



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de justice et police DFJP

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Commentaire des dispositions de la modification du 18 août 2021 de l'ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance

Berne, le 18 août 2021

1. Introduction

L'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques a été approuvé par le Parlement lors du vote final du 19 mars 2021¹. Le délai référendaire est arrivé à échéance le 8 juillet 2021.

Pour rappel, le système de Lisbonne permet d'obtenir une protection élevée pour les appellations d'origine (ex. : *Gruyère*) et les indications géographiques (ex. : *Bündnerfleisch* ou *Swiss* pour les montres) sur le territoire des parties contractantes pour une durée illimitée, au moyen d'un enregistrement et d'une taxe uniques.

Les dispositions de l'Acte de Genève et de son règlement d'exécution directement applicables en Suisse étant suffisamment précises et détaillées, la législation nationale de mise en œuvre, contenue dans l'arrêté fédéral adopté par le parlement le 19 mars 2021, ne consiste qu'en cinq nouveaux articles introduits dans la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques² (art. 50*b* à 50*f* LPM).

Ces nouvelles dispositions légales fixent notamment les conditions pour l'enregistrement international des appellations d'origine et des indications géographiques dont l'aire géographique d'origine est située sur le territoire suisse (art. 50*d* LPM) ainsi que les conditions pour l'acceptation ou le refus des effets d'un enregistrement international étranger en Suisse (art. 50*e* LPM).

La révision partielle de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)³ vise à préciser ces deux procédures, à savoir :

- les modalités du dépôt et de l'examen d'une demande d'enregistrement international portant sur une dénomination dont l'aire géographique d'origine est située sur le territoire suisse (art. 3, al. 1, 52*p* et 52*q* OPM), et
- les modalités d'une demande portant sur les effets d'un enregistrement international dont la protection est demandée en Suisse (art. 4*a*, 22 et 52*r* OPM).

Deux des modifications proposées précisent des aspects procéduraux applicables non seulement dans le contexte de l'examen des demandes portant sur les effets en Suisse d'un enregistrement international selon l'Acte de Genève, mais aussi sur la procédure d'opposition en droit des marques.

Au-delà de la compétence générale du Conseil fédéral prévue à l'art. 73 LPM pour édicter le droit d'exécution de la LPM, les modifications ci-après se fondent sur les art. 50*d*, al. 2, et 50*e*, al. 7, LPM. Le préambule de l'OPM est complété afin d'y insérer ces deux dispositions.

¹ FF 2021 675

² RS 232.11

³ RS 232.111

2. Commentaire des dispositions

Art. 3, al. 1

Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) n'accepte que les demandes rédigées en français, en anglais ou en espagnol (règle 3, par. 1, du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Lisbonne et à l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne). Un fonctionnement identique prévaut dans le système de Madrid (règle 6, par. 1, du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement).

A l'instar de l'exception introduite pour les demandes d'enregistrement international de marques, une exception à la règle générale selon laquelle les écrits adressés à l'IPI peuvent être rédigés dans n'importe laquelle des langues officielles de la Confédération est introduite pour les demandes d'enregistrement international d'appellations d'origine et d'indications géographiques.

Art. 4a

Ni la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), ni la LPM et son ordonnance d'exécution ne prévoient les conséquences procédurales du transfert, en cours de procédure d'opposition, d'une marque faisant l'objet d'une opposition ou contre laquelle une opposition a été déposée. A l'avenir, cette situation pourrait se présenter, non seulement dans une procédure d'opposition entre deux marques, mais également dans le contexte d'une procédure visant à trancher les effets d'un enregistrement international en Suisse selon l'art. 50e, al. 1, let. c, LPM. Le renvoi aux règles prévues par la procédure civile se justifie par le fait que ces procédures s'apparentent à un procès civil dans lequel deux parties (ou plus) se font face. La présente disposition a pour but de clarifier la situation dans ces cas.

Art. 22, al. 3

En vertu de l'art. 12, al. 1, LPM, le titulaire d'une marque ne peut plus faire valoir son droit à la marque s'il ne l'a pas utilisée en relation avec les produits et services enregistrés pendant un délai de cinq ans (délai de carence), à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, à la fin de la procédure d'opposition.

Devant l'IPI, l'article 12 LPM trouve application dans le contexte d'une opposition (art. 31 ss LPM) et d'une demande de radiation pour défaut d'usage (art. 35 ss LPM). A l'avenir le non-usage d'une marque pourra aussi être invoqué par les bénéficiaires d'un enregistrement international d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique dans le cadre d'une procédure fondée sur l'art. 50e LPM.

Dans le contexte de la procédure de radiation pour défaut d'usage, l'art. 35a, al. 2, LPM précise que le défaut d'usage ne peut être invoqué qu'une fois le délai de carence prévu par l'art. 12, al. 1, LPM échu. Une telle précision n'existe en revanche ni dans la LPM, ni dans l'OPM, relativement à la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque ou à l'enregistrement international

d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. Ainsi, la question de savoir ce qu'il se passe lorsque le défendeur invoque le défaut d'usage alors que le délai de carence prévu à l'art. 12 al. 1 LPM n'est pas échu, c'est-à-dire de manière anticipée, n'est pas clairement réglée. La question peut se poser en pratique dans la mesure où l'art. 22, al. 3, OPM actuel prévoit que le défendeur doit faire valoir ce moyen au plus tard dans sa première réponse. Or, dans un tel cas, l'IPI ne peut pas statuer sur le défaut d'usage puisque, précisément, le délai de carence n'est pas échu et l'opposant n'est pas tenu d'avoir utilisé sa marque.

La modification prévoit que le défaut d'usage ne peut être invoqué aussi longtemps que le délai de carence prévu à l'art. 12 al. 1 LPM n'est pas échu. Si ce délai venait à échoir ultérieurement cette modification ne prive pas le défendeur de faire valoir le défaut d'usage dans le contexte d'une procédure de radiation pour défaut d'usage ou par la voie civile.

Chapitre 6b **Enregistrement international des indications géographiques**

Section 1 **Demande d'enregistrement international ou de modification de l'enregistrement international d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique suisse**

Art. 52p *Dépôt de la demande d'enregistrement international*

Al. 1 : L'IPI est l'autorité chargée de l'administration de l'Acte de Genève pour la Suisse. Les demandes d'enregistrement international ou de modification de l'enregistrement international d'appellations d'origine ou d'indications géographiques dont l'aire géographique d'origine est située sur le territoire suisse doivent être déposées auprès de l'IPI par l'une des entités listées à l'art. 50d, al. 1, LPM. L'IPI examine ces demandes et, si les conditions formelles et matérielles sont remplies, les transmet au bureau international.

Al. 2 : La première partie de la disposition est purement déclaratoire. Elle reprend la règle 5 alinéa 1 du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Lisbonne et à l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne. La deuxième partie de la disposition permet à l'IPI de proposer d'autres formulaires de dépôt, notamment pour le cas dans lequel l'IPI instituerait la possibilité d'un dépôt électronique similaire à ce qui est proposé pour le dépôt de marques et de brevets.

Al. 3 : La langue officielle commune de l'OMPI et de la Suisse est le français. C'est donc dans cette langue que les demandes doivent être déposées. La disposition laisse néanmoins à l'IPI la possibilité d'accepter aussi les demandes en anglais, s'il le décide ainsi.

Art. 52q *Examen de la demande d'enregistrement international*

Les exigences formelles visées par cette disposition sont en particulier la qualité de déposant (art. 50d LPM), les exigences relatives à l'utilisation du formulaire et de la langue de dépôt (art. 52p al. 2 et 3 OPM), les exigences prévues à la règle 5 du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Lisbonne et à l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne ainsi que le paiement des taxes. Si ces exigences ne sont pas remplies, l'IPI invite le requérant à corriger sa

demande de dépôt. Il rejette une demande qui n'est pas corrigée dans le délai fixé pour ce faire ou qui n'est pas complétée à satisfaction de droit.

Section 2 Refus des effets d'un enregistrement international en Suisse et garanties à l'égard d'autres droits

Art. 52r Procédure

Al. 1 : Tous les motifs de refus prévus à l'art. 50e, al. 1, LPM peuvent être invoqués par quiconque pouvant être touché dans ses droits ou ses obligations par les effets de l'enregistrement international d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique dont la protection est demandée sur le territoire suisse, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à cet égard (art. 6 PA). Cette qualité est également reconnue aux cantons lorsqu'il s'agit d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale ou d'une dénomination traditionnelle utilisée en Suisse.

Si les motifs de refus déduits de l'art. 50e, al. 1, let. a et b, LPM sont examinés d'office, celui fondé sur l'atteinte portée par la protection résultant de l'enregistrement international à une marque antérieure enregistrée de bonne foi pour un produit identique ou comparable n'est en revanche examiné que s'il est invoqué par le tiers touché (art. 50e, al. 2 et al. 1 let. c LPM).

Dès lors que la coexistence d'une marque antérieure enregistrée de bonne foi est garantie par l'art. 13, par. 1, de l'Acte de Genève et par l'art. 50e, al. 5, LPM, indépendamment d'une décision de l'IPI, l'invocation du motif déduit de l'art. 50e, al. 1, let. c, LPM ne vise que les cas dans lesquels le titulaire de la marque antérieure demande un refus total des effets de l'enregistrement international en Suisse. L'IPI examine alors si, compte tenu de la durée de l'usage de la marque, de sa réputation et de sa renommée, la protection de la désignation risquerait de lui porter un sérieux préjudice. Si l'IPI rejette la demande de refus total, le titulaire de la marque pourra néanmoins continuer d'utiliser sa marque sur des produits ne bénéficiant pas de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique faisant l'objet de l'enregistrement international, pour autant que la marque antérieure ait été enregistrée de bonne foi.

L'art. 52r, al. 1, règle également la qualité pour demander l'octroi d'une période de transition selon l'art. 50e, al. 4, LPM. L'octroi d'une période de transition est prévu pour les cas dans lesquels un refus, partiel ou total, n'a pas été prononcé ou a été retiré (cf. art. 17 Acte de Genève). Les cas visés sont donc ceux dans lesquels le tiers touché utilise de bonne foi une dénomination ou une indication antérieurement au dépôt de l'enregistrement international, mais sans l'avoir fait enregistrer comme marque à ce moment-là.

Al. 2 : La demande selon l'art. 50e, al. 1, LPM doit être déposée par écrit dans un délai de trois mois à compter du premier jour du mois suivant celui pendant lequel le Bureau international a fait

paraître l'enregistrement international dans son organe de publication (voir cependant ci-dessous le régime transitoire introduit par l'art. 60b).

La computation du délai correspond à ce qui est prévu pour l'opposition contre un enregistrement international de marque selon le système de Madrid (cf. art. 50 al. 1 OPM). A l'instar des enregistrements internationaux de marques, l'IPI ne publie pas dans son propre organe de publication les enregistrements internationaux d'appellations d'origine et d'indications géographiques.

Al. 3 : Les art. 20 à 24 OPM s'appliquent par analogie à la procédure introduite par le tiers touché selon l'art. 50e, al. 1, let. c, LPM. L'art. 20 OPM fixe les exigences minimales à la forme et au contenu de la demande.

L'art. 42 LPM s'applique également à la procédure basée sur l'art. 50e, al. 1, let. c, LPM. La manière avec laquelle procède l'administration dans les cas où l'une ou l'autre des parties doit indiquer un domicile de notification en Suisse est exposée à l'art. 21 OPM.

L'art. 22 OPM porte sur l'échange d'écriture entre les parties. Comme dans le cas d'une opposition à l'enregistrement d'une marque, les bénéficiaires de la dénomination ou de l'indication pourront faire valoir le non usage de la marque du tiers. En effet, s'il s'avère que le titulaire ne peut plus faire valoir son droit à la marque en vertu de l'art. 12 LPM, sa demande de refus des effets de l'enregistrement international deviendra sans objet. A la différence de la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque (cf. art. 32 LPM), les bénéficiaires de la dénomination ne pourront pas simplement invoquer le défaut d'usage de la marque antérieure, mais devront le rendre vraisemblable (art. 12 al. 3 LPM).

Art. 60b *Disposition transitoire relative à la modification du 18 août 2021*

Avec l'entrée de vigueur de l'Acte de Genève, le Bureau international a engagé des travaux pour adapter et moderniser l'organe de publication du système de Lisbonne, qui sont actuellement en cours. Il n'est pas garanti qu'au moment de l'entrée en vigueur de l'Acte de Genève pour la Suisse, cet organe de publication soit pleinement opérationnel et puisse servir de base au calcul du délai prévu à l'art. 52r, al. 2, OPM.

Par conséquent, durant cette période de transition au cours de laquelle l'OMPI mettra définitivement en place un organe assurant une publication fréquente, à l'instar de l'organe de publication du système de Madrid, les enregistrements internationaux d'appellations d'origine ou d'indications géographiques dont la protection est demandée sur le territoire suisse seront publiés par l'IPI dans la Feuille fédérale, immédiatement après qu'ils lui auront été notifiés. Ainsi, durant cette période de transition, le délai prévu par l'art. 52r al. 2 OPM commence à courir à compter de la publication dans la Feuille fédérale (et non pas dans l'organe de publication de l'OMPI).