



IGE | IPI

Dépôt d'une marque

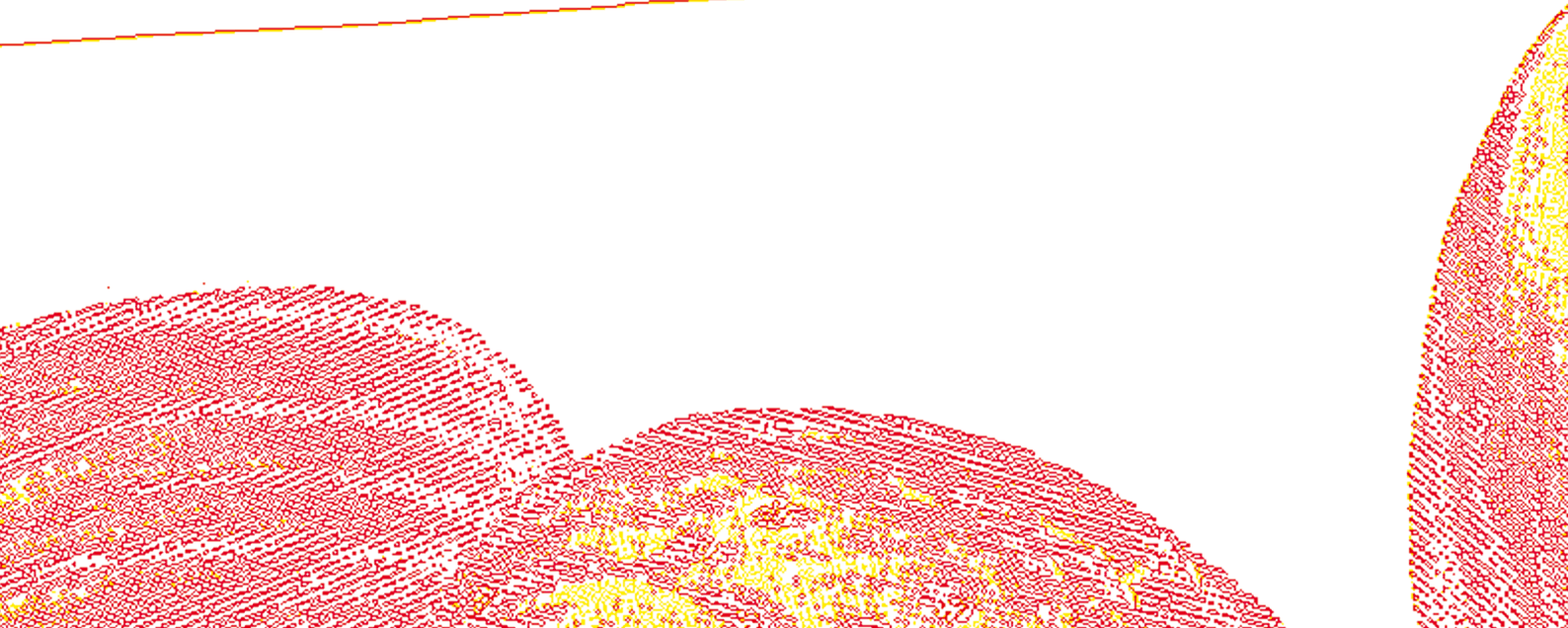


Table des matières

| | |
|---|-----------|
| L'essentiel en bref | 2 |
| Qu'est-ce qu'une marque? | 4 |
| L'enregistrement d'une marque suisse | 6 |
| Instructions pour remplir le formulaire de demande | 8 |
| Votre marque est enregistrée – et maintenant? | 10 |
| La protection des marques à l'étranger | 13 |
| L'enregistrement international | 14 |
| Instructions pour remplir le formulaire de demande | 16 |

L'essentiel en bref

Les marques jouent un rôle déterminant, car elles influent quotidiennement sur les décisions d'achat des consommateurs et des consommatrices. Une marque forte inspire confiance, confère son identité à un produit et le distingue de ceux de la concurrence. Elle véhicule des messages qui parlent à nos sens et facilite la communication entre les producteurs et les acheteurs. Comme le développement d'une marque nécessite un investissement important en argent et plus encore en temps, il faut la protéger comme il se doit contre les contrefaçons.

Cette brochure vous explique comment déposer correctement votre marque afin que vous puissiez défendre vos droits, notamment en cas de litige. Le droit et la pratique des marques étant toutefois des domaines complexes, il est judicieux de s'adresser à un spécialiste en matière de marques. Ainsi, la plupart du temps, les déposants inexpérimentés ignorent que, dans le cadre de la procédure d'enregistrement, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) ne vérifie pas d'office si des droits à des marques antérieures ou relatifs à des raisons de commerce s'opposent à l'enregistrement. Il incombe en effet au déposant d'effectuer des recherches préalables sur les marques ou les raisons de commerce déjà enregistrées.

GIANNI
VERSACE

Pour le dépôt de votre marque, nous vous conseillons de prêter attention aux points suivants:

Création:

Evitez le choix d'une marque qui relève du domaine public! Votre marque est-elle descriptive, induit-elle en erreur ou contrevient-elle au droit en vigueur?



Concurrence:

Effectuez des recherches avant de déposer votre signe! Votre marque est-elle identique ou similaire à d'autres marques déjà déposées?

Priorité:

N'hésitez pas, déposez votre marque! Celui qui la dépose en premier est en position de force.

Précision:

Remplissez le formulaire de façon complète et précise! Avez-vous indiqué vos produits et vos services selon la classification internationale?

Planification:

Pensez global! Voulez-vous également obtenir la protection de votre marque à l'étranger?



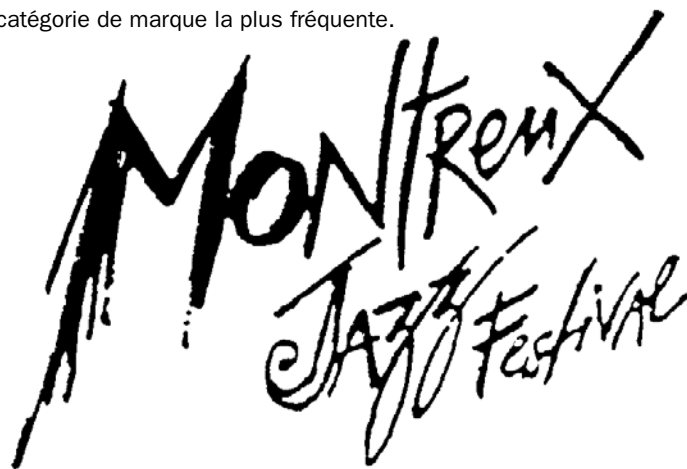
VOLVO

Qu'est-ce qu'une marque?

La loi sur la protection des marques donne une définition large de la marque: peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles de représentation graphique, pour autant qu'ils servent à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Il existe différentes catégories et différents types de marques.

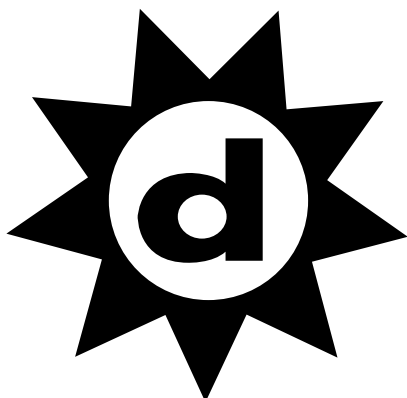
Quelle catégorie de marque voulez-vous déposer?

La **marque individuelle** est le signe par lequel une entreprise distingue ses produits ou ses services de ceux de la concurrence. C'est la catégorie de marque la plus fréquente.



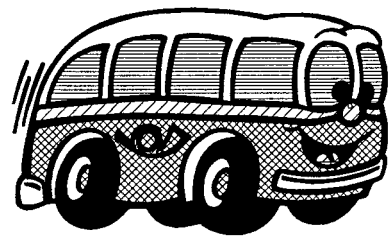
La **marque collective** est le signe désignant les produits ou les services d'un groupement d'entreprises de production, de commerce ou de services. Un règlement désigne les entreprises habilitées à utiliser la marque.

La **marque de garantie** est un signe utilisé dans le but de garantir des caractéristiques précises (comme la qualité) des produits ou des services désignés par la marque. Le titulaire de la marque veille à ce que les exigences, fixées dans un règlement, soient remplies. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, il n'est pas autorisé à utiliser lui-même la marque, ni à entretenir une relation économique étroite avec les usagers de la marque.



La **marque géographique** permet de protéger une appellation d'origine ou une indication géographique inscrite dans un registre (AOP et IGP, p. ex. «Gruyère» pour du fromage), une appellation viticole protégée au niveau cantonal ou encore une dénomination définie par une ordonnance de branche (p. ex. «Swiss made» pour des montres). La protection supplémentaire de ces désignations en tant que marque facilite leur protection et leur imposition à l'étranger.





Quel est le type de votre marque?

Fondamentalement, les marques peuvent se présenter en deux dimensions ou en trois dimensions, ou encore constituer des marques sonores.



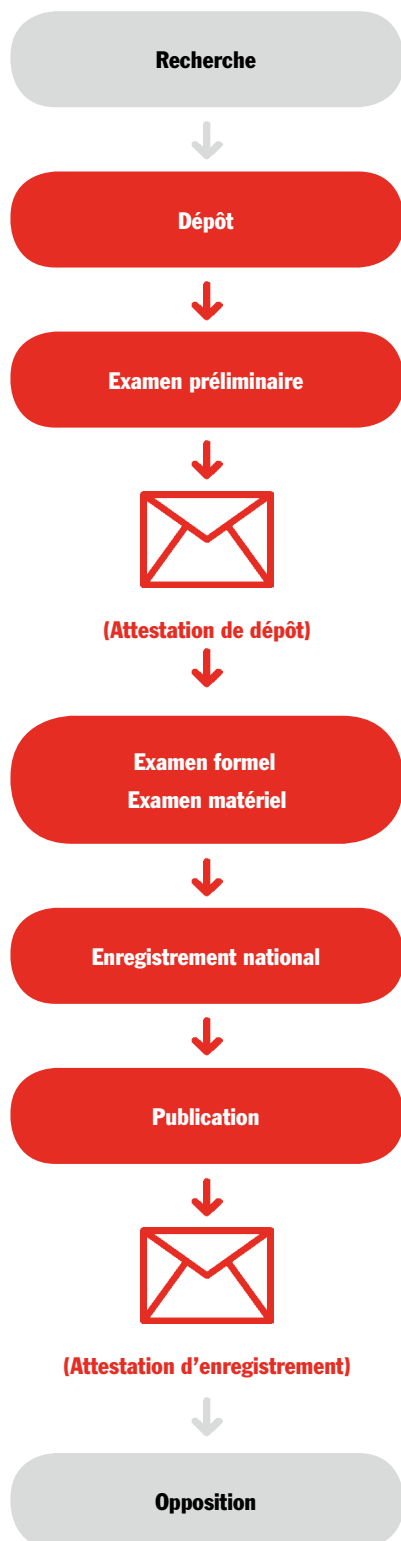
Le type de marque le plus courant est la marque en deux dimensions. Il peut s'agir d'une marque verbale, d'une marque figurative ou d'une marque combinée (mot et image combinés). Cette distinction joue un rôle important dans le cadre des formalités à remplir lors d'un dépôt ou en cas de conflit. Pour les marques figuratives et combinées, vous devez joindre une représentation de la marque au dépôt. Lorsque vous revendiquez des couleurs, la protection ne s'étend en principe qu'à la combinaison de couleurs indiquée. Une marque verbale est constituée exclusivement de un ou plusieurs mots, écrit(s) de manière usuelle en lettres majuscules et/ou minuscules. Du point de vue formel, un logo d'entreprise constitue en général une marque combinée, étant donné qu'il associe un élément verbal à un élément figuratif, soit par le choix d'une graphie particulière, soit par l'ajout d'un signe figuratif à l'élément verbal. Dans le cas d'une marque figurative, le signe n'est constitué que d'une image, sans aucun élément verbal.

Une marque tridimensionnelle peut prendre la forme d'un objet placé sur le produit (telle l'étoile de Mercedes) ou être constituée du produit lui-même, ou de son emballage, pour autant que cette forme possède un caractère distinctif suffisant. Pour être enregistrée comme marque, une forme ne doit pas non plus être techniquement nécessaire, ni constituer la nature même du produit. Lors du dépôt, il est important que vous revendiquiez expressément la protection pour une marque tridimensionnelle (cf. point 4 du formulaire de demande d'enregistrement); en outre, une photographie ou un dessin doit faire apparaître clairement le caractère tridimensionnel de votre signe.

Si votre marque est une séquence sonore, par exemple un jingle, vous devez la représenter sous forme de notes.



L'enregistrement d'une marque suisse



Pour être protégée, une marque doit être enregistrée au registre des marques.

Avant de déposer votre marque, vous devriez faire quelques recherches, car nous ne vérifions pas si votre marque existe déjà sous une forme identique ou similaire. En cas de collision de votre marque avec un signe déjà enregistré, il se peut que votre enregistrement soit révoqué suite à une opposition (cf. p. 10) ou qu'il fasse ultérieurement l'objet d'une procédure civile ou pénale. Une marque peut aussi entrer en conflit avec des signes distinctifs autres que des marques: par exemple des raisons de commerce, autrement dit des noms de sociétés. De surcroît, elle peut se heurter non seulement à des signes identiques, mais aussi à des signes similaires. Aussi, nous vous recommandons vivement de faire une recherche de marques et de raisons de commerce identiques ou similaires avant de déposer votre marque. Pour de plus amples informations, consultez notre site www.ipi.ch. Pour les recherches de raisons de commerce, vous pouvez vous adresser à l'Office fédéral du registre du commerce (www.regix.ch).

La procédure

Pour déposer une marque, il vous suffit de nous renvoyer par courrier ou par fax le formulaire de demande d'enregistrement dûment rempli. Vous pouvez aussi déposer votre marque en ligne sur e-trademark (<https://e-trademark.ige.ch>). Si votre demande contient tous les éléments requis, nous vous envoyons une attestation de dépôt et une facture afin que vous puissiez payer la taxe de dépôt. Si vous revendiquez une protection de votre marque pour plus de trois classes de produits ou de services, vous devez vous acquitter en même temps d'une surtaxe pour classe supplémentaire. L'examen de votre demande ne débute qu'après réception de votre paiement. Si nous constatons des défauts formels ou matériels, nous vous donnons l'occasion de prendre position, ce qui peut donner lieu à un échange d'écritures. Selon les cas, votre réponse peut apporter des éléments nouveaux au regard desquels nous réviserons notre jugement. Sinon, nous maintiendrons notre première décision et rejetterons votre demande. Vous aurez alors la possibilité de faire recours dans un délai de trente jours auprès du Tribunal



fédéral administratif. La décision de ce dernier peut être attaquée auprès du Tribunal fédéral. Vous pouvez aussi corriger les défauts notifiés (p. ex. en modifiant votre signe) sans frais supplémentaires. Attention toutefois: la modification du signe peut conduire au report de la date de dépôt.

Si votre demande ne présente plus de défaut, nous inscrivons votre marque au registre, la publions sur www.swissreg.ch et vous envoyons l'attestation d'enregistrement.

Nous examinons les signes manifestement non problématiques dans les six jours ouvrés à compter de leur dépôt et nous les enregistrons dès le paiement de la taxe de dépôt et des éventuelles surtaxes pour classes supplémentaires. Une demande est manifestement non problématique si la liste des produits et des services est constituée exclusivement de termes proposés dans e-trademark ou dans l'Aide à la classification de l'IPI (<https://wdl.ipi.ch>) et si nous pouvons arriver rapidement à la conclusion qu'il n'existe aucun motif de refus formel ou matériel à l'enregistrement.

A compter de la date de publication de votre enregistrement sur www.swissreg.ch, les titulaires de marques déjà enregistrées qui sont identiques ou similaires à votre marque ont un délai de trois mois pour former opposition à votre enregistrement (cf. p. 10).

Obstacles à l'enregistrement

Pour être admise à l'enregistrement, votre marque doit remplir certaines exigences.

Votre marque ne doit pas être descriptive

Les signes descriptifs appartiennent au domaine public; ils doivent rester à la disposition de tous les concurrents. Toutes les indications relatives aux propriétés, à la qualité, au mode ou au lieu de production, à la destination ou au prix du produit, ainsi que d'autres indications de nature purement descriptive, ne peuvent pas être protégées à titre de marque. Ainsi, le signe «pomme» peut être admis à l'enregistrement pour des ordinateurs, mais il ne peut pas être enregistré à titre de marque s'il sert à désigner des pommes ou des fruits. En raison du plurilinguisme de la Suisse, le signe déposé sera toujours examiné sur la base des quatre langues nationales afin

de déterminer s'il appartient au domaine public (ou s'il est propre à induire en erreur). Dans la pratique, les indications descriptives en langue anglaise sont également rejetées.

Prenez garde au fait que les armoiries de la Confédération suisse et les armoiries des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal ne peuvent être enregistrées, en tant qu'élément d'une marque, que par la collectivité dont elles relèvent.

La croix suisse, en revanche, peut être enregistrée en tant qu'élément d'une marque pour des produits et des services de provenance suisse.

Votre marque ne doit pas induire en erreur

Lorsqu'une marque risque d'induire en erreur sur les caractéristiques du produit, comme la provenance, les propriétés ou la qualité, elle peut soit ne pas être admise à l'enregistrement, soit l'être, mais uniquement avec une restriction adéquate. Ainsi, la marque «CITRON» ne peut pas être enregistrée pour des «eaux minérales». En raison de l'interdiction de tromperie sur la provenance, les marques comportant une indication de provenance suisse (p. ex. Guillaume Tell, Cervin, Vaud) ne sont protégées que pour des produits provenant de Suisse.

Les signes contraires à l'ordre public ne peuvent pas non plus être enregistrés au registre des marques.

Exemples de marques qui ne peuvent pas être enregistrées:

HYDRO COSMETIQUE pour des cosmétiques
SUPEROIL pour des huiles lubrifiantes
CAFE SUISSE pour la restauration

Exemple d'une marque avec une limitation de la liste des produits:



Liste des produits et/ou des services: 29 Fromage de provenance suisse

D'autres exemples peuvent être consultés dans l'Aide à l'examen de l'IPI sous <https://ph.ige.ch>.

Instructions pour remplir le formulaire de demande



IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
F +41 31 377 77 78
info@ipi.ch | www.ipi.ch

Enregistrement d'une marque suisse

- La brochure «Dépôt d'une marque» contient des renseignements sur les formalités de dépôt et la manière de remplir ce formulaire.
- Mise en garde:** Au cours de la procédure d'enregistrement, nous n'examinons pas d'éventuelles atteintes à des marques ou raisons de commerce déjà enregistrées. C'est pourquoi nous vous conseillons vivement de faire faire une recherche professionnelle d'antériorités de marques similaires et identiques ainsi que de sociétés. Informations complémentaires sur www.ipi.ch. Nous vous recommandons en outre de demander l'appui d'un conseil en marques (www.ipi.ch/conseils-marques).
- Dépôt électronique d'une marque par Internet:** <https://e-trademark.ige.ch>

1 Déposant/e
Prénom, nom ou raison sociale, adresse, code postal, localité

2 Mandataire
Prénom, nom ou raison sociale, adresse, code postal, localité

3a Personne à contacter
Prénom, nom, téléphone, fax

3b Numéro de référence, dossier

4 Marque

S'il s'agit d'une marque présentant une police de caractère particulière ou faisant intervenir un graphisme particulier, veuillez déposer une reproduction en noir et blanc (à insérer ou coller ci-contre). Les zones grises doivent apparaître distinctement. Pour les marques en couleur(s) (voir ch. 9 couleurs revendiquées), veuillez déposer une reproduction en couleur(s).

Dimensions maximales de la reproduction: 80 x 80 mm.

Marque tridimensionnelle
 Marque acoustique
 Marque avec revendication de couleur
 Marque de couleur (abstraite)

5 Taxes

Taxe de dépôt CHF à nous facturer.
 CHF à débiter de notre compte courant n° auprès de l'Institut.

Surtaxe pour classe supplémentaire CHF à nous facturer.
 CHF à débiter de notre compte courant n° auprès de l'Institut.

Ne pas remplir, s.v.p.

Examinateur
.....

N° de demande
.....

Date de dépôt
.....

Numéro d'enregistrement
.....

Demande internationale

Désignation de la marque
.....

Langue:.....

Taxe de dépôt

Surtaxe pour classe supplémentaire

Date de réception

1
Veuillez indiquer ici les nom et prénom ou la raison de commerce, conformément au registre du commerce, ainsi que l'adresse du titulaire souhaité de la marque. S'il y a plusieurs déposants, vous devez indiquer l'adresse complète de chacun d'eux. Si aucun mandataire n'est désigné pour représenter les déposants, tout document ultérieur devra être signé par tous les déposants.

2
Le cas échéant, indiquez ici le nom et l'adresse du mandataire. Les personnes domiciliées à l'étranger et les sociétés ayant leur siège à l'étranger doivent indiquer un domicile de notification en Suisse ou désigner un représentant ayant un domicile de notification en Suisse. Vous trouverez une liste de mandataires sous www.ipi.ch/conseils-marques.

4
Veuillez inscrire la désignation de la marque ou coller sa reproduction. Vous trouverez de plus amples informations dans la note explicative «Reproductions remises lors du dépôt d'une marque». Si vous requérez la protection pour une marque tridimensionnelle ou sonore, ou pour un autre type de marque, n'oubliez pas de le signaler dans la case correspondante.

5
Indiquez ici le montant de la taxe dont vous devez vous acquitter. La liste des taxes se trouve en annexe à la fin de cette brochure.

Etat au 1^{er} mai 2018

Les taxes et émoluments sont sujets à modification. Les barèmes applicables sont publiés sur www.ipi.ch; vous pouvez également les obtenir en nous appelant ou en nous écrivant.

6 Liste de produits et/ou services

Veillez indiquer les produits ou les services au moyen de la terminologie et dans l'ordre de la classification internationale. Nous vous recommandons d'utiliser la liste «Classification internationale des produits et services» mise à disposition par l'Institut ainsi que la base de données en ligne sous <https://wdl.ige.ch>. La liste peut aussi être produite sur une feuille séparée. Lorsque seul le numéro de classe est indiqué, l'Institut part du principe que toutes les indications générales figurant dans l'intitulé de cette classe sont revendiquées (voir la liste des intitulés de classes sous www.ipi.ch/ips). Ceci n'est toutefois pas valable pour la classe 45, dont les intitulés de classe sont formulés de manière trop générale. Pour cette classe, l'Institut devra exiger des précisions.

Ne pas remplir, s.v.p.

Classes internationales

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 <input type="checkbox"/> | 16 <input type="checkbox"/> | 31 <input type="checkbox"/> |
| 2 <input type="checkbox"/> | 17 <input type="checkbox"/> | 32 <input type="checkbox"/> |
| 3 <input type="checkbox"/> | 18 <input type="checkbox"/> | 33 <input type="checkbox"/> |
| 4 <input type="checkbox"/> | 19 <input type="checkbox"/> | 34 <input type="checkbox"/> |
| 5 <input type="checkbox"/> | 20 <input type="checkbox"/> | 35 <input type="checkbox"/> |
| 6 <input type="checkbox"/> | 21 <input type="checkbox"/> | 36 <input type="checkbox"/> |
| 7 <input type="checkbox"/> | 22 <input type="checkbox"/> | 37 <input type="checkbox"/> |
| 8 <input type="checkbox"/> | 23 <input type="checkbox"/> | 38 <input type="checkbox"/> |
| 9 <input type="checkbox"/> | 24 <input type="checkbox"/> | 39 <input type="checkbox"/> |
| 10 <input type="checkbox"/> | 25 <input type="checkbox"/> | 40 <input type="checkbox"/> |
| 11 <input type="checkbox"/> | 26 <input type="checkbox"/> | 41 <input type="checkbox"/> |
| 12 <input type="checkbox"/> | 27 <input type="checkbox"/> | 42 <input type="checkbox"/> |
| 13 <input type="checkbox"/> | 28 <input type="checkbox"/> | 43 <input type="checkbox"/> |
| 14 <input type="checkbox"/> | 29 <input type="checkbox"/> | 44 <input type="checkbox"/> |
| 15 <input type="checkbox"/> | 30 <input type="checkbox"/> | 45 <input type="checkbox"/> |

Provisoires

Visa d'examen

Voir feuille séparée

7 Catégorie de marque

Veillez marquer d'une croix ce qui convient. A défaut d'indication, la marque sera considérée comme une marque individuelle.

Marque individuelle Marque de garantie Marque collective

8 Revendication de priorité

Selon la convention de l'Union de Paris

Pays Date du premier dépôt

Si une priorité partielle est revendiquée, il faut préciser sur quels produits et/ou services elle porte ou produire un document de priorité.

9 Couleur(s) revendiquée(s)

10 Remarques

11 Annexes

.....

12 Date et signature

6

Indiquez ici les produits et/ou les services pour lesquels vous demandez la protection de votre marque. Pour ce faire, veuillez vous référer autant que possible à la liste des produits et des services selon la Classification de Nice (en annexe) ou consulter l'Aide à la classification de l'IPI (<https://wdl.ipi.ch>).

7

Choisissez la catégorie de marque souhaitée. En l'absence d'indication, votre marque sera protégée en tant que marque individuelle. Pour l'enregistrement d'une marque collective ou de garantie, vous devez nous remettre un règlement concernant l'usage de la marque.

8

Si votre marque est déjà déposée ou enregistrée à l'étranger et que vous souhaitez revendiquer la priorité de ce dépôt antérieur, inscrivez ici les indications nécessaires.

9

Si, pour une marque figurative ou une marque combinée, vous revendiquez une couleur ou une combinaison de couleurs, veuillez spécifier ici la (les) couleur(s) revendiquée(s). En l'absence d'indication, la protection de votre marque couvre toutes les combinaisons de couleurs.

10

Si vous requérez une procédure d'examen accélérée conformément à l'art. 18a OPM, veuillez l'indiquer ici. Après paiement de la taxe, votre marque sera enregistrée ou fera l'objet d'une notification dans un délai d'un mois. Cette procédure d'examen accélérée est soumise au paiement d'une taxe supplémentaire de 400 CHF (état au 1^{er} mai 2018).

Votre marque est enregistrée – et maintenant?

Votre enregistrement vous confère des droits, mais vous devez les exercer!

Devoir d'usage

Après un délai de carence de cinq ans, vous êtes tenu d'utiliser la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés. En effet, si vous n'utilisez pas votre marque pendant une période ininterrompue de plus de cinq ans, tout un chacun peut requérir la radiation de votre enregistrement auprès de l'IPI. Vous ne pouvez alors plus faire valoir votre droit à la marque.

Devoir de surveillance et défense

C'est également à vous seul qu'incombe le maintien de la position de votre marque sur le marché. Comme nous ne vérifions pas d'office s'il existe un risque de confusion entre votre marque et d'autres signes enregistrés, autrement dit d'éventuelles collisions de marques, il est indispensable que vous surveilliez et ne perdiez pas de vue les développements du marché. Seul ce contrôle vous permet d'agir à temps contre l'utilisation abusive de votre marque. Vous pouvez donner à un prestataire de recherches un mandat de surveillance périodique afin qu'il vous informe régulièrement des marques nouvellement enregistrées ou déposées. Si vous constatez une violation de votre droit à la marque, deux possibilités s'offrent à vous.

La procédure d'opposition

En cas de publication d'une marque identique ou similaire à la vôtre, vous pouvez, en tant que titulaire de la marque antérieure, former opposition auprès de l'IPI. La procédure d'opposition est simple et relativement peu coûteuse. Toutefois, pour des profanes, il s'avère assez difficile d'apprécier un éventuel risque de confusion, raison pour laquelle il est vivement recommandé de faire appel à un mandataire expert en la matière. Les marques n'étant protégées qu'en relation avec des produits ou des services bien précis, il ne s'agit en effet pas seulement de déterminer les éléments des signes pouvant prêter à confusion, mais aussi de savoir si les produits en cause sont similaires. En outre, le titulaire de la marque attaquée peut invoquer le non-usage de la marque opposante au cours des cinq dernières années (cf. devoir d'usage).

Décisions sur opposition de l'IPI et du Tribunal administratif fédéral:

Il y a risque de confusion dans les cas suivants:

WELEDA – la weda

pour des produits et des services des classes 3, 44

CELLINI – ELINI

pour des produits de la classe 14

SKY – SkySIM

pour des produits et des services des classes 9, 38, 42

Il n'y a pas de risque de confusion dans les cas suivants:

DECIS – SICED

pour des produits des classes 1, 5, 31

ILLY – LyLyLy

pour des produits des classes 29, 30, 32

RAFFAELLO – RAFFIO

pour des produits de la classe 33



L'opposition doit être formée dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement d'une marque nationale. Pour les enregistrements internationaux, le délai d'opposition de trois mois commence à courir seulement à compter du premier jour du mois suivant la publication dans l'organe officiel de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), la «Gazette OMPI des marques internationales». La taxe d'opposition doit également être versée dans ces délais. La décision sur opposition de l'IPI peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours.

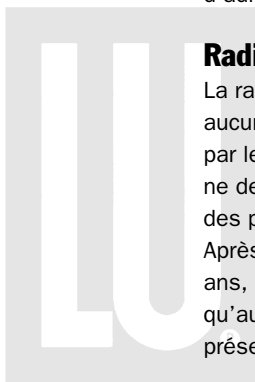
Action devant les tribunaux ordinaires

La règle veut que les décisions de l'IPI ne lient pas les tribunaux ordinaires. De ce fait, une marque peut en tout temps faire l'objet d'une procédure pénale ou civile. Dans ce cas, comme lors d'une procédure d'opposition, le titulaire d'une marque peut faire valoir qu'une marque enregistrée ultérieurement porte atteinte à la sienne. Les critères pour l'appréciation du risque de confusion ou de la similarité des produits et des services enregistrés sont les mêmes.



Prolongation

L'enregistrement est valable pendant dix ans à partir de la date de dépôt. Il peut être prolongé de dix ans en dix ans si la demande nous parvient avant l'échéance de la protection, mais au plus tard dans les six mois qui la suivent (contre paiement d'une surtaxe dans ce dernier cas). Un formulaire de prolongation est mis à disposition sur notre site Internet. Il est par ailleurs judicieux de demander en même temps l'inscription d'éventuels changements de titulaire ou d'adresse.



Radiation

La radiation de la marque n'est soumise à aucune taxe mais doit être sollicitée par écrit par le titulaire. Il est également possible de ne demander la radiation que pour une partie des produits et des services enregistrés. Après l'échéance de la durée de validité de dix ans, une marque est radiée d'office lorsqu'aucune demande de prolongation n'a été présentée.



Modifications

Sur présentation d'une demande écrite, les modifications de nom ou de raison de commerce, d'adresse ou de siège social, ainsi que de mandataire, sont inscrites au registre des marques. La liste des produits et/ou des services peut également être restreinte sur présentation d'une demande correspondante. Il n'est par contre pas possible d'étendre cette liste; pour ce faire, il faut procéder à un nouveau dépôt.

Lorsque la validité d'une marque est contestée pour une partie seulement des produits ou des services enregistrés, le titulaire peut, moyennant une demande écrite, solliciter la division de l'enregistrement. Dans ce cas, la partie non contestée sera séparée et assortie de son propre numéro d'enregistrement et de la date de priorité initiale.

Transfert du droit à la marque, octroi d'une licence, constitution d'un droit de gage

Lorsqu'une marque est entièrement ou partiellement transmise à une autre personne, il convient de déposer une demande de transfert écrite qui comporte les éléments suivants: nom, prénom ou raison de commerce, adresse du nouveau titulaire ainsi qu'une déclaration expresse de l'ancien titulaire ou un autre document attestant que la marque a été transférée.

Le titulaire d'une marque peut en autoriser l'usage à un tiers en lui octroyant une licence. L'inscription au registre d'une licence nécessite une demande écrite de la part du titulaire de la marque ou du licencié.

Il est également possible de constituer un droit de gage sur des marques. Sur présentation d'une telle demande, nous inscrivons au registre des marques le droit de gage grevant la marque.



La protection des marques à l'étranger

Grâce à l'enregistrement de votre marque au registre des marques suisses, vous avez obtenu la protection de votre marque en Suisse. En créant votre propre signe et en choisissant les produits et/ou les services auxquels celui-ci est destiné, vous avez essayé de conférer à votre marque une protection aussi large que possible. Vous pouvez dès lors étendre encore cette protection en requérant l'enregistrement de votre marque dans d'autres pays. Pour ce faire, trois voies sont à votre disposition.

Dépôts directs dans d'autres pays

Comme pour la Suisse, vous pouvez déposer votre marque directement auprès des autorités compétentes du pays dans lequel vous souhaitez protéger votre marque. Dans la plupart des Etats, cette voie vous est ouverte également en tant que ressortissant étranger. Veuillez cependant noter qu'en général, toute correspondance échangée avec l'office des marques du pays concerné devra être rédigée dans la langue nationale de ce pays et que, très souvent, vous serez obligé de constituer un mandataire local.

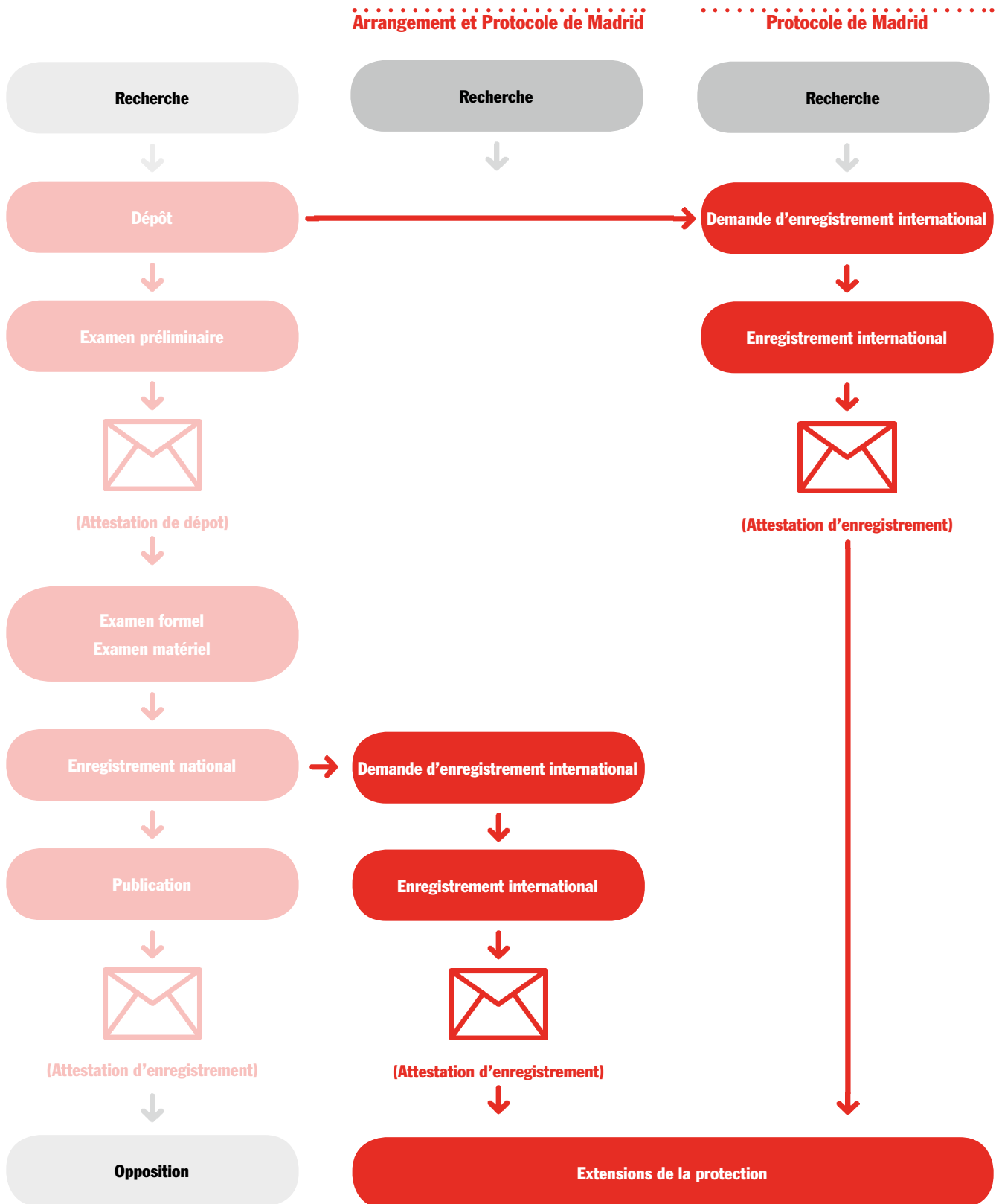
Dépôts régionaux

Les dépôts de marques auprès d'offices de marques régionaux vous permettent d'obtenir la protection de votre marque dans plusieurs pays en même temps. Si vous déposez, par exemple, une requête d'enregistrement auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), votre marque sera protégée dans tous les Etats membres de l'UE.

Enregistrements internationaux selon le Système de Madrid

Les demandes d'extension de la protection à d'autres territoires régies par l'Arrangement de Madrid ou le Protocole de Madrid vous permettent d'étendre la protection de votre marque à d'autres membres de l'Union de Madrid. Le Système de Madrid compte entre-temps 100 parties contractantes (janvier 2018), à savoir presque tous les pays de l'UE, la plupart des pays d'Europe de l'Est, les Etats-Unis, le Japon, la Russie, la Chine et bien d'autres encore, ainsi que l'UE en tant qu'organisation intergouvernementale. Il est probable que d'autres Etats ratifieront à l'avenir ces accords. Votre demande d'enregistrement international doit obligatoirement être déposée auprès de l'IPI. Par contre, les dépôts directs ou les dépôts régionaux doivent être adressés à l'office correspondant puisque nous ne sommes pas habilités à prêter assistance dans ces cas.

L'enregistrement international



Toute partie contractante à l'Arrangement ou au Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques pour laquelle une extension de la protection est demandée peut, dans un délai respectivement de douze ou de dix-huit mois, refuser d'accorder la protection à la marque; ce refus peut porter sur la totalité ou sur une partie des produits et des services désignés. Si l'extension n'est pas refusée, l'enregistrement international est protégé comme une marque nationale.

Effectuez des recherches avant de déposer votre demande! Ce précepte s'applique aussi aux demandes d'enregistrement international. L'enregistrement international de la marque peut être requis sur la base de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement de la marque en Suisse. Nous vous recommandons d'envoyer la demande internationale et la demande nationale simultanément. Vous pouvez déposer votre demande d'enregistrement international en ligne via www.ipi.ch/ironline. Nous transmettrons votre demande à l'OMPI, qui vous enverra en temps voulu une attestation de l'enregistrement international.

L'enregistrement international est pratiquement accessible à tous

Si vous souhaitez requérir une extension de la protection de votre marque à d'autres territoires par le biais du Système de Madrid, il vous suffit de remplir l'une des trois conditions suivantes:

- avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux en Suisse;
- résider en Suisse; ou
- être ressortissant(e) suisse.

Déposez votre demande d'enregistrement aussi rapidement que possible!

Le plus tôt sera le mieux. Dans l'idéal, en même temps que votre demande nationale. Vous devez nous informer suffisamment tôt de votre souhait d'extension de la protection par le biais du Système de Madrid afin que nous puissions faire ce qu'il faut pour transmettre le plus rapidement possible votre demande à l'OMPI et que vous puissiez, dans la mesure du possible, bénéficier de la priorité de la date de dépôt suisse (ou d'un dépôt antérieur étranger).

L'enregistrement international protège votre marque à l'étranger

Après avoir transmis votre demande à l'OMPI, cette dernière examinera votre requête, puis inscrira la marque au registre international des marques et la publiera dans la «Gazette OMPI des marques internationales».

L'OMPI communiquera la notification d'enregistrement aux parties contractantes que vous aurez désignées. Si, dans un délai de douze ou de dix-huit mois, les autorités des parties contractantes désignées ne notifient pas un refus de protection, votre marque y jouira de la même protection que celle offerte par un enregistrement national ou régional. Par conséquent, la protection conférée par l'enregistrement international peut revêtir des formes très différentes:

- dans certaines parties contractantes, l'étendue de la protection couvre la totalité des produits et/ou des services;
- dans d'autres, seule une partie des produits et/ou des services couverts par la marque jouissent de la protection;
- enfin, la protection peut être refusée pour la totalité des produits et/ou des services désignés par la marque.

Interdépendance entre l'enregistrement national et l'enregistrement international

L'enregistrement international de la marque dépend pendant cinq ans de l'enregistrement suisse qui lui a servi de base. Si, durant cette période, la protection de l'enregistrement suisse de base s'éteint ou si cette protection est réduite, par exemple en raison d'une radiation partielle, ces modifications affectent également l'enregistrement international de la marque. Ce n'est que passé le délai de cinq ans que l'enregistrement international devient indépendant.

Instructions pour remplir le formulaire de demande



IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Berne
T +41 31 377 77 77
F +41 31 377 77 78
info@ipi.ch | www.ipi.ch

Demande d'enregistrement international

Le site www.ipi.ch > Protéger votre PI > Marques > Demande internationale > Dépôt de la demande contient des renseignements sur les formalités d'enregistrement et la manière de remplir ce formulaire.

Vous pouvez nous envoyer ce formulaire:

- par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch. Vous recevrez alors par retour de courriel une confirmation de réception juridiquement valable.
- par fax ou par courrier postal. Aucune confirmation de réception ne vous sera envoyée.

Le moyen le plus simple de transmettre votre demande d'enregistrement international reste toutefois notre formulaire électronique sous www.ige.ch/ironline. Vous recevrez dans les minutes qui suivent l'envoi de votre demande une confirmation de réception avec un récapitulatif de toutes les données saisies.

Prenez rapidement et impérativement contact avec nous si vous ne recevez pas dans un délai d'un mois à compter du moment où nous pouvons traiter votre demande un courrier ou une facture de notre part (selon le cas, un mois dès l'enregistrement de la marque suisse de base ou un mois à compter de l'envoi de votre demande si cette dernière se base sur une marque déjà enregistrée ou sur un demande d'enregistrement de marque suisse).

Informations relatives à la marque de base

1 Enregistrement de base/demande de base

a) Numéro de l'enregistrement: ou si non attribué, numéro de la demande:

b) Date de dépôt:

c) Marque:

Le déposant désire, tout en étant conscient des risques inhérents à cette démarche (notamment non-remboursement des taxes et émoluments déjà versés), que la demande internationale se fonde sur la demande de base suisse.

2 Revendication de priorité selon la Convention de Paris

Dans le cadre d'une demande internationale il est possible de revendiquer la priorité du 1^{er} dépôt de la marque si ce 1^{er} dépôt a eu lieu **moins de 6 mois** avant la demande internationale.

Le déposant revendique la priorité du dépôt suisse servant de base. Ce dépôt suisse est le 1^{er} dépôt de la marque.

Le déposant revendique la priorité d'un dépôt étranger, antérieur au dépôt suisse servant de base. Les informations relatives à ce 1^{er} dépôt étranger sont les suivantes:

Pays: date: numéro:

Remarque:

3 Couleur(s) revendiquée(s)

4 Translittération

Translittération de la marque (cette indication est obligatoire lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains):

5 Traduction de la marque (indication facultative mais que certaines parties contractantes désignées exigent [p. ex. Etats-Unis]):

en anglais:

en espagnol:

en français:

Les termes contenus dans la marque n'ont pas de signification (et ne peuvent donc pas être traduits).

No pas remplir, s.v.p.
Date de réception

MA_E_GesuchB_E_02018

1/5

1

Un enregistrement international peut se baser sur une demande ou sur un enregistrement de marque suisse. Il faut donc impérativement indiquer le numéro de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement suisse afin que la demande d'enregistrement international puisse être attribuée correctement.

En cochant la case, vous chargez l'IPI de transmettre votre demande internationale à l'OMPI avant que la marque suisse de base ne soit enregistrée. Ce choix présente un risque. En effet, si la demande d'enregistrement de la marque suisse sur laquelle se fonde la demande d'enregistrement international est rejetée et que la marque n'est pas enregistrée, l'enregistrement international qui en est issu sera radié et aucun émoluments ne vous sera remboursé. Ainsi, une demande d'enregistrement international qui se fonde sur une marque suisse déjà enregistrée bénéficie d'une base plus solide.

2

Pour un enregistrement international, vous pouvez revendiquer la priorité de la demande suisse de base ou d'un autre dépôt antérieur de la même marque dans un pays partie à la Convention de Paris ou membre de l'Organisation mondiale du commerce, à condition que ce dépôt antérieur soit le premier dépôt de cette marque et que six mois au maximum se soient écoulés entre le premier dépôt et la date de dépôt officielle de la demande d'enregistrement international.

Si aucune priorité n'est revendiquée (case correspondante non cochée), votre marque est en principe protégée à compter de la date de dépôt officielle de la demande d'enregistrement international.

Informations relatives au déposant et au mandataire

6 Déposant

a) Prénom, nom ou raison sociale, adresse, code postal, localité:

b) Indications complémentaires concernant le déposant:

Remarques importantes: Si une case n'est pas cochée, cela signifie que le déposant confirme ne pas remplir la condition en question. Plusieurs cases peuvent être cochées.

Le déposant confirme

- qu'il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux en Suisse.
 qu'il a son domicile en Suisse.
 qu'il est ressortissant suisse.

c) Si l'adresse indiquée au point a) n'est pas en Suisse, adresse de l'établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou adresse du domicile en Suisse:

d) Autres indications (selon les exigences de certaines parties contractantes désignées, p. ex. les Etats-Unis):

- i) Nationalité de la personne physique:
ii) Si le déposant est une personne morale:
– forme juridique de la personne morale:
– Etat et, le cas échéant, entité territoriale de cet Etat dont la législation a servi de cadre à la constitution de la personne morale:

e) Adresse pour la correspondance (Si le déposant n'a ni domicile ni siège en Suisse, il doit soit indiquer un domicile de notification en Suisse, soit désigner un mandataire ayant un domicile de notification en Suisse.):

Cette adresse concerne uniquement la procédure de dépôt auprès de l'Institut. Elle ne doit pas être inscrite à l'OMPI.

7 Mandataire (Un mandataire établi dans un pays du Système de Madrid autre que la Suisse peut être inscrit au registre international. Cependant, comme l'Institut ne correspond pas avec l'étranger (art. 42 LPM), nous adresserons notre correspondance directement au titulaire si celui-ci est établi en Suisse ou, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse, à l'adresse de correspondance en Suisse indiquée plus haut.)

Prénom, nom ou raison sociale, adresse, code postal, localité:

8 Personne à contacter, numéro de référence

Nom:

Courriel:

Tout courrier de l'OMPI doit uniquement être envoyé à cette adresse.

Téléphone: fax:

Numéro de référence:

Langue, autre que le français, souhaitée pour la correspondance adressée par l'OMPI: anglais espagnol

2/5

6a

Indiquez ici les nom et prénom, ou la raison de commerce, conformément au registre du commerce, ainsi que l'adresse du titulaire de la marque. Ces données doivent être identiques à celles de la demande suisse de base.

En cas de pluralité de déposants, vous devez indiquer l'adresse complète de chacun d'eux. Si aucun mandataire commun n'est désigné, tout document ultérieur devra être signé par tous les déposants.

6b

L'IPI détermine sur la base des indications que vous aurez données sous ce chiffre s'il est compétent pour traiter la demande d'enregistrement international. Veuillez donc remplir cette rubrique de façon précise.

Informations relatives à la liste des produits et/ou des services

9 Liste (en français) des produits et/ou des services

a) La liste des produits et/ou des services ne doit pas contenir d'indications qui ne figurent pas dans l'enregistrement national ou dans la demande nationale. Elle doit en outre être rédigée en français. Nous vous recommandons d'utiliser notre aide à la classification consultable en ligne sous <http://wfd.ipi.ch>.

9

La liste des produits et/ou des services doit être rédigée en français et doit correspondre à celle figurant dans la demande ou dans l'enregistrement de base. Vous pouvez réduire la liste des produits et/ou des services pour l'enregistrement international.

Informations relatives aux parties contractantes désignées

Veillez cocher les parties contractantes désignées

10 Extension territoriale selon le Protocole de Madrid

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> AG Antigua-et-Barbuda | <input type="checkbox"/> ES Espagne | <input type="checkbox"/> LR Libéria | <input type="checkbox"/> SD Soudan |
| <input type="checkbox"/> AL Albanie | <input type="checkbox"/> FI Finlande | <input type="checkbox"/> LS Lesotho*** | <input type="checkbox"/> SE Suède |
| <input type="checkbox"/> AM Arménie | <input type="checkbox"/> FR France | <input type="checkbox"/> LT Lituanie | <input type="checkbox"/> SG Singapour*** |
| <input type="checkbox"/> AT Autriche | <input type="checkbox"/> GB Royaume-Uni*** | <input type="checkbox"/> LV Lettonie | <input type="checkbox"/> SI Slovaquie |
| <input type="checkbox"/> AU Australie | <input type="checkbox"/> GE Géorgie | <input type="checkbox"/> MA Maroc | <input type="checkbox"/> SK Slovaquie |
| <input type="checkbox"/> AZ Azerbaïdjan | <input type="checkbox"/> GH Ghana | <input type="checkbox"/> MC Monaco | <input type="checkbox"/> SL Sierra Leone |
| <input type="checkbox"/> BA Bosnie-Herzégovine | <input type="checkbox"/> GM Gambie | <input type="checkbox"/> MD Moldovie | <input type="checkbox"/> SM Saint-Marin |
| <input type="checkbox"/> BG Bulgarie | <input type="checkbox"/> GR Grèce | <input type="checkbox"/> ME Monténégro | <input type="checkbox"/> ST Sao Tomé-et-Principe (Rép. Démo.) |
| <input type="checkbox"/> BH Bahreïn | <input type="checkbox"/> HR Croatie | <input type="checkbox"/> MG Madagascar | <input type="checkbox"/> SX St-Martin |
| <input type="checkbox"/> BN Brunei Darussalam*** | <input type="checkbox"/> HU Hongrie | <input type="checkbox"/> MK Macédoine | <input type="checkbox"/> SY Syrie (Rép. arabe) |
| <input type="checkbox"/> BQ Îles BES | <input type="checkbox"/> ID Indonésie | <input type="checkbox"/> MN Mongolie | <input type="checkbox"/> SZ Swaziland |
| <input type="checkbox"/> BT Bhoutan | <input type="checkbox"/> IE Irlande*** | <input type="checkbox"/> MX Mexique | <input type="checkbox"/> TH Thaïlande |
| <input type="checkbox"/> BW Botswana | <input type="checkbox"/> IL Israël | <input type="checkbox"/> MZ Mozambique*** | <input type="checkbox"/> TJ Tadjikistan |
| <input type="checkbox"/> BX Benelux | <input type="checkbox"/> IN Inde*** | <input type="checkbox"/> NA Namibie | <input type="checkbox"/> TM Turkménistan |
| <input type="checkbox"/> BY Bélarus | <input type="checkbox"/> IR Iran (Rép. Islam. d') | <input type="checkbox"/> NO Norvège | <input type="checkbox"/> TN Tunisie |
| <input type="checkbox"/> CN Chine | <input type="checkbox"/> IS Islande | <input type="checkbox"/> NZ Nouvelle-Zélande*** | <input type="checkbox"/> TR Turquie |
| <input type="checkbox"/> CO Colombie | <input type="checkbox"/> IT Italie | <input type="checkbox"/> OA Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) | <input type="checkbox"/> UA Ukraine |
| <input type="checkbox"/> CU Cuba | <input type="checkbox"/> JP Japon | <input type="checkbox"/> OM Oman | <input type="checkbox"/> US Etats-Unis d'Amérique* |
| <input type="checkbox"/> CW Curaçao | <input type="checkbox"/> KE Kenya | <input type="checkbox"/> PH Philippines | <input type="checkbox"/> UZ Ouzbékistan |
| <input type="checkbox"/> CY Chypre | <input type="checkbox"/> KH Cambodge | <input type="checkbox"/> PL Pologne | <input type="checkbox"/> VN Vietnam |
| <input type="checkbox"/> CZ Rép. tchèque | <input type="checkbox"/> KP Corée (Rép. Pop. Démo.) | <input type="checkbox"/> PT Portugal | <input type="checkbox"/> ZM Zambie |
| <input type="checkbox"/> DE Allemagne | <input type="checkbox"/> KR Corée (Rép.) | <input type="checkbox"/> RO Roumanie | <input type="checkbox"/> ZW Zimbabwe |
| <input type="checkbox"/> DK Danemark | <input type="checkbox"/> KZ Kazakhstan | <input type="checkbox"/> RS Serbie | |
| <input type="checkbox"/> DZ Algérie | <input type="checkbox"/> LA Laos (Rép. Démo. Pop.) | <input type="checkbox"/> RU Féd. de Russie | |
| <input type="checkbox"/> EE Estonie | <input type="checkbox"/> LI Liechtenstein | <input type="checkbox"/> RW Rwanda | |
| <input type="checkbox"/> EG Egypte | | | |
| <input type="checkbox"/> EM Union européenne** | | | |

Les parties contractantes en gras sont celles exigeant une taxe individuelle. Pour les pays restants, le complément d'établissement est dû.

* Veuillez joindre le formulaire MM18 de l'OMPI à la demande (lien sous www.ipi.ch).

** En cas de désignation de l'Union européenne, le 2^e langue de travail est
 anglais allemand espagnol italien

Remarque: Pour faire valoir une ancienneté, veuillez utiliser le formulaire MM17 de l'OMPI (lien sous www.ipi.ch).

*** Le déposant certifie qu'il a l'intention d'utiliser la marque dans le ou les pays désignés.

Divers

11

Taxes

Les taxes se composent d'une taxe nationale de gestion de dossier, d'un émolument de base (taxe de gestion de dossier par l'OMPI), d'éventuel(s) émolument(s) supplémentaire(s) (taxe(s) de classe) et de taxe(s) de désignation(s) (complément d'établissement ou taxe individuelle, selon la partie contractante désignée).

Une liste actualisée des taxes se trouve sous www.ipi.ch > Protéger votre PI > Marques > Demande internationale > Coûts et taxes.

L'OMPI met en outre à disposition un calculateur de taxes sous www.OMPI.int > Services > Marques (Système de Madrid)

> Taxes/Calculateur (au montant indiqué par ce calculateur, il convient d'ajouter la taxe nationale de gestion de dossier).

Estimation (facultative) du montant total des taxes:

à nous facturer.

à débiter de notre compte n° auprès de l'Institut.

à faire débiter de notre compte courant n° auprès de l'OMPI (titulaire

et, pour la taxe nationale, de notre compte courant n° auprès de l'Institut.

Impressum

Editeur:

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)

Cette brochure d'information gratuite paraît en français, en allemand et en italien.

Nous remercions les titulaires qui ont consenti à la reproduction de leurs marques dans cette brochure.

L'illustration de la couverture reproduit une partie de la marque enregistrée CAILLER de la Société des Produits Nestlé S.A., Vevey.

Les droits de reproduction sont réservés. Toute reproduction requiert l'autorisation expresse de l'éditeur.

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Stauffacherstrasse 65/59 g

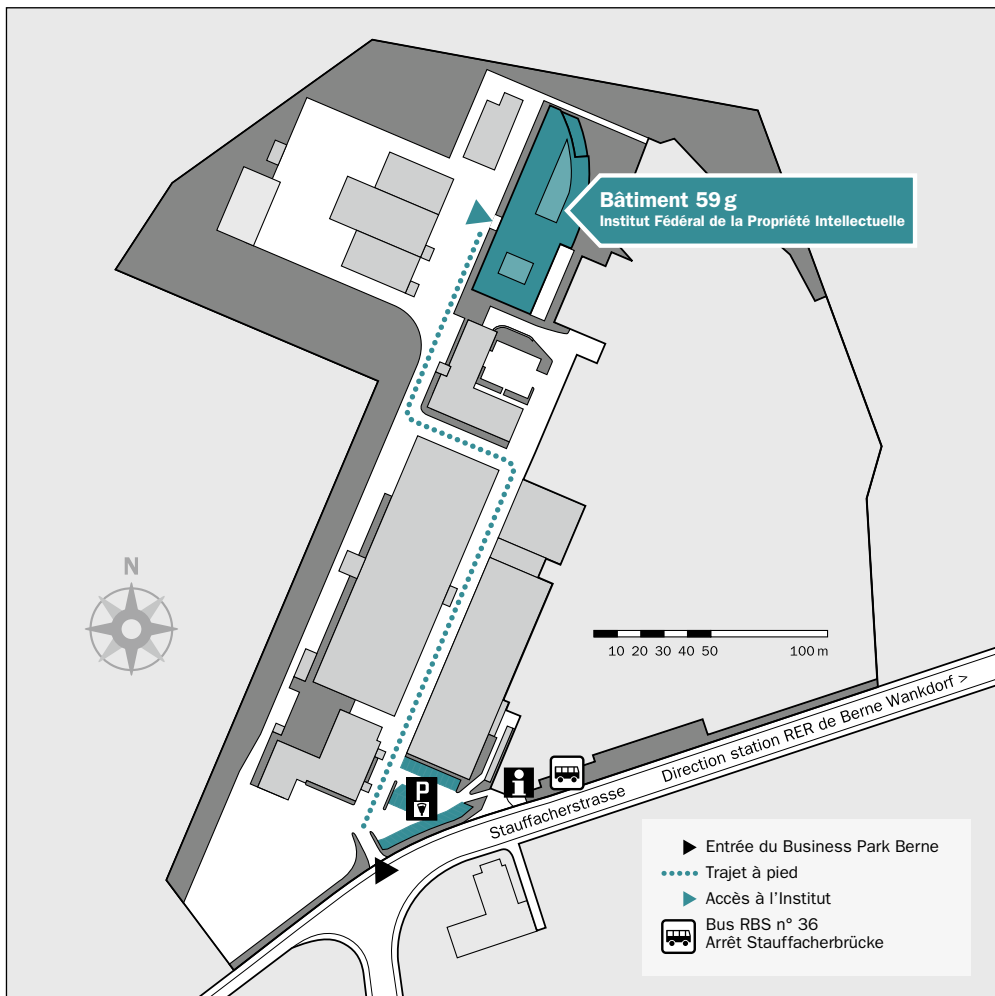
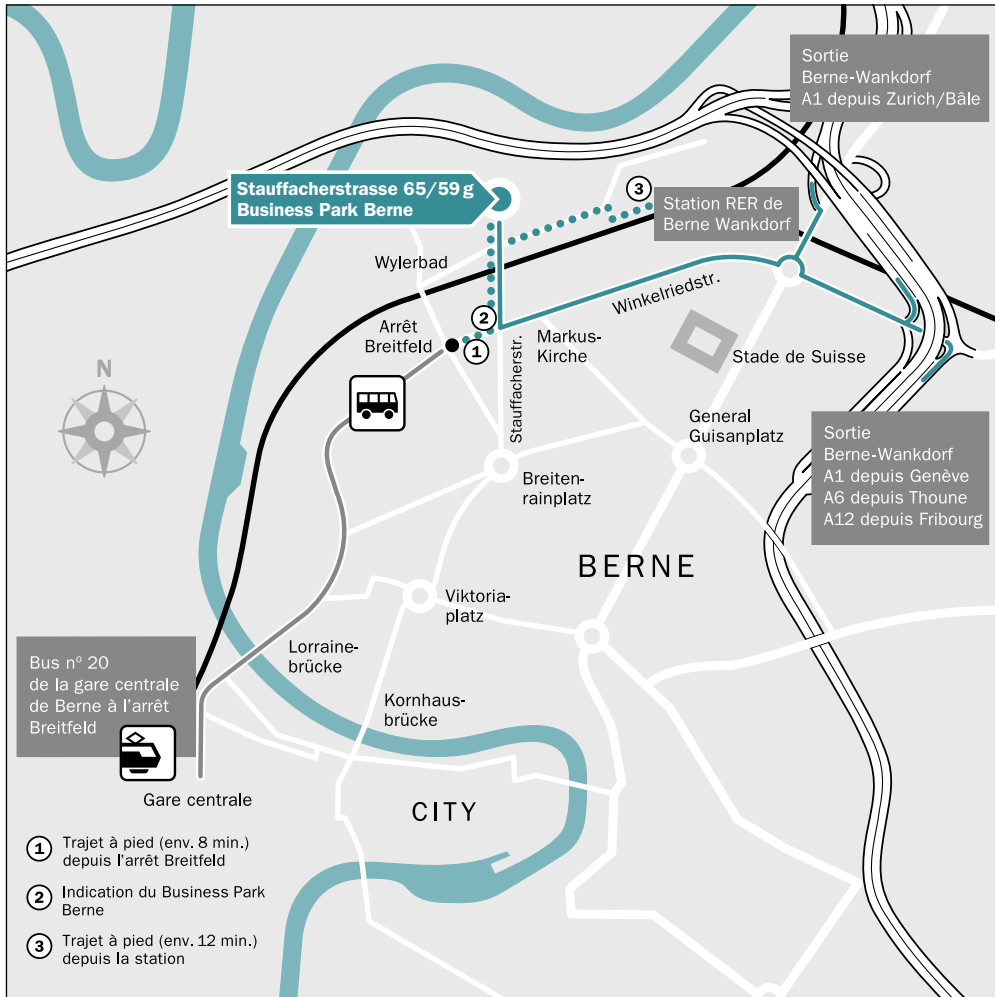
CH-3003 Berne

T +41 31 377 77 77

F +41 31 377 77 78

www.ipi.ch

10^e édition: mai 2018



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Berne
T +41 31 377 77 77
F +41 31 377 77 78
info@ipi.ch | www.ipi.ch