

Projet

Directives en matière de marques

- Partie générale
- Procédure d'enregistrement
- Registre
- Enregistrements internationaux
- Examen matériel des marques
- Procédure d'opposition
- Procédure de radiation pour défaut d'usage

Contenu

Contenu	1
Table des abréviations	16
Partie 1 – Partie générale	19
1. Introduction	19
2. Bases légales	19
2.1 Procédure d'enregistrement d'une marque (cf. Partie 2 et Partie 5)	19
2.2 Procédures en lien avec la tenue du registre (cf. Partie 3)	20
2.3 Procédure d'enregistrement international d'une marque (cf. Partie 4 et Partie 5)	20
2.4 Procédure d'opposition (cf. Partie 6)	20
2.5 Procédure de radiation pour défaut d'usage (cf. Partie 7)	20
3. Parties	20
3.1 Qualité de partie	20
3.1.1 Procédures d'enregistrement national et international	21
3.1.2 Procédures liées à la tenue du registre	21
3.1.3 Procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage	22
3.1.3.1 Qualité pour agir	22
3.1.3.1.1 Procédure d'opposition – Principe	22
3.1.3.1.2 Procédure d'opposition – Qualité pour agir du preneur de licence	22
3.1.3.1.3 Procédure de radiation pour défaut d'usage	22
3.1.3.2 Qualité pour défendre	22
3.1.3.2.1 Procédure d'opposition	22
3.1.3.2.2 Procédure de radiation pour défaut d'usage	23
3.2 Transfert de la marque	23
3.2.1 Généralités	23
3.2.2 Particularités	23
3.2.2.1 Transfert en cours de procédure d'opposition ou de radiation	23
3.2.2.2 Décès d'une partie ou fusion de personnes morales	24
3.2.2.3 Faillite d'une partie	24
4. Représentation et domicile de notification	24
4.1 Mandataire	24
4.2 Procuration	25
4.3 Domicile de notification	26
5. Règles générales de procédure	27
5.1 Procédure écrite et moyens de communication	27
5.2 Examen de la compétence	28

5.3 Récusation	28
5.4 Établissement des faits	29
5.4.1 Principe de la maxime inquisitoire	29
5.4.2 Devoir de collaboration	29
5.4.3 Principe de l'égalité des armes	30
5.4.4 Preuves	30
5.4.4.1 Moyens de preuve	30
5.4.4.1.1 Principe	30
5.4.4.1.2 Présentation des preuves	31
5.4.4.2 Appréciation des preuves et degré de la preuve	31
5.5 Délais	31
5.5.1 Généralités	31
5.5.1.1 Procédures impliquant une seule partie	32
5.5.1.2 Procédures impliquant plusieurs parties	32
5.5.1.3 Cas particuliers	32
5.5.2 Supputation des délais	32
5.5.3 Prolongation des délais	33
5.5.3.1 Généralités	33
5.5.3.2 Procédures d'opposition et de radiation	33
5.5.4 Récapitulatif délais et prolongations de délai	34
5.5.5 Observation des délais	34
5.5.5.1 Généralités	34
5.5.5.2 En cas de transmission électronique	35
5.5.5.3 Délai pour le paiement des taxes	35
5.5.6 Suspension des délais	35
5.5.7 Conséquences en cas d'inobservation d'un délai	36
5.5.8 Poursuite de la procédure	36
5.5.8.1 Généralités	36
5.5.8.2 Exclusions	36
5.5.8.3 Procédure	37
5.5.9 Restitution du délai	37
5.6 Consultation du registre et des pièces	38
5.6.1 Principe	38
5.6.2 Exceptions	38
5.6.3 Contenu du dossier	38
5.7 Droit d'être entendu	39
5.7.1 Droit de s'exprimer sur les éléments pertinents	40
5.7.1.1 Échange d'écritures	40
5.7.1.1.1 Demande d'enregistrement d'une marque suisse	40
5.7.1.1.2 Enregistrement international	40
5.7.1.1.3 Procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage	40

5.7.1.1.4 Procédures liées à la tenue du registre	41
5.7.1.2 Droit de répliquer (<i>Replikrecht</i>)	41
5.7.1.3 Prise en compte d'allégués tardifs ou complémentaires	42
5.7.2 Offre de preuves	42
5.8 Langue de la procédure	42
5.8.1 Procédure d'enregistrement	42
5.8.2 Procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage	43
6. Suspension	43
6.1 Suspension en raison d'une procédure parallèle à caractère préjudiciel	44
6.2 Suspension en cas d'étude démoscopique	44
6.3 Suspension pour permettre aux parties de trouver un accord	44
6.4 Autres hypothèses de suspension	45
7. Décision	45
7.1 Contenu et motifs	45
7.2 Fin de la procédure sans décision matérielle	45
7.2.1 Retrait	45
7.2.2 Règlement transactionnel	46
7.2.3 Opposition ou demande de radiation sans objet	46
7.3 Frais de procédure et dépens	47
7.3.1 Procédure d'enregistrement	47
7.3.2 Procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage	47
7.3.2.1 Frais de procédure	47
7.3.2.2 Dépens	47
7.3.2.3 Répartition des frais et dépens en cas de décision matérielle	48
7.3.2.4 Répartition des frais et dépens en cas de décision formelle (décision de classement)	48
7.4 Notification	50
7.4.1 Notification par écrit	50
7.4.2 Publication officielle	50
7.4.3 Notification pour les enregistrements internationaux	51
7.4.4 Notification selon la Règle 23 ^{bis} Rex	51
8. Voies de droit	51
8.1 Décisions finales	51
8.2 Décisions incidentes	51
9. Force de chose jugée	52
9.1 Force de chose jugée formelle	52
9.2 Force de chose jugée matérielle	52
10. Réexamen (ou reconsidération) et révision	53
11. Taxes	54
11.1 Généralités	54
11.2 Taxes de nature forfaitaire	54

11.3 Échéance et moyens de paiement	54
11.4 Autorisation de débiter un compte courant de l'IPI	54
11.5 Observation du délai de paiement des taxes	55
Partie 2 – Procédure d'enregistrement	57
1. Introduction	57
2. Examen lors du dépôt	57
2.1 Dépôt	57
2.1.1 Demande d'enregistrement	57
2.1.2 Reproduction de la marque	57
2.1.3 Liste des produits ou des services	57
2.1.4 Demande incomplète	57
2.2 Date de dépôt	58
3. Examen formel	58
3.1 Dépôt	58
3.1.1 Formulaire	58
3.1.2 Déposant	58
3.2 Reproduction de la marque	59
3.2.1 Couleur(s) revendiquée(s)	60
3.2.2 Marque verbale, marque verbale/figurative et marque figurative	60
3.2.3 Marques sonores	61
3.2.4 Marque tridimensionnelle	61
3.2.5 Hologramme	62
3.2.6 Marque de couleur (abstraite)	62
3.2.7 Motif	63
3.2.8 Marque de position	63
3.2.9 Marques de mouvement	63
3.2.10 Marque olfactive	64
3.3 Catégorie de marque	64
3.4 Droit de priorité	64
3.4.1 Priorité au sens de la CUP	65
3.4.2 Priorité découlant d'un droit de réciprocité	66
3.4.3 Priorité découlant d'une exposition	66
3.5 Procédure d'examen accélérée	67
3.6 Taxes	67
3.7 Modification de la marque : report de la date de dépôt	67
3.8 Publication et durée de validité	68
4. Liste des produits ou des services	68
4.1 Bases légales	68
4.2 Classification de Nice	69

4.3 Formulation de la liste des produits et services	71
4.3.1 Signes de ponctuation	71
4.3.2 Répétitions	71
4.3.3 Énumérations	71
4.3.4 Formulation de limitations	72
4.3.5 Références à d'autres classes dans la liste	73
4.4 Emploi des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice	73
4.5 Formulation « tous les produits/services compris dans cette classe »	74
4.6 Définition des termes	74
4.7 Prise en compte du numéro de classe lors de l'interprétation des termes	75
4.8 Utilisation de termes dans une langue autre qu'une langue officielle	76
4.9 Termes « parties », « accessoires » et « dispositifs »	76
4.10 Termes « sets » et « kits »	77
4.11 Terme « système » en tant que produit	77
4.12 Services de transmission d'informations, mise à disposition de sites web et de blogs, influencing	77
4.13 Produits et services humanitaires/sociaux/écologiques/durables	78
4.14 Services de vente au détail et de vente en gros	79
4.15 Service « fabrication sur mesure de produits » de la classe 40	79
4.16 Formulations problématiques	80
4.17 Les outils d'aide à la classification	82
Partie 3 – Registre	83
1. Introduction	83
2. Enregistrement	83
3. Prolongations	84
4. Modifications et radiations	84
4.1 Transferts	84
4.2 Cessions partielles	85
4.3 Division de la demande ou de l'enregistrement	85
4.4 Licences	86
4.5 Usufruit, droit de gage et exécution forcée	87
4.6 Radiation partielle	87
4.7 Modification du règlement	87
4.8 Autres modifications	87
4.9 Rectifications	88
4.10 Radiations	88
5. Registre des marques, renseignements et consultation des pièces	88
5.1 Registre des marques	88

5.2 Renseignements et consultation des pièces	89
6. Documents de priorité	89
Partie 4 – Enregistrements internationaux	90
1. Introduction	90
2. Enregistrements internationaux à base suisse	90
2.1 Conditions de base pour l'utilisation du Système de Madrid	90
2.2 Demandes d'enregistrement international (art. 3 PM)	90
2.2.1 Calcul du délai de priorité	91
2.2.2 Contenu et examen de la demande par l'IPI	91
2.2.3 Examen de la demande et enregistrement par l'OMPI	92
2.2.4 Décision d'octroi ou de refus par les parties contractantes désignées	92
2.3 Désignations postérieures (art. 3 ^{ter} 2) PM, règle 24 Rex)	92
2.4 Modifications relatives à des enregistrements internationaux	93
2.4.1 Changement de titulaire (règle 25.1)a)i) Rex)	93
2.4.2 Limitation (règle 25.1)a)ii) Rex)	94
2.4.3 Renonciation (règle 25.1)a)iii) Rex)	94
2.4.4 Modification du nom ou de l'adresse du titulaire (règle 25.1)a)iv) Rex)	95
2.4.5 Changement de mandataire (règles 3 et 25.1)a)i) Rex)	95
2.5 Autres inscriptions relatives à des enregistrements internationaux	95
2.5.1 Licence (règle 20 ^{bis} Rex)	95
2.5.2 Remplacement (art. 4 ^{bis} 1) PM, règle 21 Rex)	95
2.5.3 Radiation (règle 25.1)a)v) Rex)	96
2.5.4 Dépendance/indépendance (art. 6.3) PM, règle 22 Rex)	96
2.5.5 Transformation (art. 9 ^{quinquies} PM)	97
2.5.6 Fusion (règle 27.3) Rex)	97
2.5.7 Restriction du droit de disposer (règle 20 Rex)	97
2.5.8 Division d'un enregistrement international (règle 27 ^{bis} Rex)	98
2.6 Renouvellement de l'enregistrement international (règles 29 à 31 Rex)	98
2.7 Rectifications (règle 28 Rex)	98
3. Protection d'un enregistrement international en Suisse	99
3.1 Procédure devant l'OMPI	99
3.1.1 Calcul du délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse	99
3.1.2 Octroi de la protection (règle 18 ^{ter} 1) Rex)	100
3.1.3 Contenu de la notification d'un refus provisoire	100
3.1.4 Avis d'irrégularités (règle 18 Rex)	100
3.1.5 Limitation, renonciation et radiation (règle 25 Rex)	100
3.1.6 Confirmation ou retrait d'un refus provisoire (règles 18 ^{ter} 2), 3) et 4) Rex)	102
3.1.7 Invalidation (règle 19 Rex)	102

3.1.8 Rectification (règle 28 Rex)	102
3.2 Procédure auprès de l'IPI	103
3.2.1 Délai pour examiner les enregistrements internationaux désignant la Suisse	103
3.2.2 Octroi de la protection (règle 18 ^{ter} 1 Rex)	103
3.2.3 Notification d'un refus provisoire et délai pour y répondre	103
3.2.4 Représentation et domicile de notification	104
3.2.5 Procédure suite à une réponse du titulaire	104
3.2.6 Procédure lorsque le titulaire ne répond pas au refus	105
3.2.7 Poursuite de la procédure	105
3.2.8 Procédure d'examen accélérée	105
Partie 5 – Examen matériel des marques	107
1. Bases légales	107
2. Fonction de la marque et aptitude à constituer une marque	107
3. Principes généraux	108
3.1 Critères d'examen identiques pour l'ensemble des catégories et types de marques	108
3.2 Impression d'ensemble	109
3.3 Relation avec les produits et les services	109
3.4 Appréciation sur la base de la demande d'enregistrement	110
3.5 Appréciation du point de vue des milieux intéressés	111
3.6 Langues à prendre en considération	112
3.7 Cas limites	113
3.8 Egalité de traitement	113
3.9 Principe de la confiance	114
3.10 Décisions étrangères	115
3.11 Recherches sur Internet	116
4. Domaine public	117
4.1 Bases légales	117
4.2 Notion de domaine public	117
4.3 Examen des marques fondé sur l'art. 2 let. a LPM	118
4.3.1 Absence de caractère distinctif concret	118
4.3.2 Besoin de disponibilité	119
4.3.3 Limitation négative de la liste des produits ou des services	120
A. Signes conventionnels	121
4.4 Marques verbales	121
4.4.1 Généralités	121
4.4.2 Indications descriptives	121
4.4.2.1 Indications spécifiques et générales	121
4.4.2.2 Perception du caractère descriptif sans effort de réflexion ou d'imagination	122

4.4.2.3	Combinaisons de plusieurs termes	122
4.4.2.4	Néologismes	123
4.4.2.5	Double ou multiple sens	123
4.4.2.6	Synonymes	124
4.4.2.7	Catégories d'indications descriptives	124
4.4.2.7.1	Désignations génériques	124
4.4.2.7.2	Indications relatives aux propriétés	124
4.4.2.7.3	Indications relatives à la forme ou au conditionnement	125
4.4.2.7.4	Indications relatives à la destination ou aux destinataires	125
4.4.2.7.5	Indications relatives aux effets	126
4.4.2.7.6	Indications relatives au contenu et noms de personnes célèbres	126
4.4.2.7.7	Indications concernant le fournisseur des produits ou le prestataire des services	127
4.4.2.7.8	Désignations de couleur	127
4.4.2.7.9	Combinaisons de noms de ville ou de pays avec une année	128
4.4.2.7.10	Autres indications de nature descriptive	128
4.4.2.7.11	Dénominations communes internationales (DCI)	129
4.4.2.7.12	Noms de variétés végétales	130
4.4.3	Indications générales de qualité et indications de nature publicitaire	130
4.4.4	Signes usuels	131
4.4.5	Slogans	131
4.4.6	Raisons de commerce	132
4.4.7	Noms de domaine et numéros téléphoniques	133
4.4.8	Signes libres	134
4.4.9	Signes en principe admis à l'enregistrement	134
4.4.9.1	Combinaisons de signes appartenant au domaine public	134
4.4.9.1.1	Combinaisons d'éléments descriptifs ou usuels	135
4.4.9.1.2	Combinaisons d'indications descriptives ou usuelles avec des lettres ou des chiffres	135
4.4.9.2	Modifications et mutilations	136
4.4.9.3	Pléonasmes, répétitions, jeux de mots	137
4.4.9.4	Désignations à caractère symbolique	137
4.4.9.5	Plusieurs langues	138
4.5	Signes simples	138
4.5.1	Lettres et chiffres	138
4.5.2	Combinaisons de chiffres et de lettres	138
4.5.3	Lettres et chiffres écrits en toutes lettres	139
4.5.4	Figures géométriques	139
4.5.5	Signes de ponctuation et autres caractères imprimables	140
4.5.6	Signes en principe admis à l'enregistrement	140

4.5.6.1	Ecritures et alphabets étrangers	140
4.5.6.2	Monogrammes	141
4.6	Marques verbales/figuratives	141
4.7	Marques figuratives	145
4.8	Pictogrammes	148
4.9	Marques sonores	148
B.	Signes non conventionnels	149
4.10	Motifs	150
4.11	Marques de couleur	151
4.12	Marques tridimensionnelles (marques de forme)	152
4.12.1	Notion	152
4.12.2	Marques tridimensionnelles au sens large	153
4.12.3	Marques tridimensionnelles au sens étroit	154
4.12.4	Motifs d'exclusion selon l'art. 2 let. b LPM	154
4.12.4.1	Nature même du produit	154
4.12.4.2	Formes techniquement nécessaires	155
4.12.5	Domaine public (art. 2 let. a LPM)	155
4.12.5.1	Principes généraux	155
4.12.5.2	Combinaison d'une forme appartenant au domaine public avec des éléments bidimensionnels distinctifs	159
4.13	Marques de position	160
4.14	Marques de mouvement	162
4.15	Hologrammes	163
4.16	Autres types de marque	163
5.	Signes propres à induire en erreur	164
5.1	Généralités	164
5.2	Risque manifeste de tromperie	164
5.3	Perte du caractère trompeur en raison de l'usage	165
6.	Signes qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs	166
7.	Signes contraires au droit en vigueur	167
7.1	Remarques générales	167
7.2	Loi sur la protection des armoiries	168
7.2.1	Liste électronique des signes publics protégés	168
7.3	Loi sur la protection de l'emblème et de nom de la Croix-Rouge	168
7.4	Organisations internationales	170
7.5	Interdiction d'utiliser certaines indications	173
8.	Indications de provenance et indications géographiques	173
8.1	Généralités	173
8.1.1	Introduction	173
8.1.2	Distinction entre indication de provenance et indication géographique	174
8.2	Indications de provenance selon l'art. 47 LPM	174

8.2.1 Indications de provenance directes et indirectes	175
8.3 Indications de provenance protégées en tant qu'indications géographiques par la législation spéciale et le droit international	176
8.3.1 AOP et IGP enregistrées en Suisse	176
8.3.2 Appellations d'origine suisses viticoles	177
8.3.3 Désignations couvertes par une ordonnance de branche	177
8.3.4 Accords bilatéraux	177
8.3.5 Accords de libre-échange	178
8.3.6 Accord sur les ADPIC	178
8.3.7 Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques	179
8.3.8 Convention de Stresa	179
8.4 Désignations qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance (art. 47 al. 2 LPM)	179
8.4.1 Désignations ayant une double signification	180
8.4.2 Noms géographiques inconnus	180
8.4.2.1 Généralités	180
8.4.2.2 Noms géographiques suisses	181
8.4.2.3 Noms géographiques étrangers	182
8.4.3 Signes symboliques	182
8.4.4 Impossibilité matérielle	183
8.4.5 Désignations de modèle	183
8.4.6 Noms génériques	184
8.4.7 Indications de provenance qui se sont imposées comme marques dans le commerce et/ou qui ont acquis un « secondary meaning »	184
8.4.8 Autres exceptions déduites de l'impression d'ensemble	184
8.5 Domaine public	185
8.5.1 Indications de provenance directes	185
8.5.1.1 Caractère distinctif	185
8.5.1.2 Besoin de disponibilité	186
8.5.2 Indications de provenance indirectes	187
8.5.3 Enregistrement d'une indication de provenance directe comme marque imposée	187
8.6 Tromperie sur la provenance géographique	188
8.6.1 Principe	188
8.6.2 Perte de la signification en tant qu'indication de provenance en raison d'une deuxième signification propre (« secondary meaning »)	188
8.6.3 Dénominations contradictoires (entre elles ou par rapport aux produits ou services concernés)	189
8.7 Atteinte au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM)	189
8.7.1 Généralités	189
8.7.2 Limitation des produits ou des services	189
9. Signes et emblèmes publics	192

9.1 Introduction	192
9.2 Définitions	193
9.2.1 Croix et drapeau suisses	193
9.2.2 Armoiries de la Confédération	193
9.2.3 Armoiries et drapeaux cantonaux et communaux	193
9.2.4 Désignations officielles	194
9.2.5 Signes nationaux figuratifs ou verbaux	194
9.2.6 Signes publics étrangers	195
9.3 Enregistrement de marques contenant un signe ou emblème protégé	195
9.3.1 Principes relatifs à la protection conférée par la LPAP	195
9.3.2 Risque de confusion avec le signe protégé	195
9.3.2.1 En général	195
9.3.2.2 Risque de confusion avec les armoiries	197
9.3.3 Elimination du risque de confusion à l'aide d'une revendication de couleur	198
9.3.3.1 Armoiries de la Confédération suisse et croix et drapeau suisses	198
9.3.3.2 Signes publics étrangers	199
9.4 Signes publics protégés et motifs absolus d'exclusion (art. 2 LPM)	199
9.4.1 Domaine public (art. 2 let. a LPM)	199
9.4.1.1 Croix et drapeaux suisses	199
9.4.1.1.1 Caractère distinctif	199
9.4.1.1.2 Besoin absolu de disponibilité	200
9.4.1.1.3 Imposition	200
9.4.1.1.4 Drapeaux des cantons, communes et autres collectivités	200
9.4.1.2 Armoiries de la Confédération, des cantons et des communes	200
9.4.1.3 Désignation officielle	201
9.4.1.4 Signes nationaux figuratifs ou verbaux	201
9.4.1.5 Signes publics étrangers	201
9.4.2 Risque de tromperie (art. 2 let. c LPM)	201
9.4.2.1 Existence de liens avec la collectivité	201
9.4.2.2 Emploi en tant qu'indication de provenance	202
9.4.3 Signe contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou au droit en vigueur	202
9.4.3.1 Atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public	202
9.4.3.2 Atteinte au droit en vigueur	202
9.4.3.3 Cas particulier des armoiries et des désignations officielles	203
9.5 Restrictions concernant les marques enregistrées contenant des armoiries	203
10. Marques collectives et marques de garantie	203
10.1 Généralités	203
10.2 Marques collectives	204
10.3 Marques de garantie	204
11. Marques géographiques	205
11.1 Généralités	205

11.2	Signes admis à l'enregistrement	206
11.3	Identité de la marque géographique avec l'indication protégée	207
11.4	Qualité de déposant	207
11.5	Règlement de la marque	207
11.6	Critères d'examen	208
11.7	Suspension	208
12.	Marques imposées	208
12.1	Généralités	208
12.1.1	Notion de marque imposée	208
12.1.2	Limite des marques imposées : le besoin absolu de disponibilité	210
12.1.3	Invocation et établissement du caractère de marque imposée	211
12.1.4	Milieux concernés déterminants	212
12.1.5	Lieu	212
12.1.6	Date de dépôt	212
12.2	Vraisemblance établie indirectement par des documents	213
12.2.1	Généralités	213
12.2.2	Moyens de preuve	213
12.2.3	Relation avec la liste des produits et des services	214
12.2.4	Lieu de l'usage	214
12.2.5	Durée de l'usage	214
12.2.6	Usage à titre de marque	215
12.2.7	Usage sous une forme divergente	215
12.2.8	Etendue de l'usage	216
12.3	Vraisemblance établie directement au moyen d'un sondage d'opinion	216
12.3.1	Généralités	216
12.3.2	Cas d'application	216
12.3.3	Signe à présenter lors du sondage	217
12.3.4	Relation avec la liste des produits et des services	217
12.3.5	Lieu du sondage d'opinion	217
12.3.6	Modalités du sondage d'opinion	218
12.3.7	Représentativité	218
12.3.8	Questions à poser	219
12.3.9	Mesure dans laquelle une marque s'est imposée	220
12.3.10	Présentation et contenu du sondage d'opinion	221
Partie 6 – Procédure d'opposition		222
1.	Introduction	222
2.	Conditions requises pour une décision sur le fond	223
2.1	Mémoire d'opposition	223
2.2	Conclusions	223

2.3 Motivation	224
2.4 Parties	224
2.4.1 Qualité pour former opposition	224
2.4.1.1 Marque déposée ou enregistrée	224
2.4.1.2 Marque notoirement connue	225
2.4.1.2.1 Bases légales	225
2.4.1.2.2 Exigence d'un état de fait international	225
2.4.1.2.3 Degré de connaissance requis	225
2.4.1.2.4 Exigence en matière de preuve	227
2.4.2 Qualité pour défendre	227
2.5 Délai d'opposition	227
2.6 Taxe d'opposition	228
2.6.1 Echéance et montant	228
2.6.2 Versement de la taxe sur le compte postal de l'IPI	229
3. Défauts de l'opposition	229
3.1 Défauts irrémédiables	229
3.2 Défauts remédiables	229
3.3 Corrections des défauts dans le délai d'opposition	230
4. Autres remarques générales sur la procédure	231
4.1 Plusieurs oppositions contre une marque	231
4.2 Suspension	231
4.3 Informations sur l'introduction d'oppositions	231
5. Usage de la marque dans la procédure d'opposition	232
5.1 Invocation du défaut d'usage	232
5.2 Délai de carence	233
5.2.1 Début du délai de carence	233
5.2.2 Prolongation de l'enregistrement de la marque	234
5.2.3 Expiration du délai de carence durant la procédure	234
5.3 Vraisemblance de l'usage	234
5.3.1 Usage en Suisse	234
5.3.2 Période de l'usage	235
5.3.3 Caractère sérieux de l'usage	235
5.3.4 Rapport entre marque et produit	236
5.3.5 Usage pour les produits ou services enregistrés	236
5.3.5.1 Subsumption	236
5.3.5.2 Problématique de l'usage partiel	237
5.3.6 Usage sous une forme divergente	238
5.3.7 Usage pour des produits ou services auxiliaires	240
5.3.8 Usage par le titulaire ou avec son consentement	240
5.4 Justes motifs pour le non-usage	241
5.5 Aspects procéduraux	241

5.5.1 Echange d'écritures	241
5.5.2 Fardeau de la preuve, exigence en matière de preuve et moyens de preuve	241
5.6 Décision sur l'invocation du défaut d'usage	242
6. Motifs d'opposition	242
6.1 Similarité des produits et des services	243
6.1.1 Indices en faveur de la similarité	243
6.1.2 Indices en défaveur de la similarité	244
6.1.3 Similarité entre produits et services	244
6.2 Identité des signes	245
6.3 Similitude des marques	246
6.3.1 Marques verbales	246
6.3.2 Marques figuratives	247
6.3.3 Marques verbales/figuratives	248
6.3.4 Marques tridimensionnelles (marques de forme)	248
6.4 Risque de confusion	249
6.4.1 Risque de confusion direct	249
6.4.2 Risque de confusion indirect	249
6.5 Interaction entre similitude des signes et similarité des produits et services	249
6.6 Degré d'attention	250
6.7 Caractère distinctif	251
7. Clôture de la procédure (décision sur l'opposition)	253
8. Notification de la décision	254
8.1 Opposition contre une marque suisse	254
8.2 Particularités procédurales pour les enregistrements internationaux	254
8.2.1 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il n'existe pas de motifs absolus d'exclusion	254
8.2.2 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il existe des motifs absolus d'exclusion	254
8.2.2.1 Observation du délai pour la désignation d'un domicile de notification ou d'un mandataire	255
8.2.2.2 Inobservation du délai pour la désignation d'un domicile de notification ou d'un mandataire	255
9. Casuistique	255
Partie 7 - Procédure de radiation pour défaut d'usage	256
1. Introduction	256
2. Conditions requises pour une décision matérielle et légitimation active	256
2.1 Demande de radiation	256
2.2 Conclusions	257
2.3 Motivation de la demande de radiation et moyens de preuve	257

2.4 Délai de dépôt de la demande de radiation	257
2.5 Taxe de radiation pour défaut d'usage	258
2.6 Suite de la procédure avant la décision	258
3. Remarques générales sur la procédure	259
3.1 Fardeau de la preuve, exigence en matière de preuve et moyens de preuve	259
3.2 Plusieurs demandes de radiation contre une marque	259
4. Motifs de radiation	259
4.1 Vraisemblance du défaut d'usage	260
4.2 Vraisemblance de l'usage de la marque	260
4.3 Justes motifs pour le non-usage	261
5. Clôture de la procédure	261
5.1 Fin de la procédure sans décision matérielle	261
5.2 Décision matérielle	261
5.2.1 Rejet de la demande de radiation	261
5.2.2 Admission de la demande de radiation	262
5.2.3 Admission partielle de la demande de radiation	262
5.2.4 Particularités concernant les décisions matérielles relatives à des enregistrements internationaux	262
6. Casuistique	262
Annexe	264
ISO 8859-15 (caractères imprimables)	264

Table des abréviations

ADPIC	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (RS 0.632.20)
al.	alinéa
AM	Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.3)
AOC	appellation d'origine contrôlée
AOP	appellation d'origine protégée
Arrangement de Nice	Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (RS 0.232.112.9)
art.	article
ATF	arrêts du Tribunal fédéral (Recueil officiel)
CC	Code civil suisse (RS 210)
cf.	confer
ch.	chiffre
Classification de Nice	Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, 11 ^e édition, 1.1.2017
cl.	classe
CO	Loi fédérale complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations; RS 220)
consid.	considérant
CPC	Code de procédure civile (RS 272)
CREPI	Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (instance de recours jusqu'au 31.12.2006)
Cst.	Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101)
CUP	Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04)
DFI	Département fédéral de l'intérieur
EUIPO	Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle
extrait du RC	extrait du registre du commerce

FDBM	Feuille suisse des brevets, dessins et marques
FF	Feuille fédérale
fig.	figuratif
Gazette	Gazette OMPI des marques internationales
IGP	indication géographique protégée
IPI	Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
JAAC	Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
Lagr	Loi sur l'agriculture (RS 910.1)
LDAI	Loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0)
let.	lettre
Lfus	Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, RS 221.301)
LIPI	Loi fédérale sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (RS 172.010.31)
LP	Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)
LPAP	Loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (RS 232. 21)
LPM	Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques, RS 232.11)
LPNE	Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (RS 232.23)
LPOV	Loi sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16)
LTAF	Loi sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.32)
LTF	Loi sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)
Message « Swissness »	Message du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics (projet Swissness), FF 2009 7711–7846
ODAI0Us	Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)
OFAG	Office fédéral de l'agriculture
OIDAI	Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (RS 817.022.16)

OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
OPAP	Ordonnance sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (RS 232.211)
OPM	Ordonnance sur la protection des marques (RS 232.111)
OTa-IPI	Ordonnance de l'IPI sur les taxes (RS 232.148)
Otab	Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés (ordonnance sur le tabac, RS 817.06)
PA	Loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021)
PCF	Loi fédérale de procédure civile fédérale (RS 273)
p. ex.	par exemple
PM	Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4)
réf. cit.	références citées
Rex	Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.21)
RS	Recueil systématique du droit fédéral
s./ss	suivant/s
sic!	Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence
TAF	Tribunal administratif fédéral
TF	Tribunal fédéral
TLT de Singapour	Traité de Singapour sur le droit des marques (RS 0.232.112.11)

Partie 1 – Partie générale

1. Introduction

Cette partie des directives porte sur les règles générales de procédure communes aux diverses procédures de marques que connaît l'IPI.

2. Bases légales

L'IPI est une autorité administrative au sens de l'art. 1 al. 2 let. c PA. Partant, les procédures qui ressortent de sa compétence sont, de manière générale, régies par la PA (art. 1 al. 1 PA)¹, pour autant que la LPM ou une autre loi fédérale ne règle pas la procédure plus en détail (art. 4 PA). Selon l'art. 19 PA, les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la PCF² viennent compléter la PA³.

Lorsque ni la PA, ni la LPM ne prévoient les conséquences procédurales d'un fait, il convient de se reporter à d'autres règles spéciales prévues par le droit fédéral, conformément à l'art. 4 PA. L'IPI considère qu'il convient en application de l'art. 4 PA de se reporter au CPC. La PCF règle aussi un certain nombre de questions sur le plan procédural qui ne sont pas explicitement réglementées par la PA ou par la LPM; ces règles ne peuvent toutefois être appliquées. Conformément à la jurisprudence, en effet, seules les dispositions de la PCF explicitement énumérées à l'art. 19 PA sont applicables en procédure administrative car cette liste doit être considérée comme exhaustive⁴. De plus, seul le droit fédéral arrêté après l'entrée en vigueur de la PA est pris en considération. Il convient par conséquent de se reporter à d'autres dispositions du droit fédéral récent. En outre, le CPC étant du droit fédéral⁵, son application n'est pas exclue par l'art. 4 PA, d'autant qu'il est spécialement prévu pour régler des conflits de nature civile, dont les procédures de marques de la compétence de l'IPI avec deux ou plusieurs parties à la procédure ne s'écartent pas fondamentalement.

Les diverses procédures qui relèvent de la compétence de l'IPI sont en particulier régies par les dispositions de la LPM et de l'OPM mentionnées ci-après :

2.1 Procédure d'enregistrement d'une marque (cf. Partie 2 et Partie 5)

La procédure d'enregistrement d'une marque est en particulier régie par les art. 28 à 30 LPM et les dispositions d'exécution prévues aux art. 8 à 19 OPM.

¹ Plus précisément les art. 1 à 43 PA.

² Art. 19 PA.

³ Les art. 38 et 42 à 49 PCF ne sont pas pertinents en l'occurrence puisqu'ils régissent l'audition, notamment de témoins (art. 14 al. 1 PA).

⁴ ATF 130 II 473, consid. 2.4.

⁵ La législation en matière de procédure civile relève de la compétence de la Confédération (cf. art. 122 al. 1 Cst.).

2.2 Procédures en lien avec la tenue du registre (cf. Partie 3)

Les procédures en lien avec la tenue du registre sont en particulier régies par les art. 10, 17 à 19, 35 et 37 ss LPM et les dispositions d'exécution prévues aux art. 25 à 27, 28 à 32 et 35 OPM.

2.3 Procédure d'enregistrement international d'une marque (cf. Partie 4 et Partie 5)

La procédure d'enregistrement international d'une marque est spécialement réglementée aux art. 44 à 46a LPM, ainsi que par les dispositions d'exécution prévues aux art. 47 à 49 et 51 ss. OPM, pour autant que ni l'AM ni le PM n'en disposent autrement (art. 44 al. 2 LPM). Ces accords internationaux, complétés par le Rex, régissent ainsi dans une large mesure la procédure d'enregistrement international d'une marque.

2.4 Procédure d'opposition (cf. Partie 6)

La procédure d'opposition est spécialement régie par les art. 31 à 34 LPM et par leurs dispositions d'exécution prévues aux art. 20 à 24 et 50 à 52 OPM. Outre les principes généraux de procédure (cf. ci-dessous ch. 3 ss), on peut recourir, par analogie, aux dispositions de la procédure du recours administratif (art. 44 ss PA) ainsi qu'au CPC.

2.5 Procédure de radiation pour défaut d'usage (cf. Partie 7)

La procédure de radiation pour défaut d'usage est spécialement régie par les art. 35a et 35b LPM, ainsi que par leurs dispositions d'exécution prévues aux art. 24a à 24e OPM. Outre les principes généraux de procédure (cf. ci-dessous ch. 3 ss), on peut recourir, par analogie, aux dispositions de la procédure du recours administratif (art. 44 ss PA) ainsi qu'au CPC.

3. Parties

3.1 Qualité de partie

L'art. 6 PA définit la partie par toute personne dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. Selon la jurisprudence, la qualité de partie dépend donc de la titularité des droits ou des obligations que la décision en cause est de nature à affecter⁶.

Avoir qualité de partie présuppose la jouissance des droits civils au sens de l'art. 11 CC. Jouissent des droits civils les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, comme la Confédération, les cantons, les communes, de même que les établissements de droit public autonomes⁷. Bien qu'elles ne soient dotées que d'une personnalité juridique limitée, la qualité de partie peut également être reconnue aux sociétés

⁶ TAF B-1099/2007, consid. 3.3.3.

⁷ ATF 127 V 80, consid. 3a/bb; ATF 127 II 32, consid. 2.

en nom collectif ou en commandite⁸, ainsi qu'aux masses en faillite ou aux communautés héréditaires⁹. En revanche, n'ont pas qualité de partie les sociétés simples¹⁰, ni les unités administratives (p. ex. les offices fédéraux) et les établissements de droit public non autonomes¹¹.

Sont considérées comme parties aux différentes procédures relevant de la compétence de l'IPI les personnes suivantes :

3.1.1 Procédures d'enregistrement national et international

La qualité de partie dans le cadre d'une procédure d'enregistrement national ou international est exclusivement conférée au déposant. Conformément à l'art. 28 al. 1 LPM, il peut s'agir de toute personne évoquée ci-dessus au ch. 3.1 (voir pour plus de détails : cf. Partie 2, ch. 3.1, p. 58; pour les marques collectives : cf. Partie 5, ch. 10.2, p. 204).

Les unités administratives de droit public dépourvues de personnalité juridique propre peuvent également déposer une marque. Dans ce cas cependant, l'autorité responsable (p. ex. la Confédération suisse) et non l'unité administrative est considérée comme partie. Il en est de même pour les succursales qui ne disposent pas de personnalité juridique selon le droit suisse. L'IPI part du principe que le dépôt est fait pour la société à laquelle la succursale appartient¹². Si une personne morale en fondation souhaite déposer une marque, tous les sociétaires fondateurs doivent agir en commun (pluralité de déposants).

La qualité de partie dans le cadre de la procédure d'enregistrement n'est en revanche pas reconnue aux tiers susceptibles d'être touchés dans leurs droits et obligations par l'enregistrement d'une marque. Ceux-ci ne peuvent faire valoir leur droit qu'ultérieurement, dans le cadre d'une procédure d'opposition ou dans celui d'une procédure civile.

3.1.2 Procédures liées à la tenue du registre

La qualité de partie est reconnue, dans toutes les procédures liées à la modification du registre (demande de radiation au sens de l'art. 35 let. a LPM, changement de mandataire, division, etc.), au titulaire inscrit au registre.

Dans certaines hypothèses, elle est également reconnue aux tiers touchés dans leurs droits et obligations par la modification du registre requise (p. ex. transferts, cessions partielles, licences). (Cf. Partie 3, ch. 4.1, ch. 4.2 et ch. 4.4).

⁸ Art. 562 et 602 CO.

⁹ ATF 102 Ia 430, consid. 3; voir ci-après les règles régissant le changement de parties en cours de procédure (cf. ch. 3.2.2.2 et 3.2.2.3, p. 24).

¹⁰ ATF 132 I 256, consid. 1.1.

¹¹ TF 2A.325/2006, consid. 2.2; ATF 127 II 32, consid. 2b et 2f.

¹² Voir ATF 120 III 11 pour la capacité d'une succursale à être partie dans une procédure de poursuite.

3.1.3 Procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage

3.1.3.1 Qualité pour agir

3.1.3.1.1 Procédure d'opposition – Principe

A qualité pour agir le titulaire d'une marque antérieure (art. 31 al. 1 LPM)¹³. Par marque antérieure, on entend les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité selon les art. 6 à 8 LPM et les marques notoirement connues au moment du dépôt de la marque postérieure (art. 3 al. 2 LPM). Ces différentes notions sont définies ci-après (cf. Partie 6, ch. 2.4, p. 224). En dérogation à l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque géographique ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque (art. 27e al. 2 LPM).

La partie ayant qualité pour introduire l'opposition est celle qui est titulaire de la marque au moment du dépôt de l'opposition¹⁴. Si le titulaire inscrit au registre des marques lors du dépôt de l'opposition ne correspond pas au titulaire réel de la marque, l'opposant doit prouver sa qualité pour agir, à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière sur l'opposition.

3.1.3.1.2 Procédure d'opposition – Qualité pour agir du preneur de licence

La question de la qualité pour agir du preneur de licence nécessite un examen des clauses du contrat de licence. Celui-ci étant impossible dans le cadre (restreint) de la procédure d'opposition, seul le titulaire inscrit au registre est reconnu comme partie¹⁵. Toutefois, celui-ci peut autoriser le preneur de licence, ou toute autre personne, à le représenter dans la procédure d'opposition. Cette autorisation doit être remise en la forme écrite à l'IPI et doit avoir été établie avant le terme du délai d'opposition¹⁶.

3.1.3.1.3 Procédure de radiation pour défaut d'usage

Toute personne, physique ou morale (cf. ch. 3.1, p. 20), peut déposer une demande de radiation d'une marque pour défaut d'usage (art. 35a al. 1 LPM). Il n'est pas nécessaire de justifier un intérêt particulier.

3.1.3.2 Qualité pour défendre

3.1.3.2.1 Procédure d'opposition

Le titulaire de la marque attaquée a qualité pour défendre.

Il n'est pas possible de former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique (art. 31 al. 1^{bis} LPM).

¹³ TAF B-6608/2009, consid. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL.

¹⁴ Cf. art. 31 LPM; TAF B-6608/2009, consid. 5 et 6.3 – REPSOL (fig.) / REXOL.

¹⁵ TAF B-6608/2009, consid. 6.1 – REPSOL (fig.) / REXOL.

¹⁶ TAF B-6608/2009, consid. 6.2 – REPSOL (fig.) / REXOL.

L'entrée en vigueur de la LPM a consacré le passage du principe de la priorité découlant de l'usage à celui de la priorité découlant du dépôt¹⁷. Quiconque a utilisé son signe avant le dépôt de la marque attaquée mais ne l'a déposé que par la suite ne peut se prévaloir, dans la procédure d'opposition, ni du droit de poursuivre l'usage de sa marque au sens de l'art. 14 LPM, ni du fait que l'opposant a toléré durant des années l'existence de son signe. S'il est vrai qu'il peut continuer d'utiliser son signe conformément à l'art. 14 LPM, il n'a en revanche aucun droit à l'enregistrement de sa marque (respectivement à son maintien). Son droit de poursuivre l'usage n'a aucune influence sur l'examen de l'opposition¹⁸.

Si la marque attaquée est transférée à un tiers sans que ce transfert ne soit inscrit au registre, le titulaire antérieur reste défendeur (art. 17 al. 3 LPM).

3.1.3.2 Procédure de radiation pour défaut d'usage

Le titulaire de la marque attaquée a qualité pour défendre.

De même que pour la procédure d'opposition, si la marque attaquée est transférée à un tiers sans que ce transfert ne soit inscrit au registre, le titulaire antérieur reste défendeur (art. 17 al. 3 LPM).

3.2 Transfert de la marque

3.2.1 Généralités

L'enregistrement du transfert a pour conséquence que les éventuelles autres procédures en suspens sont poursuivies avec le nouveau titulaire valablement inscrit au registre (cf. art. 17 LPM; cf. également Partie 3, ch. 4.1, p. 84). Des conditions particulières s'appliquent aux procédures avec plusieurs parties.

3.2.2 Particularités

3.2.2.1 Transfert en cours de procédure d'opposition ou de radiation

En cas de transfert de la marque en cours de procédure, l'acquéreur peut ainsi reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire (art. 4a OPM en relation avec l'art. 83 al. 1 CPC). Cette substitution ne présuppose pas le consentement de la partie adverse. La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais; la partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution (art. 4a OPM en relation avec l'art. 83 al. 2 CPC).

¹⁷ Art. 6 LPM.

¹⁸ CREPI, sic! 1999, 418, consid. 1 – König / Sonnenkönig.

3.2.2.2 Décès d'une partie ou fusion de personnes morales

En l'absence d'un transfert de la marque, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées (art. 83 al. 4 CPC).

Les conséquences du décès d'une partie sont réglées par le droit fédéral : les héritiers remplacent la personne décédée, ce qui signifie que la procédure se poursuit avec eux¹⁹.

En cas de fusion de personnes morales, leurs droits et obligations (et par conséquent aussi les éventuels droits sur des marques) passent, en vertu du contrat de fusion, à la nouvelle personne morale et la procédure est poursuivie sans autre avec elle.

3.2.2.3 Faillite d'une partie

Avec l'ouverture de la faillite, le débiteur perd la faculté de disposer du droit sur la marque (art. 204 LP). Ce pouvoir passe à l'assemblée des créanciers, en l'occurrence à l'administration de la faillite (art. 240 LP). Celle-ci doit déclarer si elle veut ou non poursuivre la procédure ou, le cas échéant, si elle cède le droit sur la marque à un ou plusieurs créanciers. La procédure peut être suspendue jusqu'à cette déclaration (art. 207 al. 2 LP).

4. Représentation et domicile de notification

4.1 Mandataire

Conformément à l'art. 11 PA, la partie peut, à tout moment, se faire représenter ou se faire assister par un mandataire.

Est inscrit au registre uniquement le mandataire ayant une procuration de portée générale (art. 5 al. 2 OPM).

L'IPI accepte comme mandataire aussi bien une personne physique qu'une personne morale ou une société de personnes (p. ex. société anonyme de conseils en propriété industrielle, société en nom collectif, société en commandite). Le mandataire ne doit pas justifier de connaissances spécifiques.

Dès qu'un mandataire est désigné, l'IPI lui adresse exclusivement toutes ses communications jusqu'à la révocation de son mandat (art. 11 al. 3 PA). Le déposant qui se fait représenter peut néanmoins continuer à remettre des écrits à l'IPI, ceux-ci déployant pleinement leurs effets juridiques. L'IPI décide dans chaque cas si l'écrit du déposant doit être considéré comme une révocation de la procuration. Lorsque les écrits du déposant et ceux du mandataire sont contradictoires, il contacte le mandataire afin de clarifier la question, sauf en cas de révocation de la procuration.

¹⁹ En cas de besoin, la procédure est suspendue conformément à l'art. 126 CPC, jusqu'à ce que les héritiers soient désignés et que la succession soit acceptée; la qualité de partie des héritiers est réglée de manière résolutoire pendant le délai de répudiation.

4.2 Procuration

Conformément à l'art. 5 OPM, l'IPI peut requérir une procuration écrite lorsqu'un mandataire a été désigné. Une procuration est exigée lorsque la désignation du mandataire n'intervient qu'après le dépôt au sens de l'art. 28 LPM.

Lorsque l'IPI exige une procuration, celle-ci doit être remise en la forme écrite (art. 5 OPM)²⁰. La communication orale de la procuration n'est pas suffisante. En principe, une procuration peut être déposée à l'IPI sous forme de copie, l'IPI demeurant libre d'exiger la présentation du document original. L'identité du mandant, celle du mandataire et l'objet de la procuration doivent ressortir clairement du document, qui doit être daté et signé par le mandant (art. 13 al. 1 CO en relation avec l'art. 5 OPM). Il peut s'agir d'une procuration spéciale²¹ qui ne porte que sur un acte particulier ou d'une procuration générale portant sur tous les actes en relation avec les marques. Lorsque la procuration n'est pas limitée à des titres de protection ou à des actes particuliers, elle est considérée comme générale.

Si aucune procuration n'est produite, le mandataire désigné sur la demande d'enregistrement est en principe réputé disposer des pleins pouvoirs de représentation relativement au titre de protection sollicité et peut procéder à tous les actes juridiques déployant des effets pour le mandant. L'IPI demeure libre d'exiger une procuration ultérieurement.

Une procuration doit obligatoirement être présentée lorsqu'un mandataire est désigné après l'enregistrement du droit de protection. Il en va de même lorsque le mandataire représente un nouveau titulaire, consécutivement à un transfert du titre de protection. Lors d'une fusion, il convient de considérer les circonstances du cas particulier²².

La procuration doit être remise dans une langue officielle (cf. ch. 5.8, p. 42). Si elle est rédigée dans une autre langue, l'IPI peut en exiger une traduction (art. 3 al. 2 OPM).

La partie peut à tout moment révoquer sa procuration (art. 34 al. 1 CO). Aussi longtemps qu'elle n'a pas communiqué cette révocation à l'IPI, celui-ci continue de considérer le mandataire comme son seul interlocuteur (art. 34 al. 3 CO).

Lorsqu'aucune procuration n'est remise dans le délai imparti, l'IPI ne prend pas en considération les actes déposés par le mandataire non légitimé; une demande de radiation ou une opposition déposée par un mandataire non légitimé est quant à elle déclarée irrecevable en application de l'art. 13 al. 2 PA²³.

²⁰ Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, la procuration doit être jointe en annexe (PDF) (voir ch. 5.1, p. 27).

²¹ Une procuration spéciale est une procuration limitée à un acte particulier, p. ex. au transfert d'un titre de protection.

²² Il faut déterminer s'il s'agit d'une fusion par absorption ou d'une fusion par combinaison (voir art. 3 de la LFus).

²³ JAAC 70 n° 33.

4.3 Domicile de notification

Si une partie (ou son mandataire) ne dispose pas de siège ou de domicile en Suisse, elle doit indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 42 LPM). Le domicile de notification ne figure pas au registre et n'apparaît dès lors pas non plus dans Swissreg et la base de données. Il est toutefois possible de se renseigner auprès de l'IPI sur simple demande ou en consultant le dossier.

Si une partie doit désigner un domicile de notification en Suisse et qu'elle ne le fait pas, l'IPI l'invitera dans un premier temps, par l'intermédiaire d'un courrier informel qui lui sera directement communiqué à l'étranger, à désigner un domicile de notification²⁴. Si la partie ne répond pas dans le délai imparti, l'IPI l'invitera à nouveau à élire un domicile de notification par le biais d'une notification formelle, en l'avertissant des conséquences en cas d'inobservation du délai. Cette notification formelle s'effectuera conformément à la Convention de la Haye de 1965²⁵, à la Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative²⁶ ou par voie diplomatique ou consulaire lorsqu'aucune de ces conventions ne s'applique.

Pour les enregistrements internationaux, l'invitation à désigner un domicile de notification ou à élire un mandataire domicilié en Suisse figure dans le refus provisoire émis dans le cadre de l'examen des motifs absolus et en cas d'opposition. Pour les autres cas, en particulier la procédure de radiation, l'IPI notifie au titulaire ou à son mandataire inscrit au registre l'invitation à élire un domicile de notification ou à désigner un mandataire établi en Suisse par l'intermédiaire de l'OMPI, en application de la règle 23^{bis} Rex²⁷. Une copie de cette notification est communiquée à la partie adverse. Dans l'hypothèse où le titulaire ou son mandataire ne peut être atteint par l'OMPI, l'acte lui est notifié par publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. b PA).

Si la partie n'agit pas dans le délai imparti, la demande d'enregistrement est rejetée (art. 30 al. 2 let. a LPM) ou l'opposition ou la demande de radiation pour défaut d'usage sera déclarée irrecevable (art. 21 al. 1 et art. 24b al. 1 OPM). Si la partie est défenderesse dans le cadre d'une procédure d'opposition ou de radiation pour défaut d'usage, la procédure sera alors poursuivie d'office sans qu'elle soit entendue et elle en sera exclue lors de la décision finale (art. 21 al. 2 et 24b al. 2 OPM). La décision finale est notifiée à la partie en principe par publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. b PA; voir aussi ch. 7.4.2, p. 50). Lorsque la décision concerne un enregistrement international, le dispositif de cette décision finale est notifié au titulaire par l'intermédiaire de l'OMPI en application de la règle 23^{bis} Rex.

²⁴ Un refus de protection provisoire qui comprend une invitation à désigner un domicile de notification est notifié par l'intermédiaire de l'OMPI (cf. Partie 4, ch. 3.2.4, p. 104).

²⁵ Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131).

²⁶ Convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative, RS 0.172.030.5.

²⁷ [Newsletter 2018/01 Marques](#).

5. Règles générales de procédure

5.1 Procédure écrite et moyens de communication

La procédure devant l'IPI est écrite.

Sur demande expresse, l'IPI envoie par voie électronique tous les écrits en relation avec les procédures de marques. Pour bénéficier de cette offre, une inscription préalable sur l'une des deux plateformes de distribution reconnues pour la communication électronique avec les autorités suisses, à savoir [IncaMail](#) ou [PrivaSphere](#), et l'activation de l'adresse électronique vérifiée pour la communication électronique sont nécessaires²⁸.

Tout acte de procédure (demande, requête) doit en règle générale respecter la forme écrite pour être pris en considération par l'IPI²⁹.

Afin de faciliter l'envoi d'écrits par courriel, l'IPI a, en application de l'art. 6 al. 3 OPM, renoncé à l'obligation de signature pour de nombreux documents (voir Communication de l'IPI, sic! 2010, 554, et la liste des moyens de communication)³⁰. Il convient néanmoins de distinguer les cas suivants qui sont fonctions de l'obligation de signature ou d'autres exigences de forme :

- Lorsque le droit fédéral prévoit la forme écrite et que l'IPI accepte également des copies, le document signé peut être envoyé par courriel en pièce jointe (PDF). Sont en particulier concernées les requêtes de retrait de la demande d'enregistrement d'une marque et de radiation totale ou partielle de l'enregistrement (Partie 3, ch. 4.6, p. 87 et ch. 4.10, p. 88) ainsi que tous les écrits relatifs à la procédure d'opposition et à la procédure de radiation pour défaut d'usage, à l'exception des demandes de prolongation de délai (voir Partie 6, ch. 2.1, p. 223 et Partie 7, ch. 2.1, p. 256).
- Les documents remis à titre de preuve envoyés par courriel doivent être annexés au format PDF, par exemple une déclaration de transfert (Partie 3, ch.4.1, p. 84), une procuration (ch. 4.2, p. 25), un document de priorité lorsque l'IPI en demande la production (Partie 2, ch. 3.4.1, p. 65).
- Tous les autres documents ou requêtes peuvent être remis par courriel à l'IPI sans signature. Sont par exemple concernées les demandes de prolongation de délai (ch. 5.5.3, p. 33) ou les requêtes de modification d'adresse du titulaire (Partie 3, ch. 4.8, p. 87).

Pour être considérés comme présentés dans les délais et ayant une valeur légale, les envois par courriel à l'IPI doivent être transmis uniquement à l'adresse tm.admin@ekommi.ch³¹.

²⁸ [Newsletter 2020/01 Marques](#) et [Newsletter 2020/02 Marques](#).

²⁹ Par exception au principe de la procédure écrite, l'IPI accepte par exemple que les premières et deuxièmes prolongations de délai puissent être requises par téléphone dans certains cas.

³⁰ Liste disponible sous <https://www.ige.ch/fr/prestations/services-en-ligne-et-centre-de-telechargement/communication-et-paiement/communication-electronique.html>.

³¹ Pour les exigences relatives à l'observation des délais, voir ch. 5.5.5, p. 34.

Il est en outre possible de demander des modifications d'inscriptions au registre en ligne à l'adresse <https://submission.ipi.ch>. Cela concerne les modifications de titulaire, de mandataire, d'usufruitier ou de créancier³².

Une liste détaillée des exigences relatives à la forme et des moyens de communication autorisés est disponible à l'adresse <https://ekommm.ipi.ch>.

5.2 Examen de la compétence

L'IPI examine d'office sa compétence pour traiter les demandes et les requêtes qui lui sont soumises (art. 7 al. 1 PA). La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'IPI et la partie (art. 7 al. 2 PA), ni entre les parties elles-mêmes³³.

Si l'IPI se tient pour incompétent, il transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente (art. 8 al. 1 PA). S'il tient sa compétence pour douteuse, il ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'il estime comme compétente (art. 8 al. 2 PA). L'IPI donne aux parties la possibilité de s'exprimer sur cette question de compétence. En cas de contestation, les dispositions prévues à l'art. 9 PA sont applicables.

5.3 Récusation

L'art. 10 al. 1 PA énonce la liste exhaustive des motifs de récusation. Ainsi, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser :

- a. si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
- b. si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
- b^{bis} si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
- c. si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
- d. si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.

Selon le TF, la garantie d'un tribunal indépendant impose la récusation au sens de l'art. 10 al. 1 let. d PA pas uniquement lorsqu'une idée préconçue ou un parti pris sont effectivement établis, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partielle de la personne appelée à statuer. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte; les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation ne sont pas décisives³⁴.

³² [Newsletter 2020/07-08 Marques](#).

³³ JAAC 67 n° 66, consid. 2a et les réf. cit.

³⁴ ATF 138 I 1, consid. 2.2 et les réf. cit.; voir aussi TAF B-1076/2012, consid. 4.1.1.

La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt à l'égard de l'IPI, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement³⁵. Il est en effet contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif était déjà connu auparavant³⁶.

5.4 Établissement des faits

5.4.1 Principe de la maxime inquisitoire

La PA trouvant application, les procédures devant l'IPI sont en principe régies par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité établit d'office les faits (art. 12 PA). Il en résulte que l'IPI est en principe tenu d'établir les faits pertinents (*Pflicht zur Ermittlung des Sachverhalts*) et de tenir un dossier (*Aktenführungspflicht*), sous réserve du devoir de collaboration des parties (cf. ch. 5.4.2, p. 29).

S'agissant des procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage, il sied de relever qu'il ne s'agit pas de procédures administratives typiques (procédure visant à rendre une décision) mais de procédures « sui generis » qui, en tant que procédures avec deux (ou plusieurs parties), sont proches d'un procès civil³⁷. En ce qui concerne l'introduction et l'étendue de l'opposition ou de la demande de radiation, la maxime de disposition est applicable (comme dans un procès civil)³⁸. C'est donc le demandeur qui décide s'il veut ou non exercer son droit en se fondant sur l'art. 3 LPM ou sur l'art. 35a LPM, autrement dit s'il veut faire opposition, respectivement demander la radiation d'une marque pour défaut d'usage. Le demandeur détermine aussi dans quelle mesure il veut faire valoir son droit, la partie défenderesse définissant de son côté jusqu'à quel point elle admet (librement) les motifs à l'appui de la demande. À tout moment, les parties peuvent mettre fin à la procédure par un accord, un retrait ou un acquiescement. En d'autres termes, les parties disposent de l'objet du litige et l'IPI est lié par leurs conclusions.

5.4.2 Devoir de collaboration

La maxime inquisitoire est relativisée par le devoir de collaboration des parties consacré à l'art. 13 PA.

Selon l'art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont notamment tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. L'obligation est justifiée par le fait que l'administré entend tirer un avantage ou un droit de la procédure³⁹.

³⁵ ATF 138 I 1, consid. 2.2.

³⁶ ATF 126 III 249, consid. 3c; TF 1C_401/2011, consid. 3.1 et les réf. cit.

³⁷ TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

³⁸ TAF B-4260/2010, consid. 8.1.2 et les réf. cit. – BALLY / BALU (fig.).

³⁹ TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

Elle vaut en particulier pour les faits que la partie connaît mieux que l'autorité ou que cette dernière ne peut pas établir sans engager des frais excessifs⁴⁰.

Selon le principe général consacré à l'art. 8 CC applicable en droit public, la partie supporte les conséquences du défaut de la preuve lorsqu'elle entend déduire des droits d'un fait pertinent qui est resté non prouvé ou qui n'a pas été rendu vraisemblable au regard du degré de preuve exigé⁴¹.

5.4.3 Principe de l'égalité des armes

Compte tenu du fait qu'elles opposent deux parties et qu'il incombe ainsi à l'IPI de les traiter de manière équitable (art. 29 al. 1 Cst.), les procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage sont également soumises au principe de l'égalité des armes. Ce principe requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire⁴².

Par conséquent et compte tenu de la maxime de disposition, l'IPI ne procède à aucune administration de preuve à proprement parler dans le cadre des procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage. Il s'agit en effet d'éviter que les démarches de l'IPI aient pour conséquence de renforcer la position procédurale d'une partie au détriment de l'autre. Si une partie ne parvient pas à démontrer le fait dont elle entend tirer un droit (par exemple le caractère notoirement connu de son signe⁴³, la vraisemblance de l'usage de la marque⁴⁴ ou de son non-usage), elle doit en supporter les conséquences en application de l'art. 8 CC.

5.4.4 Preuves

5.4.4.1 Moyens de preuve

5.4.4.1.1 Principe

Les moyens de preuve admis devant l'IPI sont énumérés à l'art. 12 PA. Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 50 à 61 PCF.

Parmi les moyens de preuve appropriés figurent notamment les catalogues, les prospectus, les listes de prix, les emballages, les étiquettes, les factures, le nombre d'abonnés, le nombre de tirages, les bulletins de livraison, les exemplaires de produits concernés, le matériel publicitaire et des indications relatives au chiffre d'affaires réalisé ou aux dépenses publicitaires engagées, ainsi que des recherches effectuées sur Internet. Les recherches sur

⁴⁰ ATF 128 II 139, consid. 2b.

⁴¹ ATF 135 III 416, notamment consid. 2.6.4 – CALVI (fig.); TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 et les réf. cit. – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

⁴² ATF 137 IV 172, consid. 2.6.

⁴³ CREPI, sic! 2006, 177, consid. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.).

⁴⁴ TAF B-40/2013, consid. 2.2 – EGATROL / EGATROL.

l'usage de la marque et les attestations de tiers (voir Partie 7, ch. 4.1, p. 260) ainsi que les sondages d'opinion (voir Partie 5, ch. 8.6.2, p. 188, et ch. 12.3, p. 216) conviennent également. En procédure de radiation pour défaut d'usage, des résultats de recherches d'usage de la marque effectuées sur Internet peuvent également entrer en considération (voir Partie 7, ch. 4.1, p. 260).

À noter que, conformément à l'art. 14 al. 1 PA, l'audition de témoin ne peut pas être ordonnée par l'IPI, mais uniquement par le TAF (art. 14 al. 1 let. c PA) dans le cadre d'une procédure de recours.

5.4.4.1.2 Présentation des preuves

La présentation des moyens de preuve n'est soumise à aucune forme particulière.

Toutefois, l'IPI recommande de répertorier les preuves dans un bordereau et de les numéroter. La partie indiquera dans ses écritures pour chaque fait allégué les preuves offertes auquel elles se rapportent en mentionnant les numéros correspondants du bordereau.

Lorsque les circonstances l'exigent (p. ex. état de faits particulièrement complexe ou volume particulièrement élevé de pièces non répertoriées), l'IPI peut impartir un bref délai (dix jours) à la partie concernée et l'inviter à numéroter les preuves offertes et à préciser son écriture en indiquant pour chaque fait allégué le(s) numéro(s) de la preuve correspondante. Si la partie concernée ne répond pas dans le délai imparti, l'IPI statue en vertu du principe de la libre appréciation des preuves. Dans les procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage, il pourra en tenir compte lors de la répartition des frais et l'allocation des dépens.

5.4.4.2 Appréciation des preuves et degré de la preuve

L'IPI apprécie les preuves qui lui sont soumises selon sa libre conviction⁴⁵. En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. Dans le cadre de nombreuses procédures devant l'IPI, cette règle d'appréciation des preuves est toutefois allégée, en ce sens qu'une vraisemblance suffit. Un fait est tenu pour vraisemblable lorsque le fait allégué apparaît non seulement comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves. L'IPI ne doit pas être persuadé; il suffit que la véracité des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude⁴⁶.

5.5 Délais

5.5.1 Généralités

L'IPI fixe les délais qui ne sont pas prévus par la loi.

⁴⁵ Art. 40 PCF en relation avec l'art. 39 PCF; ATF 125 V 351, consid. 3a.

⁴⁶ TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 et les réf. cit. – GALLUP; TAF, B-2227/2011, consid. 4.5 et les réf. cit. – ebm (fig.) / EBM Ecotec.

5.5.1.1 Procédures impliquant une seule partie

En règle générale, l'IPI impartit des délais de deux mois lorsque la procédure n'implique qu'une partie (p. ex. : demande d'enregistrement d'une marque). Le délai est toutefois de cinq mois pour répondre à un refus provisoire de protection d'un enregistrement international fondés sur des motifs absolus.

5.5.1.2 Procédures impliquant plusieurs parties

Les procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage doivent être rapides (Partie 6, ch. 1, p. 222 et Partie 7, ch. 1, p. 256). L'IPI impartit ainsi en règle générale des délais d'un mois pour se prononcer sur l'écriture de la partie adverse.

Le délai pour désigner un mandataire suisse ou élire un domicile de notification en Suisse en réponse à un refus provisoire de protection d'un enregistrement international fondé sur des motifs relatifs (procédure d'opposition) est de trois mois. Le délai imparti ensuite pour répondre à l'opposition est d'un mois.

Lorsqu'une demande de radiation pour défaut d'usage vise un enregistrement international dont le titulaire ne dispose ni d'un domicile de notification en Suisse ni d'un mandataire établi en Suisse, l'IPI impartit un délai de trois mois dans une communication au sens de la règle 23^{bis} Rex pour élire un tel domicile de notification ou désigner un mandataire (cf. ch. 4.3, p. 26).

5.5.1.3 Cas particuliers

Lorsqu'une demande ou une requête (en particulier requête de troisième prolongation de délai, mémoires d'opposition ou de radiation pour défaut d'usage) doit être clarifiée en raison d'ambiguïtés (conclusions manquant de clarté, motivation insuffisante, absence de signature), l'IPI accorde un délai de dix jours pour la régulariser.

Le délai est de quinze jours pour prendre position sur une demande de suspension de la procédure.

5.5.2 Supputation des délais

Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de sa communication (art. 20 al. 1 PA).

Selon les règles générales de supputation des délais, lorsque le délai imparti ou fixé par la loi échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 20 al. 3 PA). Par jour férié selon le droit cantonal⁴⁷, on entend chaque jour considéré comme équivalent à un dimanche selon les lois cantonales ou les règles administratives ou de police cantonales. Ne

⁴⁷ Une liste des jours fériés cantonaux peut être consultée à l'adresse suivante : https://www.ejpd.admin.ch/bj/fr/home/publiservice/zivilprozessrecht.html#176_1590495203440_cont ent_bj_fr_home_publiservice_zivilprozessrecht_jcr_content_par_tabs.

sont en revanche pas considérés comme jours fériés les autres jours au cours desquels les bureaux et non les autres entreprises sont habituellement fermés, de même que les ponts conventionnels du personnel administratif⁴⁸. Un jour férié communal n'est valable que pour autant qu'il soit reconnu par le droit cantonal.

Lorsqu'un délai se calcule en mois ou en années, il prend fin le jour du dernier mois dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. S'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant, le délai prend fin le dernier jour dudit mois (art. 2 OPM). Le délai commence à courir le jour où se produit l'évènement qui le déclenche (envoi ou publication).⁴⁹

5.5.3 Prolongation des délais

5.5.3.1 Généralités

Les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA). Il s'agit notamment du délai de recours (30 jours; art. 50 al. 1 PA), du délai d'opposition (trois mois; art. 31 al. 2 LPM) et du délai pour déposer la requête de poursuite de la procédure (deux mois à compter du moment où le requérant a connaissance de l'expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l'expiration du délai non observé; art. 41 al. 2 LPM; cf. ch. 5.5.8, p. 36).

En revanche, les délais impartis par l'IPI peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la partie présente une demande motivée avant son expiration (art. 22 al. 2 PA). Des motifs tels qu'une surcharge de travail, une maladie ou un séjour à l'étranger suffisent. En revanche, le manque de moyens financiers ne constitue pas un motif suffisant au sens de l'art. 22 al. 2 PA.

Sous réserve de la nature particulière du délai impartit, l'IPI accorde en règle générale jusqu'à trois prolongations de délai. La première et la deuxième demande ne doivent pas obligatoirement être signées (art. 6 al. 3 OPM). Une troisième prolongation de délai n'est accordée qu'à titre exceptionnel, si des motifs sérieux sont rendus vraisemblables (p.ex. accident, maladie grave ou décès du titulaire ou de son mandataire).

Lorsque l'IPI refuse une demande de prolongation de délai, il impartit alors un ultime délai extraordinaire de dix jours pour accomplir l'acte en question.

5.5.3.2 Procédures d'opposition et de radiation

Dans le cadre des procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage, la troisième prolongation de délai n'est consentie qu'à titre exceptionnel, après avoir entendu la partie adverse.

Lorsque l'opposant (dans une procédure d'opposition) ou le titulaire de la marque attaquée (dans une procédure de radiation pour défaut d'usage) doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque, l'IPI peut, sur requête motivée de la partie concernée, accorder la troisième

⁴⁸ ATF 63 II 331, consid. 2.

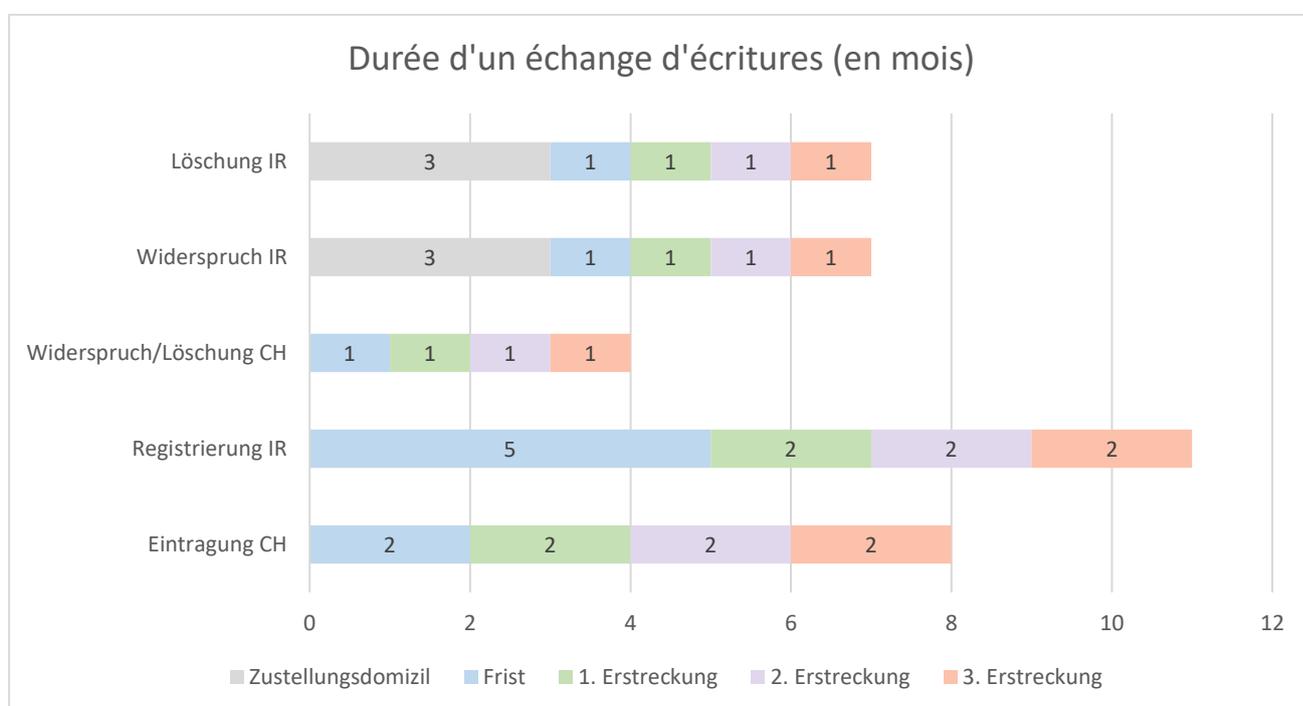
⁴⁹ TAF B-4823/2019, consid. 4.2. ss et les réf. cit.

prolongation de délai d'un mois, sans entendre la partie adverse. Une telle prolongation de délai sera en règle générale justifiée si la partie concernée ou son mandataire rencontre des difficultés à réunir des preuves d'usage de sa marque, notamment parce que le titulaire de la marque est à l'étranger.

Lorsque la demande de prolongation de délai est accordée, l'IPI impartit un nouveau délai d'une durée équivalente au premier délai impartit (cf. ch. 5.5.1, p. 31). Le délai accordé dans le cadre d'une troisième prolongation de délai peut être plus court, voire exceptionnellement plus long, selon les circonstances du cas particulier (p. ex. en fonction de la durée du motif sérieux exigeant la troisième prolongation de délai)⁵⁰.

Le délai de paiement des taxes ne peut être prolongé qu'une seule fois, à condition que des motifs sérieux le justifient. Le délai est alors prolongé d'un mois.

5.5.4 Récapitulatif délais et prolongations de délai



5.5.5 Observation des délais

5.5.5.1 Généralités

En application de l'art. 21 al. 1 PA, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard. Les écrits adressés à l'IPI ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 21 al. 1^{bis} PA).

⁵⁰

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/dienstleistungen/schutzrechtuebergreifend/f/Merkblatt_Fristverlaengerungen>Weiterbehandlungen_FR_a4all.pdf.

Les boîtes aux lettres de la Poste suisse sont considérées de manière analogue aux bureaux de poste suisses. Selon la jurisprudence, le délai est alors observé lorsque l'écrit a été déposé sous pli ordinaire dans une boîte postale le dernier jour utile avant minuit, même après la dernière levée. Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal⁵¹.

La jurisprudence précise toutefois que le mandataire qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens de preuve l'attestant⁵².

Il appartient à l'IPI de prouver tant la notification que le moment de la notification d'un courrier par lequel il a imparté un délai à une partie. Les courriers envoyés en recommandé qui n'ont pas été levés par leur destinataire sont réputés reçus au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al 2^{bis} PA).

5.5.5.2 En cas de transmission électronique

Lorsqu'un écrit est adressé à l'IPI par voie électronique à l'adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch, le délai est réputé observé si, avant son échéance, le système informatique « ekomm » en confirme la réception par un courriel (cf. art. 21 a al. 3 PA). À défaut de courriel de confirmation, l'écrit est considéré comme non remis. De même, un écrit adressé à une autre adresse électronique de l'IPI n'est pas considéré comme non remis.

5.5.5.3 Délai pour le paiement des taxes

Les conditions d'observation du délai de paiement des taxes sont traitées ci-après (cf. ch. 11.5, p. 55).

5.5.6 Suspension des délais

En vertu de l'art. 22a PA, les délais fixés en jours (p. ex. délai de recours de 30 jours : art. 50 al. 1 PA; remise de la déclaration de priorité dans les 30 jours suivant le dépôt : art. 14 al. 1 OPM) ne courent pas :

- a) du 7^e jour avant Pâques au 7^e jour après Pâques inclusivement,
- b) du 15 juillet au 15 août inclusivement,
- c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

⁵¹ TF 6B_397/2012, consid. 1.1 et les réf. cit.

⁵² TF 6B_397/2012, consid. 1.1; TF 5A_267/2008, consid. 3.1.

5.5.7 Conséquences en cas d'inobservation d'un délai

Conformément à l'art. 23 PA, lorsque l'IPI impartit un délai, il indique les conséquences de l'inobservation du délai. En cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.

Pour des motifs de sécurité juridique, les délais légaux prévus tant par la LPM (p. ex. délai de recours ou délai d'opposition) que par les autres bases légales applicables (p. ex. délai de recours réglé dans la PA) sont en principe de nature péremptoire⁵³. Il en résulte que leur inobservation entraîne la déchéance du droit subjectif y afférant⁵⁴.

5.5.8 Poursuite de la procédure

5.5.8.1 Généralités

L'inobservation d'un délai impartit par l'IPI n'entraîne pas automatiquement la perte d'un droit. Dans la plupart des cas, le déposant a la possibilité de requérir la poursuite de la procédure, conformément à l'art. 41 al. 1 LPM.

5.5.8.2 Exclusions

Conformément à l'art. 41 al. 4 let. a à e LPM, la poursuite de la procédure est exclue en cas d'inobservation des délais suivants :

- délai pour requérir la poursuite de la procédure, paiement de la taxe de poursuite de la procédure et accomplissement de l'acte omis inclus (art. 41 al. 2 LPM) (cf. ch. 5.5.8.3, p. 37);
- délai pour revendiquer une priorité au sens des art. 7 et 8 LPM⁵⁵;
- délai pour requérir la transformation d'un enregistrement international au sens de l'art. 46a LPM (art. 41 al. 4 let. b LPM applicable par analogie);
- délai pour former opposition au sens de l'art. 31 al. 2 LPM;
- délai pour présenter une demande de prolongation d'un enregistrement au sens de l'art. 10 al. 3 LPM;
- délais de la procédure de radiation pour défaut d'usage.

Par ailleurs, l'IPI est d'avis que l'exclusion prévue à l'art. 41 al. 4 let. c LPM est générale en matière d'opposition, c'est-à-dire que la possibilité d'obtenir la poursuite de la procédure est par principe exclue dans cette procédure. En effet, l'art. 41 al.1 LPM fait référence à la procédure d'enregistrement des marques. Cette possibilité de continuer la procédure (indépendamment de toute faute) est inconnue dans le procès civil ou dans d'autres procédures contentieuses impliquant plusieurs parties. Elle est en contradiction avec le but

⁵³ Cf. sur la détermination de la nature d'un délai TAF B-4177/2011, consid. 3 et les réf. cit.

⁵⁴ Dans le cas de la péremption, le droit s'éteint par lui-même si l'acte prévu par la loi n'est pas accompli dans le respect du délai de péremption. Il n'est pas possible d'interrompre ou de prolonger le délai.

⁵⁵ Il existe une exception pour le délai de production du document de priorité; dans ce cas, le requérant peut requérir la poursuite de la procédure (cf. CREPI, sic! 2006, 182 – KEW).

d'une procédure accélérée. Au cours de la procédure d'opposition, tous les délais fixés par l'IPI peuvent être prolongés. Les allégués tardifs décisifs peuvent être pris en compte (art. 32 al. 2 PA). Enfin, la partie qui n'a pas respecté un délai sans commettre de faute peut demander une restitution du délai au sens de l'art. 24 PA.

5.5.8.3 Procédure

La poursuite de la procédure doit être requise dans les deux mois à compter du moment où le requérant a eu connaissance de l'expiration du délai (délai relatif), mais au plus tard dans les six mois suivant l'expiration du délai non observé (délai absolu); dans le même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis⁵⁶ et s'acquitter de la taxe prévue à cet effet par l'ordonnance. La requête de poursuite de la procédure ne doit pas obligatoirement répondre aux exigences de la forme écrite (art. 41 al. 1 LPM) mais peut avoir lieu par le simple paiement de la taxe de poursuite de la procédure pour autant que la volonté du requérant soit clairement reconnaissable et que l'IPI puisse identifier la procédure concernée⁵⁷.

Le non-respect de ces délais entraîne la perte du droit de requérir la poursuite de la procédure (art. 41 al. 4 let. a LPM).

Lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies (p. ex. si la taxe est payée sans que l'acte omis ait été accompli), l'IPI rejette la requête de poursuite de la procédure. Si la taxe de poursuite de la procédure avait été payée à temps, elle n'est pas restituée.

Si toutes les formalités sont accomplies dans les délais, l'IPI donne suite à la requête et reprend la procédure (art. 41 al. 3 LPM).

5.5.9 Restitution du délai

La restitution d'un délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Le requérant devra formuler une demande, motivée quant à la raison du manquement du délai, dans les trente jours à compter du jour où l'empêchement a cessé et accomplir l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA). La restitution est accordée tant pour les délais légaux que pour ceux fixés par l'autorité.

La jurisprudence du TF pose des conditions strictes à l'égard de la preuve de l'empêchement involontaire. Alors qu'une maladie grave subite serait admise comme empêchement involontaire, une simple surcharge de travail ou des vacances ne le seraient pas⁵⁸.

L'art. 32 al. 2 PA relativise l'importance pratique de la restitution dans la mesure où il est en principe possible de prendre en considération les allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.

⁵⁶ La présentation d'une requête de prolongation de délai ne suffit pas pour remplir cette condition.

⁵⁷ Conformément à l'art. 6 al. 1 OTa-IPI, tout paiement doit mentionner les données permettant d'identifier l'objet du paiement.

⁵⁸ ATF 119 II 86, consid. 2a; ATF 112 V 255, consid. 2a; ATF 108 V 109, consid. 2c.

5.6 Consultation du registre et des pièces

5.6.1 Principe

Aux termes de l'art. 39 LPM, chacun peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. Après l'enregistrement, chacun dispose en outre du droit de consulter le dossier des marques enregistrées (art. 39 al. 2 LPM et art. 37 al. 3 OPM), sans devoir justifier d'un intérêt légitime. Il en va de même dans le cadre de la procédure d'opposition. Avant l'enregistrement, les personnes qui prouvent qu'elles ont un intérêt légitime sont autorisées à consulter le dossier (art. 37 al. 1 OPM; voir également Partie 3, ch. 5.2, p. 89). Ces dispositions de la LPM et de l'OPM priment sur les art. 26 à 28 PA⁵⁹.

Il sera répondu à des demandes de tiers même si une procédure d'opposition ou une procédure de radiation est encore en cours.

5.6.2 Exceptions

Lorsqu'un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d'affaires, il est classé à part sur demande (art. 36 al. 3 OPM; cf. ég. art. 27 al. 1 let. b PA) et l'accès au dossier peut être refusé.

Lorsque la consultation de documents justificatifs classés à part au sens de l'art. 36 al. 3 OPM est requise, l'IPI se prononce après avoir entendu la partie adverse (art. 37 al. 4 OPM). À cet égard, la jurisprudence estime, en relation avec l'art. 27 al. 1 let. b PA, dont la portée est équivalente à l'art. 36 al. 3 OPM, que n'importe quel intérêt privé opposé ne justifie pas que l'accès au dossier soit refusé ou que le droit de le consulter soit restreint. Il appartient à l'IPI de déterminer, dans chaque cas particulier, si un intérêt concret à la conservation du secret l'emporte sur l'intérêt, par principe (également) important, à la consultation du dossier. Il serait inadmissible d'exclure certaines catégories de documents de manière générale. Un examen attentif et complet ainsi qu'une appréciation des intérêts en conflit doivent être entrepris en tenant compte du principe de la proportionnalité⁶⁰.

Conformément à l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'IPI lui en a communiqué, par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.

5.6.3 Contenu du dossier

Sous réserve des documents classés à part⁶¹, le dossier de la marque, qui peut être consulté par toute personne intéressée, contient en premier lieu les documents suivants :

⁵⁹ CREPI, sic! 2000, 709, consid. 2 – Apex.

⁶⁰ ATAF 2012/19, consid. 4.1.1; ATF 115 V 297, consid. 2c ss et les réf. cit.

⁶¹ Cf. ci-dessus ch. 5.6.2.

- la demande d'enregistrement, ainsi que toutes les demandes de modification du registre et les demandes de prolongation de l'enregistrement;
- l'ensemble de la correspondance entre l'IPI et le titulaire, y compris les moyens de preuve relatifs à l'imposition du signe dans le commerce, au « secondary meaning » ou à une question de fait ou de droit;
- les informations relatives à une éventuelle demande d'enregistrement international;
- les éventuels règlements relatifs à la marque de garantie, à la marque collective ou à la marque géographique;
- les documents qui ont servi de base à des modifications du registre, par exemple l'enregistrement de licences, de droits de gage et d'acquisition, etc.

En tant que document interne de l'IPI destiné à former sa volonté et à préparer la motivation de sa décision dans un cas concret, le procès-verbal d'examen d'une marque ne fait pas partie du dossier et ne peut par conséquent pas être consulté⁶².

Le dossier d'opposition fait partie du dossier de la marque faisant l'objet de cette procédure (la marque attaquée) et peut également être consulté par tout intéressé, sans restriction et sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un intérêt digne de protection⁶³. Le dossier de la procédure d'opposition comprend également les preuves d'usage de la marque opposante, lorsque ce dernier est contesté, sous réserve des documents à tenir secret⁶⁴.

Le dossier relatif à la procédure de radiation pour défaut d'usage fait également partie intégrante du dossier de la marque faisant l'objet de cette procédure et peut être consulté par chacun, y compris les moyens de preuve remis de part et d'autre par les parties, sous réserve des documents à tenir secret⁶⁵.

5.7 Droit d'être entendu

Tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA, le droit d'être entendu comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influencer sur la décision à rendre⁶⁶.

⁶² ATF 125 II 473, consid. 4a; cf. également TAF B-95/2017, consid. 6.1.2 ss.

⁶³ CREPI, sic! 2000, 709, consid. 3 – Apex; cf. ég. par analogie en matière de brevet, dont la législation en la matière ne se distingue pas de celle prévue aux art. 39 LPM et 36 OPM: ATF 110 II 315.

⁶⁴ Cf. à ce propos ch. 5.6.2, p. 38.

⁶⁵ Cf. à ce propos ch. 5.6.2, p. 38.

⁶⁶ TF 1C_690/2013, consid. 3.1; ATF 137 II 266, consid. 3.2; ATF 135 III 670, consid. 3.3.1; TAF B-4820/2012, consid. 3.1.1 et les réf. cit. – Absinthe, Fée Verte et La Bleue.

5.7.1 Droit de s'exprimer sur les éléments pertinents

5.7.1.1 Échange d'écritures

L'IPI est tenu d'entendre les parties avant de prendre une décision (art. 30 al. 1 PA). Il y renoncera lorsqu'il fait entièrement droit aux conclusions des parties (art. 30 al. 2 let. c PA).

5.7.1.1.1 Demande d'enregistrement d'une marque suisse

L'IPI donne en règle générale la possibilité au déposant de se prononcer à une seule reprise sur les motifs pouvant conduire au rejet total ou partiel de la demande d'enregistrement⁶⁷.

Un second échange d'écritures a lieu quand :

- la notification de l'IPI était insuffisante (p. ex. insuffisance des motifs du rejet annoncé ou manque de moyens de preuve démontrant le caractère usuel);
- la situation de fait a changé (p. ex. lorsque le signe n'est plus admissible à la protection parce qu'il a été modifié, lorsque le déposant requiert l'enregistrement du signe en tant que marque imposée ou lorsqu'une liste des produits ou services a été précisée et qu'elle doit faire l'objet d'une notification);
- les circonstances du cas concret l'exigent (p. ex. lorsque, en raison du droit d'être entendu, le déposant doit pouvoir s'exprimer sur de nouveaux motifs ou moyens de preuve que l'IPI fait valoir en cours de procédure⁶⁸).

5.7.1.1.2 Enregistrement international

En règle générale, l'IPI donne la possibilité au titulaire d'un enregistrement international de se prononcer jusqu'à deux reprises sur des motifs pouvant conduire au rejet total ou partiel d'une demande, le refus provisoire étant sommairement motivé.

5.7.1.1.3 Procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage

Dans le cadre des procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage, l'IPI entend en principe chaque partie sur les allégués de la partie adverse (art. 31 PA et art. 22 al. 1 et 24c al. 1 OPM).

Lorsque l'opposition ou la demande de radiation est manifestement irrecevable, il n'y a aucun échange d'écritures (art. 22 al. 1 et 24c al. 1 OPM a contrario). Si les conditions

⁶⁷ Dans le cadre de l'examen des enregistrements internationaux, deux échanges de correspondance continuent d'être la règle. La raison en est que les refus provisoires ne sont que sommairement motivés. La concision de la motivation se justifie pour des raisons d'efficacité vu le nombre réduit de réponses dans les procédures internationales.

⁶⁸ Dans cette dernière hypothèse, l'IPI peut néanmoins renoncer à ordonner de nouveaux échanges de correspondance dès lors qu'une appréciation anticipée des preuves permet sans arbitraire de se convaincre que les moyens de preuve que pourrait produire le déposant ne peuvent pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par l'IPI, à savoir lorsqu'ils ne sont pas de nature à modifier le résultat des preuves que ce dernier tient pour acquis (ATF 138 III 374, consid. 4.3.2).

procédurales ne sont de toute évidence pas réunies⁶⁹, l'IPI notifie une décision de non-entrée en matière sans entendre la partie adverse. Dans le cas d'une opposition contre un enregistrement international, un refus provisoire de protection est néanmoins émis⁷⁰.

En principe, l'IPI ne procède qu'à un seul échange d'écritures. Il a toutefois la possibilité d'ordonner des échanges d'écritures supplémentaires (cf. art. 22 al. 4 OPM). Si le défendeur invoque dans sa réponse le défaut d'usage et que le délai de carence est échu, il est procédé à un deuxième échange d'écritures afin de donner à l'opposant l'occasion de rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour le non-usage (cf. art. 32 LPM). Si le délai de carence n'est pas encore échu, l'invocation du défaut d'usage n'est pas admise et il n'est pas procédé à un deuxième échange d'écritures. Il en va de même lorsque le défendeur ne s'est pas (encore) prononcé sur le risque de confusion.

Pour la procédure de radiation, un deuxième échange d'écritures sera ordonné, en particulier, lorsque le défendeur dépose des moyens de preuve sur lesquels le requérant doit avoir la possibilité de se prononcer.

Si l'opposant ou le requérant ne présente pas de réplique, il n'est pas demandé au défendeur de présenter une duplique.

La réponse du défendeur doit être déposée en deux exemplaires (art. 22 al. 2 et 24c al. 2 OPM). Il en va de même de la réplique (de l'opposant ou du requérant) et de la duplique (du défendeur) en cas d'échange d'écritures supplémentaire.

5.7.1.1.4 Procédures liées à la tenue du registre

Dans le cadre des procédures liées à la tenue du registre (cf. Partie 3, p. 83), l'IPI donne la possibilité aux parties concernées de se prononcer, selon les circonstances du cas concret, jusqu'à deux reprises sur les irrégularités que l'IPI soulève relativement à la demande. Lorsque la procédure oppose deux parties, l'IPI n'ordonne en règle générale qu'un seul échange d'écritures, de manière à permettre à la partie de se prononcer sur les arguments développés par la partie adverse (cf. art. 31 PA).

5.7.1.2 Droit de répliquer (*Replikrecht*)

Au terme du premier, le cas échéant du second échange d'écritures, l'IPI porte à la connaissance de l'opposant ou du requérant la réponse, respectivement la duplique de la défenderesse, et prononce à ce moment la clôture de l'échange d'écritures.

Afin d'assurer l'avancement de la procédure dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.), l'IPI n'impartit pas, à ce moment, un délai à la partie demanderesse (opposant ou requérant) pour lui permettre de faire valoir son « droit de réplique », à savoir pour lui donner la possibilité de présenter d'éventuelles remarques sur l'écriture de la partie adverse⁷¹. L'IPI

⁶⁹ P. ex. dépôt tardif de l'opposition; absence du paiement de la taxe d'opposition; absence de motivation, etc.

⁷⁰ La décision de non-entrée en matière pourrait être attaquée et annulée par le TAF. Le délai pour émettre un refus de protection pourrait échoir durant la procédure de recours.

⁷¹ Concernant le droit de répliquer : cf. notamment ATF 139 I 189, consid. 3.2 et les réf. cit.

part du principe que les parties connaissent leurs droits de procédure et l'on peut donc attendre d'elles qu'elles fassent valoir spontanément leur droit de réplique dans un court délai⁷².

5.7.1.3 Prise en compte d'allégués tardifs ou complémentaires

Tant que la procédure n'est pas close, les écrits tardifs ou complémentaires qui paraissent décisifs sont en principe pris en considération (art. 32 al. 2 PA)⁷³.

5.7.2 Offre de preuves

Si une partie a entre autres le droit de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à de telles offres de preuves (art. 33 al. 1 PA)⁷⁴, l'IPI peut néanmoins renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion⁷⁵.

5.8 Langue de la procédure

La liberté de la langue est garantie devant l'IPI⁷⁶. Partant, conformément à l'art. 3 al. 1 OPM, les écrits adressés à l'IPI peuvent être rédigés, au choix, dans une des langues officielles de la Confédération, à savoir le français, l'allemand ou l'italien; les déposants de langue romanche peuvent également remettre des écrits rédigés dans leur langue (art. 70 al.1 Cst.).

5.8.1 Procédure d'enregistrement

La procédure d'enregistrement est en principe menée dans la langue officielle dans laquelle a été déposée la demande d'enregistrement (art. 33a al. 1 PA). Généralement, la langue dans laquelle est rédigée la liste des produits ou des services détermine la langue de la procédure d'examen. Au cours de la procédure, le déposant peut requérir le changement dans l'une des autres langues officielles.

La règle du libre choix de la langue ne s'applique ni aux documents de priorité (cf. ch. 5.8, p. 42), qui peuvent également être remis en anglais (art. 14 al. 3 OPM), ni à la liste des produits ou des services d'une demande d'enregistrement international (cf. Partie 4, ch. 2.2.2, p. 91), qui doit être remise en français (art. 47 al. 3 OPM, voir Communication de l'IPI, sic! 1997, 250).

⁷² ATF 138 I 484, consid. 2.5; dans cet arrêt le TF a estimé qu'une décision rendue dans un délai d'un mois après l'envoi d'un acte de procédure ne constitue pas une atteinte au droit de répliquer.

⁷³ TAF B-5557/2011, consid. 2 – (fig.) / (fig.).

⁷⁴ ATF 136 I 265, consid. 3.2; ATF 135 II 286, consid. 5.1; ATF 129 II 497, consid. 2.2 et les décisions citées.

⁷⁵ ATF 130 II 425, consid. 2.1; ATF 125 I 127, consid. 6c/cc in fine; ATF 124 I 208, consid. 4a et les décisions citées.

⁷⁶ TAF B-1297/2014, consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.

En cas de non-respect de ces exigences, il convient d'observer ce qui suit :

- Si le dépôt n'a pas été effectué en français, en allemand, en italien ou en romanche, l'IPI impartit un délai au déposant pour qu'il lui adresse les documents dans une langue officielle (art. 15 OPM). Si le défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, l'IPI déclare la demande irrecevable (art. 3 al. 1 OPM en relation avec les art. 70 al. 1 Cst., 30 al. 1 LPM et 15 OPM).
- S'agissant des documents remis à titre de preuve (p. ex. procurations, déclarations de transfert), l'IPI est libre de les accepter ou d'impartir un délai au déposant pour les faire traduire (art. 3 al. 2 OPM). Lorsque, malgré cette injonction, le déposant ne produit pas de traduction, l'IPI ne tient pas compte de la pièce en question et le déposant supporte les conséquences légales de ce défaut. Alors qu'en principe l'IPI accepte les procurations en anglais, il exige par exemple, pour des raisons de sécurité juridique, que les déclarations de transfert ou les règlements d'une marque collective ou de garantie soient traduits dans la langue de la procédure.

5.8.2 Procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage

La procédure est en principe menée dans la langue officielle dans laquelle elle a été introduite (langue de la procédure) (art. 33a al. 1).

En vertu du principe du libre choix de la langue, le défendeur peut s'adresser, au choix, dans l'une des quatre langues officielles. Il n'est ainsi pas tenu de s'exprimer dans la langue de la procédure⁷⁷. Si le défendeur remet ses écritures dans une autre langue officielle, les décisions d'instruction qui lui sont adressées peuvent être rédigées dans cette langue. Les parties ne peuvent exiger la traduction d'écritures d'une autre partie rédigées dans une autre langue officielle, en particulier si elles sont représentées par un mandataire. L'on est en effet en droit d'attendre d'un mandataire qui exerce son activité en Suisse qu'il comprenne les langues officielles de la Confédération⁷⁸.

L'IPI peut exiger que les documents remis à titre de preuves qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits et que l'exactitude de la traduction soit attestée (art. 3 al. 2 OPM); il peut y renoncer si la partie adverse donne son consentement (art. 33a al. 3 PA).

6. Suspension

L'IPI peut, par voie de décision incidente⁷⁹, prononcer la suspension de la procédure. Pour rendre une décision sur la demande de suspension de la procédure ou sur l'opportunité de maintenir une procédure suspendue, l'IPI tient compte du principe du délai raisonnable. Aussi l'IPI peut-il, dans le cas d'une suspension de la procédure pendant une longue durée, refuser la poursuite de la suspension de la procédure. C'est par exemple le cas pour les

⁷⁷ TAF B-1297/2014, consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.

⁷⁸ TF 4A_302/2013, consid. 6 et les réf. cit.

⁷⁹ Sur la notion de décision incidente, voir ch. 8.2, p. 51.

procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage qui sont suspendues depuis plus de quatre ans⁸⁰.

6.1 Suspension en raison d'une procédure parallèle à caractère préjudiciel

Une suspension de la procédure est notamment indiquée dans la mesure où l'issue de celle-ci dépend d'une décision dans une autre procédure ou pourrait être considérablement influencée par elle. Il en est de même si un problème juridique identique est tranché dans une procédure parallèle⁸¹. Il convient par exemple de suspendre la procédure d'opposition ou de radiation quand une marque en litige fait l'objet d'une action en nullité, car, de son issue, dépend aussi, à titre préjudiciel, celui de la procédure devant l'IPI. En matière d'enregistrement, une suspension se justifiera, par exemple, lorsqu'une procédure d'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP est pendante devant l'OFAG, l'IPI⁸², le TAF ou le TF, son issue ayant une incidence sur l'existence de motifs absolus d'exclusion.

6.2 Suspension en cas d'étude démographique

Lorsqu'une étude démographique doit être réalisée par une partie (p. ex. dans le cadre de l'imposition d'un signe dans le commerce), l'IPI suspend, sur demande, la procédure pour une durée de six mois, reconductible.

6.3 Suspension pour permettre aux parties de trouver un accord

Chaque partie peut requérir la suspension de la procédure afin d'aboutir à un accord amiable avec la partie adverse (art. 33*b* al. 1 PA). Une telle suspension est en principe accordée pour une durée indéterminée et à la condition que l'autre partie y consente. Chaque partie peut cependant demander en tout temps la levée de la suspension et la poursuite de la procédure (art. 33*b* al. 6 PA). Il convient en outre de noter que les parties ne peuvent pas prétendre à une suspension. Des impératifs prépondérants d'intérêt public (p. ex. insécurité juridique concernant la validité de droits de marque) ou le but de la procédure peuvent s'y opposer. L'IPI dispose de ce fait d'une marge d'appréciation : Il est en droit de suspendre la procédure, mais il n'y est pas tenu même lorsque toutes les parties ont donné leur consentement⁸³. Lors de procédures longues, suspendues depuis plusieurs années, il est possible d'exiger des parties qu'elles présentent des moyens de preuve appropriés pour rendre vraisemblable les efforts déployés pour tenter de trouver un règlement transactionnel. En particulier, l'IPI considère que, dans le cas d'une procédure d'opposition ou de radiation suspendue depuis plus de quatre ans, le principe de célérité l'emporte de sorte que ces procédures sont reprises d'office sans possibilité d'obtenir une nouvelle suspension⁸⁴.

⁸⁰ [Newsletter 2021/04 Marques](#).

⁸¹ Cf. l'art. 23 al. 4 OPM pour la procédure d'opposition et l'art. 24*d* al. 2 OPM pour la procédure de radiation, de même que l'art. 126 CPC.

⁸² Il en va de même pour une procédure d'enregistrement international d'une indication géographique.

⁸³ Cf. aussi art. 33*b* al. 1 PA.

⁸⁴ [Newsletter 2021/04 Marques](#).

6.4 Autres hypothèses de suspension

L'OPM prévoit d'autres hypothèses spéciales où il se justifie de suspendre les procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage (cf. Partie 6, ch. 4.2, p. 231).

7. Décision

L'IPI met un terme à la procédure en prononçant une décision finale au sens de l'art. 5 al. 1 PA.

7.1 Contenu et motifs

La décision doit être désignée comme telle et motivée (art. 35 al. 1 PA). Le dispositif de la décision, qui en constitue l'élément essentiel, doit être suffisamment précis pour que la décision soit exécutable et que son respect puisse être contrôlé⁸⁵.

La décision doit être motivée, afin que son destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision de la motivation dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l'IPI mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé. De plus, l'IPI n'a pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par une partie, mais peut au contraire, conformément à l'art. 32 al. 1 PA, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents⁸⁶.

La décision doit enfin indiquer les voies de droit, à savoir mentionner le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser (art. 35 al. 2 PA), voir aussi ch. 8 ci-dessous. Lorsque l'IPI admet une demande d'enregistrement, il n'indique pas les motifs qui l'ont guidé dans ce résultat (art. 35 al. 3 PA).

7.2 Fin de la procédure sans décision matérielle

À part les cas de décisions de non-entrée en matière lorsque les conditions requises pour le dépôt d'une marque, pour former opposition ou une demande de radiation ne sont pas réunies, la procédure peut être close sans décision matérielle dans les cas suivants : retrait, règlement transactionnel ou lorsque l'opposition ou la demande de radiation pour défaut d'usage devient sans objet. Dans les procédures à deux parties, une décision formelle (classement) est rendue, laquelle se prononce notamment sur les frais de la procédure (cf. ch. 7.3.2.4, p. 48). Dans les autres cas, le retrait d'une demande de la partie est confirmé par écrit.

7.2.1 Retrait

En vertu de la maxime de disposition, le déposant, l'opposant ou le requérant (d'une demande de radiation pour défaut d'usage) peut, à tout moment, renoncer à sa prétention et

⁸⁵ TAF B-5688/2009, consid. 5.1 et les réf. cit.

⁸⁶ TAF B-4820/2012, consid. 3.2.1 et les réf. cit. – Absinthe / Fée verte / La Bleue.

retirer sa demande d'enregistrement, respectivement son opposition ou sa demande de radiation (désistement). Le retrait met immédiatement fin à la procédure. Il ne peut ni être révoqué, ni s'effectuer sous condition⁸⁷. Ainsi, une déclaration qui conditionnerait, par exemple, le retrait de l'opposition ou de la demande de radiation à une limitation de la liste des produits ou des services de la marque attaquée n'est pas admis.

Un retrait après le prononcé de la décision de l'IPI n'est pas possible, sauf dans le cas où un recours au TAF est déposé. Dans cette hypothèse, le demandeur doit retirer le recours auprès de l'instance de recours en raison de son effet dévolutif (art. 54 PA)⁸⁸.

7.2.2 Règlement transactionnel

Le règlement transactionnel est un contrat par lequel les parties se mettent d'accord sur l'objet du litige. Comme une transaction judiciaire n'est pas possible, le règlement transactionnel n'est pas un acte de procédure mais un simple rapport juridique entre les parties. Un acte des parties tel que le retrait de l'opposition, le retrait de la demande de radiation pour défaut d'usage ou la radiation de la marque attaquée est nécessaire pour que la procédure puisse être classée. En conséquence, si l'opposant ou le requérant remet à l'IPI un règlement transactionnel (cf. art. 33b PA) ou lui communique simplement que les parties ont conclu un accord, sans retirer expressément son opposition ou sa demande de radiation, il est admis que l'opposant ou le requérant retire l'opposition, respectivement la demande de radiation. Dans le cas où la marque attaquée est simplement limitée alors que l'opposant ou le requérant en avait demandé la révocation totale, il doit retirer son opposition ou sa demande de radiation pour la partie « restante ».

7.2.3 Opposition ou demande de radiation sans objet

Enfin, la procédure d'opposition ou de radiation pour défaut d'usage peut se terminer parce qu'elle devient sans objet. La procédure devient sans objet parce que l'objet du litige a disparu ou parce qu'il n'existe plus d'intérêt juridique. Tel est le cas par exemple lorsque la marque attaquée est radiée ou l'enregistrement de la marque opposante, en tant que marque attaquée, est révoqué dans une procédure d'opposition ou de radiation antérieure.

Si la protection en Suisse d'un enregistrement international est refusée pour des motifs absolus d'exclusion pour les mêmes produits et services⁸⁹, la procédure d'opposition devient également sans objet.

⁸⁷ Le TF a régulièrement confirmé le principe de l'inconditionnalité des actes de procédure (cf. TF 5A_207/2007, consid. 2.3 et les réf. cit.).

⁸⁸ Dans sa décision de classement concernant une procédure d'opposition, le TAF annule la décision de l'IPI (ou les chiffres correspondants du dispositif), car la décision attaquée entrerait sinon en force (cf. à ce propos TAF B-4080/2015 – décision de classement du 31 mars 2016). L'analogie est valable pour la procédure de radiation.

⁸⁹ Pour les enregistrements internationaux, l'examen des motifs absolus n'a souvent lieu qu'après la réception d'une opposition.

7.3 Frais de procédure et dépens

7.3.1 Procédure d'enregistrement

La taxe de dépôt et les éventuelles surtaxes pour classe supplémentaire doivent être payées au moment du dépôt de la marque (art. 28 al. 3 LPM et art. 18 al. 2 OPM). Elles ne sont restituées ni en cas de rejet total ou partiel de la demande d'enregistrement, ni en cas de paiement tardif de la taxe.

L'IPI n'alloue pas d'indemnité à titre de dépens dans les procédures d'enregistrement, même lorsqu'il vient à admettre la demande au terme d'une longue procédure.

7.3.2 Procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage

7.3.2.1 Frais de procédure

Les frais relatifs aux procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage correspondent aux taxes que l'IPI perçoit. Ces taxes sont de nature forfaitaire et ne varient pas en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause⁹⁰.

La taxe d'opposition doit être payée au moment du dépôt de l'opposition (art. 31 al. 2 LPM). La taxe de procédure de radiation doit être payée dans le délai imparti par l'IPI (35a al. 3 LPM).

Une opposition est réputée ne pas avoir été introduite si elle n'est pas introduite dans les délais ou lorsque la taxe n'est pas payée à temps. De même, une demande de radiation est réputée ne pas avoir été introduite si elle n'est pas introduite dans les délais prévus aux art. 35a al. 2 LPM et 50a OPM ou lorsque la taxe n'est pas payée à temps. Dans toutes ces hypothèses, l'IPI ne perçoit aucun frais et restitue la taxe d'opposition ou de radiation déjà payée (art. 24 al. 1 et 24e al. 1 OPM). Si la procédure devient sans objet ou qu'elle est close suite à un désistement ou à un règlement transactionnel, la moitié de la taxe d'opposition ou de radiation est restituée (art. 24e al. 2 OPM).

Si l'opposition ou la demande de radiation peut être classée suite à la remise d'un règlement transactionnel, l'IPI, en application de l'art. 33b al. 5 PA, ne perçoit pas de frais de procédure, la taxe d'opposition, respectivement de radiation, étant restituée à l'opposant ou au requérant. Les conditions (accord des parties concernant le partage des frais, renonciation aux voies de droit, etc.) de l'art. 33b PA doivent toutefois être remplies.

7.3.2.2 Dépens

Les dépens désignent l'indemnité allouée à une partie destinée à compenser en tout ou partie les frais qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts. Ils comprennent notamment les honoraires du mandataire et les autres frais de partie.

⁹⁰ Cf. ch. 11.2, p. 54.

Les procédures d'opposition et de radiation devant être simples, rapides et bon marché⁹¹, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.– par échange d'écritures ordonné par l'IPI⁹². Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées. Si la partie n'est pas représentée ou si le mandataire se trouve dans un rapport de service avec la partie qu'il représente, l'IPI alloue un montant pour ses débours et autres frais en tant qu'ils dépassent CHF 50.–⁹³.

7.3.2.3 Répartition des frais et dépens en cas de décision matérielle

En statuant sur l'opposition ou la demande de radiation, l'IPI doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 et 35b al. 3 LPM). Les art. 34 et 35b al. 3 LPM donnent compétence à l'IPI d'attribuer des dépens dans les procédures d'opposition et de radiation, comme dans une procédure contradictoire devant un tribunal.

Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe⁹⁴. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens)⁹⁵. Si l'opposition ou la demande de radiation n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition, respectivement de demande de radiation est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés.

Si le défendeur n'a ni répondu, ni participé d'une autre manière à la procédure, il ne se verra pas allouer de dépens, même s'il obtient gain de cause⁹⁶. Lorsqu'une opposition ou demande de radiation est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, il est exclu de la procédure conformément à l'art. 21 al. 2 OPM et ne se voit pas non plus allouer de dépens, même si l'opposition ou la demande de radiation est rejetée.

7.3.2.4 Répartition des frais et dépens en cas de décision formelle (décision de classement)

Lorsqu'il n'y a pas lieu de décider matériellement sur l'opposition ou la demande de radiation, la décision de classement doit toutefois se prononcer sur les frais selon les principes généraux de procédure⁹⁷.

⁹¹ CREPI, sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER; CREPI, sic! 1998, 305, consid. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina.

⁹² Cf. aussi CREPI, sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER.

⁹³ La nécessité de se faire représenter par un professionnel étant généralement reconnue en procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'usage, elle ne se juge pas sur la base des difficultés juridiques et réelles du cas particulier.

⁹⁴ Art. 66 LTF et art. 63 PA.

⁹⁵ Cf. aussi art. 68 LTF et art. 64 PA.

⁹⁶ P. ex. dans le cas d'une décision de non-entrée en matière sans échange d'écritures selon l'art. 22 al. 1 OPM.

⁹⁷ CREPI, sic! 2002, 759, consid. 2 – DIRIS.

Si l'opposition ou la demande de radiation est retirée sans communication supplémentaire des parties, il faut en déduire qu'aucun règlement transactionnel n'est intervenu. Les frais sont alors mis à la charge de la partie demanderesse qui a manifesté son désistement⁹⁸. En ce qui concerne le montant de l'indemnité, les mêmes critères que pour la décision matérielle sont en principe applicables.

Si l'opposition ou la demande de radiation est retirée en indiquant que les parties ont conclu une transaction mais que celles-ci ne communiquent pas sur la question des frais, l'IPI part du principe que les parties se sont également entendues sur ce point. Il n'a dès lors pas à se prononcer sur une indemnisation des frais.

Lorsque, en application de l'art. 33b PA, une opposition ou une demande de radiation doit être classée suite à la remise d'un règlement transactionnel (transaction à l'amiable), ce dernier doit également inclure une clause sur la renonciation par les parties à toute procédure de recours et une clause réglant la répartition des frais (art. 33b al. 1 PA). La transaction est soumise au droit suisse et doit être rédigée ou traduite dans une langue officielle. À condition que toutes les exigences de l'art. 33b PA soient remplies, l'IPI ne prélève aucun frais de procédure et la taxe d'opposition est restituée dans sa totalité à l'opposant (art. 33b al. 5 PA).

Si ces conditions ne sont pas satisfaites, mais que l'opposition ou la demande de radiation peut être malgré tout classée suite à une transaction, seule la moitié de la taxe sera restituée en application des art. 24 al. 2 et 24e al. 2 OPM.

Si la marque est radiée après le dépôt de l'opposition ou de la demande de radiation, la procédure devient sans objet. S'il n'y a pas de règlement transactionnel, la répartition des frais se fait selon les critères suivants : l'issue probable du litige, la cause de la disparition de l'objet du litige et l'imputabilité de la procédure⁹⁹.

À la différence du procès civil, il n'y a pas de *res judicata* pour la procédure d'opposition, qui est une procédure *sui generis*. En conséquence, le critère de la cause de la disparition du litige ainsi que celui de l'imputabilité de la procédure figurent au premier plan. Pour ces deux critères, il est entre autres décisif de savoir si l'opposant a rempli son devoir préalable d'information¹⁰⁰. Le défendeur n'étant pas obligé d'effectuer une recherche avant de déposer une marque, il n'est souvent rendu attentif à la possibilité d'un risque de confusion entre la marque attaquée et la marque opposante que lors de la réception de l'opposition. Il était donc de bonne foi jusqu'à ce moment. En conséquence, on ne peut pas lui imputer la prise en charge de la taxe d'opposition ainsi que le paiement d'une indemnité à l'opposant¹⁰¹. Si, par contre, l'opposant a mis le défendeur en demeure de radier sa marque en temps utile et que ce dernier ne s'exécute qu'une fois l'opposition déposée¹⁰², l'IPI considère que le

⁹⁸ ATF 105 III 135, consid. 4.

⁹⁹ IPI, sic! 1998, 337; CREPI sic! 1998, 308, consid. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina; CREPI, sic! 1998, 583, consid. 2 – Groupe Schneider / Schneider.

¹⁰⁰ CREPI, sic! 2002, 442, consid. 2 – AÏROL (fig.) / AIROX.

¹⁰¹ CREPI, sic! 1998, 308, consid. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina.

¹⁰² Selon la CREPI au moins deux semaines (cf. CREPI, sic! 2002, 442, consid. 6 – AÏROL (fig.) / AIROX).

défendeur a causé inutilement la procédure d'opposition. Il doit par conséquent supporter les frais et payer une indemnité à la partie opposante. Il est donc exceptionnel que l'issue probable du litige ait une influence sur la répartition des frais.

Ces mêmes considérations sont valables pour la procédure de radiation. En effet, une marque qui n'a pas été utilisée pendant cinq ans n'est pas automatiquement radiée du registre; en outre, son titulaire n'est pas tenu de la faire radier (art. 12 LPM). Au contraire, en cas d'usage après cinq ans, le droit sur la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine pour autant que personne n'ait invoqué le défaut d'usage. Il faut dès lors parler dans la procédure de radiation aussi d'un devoir préalable d'information. Si le requérant n'a pas mis au préalable en demeure le titulaire, ce dernier n'est pas tenu de lui payer une indemnité en cas d'admission de la demande de radiation.

L'IPI ne procède pas à une administration des preuves en ce qui concerne la question des frais. Cette question est tranchée sur la base des pièces du dossier au moment de la décision de classement. C'est pourquoi la partie demanderesse a avantage à joindre la mise en demeure à l'acte d'opposition ou à la demande de radiation, faute de quoi il est présumé qu'il n'y a pas eu de mise en demeure.

7.4 Notification

7.4.1 Notification par écrit

En principe, l'IPI notifie ses décisions par écrit (art. 34 al. 1 PA) directement à la partie si elle n'est pas représentée ou exclusivement à son mandataire s'il en est constitué un.

7.4.2 Publication officielle

À titre exceptionnel, l'IPI peut notifier ses décisions par publication dans la Feuille fédérale (FF) uniquement dans les cas suivants :

- lorsqu'une partie a un lieu de séjour inconnu et qu'elle n'a pas de mandataire qui puisse être atteint (art. 36 let. a PA); ce sera le cas lorsque, malgré des recherches raisonnables dans les outils de références usuels, l'IPI n'a pu identifier une adresse valide¹⁰³;
- lorsqu'une partie domiciliée à l'étranger n'a pas désigné de mandataire suisse ou n'a pas élu un domicile de notification en Suisse (art. 36 let. b PA en relation avec l'art. 42 LPM), sauf si la décision à notifier concerne un enregistrement international (cf. ci-dessous ch. 7.4.4).

Les autres cas énumérés à l'art. 36 PA qui permettent une notification par publication officielle ne sont pas applicables.

¹⁰³ À noter qu'on est en droit d'attendre qu'une partie, qui introduit elle-même une procédure et qui doit ce faisant s'attendre à se voir notifier des actes de procédure, communique spontanément tout éventuel changement d'adresse en cours de procédure.

7.4.3 Notification pour les enregistrements internationaux

La notification liée aux enregistrements internationaux présente quelques particularités. Celles-ci seront mentionnées ci-après dans les parties correspondantes (cf. Partie 4, ch. 3.1 ss, p. 99). Demeure réservée la notification selon la Règle 23^{bis} Rex (cf. ci-dessous ch. 7.4.4).

7.4.4 Notification selon la Règle 23^{bis} Rex

Lorsque la décision à notifier concerne un enregistrement international dont le titulaire n'a pas de domicile de notification en Suisse, l'IPI notifie son dispositif à la partie par l'intermédiaire de l'OMPI, en application de la Règle 23^{bis} Rex¹⁰⁴.

8. Voies de droit

8.1 Décisions finales

Les décisions finales de l'IPI, à savoir celles qui mettent un terme à la procédure, peuvent faire l'objet d'un recours devant le TAF (art. 31 et 33 let. e LTAF).

Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature manuscrite du recourant ou de son mandataire et doit être accompagné d'une copie de la décision attaquée et des moyens de preuve invoqués, pour autant qu'ils se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA). La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).

Les arrêts du TAF en matière de marques peuvent encore faire l'objet d'un recours en matière civile au TF. La procédure devant le TF est régie par la LTF.

En revanche, le TAF statue en dernière instance en matière d'opposition, aucune voie de droit ordinaire n'étant ouverte contre les arrêts du TAF en cette matière (art. 73 LTF).

8.2 Décisions incidentes

Les décisions incidentes de l'IPI, à savoir les décisions portant sur des droits et obligations qui sont notifiées séparément mais qui ne mettent pas fin à une procédure (art. 5 al. 2 PA), par exemple une décision de suspension de la procédure), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du TAF aux conditions suivantes :

- lorsqu'elles portent sur la compétence ou sur une demande de récusation : sans condition, de la même manière que pour les décisions finales (art. 45 al. 1 PA);
- les autres décisions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b PA).

¹⁰⁴ [Newsletter 2018/01 Marques](#), ch. 02.

Selon la jurisprudence, le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et l'absence de possibilité de le réparer tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. Il suffit d'un préjudice de fait, même purement économique, à moins que celui-ci se résume à prévenir une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler « irréparable »; il suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute¹⁰⁵.

Le recours contre une décision incidente doit également être déposé dans les 30 jours (art. 50 al. 1 PA) et doit respecter les conditions de forme prévues à l'art. 52 al. 1 PA (cf. ch. 8.1 ci-dessus).

9. Force de chose jugée

9.1 Force de chose jugée formelle

La décision acquiert force de chose jugée formelle quand elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire¹⁰⁶. La décision entre en force 30 jours après sa notification¹⁰⁷.

Sur demande, l'entrée en force de la décision en matière d'opposition et de radiation est attestée gratuitement un mois après qu'elle soit passée en force.

9.2 Force de chose jugée matérielle

Par entrée en force de chose jugée matérielle, il faut comprendre que la décision fait foi dans tout litige ultérieur entre les parties (ou entre leurs ayants cause)¹⁰⁸. L'entrée en force de chose jugée matérielle porte sur le dispositif de la décision – non sur ses motifs – et produit des effets par rapport à des conclusions identiques se fondant sur les mêmes considérations de fait et de droit¹⁰⁹. Si un enregistrement est révoqué à la suite d'une opposition ou d'une demande de radiation et que la marque est à nouveau déposée et enregistrée, sa date de dépôt ou de priorité sera différente. Si une opposition ou une demande de radiation est dirigée contre ce nouvel enregistrement, l'objet du litige ne sera donc plus le même¹¹⁰.

¹⁰⁵ TAF B-4363/2013, consid. 1.4.1.1 et les réf. cit.

¹⁰⁶ ATF 91 I 94, consid. 3a; ATF 124 V 400, consid. 1a.

¹⁰⁷ Art. 33 let. e LTAF en relation avec l'art. 50 PA.

¹⁰⁸ ATF 133 III 580, consid. 2.1.

¹⁰⁹ ATF 101 II 375, consid. 1; ATF 116 II 738, consid. 2a.

¹¹⁰ Il en va de même pour un enregistrement international qui n'a pas été admis à la protection en Suisse à la suite d'une opposition, lorsqu'une désignation postérieure (qui est toujours possible) est requise ultérieurement.

Tant que l'IPI n'a pas révoqué l'enregistrement de la marque, les tribunaux civils ou pénaux ne sont pas liés par la décision sur opposition ou sur demande de radiation. De ce point de vue, celle-ci n'est donc pas encore entrée en force matériellement.

10. Réexamen (ou reconsidération) et révision

En cas de recours, l'IPI peut de lui-même procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 58 al. 1 PA). L'art. 58 PA ne contient pas d'autres précisions sur le réexamen, lequel correspond toutefois à un principe général du droit administratif. Il convient de procéder à une pondération des intérêts et d'accorder le droit d'être entendu (voir ch. 5.7, p. 39).

L'IPI peut aussi reconsidérer une décision selon les principes généraux du droit administratif ci-dessous en dehors d'une procédure de recours. Il ne peut cependant pas révoquer l'enregistrement d'une marque¹¹¹. Seuls les tribunaux civils sont habilités à examiner après coup la validité d'une marque enregistrée et à déclarer l'enregistrement d'une marque nul (art. 52 et 35 let. c LPM). Les parties peuvent requérir le réexamen de la décision tant avant qu'après l'entrée en force de la décision. Elles doivent adresser leur requête à l'autorité qui a notifié la décision en sollicitant le réexamen de la décision et son remplacement par une décision plus favorable. L'administration peut modifier une décision *pendente lite*, c'est-à-dire qui n'est pas encore entrée en force, sans être liée par les conditions particulières liées à la reconsidération de décisions entrées en force, ce qui permet d'appliquer correctement le droit matériel sans alourdir inutilement la procédure¹¹².

La requête de réexamen est un moyen non juridictionnel qui n'oblige pas l'autorité à statuer. Dans certains cas pourtant, l'autorité a le devoir de reconsidérer sa décision¹¹³. D'après la jurisprudence du TF tirée de l'art. 4 aCst., qui a gardé sa validité sous l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., il est du devoir d'une autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et de procéder à un nouvel examen quand il existe un motif classique de révision. Tel est le cas lorsque le requérant invoque des faits pertinents ou des moyens de preuve qui ne lui étaient pas connus avant ou qu'il lui était impossible de faire valoir avant¹¹⁴. Pour des raisons de sécurité juridique, l'invocation de faits ou de moyens de preuve nouveaux est soumise aux mêmes conditions strictes que celles prévues par la loi pour les motifs de révision. Les requêtes de révision ne doivent en particulier pas servir à perpétuellement remettre en question des décisions entrées en force ou à contourner les dispositions légales fixant les délais¹¹⁵.

Aux termes de l'art. 66 PA, l'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée (al. 1 let. a). Elle procède en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (al. 2 let. a) ou prouve que

¹¹¹ CREPI, sic! 2004, 932 – BIN LADIN.

¹¹² ATF 107 V 191, consid. 1.

¹¹³ ATF 120 Ib 42, consid. 2b; voir également : TF 2C_349/2012, consid. 4.2.1 et 5.1 et les réf. cit.

¹¹⁴ ATF 127 I 133, consid. 6 et les réf. cit.

¹¹⁵ ATF 127 I 133, consid. 6.

l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (al. 2 let. b) ou prouve que l'autorité de recours a violé des dispositions sur la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu (al. 2 let. c). En cas de faute de l'autorité, les parties peuvent demander en conséquence une révision de la décision en se basant sur l'art. 66 PA. La doctrine et la jurisprudence déduisent de l'art. 66 PA que les parties sont habilitées, en cas de découverte d'un motif de révision juste après l'échéance du délai de recours, à présenter une requête de reconsidération à l'autorité qui a pris la décision¹¹⁶. Dans une procédure impliquant deux parties, il convient de mettre en balance les intérêts légitimes du défendeur au maintien de la décision et ceux du requérant¹¹⁷.

11. Taxes

11.1 Généralités

L'IPI est habilité à percevoir des taxes pour les actes qu'il accomplit (art. 13 al. 1 LIPI et en part. les art. 28 al. 3, 31 al. 2 et 35a al. 3 LPM). L'OTa-IPI en fixe les modalités.

11.2 Taxes de nature forfaitaire

Les taxes perçues par l'IPI sont de nature forfaitaire (cf. art. 3 al. 1 OTa-IPI et son annexe); elles ne sont pas fonction de l'ampleur (nombre d'échanges d'écritures; administration des preuves conséquentes) et de la difficulté de la cause.

11.3 Échéance et moyens de paiement

Les taxes doivent être payées au plus tard à la date indiquée par l'IPI (art. 4 al. 1 OTa-IPI).

Les taxes doivent être payées en francs suisses par un versement ou un virement sur un compte de l'IPI prévu à cet effet ou par tout autre mode de paiement autorisé par l'IPI (art. 5 OTa-IPI), actuellement par débit d'un compte courant ouvert auprès de l'IPI, postal ou bancaire en faveur de l'IPI ou au moyen d'une carte de crédit (cf. <https://www.ige.ch/fr/prestations/communication-et-paiement>). Les taxes pour procédure d'examen accélérée ne peuvent pas être payées par carte de crédit¹¹⁸.

11.4 Autorisation de débiter un compte courant de l'IPI

La partie doit donner un ordre exprès écrit pour que son compte courant à l'IPI puisse être débité. Conformément aux conditions générales relatives au compte courant¹¹⁹, cet ordre doit contenir le numéro du compte à débiter ainsi que les indications permettant de déterminer clairement le but du paiement. L'ordre de débiter un compte courant secondaire dans le cas où le compte courant habituel n'est pas suffisamment alimenté n'est pas pris en

¹¹⁶ ATF 113 Ia 151, consid. 3 et les réf. cit.

¹¹⁷ ATF 121 II 273, consid. 1a/aa.

¹¹⁸ [Newsletter 2018/02-03 Marques](#).

¹¹⁹ Ces conditions générales sont publiées sous <https://www.ige.ch/fr/prestations/services-en-ligne-et-centre-de-telechargement/communication-et-paiement/compte-courant.html>.

compte¹²⁰. Des remarques du client sur le formulaire telles que « débiteur le compte » ou « à charge de mon compte » sont traitées comme des ordres de débiteur le compte, à la condition que le but du paiement soit clairement déterminé et qu'il ressorte sans autre de ces remarques. Si le document ne contient pas ces indications, l'IPI ne peut pas en conclure, à sa simple réception, qu'il est autorisé tacitement à débiteur le compte. Sans ordre exprès écrit, la taxe est considérée, si ce défaut ne peut être corrigé à temps, comme « non payée », et l'IPI n'entre pas en matière sur la demande ou l'opposition¹²¹ et rejette donc la demande d'enregistrement (art. 30 al. 2 let. b LPM).

11.5 Observation du délai de paiement des taxes

Le paiement des taxes est réputé effectué lorsque la somme due est inscrite au crédit du compte de l'IPI (art. 7 al. 1 OTa-IPI).

Conformément à l'art. 21 al. 3 PA et à l'art. 7 al. 2 OTa-IPI, le délai de paiement est observé si la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'IPI dans les délais.

Selon la jurisprudence, si la somme due a été payée dans les délais, le fait que le montant n'ait pas encore été crédité sur le compte de l'IPI n'a aucune incidence sur l'observation du délai de paiement. En effet, le moment déterminant pour constater l'observation de ce délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'IPI à la Poste suisse ou celui auquel la somme en faveur de l'IPI a été débitée du compte postal ou bancaire de la partie ou de son mandataire¹²². Il résulte de cette jurisprudence qu'en règle générale, le délai n'est pas respecté lorsque l'ordre de paiement est donné le dernier jour du délai de paiement, car habituellement le montant n'est débité du compte que le jour bancaire ouvrable suivant. En revanche, le délai est en principe réputé observé même en cas d'erreur de saisie du numéro de compte¹²³.

Lors du paiement de la taxe d'opposition par débit sur le compte courant auprès de l'IPI, il importe que l'ordre de débit de la partie formant opposition parvienne à l'IPI ou à la poste dans les délais et que le compte courant dispose à partir de cette date d'un avoir suffisant pour payer l'intégralité de la taxe. La date d'exécution de l'ordre de débit par l'IPI n'est pas déterminante à cet égard.

En cas de paiement par carte de crédit, le paiement est réputé effectué à la réception par l'IPI de l'autorisation de débiteur. Si l'autorisation porte sur une taxe que l'IPI n'a pas encore facturée (p. ex. paiement d'une taxe de dépôt lors de la présentation d'une demande d'enregistrement par le biais du portail e-trademark) et pour laquelle il n'existe pas de délai de paiement légal, la date de facturation est considérée comme la date de réception du paiement. Le paiement

¹²⁰ [Newsletter 2018/08 Marques](#).

¹²¹ CREPI, sic! 2001, 526, consid. 4 et 5 – Tigermarket (fig.); TAF B-5165/2011, consid. 3.2 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

¹²² TF 9C_94/2008, consid. 5.2 et les réf. cit.

¹²³ Cf. arrêt non publié du TAF du 24 mai 2011 en la cause B-2415/2011 et les réf. cit.

est valable uniquement si le montant, déduction faite de la commission perçue par la société émettrice de la carte de crédit, est inscrit au crédit d'un compte de l'IPI (art. 8 OTa-IPI).

Partie 2 – Procédure d'enregistrement

1. Introduction

La procédure d'enregistrement commence par le dépôt et se termine par l'enregistrement ou le rejet de la demande (art. 30 LPM). Elle est subdivisée en examen préliminaire, examen formel et examen matériel, ce dernier étant traité à la Partie 5 des présentes Directives.

Une fois la marque enregistrée ou la demande rejetée, il n'est plus possible de modifier le signe (cf. ch. 3.7, p. 67).

2. Examen lors du dépôt

2.1 Dépôt

Lors de l'examen préliminaire, l'IPI vérifie si le dépôt satisfait aux exigences minimales de l'art. 28 al. 2 LPM. Ces exigences sont les suivantes:

2.1.1 Demande d'enregistrement

La demande d'enregistrement doit être présentée par écrit mais ne doit pas obligatoirement être signée (art. 6 al. 3 OPM). Un dépôt électronique n'est possible que par l'intermédiaire des systèmes mis à disposition par l'IPI (<https://e-trademark.ige.ch> ou tm.admin@ekommi.ipi.ch).

L'identité du déposant doit ressortir de la demande. En plus du nom (pour les personnes physiques, les associations et les fondations) ou de la raison de commerce (pour les personnes morales), la demande doit contenir l'adresse du déposant (art. 9 al. 1 let. b OPM).

2.1.2 Reproduction de la marque

La reproduction graphique de la marque (art. 10 OPM) doit permettre d'identifier le signe que le déposant souhaite faire enregistrer.

2.1.3 Liste des produits ou des services

La demande doit contenir une liste des produits ou des services.

2.1.4 Demande incomplète

Lorsque le dépôt ne répond pas aux exigences susmentionnées, l'IPI impartit un délai au déposant pour compléter sa demande (art. 15 OPM). Si les défauts ne sont pas régularisés dans le délai fixé, l'IPI déclare la demande irrecevable (art. 30 al. 1 LPM).

2.2 Date de dépôt

Dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les conditions fixées par l'art. 28 al. 2 LPM sont remplies (nom ou raison de commerce du déposant, reproduction de la marque, liste des produits ou des services), l'IPI entre en matière sur la demande et lui attribue une date de dépôt¹. Celle-ci correspond au jour de la remise à l'IPI du dernier élément requis. Il en va de même dans le cas d'un dépôt électronique, la date de dépôt correspondant au jour où les données du dépôt ont été enregistrées dans le système de l'IPI. Pour les demandes transmises par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, il s'agit du moment auquel toutes les données utiles ont pu être enregistrées par le système informatique de l'IPI². Pour les demandes transmises par le service postal, est réputée date de dépôt le jour de la remise, à la Poste Suisse, de l'envoi adressé à l'IPI (art. 14a OPM). Le fardeau de la preuve concernant le moment de la remise incombe au déposant.

L'IPI délivre un certificat de dépôt au déposant.

3. Examen formel

3.1 Dépôt

3.1.1 Formulaire

Le dépôt est valable s'il satisfait aux exigences minimales de l'art. 28 al. 2 LPM en relation avec l'art. 9 al. 1 OPM (cf. ch. 2.1.1 à 2.1.3, p. 57). Cependant, conformément à l'art. 8 al. 1 OPM, l'IPI n'accepte une demande que si le déposant a recouru au système de dépôt électronique³ ou a rempli le formulaire officiel, voire un autre formulaire agréé par lui ou conforme au TLT de Singapour. L'IPI peut renoncer à la présentation du formulaire si un dépôt formellement valable contient toutes les indications exigées (art. 8 al. 2 OPM).

3.1.2 Déposant

Selon l'art. 28 al. 1 LPM, toute personne physique ou morale peut faire enregistrer une marque (cf. Partie 1, ch. 3.1.1, p. 21). Il existe une exception pour les marques collectives qui ne peuvent pas être déposées par une personne physique (cf. Partie 5, ch. 10.1, p. 203), et des règles spéciales pour les marques géographiques (cf. Partie 5, ch. 11.4, p. 207).

Lorsque les indications figurant dans la demande d'enregistrement ne permettent pas de déterminer avec certitude si le déposant dispose de la personnalité juridique, l'IPI lui impartit un délai pour remettre un extrait du RC ou un document jugé équivalent. Si, malgré cette injonction, le déposant ne produit pas la pièce exigée, l'IPI rejette la demande (art. 16 OPM en relation avec l'art. 30 al. 2 let. a LPM).

¹ Concernant le report de la date de dépôt, cf. ch. 3.7, p. 67.

² Communication de l'IPI, sic! 2010, 554.

³ <https://e-trademark.ige.ch/>.

En cas de pluralité de déposants, ceux-ci possèdent ensemble la qualité de déposant; il s'agit en principe d'une copropriété au sens des art. 646 ss CC. Aussi longtemps qu'un mandataire n'est pas désigné, les déposants doivent agir en commun devant l'IPI. Chaque document qui lui est adressé doit donc être signé par tous les copropriétaires. L'IPI désigne une personne comme destinataire des notifications tant qu'un des déposants n'a pas été indiqué comme destinataire des communications ou qu'un mandataire commun n'a pas été choisi (art. 4 al. 2 OPM).

Si le déposant n'a ni domicile ni siège en Suisse, il doit désigner un domicile de notification en Suisse (art. 42 LPM; cf. Partie 1, ch. 4.3, p. 26).

3.2 Reproduction de la marque

La reproduction de la marque comprend sa représentation graphique ou sa représentation par d'autres moyens autorisés par l'IPI. Le cas échéant, cette représentation sera complétée par une revendication de couleur (art. 10 al. 2 OPM) ou, pour les marques sonores et les marques non conventionnelles⁴, par l'indication du type particulier de marque (art. 10 al. 3 OPM).

Afin que le signe protégé soit accessible aux autorités compétentes, aux acteurs du monde économique ou au public, la représentation de la marque doit être complète, claire, facile d'accès, compréhensible, durable et objective⁵, et ce pour tous les types de marques. Une marque doit en principe pouvoir être représentée graphiquement (art. 10 al. 1 OPM), l'IPI pouvant autoriser d'autres modes de représentation pour des formes de marques particulières (art. 10 al. 1 OPM in fine)⁶. Une description de la marque est exigée, lorsqu'elle est nécessaire pour garantir une définition précise de l'objet de la protection (cf. p. ex. ch. 3.2.9, p. 63).

La reproduction de la marque ne doit pas dépasser un format de 8 x 8 cm. Cette exigence vaut aussi si la marque est représentée à l'aide de plusieurs reproductions (p. ex. dans le cas d'une marque tridimensionnelle, cf. ch. 3.2.4, p. 61). Lorsque le signe est déposé électroniquement, la reproduction déterminante est celle ressortant de l'extrait du registre « Certificat de dépôt », lequel est imprimé par l'IPI sur une imprimante étalonnée pour rendre des couleurs exactes, ce qui permet de garantir que la ou les couleurs reproduites correspondent à celle(s) sur la demande d'enregistrement.

Lorsque la reproduction de la marque ne satisfait pas aux exigences de l'art. 10 OPM, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger les défauts (art. 16 al. 1 OPM). Si le défaut n'est

⁴ Motifs, marques de couleur, marques tridimensionnelles, marques de position, marques de mouvement, hologrammes.

⁵ Pour les marques olfactives voir TAF B-4818/2010, consid. 6.3.1 – Odeur d'amandes grillées (marque olfactive).

⁶ Cette disposition prend en considération les nouvelles possibilités techniques de constituer des dossiers, de tenir des registres et de publier les marques sous forme électronique et permettra à l'IPI d'accepter à l'avenir d'autres modes de représentation que la représentation graphique pour certaines formes de marques particulières.

pas corrigé dans le délai fixé, l'IPI rejette la demande (art. 30 al. 2 let. a LPM en relation avec l'art. 16 al. 2 OPM).

Si aucune reproduction de la marque n'est jointe à la demande d'enregistrement, l'IPI le notifie dans le cadre de l'examen préliminaire sous menace de déclarer la demande irrecevable (cf. ch. 2.1.4, p. 57).

3.2.1 Couleur(s) revendiquée(s)

En l'absence d'une revendication de couleur, la marque est protégée dans toutes les couleurs possibles⁷. Si, en revanche, une ou plusieurs couleurs sont revendiquées, la marque n'est protégée que dans les couleurs revendiquées. Celles-ci doivent toutes être indiquées par écrit sur la demande d'enregistrement. Le déposant peut préciser la couleur entre parenthèses au moyen d'un standard de couleur internationalement reconnu (p. ex. Pantone, RAL ou NCS).

L'IPI accepte également une revendication partielle de couleur(s), c'est-à-dire une revendication qui se limite à certains éléments de la marque, les autres éléments étant déposés en noir ou blanc. Dans ce cas, ces derniers sont protégés dans toutes les couleurs possibles.

Exemple de revendication de couleur partielle :



CH 649 873

(Couleur revendiquée : rouge -
Pantone 185)

3.2.2 Marque verbale, marque verbale/figurative et marque figurative

Les marques verbales sont constituées exclusivement de caractères imprimables qui résultent de la norme ISO 8859-15 (cf. Annexe, p. 264) et ne sont pas assorties d'une revendication de couleur(s). Les marques verbales/figuratives (marques combinées) sont constituées de tels caractères combinés avec des éléments graphiques ou une revendication de couleur(s). L'utilisation de caractères de commande tels que des retours à la ligne ou des tabulateurs n'est pas possible pour les marques verbales. Les signes qui contiennent des caractères de commande doivent être déposés en tant que marques verbales/figuratives⁸.

⁷ ATF 134 III 406, consid. 6.2.2 - VSA Verband ASA Association des entreprises suisses d'ascenseurs (fig.).

⁸ Cela signifie, par exemple, que les signes qui sont écrits sur deux lignes doivent être déposés comme marques verbales/figuratives. En revanche, il est possible de déposer comme marque verbale la représentation des caractères de commande sous forme de codes en utilisant les caractères

En cas de revendication de couleur(s) pour les marques verbales/figuratives ou les marques figuratives, une reproduction en couleur(s) doit être jointe à la demande (art. 10 al. 2 OPM). Toutes les couleurs revendiquées (y compris le noir et le blanc) doivent être indiquées dans la demande. Concernant la revendication partielle de couleur(s), cf. ch. 3.2.1, p. 60.

La saisie dans le système informatique d'un signe en tant que marque verbale, marque verbale/figurative ou marque figurative est purement technico-administrative. Elle ne révèle rien sur l'étendue de la protection de la marque, ni sur la manière dont celle-ci doit être utilisée pour maintenir le droit à la marque. Seule l'inscription au registre possède une valeur juridique.

3.2.3 Marques sonores

Une marque sonore doit être représentée au moyen d'une portée comprenant toutes les informations importantes (en particulier la clé, les notes et les silences). Un oscillogramme, un spectrogramme ou un sonagramme ne sont par contre pas acceptés, car ils ne sont pas à même de représenter des sons ou des bruits de manière facilement accessible et compréhensible. Les marques sonores qui ne peuvent pas être représentées sur une portée pourront, lorsque l'IPI acceptera d'autres modes de représentation, être reproduites de manière électronique (cf. art. 10 al. 1 OPM in fine).

Pour éviter toute confusion avec d'autres types de marques (p. ex. marque figurative ou marque verbale/figurative), la demande d'enregistrement doit contenir l'indication « marque sonore » (art. 10 al. 3 OPM).

3.2.4 Marque tridimensionnelle

Le caractère tridimensionnel de la marque doit clairement ressortir de sa reproduction et l'objet de la protection doit être défini de façon suffisamment précise. À cette fin, le déposant doit remettre à l'IPI soit une reproduction en perspective, soit une reproduction montrant la marque sous différents angles⁹. De plus, il convient d'indiquer dans la demande d'enregistrement qu'il s'agit d'une marque tridimensionnelle (art. 10 al. 3 OPM). À défaut d'une telle indication, l'IPI traite la marque comme une marque figurative.

imprimables qui résultent de la norme ISO 8859-15 (cf. Annexe, p. 264). Les signes «¶», «\n» ou «^J» peuvent en particulier être déposés comme (parties de) marques verbales.

⁹ Cf. CREPI, sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.

Exemples de reproductions admises :



CH 609 069, cl. 3



CH 634 580, cl. 36

3.2.5 Hologramme

Lorsque l'hologramme est constitué par l'image d'un seul objet (qui ne se modifie pas), la reproduction doit représenter cet objet soit en trois dimensions, soit sous différents angles. Lorsque, suivant l'angle de vue, l'hologramme représente plusieurs objets ou un objet qui se modifie, la demande d'enregistrement doit comprendre des reproductions de chacun de ces objets.

Le type de marque doit être indiqué dans la demande d'enregistrement, par exemple de la manière suivante : « cette marque consiste en un hologramme » ou « marque-hologramme » (art. 10 al. 3 OPM).

3.2.6 Marque de couleur (abstraite)

Lors du dépôt d'une marque de couleur, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies pour éviter toute confusion avec une marque figurative°:

Sous la rubrique « revendication de couleur », la(es) désignation(s) de couleurs revendiquées doivent être mentionnées et précisées par un standard de couleur internationalement reconnu (p. ex. : Pantone, RAL ou NCS);

Sous les rubriques « marque » ou « remarques » doit figurer l'indication « marque de couleur » (art. 10 al. 3 OPM);

Une reproduction de cette couleur (maximum 8 × 8 cm) doit figurer dans la demande d'enregistrement (art. 10 al. 2 OPM).

S'il y a pluralité de couleurs, il est possible d'indiquer, lors du dépôt, la proportion occupée par chaque couleur; l'indication d'un pourcentage n'est pas forcément nécessaire. En

l'absence d'une indication du rapport d'utilisation, l'examen de la marque se fondera sur la répartition des couleurs, telle qu'elle ressort de la reproduction.

3.2.7 Motif

Lors du dépôt d'un motif, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies pour éviter toute confusion avec une marque figurative :

Sous les rubriques « marque » ou « remarques » doit figurer l'indication « motif » (art. 10 al. 3 OPM);

Une reproduction de ce motif (maximum 8 × 8 cm), composé d'un extrait d'un dessin qui se répète en principe de manière illimitée, doit être remis avec la demande d'enregistrement (art. 10 al. 2 OPM).

3.2.8 Marque de position

Une marque de position se caractérise par un élément immuable (signe de base) toujours placé sur le produit dans la même position¹⁰. La reproduction doit permettre de définir clairement l'objet de la protection (signe de base), à savoir pour quelle partie de l'objet représenté la protection à titre de marque est demandée. À cette fin, le déposant peut par exemple utiliser des traits pointillés pour reproduire les parties de l'objet qui ont pour seule fonction de montrer la position et qui sont, de ce fait, exclues de la protection. Il peut ajouter des clarifications dans la demande d'enregistrement.

Une marque de position ne peut être demandée que pour les produits ou les services relevant de la même classe qui sont susceptibles d'être représentés entièrement ou partiellement¹¹, sinon l'objet de la protection ne peut pas être clairement défini.

Pour éviter toute confusion avec un autre type de marque, il faut indiquer dans la demande d'enregistrement qu'il s'agit d'une marque de position (art. 10 al. 3 OPM).

3.2.9 Marques de mouvement

La reproduction doit mettre en évidence le mouvement pour lequel la protection à titre de marque est requise (art. 10 OPM). Il faut remettre à l'IPI des reproductions des différentes séquences du mouvement; de plus, il convient d'indiquer dans la demande d'enregistrement la durée, la/les direction(s) et la fréquence (p. ex. « de manière continue ») du mouvement.

Pour éviter toute confusion avec un autre type de marque, il faut indiquer dans la demande d'enregistrement qu'il s'agit d'une marque de mouvement (art. 10 al. 3 OPM).

¹⁰ ATF 143 III 127, consid. 3.3.3 – Semelle de chaussures (marque de position).

¹¹ P. ex. la représentation d'une poche arrière pour des « jeans » (cl. 25).

Exemple:



CH 585 720, cl. 35 et 41, remarque publiée (traduction)^o: « La marque consiste en une séquence d'images animées de deux secondes, débutant par un logo représentant une feuille de trèfle qui se transforme progressivement en un personnage dessiné, se tenant d'abord sur ses deux jambes et étendant les bras horizontalement, puis enfin repliant la jambe gauche et levant le bras droit, en présentant un visage souriant. À droite de la première image figure le texte 'klee blatt', et à droite de la dernière image le texte 'Coaching für junge Erwachsene' ».

3.2.10 Marque olfactive

Actuellement, aucun moyen technique ne permet de respecter l'exigence de la représentation graphique au sens de l'art. 10 OPM (cf. ch. 3.2, p. 59) pour une marque olfactive¹². Une formule chimique, une description verbale, un échantillon de l'odeur ne le permettent pas. Il en va de même de la combinaison de ces éléments (cf. ch. 3.2, p. 59). C'est pourquoi l'IPI n'a, jusqu'à présent, enregistré aucune marque olfactive. Pour éviter toute confusion avec d'autres types de marques, il faut préciser « marque olfactive » dans la demande d'enregistrement (art. 10 al. 3 OPM).

3.3 Catégorie de marque

Concernant la catégorie de marque, une distinction est faite entre marque individuelle, marque de garantie, marque collective et marque géographique. Lorsqu'une marque ne doit pas être enregistrée en tant que marque individuelle, il est nécessaire de mentionner la catégorie de la marque dans la demande d'enregistrement (art. 9 al. 2 let. c et c^{bis} OPM). Les modifications ultérieures de la catégorie de marque entraînent généralement un report de la date de dépôt (cf. ch. 3.7, p. 67). Pour les marques de garantie, les marques collectives et les marques géographiques, le déposant doit remettre un règlement correspondant à l'IPI (art. 23 al. 1 et art. 27c LPM).¹³

3.4 Droit de priorité

Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose en premier (concernant la date de dépôt, cf. ch. 2.2, p. 58). La LPM prévoit à son art. 6 trois exceptions au principe de la priorité découlant du dépôt. Dans les cas de la priorité au sens de la CUP, de la priorité

¹² TAF B-4818/2010, consid. 6.2.2 – Odeur d'amandes grillées (marque olfactive).

¹³ Pour plus de détails, cf. Partie 5, ch. 10.2, p. 204 (pour les marques collectives), Partie 5, ch. 10.3, p. 204 (pour les marques de garantie) et Partie 5, ch. 11.5, p. 207 (pour les marques géographiques).

découlant d'un droit de réciprocité et de la priorité découlant d'une exposition, une date antérieure peut être revendiquée.

3.4.1 Priorité au sens de la CUP

La revendication d'une priorité découlant d'un dépôt effectué dans un État membre de la CUP n'est possible que si ce dépôt n'est pas antérieur de plus de six mois au dépôt suisse (art. 4 let. C al. 1 CUP en relation avec l'art. 7 LPM). Ce délai commence à courir le jour du dépôt de la première demande (art. 4 let. C al. 2 CUP). Par exemple, si la première demande a été déposée à l'étranger le 3 mars, la demande suisse doit être déposée au plus tard le 3 septembre à minuit. De plus, le déposant doit remettre une déclaration de priorité à l'IPI dans les 30 jours à compter du dépôt de la demande en Suisse (art. 4 let. D al. 1 CUP en relation avec l'art. 9 LPM et l'art. 14 al. 1 OPM). Si l'un des délais susmentionnés n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint (art. 9 al. 2 LPM en relation avec l'art. 14 al. 1 OPM). Ceci n'a aucune incidence sur le dépôt effectué en Suisse, la date de dépôt retenue étant alors celle du jour où la marque a été déposée en Suisse (art. 29 LPM). N'étant soumise à aucune forme particulière, la déclaration de priorité se fait généralement sous le chiffre correspondant de la demande d'enregistrement, en indiquant la date du premier dépôt ainsi que le pays dans lequel celui-ci a été effectué (art. 12 al. 1 OPM).

La présentation d'un document de priorité n'est pas obligatoire. Dans les cas peu clairs, l'IPI peut toutefois exiger qu'un document de priorité soit produit¹⁴. C'est par exemple le cas lorsqu'une priorité partielle est revendiquée et qu'il ne ressort pas clairement de la correspondance avec le déposant ou le mandataire pour quels produits ou services la priorité est revendiquée. L'IPI va aussi réclamer la production d'un document de priorité lorsque les indications relatives à la priorité semblent erronées ou lacunaires dans la demande d'enregistrement. Le déposant doit remettre le document de priorité dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt (art. 14 al. 1 OPM)¹⁵. Si le déposant ne produit pas les documents nécessaires, le droit de priorité s'éteint (art. 14 al. 1 OPM). La poursuite de la procédure est toutefois possible dans le cas où ce délai ne serait pas respecté¹⁶.

Le document de priorité doit être rédigé en français, en allemand, en italien ou en anglais (art. 3 al. 2 en relation avec l'art. 14 al. 3 OPM). Si le document est rédigé dans une autre langue, l'IPI impartit un délai au déposant pour le faire traduire (art. 3 al. 2 OPM). Le document de priorité remis à l'IPI doit avoir été établi par l'autorité compétente¹⁷.

Un simple certificat de dépôt ne constitue pas un document de priorité suffisant parce qu'il n'apporte pas la preuve que l'autorité compétente a entrepris un examen formel après le dépôt et attribué une date de dépôt à la demande.

¹⁴ Cf. art. 9 LPM en relation avec art. 14 al. 1 OPM, de même que le message « Swissness », p. 7783.

¹⁵ L'IPI émet une notification en temps utile pour permettre au déposant de respecter le délai de remise du document de priorité.

¹⁶ CREPI, sic! 2006, 182 – KEW.

¹⁷ Si la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch, le document de priorité doit être joint en annexe (PDF) (voir Partie 1, ch. 5.1, p. 27).

Le titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque donnant naissance au droit de priorité et le déposant en Suisse doivent être identiques, sous réserve du transfert de la demande d'enregistrement ou de la marque ou du transfert du droit de priorité¹⁸. En outre, les deux objets doivent être identiques ou ne pas comporter, dans l'impression d'ensemble qui s'en dégage, de différences essentielles (art. 4 let. C al. 4 CUP).

Si la liste des produits ou des services de la demande suisse est plus large que celle du premier dépôt, le déposant ne peut revendiquer qu'une priorité partielle (couvrant les produits ou les services identiques) et doit l'indiquer dans la rubrique correspondante de la demande d'enregistrement. En revanche, si la liste des produits ou des services du premier dépôt est plus étendue que celle contenue dans la demande suisse, le déposant peut alors revendiquer en Suisse la priorité pour tous les produits ou les services.

3.4.2 Priorité découlant d'un droit de réciprocité

Si le premier dépôt n'a pas été effectué dans un État membre de la CUP, le déposant ne peut revendiquer la priorité que si l'État en question accorde la réciprocité à la Suisse (art. 7 al. 2 LPM). Un grand nombre d'États non-membres de la CUP ayant signé l'Accord sur les ADPIC (dont l'art. 2 prévoit l'application des dispositions matérielles de la CUP), l'art. 7 al. 2 LPM n'est quasiment plus appliqué en pratique¹⁹.

S'agissant de la procédure de revendication d'une priorité découlant du principe de réciprocité, voir ch. 3.4.1, p. 65.

3.4.3 Priorité découlant d'une exposition

Aux conditions de l'art. 8 LPM, il est possible de se prévaloir de la date de présentation de produits ou de services dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention concernant les expositions internationales (RS 0.945.11) comme date de priorité.

La procédure de revendication de la priorité découlant d'une exposition ne diffère pas de celle à suivre pour obtenir la priorité au sens de la CUP (art. 9 LPM), la déclaration de priorité devant toutefois comprendre en plus la désignation exacte de l'exposition (art. 13 OPM).

La priorité découlant d'une exposition n'a qu'une importance pratique minimale en droit des marques.

¹⁸ L'IPI accepte de transférer le droit de priorité parce que l'inscription de la priorité au registre ne crée qu'une simple présomption dans un procès ordinaire. Dans l'ATF 42 II 404, le Tribunal fédéral a nié la possibilité de transférer le seul droit de priorité. Une partie de la doctrine considère également que ce droit est accessoire et qu'il ne peut être transféré qu'avec la marque.

¹⁹ L'art. 12 al. 3 OPM, en vertu duquel l'IPI tient une liste des États qui accordent la réciprocité à la Suisse au sens de l'art. 7 al. 2 LPM, est donc devenu caduque et a été abrogé.

3.5 Procédure d'examen accélérée

La procédure d'examen accélérée est soumise à une demande (art. 18a OPM) et au paiement de la taxe de dépôt, de la surtaxe pour classe supplémentaire et de la taxe pour examen selon la procédure accélérée. La demande n'est réputée présentée que lorsque ces trois taxes ont été payées (art. 18a al. 2 OPM). Jusqu'au paiement, la demande est examinée selon la procédure d'examen ordinaire.

3.6 Taxes

L'IPI est habilité à percevoir des taxes pour les actes qu'il accomplit durant la procédure d'enregistrement (art. 28 al. 3 LPM en relation avec l'art. 7 OPM). L'OTa-IPI fixe les modalités de paiement (art. 4 à 9) ainsi que le montant des taxes (Annexe I de l'OTa-IPI).

La taxe de dépôt et la surtaxe pour classe supplémentaire sont dues lors du dépôt de la marque et doivent être payées dans le délai fixé par l'IPI (art. 18 al. 1 et 3 OPM). Celui-ci rejette la demande d'enregistrement en cas de paiement tardif (art. 30 al. 2 let. b LPM). La taxe demeure néanmoins due. Une taxe payée tardivement n'est donc pas remboursée (cf. notamment Partie 1, ch. 11.3, p. 54).

Lorsque la liste des produits ou des services pour lesquels la protection est revendiquée comporte plus de trois classes, le déposant doit s'acquitter d'une taxe pour chaque classe supplémentaire. Si des classes supplémentaires sont ajoutées en cours de procédure d'enregistrement, le déposant doit s'acquitter des surtaxes y relatives dans le délai imparti. Ici aussi, le non-respect du délai de paiement conduit au rejet de la demande. Le rejet porte sur la totalité de la demande, car l'IPI ne peut pas décider pour quelles classes le signe doit être protégé. Si des classes sont supprimées au cours de la procédure d'enregistrement, les taxes pour classe supplémentaire correspondantes sont dues et la surtaxe déjà payée n'est pas remboursée.

3.7 Modification de la marque : report de la date de dépôt

Conformément à l'art. 29 al. 2 LPM, la modification de la marque entraîne un report de la date de dépôt lorsque :

- le signe est remplacé par un autre, y compris les modifications du type et de la catégorie de marque²⁰;
- le signe est modifié de manière essentielle, autrement dit lorsque la modification permet l'enregistrement de la marque²¹ ou qu'un élément déterminant pour l'impression générale qui se dégage du signe est supprimé, ajouté ou modifié;

²⁰ CREPI MA-RS 01/95, consid. 3 – MEDISCUS MONARCH. Le seul cas où la date de dépôt n'est pas reportée est lorsqu'une marque collective est modifiée en marque individuelle, le déposant pouvant (co-)utiliser les deux catégories de marques et leur fonction n'étant pas fondamentalement différente.

²¹ Seule exception : la formulation d'une revendication de couleur négative pour les signes qui contiennent un élément susceptible d'être confondu avec la croix ou les armoiries suisses ou le signe

- le champ de protection du signe est étendu, par exemple lorsque le déposant renonce à revendiquer une couleur ou que la liste des produits ou des services est étendue (il n'y a pas d'extension de la liste quand le déposant se contente de préciser des termes ou qu'il attribue des produits ou des services classés incorrectement à une autre classe).

Est réputée nouvelle date de dépôt la date du cachet de la poste apposé sur l'écrit contenant ces modifications ou la date à laquelle la demande, envoyée par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, arrive sur le système informatique de l'IPI (cf. ch. 2.2, p. 58).

3.8 Publication et durée de validité

Quand une marque est enregistrée, les données déterminantes sont publiées (art. 38 LPM, art. 19 et 42 OPM en relation avec l'art. 40 OPM). L'organe de publication de l'IPI (art. 43 OPM) est Swissreg, disponible sous <https://www.swissreg.ch>.

La durée de validité de l'enregistrement est de dix ans à compter de la date de dépôt (art. 10 al. 1 LPM).

4. Liste des produits ou des services

4.1 Bases légales

En vertu du principe de spécialité, une marque n'est pas protégée de façon absolue mais uniquement pour des produits ou des services déterminés. L'art. 11 OPM prévoit que les produits ou les services pour lesquels la protection du signe est revendiquée doivent être désignés en des termes précis, ceci afin de garantir la sécurité juridique.

Le classement des produits et des services permet aux milieux intéressés de chercher efficacement les marques enregistrées et de déterminer si un risque de conflit existe. La description rigoureuse des produits et des services ainsi que leur classement correct permettent de définir l'objet et le champ de protection des marques enregistrées. Une définition précise de l'objet de la protection permet entre autres de déterminer pour quels produits ou services la marque doit être utilisée (art. 11 al. 1 LPM)²².

En tant que membre de l'Arrangement de Nice, la Suisse est tenue d'appliquer la Classification de Nice. L'IPI doit en particulier utiliser les numéros des classes de cette classification et la liste doit être établie dans l'ordre des numéros de classes revendiquées (art. 11 OPM).

Lorsque la demande d'enregistrement ne mentionne aucun produit ou service, l'IPI communique ce fait au déposant lors de l'examen préliminaire (art. 15 OPM en relation avec l'art. 28 al. 2 LPM). Il n'attribue pas de date de dépôt à cette demande. Si le déposant ne corrige pas le défaut dans le délai imparti, l'IPI déclare la demande irrecevable (art. 30 al. 1 en relation avec l'art. 28 al. 2 LPM). Lorsque la demande n'indique que des numéros de

protégé de la Croix-Rouge (cf. Croix fédérale et emblème de la Croix-Rouge dans les marques et dessins et modèles : nouvelle pratique, sic! 2000, 553).

²² Cf. Partie 6, ch. 5.3.5, p. 236.

classes, l'IPI part du principe que le déposant revendique les indications générales des intitulés de ces classes (Oberbegriffe) figurant dans la Classification de Nice au moment du dépôt²³.

Si les produits ou les services ne sont pas décrits de manière précise, l'IPI en informe le déposant et lui demande de les reformuler. Si le défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, l'IPI rejette la demande (art. 30 al. 2 let a LPM en relation avec l'art. 11 OPM)²⁴. Dans la mesure du possible, l'IPI fait des propositions de reformulation, à condition toutefois qu'il soit possible de déterminer le sens de la formulation initiale. La responsabilité liée à la formulation de la liste des produits ou des services et à sa conformité juridique continue toutefois d'être endossée par le déposant, tout comme le fait que la formulation qu'il propose à l'IPI corresponde à une précision de la liste initialement déposée. En effet, si la nouvelle formulation s'avère être en réalité une extension de la liste d'origine, la date de dépôt sera reportée (art. 29 al. 2 LPM).

4.2 Classification de Nice

La Classification de Nice se compose de trois parties :

- Les *intitulés des classes* sont des indications générales relatives au domaine dont relèvent les produits ou les services d'une classe. Les intitulés des 45 classes de la version actuelle de la Classification de Nice peuvent être consultés sur le site Internet de l'IPI (<https://www.ipi.ch>). L'utilisation de ces intitulés dans une liste de produits et de services est expliquée au ch. 4.4.
- Les *notes explicatives* indiquent, au moyen d'exemples, quels produits ou services sont englobés ou non sous un numéro de classe spécifique. Elles figurent sur le site internet de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), auquel il est possible d'accéder par le biais du site Internet de l'IPI (<https://www.ipi.ch>), sous « Classification de Nice ».
- La *liste alphabétique* comporte pour l'heure quelque 9000 produits et services concrets avec leur numéro de classe. Cette liste n'est pas exhaustive. Les termes de la liste alphabétique sont référencés dans l'aide à la classification²⁵.

Les notes explicatives accompagnant chaque classe et la liste alphabétique des produits (34 classes) et des services (11 classes) permettent de classer directement ou par analogie la plupart des produits et des services.

Si un produit ne peut pas être classé à l'aide des intitulés des classes, des notes explicatives ou de la liste alphabétique, les critères suivants doivent être appliqués selon les remarques générales de la Classification de Nice :

- a) Un produit fini est en principe classé d'après sa fonction ou sa destination. Si la fonction ou la destination d'un produit fini n'est mentionnée dans aucun intitulé de classe, ce

²³ TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 – G5, cf. ch. 4.5, p. 74.

²⁴ TAF B-3920/2011, consid. 2 – GLASS FIBER NET.

²⁵ <https://wdl.ige.ch/wdl/>.

produit est classé par analogie avec d'autres produits finis comparables figurant dans la liste alphabétique. S'il n'en existe aucun, d'autres critères subsidiaires tels que celui de la matière dont il est fait ou celui de son mode de fonctionnement sont appliqués.

- b) Un produit fini à usages multiples (tel un radioréveil) peut être classé dans différentes classes correspondant à l'une de ses fonctions ou à l'une de ses destinations. Si ces fonctions ou destinations ne sont mentionnées dans aucun intitulé de classe, les autres critères mentionnés sous a) sont applicables.
- c) Les matières premières brutes ou semi-ouvrées sont en principe classées en fonction de la matière dont elles sont constituées.
- d) Un produit destiné à faire partie d'un autre produit n'est en principe classé dans la même classe que ce dernier qu'au cas où il ne peut, en règle générale, avoir d'autres affectations; dans tous les autres cas, les critères mentionnés sous a) sont applicables.
- e) Si un produit, fini ou non, devant être classé en fonction de la matière dont il est constitué, est en fait constitué de plusieurs matières différentes, le classement est en principe opéré en fonction de la matière prédominante.
- f) Les étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir sont en principe classés dans la même classe que ces derniers.

Si un service ne peut pas être classé à l'aide de la liste des classes, des notes explicatives ou de la liste alphabétique, il convient d'appliquer les critères suivants :

- a) Les services sont en principe classés en fonction des branches d'activité définies par l'intitulé des classes de services et leurs notes explicatives ou, sinon, par analogie avec d'autres services similaires figurant dans la liste alphabétique.
- b) Les services de location sont en principe classés dans les mêmes classes que celles où sont classés les services rendus à l'aide des objets loués (p. ex. la location de téléphones relève de la classe 38). Les services de crédit-bail financier sont toutefois classés en classe 36 en tant que services financiers.
- c) Les services de conseil, d'information ou de consultation sont en principe classés dans la même classe que le service faisant l'objet du conseil, de l'information ou de la consultation. Par exemple: consultation en matière de transport (cl. 39), consultation en matière de gestion des affaires commerciales (cl. 35), consultation en matière financière (cl. 36), consultation en matière de soins de beauté (cl. 44). La communication par voie électronique (par téléphone, par voie informatique) de ce conseil, de cette information ou de cette consultation est sans effet sur le classement du service.
- d) Les services rendus dans le cadre de services de franchisage sont classés, en principe, dans les mêmes classes que celles où sont classés les services rendus par le franchiseur (par exemple, services de conseil commercial dans le cadre de services de franchisage [cl. 35], services de financement dans le cadre de services de franchisage [cl. 36], services juridiques dans le cadre de franchisage [cl. 45]).

4.3 Formulation de la liste des produits et services

La liste des produits et services doit être rédigée en français, en allemand ou en italien (cf. aussi ch. 4.8, p. 76). Les produits et services doivent être désignés en termes précis et munis du numéro de classe correct (art. 11 OPM).

4.3.1 Signes de ponctuation

Il est important de veiller à une ponctuation correcte. Séparer les termes par des signes de ponctuation incorrects peut avoir pour conséquence un changement de signification et, de ce fait, une mauvaise classification.

Les règles ci-après doivent être respectées :

- Toujours mettre un point à la fin d'une classe. Ne pas séparer par un point les produits et services appartenant à une classe.
- Séparer les produits ou services ou les groupes de produits ou services par des points-virgules; les virgules ne sont utilisées que pour séparer les produits ou services dans un groupe ou pour préciser certaines caractéristiques des produits ou services revendiqués.

Utiliser les virgules ou points-virgules de façon erronée peut conduire à de fausses interprétations. Voici quelques exemples pour illustrer ce propos:

- Cl. 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; tous les produits précités de provenance suisse.

Dans cette liste, la limitation géographique porte sur tous les produits de la classe indiquée en raison de la séparation par le point-virgule.

- Cl. 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, tous les produits précités de provenance suisse.

Dans ce deuxième exemple, la limitation porte sur tous les produits sauf les bières, qui sont clairement séparées des autres produits, et donc aussi de la limitation géographique, par un point-virgule.

- Cl. 41 Publication de livres, de journaux, de périodiques; revues.

Dans cet exemple, les revues sont séparées des autres services par un point-virgule, raison pour laquelle il convient de supposer que le déposant revendique les « revues » comme produit et non comme service (« publication de revues »).

4.3.2 Répétitions

Si, au sein d'une classe, un produit ou un service est mentionné deux fois par une description identique, l'IPI biffe une mention d'office.

4.3.3 Énumérations

Une énumération exhaustive est introduite par l'expression « à savoir ». En général, une énumération exhaustive sert à préciser le terme trop vague (et donc non classable) qui la

précède, par exemple dans la classe 20 « Produits en matières plastiques, à savoir des figurines, des crucifix, des décorations pour gâteaux ».

Si le déposant revendique la protection pour une indication générale, mais qu'il souhaite mettre l'accent sur certains produits ou services, il peut introduire l'énumération par les expressions « en particulier », « notamment » ou « y compris ». Il faut toutefois que l'indication générale précédant cette énumération puisse être clairement attribuée à une classe. On peut ainsi procéder comme suit:

- Cl. 25 Vêtements, en particulier des pantalons et des vestes.

Mais la formulation suivante est exclue parce que l'indication générale est trop vague :

- Cl. 20 Produits en matières plastiques, en particulier des figurines.

Une expression comme « etc. » à la fin d'une énumération n'est pas non plus admise; trop vagues, de telles énumérations ne permettent pas de déterminer avec précision les produits et services pour lesquels la protection est demandée.

4.3.4 Formulation de limitations

Une limitation permet en règle générale de surmonter un obstacle à la protection (art. 2 LPM) ou de se distinguer par rapport à d'autres marques (pouvant prêter à confusion). Lors de la formulation d'une limitation, l'objet de la protection (les produits ou services revendiqués) doit rester précis (art. 11 OPM). Les indications qui ne désignent pas des caractéristiques objectives et intrinsèques des produits ou des services concernés n'ont dès lors pas leur place dans une liste de produits et services (cf. ch. 4.16, p. 80).

Exemples de limitations qui ne sont pas admises :

- Les limitations relevant purement du domaine du marketing, telles que celles relatives à l'aire géographique de distribution (p. ex. : « produits proposés uniquement en Suisse romande ») ou au prix (p. ex. : « tous les produits uniquement dans le segment du luxe »).
- Les formulations qui renvoient à l'usage que le titulaire entend faire des produits : la désignation « boissons alcooliques pour la consommation lors de fêtes » n'est pas claire. Il n'est pas possible de distinguer objectivement des boissons alcooliques selon l'endroit ou l'occasion de leur consommation.
- La limitation « pas en relation/en rapport avec XY » ne permet pas d'exclure un contenu thématique. À titre d'exemple, si des livres portant sur des thèmes juridiques doivent être exclus, une formulation telle que « livres n'ayant pas pour thème le droit et la jurisprudence » serait pertinente.
- Les limitations se rapportant à des entreprises ou à leurs logos : « parties de véhicules, à l'exclusion de celles pour Volkswagen » ou « tous les produits sans logo ou écusson du club de sport YB » ne sont pas des désignations précises.

- Les formulations ayant pour but de limiter le public cible, telles que « machines à coudre pour couturières professionnelles » ne sont en règle générale pas admises. Les cercles des destinataires visés peuvent uniquement être limités par des caractéristiques objectives et inhérentes aux produits ou services concernés. La manière dont une « machine à coudre pour couturière professionnelle » se distingue d'une machine à coudre pour couturière amatrice n'est pas claire. De plus, les caractéristiques objectives et inhérentes aux produits concernés ne permettent pas d'exclure que ces derniers soient utilisés uniquement par ce groupe de personnes.
- Les limitations par des termes qui ne tombent pas sous le libellé des indications générales précédant lesdits termes, telles que « pâtisserie, à l'exception de la levure » ou « instruments de musique, à l'exception des pupitres à musique ».
- Les limitations qui ne font pas sens : si des indications générales telles que « appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) » en classe 9 sont revendiquées et limitées par « tous les produits précités à l'exception des produits dans le domaine de la fabrication et de l'application de préparations médicinales », cela ne fait pas sens. En effet, ces produits ne servent généralement ni à la fabrication ni à l'application de préparations médicinales.

4.3.5 Références à d'autres classes dans la liste

Les désignations de produits ou de services qui se réfèrent de manière générale à d'autres classes ou à des classes revendiquées dans une liste donnée ne sont pas considérées comme précises. De tels renvois peuvent en outre s'avérer problématiques en cas de radiations partielles de marques enregistrées. C'est pourquoi les renvois à d'autres classes ne sont pas admis. Par exemple, des désignations comme : « Réparation de produits de la classe 7 » (cl. 37) ou « Transport des boissons revendiquées de la classe 32 » (cl. 39) sont rejetées, et le déposant est invité à nommer les produits qui doivent être réparés ou transportés. Les désignations pourraient être précisées comme suit : « Réparation de pièces de machine » (cl. 37) ou « Transport de boissons » (cl. 39).

4.4 Emploi des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice

Les indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice sont, selon la pratique de l'IPI, suffisamment précises pour être acceptées. La seule exception concerne l'indication générale de l'intitulé de la classe 45 « services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus » qui est considérée par l'IPI comme imprécise. La formulation « services personnels et sociaux » et l'ajout « destinés à satisfaire les besoins des individus » sont trop vagues et ne permettent pas, même en tenant compte de la classe concernée, de tirer de conclusions sur le type de services revendiqués. Les termes « services sociaux » peuvent par exemple renvoyer à divers services d'assistance alors que les « services personnels » peuvent aussi bien être des services de « massage » ou de « coiffeur » (classe 44) que des services de « formation

privée » (classe 41). L'expression « destinés à satisfaire les besoins des individus » n'est également pas apte à qualifier de manière précise le type de service rendu. « Les besoins des individus » peuvent être satisfaits par des services de différentes classes, comme les besoins en matière de conseils financiers (classe 36), les besoins en cours privé de musique (classe 41) ou les besoins en hébergement (classe 43).

Cependant, seuls les produits ou services effectivement couverts par les indications générales sont protégés²⁶. Cela signifie que, lorsqu'un déposant revendique toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe, tous les produits ou services de cette classe ne sont pas forcément couverts. Ne sont par exemple pas couverts par les indications générales de l'intitulé de la classe à laquelle ils appartiennent les produits ou services suivant : « casques de protection », « genouillères pour ouvriers » et « combinaisons spéciales de protection pour aviateurs » en classe 9, « repassage du linge » en classe 37, « location de scaphandres » en classe 39 ou « location de générateurs » en classe 40 ou « chronométrage des manifestations sportives » en classe 41. De plus, ne sont couverts par les indications générales que les produits ou services qui relevaient de ces indications générales au moment du dépôt. La protection n'est pas étendue aux nouvelles indications générales intégrées par la suite dans cette classe²⁷.

4.5 Formulation « tous les produits/services compris dans cette classe »

L'IPI considère qu'une liste de produits ou de services contenant une formulation du type « tous les produits/services compris dans cette classe » remplit la condition de l'art. 28 al. 2 let. c LPM et une date de dépôt est donc accordée. Cependant, cette formulation est trop imprécise pour pouvoir être acceptée en tant que telle²⁸. Le déposant devra donc préciser sa liste de produits ou de services. Pour déterminer si la « précision » apportée ne constitue pas une extension de la liste des produits ou des services, l'IPI prend en compte les indications générales de l'intitulé des classes concernées. L'IPI estime en effet que, dans cette hypothèse, le déposant doit être traité de la même manière qu'un déposant ayant simplement coché les numéros des classes souhaitées, sans avoir désigné de produits ou services. Ainsi, si la « précision » contient un produit ou service qui n'est pas couvert par l'indication générale figurant dans l'intitulé de la classe correspondante, l'IPI considère que cette « précision » est en réalité une extension de la liste des produits ou des services et la date de dépôt est reportée en conséquence (art. 29 al. 2 LPM).

4.6 Définition des termes

Pour définir un terme figurant dans une liste de produits et de services, il convient, dans un premier temps, de se baser sur la définition lexicale du terme en question. Pour les termes qui peuvent figurer dans plusieurs classes, il est nécessaire de consulter la systématique de la Classification de Nice. S'il faut examiner le terme « bassine » en classe 11, il est par exemple évident, sur la base de la systématique de la classification, qu'il ne s'agit pas de

²⁶ TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.2 – G5.

²⁷ TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 – G5.

²⁸ Cf. art. 9 al. 1 TLT de Singapour.

bassines au sens large, mais uniquement de « baignoires ou cabines de douche » (cf. ci-après ch. 4.7). Il importe également de tenir compte des remarques générales et des notes explicatives accompagnant chaque classe de la Classification de Nice (cf. ch. 4.2). Dans un deuxième temps, il convient de considérer la signification du terme selon le langage courant²⁹, dans la mesure où elle est compatible avec la systématique de la classification. Enfin, il faut également prendre en considération les définitions légales du terme³⁰.

Les critères susmentionnés relatifs à la définition d'un terme sont aussi applicables à l'examen consistant à déterminer quels produits ou services relèvent d'une indication générale déterminée.

4.7 Prise en compte du numéro de classe lors de l'interprétation des termes

Lors de l'examen d'une liste de produits ou de services, le numéro de la classe indiquée est pris en compte pour déterminer si le terme peut être accepté ou non. Ainsi, un terme qui est utilisé dans plusieurs classes ne doit pas être précisé. Il faut cependant toujours tenir compte aussi de la signification du terme selon les règles de définition des termes. Cela n'implique pas pour autant qu'un terme formulé de manière imprécise devient acceptable par le simple ajout du numéro de classe (cf. ch. 4.6). Si le terme utilisé n'est pas couvert par un autre terme de la liste alphabétique ou par une indication générale figurant dans les intitulés des classes, une précision demeure nécessaire. Une formulation telle que « classe 7 : moteur » est acceptée car cette classe comprend des moteurs. Si, en cours de procédure, le déposant souhaite en plus la protection pour des « moteurs de voitures » (classe 12), un report de la date de dépôt sera effectué (art. 29 al. 2 LPM) car ces produits ne sont pas couverts par la formulation utilisée à l'origine en classe 7.

Relevons qu'il n'est souvent pas possible de rattacher clairement un service à une seule indication générale figurant dans les intitulés des classes ou à un terme de la liste alphabétique sur la base de sa désignation. Par ailleurs, que ce soit pour les produits ou pour les services, l'ajout « pour autant qu'ils soient compris dans cette classe » ne permet pas de faire en sorte que les termes formulés de manière imprécise soient conformes aux exigences légales.

Aucune précision n'est en revanche nécessaire dans les exemples suivants :

- « Pommades, crèmes, lotions » en classe 3 est admis (produits à usage cosmétique).
- « Pommades, crèmes, lotions » en classe 5 est admis (produits à usage médical).
- « Moulins à café » en classe 7 est admis (moulins à café électriques).
- « Moulins à café » en classe 21 est admis (moulins à café non électriques).
- « Destruction d'animaux nuisibles » en classe 37 est admis (service de lutte antiparasitaire).

²⁹ TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 - Luminous; TF 4A_444/2013, consid. 5.4.2 – G5.

³⁰ TF 4A_444/2013, consid. 5.4.2 – G5, dans lequel le TF, pour sa définition, se base aussi sur les définitions légales des termes « complément alimentaire » et « produit pharmaceutique » (se référant aux développements de l'instance précédente au consid. 5.3).

- « Destruction d'animaux nuisibles » en classe 44 est admis (destruction pour l'agriculture, la pisciculture, l'horticulture et la sylviculture).
- « Organisation d'expositions et de foires » en classe 35 est admis (à buts économiques et publicitaires).
- « Organisation d'expositions et de foires » en classe 41 est admis (à usage culturel et éducatif).

Exemples de termes imprécis:

- « Gommages à mâcher » en classe 5 : dans le langage courant, une gomme à mâcher est une sucrerie et relèverait de la classe 30. Pour pouvoir classer des gommages à mâcher dans la classe 5, il faut impérativement faire suivre le terme de l'expression « à usage médical ».
- « Vêtements » n'est pas accepté en classe 9, parce que, dans le langage courant, les vêtements sont un produit qui relève clairement de la classe 25. Pour pouvoir classer des vêtements en classe 9, il faut apporter une précision, par exemple « vêtements de protection contre le feu ».
- « Produits destinés à la décoration d'intérieur » en classe 20 : ce terme est à ce point vague que ni l'indication du numéro de classe ni l'usage courant ne permettent de supposer qu'il s'agit de meubles ou d'autres produits de la classe 20. Il pourrait aussi s'agir de « lampes » (cl. 11), de « tableaux » (cl. 16) ou de « tapis » (cl. 27). Il faut donc préciser le terme.
- « Services en relation avec des cartes de crédit » en classe 36 : même en considérant le numéro de classe, ce terme est trop vague. Les services revendus doivent être désignés de manière précise, par exemple « émission de cartes de crédit » (cl. 36), « surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet » (cl. 42) ou « services de détection de fraudes dans le domaine des cartes de crédit » (cl. 45).

4.8 Utilisation de termes dans une langue autre qu'une langue officielle

Les termes en anglais ou dans une autre langue qu'une langue officielle sont en général refusés (cf. Partie 1, ch. 5.8.1, p. 42). L'IPI exige une traduction des termes qui ne sont pas contenus dans des dictionnaires standards français, allemand ou italien. Un terme qui n'est pas dans une langue officielle sera accepté s'il est passé dans le langage courant (p. ex. « router »). En revanche, s'il n'est utilisé que comme terme technique par une certaine catégorie de spécialistes, il ne sera pas accepté et le déposant devra trouver un équivalent dans une langue officielle. S'il n'existe aucune traduction, c'est la définition de ce terme qui devra être utilisée, p. ex. dans la classe 30 « Khachapuri (pain au fromage) ».

4.9 Termes « parties », « accessoires » et « dispositifs »

Utilisés seuls, les termes « parties », « accessoires » et « dispositifs » ne désignent pas un produit concret. Ils ne sont pas suffisamment précis pour être classifiés. Ils ne peuvent être attribués à une classe que s'ils font partie ou s'ils constituent un élément d'un produit classifiable, par exemple « foreuse et leurs parties et accessoires » dans la classe 7, et s'ils forment un tout compréhensible. Il faut toutefois être attentif au fait que tous les accessoires

et parties d'une foreuse n'appartiennent pas à la classe 7 (p. ex. les accumulateurs d'une foreuse font partie de la classe 9). L'IPI accepte aussi le terme « ... et accessoires pour autant qu'ils soient compris dans cette classe » si les accessoires figurent dans la classe indiquée (p. ex. le terme « gants et accessoires pour autant qu'ils soient compris dans la classe 25 » ne serait pas admis parce qu'il n'y a pas d'accessoires connus pour des gants dans la classe 25). Si cet ajout est suivi d'une liste de produits accessoires, il faut veiller à ce qu'ils fassent tous partie de la classe désignée. Par exemple, la formulation « bicyclettes et leurs accessoires, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans d'autres classes, en particulier des porte-bagages, des casques et des feux pour bicyclettes » ne serait pas admise, parce que tous les produits énumérés n'appartiennent pas à la classe correspondante (casques [cl. 9] et feux pour bicyclettes [cl. 11]). Le terme « dispositif » doit être précisé : il convient d'indiquer sa nature, sa fonction et son usage, par exemple « dispositifs de sauvetage » en classe 9 ou « dispositifs pour dégager les bateaux » en classe 12.

4.10 Termes « sets » et « kits »

Certains produits sont couramment vendus sous la forme de « sets » ou de « kits ». Si les produits contenus dans le set sont identiques, par exemple un « set de feutres de couleur » (cl. 16) ou un « set de couteaux » (cl. 8), le classement des produits n'est pas problématique. Il en va de même si les produits vendus dans un set sont tous destinés au même usage, par exemple un « set de premier secours » (cl. 5) ou un « set de manucure » (cl. 8). Les termes de ce type sont admis, même si les différents produits n'appartiennent pas à la même classe (p. ex. les sets de premier secours contiennent en général des ciseaux [cl. 8]). Il importe pour le classement que les sets ou les kits soient commercialisés comme un tout et que les éléments principaux qui les composent appartiennent à la même classe que le set ou le kit. Un terme comme « kit de produits chimiques » ou « sets pour mécaniciens » est par contre trop vague pour être attribué à une classe. Il n'apparaît en effet pas clairement ce que contient le set ou le kit, ni à quel usage sont destinés les produits qui les composent. Dans ces cas, il convient d'énumérer séparément les produits pour les classer.

4.11 Terme « système » en tant que produit

Comme un système est toujours composé de plusieurs éléments, le terme « système » n'est admis que s'il ressort clairement de quels éléments le système est composé et si ces éléments appartiennent à la même classe. Le terme « système » est également admis s'il est utilisé comme un synonyme de termes comme « appareils », « instruments », « installations ». Sont par exemple admis les termes « systèmes informatiques » (cl. 9), « systèmes de navigation » (cl. 9), « systèmes d'éclairage » (cl. 11) ou « systèmes de freinage pour véhicules » (cl. 12).

4.12 Services de transmission d'informations, mise à disposition de sites web et de blogs, influencing

Les prestations d'information ou la mise à disposition d'informations sont en principe classés dans la même classe que le service faisant l'objet de l'information. Que ce service soit fourni

sur place, par téléphone ou par d'autres moyens de communication est sans effet sur le classement du service (cf. ch. 4.2, p. 69). Autrement dit, la « mise à disposition d'informations en matière de transport et de voyages » est toujours attribuée à la classe 39, indépendamment du fait que le conseil ait lieu au guichet d'une agence de voyage, par le biais d'un site web ou par téléphone.

Lorsqu'un service de transmission d'informations est revendiqué, il importe d'opter pour une formulation claire. L'IPI considère par exemple que les formulations « mise à disposition de sites web contenant des informations de voyage » ou « mise à disposition de blogs de voyage » sont trop vagues. Il accepte en revanche « mise à disposition d'informations en matière de voyage par le biais de sites web ou de blogs » en classe 39.

D'autres services permettant aux utilisateurs d'accéder à des sites web et des blogs, de les héberger ou de rédiger des textes pour ceux-ci sont classés en fonction de la nature des prestations fournies, par exemple en classe :

- 38 Fourniture d'accès à des blogs de voyage (de tiers). (Par ailleurs, les autres services qui permettent l'accès à des réseaux de données, des bases de données et des sites web appartiennent à la classe 38. Ces services concernent généralement l'aspect technique de la transmission et ne renvoient ni au contenu ni au thème des services³¹. De plus, d'après les notes explicatives de la Classification de Nice, la classe 38 comprend essentiellement les services qui permettent à une personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen sensoriel. Cela ne s'applique par conséquent pas à l'accès à ses propres sites web. Il s'agirait uniquement d'une activité nécessaire pour fournir des services via un site web.)
- 41 Rédaction de textes pour des sites web et des blogs (de tiers) sur des voyages; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables sur des voyages.
- 42 Hébergement de blogs sur des voyages; mise à disposition de plateformes internet (logiciels) permettant de rechercher des informations en matière de voyage.

L'influencing ou les services d'un influenceur sont considérés comme trop vagues pour être classés. Dans ce cas également, il convient de préciser le type de service, par exemple en classe :

- 35 Présentation de produits à des fins publicitaires dans des blogs sur des produits cosmétiques.
- 44 Mise à disposition d'informations sur le maquillage.

4.13 Produits et services humanitaires/sociaux/écologiques/durables

Ces termes ne sont pas suffisamment clairs et univoques. Il n'est objectivement pas possible d'évaluer à partir de quel moment un service peut être considéré par exemple comme humanitaire ou social. De même, les adjectifs « écologique » et « durable » sont sujets à interprétation. Pour que ces termes puissent être admis dans une classe déterminée, il est

³¹ CREPI, sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); TF, sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

nécessaire de les préciser. À titre d'exemple :

Classe 36 : services sociaux, à savoir le financement de logements sociaux.

Classe 37 : services durables, à savoir la réparation de vêtements.

Classe 41 : services humanitaires, à savoir la formation de réfugiés.

Classe 44 : services écologiques, à savoir l'aménagement et l'entretien de réserves naturelles.

4.14 Services de vente au détail et de vente en gros

L'IPI accepte les expressions « vente au détail » et « vente en gros » sans autre précision en classe 35. Ces expressions doivent cependant être comprises dans le sens de : « le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément »³². Il s'agit de services qui ne sont pas destinés aux consommateurs finaux, mais aux grossistes, aux entreprises commerciales, aux importateurs ou aux producteurs³³. La vente au détail doit donc être comprise comme un genre particulier de promotion des marchandises³⁴. Ainsi, la fabrication et la vente de produits par une entreprise n'est pas couverte par l'expression « vente au détail » ou « vente en gros »; il convient dans un tel cas de revendiquer les produits dans les classes concernées³⁵. Le terme « distribution » ne correspond pas non plus à la « vente au détail » ou à la « vente en gros » et doit être précisé lorsqu'il est revendiqué en classe 35.

4.15 Service « fabrication sur mesure de produits » de la classe 40

La fabrication de produits n'est pas un service au sens de la Classification de Nice. Elle est en effet couverte par les produits désignés, de sorte que les produits à fabriquer doivent ainsi être classés dans les classes correspondantes. Le service « fabrication sur mesure de produits » est toutefois accepté à certaines conditions.

D'une part, la fabrication doit impérativement être effectuée sur commande d'un tiers. Si les produits sont fabriqués pour le propre compte du déposant (fabricant) et ensuite vendus à des tiers, il ne s'agit pas d'un service au sens de la classe 40; il faut donc revendiquer la protection pour le produit en question.

D'autre part, la formulation doit impérativement préciser que la fabrication correspond aux besoins, aux exigences concrètes ou au cahier des charges spécifiques du client. Ces conditions ne doivent pas être réalisées de manière cumulative, mais doivent être mentionnées en fonction de la nature du produit à fabriquer. Aussi, par exemple, une prothèse dentaire ne peut être adaptée qu'aux besoins spécifiques d'un client, alors que,

³² Classification de Nice, note explicative relative à la classe 35.

³³ TAF B-6856/2014, consid. 4.2 – sportsdirect.com (fig.) / sportdirect (fig.); TAF B-5296/2012, consid. 4.3.3 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-8240/2010, consid. 5 – AUS DER REGION.FÜR DIE REGION; TAF B-5530/2013, consid. 3.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

³⁴ Cf. Partie 6, ch. 6.1.3, p. 244.

³⁵ TAF B-516/2008 – AFTER HOURS.

dans le cas de médicaments spécifiques, il faudra probablement se conformer à une composition ou à d'autres exigences techniques concrètes. Si le déposant opte pour une autre formulation, il convient de vérifier que celle-ci soit suffisamment précise et qu'elle soit appropriée pour définir un service au sens de la classe 40.

Enfin, les produits à fabriquer doivent être indiqués de façon précise afin de limiter le champ de protection. Tous les termes qui seraient considérés admis dans les classes de produits sont en principe considérés comme suffisamment précis. Il convient à cet égard en principe de se référer aux mêmes critères appliqués à la classification des produits. Une exception doit être faite lorsqu'un terme est considéré comme suffisamment précis en application de la « pratique des classes » (cf. ch. 4.7). Ainsi, par exemple, le terme « moteur » peut être considéré comme suffisamment précis si l'on tient compte du numéro de la classe et accepté sans autre précision aussi bien en classe 7 qu'en classe 12. Une précision est cependant nécessaire en classe 40, car le lien à la classe fait défaut. Il faut toutefois être attentif au fait que la fabrication sur mesure de produits de ne relève pas automatiquement de la classe 40. Ainsi, par exemple, la « fabrication sur mesure de logiciels » comme service de programmation relève de la classe 42, mais il n'est pas clair si la « fabrication sur mesure de cartes géographiques » se réfère à des « services d'impression » de la classe 40 ou à des « services de cartographie » de la classe 42.

Des formulations comme « produits dans le domaine de xy » ne sont pas acceptées. Le terme « dans le domaine de » est tellement vague que des produits relevant de différentes classes peuvent être concernés. Les « produits dans le domaine de la médecine » relèvent par exemple des classes 1, 5, 9, 10, 16 et peuvent même couvrir des denrées alimentaires.

Exemples de formulations qui peuvent être admises :

- « Fabrication sur mesure de parties d'automobiles à la demande et selon le cahier des charges d'un client ».
- « Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques sur commande et selon les exigences d'un client ».

La fabrication sur mesure de produits comprend non seulement des formulations dans lesquelles figurent explicitement les mots « fabrication » ou « production », mais plus généralement toutes les formulations décrivant la fabrication de produits. Ainsi, par exemple, il est fait une distinction entre « impression en 3D » et les services d'impression dans la classe 40 : alors que ces derniers ne couvrent que l'impression de motifs, d'images ou de textes en deux dimensions, l'impression en 3D permet de fabriquer des produits. C'est pourquoi les mêmes principes que ceux valables pour la fabrication sur mesure de produits s'appliquent.

4.16 Formulations problématiques

Les indications qui ne décrivent pas des propriétés objectives et intrinsèques des produits et services concernés n'ont pas à être utilisées dans une liste de produits et services³⁶. Pour cette raison, des précisions relevant du domaine du marketing, telles que celles relatives à

³⁶ Cf. TAF B-5642/2014, consid. 9.2 – EQUIPMENT.

l'aire géographique de distribution ou au prix, ne sont pas acceptées. De la même manière, les indications qui renvoient à l'usage que le titulaire entend faire des produits et non à des propriétés particulières de ceux-ci ne sont pas admises. Ainsi, l'expression « instruments d'écriture à des fins publicitaires » est refusée, car si un stylo est perçu comme un support publicitaire, ce n'est pas en raison du produit lui-même mais en raison du contexte dans lequel il est utilisé. Par contre, une expression telle que « voiture de sport » peut être admise car elle renvoie à un produit aux propriétés particulières.

Formulations offrant une marge d'interprétation, par exemple « et/ou » dans les listes de produits ou services :

- Cl. 30 Tourtes aux noix et/ou au chocolat.

L'utilisation de l'expression « et/ou » est généralement sujette à interprétation. Dans l'exemple susmentionné, il ne ressort pas clairement de la liste si la protection est demandée pour des tourtes aux noix et des tourtes au chocolat ou si le déposant ne souhaite pas se fixer entre la protection de tourtes aux noix ou la protection de tourtes au chocolat. Afin de lever toutes ambiguïtés, les différents produits doivent être liés par un « et ».

Il n'est pas permis d'utiliser une marque dans une liste de produits et services pour désigner un produit. Une marque ne décrit pas les caractéristiques objectives et intrinsèques d'un produit ou d'un service. De plus, il importe aussi de préserver les marques d'une dilution de leur valeur en raison d'un usage en tant qu'indication purement générique. Lors de l'examen, les règles détaillées sous le ch. 4.6 « Définition des termes » s'appliquent. Lorsqu'un terme est suivi du symbole ® dans un dictionnaire courant (p. ex. Le Petit Robert ou le Duden), son emploi dans la liste des produits et services en tant que désignation générique n'est pas autorisé.

L'emploi de noms géographiques dans une liste de produits et services peut avoir pour conséquence des fausses interprétations. C'est pourquoi l'usage de tels termes fait l'objet d'une notification par l'IPI. Par exemple, il ne ressort pas de manière claire du terme « nouilles de riz chinoises », si les nouilles de riz sont de provenance chinoise ou s'il s'agit de nouilles de riz préparées à la mode chinoise. L'emploi de noms géographiques n'est admis que si le terme revendiqué est une désignation générique, par exemple « quinquina à usage médical » en classe 5 ou « papier japon » en classe 16.

Les dénominations géographiques protégées par des lois spécifiques sont également refusées pour désigner un produit. Il s'agit ici de ne pas déprécier la protection que confère l'indication géographique par une utilisation purement générique. Ainsi, une liste de produits qui contient le mot « Tequila » en classe 33 doit être refusée, car « Tequila » n'est pas un terme générique mais une indication protégée pour des boissons spiritueuses d'Agave originaires du Mexique³⁷. En revanche, une indication géographique protégée peut être utilisée pour préciser, mais non pour désigner, un produit particulier. Ainsi, l'expression « boissons spiritueuses bénéficiant de la dénomination protégée 'Tequila' » est acceptée en classe 33, tout comme, par exemple, « fromages bénéficiant de l'appellation d'origine

³⁷ Selon l'Accord agricole du 27 novembre 2000 entre la Confédération suisse et les États-Unis du Mexique; RS 0.632.315.631.11.

protégée 'Gruyère' » en classe 29 ou « saucissons bénéficiant de l'indication géographique protégée 'Saucisson vaudois' » dans la même classe.

4.17 Les outils d'aide à la classification

La responsabilité du contenu et de la formulation de la liste des produits ou des services incombe au déposant puisque ceux-ci permettent de déterminer l'objet de protection de la marque. Cependant, l'IPI met à disposition du déposant divers outils destinés à l'aider dans la formulation et la classification des produits et des services :

- Les indications générales des intitulés des classes de la Classification de Nice sont disponibles en format PDF en français, en allemand et en italien sur le site Internet de l'IPI (<https://www.ige.ch>).
- Le site Internet de l'IPI propose un lien vers l'« Aide à la classification » (<http://wdl.ipi.ch>), à savoir une banque de données disponible en quatre langues (allemand, français, italien et anglais) qui permet aussi bien la recherche de produits ou services déterminés selon les indications générales des intitulés que l'examen des listes des produits ou des services entières. Cette banque de données contient tous les termes de la Classification de Nice mais également des expressions tirées de la pratique de l'IPI et de l'OMPI. Cet outil est intégré dans le dépôt de marque en ligne (<https://e-trademark.ige.ch>) et peut être utilisé au moment de remplir le formulaire de dépôt. L'« Aide à la classification » traduit également certains termes isolés ou des listes entières de produits ou services. Les termes contenus dans l'« Aide à la classification » ont été validés en étroite collaboration avec l'OMPI. Les banques de données de l'IPI et de l'OMPI contiennent dès lors un grand nombre de termes en commun. Ainsi, les termes traduits en français grâce à l'« Aide à la classification » correspondent en principe à la pratique de l'OMPI et ne devraient plus être notifiés par cette organisation dans le cadre d'une demande d'enregistrement international.
- Le déposant et l'IPI peuvent élaborer ensemble une liste de produits ou de services standard. Tous les termes et expressions contenus dans cette liste seront ensuite intégrés dans l'« Aide à la classification ». Les dépôts futurs contenant exclusivement une partie ou toute la liste standard seront ainsi considérés comme non problématiques au regard de la classification.

L'IPI met également à disposition l'adresse électronique wdl@ipi.ch pour toute question en relation avec la classification ou la formulation de produits ou services. Cette adresse permet aux déposants de poser des questions complexes et spécifiques de classification. L'IPI ne répond toutefois pas à des demandes de traduction de liste des produits ou des services (p. ex. traduction de l'anglais vers le français ou l'allemand) ni à des demandes de (pré-)examen de listes complètes avant le dépôt puisque l'examen formel, et notamment l'examen de la liste des produits ou des services, est fait une fois le dépôt effectué et la taxe correspondante.

Partie 3 – Registre

1. Introduction

En vue de garantir la sécurité juridique, l'IPI tient le registre des marques (art. 37 LPM). En effet, les tiers doivent être en mesure de se renseigner sur les titres enregistrés. L'IPI constitue et met à jour un dossier pour chaque marque déposée ou enregistrée (art. 36 OPM) afin que les tiers puissent se renseigner sur le déroulement de la procédure. Ces dossiers rendent compte notamment du déroulement de la procédure de dépôt, d'une éventuelle procédure d'opposition, de la prolongation, de modifications ou de la radiation de l'enregistrement. Le règlement d'une marque collective ou d'une marque de garantie, ainsi que le règlement d'une marque géographique font également partie du dossier (art. 36 al. 2 OPM).

Outre les indications relatives à l'enregistrement de la marque, le registre comporte toutes les modifications apportées ultérieurement au droit à la marque (art. 40 al. 1 à 3 OPM). L'IPI peut par ailleurs inscrire d'autres indications au registre, à condition qu'elles soient d'intérêt public (art. 40 al. 4 OPM). Toutes les modifications d'indications enregistrées sont publiées sur <https://www.swissreg.ch>.

Les demandes de modifications d'indications inscrites peuvent être envoyées par poste, coursier ou courriel (à tm.admin@ekommi.ipi.ch). Les demandes requérant la forme écrite (radiation totale ou partielle – ch. 4.6, p. 87 et 4.10, p. 88) doivent être annexées au format PDF si elles sont envoyées par courriel. De la même manière, les documents complémentaires qui doivent être joints à la demande (p. ex. une déclaration de transfert, cf. ch. 4.1 et 4.2, p. 84 s.) peuvent être envoyés en annexe au format PDF.

L'IPI conserve les dossiers des marques radiées pendant cinq ans à compter de la radiation (art. 39 al. 1 OPM). Pour les demandes d'enregistrement retirées ou rejetées ainsi que les enregistrements révoqués totalement, les dossiers sont conservés pendant cinq ans à compter du retrait, du rejet ou de la révocation (art. 39 al. 2 OPM).

2. Enregistrement

Au terme de l'examen préliminaire (art. 15 OPM, cf. Partie 2, ch. 2, p. 57), de l'examen formel (art. 16 OPM, cf. Partie 2, ch. 3, p. 58) et de l'examen matériel (art. 17 OPM, cf. Partie 3, p. 83ss), l'IPI procède à l'enregistrement de la marque lorsqu'il n'existe pas ou plus de motif de refus (art. 30 al. 3 LPM).

Une fois la marque enregistrée, l'IPI publie l'enregistrement (art. 19 al. 1 OPM) et confirme l'enregistrement au titulaire de la marque. Cette confirmation contient toutes les indications portées au registre (art. 19 al. 2 et art. 40 al. 1 et 2 OPM).

Les enregistrements internationaux à base suisse (cf. Partie 4, ch. 2, p. 90) et les enregistrements internationaux désignant la Suisse (cf. Partie 4, ch. 3, p. 99) ne sont pas inscrits au registre suisse des marques mais sont exclusivement portés au registre international des marques tenu par l'OMPI, à Genève.

3. Prolongations

La protection de la marque peut être prolongée, sur demande, indéfiniment de dix ans en dix ans contre paiement d'une taxe de prolongation (art. 10 al. 2 LPM et art. 26 al. 4 OPM en relation avec l'Annexe de l'OTa-IPI). La demande de prolongation doit être présentée dans les douze mois qui précèdent l'échéance de l'enregistrement, ou au plus tard dans les six mois qui la suivent (art. 10 al. 3 LPM et art. 26 al. 1 OPM). La taxe de prolongation doit être payée dans les délais définis à l'art. 10 al. 3 LPM (art. 26 al. 4 OPM). Si elle est payée après l'échéance de l'enregistrement, une surtaxe est perçue (art. 26 al. 5 OPM). La poursuite de la procédure est exclue en cas d'inobservation du délai pour présenter la demande de prolongation (art. 41 al. 4 let. d LPM).

Avant l'échéance de l'enregistrement, l'IPI envoie en principe un courrier au titulaire inscrit dans le registre ou à son mandataire pour le rendre attentif à ladite échéance (art. 25 OPM). L'IPI n'ayant aucune obligation légale d'envoyer ce courrier, le titulaire ne peut tirer aucun droit de l'omission de cette communication.

S'il n'est pas possible de modifier la marque ni d'élargir la liste des produits ou des services pour laquelle elle est enregistrée lors de la prolongation de l'enregistrement, la modification d'indications inscrites au registre (cf. art. 28 ss OPM) ainsi qu'une limitation de la liste des produits ou des services (art. 35 OPM) peuvent toutefois être requises. La prolongation étant un acte purement formel, l'IPI n'examine plus l'existence de motifs absolus d'exclusion au sens de l'art. 2 LPM.

4. Modifications et radiations

Toute modification de la demande d'enregistrement requise au cours de la procédure d'enregistrement est gratuite. Une telle modification n'est pas publiée; elle ressort toutefois de la publication de la demande sous <https://www.swissreg.ch> puisque celle-ci est actualisée avec les modifications effectuées (ces modifications n'apparaissent cependant pas dans l'historique). Lorsqu'il est procédé à l'enregistrement, les données alors actuelles sont publiées. Une fois la marque enregistrée, toute modification des indications figurant au registre est publiée et ne donne pas lieu au prélèvement d'une taxe.

4.1 Transferts

Le titulaire peut transférer sa marque pour tout ou partie des produits enregistrés (art. 17 al. 1 LPM). Le transfert de marques géographiques est exclu (art. 27e al. 1 LPM; cf. Partie 5, ch. 11, p. 205). Pour que le transfert soit valable, la forme écrite est requise (art. 17 al. 2 LPM).

Le transfert d'une marque est en principe valable même s'il n'est pas inscrit dans le registre. Cependant, en cas d'inscription erronée, un tiers de bonne foi n'est qu'exceptionnellement protégé. L'acquisition d'un droit d'un titulaire illégitime inscrit est exclue, même de bonne foi. En revanche, les actions prévues dans la LPM peuvent être intentées contre l'ancien titulaire encore inscrit jusqu'à l'enregistrement du transfert (art. 17 al. 3 LPM). L'inscription au registre est cependant une condition de validité du transfert pour les marques de garantie et les marques collectives (art. 27 LPM).

L'inscription d'un transfert au registre nécessite une requête. Celle-ci peut être présentée soit par l'ancien titulaire, soit par l'acquéreur, et comprend la déclaration expresse de l'ancien titulaire ou un autre document attestant le transfert de la marque à l'acquéreur (art. 28 al. 1 OPM)¹. Est réputé suffisant, par exemple, un contrat de vente ou une déclaration de transfert séparée. L'acquéreur (et son mandataire le cas échéant) doit être désigné précisément. Si nécessaire, d'autres documents doivent être produits (p. ex. une procuration en cas de changement de mandataire, cf. Partie 1, ch. 4.2, p. 25).

L'inscription au registre d'un transfert de droits de propriété intellectuelle par acte juridique se fait sur la base d'un examen formel et sommaire. En cas de contestation de la titularité, il appartient au tribunal civil de procéder à un examen matériel et juridique complet de celle-ci².

L'IPI met à disposition des formulaires pré-imprimés de déclaration de transfert et de demande d'enregistrement du transfert.

Les marques comprenant une armoirie au sens de la LPAP ou un élément susceptible d'être confondu avec une armoirie ne peuvent faire l'objet d'un transfert (cf. Partie 5, ch. 9.5, p. 203).

4.2 Cessions partielles

Le transfert peut porter sur une partie seulement des produits ou des services. Cette cession partielle a pour conséquence, d'une part, le maintien de la marque pour les produits ou les services non cédés et, d'autre part, l'enregistrement d'une nouvelle marque pour les produits ou les services qui ont été cédés. La durée de protection des deux marques reste inchangée.

La demande de cession partielle doit satisfaire aux mêmes exigences qu'une demande de transfert complète (cf. ch. 4.1, p. 24). En outre, les produits ou les services qui ont été cédés au nouveau titulaire doivent être précisément désignés sur la demande et sur le document attestant la cession partielle.

Par ailleurs, les marques comprenant une armoirie au sens de la LPAP ou un élément susceptible d'être confondu avec une armoirie ne peut faire l'objet d'une cession partielle (cf. Partie 5, ch. 9.5, p. 203).

4.3 Division de la demande ou de l'enregistrement

Indépendamment d'une cession partielle, il est possible de diviser en tout temps la liste des produits ou des services d'une marque ou d'une demande d'enregistrement en deux ou plusieurs marques ou demandes divisionnaires (art. 17a LPM).

La division doit être requise par le titulaire. La demande doit préciser de quelle manière les produits ou les services sont répartis.

¹ Lorsque la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekomm.ipi.ch, ces documents doivent être annexés au format PDF (cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 27).

² TAF B-4137/2019, consid. 2.3 et les réf. cit.

La division aboutit à des demandes ou enregistrements juridiquement indépendants qui conservent la date de dépôt et de priorité de la demande ou de l'enregistrement d'origine (art. 17a al. 3 LPM). En cas de division d'une demande d'enregistrement, il faut payer une taxe de dépôt pour chaque demande divisionnaire.

4.4 Licences

Le titulaire d'une marque peut autoriser des tiers à l'utiliser en concluant des contrats de licence. Sont exclues les marques géographiques (art. 27e al. 1 LPM). Le contrat de licence n'est pas soumis au respect d'une forme particulière. La licence peut porter sur une partie des produits ou des services enregistrés ou se limiter à un certain territoire (art. 29 al. 1 let. d OPM). Elle peut aussi être exclusive (art. 29 al. 1 let. c OPM), conférant ainsi au preneur de licence le droit exclusif d'utiliser la marque. Tant qu'une licence exclusive est inscrite dans le registre, aucune autre licence incompatible avec la licence exclusive n'est inscrite pour la même marque (art. 29 al. 3 OPM).

Une licence est en principe valable même si elle n'est pas inscrite au registre. Une licence inscrite permet au preneur de licence d'opposer son droit à l'égard de l'acquéreur de bonne foi de la marque. L'inscription au registre est cependant une condition de validité de la licence pour une marque collective (art. 27 LPM).

L'octroi de licence est illicite pour tout signe comprenant une armoirie au sens de la LPAP ou un signe susceptible d'être confondu avec une telle armoirie; il en va de même des signes enregistrés en vertu d'un droit de poursuivre l'usage au sens de l'art. 35 LPAP (cf. Partie 5, ch. 9.5, p. 203).

La demande d'enregistrement d'une licence peut être présentée soit par le titulaire de la marque, soit par le preneur de licence et comprend la déclaration expresse du titulaire ou un autre document attestant que le titulaire autorise le preneur de licence à utiliser la marque (art. 29 al. 1 let. a OPM)³. La demande doit en outre comporter les coordonnées exactes du preneur de licence et, le cas échéant, l'indication du type de licence (licence exclusive, licence partielle). Dans le cas d'une licence partielle, il faut également spécifier les produits ou les services pour lesquels la licence a été octroyée. Aucune autre information sur le type de licence (p. ex. licence de distribution ou de fabrication) n'est inscrite au registre. Ces informations sont toutefois consignées dans le dossier accessible à la consultation publique. L'IPI met à disposition des formulaires pré-imprimés de demande d'enregistrement de la licence.

Ce qui précède s'applique également à l'enregistrement de sous-licences. Lorsque la demande d'enregistrement d'une sous-licence n'est pas présentée par le titulaire de la marque, le droit du preneur de licence de concéder des sous-licences doit alors être établi (art. 29 al. 2 OPM).

³ Lorsque la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch, ces documents doivent être annexés au format PDF (cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 27).

4.5 Usufruit, droit de gage et exécution forcée

Le titulaire de la marque peut constituer un droit de gage ou un usufruit sur celle-ci. L'art. 19 LPM se limite à mentionner la possibilité d'octroyer ces droits; les modalités sont réglées avant tout par les art. 745 ss et 899 ss CC. Comme pour le transfert, le droit de gage nécessite un accord écrit.

L'enregistrement du droit de gage et de l'usufruit a lieu sur requête du titulaire de la marque ou sur la base d'un autre document valable (art. 30 OPM)⁴. Ces droits n'ont pas besoin d'être enregistrés pour prendre naissance. Cependant, ils n'ont d'effet à l'égard de tiers de bonne foi qu'après leur enregistrement (art. 19 al. 2 LPM).

L'inscription d'une saisie, d'une restriction du droit de disposer ou d'un séquestre a lieu sur requête des autorités compétentes (art. 30 let. b OPM).

4.6 Radiation partielle

Le titulaire d'une marque peut à tout moment limiter la liste des produits ou des services (art. 35 LPM et 35 OPM), ce qui équivaut à une radiation partielle. Si le titulaire désire à nouveau protéger les produits ou les services radiés au moyen d'une marque, il doit déposer une nouvelle demande ayant pour conséquence l'attribution d'une nouvelle date de dépôt au sens de l'art. 29 al. 1 LPM.

Étendre une liste de produits ou de services n'est par contre jamais possible, car une telle extension équivaudrait à un élargissement postérieur de l'objet de protection de la marque. En cas de revendication de nouveaux produits ou de services, le dépôt d'un signe identique et d'une nouvelle liste de produits ou de services est donc obligatoire.

4.7 Modification du règlement

Si le règlement d'une marque collective ou de garantie est modifié après l'enregistrement de la marque, cette modification doit être soumise pour examen et approbation à l'IPI (par analogie à l'art. 24 LPM).

Si le règlement d'une marque géographique enregistrée est modifié en raison d'une modification du cahier des charges ou de la réglementation déterminante après l'enregistrement de la marque, ce nouveau règlement doit aussi être soumis pour examen et approbation à l'IPI (par analogie à l'art. 27c LPM).

4.8 Autres modifications

L'art. 40 al. 1 OPM prévoit que l'enregistrement de la marque comprend le nom et l'adresse du titulaire et, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire. Pour que la sécurité juridique soit garantie, ces indications doivent être conformes à la réalité. En effet, les tiers doivent être en mesure de se renseigner sur les marques enregistrées.

⁴ Lorsque la demande est envoyée par courriel à tm.admin@ekommm.ipi.ch, ces documents doivent être annexés au format PDF (cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 27).

Toutes les modifications d'indications enregistrées (modification de l'adresse, de la raison de commerce ou du nom du titulaire ou du mandataire, changement de mandataire) requises par déclaration expresse du titulaire de la marque ou par un autre document suffisant sont enregistrées et publiées (art. 40 al. 3 let. h OPM). Ces modifications ne donnent pas lieu au prélèvement d'une taxe.

4.9 Rectifications

Les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées à la demande du titulaire ou, si elles sont imputables à l'IPI, d'office (art. 32 OPM). Dans les deux cas, la rectification ne donne pas lieu au prélèvement d'une taxe.

4.10 Radiations

Un enregistrement peut être radié intégralement ou partiellement, conformément à l'art. 33 et 35 LPM en relation avec l'art. 35 OPM, lorsque :

- l'enregistrement est révoqué par une décision d'opposition entrée en force (art. 33 LPM)⁵;
- le titulaire ou le mandataire le requiert (art. 35 let. a LPM);
- l'enregistrement n'est pas prolongé dans les délais prévus (art. 35 let. b LPM);
- un jugement entré en force a déclaré l'enregistrement nul (art. 35 let. c LPM); l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée sur laquelle se fonde une marque géographique est radiée (art. 35 let. d LPM)⁶;
- Une demande de radiation est acceptée (art. 35 let. e LPM).

La radiation totale ou partielle ne donne pas lieu au prélèvement d'une taxe. Une taxe est perçue en cas de radiation pour défaut d'usage de la marque (art. 35 OPM).

5. Registre des marques, renseignements et consultation des pièces

5.1 Registre des marques

L'IPI tient le registre des marques (art. 37 LPM) et communique des renseignements sur son contenu (art. 39 LPM). Il tient pour chaque marque déposée ou enregistrée un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure (art. 36 OPM). Il en va de même de toute marque inscrite au registre international dont la Suisse est le pays d'origine (art. 49 al. 1 OPM) et de toute extension internationale de la protection selon le Système de Madrid. Sur demande, l'IPI établit des extraits du registre (art. 41 al. 2 OPM).

⁵ Pour les marques inscrites au registre international, le refus de protection remplace la révocation de l'enregistrement au sens de l'art. 33 LPM (art. 52 al. 1 let. a OPM), que l'IPI ne publie pas (art. 52 al. 2 OPM).

⁶ Pour les marques inscrites au registre international, l'invalidation remplace la radiation de l'enregistrement au sens de l'art. 35 let. c à e LPM (art. 52 al. 1 let. b OPM), que l'IPI ne publie pas (art. 52 al. 2 OPM).

5.2 Renseignements et consultation des pièces

Sur demande, l'IPI donne aux tiers des renseignements sur les demandes d'enregistrement (demandes retirées ou rejetée incluses; art. 38 al. 1 OPM). Ces renseignements ne comprennent que les données qui seraient publiées lors de l'enregistrement (art. 38 al. 2 let. a OPM). Lorsqu'une demande est rejetée, les motifs qui ont conduit à son rejet sont également indiqués (art. 38 al. 2 let. b OPM)⁷.

En application de l'art. 39 LPM en relation avec l'art. 41 OPM, chacun peut consulter le registre des marques, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. Les dossiers de marques enregistrées peuvent également être consultés (art. 37 al. 3 OPM).

Avant l'enregistrement de la marque ou en cas de retrait ou de rejet de la demande d'enregistrement, seules les personnes suivantes peuvent consulter le dossier : le déposant, son mandataire, les personnes en mesure de prouver que le déposant leur fait grief de violer son droit à la marque ou les personnes au bénéfice d'une autorisation expresse du déposant ou de son mandataire (art. 37 al. 1 et 2 OPM). Les personnes demandant à consulter un dossier doivent établir leur légitimation au moyen de preuves suffisantes. Sur demande, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies (art. 37 al. 5 OPM).

Sur le contenu du dossier et les règles générales relatives à l'accès au dossier, il est renvoyé aux informations correspondantes dans la partie générale (cf. Partie 1, ch. 5.6.3, p. 38).

6. Documents de priorité

L'art. 41a OPM prévoit que l'IPI délivre, sur demande, un document de priorité permettant au déposant de prouver le premier dépôt en Suisse au sens de la CUP. Ce document comprend les données figurant dans la demande d'enregistrement et, en cas de modifications subséquentes, les données actuelles.

⁷ Les décisions principales se trouvent dans « l'Aide à l'examen » de l'IPI (<https://ph.ige.ch>).