

Berne, le 20 août 2019

Notre référence: run

Téléphone direct: +41 31 377 74 91

Notification de refus provisoire total (d'office)

Conformément à l'art. 5 du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, 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° 1421782 - Made in Russia

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).

En effet, votre signe contient le terme « Russie » qui constitue une indication géographique au sens de l'art. 22 al. 1 ADPIC qui, en relation avec les produits désignés de la classe 33, bénéficie de la protection conférée par l'art. 23 al. 2 ADPIC. Selon cette disposition, l'indication géographique est protégée indépendamment de l'existence d'un risque de tromperie, si les produits portant cette indication n'ont pas cette origine. Pour ce motif, le signe est contraire au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM en relation avec l'art. 23 al.2 ADPIC).

De plus, cette indication, ainsi que le drapeau russe stylisé, pourrait induire le destinataire des produits et services en erreur sur la provenance géographique de ces derniers si ceux-ci ne provenaient pas de la Russie.

Compte tenu de ce qui précède, le signe est contraire au droit en vigueur et propre à induire en erreur pour des produits et services qui ne correspondent pas à la provenance donnée.

2. Vu ces motifs, la marque est **refusée** provisoirement à la protection en Suisse pour tous les produits et services revendiqués.
3. Toutefois, les limitations suivantes « tous les produits concernés; tous les produits provenant de la Russie », respectivement « tous les services concernés; tous les services provenant de la Russie » permettraient 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 20.01.2020**.

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

Noël Rudolf



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).