

Ordonnance sur la protection des marques (OPM)

Modification du 2 septembre 2015

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques¹ est modifiée comme suit:

Titre

Ordonnance
sur la protection des marques et des indications de provenance
(OPM)

Préambule

vu les art. 35c, 38, al. 2, 39, al. 3, 50, al. 1 et 2, et 51 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)²,
vu l'art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle³,

Art. 3, al. 1

¹ Les écrits adressés à l'IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération. L'art. 47, al. 3, est réservé.

Art. 9, al. 2, let. c^{bis}

² Le cas échéant, elle doit être complétée par:

c^{bis}. l'indication qu'il s'agit d'une marque géographique;

Art. 12, al. 3

Abrogé

¹ RS 232.111
² RS 232.11
³ RS 172.010.31

Art. 14, al. 1

¹ La déclaration de priorité doit être présentée dans les 30 jours suivant le dépôt de la marque. Si l'IPI demande un document de priorité, le déposant doit le produire dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt. S'il ne produit pas les documents requis, le droit de priorité s'éteint.

Art. 17 Examen matériel

¹ Lorsqu'il existe un motif de refus prévu à l'art. 30, al. 2, let. c à e, LPM, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.

² Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation viticole étrangère à titre de marque géographique est déposée, l'IPI consulte l'Office fédéral de l'agriculture. Celui-ci vérifie que les conditions spécifiques prévues dans la législation viticole pour l'appellation viticole étrangère sont remplies.

³ Lorsqu'un défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.

Art. 21 Domicile de notification en Suisse

¹ Si l'opposant doit indiquer un domicile de notification en Suisse en vertu de l'art. 42 LPM et qu'il ne l'a pas communiqué lors du dépôt de l'opposition, l'IPI lui impartit un délai supplémentaire. Il l'avise en même temps qu'il déclarera l'opposition irrecevable s'il ne satisfait pas à cette obligation dans le délai supplémentaire imparti.

² Si le défendeur doit indiquer un domicile de notification en Suisse, l'IPI lui impartit un délai pour le communiquer. Il l'avise en même temps qu'il sera exclu de la procédure s'il ne satisfait pas à cette obligation.

Art. 22, titre et al. 4

Echange d'écritures

⁴ L'IPI peut procéder à d'autres échanges d'écritures.

Art. 23, titre (ne concerne que les textes allemand et italien) et al. 2 à 4

² et ³ *Ne concerne que les textes allemand et italien.*

⁴ L'IPI peut suspendre la procédure d'opposition lorsque la décision concernant l'opposition dépend de l'issue d'une procédure de radiation pour défaut d'usage, d'une procédure civile ou de toute autre procédure.

Titre suivant l'art. 24

Section 2a

Procédure de radiation d'un enregistrement pour défaut d'usage de la marque

Art. 24a **Forme et contenu de la demande**

La demande de radiation d'un enregistrement pour défaut d'usage de la marque doit être présentée en deux exemplaires et contenir:

- a. le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse du requérant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
- b. le numéro de l'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la demande de radiation ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
- c. une déclaration précisant dans quelle mesure la radiation est demandée;
- d. une motivation de la demande de radiation qui rend vraisemblable en particulier le défaut d'usage;
- e. les moyens de preuve.

Art. 24b **Domicile de notification en Suisse**

¹ Si le requérant doit indiquer un domicile de notification en Suisse en vertu de l'art. 42 LPM et qu'il ne l'a pas communiqué lors du dépôt de la demande, l'IPI lui impartit un délai supplémentaire. Il l'avise en même temps qu'il déclarera sa demande de radiation irrecevable s'il ne satisfait pas à cette obligation dans le délai supplémentaire impartit.

² Si la partie adverse doit indiquer un domicile de notification en Suisse, l'IPI lui impartit un délai pour le communiquer. Il l'avise en même temps qu'elle sera exclue de la procédure si elle ne satisfait pas à cette obligation.

Art. 24c **Echanges d'écritures**

¹ Lorsqu'une demande de radiation n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance à la partie adverse en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.

² La partie adverse doit remettre sa réponse en deux exemplaires.

³ Dans sa réponse, la partie adverse doit en particulier rendre vraisemblable l'usage de la marque ou l'existence de justes motifs pour le défaut d'usage.

⁴ L'IPI procède à d'autres échanges d'écritures lorsque les circonstances le justifient.

Art. 24d **Pluralité de demandes; suspension de la procédure**

¹ L'art. 23, al. 1 et 2, s'applique par analogie à la procédure de radiation de l'enregistrement pour défaut d'usage de la marque.

² L'IPi peut suspendre la procédure, lorsque la décision concernant la radiation dépend de l'issue d'une procédure civile ou d'une autre procédure.

Art. 24e Restitution de la taxe de radiation

¹ Lorsque la demande de radiation est introduite avant l'expiration des délais prévus aux art. 35a, al. 2, LPM et 50a de la présente ordonnance ou que la taxe de radiation n'est pas payée à temps, la demande est réputée ne pas avoir été introduite. L'IPi ne perçoit pas de frais et il restitue la taxe de radiation déjà payée.

² Si la procédure devient sans objet ou qu'elle est close à la suite d'une transaction ou d'un désistement, l'IPi restitue la moitié de la taxe de radiation. Si les conditions prévues à l'art. 33b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative⁴ sont remplies, la taxe est entièrement restituée.

Art. 35

La radiation totale ou partielle de l'enregistrement n'est soumise à aucune taxe. Une taxe est perçue en cas de radiation pour défaut d'usage de la marque.

Art. 36, al. 1 et 2

¹ L'IPi tient pour chaque marque déposée ou enregistrée un dossier qui rend compte:

- a. du déroulement de la procédure d'enregistrement et d'une éventuelle procédure d'opposition ou de radiation pour défaut d'usage;
- b. de la prolongation et de la radiation de l'enregistrement, d'un éventuel enregistrement international et des modifications au droit à la marque;
- c. de toute autre modification de l'enregistrement.

² Le règlement d'une marque de garantie, d'une marque collective ou d'une marque géographique fait également partie du dossier.

Art. 38, al. 2

² Les renseignements sont limités:

- a. aux indications qui sont publiées en cas d'enregistrement de la marque;
- b. aux indications sur les motifs qui ont conduit au rejet d'une demande.

Art. 40, al. 2, let. d^{bis}

² L'enregistrement est, le cas échéant, complété par:

d^{bis}. l'indication qu'il s'agit d'une marque géographique.

Art. 50a Procédure de radiation d'un enregistrement international pour défaut d'usage

La demande de radiation d'un enregistrement international pour défaut d'usage peut être déposée au plus tôt:

- a. lorsqu'un refus de protection provisoire a été notifié: cinq ans à compter de la fin de la procédure d'octroi de la protection en Suisse;
- b. lorsqu'aucun refus de protection n'a été notifié: cinq ans à compter de la fin du délai pour notifier un refus de protection ou cinq ans à compter de la notification de la déclaration d'octroi de la protection.

Art. 52 Refus de protection et invalidation

¹ 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. a et c à e, LPM et la révocation de l'enregistrement au sens de l'art. 33 LPM;
- b. l'invalidation remplace la radiation de l'enregistrement au sens de l'art. 35, let. c à e, LPM.

² L'IPI ne publie ni les refus de protection ni les invalidations.

Titre précédant l'art. 52a

Chapitre 6a Indications de provenance

Section 1 Dispositions communes

Art. 52a Objet et champ d'application

¹ Le présent chapitre régit l'usage d'une indication de provenance:

- a. pour les produits au sens de l'art. 48c LPM;
- b. pour les services au sens de l'art. 49 LPM.

² Pour les denrées alimentaires, seuls l'ordonnance du 2 septembre 2015 sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires⁵ et les art. 52c et 52d de la présente ordonnance sont applicables.

⁵ RS 232.112.1

Art. 52b Définitions

On entend par:

- a. *produits au sens de l'art. 48c LPM*: tous les produits qui n'appartiennent ni à la catégorie des produits naturels ni à celle des denrées alimentaires, en particulier les produits industriels;
- b. *produits naturels*: les produits au sens de l'art. 48a LPM qui sont directement issus de la nature et qui ne sont pas transformés avant d'être mis en circulation;
- c. *matières*: les matières premières au sens de l'art. 48c LPM, à savoir tant les matières premières à proprement parler que les matières auxiliaires et les produits semi-finis.

Art. 52c Usage d'indications faisant référence à une région ou à un lieu

Lorsqu'un produit ou un service remplit les critères légaux de provenance propres à l'ensemble de la Suisse, il peut être désigné par une indication faisant référence à une région ou un à lieu en Suisse. Il doit remplir des exigences supplémentaires dans les cas suivants:

- a. une de ses qualités particulières ou une autre caractéristique est essentiellement attribuable à sa provenance géographique;
- b. la région ou le lieu de sa provenance lui confère une réputation particulière.

Art. 52d Interdiction des abus

¹ Il est interdit d'exploiter de manière abusive la marge de manœuvre que laisse l'application des critères déterminants pour déterminer le lieu de provenance d'un produit ou d'un service.

² Est notamment interdit:

- a. d'appliquer, sans raison objective, plusieurs méthodes de calcul du coût des matières constituant un produit pour déterminer leur lieu de provenance;
- b. d'avoir une prestation propre fournie en Suisse si faible qu'elle est en disproportion évidente avec la prestation fournie à l'étranger, en particulier lorsque les coûts générés en Suisse sont négligeables par rapport au coût des matières qu'il a fallu se procurer à l'étranger en raison de leur disponibilité en quantité insuffisante en Suisse.

Section 2

Indications de provenance pour les produits au sens de l'art. 48c LPM, notamment les produits industriels

Art. 52e Coût de revient déterminant

¹ Les coûts suivants sont considérés comme coût de revient au sens de l'art. 48c, al. 1 et 2, LPM:

- a. les coûts de recherche et de développement;
- b. le coût des matières;
- c. les coûts de fabrication, y compris les coûts liés à l'assurance de la qualité et à la certification prescrites par la loi ou réglementées de façon homogène à l'échelle d'une branche.

² Les coûts générés après le processus de production ne sont pas considérés comme coût de revient.

Art. 52f Coûts de recherche et de développement

¹ Les coûts de recherche couvrent les coûts générés tant par la recherche axée sur les produits que par celle non axée sur les produits.

² Par coûts de développement, on entend les coûts générés de l'idée du produit à sa maturité pour le marché.

Art. 52g Prise en considération des coûts de recherche et de développement

¹ Les coûts générés par la recherche axée sur les produits et les coûts de développement sont directement imputés au coût de revient du produit.

² Les coûts générés par la recherche non axée sur les produits sont reportés sur le coût de revient de chaque produit selon une clé de répartition appropriée.

³ Il est possible d'imputer les coûts de recherche et de développement au coût de revient même après la période d'amortissement usuelle de la branche. Le montant de l'imputation équivaut à l'amortissement annuel moyen des coûts de recherche et de développement pendant la période d'amortissement usuelle de la branche.

Art. 52h Coût des matières

¹ Le coût des matières comprend le coût direct des matières et le coût indirect des matières.

² Par coût direct des matières, on entend le coût des matières qui est directement imputable à un produit.

³ Par coût indirect des matières, on entend le coût des matières qui n'est pas couvert par l'al. 2, notamment les coûts générés par les éventuels entreposages provisoires ou les éventuels transports lors du processus de production.

Art. 52i Prise en considération du coût des matières

¹ Le coût direct des matières est imputé au coût de revient selon une méthode de calcul homogène, notamment selon l'une des méthodes de calcul suivantes:

- a. imputation au coût de revient à hauteur du pourcentage qui correspond à la part du coût des matières en question généré en Suisse;
- b. imputation au coût de revient aux taux suivants:
 1. 100 % pour les matières qui remplissent les exigences prévues aux art. 48 à 48c LPM,
 2. 0 % pour les matières qui ne remplissent pas les exigences prévues aux art. 48 à 48c LPM.

² Le coût indirect des matières est reporté sur le coût de revient de chaque produit selon une clé de répartition appropriée.

Art. 52j Prise en considération du coût des matières auxiliaires

Il n'est pas nécessaire de prendre en considération le coût des matières auxiliaires dans le coût de revient du produit si les conditions suivantes sont réunies:

- a. les matières auxiliaires revêtent une importance totalement secondaire par rapport aux caractéristiques du produit;
- b. le coût de ces matières sont négligeables par rapport au coût de revient du produit.

Art. 52k Matière disponible en quantité insuffisante en Suisse

Lorsqu'une matière est disponible en quantité insuffisante en Suisse selon les informations rendues publiques par une branche, le fabricant est en droit de présumer qu'il peut exclure du calcul du coût de revient le coût des matières qu'il s'est procurées à l'étranger à hauteur de leur indisponibilité.

Art. 52l Coûts de fabrication

¹ Les coûts de fabrication comprennent les coûts directs de fabrication et les coûts indirects de fabrication.

² Par coûts de fabrication, on entend notamment:

- a. les salaires;
- b. les coûts de fabrication liés aux salaires;
- c. les coûts de fabrication liés aux machines;
- d. les coûts liés à l'assurance de la qualité et à la certification prescrites par la loi ou réglementées de façon homogène à l'échelle d'une branche.

Art. 52m Prise en considération des coûts de fabrication

¹ Les coûts directs de fabrication sont directement imputés au coût de revient du produit.

² Les coûts indirects de fabrication sont reportés sur le coût de revient de chaque produit selon une clé de répartition appropriée.

Art. 52n Calcul du coût de revient généré à l'étranger

Le coût de revient généré à l'étranger peut être converti en francs suisses comme suit:

- a. au taux de change effectivement appliqué, ou
- b. au taux de change moyen appliqué par l'entreprise dans ses affaires courantes.

Section 3 Indications de provenance pour les services

Art. 52o

Un réel site administratif au sens de l'art. 49 LPM est présumé être le lieu:

- a. où sont exercées les activités déterminantes permettant d'atteindre le but commercial, et
- b. où sont prises les décisions déterminantes concernant les services proposés.

Art. 55, al. 1

¹ La demande d'intervention doit être présentée à la Direction générale des douanes par le titulaire d'une marque, le preneur de licence ayant qualité pour agir, l'ayant droit à une indication de provenance ou une partie ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 LPM (requérant).

Art. 56, al. 3

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

Art. 60a Disposition transitoire relative à la modification
du 2 septembre 2015

Les produits qui ont été fabriqués avant l'entrée en vigueur de la modification du 2 septembre 2015 peuvent être mis en circulation pour la première fois uniquement jusqu'au 31 décembre 2018 avec une indication de provenance conforme à l'ancien droit.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1^{er} janvier 2017.

2 septembre 2015

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova