

Berne, le 24 octobre 2018

Notre référence: W100270/emc
Téléphone direct: +41 31 377 74 25

Notification de refus provisoire total (d'office et fondé sur une opposition)

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° 1408814 - Goldstar (fig.)

1. Motifs issus de l'examen d'office

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).

En l'espèce, l'enregistrement international « Goldstar » (fig.) contient le mot anglais et allemand « gold ». « Gold » est une désignation générique (le métal précieux «or») et une couleur (« a variable color averaging deep yellow »).

La dénomination de couleur « gold » représente un critère d'achat et est descriptif en ce sens. En plus « gold » est descriptif de la particularité des produits, car « gold » (en tant que désignation générique) est entre autres caractéristique pour les produits revendus et décrit un élément (essentiel), le matériel, des produits.

De plus, « gold » a, conformément à la pratique, un caractère qualitatif.

De même, l'élément « star » en relation avec « gold » contient une signification qualitative et laudative pour les produits revendiqués. Selon la pratique d'examen de l'Institut les combinaisons avec « star » ne sont pas admises, notamment lorsque cet élément verbal est associé à une désignation générique, ce qui est le cas ici.

Le signe « Goldstar » n'est donc pas pourvu de caractère distinctif. Le graphisme est minimal et ne change rien à l'appréciation du cas.

Concernant ces motifs de refus (motifs absolus), le titulaire de la marque peut faire valoir ses droits auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après Institut) dans un délai de 5 mois à compter de la date de la présente notification, à savoir d'ici au **25.03.2019**. Dans ce délai, le titulaire doit constituer un mandataire avec un domicile de notification en Suisse et, dans ce cas produire une procuration (art. 5, al. 1, OPM), ou désigner un domicile de notification en Suisse (art. 42 LPM). 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, 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). Par conséquent, la procédure d'opposition sera sans objet.

2. Motifs fondés sur une opposition : W100270

Le titulaire de la marque suisse citée ci-dessous forme opposition contre l'enregistrement international susmentionné (articles 6^{quinqies}, let. B, ch. 1, de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP) et 31 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM)).

Marque suisse n°:	577654 GOLDSTAR
Date de dépôt:	25.04.2008
Nom et adresse du titulaire:	Daetwyler SwissTec AG Flugplatz CH-3368 Bleienbach
Nom et adresse du mandataire:	Keller & Partner Patentanwälte AG Eigerstrasse 2 Postfach CH-3000 Bern 14

L'opposition se fonde sur tous les produits pour lesquels la marque opposante est enregistrée (cl. 7).

Elle vise les produits suivants de l'enregistrement international attaqué:

Cl. 7 : Machines, machines-outils, outils actionnés mécaniquement; couteaux [parties de machines]; cassettes pour matrices [imprimerie]; composeuses [imprimerie]; machines pour la photocomposition; machines à couler les caractères d'imprimerie; coupeuses [machines]; couteaux électriques; découpeuses (machines); appareils encreurs; lames [parties de machines]; machines pour l'impression sur tôle; plaques d'impression; machines d'impression; presses d'impression; rouleaux d'impression pour machines; porte-lames [parties de machines]; dispositifs d'alimentation en papier [imprimerie]; presses typographiques; râteaux de râteleuse; râteleuses; machines et appareils de reliure à usage industriel; rotatives; machines typographiques; matrices d'imprimerie; lames [parties de machines]; porte-lames [parties de machines].

D'ici au délai indiqué sous chiffre 1, le titulaire désignera un mandataire établi en Suisse pour le représenter dans la procédure d'opposition ou indiquera un domicile de notification en Suisse, à défaut de quoi il sera exclu de cette procédure qui sera poursuivie d'office (art. 42 LPM; art. 21, al. 2, de l'Ordonnance sur la protection des marques).

3. Vu les motifs absolus et relatifs, l'enregistrement international n° 1408814 - Goldstar (fig.) est refusée provisoirement à la protection en Suisse pour tous les produits revendiqués (cl. 7, 8, 9, 11).

Division des marques

Céline Blank-Emmenegger



Voies de droit:

Cette notification provisoire n'est pas sujette à recours.

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

Annexes: reproduction de(s) marque(s) opposante(s)

Auszug vom	23.10.2018
Status	aktive Marke
Marken Nr.	P-577654
Hinterlegungsdatum	25.04.2008
Ablauf Schutzfrist	25.04.2028
Quelle erste Veröffentlichung	Swissreg am 09.10.2008
Gesuch Nr.	55415/2008
Marke	GOLDSTAR
Inhaber/in	Daetwyler SwissTec AG Flugplatz 3368 Bleienbach
Vertreter/in	Keller & Partner Patentanwälte AG Eigerstrasse 2 Postfach 3000 Bern 14
Waren und Dienstleistungen	7 Teile von Druckereimaschinen, einschliesslich Rakel.
Nizza Klassifikation Nr.	7
Eintragung ins Markenregister	09.10.2008
Widerspruchstatus	kein Widerspruch erhoben
Datum techn. Aktualisierung	04.10.2017