

Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM)

Avant-projet

Modification du ...

*L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du ...¹,
arrête:*

I

La loi du 28 août 1992 sur la protection des marques² est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 1

¹ Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris³ ou d'une exposition doit présenter une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (institut). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.

Art. 10, al. 3

³ La demande de prolongation doit être présentée auprès de l'institut dans les deux mois qui précèdent l'échéance de l'enregistrement, ou au plus tard dans les six mois qui la suivent.

Art. 13, al. 2, let. d, et 2^{bis}

² Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1. Il peut en particulier interdire à des tiers:

- d. de l'utiliser pour introduire des produits dans le territoire suisse ou les sortir de celui-ci;

^{2bis} Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci de produits de fabrication industrielle sont effectuées à des fins privées.

1 FF ...
2 RS 232.11
3 RS 0.232.01/04

Art. 17a, al. 1

¹ Le titulaire de la marque peut requérir en tout temps la division de l'enregistrement ou de la demande d'enregistrement.

Art. 21, al. 2^{bis} (nouveau)

^{2bis} Une marque de garantie enregistrée conformément à l'art. 22a, al. 1, peut être utilisée par toute personne respectant les conditions du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, y compris par le titulaire de la marque ou par une entreprise qui lui est étroitement liée sur le plan économique.

Art. 22a Marque de garantie et marque collective portant sur une appellation d'origine contrôlée ou une indication géographique protégée
(nouveau)

¹ En dérogation à l'art. 2, let. a, le groupement ayant obtenu l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique conformément à l'art. 16 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture⁴ ou à l'art. 50a peut obtenir l'enregistrement de la marque de garantie ou de la marque collective correspondante. Les art. 16, al. 5, de la loi sur l'agriculture et 50a, al. 7, sont réservés.

² Le titulaire d'une marque au sens de l'al. 1 peut interdire à un tiers d'utiliser dans les affaires une appellation d'origine ou une indication géographique pour des produits identiques ou comparables, lorsque son usage n'est pas conforme au cahier des charges.

Art. 22b Marque de garantie et marque collective portant sur une appellation viticole
(nouveau)

¹ En dérogation à l'art. 2, let. a, le canton protégeant une appellation viticole fondée sur l'art. 63 LAgr peut obtenir l'enregistrement de la marque de garantie ou de la marque collective correspondante. L'art. 16, al. 5, de la loi sur l'agriculture est réservé.

² L'al. 1 s'applique également aux appellations viticoles étrangères conformes à l'art. 63 LAgr.

³ Les art. 21, al. 2^{bis}, 22a, al. 2, 23, al. 3 et 3^{bis}, 27, al. 2, 31 al. 1^{bis} et 1^{ter}, et 35, let. d, sont également applicables.

Art. 22c Marque de garantie et marque collective portant sur une indication de provenance faisant l'objet d'une ordonnance
(nouveau)

¹ En dérogation à l'art. 2, let. a, l'organisation faîtière du secteur économique qui bénéficie d'une ordonnance du Conseil fédéral au sens de l'art. 50, ou qui se fonde sur une réglementation étrangère équivalente, peut obtenir l'enregistrement de la

⁴ RS 910.1

marque de garantie ou de la marque collective portant sur l'indication de provenance faisant l'objet de l'ordonnance ou de la réglementation étrangère.

² Les art. 21, al. 2^{bis}, 22a, al. 2, 23, al. 3 et 3^{bis}, 27, al. 2, 31 al. 1^{bis} et 1^{ter}, et 35, let. d, sont également applicables.

Art. 23, al. 3 et al. 3^{bis} (nouveau)

³ Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci, excepté pour la marque collective visée à l'art. 22a.

^{3bis} Le règlement d'une marque de garantie ou d'une marque collective visée à l'art. 22a, al. 1, doit correspondre au cahier des charges. Il ne peut prévoir aucune rémunération au sens de l'art. 21, al. 3.

Art. 27, al. 2 (nouveau)

² La marque de garantie ou la marque collective visée à l'art. 22a ne peut être transférée. La marque collective visée à l'art. 22a ne peut faire l'objet d'une licence.

Art. 31, al. 1^{bis} et 1^{ter} (nouveau)

^{1bis} Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque de garantie ou d'une marque collective visée à l'art. 22a.

^{1ter} Le titulaire d'une marque antérieure visée à l'art. 22a peut uniquement former opposition contre un nouvel enregistrement si:

- a. la marque contient l'appellation d'origine ou l'indication géographique correspondante ou un signe similaire, et si
- b. la marque a été enregistrée pour des produits identiques ou comparables.

Art. 35, let. d (nouveau)

L'institut radie en tout ou en partie l'enregistrement de la marque, lorsque:

- d. l'appellation d'origine ou l'indication géographique sur laquelle se fonde une marque de garantie ou une marque collective visée à l'art. 22a, al. 1, est radiée.

Art. 47, al. 3, let. c

³ Est interdit l'usage:

- c. d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie.

Art. 48 Indication de provenance des produits

¹ L'indication de provenance est exacte si les critères visés à l'al. 2 et à l'al. 3 sont remplis.

² La provenance correspond au lieu où est réalisé au minimum 60% du prix de revient du produit. Ne sont notamment pas pris en compte les frais de commercialisation, tels que les frais de promotion et les coûts du service après-vente.

³ Le lieu visé à l'al. 2 doit correspondre:

- a. pour les produits naturels, au lieu d'extraction ou au lieu où la croissance du produit s'est déroulée intégralement;
- b. pour les produits naturels transformés, au lieu de la transformation ayant donné au produit ses caractéristiques essentielles ;
- c. pour les produits industriels, au lieu où l'activité ayant donné au produit ses caractéristiques essentielles s'est déroulée; une étape au moins de la fabrication du produit doit y être effectuée.

⁴ Des conditions peuvent être requises en plus des critères fixés aux al. 2 et 3, telles que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou le respect de critères de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance.

⁵ Les critères fixés aux al. 2 à 4 doivent être définis cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, sur la base de l'influence qu'ils exercent sur la renommée des produits; lorsqu'une indication de provenance correspond à la compréhension des milieux intéressés, elle est exacte.

⁶ Lorsqu'une indication de provenance étrangère réalise les conditions de la législation du pays correspondant, elle est exacte. Les al. 1 à 5 ne sont pas applicables.

Art. 49 Indication de provenance des services

¹ L'indication de provenance d'un service est exacte si elle correspond à l'un des lieux suivants:

- a. le siège social de la personne qui fournit les services; pour les filiales, le siège de la société mère peut être pris en compte;
- b. le domicile des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction.

² Des conditions peuvent être requises en plus des critères fixés à l'al. 1, telle l'observation des principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le lieu de provenance.

³ Les critères fixés aux al. 1 et 2 doivent être définis cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, sur la base de l'influence qu'ils exercent sur la renommée des services; lorsqu'une indication de provenance correspond à la compréhension des milieux intéressés, elle est présumée correcte.

Art. 50a Registre des indications géographiques (*nouveau*)

¹ Le Conseil fédéral établit un registre des indications géographiques pour les produits, à l'exception des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des vins, ainsi que des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés.

² Il régleme notamment:

- a. les qualités exigées du requérant;
- b. les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
- c. les procédures d'enregistrement et d'opposition;
- d. le contrôle.

³ Des taxes sont dues pour les décisions et les prestations liées au registre.

⁴ Les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme indication géographique.

⁵ Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.

⁶ Quiconque utilise une indication géographique enregistrée pour un produit identique ou comparable doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation des marques qui sont identiques ou similaires à une indication géographique enregistrée et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation de bonne foi:

- a. avant le 1^{er} janvier 1996, ou
- b. avant que la dénomination de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée dans le pays d'origine, lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la présente loi.

⁷ Si la marque déposée pour un produit identique ou comparable contient une indication géographique identique ou similaire à celle dont la demande a été déposée, la procédure d'examen est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'indication géographique.

⁸ Une fois l'indication géographique enregistrée, la marque ne peut être enregistrée pour un produit identique ou comparable qu'à la condition que sa provenance soit limitée à l'indication géographique telle que définie dans le cahier des charges.

⁹ Les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:

- a. toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
- b. toute usurpation, contrefaçon ou imitation.

Titre précédant l'art. 51a

Titre 3 Voies de droit

Chapitre 1 Droit civil

Art. 51a Renversment du fardeau de la preuve (*nouveau*)

Le juge peut obliger l'utilisateur d'une indication de provenance à prouver que celle-ci est exacte si, compte tenu des intérêts légitimes de l'utilisateur et de toute autre partie à la procédure, cela paraît approprié en l'espèce.

Titre précédant l'art. 52

Abrogé

Art. 54 Communication des décisions de procédure et des jugements exécutoires (*nouveau*)

Les autorités de jugement notifient gratuitement et en version intégrale à l'institut les décisions de procédure ainsi que les jugements exécutoires.

Art. 64, al. 1, let. c, et 3

¹ Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

- c. aura créé un risque de tromperie en utilisant un nom, une raison de commerce, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance.

³ L'institut possède la qualité de partie avec tous les droits pour la Confédération. Il peut notamment déposer une plainte pénale et former un recours.

Art. 70, al. 1

¹ L'Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire d'une marque, l'ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci de produits sur lesquels la marque ou l'indication de provenance a été illicitement apposée sont imminentes.

Art. 71, al. 1

Lorsque le titulaire d'une marque, le preneur de licence ayant qualité pour agir, l'ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 ont des indices sérieux permettant de soupçonner que l'introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci de produits sur lesquels la marque ou l'indication de provenance a été illicitement apposée sont imminentes, ils peuvent

demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits.

Art. 72, al. 1

Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l'introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci de produits sur lesquels une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée, elle en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d'autre part.

Art. 75

Abrogé.

II

Modification du droit en vigueur

Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code des obligations⁵

Art. 955a C. Réserve en faveur des autres dispositions fédérales

L'inscription d'une raison de commerce au registre ne libère pas l'ayant droit de l'obligation de respecter les autres dispositions fédérales, notamment celles qui établissent une protection contre les tromperies dans les relations commerciales.

Art. 956 (titre marginal) D. Protection des raisons de commerce

2. Loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur⁶

Art. 75, al. 1

¹ L'Administration des douanes est habilitée à informer les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu'il y a lieu de

⁵ RS 220

⁶ RS 231.1

soupçonner que l'introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins sont imminentes.

Art. 76, al. 1

¹ Lorsque le titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins, le preneur de licence ayant qualité pour agir ou une société de gestion agréée ont des indices sérieux permettant de soupçonner que l'introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits.

Art. 77, al. 1

¹ Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 76, al. 1, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner que l'introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci de produits contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins, elle en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d'autre part.

3. Loi du 9 octobre 1992 sur les topographies⁷

Art. 5, let. b

Le producteur a le droit exclusif:

- b. de proposer au public, d'aliéner, de louer, de prêter ou de mettre de quelque autre manière en circulation, ou d'introduire dans le territoire douanier suisse ou de sortir de celui-ci à ces fins la topographie ou des copies de celle-ci.

⁷ RS 231.2

4. Loi du 5 octobre 2001 sur les designs⁸

Art. 9, al. 1 et 1^{bis}

¹ Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci ainsi que la possession à ces fins.

^{1bis} L'introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'elles ne sont effectuées qu'à des fins privées.

Art. 46, al. 1

¹ L'Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire d'un design déposé lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci d'objets fabriqués illicitement sont imminentes.

Art. 47, al. 1

¹ Lorsque le titulaire d'un design déposé ou le preneur de licence ayant qualité pour agir ont des indices concrets permettant de soupçonner que l'introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci d'objets fabriqués illicitement sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces objets.

Art. 48, al. 1

¹ Lorsque, à la suite d'une demande déposée en vertu de l'art. 47, al. 1, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l'introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci d'objets fabriqués illicitement, elle en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets, d'autre part.

⁸ RS 232.12

5. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets⁹

Art. 8, al. 2

² L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation, l'introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci ainsi que la possession à ces fins.

Art. 86a, al. 1

¹ L'Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire du brevet lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse sont imminentes.

Art. 86b, al. 1

¹ Lorsque le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir ont des indices concrets permettant de soupçonner que l'introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mise en circulation de ces marchandises.

Art. 86c, al. 1

¹ Lorsque, à la suite d'une demande au sens de l'art. 86b, al. 1, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l'introduction dans le territoire suisse ou la sortie de celui-ci de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse, elle en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la marchandise, d'autre part.

6. Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture¹⁰

Art. 16, al. 2^{bis} et 6, phrase introductive

^{2bis} Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.

III

⁹ RS 232.14

¹⁰ RS 910.1

¹ La présente loi est sujette au référendum.

² Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.