

# Ordonnance sur la protection des marques (OPM)

du 23 décembre 1992 (Etat le 28 mai 2002)

---

*Le Conseil fédéral suisse,*

vu les art. 38, al. 2 et 3, 39, al. 3, 51 et 73 de la loi fédérale du 28 août 1992<sup>1</sup> sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques, LPM);  
vu l'art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995<sup>2</sup> sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI),<sup>3</sup>

*arrête:*

## Chapitre 1 Dispositions générales

### Art.1 Compétence

<sup>1</sup> L'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (l'Institut) exécute les travaux administratifs découlant de la LPM et de la présente ordonnance.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Les art. 70 à 72 LPM et les art. 54 à 57 de la présente ordonnance sont du ressort de l'Administration fédérale des douanes.

### Art. 2<sup>5</sup> Calcul des délais

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. 3 Langue

<sup>1</sup> Les écrits adressés à l'Institut<sup>6</sup> doivent être rédigés dans une langue officielle suisse. L'art. 47, al. 3, est réservé.

RO 1993 296

<sup>1</sup> RS 232.11

<sup>2</sup> RS 172.010.31

<sup>3</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 1996 (RO 1995 5158).

<sup>4</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 1996 (RO 1995 5158).

<sup>5</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2002 (RO 2002 1119).

<sup>6</sup> Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 1996 (RO 1995 5158). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

<sup>2</sup> L'Institut peut exiger que les documents remis à titre de preuve qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits et que l'exactitude de la traduction soit attestée; l'art. 14, al. 3, est réservé. Lorsque, malgré l'injonction, la traduction ou l'attestation n'est pas produite, le document n'est pas pris en considération.

**Art. 4<sup>7</sup>** Représentation d'une pluralité de déposants ou de titulaires

<sup>1</sup> Lorsque plusieurs personnes sont déposantes d'une marque ou titulaires d'un droit sur une marque, l'Institut les invite à désigner un mandataire commun pour les représenter devant lui.

<sup>2</sup> Aussi longtemps qu'ils n'ont pas désigné de mandataire, les codéposants ou cotitulaires doivent agir en commun devant l'Institut.

**Art. 5<sup>8</sup>** Procuration

Si un déposant ou un titulaire se fait représenter devant l'Institut ou s'il doit se faire représenter aux termes de la loi, l'Institut peut exiger une procuration écrite.

**Art. 6<sup>9</sup>** Signature

<sup>1</sup> Les documents doivent être signés.

<sup>2</sup> Lorsqu'un document n'est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu'un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d'un mois suivant l'injonction de l'Institut.

<sup>3</sup> Il n'est pas obligatoire de signer la demande d'enregistrement. L'Institut peut désigner d'autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.

**Art. 7<sup>10</sup>** Taxes

L'ordonnance du 25 octobre 1995<sup>11</sup> sur les taxes de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle s'applique aux taxes prévues par la loi ou par la présente ordonnance.

<sup>7</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2002 (RO 2002 1119).

<sup>8</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2002 (RO 2002 1119).

<sup>9</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2002 (RO 2002 1119).

<sup>10</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 1996 (RO 1995 5158).

<sup>11</sup> [RO 1995 5174, 1997 773]. Voir actuellement le R du 28 avril 1997 (RS 232.148).

**Art. 7a<sup>12</sup>** Communication électronique

<sup>1</sup> L'Institut peut autoriser la communication électronique.

<sup>2</sup> Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.<sup>13</sup>

**Chapitre 2 Enregistrement des marques****Section 1 Procédure d'enregistrement****Art. 8** Dépôt

<sup>1</sup> Le dépôt doit être présenté au moyen du formulaire officiel, au moyen d'un formulaire agréé par l'Institut ou au moyen d'un formulaire conforme au règlement d'exécution relatif au Traité du 27 octobre 1994<sup>14</sup> sur le droit des marques.<sup>15</sup>

<sup>2</sup> L'Institut délivre un certificat de dépôt au déposant.

**Art. 8a<sup>16</sup>** Transformation d'un enregistrement international en demande d'enregistrement national

Une demande d'enregistrement au sens de l'art. 46a LPM porte comme date de dépôt celle de l'enregistrement international ou celle de l'extension de la protection au territoire suisse.

**Art. 9** Demande d'enregistrement

<sup>1</sup> La demande d'enregistrement contient:

- a. la requête en enregistrement de la marque;
- b. le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse du déposant;
- c. une liste des documents remis et des taxes payées avec l'indication des modalités de paiement;
- d. ...<sup>17</sup>

<sup>2</sup> Le cas échéant, elle doit être complétée par:

- a. le nom et l'adresse du mandataire;
- b. la déclaration de priorité (art. 12 à 14);

<sup>12</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>13</sup> Introduit par le ch. II de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1999 (RO 1999 1443).

<sup>14</sup> RS 0.232.112.1

<sup>15</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>16</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>17</sup> Abrogée par le ch. I de l'O du 8 mars 2002 (RO 2002 1119).

- c. l'indication qu'il s'agit d'une marque de garantie ou d'une marque collective;
- d.<sup>18</sup> la preuve de la radiation de l'enregistrement international et de l'extension de la protection en Suisse. Lorsque la priorité de l'enregistrement international est revendiquée, aucun autre document de priorité n'est requis.

**Art. 10<sup>19</sup>**      Reproduction de la marque

<sup>1</sup> La marque doit pouvoir être représentée graphiquement.

<sup>2</sup> Lorsqu'une représentation en couleur de la marque est revendiquée, la couleur ou la combinaison de couleurs doit être indiquée. L'Institut peut en outre exiger la remise de reproductions en couleur de la marque.

<sup>3</sup> Lorsque la marque est d'un type particulier, par exemple s'il s'agit d'un signe en trois dimensions, il faut l'indiquer dans la demande d'enregistrement.

**Art. 11**            Liste des produits et des services

<sup>1</sup> Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée doivent être désignés en termes précis.

<sup>2</sup> Les produits et les services doivent être répartis dans des groupes qui correspondent aux classes internationales selon l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957<sup>20</sup> concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce. Le numéro de la classe doit précéder les groupes et chaque groupe doit être rangé dans l'ordre des classes de cette classification.<sup>21</sup>

**Art. 12**            Priorité au sens de la Convention de Paris

<sup>1</sup> La déclaration de priorité au sens de la Convention de Paris du 20 mars 1883<sup>22</sup> pour la protection de la propriété industrielle comprend les indications suivantes:

- a. la date du premier dépôt;
- b. le pays dans lequel ou pour lequel ce dépôt a été effectué.

<sup>2</sup> Le document de priorité, délivré par les autorités compétentes, atteste le premier dépôt et indique le numéro de dépôt ou le numéro d'enregistrement.

<sup>3</sup> L'Institut tient une liste des Etats qui accordent la réciprocité à la Suisse au sens de l'art. 7, al. 2, LPM.

<sup>18</sup> Introduite par le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>19</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2002 (RO 2002 1119).

<sup>20</sup> RS 0.232.112.7/.9

<sup>21</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>22</sup> RS 0.232.01/04

**Art. 13** Priorité découlant d'une exposition

<sup>1</sup> La déclaration de priorité découlant d'une exposition comprend:

- a. la désignation exacte de l'exposition;
- b. l'indication des produits ou des services présentés sous la marque.

<sup>2</sup> Le document de priorité, délivré par les autorités compétentes, atteste que les produits ou services désignés par la marque ont été exposés et indique le jour de l'ouverture de l'exposition.

**Art. 14** Dispositions communes à la déclaration de priorité et au document de priorité

<sup>1</sup> La déclaration de priorité doit être présentée dans les trente jours suivant le dépôt de la marque et le document de priorité doit être produit dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt, faute de quoi le droit de priorité s'éteint.

<sup>2</sup> La déclaration de priorité peut se référer à plusieurs premiers dépôts.

<sup>3</sup> Les documents de priorité rédigés en anglais peuvent aussi être remis.

**Art. 15** Examen préliminaire

Lorsque le dépôt ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 28, al. 2, LPM, l'Institut peut impartir un délai au déposant pour compléter les documents.

**Art. 16** Examen formel

<sup>1</sup> Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance, l'Institut impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.

<sup>2</sup> Lorsque le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé par l'Institut, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'Institut peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.

**Art. 17** Examen matériel

<sup>1</sup> Lorsqu'il existe un motif de refus prévu à l'art. 30, al. 2, let. c ou d, LPM, l'Institut impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.

<sup>2</sup> Lorsque le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé par l'Institut, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'Institut peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.

**Art. 17<sup>a23</sup>** Poursuite de la procédure

En cas de requête en poursuite de la procédure d'une demande rejetée pour inobservation d'un délai (art. 41 LPM), une taxe de poursuite de la procédure est due.

<sup>23</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 1996 (RO 1995 5158).

**Art. 18** Taxe de dépôt et taxe supplémentaire

<sup>1</sup> Le déposant doit payer la taxe de dépôt dans un délai fixé par l'Institut.<sup>24</sup>

<sup>2</sup> Lorsque la liste des produits et services concernant la marque déposée contient plus de deux classes, le déposant doit s'acquitter d'une taxe supplémentaire (taxe de classe) pour chaque classe en plus. L'Institut détermine le nombre de classes sujettes à taxation selon l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957<sup>25</sup> concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce (classification de Nice).

<sup>3</sup> Le déposant doit payer la taxe de classe dans un délai fixé par l'Institut. Cette somme lui est restituée lorsque la demande n'aboutit pas à un enregistrement.<sup>26</sup>

**Art. 18a**<sup>27</sup> Procédure accélérée

<sup>1</sup> Le déposant peut demander que l'examen soit entrepris selon une procédure accélérée.

<sup>2</sup> La demande n'est réputée présentée que lorsque la taxe pour procédure d'examen accélérée et la taxe de dépôt ont été payées.<sup>28</sup>

**Art. 19** Enregistrement et publication

<sup>1</sup> Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'Institut enregistre la marque et publie l'enregistrement.

<sup>2</sup> Il délivre au titulaire de la marque une attestation d'enregistrement reproduisant les indications portées au registre.

**Section 2 Procédure d'opposition****Art. 20** Forme et contenu

L'opposition doit être présentée en deux exemplaires et contenir:

- a. le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse de l'opposant;
- b. le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition;

<sup>24</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>25</sup> RS 0.232.112.7/.9

<sup>26</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>27</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 1998 (RO 1997 2170).

<sup>28</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2002 (RO 2002 1119).

- c. le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
- d. une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement;
- e. une courte motivation de l'opposition.

#### **Art. 21** Représentation des parties

<sup>1</sup> Lorsque l'opposant doit instituer un mandataire en vertu de l'art. 42, al. 1, LPM, il indiquera le nom et l'adresse de celui-ci et produira une procuration dans le délai d'opposition ou dans un délai fixé par l'Institut. Si l'opposant ne satisfait pas à ces obligations, il ne sera pas entré en matière sur l'opposition.<sup>29</sup>

<sup>2</sup> Lorsque le défendeur doit instituer un mandataire, il indiquera le nom et l'adresse de celui-ci et produira une procuration dans le délai fixé par l'Institut. Si le défendeur ne satisfait pas à ces obligations, il est exclu de la procédure.

#### **Art. 22** Echanges de mémoires

<sup>1</sup> Lorsqu'une opposition n'est pas manifestement irrecevable, l'Institut en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.

<sup>2</sup> Le défendeur doit remettre sa réponse en deux exemplaires.

<sup>3</sup> Dans sa première réponse, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d'usage de la marque de l'opposant au sens de l'art. 12, al. 1, LPM.

<sup>4</sup> L'Institut peut procéder à d'autres échanges de mémoires.

#### **Art. 23** Pluralité d'oppositions; suspension de la procédure

<sup>1</sup> Lorsque plusieurs oppositions sont introduites contre le même enregistrement, l'Institut donne connaissance des oppositions à tous les opposants. Il peut réunir les oppositions dans une seule procédure.

<sup>2</sup> Si l'Institut l'estime opportun, il peut tout d'abord traiter l'une des oppositions, statuer sur celle-ci et suspendre la procédure concernant les autres oppositions.

<sup>3</sup> Lorsque l'opposition repose sur un dépôt de marque, l'Institut peut suspendre la procédure d'opposition jusqu'à ce que la marque ait été enregistrée.

#### **Art. 24** Dépens et taxe d'opposition<sup>30</sup>

<sup>1</sup> L'Institut fixe le montant des dépens qu'il octroie en vertu de l'art. 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1969<sup>31</sup> sur les frais et indemnités en procédure administrative.

<sup>29</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>30</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>31</sup> RS 172.041.0

<sup>2</sup> Si, dans le délai prévu à l'art. 22, al. 1, le défendeur conclut à la radiation de l'enregistrement attaqué, la moitié de la taxe d'opposition est restituée.<sup>32</sup>

### Section 3 Prolongation de l'enregistrement

#### Art. 25<sup>33</sup> Communication de l'échéance de l'enregistrement

L'Institut peut rappeler au titulaire inscrit dans le registre ou à son mandataire la date de l'échéance de l'enregistrement six mois avant cette échéance. Il peut également envoyer des avis à l'étranger.

#### Art. 26 Procédure<sup>34</sup>

<sup>1</sup> La demande de prolongation peut être déposée au plus tôt douze mois avant l'échéance de l'enregistrement.<sup>35</sup>

<sup>2</sup> La prolongation déploie ses effets à l'échéance de la période de protection précédente.

<sup>3</sup> L'Institut délivre une attestation de prolongation au titulaire.

<sup>4</sup> Pour la prolongation de l'enregistrement, la taxe de prolongation et, le cas échéant, une taxe de classe (art. 18, al. 2) sont dues.<sup>36</sup>

<sup>5</sup> Si la demande de prolongation est présentée après l'échéance de l'enregistrement, une surtaxe est due.<sup>37</sup>

#### Art. 27<sup>38</sup> Restitution de la taxe de classe et de la classe de prolongation

Lorsqu'une demande de prolongation est déposée mais que l'enregistrement n'est pas prolongé, l'Institut restitue:

- a. la taxe de classe;
- b. la taxe de prolongation, après déduction d'une taxe pour travaux administratifs.

<sup>32</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>33</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2002 (RO 2002 1119).

<sup>34</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2002 (RO 2002 1119).

<sup>35</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2002 (RO 2002 1119).

<sup>36</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 1996 (RO 1995 5158).

<sup>37</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 1996 (RO 1995 5158).

<sup>38</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2002 (RO 2002 1119).



## Section 4 Modifications de l'enregistrement

### Art. 28 Transfert

<sup>1</sup> La demande d'enregistrement du transfert doit être déposée par l'ancien titulaire ou par l'acquéreur et comprendre:

- a. la déclaration expresse de l'ancien titulaire ou un autre document attestant que la marque a été transmise à l'acquéreur;
- b. le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse de l'acquéreur et, le cas échéant, de son mandataire;
- c. en cas de cession partielle, l'indication des produits ou des services pour lesquels la marque a été transmise.

<sup>2</sup> En cas de cession partielle, la période de protection concernant la partie de l'enregistrement qui a été transmise prend fin en même temps que celle concernant la partie qui est restée enregistrée au nom de l'ancien titulaire.

### Art. 29 Licence

<sup>1</sup> La demande d'enregistrement d'une licence doit être déposée par le titulaire de la marque ou par le licencié et comprendre:

- a. une déclaration expresse du titulaire de la marque ou un autre document suffisant selon lequel le titulaire autorise le licencié à utiliser la marque;
- b. le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse du licencié et, le cas échéant, de son mandataire;
- c. le cas échéant, l'indication selon laquelle il s'agit d'une licence exclusive;
- d. en cas de licence partielle, l'indication des produits ou des services, ou du territoire pour lesquels la licence a été octroyée.

<sup>2</sup> L'al. 1 s'applique également à l'enregistrement de sous-licences. Au surplus, le droit du licencié de concéder des sous-licences doit être établi.

### Art. 30 Autres modifications de l'enregistrement

Sur présentation d'une déclaration du titulaire ou d'un autre document valable, l'Institut enregistre:

- a. l'usufruit et le droit de gage grevant la marque;
- b. les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée;
- c. les modifications concernant des indications enregistrées.

### Art. 31 Radiation de droits appartenant à des tiers

Sur demande du titulaire de la marque, l'Institut radie le droit enregistré au profit d'un tiers lorsqu'une déclaration de renonciation expresse émanant du titulaire de ce droit ou un autre document valable est présenté.

**Art. 32** Rectifications

<sup>1</sup> A la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.

<sup>2</sup> Lorsque l'erreur est imputable à l'Institut, elle est rectifiée d'office.

**Art. 33**<sup>39</sup> Demande et taxes

<sup>1</sup> La demande de modification ou de rectification doit être présentée par écrit.

<sup>2</sup> Elle est soumise à une taxe.

<sup>3</sup> Lorsque, pour une même marque, l'enregistrement simultané de plusieurs modifications est requis, la taxe n'est perçue qu'une seule fois.

**Art. 34** Exemptions de taxe

Les modifications suivantes sont exemptes de taxe:

- a. l'enregistrement de la première désignation d'un mandataire et la radiation de mandataires inscrits;
- b. les modifications qui reposent sur un jugement entré en force, sur des mesures d'exécution forcée ou sur les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée;
- c. l'inscription de modifications au dossier;
- d. les rectifications dues à une erreur de l'Institut.

**Section 5 Radiation de l'enregistrement****Art. 35**<sup>40</sup>

<sup>1</sup> La demande de radiation doit être présentée par écrit.

<sup>2</sup> La radiation totale n'est soumise à aucune taxe. Pour une radiation partielle, l'Institut prélève une taxe.

**Chapitre 3 Dossier et registre des marques****Section 1 Dossier****Art. 36** Contenu

<sup>1</sup> L'Institut tient pour chaque marque déposée ou enregistrée un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure de dépôt et d'une éventuelle procédure

<sup>39</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2002 (RO 2002 1119).

<sup>40</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2002 (RO 2002 1119).

d'opposition, de la prolongation et de la radiation de l'enregistrement, d'un éventuel enregistrement international, des modifications au droit à la marque ainsi que de toute autre modification de l'enregistrement.<sup>41</sup>

<sup>2</sup> Le règlement d'une marque collective ou d'une marque de garantie fait également partie du dossier.

<sup>3</sup> Lorsqu'un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d'affaires, il est, sur demande ou d'office, classé à part. Ce fait est mentionné dans le dossier.<sup>42</sup>

<sup>4</sup> Le dossier peut être tenu sous forme électronique.<sup>43</sup>

### **Art. 37** Consultation des pièces

<sup>1</sup> Avant l'enregistrement de la marque, sont autorisés à consulter le dossier:

- a. le déposant et son mandataire;
- b. les personnes en mesure de prouver que le déposant leur fait grief de violer son droit à la marque ou qu'il les met en garde contre une telle violation;
- c. les autres personnes au bénéfice d'une autorisation expresse du déposant ou de son mandataire.

<sup>2</sup> Les personnes mentionnées à l'al. 1 sont aussi autorisées à consulter les actes relatifs aux demandes retirées ou rejetées.

<sup>3</sup> Après l'enregistrement, le dossier peut être consulté par chacun.

<sup>4</sup> Lorsque la consultation de documents justificatifs classés à part est requise (art. 36, al. 3), l'Institut se prononce après avoir entendu le déposant ou le titulaire de la marque.

<sup>5</sup> Sur demande et moyennant le remboursement des frais, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies.

### **Art. 38** Renseignements sur des demandes d'enregistrement

<sup>1</sup> Moyennant le paiement d'une taxe, l'Institut donne aux tiers des renseignements sur les demandes d'enregistrement.

<sup>2</sup> Ces renseignements sont limités aux indications qui seront publiées lorsque la marque aura été enregistrée.

### **Art. 39** Conservation des documents

<sup>1</sup> Pour les documents relatifs à des enregistrements radiés totalement, l'Institut conserve l'original ou la copie pendant cinq ans à compter de la radiation.

<sup>41</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>42</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2002 (RO 2002 1119).

<sup>43</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>2</sup> Pour les documents relatifs à des demandes retirées ou rejetées ainsi qu'à des enregistrements révoqués totalement (art. 33 LPM), il conserve l'original ou la copie pendant cinq ans à compter du retrait, du rejet ou de la révocation, mais pendant au moins dix ans à compter du dépôt.

<sup>3</sup> Les documents peuvent être conservés sous forme électronique.<sup>44</sup>

## Section 2 Registre des marques

### Art. 40 Contenu du registre

<sup>1</sup> L'enregistrement de la marque comprend:

- a. le numéro de la marque;
- b. la date de dépôt;
- c. le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse du titulaire;
- d. le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire;
- e. la reproduction de la marque;
- f. les produits ou les services auxquels la marque est destinée, dans l'ordre et avec l'indication des classes selon la classification de Nice<sup>45</sup>;
- g. la date de publication de l'enregistrement;
- h.<sup>46</sup> des indications concernant le remplacement d'un ancien enregistrement national par un enregistrement international;
- i.<sup>47</sup> la date de l'enregistrement;
- k.<sup>48</sup> le numéro de la demande d'enregistrement.

<sup>2</sup> L'enregistrement est, le cas échéant, complété par:<sup>49</sup>

- a. l'indication de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquées;
- b.<sup>50</sup> l'indication «marque tridimensionnelle» ou tout autre indication précisant le type particulier de la marque;
- c. l'indication «marque imposée»;

<sup>44</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>45</sup> RS 0.232.112.7/.9

<sup>46</sup> Introduite par le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>47</sup> Introduite par le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>48</sup> Introduite par le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>49</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2002 (RO 2002 1119).

<sup>50</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2002 (RO 2002 1119).

- d. l'indication qu'il s'agit d'une marque de garantie ou d'une marque collective;
- e. des indications relatives à la revendication de priorité en vertu des art. 7 et 8 LPM;
- f. ...<sup>51</sup>.

<sup>3</sup> Sont en outre inscrits au registre avec la date de publication:

- a. la prolongation de l'enregistrement et l'indication et la date à laquelle la prolongation prend effet;
- b. la révocation totale ou partielle de l'enregistrement;
- c. la radiation totale ou partielle de l'enregistrement et l'indication du motif de radiation;
- d. le transfert total ou partiel de la marque;
- e. l'octroi d'une licence, le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'une licence exclusive, et en cas de licence partielle, l'indication de la liste des produits ou des services, ou le territoire pour lesquels la licence est octroyée;
- f. l'usufruit et le droit de gage grevant la marque;
- g. les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux et des autorités chargées de l'exécution forcée;
- h. les modifications des indications enregistrées;
- i. le renvoi à une modification du règlement de la marque.

<sup>4</sup> L'Institut peut enregistrer d'autres indications d'intérêt public.

#### **Art. 40a**<sup>52</sup>      Registre électronique des marques

<sup>1</sup> L'Institut peut tenir un registre électronique des marques.

<sup>2</sup> L'Institut peut autoriser des tiers à accéder à ses banques de données moyennant rémunération.

#### **Art. 41**              Consultation du registre et remise d'extraits

<sup>1</sup> Moyennant le paiement d'une taxe, chaque personne est admise à consulter le registre des marques.

<sup>2</sup> Moyennant le paiement d'une taxe, l'Institut communique des renseignements sur le contenu du registre des marques et en établit des extraits.

<sup>51</sup> Abrogée par le ch. I de l'O du 22 janv. 1997 (RO 1997 865).

<sup>52</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

**Art. 41a**<sup>53</sup> Document de priorité relatif au premier enregistrement en Suisse

Sur demande, l'Institut délivre un document de priorité lorsque la taxe facturée à cet effet a été payée.

## Chapitre 4 Publications de l'Institut

**Art. 42** Objet de la publication

L'Institut publie:

- a. l'enregistrement de la marque et les indications prévues à l'art. 40, al. 1, let. a à f, et al. 2, let. a à e;
- b. les modifications enregistrées selon l'art. 40, al. 3;
- c. les indications selon l'art. 40, al. 4, pour autant que la publication de ces indications semblent utiles.

**Art. 43**<sup>54</sup> Organe de publication, forme de la publication et publication déterminante

<sup>1</sup> L'Institut détermine l'organe de publication.

<sup>2</sup> La publication peut se faire par voie électronique.

<sup>3</sup> La publication électronique ne fait foi que lorsque les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

**Art. 44**<sup>55</sup>

## Chapitre 5 ...

**Art. 45 et 46**<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 1996 (RO **1995** 5158).

<sup>54</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2002 (RO **2002** 1119).

<sup>55</sup> Abrogé par le ch. I de l'O du 8 mars 2002 (RO **2002** 1119).

<sup>56</sup> Abrogés par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO **1995** 5158).

## Chapitre 6 Enregistrements internationaux

### Section 1 Demande d'enregistrement international

#### Art. 47 Dépôt de la demande

<sup>1</sup> La demande d'enregistrement international d'une marque ou d'une demande d'enregistrement doit être déposée auprès de l'Institut lorsque la Suisse est le pays d'origine au sens de l'art. 1, al. 3, de l'Arrangement de Madrid du 14 juillet 1967<sup>57</sup> concernant l'enregistrement international des marques (Arrangement de Madrid) ou au sens de l'art. 2, al. 1 du Protocole du 27 juin 1989<sup>58</sup> relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Protocole de Madrid).<sup>59</sup>

<sup>2</sup> La demande doit être présentée au moyen du formulaire officiel ou au moyen d'un formulaire agréé par l'Institut.

<sup>3</sup> L'Institut détermine la langue dans laquelle les produits et les services revendiqués par la marque ou la demande de dépôt doivent être indiqués.<sup>60</sup>

<sup>4</sup> La taxe nationale (art. 45, al. 2, LPM) doit être payée sur injonction de l'Institut.<sup>61</sup>

#### Art. 48 Examen par l'Institut

<sup>1</sup> Lorsqu'une demande déposée auprès de l'Institut ne satisfait pas aux exigences formelles prévues par la LPM, par la présente ordonnance ou par le règlement d'exécution du 18 janvier 1996<sup>62</sup> de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, ou lorsque les taxes prescrites n'ont pas été payées, l'Institut impartit un délai au requérant pour corriger le défaut.<sup>63</sup>

<sup>2</sup> Lorsque le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé par l'Institut, la demande est rejetée. L'Institut peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.

#### Art. 49 Le dossier

<sup>1</sup> L'Institut tient un dossier pour chaque marque inscrite au registre international et dont la Suisse est le pays d'origine.

<sup>2</sup> Le dossier peut être tenu sous forme électronique.<sup>64</sup>

<sup>57</sup> RS 0.232.112.3

<sup>58</sup> RS 0.232.112.4

<sup>59</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>60</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>61</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>62</sup> RS 0.232.112.21

<sup>63</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>64</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

## Section 2 Effets de l'enregistrement international en Suisse

### Art. 50 Procédure d'opposition

<sup>1</sup> Dans le cas d'une opposition contre un enregistrement international, le délai prévu à l'art. 31, al. 2, LPM commence à courir dès le premier jour du mois suivant celui pendant lequel le bureau international a fait paraître la marque dans son organe de publication.

<sup>2</sup> L'Institut tient un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure d'opposition.

<sup>3</sup> Le dossier peut être tenu sous forme électronique.<sup>65</sup>

### Art. 51 Suspension de la procédure

<sup>1</sup> Lorsque l'opposition repose sur un enregistrement international qui fait l'objet d'un refus de protection provisoire par l'Institut, ce dernier peut suspendre la procédure d'opposition jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le refus de protection.

<sup>2</sup> Si l'enregistrement international devient caduc et qu'une transformation en une demande d'enregistrement national selon l'art. 46a LPM est possible, l'Institut peut suspendre la procédure d'opposition jusqu'à la date de la transformation.<sup>66</sup>

### Art. 52 Refus de protection et invalidation

<sup>1</sup> Les règles suivantes s'appliquent aux marques inscrites au registre international:

- a. le refus de protection remplace le rejet de la demande d'enregistrement au sens de l'art. 30, al. 2, let. c et d, LPM et la révocation de l'enregistrement au sens de l'art. 33 LPM;
- b. l'invalidation remplace la radiation de l'enregistrement pour cause de nullité à la suite d'un jugement entré en force (art. 35, let. c, LPM).

<sup>2</sup> L'Institut ne publie ni les refus de protection ni les invalidations.

## Chapitre 7

### Signe d'identification du producteur sur les montres et mouvements de montres

#### Art. 53

<sup>1</sup> Les montres suisses et les mouvements suisses au sens de l'ordonnance du 23 décembre 1971<sup>67</sup> réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres doivent

<sup>65</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>66</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 1997 (RO 1997 865).

<sup>67</sup> RS 232.119



être munis du signe d'identification de leur producteur. Pour les montres, le signe d'identification doit figurer sur la boîte ou le cadran.

<sup>2</sup> Le signe d'identification du producteur doit être apposé de manière indélébile et bien visible. Il peut être remplacé par la raison de commerce ou la marque du producteur.

<sup>3</sup> Il ne peut être utilisé que pour des produits suisses.

<sup>4</sup> La Fédération de l'industrie horlogère suisse attribue les signes d'identification du producteur et en tient le registre.

<sup>5</sup> Les motifs d'exclusion prévus à l'art. 3, al. 1, LPM s'appliquent également aux signes d'identification du producteur.

## Chapitre 8 Intervention de l'administration des douanes

### Art. 54 Entrepôts douaniers

L'intervention de l'administration des douanes s'étend à l'importation et à l'exportation de marchandises munies d'une marque ou d'une indication de provenance illicites ainsi qu'à l'entreposage de telles marchandises dans un entrepôt douanier.

### Art. 55 Demande d'intervention

<sup>1</sup> L'ayant droit doit déposer la demande d'intervention auprès de la Direction générale des douanes. Dans les cas urgents, il peut déposer la demande directement auprès du bureau de douane par lequel les produits portant illicitement une marque ou une indication de provenance doivent être importés ou exportés.

<sup>2</sup> La demande est valable deux ans à moins qu'elle ait été déposée pour une période plus courte. Elle peut être renouvelée.

### Art. 56 Rétention

<sup>1</sup> Lorsque le bureau de douane retient des produits, il en assume la garde moyennant le paiement d'une taxe ou confie cette tâche à un tiers au frais du requérant.

<sup>2</sup> Le requérant est autorisé à examiner les produits retenus. La personne en droit de disposer des produits ou son mandataire peut assister à l'examen.

<sup>3</sup> Lorsqu'il est établi, avant l'échéance des délais prévus à l'art. 72, al. 2 et 2<sup>bis</sup>, LPM, que le requérant n'est pas à même d'obtenir des mesures provisionnelles, les produits sont alors libérés.<sup>68</sup>

<sup>68</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 1995 (RO 1995 1783).

**Art. 57** Taxes

Les taxes perçues pour une demande d'intervention ainsi que pour l'entreposage des produits retenus sont fixées dans l'ordonnance du 22 août 1984<sup>69</sup> sur les taxes de l'Administration des douanes.

**Chapitre 9 Dispositions finales****Section 1 Abrogation du droit en vigueur****Art. 58**

Sont abrogés:

- a. l'ordonnance du 24 avril 1929<sup>70</sup> sur la protection des marques de fabrique et de commerce (OMF);
- b. l'arrêté du Conseil fédéral du 4 novembre 1966<sup>71</sup> relatif à l'exécution de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce.

**Section 2 Dispositions transitoires****Art. 59** Délais

Les délais fixés par l'Institut qui ne sont pas échus au jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables.

**Art. 60** Priorité découlant de l'usage

<sup>1</sup> Lorsque la marque est déposée conformément à l'art. 78, al. 1, LPM, la date du premier usage est enregistrée et publiée.

<sup>2</sup> Lorsqu'il s'agit d'une marque figurant au registre international, les indications requises doivent être remises à l'Institut avant la fin du mois pendant lequel l'enregistrement international a été publié; la date du premier usage de la marque est inscrite dans un registre spécial et est publiée.

**Section 3 Entrée en vigueur****Art. 61**

La présente ordonnance entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 1993

<sup>69</sup> RS 631.152.1

<sup>70</sup> [RS 2 849; RO 1951 908, 1959 2164, 1962 1095, 1968 625, 1972 2498, 1977 1989, 1983 1478 ch. III 2, 1986 526]

<sup>71</sup> [RO 1966 1463, 1973 1839, 1977 1992]