



Berne, le 25 mai 2018

Notre référence: mas

Téléphone direct: +41 31 377 74 76

Notification de refus provisoire total (d'office) (sur désignation postérieure)

Conformément à l'art. 5 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ou à l'art. 5 du Protocole relatif à cet Arrangement, et en relation avec la règle 17 du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement, la protection est refusée provisoirement en Suisse à la marque suivante:

Enregistrement international n° 1295522 - orange

Motifs

1. L'enregistrement international mentionné ci-dessus ne peut pas être accepté en Suisse car :
 - il appartient au domaine public (art. 6 ^{quinquies}, let. B, ch. 2, de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP); art. 2, let. a et art. 30, al. 2, let. c de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM))
 - soit la forme représentée constitue la nature même du produit soit la forme du produit ou de l'emballage est techniquement nécessaire (art. 6 ^{quinquies}, let. B, ch. 2 CUP; art. 1, art. 2, let. b, et art. 30, al. 2, let. c LPM)
 - il est propre à induire en erreur (art. 6 ^{quinquies}, let. B, ch. 3 CUP; art. 2, let. c, art. 30, al. 2, let. c et, éventuellement, art. 47 s. LPM)
 - il est contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 6 ^{quinquies}, let. B, ch. 3 CUP; art. 2, let. d, art. 30, al. 2, let. c LPM)
 - la représentation de la marque est insuffisante ou la liste des produits ou services n'est manifestement pas correctement formulée (art. 6 ^{quinquies}, let. B, ch. 2 et/ou 3 CUP ; art. 1 et art. 2, let. a et d LPM ou art. 2 let. d LPM ; art. 30, al. 2, let. a et c LPM ; art. 10 ou art. 11 de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM))
 - le règlement de la marque collective, de garantie ou géographique fait défaut (art. 6, al. 1 et art. 6 ^{quinquies} let B, ch. 3 CUP; art. 2 let. d, art. 21 à 23, art. 27c, art. 30, al. 2, let. a et d LPM).

L'enregistrement international contient l'indication « orange », qui correspond au nom de la ville française bien connue (Orange, Département du Vaucluse, France). ». Cette indication pourrait induire le destinataire des services en erreur sur la provenance géographique de ces derniers si ceux-ci ne provenaient pas de France.

2. Vu ces motifs, la marque est **refusée** provisoirement à la protection en Suisse pour tous les services revendiqués.
3. Toutefois, la limitation suivante en classe 35: « tous les services concernés; tous les services provenant de France » permettrait d'éviter le risque de tromperie. S'il accepte cette proposition de limitation (et

uniquement cette proposition en français), le titulaire ou son mandataire agréé auprès de l'OMPI peut communiquer directement son accord à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après Institut) par courrier postal ou courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch et dans une des langues officielles suisses dans un délai de **5 mois** à compter de la date de la présente notification, à savoir **d'ici au 25.10.2018**.

Si le titulaire de la marque souhaite contester la limitation précitée ou faire valoir d'autres droits, il doit constituer un mandataire avec un domicile de notification en Suisse et, dans ce cas, produire une procuration (art. 5, al. 1, OPM) ou indiquer un domicile de notification en Suisse. Une liste des mandataires établis en Suisse peut être obtenue auprès de l'Institut à l'adresse ci-dessus ou sur notre site internet (<http://www.ige.ch>).

Si, dans le délai imparti, le titulaire ou son mandataire n'invoque pas d'arguments propres à invalider le présent refus de protection, ou si le titulaire ou son mandataire agréé auprès de l'OMPI n'accepte pas expressément la proposition de limitation sous chiffre 3, l'Institut confirmera celui-ci par une déclaration de refus total au sens de la règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun (art. 30, al. 2 LPM).

Division des marques

Sabrina Mathys



Voies de droit:

Cette notification provisoire n'est pas sujette à recours.

La décision finale sur motifs absolus peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. e LTAF).