

Partie 1 - 10 Réexamen (ou reconsidération) et révision (page 27)

Le dernier paragraphe a probablement été laissé par erreur, dès lors qu'il n'y a pas de procédure impliquant deux parties devant l'Institut en matière de designs « *Dans une procédure impliquant deux parties, il convient de mettre en balance les intérêts légitimes du défendeur au maintien de la décision et ceux du requérant* »

Partie 2 - 1 Introduction (page 30)

La dernière phrase du premier paragraphe indique « *Elle est subdivisée en examen formel et matériel* ». A moins qu'il soit fait référence aux motifs d'exclusion prévu à l'art. 4, let. d et e LDes (le design viole le droit fédéral ou un traité international ou le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs), on ne voit pas de quel examen matériel il s'agit.

Par ailleurs, il nous semble qu'il serait opportun que ces questions soient traitées dans les Directives en matière de designs (en matière de marques et de brevets, il semble qu'un renvoi est prévu).



Partie 2 – 2.2.2 Déposant (p. 31)

Dans le projet de directives en matière de brevets il fait mention de l'art. 332 CO relatif aux inventions des employés. Dans la mesure cette disposition s'applique également aux designs, il serait opportun de prévoir un passage similaire.

Partie 2 - 2.2.8 Représentation du design (page 33 ss)

Il convient de saluer le renvoi au programme de Convergence CP6 de l'EUIPO. Toutefois, à l'instar de ce document, il serait opportun de donner plus d'exemples l'un à côté de l'autre de ce qui admissible et ne l'est pas (cf. à cet égard également l'ancienne note explicative de l'Institut).

3. Projet de nouvelles directives sur les brevets

Partie 1 – 5.1 Procédure écrite et voie de communication (page 14)

Contrairement au droit des marques, l'envoi par voie électronique de tous les écrits en relation avec la procédure d'enregistrement de brevets n'est pas prévu. Quelle en est la raison et est-il prévu de l'étendre également pour l'enregistrement des brevets ?

Partie 1 – 5.5.3 Prolongation des délais (page 18)

Contrairement aux Directives en matière de marques (5.5.4), la durée des prolongations n'est pas indiquée dans les Directives en matière de brevets. Il serait opportun de prévoir également un schéma relatif aux délais.

Partie 1 - 5.6.2 Exceptions à la consultation du registre (p. 22)

L'ancienne version des Directives en matière de marques prévoyait que lorsqu'un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d'affaires, il est classé à part sur demande ... et « *exclu du droit à la consultation du dossier* ». Il est surprenant de constater que la nouvelle version en l'occurrence pour les brevets prévoit « ... *et l'accès au dossier peut être refusé* ». Nous sommes d'avis que l'ancienne version devrait être maintenue.

Partie 1 – 7.2 Fin de la procédure sans décision matérielle (p. 25)

Contrairement aux Directives en matière de marques, le retrait en cas de recours au TAF n'est pas mentionné. Quelle en est la raison ?



Partie 2 - 1 Introduction (page 33)

La dernière phrase du premier paragraphe fait un renvoi à des directives au fond qui ne semble pas très clair (n. 5 Partie 1). Il serait opportun que ces directives soient intégrées.

Pour le reste nous n'avons pas de commentaires détaillés sur les points et passages spécifiques de ce projet.

3. Changement de pratique concernant les « marques événementielles »

L'AROPI est en faveur de la sécurité juridique et d'une pratique harmonisée avec celle de l'EUIPO.

Par conséquent, nous sommes d'accord avec l'IPI de modifier sa pratique en matière de marques dites "événementielles" sur la base de l'arrêt du Tribunal fédéral (TF) 4A_518/2021 (PUMA Se vs FIFA), telle que décrite dans la *Newsletter No 4/2022 « informations juridiques » / Newsletter 2022/07-09-1 Marques et Designs*.

Nous avons noté qu'à l'avenir l'IPI refusera en principe de manière générale les signes selon le modèle mentionné, dans la mesure où ils sont déposés en tant que marques verbales (c.-à-d. sans éléments distinctifs additionnels) pour tous les produits et services imaginables.

Ceci aura le mérite d'empêcher des tiers de mauvaise foi de déposer de telles marques avant les fédérations sportives en vue de les rançonner.

En revanche, nous sommes convaincus que l'IPI doit continuer à appliquer l'imposition de tels signes sur le marché sans excès de formalisme, en se fondant notamment sur l'écho médiatique portant sur le lieu et l'année des manifestations sportives. Ceci en particulier, afin de ne pas entraver le déploiement des marques, y compris sur le plan international, des nombreuses fédérations sportives établies sur le territoire suisse dont l'apport économique est notoirement connu.

Bien cordialement,

Pascal Fehlbaum et Eric Rojas

Délégué et Président de l'AROPI