

CH_VB 90.075 vom 15. Januar 1991

Bundesverwaltung, 1991-01-15, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_90.075

FR: CH_VB 90.075 du 15 janvier 1991

IT: CH_VB 90.075 del 15 gennaio 1991

Erwägungen

E. 21

Remarques générales sur le projet de loi 211 But Le présent projet de loi poursuit le but suivant: Combler les diverses lacunes et remédier aux autres insuffisances de la loi en vigueur, qui date de 1890. Il s'agit certes d'un acte législatif qui demeure tout à fait applicable. Mais plus le temps passe et moins cette loi parvient à satisfaire aux exigences d'une législation moderne sur les marques. Le projet vise en premier lieu à renforcer la position du titulaire. La marque se trouve donc revalorisée en tant que moyen auxiliaire de l'entreprise, dans l'intérêt général de l'industrie et du commerce. Le titulaire disposera d'un instrument juridique plus performant, qui lui permettra de s'opposer avec succès aux violations des droits que lui confère sa marque. En outre, le projet tient largement compte des intérêts des consommateurs, c'est-à-dire des «destinataires» des marques. Est également pris en considération le récent développement international de la protection des marques. Le projet s'aligne sur des législations étrangères lorsqu'un tel alignement semble utile ou nécessaire. A ce propos, le nouveau droit des marques communautaire, qui est en train de naître, acquiert une importance particulière. C'est pourquoi le projet s'en inspire à plusieurs égards dans ses grandes lignes. Enfin, il faut que la révision règle la protection des indications de provenance en étendant le champ d'application actuel (art. 18 à 20 LMF). Ainsi sera exaucé un souhait qu'une partie de l'industrie suisse exprime avec insistance. Le projet ne contient en revanche aucune disposition sur les récompenses industrielles, contrairement à la loi actuelle (art. 21 à 23 LMF). La mention illicite de telles récompenses tombe en effet sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), qui interdit de manière générale de donner des indications inexactes ou fallacieuses (art. 3 let. b). Une réglementation spéciale est par conséquent superflue. 212 Structure Le projet de loi comprend quatre titres: le titre premier traite du droit des marques, le chapitre premier contenant les dispositions générales, et le chapitre deuxième, les dispositions spéciales sur les marques de garantie et les marques collectives. L'enregistrement des marques figure au chapitre troisième, qui règle l'essentiel de la procédure et définit les tâches et les compétences de l'OFPI. Le chapitre quatrième contient les dispositions de principe sur l'enregistrement international des marques. Le titre deuxième a pour objet la protection des indications de provenance. Le titre troisième comprend un chapitre premier sur la protection des marques et des indications de provenance en droit civil, un chapitre deuxième sur les dispositions pénales et un chapitre troisième sur l'intervention de l'Administration des douanes. Le titre quatrième contient les dispositions finales. 2 Feuille fédérale. 143^e année. Vol. I 17

E. 22

Article 9 Déclaration de priorité Les 1er et 2e alinéas correspondent à l'article 19 LBI. Le 1er alinéa oblige celui qui revendique un droit de priorité, en vertu de la Convention de

Paris ou découlant d'une exposition, à produire une déclaration et un document de priorité. Les dispositions d'exécution préciseront la composition exacte de ces pièces. Le 3^e alinéa prive l'enregistrement de la priorité de tout effet constitutif de droits, cet enregistrement n'établissant qu'une présomption, renversable, d'existence des droits.

222.14 Existence du droit à la marque Article 10 Durée de validité et prolongation de l'enregistrement 1^{er} alinéa: La durée de l'enregistrement, c'est-à-dire la durée des périodes de protection successives, passe de 20 ans selon le droit actuel (art. 8, 1^{er} al., LMF) à 10 ans. Il s'agit surtout de tenir compte des cas, très fréquents, de marques nouvellement enregistrées qui ne sont jamais utilisées ou cessent rapidement de l'être. Diminuer la durée de l'enregistrement permet de prévenir l'encombrement du registre par des marques qui ne sont pas ou plus utilisées. Le projet de règlement de la CE sur la marque communautaire prévoit également une durée d'enregistrement de 10 ans. L'OFPI a toujours interprété la loi actuelle (art. 8, 2^e al., LMF) comme contraignant les marques dont l'enregistrement doit être renouvelé à subir la même procédure d'examen que celles qui sont enregistrées pour la première fois; il y a notamment réexamen des éventuels motifs absolus d'exclusion. Le Tribunal fédéral a approuvé cette pratique à plusieurs reprises (ATF103III7 consid. 1, 269 consid. 1; 112 II 267 consid. 3a). Cet état de fait, fréquemment critiqué par les milieux intéressés, va changer: le renouvellement selon le droit en vigueur est remplacé par la simple prolongation de l'enregistrement, qui n'est qu'une formalité. L'enregistrement international des marques est réglé de manière analogue, le renouvellement s'obtenant par le simple paiement de la taxe; voir art. 7, 1^{er} al., Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques (AM; RS 0.232.112.2/.3). Les 2^e, 3^e et 4^e alinéas règlent les modalités de cette prolongation. Il convient de signaler à ce propos deux particularités du nouveau droit: contrairement au renouvellement selon le droit en vigueur, la prolongation ne peut plus être demandée en tout temps mais seulement après l'expiration d'une période de protection. En outre, il n'est pas permis de modifier la marque ni d'étendre la liste des produits ou des services lors de la prolongation de l'enregistrement. Le titulaire désireux d'obtenir une telle modification ou extension doit procéder à un nouveau dépôt. Ainsi, l'étendue de la protection conférée par l'enregistrement d'une marque ne peut plus être modifiée. Cette disposition est d'ailleurs conforme aux règles internationales qui interdisent également de modifier la marque lors du renouvellement de l'enregistrement (art. 7, 2^e al., AM). En revanche, il reste possible de limiter en tout temps la liste des produits ou des services enregistrés.

E. 23

Article 11 Usage de la marque II découle du 1^{er} alinéa que, contrairement au droit en vigueur (art. 1^{er}, ch. 2, LMF), il n'est plus nécessaire d'apposer la marque sur les produits ou sur leur emballage; elle doit en revanche faire l'objet d'un usage «en relation avec les produits ou les services enregistrés». Il incombera à la jurisprudence de définir plus en détail l'usage de la marque. En effet, il faut tenir compte des circonstances particulières à chaque cas pour décider si un tel usage est donné ou non. Il reste impératif d'utiliser la marque en relation avec les produits concernés, sauf lorsque des motifs contraignants s'y opposent, notamment la nature du produit. En ce qui concerne les services, l'appréciation se fonde en premier lieu sur la présence de la marque dans les prospectus, listes de prix, factures et autres pièces analogues. La marque doit être utilisée en Suisse et sous la forme inscrite au registre. Le 2^e alinéa prévoit deux exceptions à cette règle. D'une part, l'usage de la marque sous une forme qui ne diverge guère de l'enregistrement sera également admis (voir aussi art. 9, 3^e al., LMF). D'autre part, comme des milieux industriels ont

expressément demandé la reconnaissance de la marque dite d'exportation, l'opposition en Suisse d'une marque sur des produits destinés exclusivement à l'exportation (ou sur leur emballage) équivaut à faire usage de la marque en Suisse. Le 3e alinéa assimile l'usage de la marque avec le consentement du titulaire à l'usage par celui-ci. Cette disposition ne fait d'ailleurs qu'exprimer un principe d'ores et déjà reconnu selon lequel, d'après la pratique du Tribunal fédéral, il ne faut pas induire le public en erreur ni léser des intérêts publics de quelque manière que ce soit (ATF 101 II 297 consid. 2; voir aussi ch. 222.16, art. 18).

Article 12 Conséquences du non-usage 1er alinéa: Le délai pendant lequel la marque doit être utilisée est de cinq ans, contre trois ans selon le droit actuel (art. 9 LMF). Cette prolongation répond à des nécessités économiques, car il s'écoule de plus en plus de temps entre la création ou le dépôt d'une marque et l'apparition sur le marché des produits concernés. Le titulaire qui n'utilise pas sa marque dans les cinq ans suivant l'enregistrement et qui ne peut justifier ce non-usage ne peut plus fonder de revendications sur l'enregistrement. Cette conséquence du non-usage se limite, le cas échéant, aux produits ou services enregistrés pour lesquels la marque n'a pas été utilisée. Le 2e alinéa règle l'usage ou la reprise de l'utilisation après au moins cinq années de non-usage non motivé. A ce propos, les avis étaient partagés pendant la consultation. La présente réglementation peut être qualifiée de solution de compromis, équilibrant les intérêts du titulaire et ceux de ses concurrents. Elle dispose que le droit à la marque est restitué avec effet au moment où l'usage commence ou reprend, à condition que personne n'ait auparavant invoqué le non-usage de la marque en vertu du 1er alinéa (p. ex. plainte ou opposition devant un tribunal). • 3e alinéa: Cette réglementation se fonde sur le fait que, par la nature des choses, il est bien plus aisé de prouver l'usage d'une marque que le non-usage.

E. 24

222.15 Droits conférés par la marque Article 13 En général Le 1er alinéa définit de manière générale les prérogatives du titulaire de la marque (droit exclusif). Le 2e alinéa énumère les droits qui découlent du droit exclusif. Les critères qui figurent à l'article 1er, 3e alinéa, déterminent les limites de la protection. L'énumération de ce 2e alinéa n'est pas exhaustive. Les lettres a, b et d concernent la forme des usages auxquels l'actuel droit des marques permet déjà de s'opposer; la lettre c tient simplement compte de la nouvelle protection des marques de service. En revanche, la lettre e innove: le Tribunal fédéral a jusqu'à présent toujours admis que la LMF n'étend sa protection qu'au signe utilisé à titre de marque et que par conséquent seule la personne qui se livre à un tel usage peut léser le droit à la marque d'un tiers (ATF 113 II 75 consid. 2). Au contraire, le nouveau droit permet au titulaire d'agir contre tout usage de sa marque comme signe distinctif dans les affaires, c'est-à-dire non seulement dans les papiers d'affaires, la publicité, etc. mais encore comme raison sociale, enseigne ou autre désignation commerciale. Le titulaire d'une marque antérieure qui tolère pendant longtemps l'usage d'une marque postérieure court le risque de perdre ses droits. Le présent projet renonce à réglementer expressément la péremption en pareil cas (contrairement aux textes communautaires, selon lesquels la péremption est réalisée lorsque l'usage de la marque postérieure a été toléré pendant cinq ans). Comme dans le cadre du droit actuel, les tribunaux devront décider de cas en cas si les droits du titulaire sont périmés ou non (ATF 109 II 340 consid. 2a, '98 II 144 consid. 3).

Article 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement Cette disposition restreint de manière non négligeable les droits exclusifs du titulaire (art. 13 P/LPM). Il faut comprendre l'expression «dans la même mesure que jusque-là» comme désignant l'usage aussi bien matériel que territorial. Cette disposition instaure une dérogation en faveur de celui qui

utilise depuis longtemps une marque pour un produit ou un service déterminé, dont la faible diffusion rend superflu un droit exclusif qui protégerait le signe sur l'ensemble du territoire national. Ce droit de poursuivre l'usage de marques utilisées antérieurement a été partiellement contesté lors de la consultation. Les opposants ont surtout invoqué l'argument d'une atteinte injustifiée à la nouvelle priorité découlant de l'enregistrement. Une majorité de réponses ont néanmoins été favorables à la présente disposition, la plupart y voyant l'instauration d'un équilibre entre les intérêts des titulaires de marques enregistrées et ceux des «petits» usagers de marques. Afin de prévenir les abus, le 2e alinéa dispose que le droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. Article 15 Marque de haute renommée L'AP 1968 contenait déjà une disposition protégeant spécialement la marque dite de haute renommée (berühmte Marke), le Tribunal fédéral ayant refusé en son temps d'accorder à ce type de marque une protection plus étendue que celle qui découle de la LMF et de la LCD (ATF 87 II 46 consid. 3). Le présent projet reprend à l'article 15 l'idée d'une protection spéciale en donnant au titulaire d'une

E. 25

marque de haute renommée le droit d'interdire aux tiers de l'utiliser pour quelque produit ou service que ce soit - donc pas seulement dans les cas d'identité et de similitude au sens de l'article 3, 1er alinéa, P/LPM - lorsqu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque ou en exploite la réputation. Le projet s'abstient de définir la marque de haute renommée. Elle se distingue par une présence très importante dans le commerce, voire dominante, par un caractère unique et par la haute estime dont elle jouit. La pratique des tribunaux décidera de cas en cas si une marque est ou non une marque de haute renommée au sens de la présente disposition. Les tribunaux apprécieront également si le signe proche d'une marque de haute renommée en menace illicitement le caractère distinctif ou la bonne réputation. Il ne faut pas confondre la marque de haute renommée avec la «marque •notoirement connue» au sens de l'article 6bis CUP (cf. ch. 222.11, art. 3). Article 16 Reproduction de marques dans les dictionnaires et autres ouvrages de référence Ce droit à la rectification doit contribuer à empêcher les marques verbales enregistrées de devenir des noms communs. Le projet de règlement de la CE sur la marque communautaire contient une disposition analogue. 222.16 Transfert et licence Article 17 Transfert L'article 11 LMF ne permet de transférer une marque qu'avec tout ou partie de l'entreprise. Cette prescription a pour but d'empêcher que le public soit trompé quant à la provenance industrielle ou commerciale des produits portant la marque. Or, économiquement parlant, le lien entre une marque et une entreprise déterminée ne joue pas un rôle aussi important qu'autrefois et le transfert d'une marque sans la cession simultanée de l'entreprise n'induit pas nécessairement le public en erreur. C'est pourquoi le présent projet opte pour le principe du libre transfert de la marque. Cette solution n'exclut d'ailleurs pas que dans un cas particulier le transfert puisse être considéré comme nul parce qu'induisant le public en erreur ou lésant des intérêts publics d'une autre manière (art. 20 du code des obligations, CO; RS 220). L'OFPI ne procède toutefois à aucun examen de cette sorte. En outre, la future marque communautaire sera également transmissible indépendamment de l'entreprise. Le 1er alinéa permet de transférer la marque pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés. En revanche, le transfert n'est licite que pour la totalité du territoire suisse. Le 2e alinéa prescrit la forme écrite pour tout transfert de marque. C'est seulement après l'inscription au registre que le transfert est opposable à des tiers, dans la mesure où ils n'en ont pas eu connaissance auparavant. Dans tous les cas, les actions peuvent être intentées contre l'ancien titulaire jusqu'à ce que le transfert soit inscrit au registre (3e al.). 4e alinéa: Une réglementation

analogue est prévue pour la marque communautaire à venir.

E. 26

Il va sans dire que la marque est transmissible non seulement par vente ou cession, mais encore par héritage ou en vertu d'un jugement. Article 18 Licence La loi en vigueur ne mentionne pas la licence en matière de marque. La jurisprudence l'a toutefois reconnue depuis longtemps (ATF105 II55; 101II 297 consid. 2, ainsi que les arrêts antérieurs qui y sont cités). Le présent projet contient une réglementation volontairement succincte. Dans la pratique, on distingue deux formes principales de licence: celle qui confère à une seule personne le droit d'utiliser la marque (licence dite exclusive) et celle qui permet d'accorder le droit d'utilisation à plusieurs personnes (licence dite simple). Le Tribunal fédéral n'admet les licences en matière de marque que si les parties contractantes sont étroitement liées économiquement et que l'usage de la marque par le preneur de licence ne risque pas d'induire le public en erreur ni de léser l'intérêt public (voir les arrêts susmentionnés). La réglementation projetée s'abstient d'ancrer ces principes. Ce seront bien davantage les circonstances qui détermineront s'il y a lieu de reconnaître un contrat de licence comme licite ou non. Dans la jurisprudence, il faudra considérer l'étroite relation économique entre les parties contractantes comme un élément potentiellement important, mais non pas comme une condition sine qua non de la validité de la licence (cf. Pedrazzini, in «Schweizerisches Privatrecht», vol. VII/1, p. 637). Il faudra également décider de cas en cas quelles revendications du titulaire à l'endroit du preneur de licence relèvent du droit contractuel et lesquelles ressortissent au droit des marques. Alors que l'avant-projet prévoyait l'enregistrement des licences en matière de marques, la réglementation proposée y renonce. Les expériences étrangères ont en effet démontré que les licences ne sont de loin pas toutes annoncées pour enregistrement. Une telle disposition ne contribuerait donc pas à renforcer la publicité du registre. En outre, au regard du travail qu'elles imposeraient à l'OFPI en sa qualité d'autorité d'enregistrement, de telles inscriptions ne se justifient pas. Le présent projet n'accorde pas au preneur de licence la qualité pour agir en matière de droit des marques. 222.17 Droits réels, exécution forcée Article 19 Le droit à la marque peut être l'objet d'un droit réel, par exemple la constitution d'un gage, ainsi que de mesures d'exécution forcée. L'inscription au registre a le même effet qu'en cas de transfert. 222.18 Représentation Article 20 Le droit en vigueur n'oblige aucun déposant à se faire représenter, même s'il est domicilié ou qu'il a son siège à l'étranger. En matière de marques, toute personne

E. 27

est autorisée, quel que soit son domicile, à agir en qualité de mandataire notamment devant l'OFPI. En revanche, l'article 20, 1er alinéa, P/LPM prévoit pour le titulaire sis ou domicilié à l'étranger l'obligation de se faire représenter devant les autorités administratives ou judiciaires par un mandataire établi en Suisse. Cette innovation a pour but de faciliter les rapports entre les autorités et le titulaire. Le projet de règlement sur la marque communautaire contient une disposition analogue. Par ailleurs, la représentation des titulaires de brevet qui ne sont pas domiciliés en Suisse fait l'objet d'une prescription identique (art. 13 LBI). Cette prescription ne porte pas atteinte aux dispositions cantonales sur l'exercice de la profession d'avocat (2e al.). 222.19 Traités internationaux Article 21 Le 1er alinéa contient une réserve générale en faveur des traités internationaux de droit public. Le 2e alinéa concerne les traités contraignants pour notre pays, qui - à l'instar de la Convention de Paris - ne s'appliquent pas aux nationaux. Il s'agit de garantir que les

ressortissants suisses bénéficient automatiquement d'une éventuelle protection plus étendue que celle que prévoit le droit national.

22.2 Marque de garantie et marque collective

Article 22 Marque de garantie

En protégeant la marque de garantie, le présent projet officialise un type de marque dont personne ne conteste l'existence mais que le droit en vigueur ne protège pas. Contrairement notamment à la «certification mark» du droit anglo-américain, la marque de garantie n'est protégée aujourd'hui que par la législation sur la concurrence déloyale, à l'exception des marques collectives au sens de l'article 7bis LMF, qui ont une fonction de garantie. La marque de garantie n'est pas destinée à distinguer les uns des autres des produits ou des services. En vertu du 1er alinéa, il s'agit bien davantage d'un signe utilisé sous le contrôle du titulaire de la marque par plusieurs entreprises et garantissant certaines caractéristiques de leurs produits ou de leurs services. Cette garantie peut porter par exemple sur une finition particulière, une provenance géographique, un procédé de fabrication ou un standard de qualité. En pratique, la fonction de marque de garantie est souvent assumée par les signes de qualité ou de contrôle apposés sur des appareils et des installations techniques. Les marques de garantie seront également déposées par des corporations de droit public. Le titulaire de la marque de garantie n'a pas le droit de l'utiliser pour ses propres produits ou services ni pour ceux d'une entreprise dans laquelle il occupe une position dominante (2e al.). Cette interdiction doit empêcher le titulaire de se trouver dans l'obligation de se contrôler lui-même. De par sa fonction, la marque de garantie est accessible à quiconque remplit les conditions requises (3e al.). Il faut interpréter la notion d'entreprise au sens des articles 22 et 23 P/LPM, dans un sens aussi large qu'à l'article premier, 1er alinéa (cf. ch. 22.11, art. 1er).

E. 28

Dans la mesure où les articles 24 à 28 n'en disposent pas autrement, le présent projet, en particulier les articles 1er à 21, est applicable par analogie à la marque de garantie ainsi qu'à la marque collective (art. 23). Toutefois, alors que celle-ci peut faire l'objet de licences, celle-là est accessible à quiconque en remplit les conditions d'utilisation.

Article 23 Marque collective

La marque collective est destinée à distinguer de ceux d'autres entreprises les produits ou les services des membres d'un groupement d'entreprises. Cette disposition se fonde sur la réglementation prévue à l'article 7bis LMF. La nouvelle disposition renonce toutefois à exiger du titulaire qu'il soit une personne au sens du droit civil. Est déterminant le fait que l'association soit titulaire de droits et d'obligations qui lui confèrent la qualité pour contracter, pour agir et pour défendre. Il s'ensuit que les sociétés en nom collectif ou en commandite seront également autorisées à déposer des marques collectives.

Article 24 Règlement de la marque

1er alinéa: L'enregistrement d'une marque de garantie ou d'une marque collective requiert la présentation d'un règlement fixant les conditions de l'usage de la marque et que tout le monde puisse consulter. Il s'agit de satisfaire le droit du public à s'informer sur ces conditions d'utilisation et sur l'identité des usagers. Il sera dorénavant possible de vérifier si le règlement est conforme à l'usage effectif de ces marques. En vertu du 2e alinéa, le règlement de la marque de garantie doit définir de manière détaillée les caractéristiques que la marque garantit. Il doit en outre prévoir un contrôle efficace de l'usage de la marque et indiquer les modalités du contrôle. Enfin, le règlement doit sanctionner de manière adéquate l'inobservation des conditions d'utilisation. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à l'interdiction de poursuivre l'usage de la marque. Le 3e alinéa dispose que le règlement de la marque collective doit désigner les entreprises autorisées à utiliser la marque. Il n'est pas nécessaire de citer ces entreprises nommément; il suffit d'indiquer par exemple que toutes les entreprises membres d'un groupe déterminé sont autorisées à

utiliser la marque en question. Des précisions s'imposent toutefois lorsque l'autorisation dépend de conditions plus rigoureuses. On ne saurait d'ailleurs exclure que la marque collective puisse garantir, à l'instar de la marque de garantie, une particularité donnée, une provenance ou une autre caractéristique qualitative des produits ou des services visés. Le 4e alinéa présente une certaine analogie avec l'art. 2, let. d, P/LPM. Article 25 Approbation du règlement L'OFPI examine le règlement présenté par le déposant, y compris les modifications ultérieures, et l'approuve s'il est conforme à l'article 24, 2e à 4e alinéas. L'OFPI n'examine toutefois que succinctement la conformité du règlement avec le droit en vigueur (let. c), car une vérification détaillée serait une gageure. Ainsi l'OFPI ne sera guère en mesure de déceler une violation des règles de la concurrence prévues par la législation sur les cartels. Il incombera donc aux

E. 29

tribunaux de trancher ces difficiles questions. En revanche, l'OFPI doit pouvoir refuser son approbation lorsqu'il constate par exemple une violation manifeste de la législation sur les denrées alimentaires ou d'une disposition de droit international. Article 26 Règlement illicite II est envisageable que, nonobstant l'examen préalable par l'OFPI, le règlement d'une marque ne satisfasse pas ou plus aux conditions prévues à l'article 24. Dans un tel cas, il est possible de demander au juge de constater la lacune et d'impartir au titulaire un délai pour y remédier, c'est-à-dire pour modifier le règlement de sorte qu'il devienne ou redevienne conforme à l'article 24. L'enregistrement de la marque est entièrement ou partiellement nul à l'expiration du délai si la modification fait défaut ou ne répond pas aux exigences posées. Article 27 Usage contraire au règlement L'enregistrement d'une marque de garantie ou d'une marque collective peut être déclaré nul lorsque le titulaire tolère un usage contraire au règlement. Cette sanction n'intervient cependant qu'en cas de violation de dispositions réglementaires essentielles. L'observation de clauses mineures ne saurait justifier une sanction aussi sévère. En outre, la nullité entière ou partielle ne peut pas sanctionner une violation unique; les abus doivent revêtir une certaine gravité et durer un certain temps. Article 28 Transfert Le droit en vigueur interdit en règle générale le transfert de marques collectives, le Conseil fédéral pouvant autoriser des dérogations (art. 7b's, 3e al., LMF). En revanche, le présent projet admet par principe le caractère licite d'un transfert de marque de garantie ou de marque collective. Le rôle particulier de ces types de marques requiert toutefois une publicité accrue, le public devant être en mesure de connaître tout changement de titulaire. C'est pourquoi la validité du transfert dépend de l'inscription au registre. 222.3 Enregistrement des marques 222.31 Procédure d'enregistrement Article 29 Dépôt Le droit en vigueur (art. 7 LMF) n'autorise par principe que les entreprises industrielles, de production ou de commerce à déposer des marques. En outre, les entreprises étrangères n'y sont autorisées que si leur pays de domicile accorde la réciprocité à la Suisse. Le présent projet renonce à toute restriction de cette sorte. Par conséquent, toute personne, qu'elle exploite ou non une entreprise, qu'elle soit domiciliée en Suisse ou à l'étranger, peut par principe déposer une marque. Le présent projet est donc plus libéral que la réglementation prévue pour la marque communautaire. Celle-ci ne peut en effet être déposée que par une personne physique ou morale, corporations de droit public incluses, et l'octroi de la réciprocité sera exigé des ressortissants des pays qui ne sont pas membres de la CUP.

E. 30

La marque doit être déposée auprès de l'OFPI. Les pièces suivantes doivent être produites: demande d'enregistrement indiquant le nom ou la raison sociale du déposant, reproduction

de la marque et liste des produits ou des services auxquels elle est destinée (1^{er} al.). Il n'est cependant pas exclu que des produits et des services fassent l'objet d'un seul et même dépôt. Tout dépôt donne lieu au paiement de la taxe de dépôt (2^e al.). Le Conseil fédéral peut enfin imposer une surtaxe (taxe de classe) calculée selon le nombre de classes des produits ou des services concernés (3^e al.). Les dispositions d'exécution règlent les modalités du dépôt.

Article 30 Date de dépôt II importe d'établir la date du dépôt, car elle détermine la priorité en cas de conflit (cf. ch. 222.13, art. 6). Est déterminant en vertu du 1^{er} alinéa le jour où sont produites les pièces mentionnées à l'article 29, 1^{er} alinéa. Toute autre pièce exigée par la loi ou les dispositions d'exécution peut être produite ultérieurement, sans préjudice pour la date du dépôt. Il en va de même du paiement des taxes; le délai dans lequel celles-ci doivent être payées après le dépôt est fixé par voie d'ordonnance. Le 2^e alinéa reprend la réglementation éprouvée de l'article 13, 1^{er} alinéa, de l'ordonnance du 24 avril 1929 sur la protection des marques de fabrique et de commerce (OMF; RS 232.111): lorsqu'une marque est remplacée par une autre, que des éléments essentiels en sont modifiés ou que la liste des produits ou des services concernés est étendue, la date du dépôt tombe sur le jour où ces modifications sont annoncées à l'OFPI.

Article 31 Enregistrement Le 1^{er} alinéa concerne les motifs d'irrecevabilité. Le 2^e alinéa dispose que la marque est enregistrée s'il n'y a pas de motifs de rejet. Ceux-ci figurent au 3^e alinéa. La lettre a prévoit le rejet de la demande d'enregistrement lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles que prévoient la loi et l'ordonnance, notamment lorsque le déposant ne produit pas les pièces exigées par la loi ou par une disposition d'exécution, ou que ces pièces se révèlent insuffisantes. Il en va de même lorsque le déposant ne corrige pas dans le délai imparti un vice de forme constaté dans la demande d'enregistrement. La lettre b prévoit comme autre motif de rejet le non-paiement des taxes prescrites. Sont visées la taxe de dépôt en premier lieu et la taxe de classe subsidiairement (art. 29, 2^e et 3^e al.). Le paiement tardif est évidemment assimilé au non-paiement. La demande de dépôt est également rejetée lorsque la marque au sens de l'article 2 P/LPM se heurte à des motifs absolus d'exclusion (let. c). Il s'agit de prévenir l'enregistrement de marques non protégeables, d'autant qu'un tel enregistrement ne créerait aucun droit. Le droit en vigueur connaît déjà le même motif de rejet (art. 14, 1^{er} al., ch. 2 et 4, LMF). La lettre d prévoit le rejet de la demande lorsqu'une marque de garantie ou une marque collective ne répond pas aux exigences légales. La principale condition exigée pour la marque de garantie est qu'elle puisse assumer la fonction de

E. 31

garantie qui lui est impartie. Pour la marque collective, il y a d'abord lieu d'examiner si le signe déposé par un groupement d'entreprises industrielles, commerciales ou de services est destiné à en distinguer les produits ou les services. Par ailleurs, un principe général vaut pour la marque de garantie et pour la marque collective: elles ne doivent induire le public en erreur ni quant à leur caractère ni quant à leur signification. Enfin, la lettre d prévoit le rejet de la demande lorsque les conditions relatives au règlement ne sont pas remplies (cf. ch. 222.2, art. 25).

222.32 Radiation **Article 32** L'OFPI radie l'enregistrement de la marque, totalement ou pour les produits ou les services concernés: en tout temps lorsque le titulaire le demande (let. a), lorsque l'enregistrement n'est pas prolongé (let. b) ou lorsque l'enregistrement a été déclaré nul par un jugement exécutoire (let. c).

222.33 Voies de recours **Article 33** Recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle L'instauration d'une nouvelle commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle, en tant qu'instance de recours, était prévue en relation avec la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110) et la révision, qui en

découle, de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA; RS 172.021). Mais le peuple a refusé cette révision lors de la votation du 1er avril 1990. Personne ne conteste toutefois l'opportunité de décharger le Tribunal fédéral en instaurant des instances de recours indépendantes de l'administration. C'est pourquoi il convient d'utiliser la révision totale de la loi sur les marques pour créer la commission de recours en matière de propriété intellectuelle. La révision susmentionnée prévoyait la possibilité de saisir la commission notamment des décisions prises par l'OFPI en matière de marques (art. 16bis rév., 2e al., LMF; FF 1989 II 802 825). Par conséquent, le nouveau droit permet aussi d'attaquer devant la commission de recours les décisions de l'OFPI (1eral.). Le 2e alinéa correspond au nouvel article 16bis, 3e alinéa, LMF. Il s'ensuit que la commission de recours en matière de propriété intellectuelle examine aussi les décisions de l'Office fédéral du registre du commerce concernant le caractère illicite d'une raison sociale ou du nom d'une association ou d'une fondation. Les décisions de la commission de recours en matière de propriété intellectuelle peuvent être attaquées par la voie du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 98, let. e, OJ). Article 34 Organisation de la commission de recours Cette disposition contient les grands principes de l'organisation: nombre de juges, désignation des autorités qui les nomment et garantie de l'indépendance judiciaire de la commission envers l'administration fédérale.

E. 32

Tous les détails de l'organisation de la commission de recours sont réglés par voie d'ordonnance (2e al.). 222.34 Registre, publication Article 35 Tenue du registre L'OFPI continue de tenir à jour le registre des marques. Les dispositions d'exécution règlent les détails y relatifs. Article 36 Publication Font l'objet d'une publication: l'enregistrement de la marque ainsi que sa prolongation ou sa radiation (1er al.); les autres inscriptions déterminées par le Conseil fédéral (2e al.). Le Conseil fédéral règle aussi les détails. Il désigne en particulier l'organe de publication (3e al.). Article 37 Publicité du registre et consultation des pièces Le 1er alinéa établit un droit général de consulter le registre des marques. Il s'ensuit que chacun peut consulter le registre (moyennant le paiement d'une taxe), se renseigner sur son contenu et en demander des extraits. Chacun peut en outre, en vertu du 2e alinéa, consulter le dossier des marques enregistrées. Il va sans dire que les pièces qui dévoilent des secrets de fabrication ou d'affaires ou qui, pour d'autres raisons, ne doivent pas être communiquées au public, sont retirées du dossier. Les dispositions d'exécution règlent les détails et déterminent dans quels cas des tiers sont exceptionnellement autorisés à consulter le dossier avant l'enregistrement (3e al.). Article 38 Recherches Cette disposition introduit dans le présent projet de loi la prestation que l'OFPI accomplit aujourd'hui déjà en se fondant sur les articles 11 et 28, 2e alinéa, OMF. Contre le paiement d'une taxe, l'OFPI recherche les marques enregistrées ou ayant effet en Suisse qui sont identiques ou ressemblantes à un signe déterminé. Ces prestations peuvent être demandées en relation avec une procédure d'enregistrement ou indépendamment de toute procédure. L'OFPI peut confier l'exécution de ces recherches à des entreprises privées spécialisées en la matière. 222.35 Poursuite de la procédure Article 39 La commission d'étude a décidé d'adopter une nouvelle réglementation sur la réparation des omissions de délais. L'avant-projet prévoyait deux possibilités: d'une part la restitution et d'autre part le rétablissement en l'état antérieur (par analogie avec l'art. 47 LBI). Alors que la restitution au sens de l'avant-projet ne nécessitait aucune disculpation du requérant, le rétablissement en l'état antérieur n'entraîne en ligne de compte que si le titulaire avait rendu vraisemblable un empêchement d'observer le délai sans faute de sa part. 3 Feuille fédérale.

E. 33

Ce projet de réglementation a été partiellement critiqué lors de la consultation. La nécessité et l'utilité d'instaurer deux moyens de recours ont été contestées. Il faut en effet signaler que le problème du non-respect des délais a toujours joué un rôle mineur en matière de marques - contrairement à ce qui se produit dans le domaine des brevets - et que la réglementation actuelle n'a jamais suscité de difficultés pratiques. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'en raison du passage de la priorité d'usage à la priorité de dépôt la perte de droits due au non-respect d'un délai aura des conséquences plus graves qu'à présent. C'est pourquoi le présent projet prévoit une réglementation qui s'inspire de l'article 26 OMF tout en le dépassant. 1^{er} alinéa: La décision de rejet que prend l'OFPI à la suite du non-respect d'un délai peut être révoquée si le titulaire présente par écrit une requête de poursuite de la procédure. Il peut s'agir d'une demande d'enregistrement ou d'une demande de prolongation ou de modification de l'enregistrement. La présente disposition s'applique aussi bien aux délais fixés dans la loi ou l'ordonnance qu'à ceux que l'OFPI impartit directement. Le 4^e alinéa règle les exceptions. Le 2^e alinéa fait dépendre des conditions suivantes la poursuite de la procédure: le titulaire - ou son mandataire - doit présenter sa requête dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l'expiration du délai (délai relatif), mais au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du délai non observé (délai absolu). Est assimilé à la connaissance effective du non-respect l'envoi d'une communication correspondante par l'OFPI. Il faut en outre que pendant les délais susmentionnés l'acte omis soit accompli intégralement et que la taxe de poursuite de la procédure soit payée. Accepter la requête a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile (3^e ai). Le 4^e alinéa exclut la poursuite de la procédure dans deux cas. Lorsqu'une requête de poursuite de la procédure est rejetée en vertu du 2^e alinéa, il est évident qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une requête de poursuite de la procédure (let. a). Il n'y a pas non plus de poursuite de la procédure en cas de revendication de la priorité en vertu de la CUP ou en vertu d'une exposition (art. 7 et 8 P/LPM; let. b). Il s'ensuit que lorsque l'OFPI décide de rejeter une demande d'inscription d'une priorité, parce que la déclaration de priorité (art. 9, 1^{er} al., P/LPM) a été produite tardivement ou parce que la demande d'enregistrement a été déposée après l'expiration du délai de priorité, l'article 39 P/LPM ne permet pas d'annuler cette décision. En effet, il serait ainsi possible de faire passer le délai de priorité de six à huit mois, voire davantage. La poursuite de la procédure donne au requérant la possibilité de réparer le non-respect du délai sans qu'il soit nécessaire d'établir s'il y a eu faute ou non, ce qui est souvent très difficile. Si, dans des cas exceptionnels (tel que celui du requérant qui a connaissance de l'expiration mais qui est empêché d'agir en temps utile), ce moyen devait se révéler insuffisant, il serait encore possible de restituer le délai en vertu de l'article 24 LPA (1^{er} al., deuxième phrase). Il faut pour cela que le requérant ou son mandataire aient été empêchés d'observer le délai sans faute de leur part, qu'une demande motivée de restitution soit présentée dans les dix jours qui suivent la fin de l'empêchement et que l'acte omis soit accompli dans

E. 34

ce même délai. La poursuite de la procédure et la restitution du délai peuvent se dérouler indépendamment l'une de l'autre. 222.36 Taxes Article 40 Doivent être payées en vertu du 1^{er} alinéa non seulement les taxes que la présente loi prévoit expressément mais encore

celles que l'OFPI peut demander pour des prestations particulières, telles les modifications et extensions d'enregistrements, l'établissement d'extraits du registre, la réalisation de photocopies, etc. Ces taxes seront réglées par voie d'ordonnance comme c'est le cas à présent. Le 2e alinéa pose le principe de la couverture des coûts, c'est-à-dire que le montant des taxes doit être calculé de manière à couvrir l'ensemble des frais administratifs occasionnés à l'OFPI en matière de marques.

222.4 Enregistrement international des marques

Articles 41 à 43

Les articles 41 à 43 P/LPM règlent l'enregistrement international des marques par des dispositions-cadres, dans la mesure où cette matière peut être traitée dans la législation nationale. De telles normes font défaut dans la loi actuelle. Il existe certes un arrêté du Conseil fédéral du 4 novembre 1966 relatif à l'exécution de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce (RS 232.112). Cet arrêté ne fait toutefois que régler les conditions d'inscriptions au registre international par l'intermédiaire de l'OFPI et la procédure correspondante. Les dispositions des articles 42 et 43 s'appliquent aux enregistrements internationaux effectués par l'intermédiaire de l'OFPI ou déployant leurs effets en Suisse (art. 41, 1er al.). Les autres dispositions de la présente loi sont applicables à moins que l'Arrangement de Madrid (AM) ou les articles 42 et 43 n'en disposent autrement (2e al.). Ce principe vaut aussi pour les motifs absolus d'exclusion. Il n'est toutefois possible de refuser la protection à une marque figurant au registre international, conformément à l'article 5, 1er alinéa, AM, qu'en vertu des motifs prévus à l'article 6 (voir ci-dessous, lettre B, CUP. Les chiffres 2 et 3 de cette dernière disposition correspondent d'ailleurs, quant au fond, aux motifs absolus d'exclusion énumérés à l'article 2 P/LPM. L'enregistrement international d'une marque pourra être demandé par l'intermédiaire de l'OFPI lorsque la Suisse est le pays d'origine au sens de l'AM. Il en ira de même pour la modification de l'enregistrement international lorsque la Suisse est le pays du titulaire au sens de l'AM (art. 42, 1er al.). Toute demande d'enregistrement international continue à donner lieu au paiement d'une taxe à l'OFPI, en sus des taxes prescrites par l'AM (2e al.). L'enregistrement international d'une marque avec demande de protection pour la Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt et l'enregistrement auprès de l'OFPI (art. 43, 1er al.; cf. art. 4, 1er al., AM): Lorsque l'OFPI refuse la protection pour la

E. 35

Suisse à une marque figurant au registre international, les effets produits sont réputés n'avoir jamais existé, c'est-à-dire que le rejet annule rétroactivement la protection, en tout ou en partie (2e al.). Le présent projet n'apporte aucune innovation matérielle. Tous les détails, notamment en ce qui concerne la procédure, seront réglés par les dispositions d'exécution.

223 Indications de provenance

Article 44 Principe

Le 1er alinéa définit l'indication de provenance en tenant compte de la conception qui domine dans les pays voisins. La nouvelle définition est donc plus étendue que celle du droit en vigueur. La référence directe est le nom du lieu d'où le produit ou le service provient (nom du pays, du canton ou de la localité); la référence indirecte est un mot ou un signe graphique ayant une connotation géographique mais ne désignant pas nommément le lieu de provenance réel, par exemple un nom de montagne ou de fleuve, la reproduction d'un site touristique ou le portrait d'une personnalité connue. Il est indéniable que la reproduction du Cervin, de la croix fédérale ou de Guillaume Tell sur un produit en révèle la provenance suisse aussi clairement que les mots «Swiss made». Il faut donc protéger aussi les références indirectes. L'importance du secteur tertiaire dans notre pays et l'introduction de la marque de service commandent de protéger les indications de provenance également lorsqu'elles concernent des prestations. Les indications de provenance suisses courent en effet un risque élevé d'être

utilisées pour des services qui n'ont rien à voir avec notre pays. C'est pourquoi la définition proposée englobe aussi les indications qui mettent en évidence la qualité ou les propriétés d'un produit en suggérant une provenance inexacte (p. ex. des chocolats «préparés selon une recette suisse», des montres de «style suisse» ou des vins étrangers appelés «Dole»). Il convient de relever que la présente disposition couvre aussi les appellations d'origine comme celles du secteur viticole. Le 2e alinéa exclut de la protection les noms et les signes géographiques que des usages établis privent de toute corrélation avec la provenance des produits et des services concernés. Il s'agit ou bien de noms communs (p. ex. savon de Marseille, boule de Berlin) ou bien d'appellations de fantaisie (p. ex. bananes «Eiger»). Tout risque d'induire en erreur est exclu dans de tels cas, le public ne s'attendant pas à ce que le produit provienne vraiment du lieu cité dans l'appellation. Le 3e alinéa, lettres a et b, interdit d'utiliser des indications de provenance inexactes (qu'il y ait risque de tromperie ou non), ainsi que toute autre appellation pouvant être confondue avec une indication de provenance exacte. La lettre c reprend, sous une forme modifiée, le principe qui figure à l'article 19 LMF: il incombe à celui qui fait le commerce des produits ou des services de veiller à éliminer tout risque de confusion; il assume cette obligation comme bon lui semble. Le 4e alinéa introduit une réglementation spéciale relative aux indications de provenance régionales ou locales désignant des services. Il est en effet licite de

E. 36

proposer des services sous un nom de lieu ou de région lorsqu'ils proviennent du pays dont fait partie ce lieu ou cette région. Il s'ensuit qu'une entreprise de services sise en Suisse peut utiliser par exemple le nom d'une ville suisse sans être tenue d'y avoir son siège social. De nombreuses entreprises de ce genre (banques, compagnies d'assurances) utilisent de telles appellations. La disposition veut les dispenser de changer de raison sociale quand elles transfèrent leur siège d'une ville suisse à une autre. On peut supposer qu'en l'occurrence le public n'est pas induit en erreur. Le lien entre le service et son lieu de provenance n'est pas aussi étroit que celui qui unit le produit et son lieu de fabrication. La notion de provenance est plus diffuse en matière de services, ce qui justifie la présente disposition. Article 45 Provenance des produits Il semble nécessaire d'inclure dans la loi un certain nombre de critères permettant de déterminer si un produit porte licitement ou non une indication de provenance. La loi actuelle, muette sur ce point, crée en l'espèce une grande insécurité juridique. Il est évident que la loi ne peut régler exhaustivement ce genre de question. Elle se contente par conséquent de poser des principes généraux. Le 1er alinéa prescrit de manière contraignante la corrélation entre la provenance indiquée, d'une part, et le lieu de fabrication ou la provenance des matières premières et des composants de base, d'autre part. Ces deux critères sont en effet les mieux à même de déterminer le lien entre un produit et sa provenance géographique. Cela ne signifie pas qu'un produit ne puisse porter une indication de provenance que s'il a été fabriqué au lieu indiqué et que les matières premières ou composants de base en proviennent aussi. La nature du produit joue un rôle considérable en l'occurrence, d'autant que dans de nombreux cas la provenance des matières premières est négligeable au regard de celle du produit fini. Le 2e alinéa permet de prendre en considération d'autres critères, en sus de ceux qui figurent au 1er alinéa. Il ne s'agit pas là d'une disposition exhaustive. Le 3e alinéa décrit de quelle manière il convient de faire intervenir ces critères: c'est l'influence que le critère exerce sur la renommée du produit qui est déterminante. L'appréciation d'une indication de provenance utilisée se fondera par conséquent sur ces critères de renommée ainsi que sur les usages qui régissent le secteur économique concerné. Par exemple, le lieu de fabrication du mouve- ment constitue un

critère décisif dans l'horlogerie, alors que dans l'agriculture le principal critère est en règle générale le lieu de production. Lorsqu'un produit doit sa renommée à l'observation de principes de fabrication ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits dans un lieu précis pour des produits déterminés (2e al), le non-respect de ces normes entraîne le caractère illicite de l'indication de provenance au demeurant exacte. Article 46 Provenance des services A l'instar de l'article précédent, la présente disposition pose les principes généraux applicables aux critères qu'il faut retenir pour les services. Le 1er alinéa définit les trois critères qui déterminent la provenance des services. Tous trois se trouvent en corrélation directe avec la personne qui fournit les

E. 37

services, car le lien entre un service et un lieu géographique passe nécessairement par celui qui fournit le service. Le critère mentionné à la lettre a figure au premier plan, la provenance indiquée coïncidant souvent avec le siège social de l'entreprise. Or le choix d'une telle indication géographique n'est pas arbitraire: le siège social s'impose comme indication de provenance naturelle. Par ailleurs, la nationalité et le lieu de domicile des personnes qui exercent le contrôle effectif de l'entreprise constituent, en vertu des lettres b et c, des critères dont il faut toujours tenir compte pour apprécier une indication de provenance. Il convient en effet de prendre en considération le rôle décisif que ces personnes jouent dans l'entreprise. Le 2e alinéa précise le caractère non exhaustif des critères énumérés au 1er alinéa. Cette disposition correspond à celle de l'article 45, 2e alinéa, qui s'applique aux produits. Le 3e alinéa règle pour les services, par analogie avec la réglementation relative aux produits (art. 45, 3e al.), le choix et la pondération des critères déterminants. Aucune pratique ne s'est encore établie en Suisse dans ce domaine. L'introduction de la marque de service ne manquera pas de combler cette lacune, car de nombreux cas d'espèce devront faire l'objet d'une décision. Article 47 Dispositions particulières Cet article reprend, en l'étendant aux services^ le principe qui figure à l'article 18bis LMF. A ce jour, le Conseil fédéral n'a fait qu'une seule fois usage de cette compétence. Il s'agit de l'ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres (RS 232.119). Il faut que la loi sur la protection des marques maintienne la base légale de cette ordonnance et que d'autres secteurs aient la possibilité de demander une réglementation plus précise des indications de provenance dans leur champ d'activité. L'opinion des milieux intéressés est primordiale, car ils sont concernés au premier chef. Cette remarque s'applique également aux cantons, surtout lorsqu'il s'agit d'appellations locales ou régionales. Il importe donc qu'ils puissent s'exprimer avant l'adoption de toute nouvelle ordonnance. Article 48 Signe d'identification du producteur La présente disposition concerne le signe d'identification du producteur, tel qu'il existe dans l'industrie horlogère. Ce signe est réglé à l'article 25 de l'ordonnance du 23 décembre 1971 sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse (RS 934.111). Or l'arrêté fédéral du 18 mars 1971 sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse (RS 934.11), sur lequel se fonde l'ordonnance susmentionnée, expirera le 31 décembre 1991. Le signe d'identification du producteur mérite toutefois d'être maintenu, car il est un instrument très efficace pour combattre les contrefaçons. Il permet en effet de reconstituer l'itinéraire suivi par certains produits et donc d'en remonter la filière. Il semble judicieux de régler le signe d'identification du producteur sous le titre des indications de provenance, puisqu'il facilite la recherche de la provenance d'un produit.

E. 38

Le fléau des contrefaçons n'épargne aujourd'hui aucun domaine de l'industrie. Aussi est-il justifié d'offrir à l'ensemble des secteurs économiques la possibilité de recourir au signe d'identification du producteur pour combattre les contrefaçons. L'application de la présente disposition sera réglée en détail par voie d'ordonnance. 224 Protection juridique Le présent projet se fonde, tant du point de vue du contenu que du point de vue de la systématique des actions en justice et du droit de procédure, sur les dispositions correspondantes du code civil suisse (CC; RS 210) concernant la protection de la personnalité, ainsi que sur la LCD. Il s'agit, sur le plan fédéral, d'unifier la procédure en la matière. En outre, dans la mesure où l'utilité en est apparue, les dispositions sur la protection juridique ont été harmonisées avec le P/LDA (FF 1989 III 549 609) ainsi qu'avec la loi sur les brevets et la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur les cartels et organisations analogues (loi sur les cartels, LCart; RS 251). Une première remarque tout à fait générale s'impose: le présent projet étend et renforce à de nombreux égards la protection juridique des marques et des indications de provenance. Le titulaire d'une marque et l'ayant droit à une indication de provenance sont ainsi à même de défendre plus efficacement leurs droits contre celui qui pourrait les léser, aussi bien en droit civil qu'en droit pénal. Cette protection améliorée revêt une importance capitale, notamment au regard des cas toujours plus nombreux d'usurpation de marque. Ces actes délictueux, que l'on appelle «piratage des marques», affectent des marques renommées, dans presque tous les secteurs industriels. Le législateur veut accorder une attention particulière à la lutte contre ces pratiques. Un chapitre spécial sur l'intervention de l'Administration des douanes (art. 67 à 69) a été ajouté au titre concernant la protection juridique, dans le souci d'améliorer les instruments de lutte contre le piratage des marques. Ces dispositions obligent les autorités douanières à intervenir pour empêcher que des marchandises portant indûment une marque ou une indication de provenance soient importées dans notre pays ou en soient exportées. Le projet de nouvelle loi sur le droit d'auteur contient d'ailleurs une réglementation analogue, limitée cependant aux importations. 224.1 Protection de droit civil Article 49 Action en constatation A l'instar de l'article 57 P/LDA, cette disposition prévoit une action générale en constatation de l'existence ou de l'absence d'un droit ou d'un rapport de droit; des dispositions analogues figurent à l'article 74 LBI et à l'article 25 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF; RS 273). Peut intenter action non seulement le titulaire du droit à la marque ou d'un autre droit de protection mais encore quiconque peut prouver un intérêt juridique. L'action en constatation est cumulable avec d'autres actions.

E. 39

Article 50 Action en cession du droit à la marque II s'agit d'un type d'action nouveau en droit des marques et comparable à l'action en cession au sens des articles 29 ss LBI. Le 1^{er} alinéa donne au véritable titulaire du droit à une marque usurpée le choix entre l'action en constatation de la nullité de l'enregistrement de cette marque (art. 49 P/LPM) et l'action en cession de la marque, qui implique le remplacement du nom du défendeur par celui du demandeur dans le registre. En pratique, cette disposition sera surtout appliquée dans les cas où un tiers (p. ex. un agent ou un mandataire) aura fait enregistrer une marque sous son propre nom sans le consentement du véritable ayant droit. Le 2^e alinéa dispose que l'action se périmé par deux ans, à compter de la publication de l'enregistrement de la marque usurpée ou à compter de la révocation du consentement lorsque l'ayant droit a consenti à l'enregistrement (art. 4, 2^e al., P/LPM). Article 51 Communication de jugements Une disposition analogue existe déjà pour les brevets d'invention (art. 60, 3^e al., LBI). En obligeant les tribunaux à communiquer les jugements exécutoires, on s'efforce de garantir

que les inscriptions du registre concordent avec la situation en droit matériel. Cette obligation est particulièrement importante lorsqu'un enregistrement a été déclaré nul et qu'il doit être radié du registre. Article 52 Action en exécution d'une prestation Cette disposition définit les actions en justice que peut intenter celui dont le droit à une marque ou à une indication de provenance est violé ou menacé. Dans la mesure où il s'agit de marques, il faut interpréter la disposition à la lumière des droits que l'article 13 P/LPM confère au titulaire. Le 1er alinéa, lettres a et b, règle le droit de faire interdire ou de faire cesser le préjudice. La lettre c introduit un nouveau droit permettant d'exiger du défendeur qu'il indique la provenance des marchandises en sa possession qui portent indûment des signes protégés. Ce nouveau moyen de droit a une importance particulière lorsqu'il s'agit d'enquêter sur des contrefaçons, car la recherche de l'origine des actes illicites s'en trouve facilitée. Le Tribunal fédéral a décidé dans des cas de violation de brevets (ATF 98 II 332 consid. 5a, et 97 II 175 consid. 3) que le demandeur peut exiger soit des dommages-intérêts, soit la cession du gain. Or le 2e alinéa n'exclut pas la possibilité de faire valoir par la voie judiciaire qu'un préjudice ressortit en partie aux dispositions sur les dommages-intérêts et en partie à celles qui concernent la gestion d'affaires (cf. art. 9, 3e al., LCD). Les actions en dommages-intérêts et en remise du gain ne seront toutefois pas cumulables pour le même élément du préjudice. Le 3e alinéa précise que celui qui est autorisé à faire usage d'une marque collective ou d'une marque de garantie et qui l'utilise en violation du règlement commet également un acte constituant: une atteinte au droit à la marque. Dans un tel cas, le titulaire peut faire valoir les droits énumérés à l'article 52 P/LPM. Il convient par ailleurs d'insister sur le fait que les normes de la LCD sont également applicables à la violation du droit à une marque lorsque cette violation

E. 40

constitue un comportement déloyal, ce qui est presque toujours le cas. Le droit en vigueur permet déjà de cumuler l'application de la LMF et de la LCD (ATF105II 57 consid. c, et 102 II 127 consid. 3). Article 53 Qualité pour agir des associations et organisations de consommateurs Le projet brut '85 accordait, dans des cas d'espèce, la qualité pour agir aux associations professionnelles ou économiques de même qu'aux organisations de consommateurs d'importance nationale ou régionale. Pour plusieurs raisons, la commission d'étude a par la suite supprimé la qualité pour agir des organisations de consommateurs. L'article 27, chiffre 1, de l'actuelle LMF est en effet demeuré lettre morte en ce qui concerne le droit de «l'acheteur trompé» d'intenter une action civile ou pénale, ce qui a montré qu'il n'est pas nécessaire d'accorder au consommateur la qualité pour agir. Par ailleurs, la majorité de la commission a estimé que les organisations de consommateurs disposent d'ores et déjà de possibilités d'agir suffisantes, notamment en vertu de l'article 10, 2e alinéa, LCD. Enfin, des considérations de principe s'opposaient à ce que des lois spéciales relatives à la propriété industrielle accordent ce droit aux organisations de consommateurs. Comme il fallait s'y attendre, la question de la qualité pour agir des organisations de consommateurs a suscité des réactions contradictoires lors de la consultation. Certaines organisations économiques ont approuvé la réglementation prévue à l'article 54 de l'avant-projet, qui n'accordait pas aux représentants des consommateurs la qualité pour agir. Toutefois, la majorité des réponses étaient favorables au principe de l'égalité de traitement entre les associations professionnelles ou économiques et les organisations de consommateurs. Des voix isolées demandaient que la qualité pour agir ne soit accordée à aucune association. Le présent projet met les deux catégories d'organisation sur un pied d'égalité, limitant leur qualité pour agir au seul domaine des indications de provenance. Cette disposition part du

principe que les organisations économiques sont les mieux à même de veiller à la protection des indications de provenance. En revanche, les marques mettent en jeu des intérêts dont la défense incombe en premier lieu aux ayants droit. Enfin, les organisations concernées peuvent se fonder sur l'article 10, 2e alinéa, LCD, pour agir dans les cas où leur droit à une marque est lésé par un acte de concurrence déloyale. Il s'ensuit qu'en vertu des articles 49 et 52, 1er alinéa, P/LPM, les associations professionnelles ou économiques, dans la mesure où leurs statuts les autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, et les organisations de consommateurs, dans la mesure où elles ont une importance nationale ou régionale démontrée, ont qualité pour agir mais seulement dans le domaine des indications de provenance. Article 54 Confiscation en procédure civile Le 1er alinéa autorise le juge, lorsque le demandeur l'a saisi d'une requête en ce sens, à ordonner la confiscation des objets, quels qu'ils soient, sur lesquels une marque ou une indication de provenance ont été apposées indûment et qui se trouvent en possession du défendeur. Ces objets peuvent être par exemple des étiquettes à coller ou à coudre, qui portent la marque ou l'indication de

E. 41

provenance; il peut également s'agir de matériel publicitaire, de papiers d'affaires, etc. Le 2e alinéa confère au juge une grande liberté d'appréciation en ce qui concerne le sort à réserver aux objets confisqués. Selon les circonstances, le juge se contentera d'ordonner que la marque ou l'indication de provenance soit rendue méconnaissable. Il pourra aussi ordonner que les objets soient rendus inutilisables, détruits ou affectés à un usage déterminé, notamment pour satisfaire les exigences du demandeur en matière de dommages-intérêts. Article 55 For II convient de préciser d'emblée que la présente disposition s'applique exclusivement aux faits survenus en Suisse. L'article 109 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) règle les actions portant sur des faits qui se sont produits de part et d'autre des frontières suisses. Le 1er alinéa permet au demandeur de choisir, en lieu et place du juge du domicile du défendeur, celui du lieu de commission de l'acte (lieu où l'acte a été commis ou lieu où le résultat s'est produit). L'article 55 P/LPM a été harmonisé avec l'article 75, 1er alinéa, lettre a, LBI et avec l'article 60, 1er alinéa, P/LDA. L'alternative ainsi offerte au demandeur a surtout pour but de faciliter l'obtention de mesures provisionnelles (cf. art. 56, 3e al.). Si le lieu de commission de l'acte n'est pas le lieu de domicile du demandeur, il est judicieux de demander des mesures provisionnelles au lieu où l'acte a été commis. L'institution d'un for unique pour l'action civile et les mesures provisionnelles renforce la protection juridique et justifie donc une dérogation à l'article 59 de la constitution fédérale. Le 2e alinéa reprend le principe posé à l'article 109, 2e alinéa, LDIP. La présente disposition a pour but d'éviter au demandeur la nécessité d'intenter plusieurs actions lorsque les prétentions invoquées se fondent pour l'essentiel sur le même état de fait et sur les mêmes motifs. Elle l'autorise par conséquent à agir contre plusieurs défendeurs en saisissant un seul des juges compétents. Le 3e alinéa correspond au droit en vigueur (cf. art. 29, 1er al., LMF et art. 76, 1er al., LBI). Cette règle, qui impose aux cantons de désigner une instance unique pour connaître sur leur territoire des actions civiles de propriété industrielle, a fait ses preuves et mérite d'être maintenue. Article 56 Mesures provisionnelles Le 1er alinéa, qui fixe les conditions requises pour l'obtention de mesures provisionnelles, s'inspire fortement de l'article 28c, 1er alinéa, CC (mesures provisionnelles en cas d'atteinte illicite à la personnalité). Le 2e alinéa énumère les principales mesures qui entrent en ligne de compte. Le 3e alinéa détermine le juge qui a la compétence d'ordonner des mesures provisionnelles, avant et pendant la procédure. Le 4e alinéa précise en outre que les articles 28c à 28/ CC sont

applicables par analogie. Cette précision concerne la procédure, l'exécution et la réparation du préjudice (cf. notamment FF 1982 II 689 ss). L'article 56 P/LPM correspond à la réglementation que prévoit l'article 61 P/ LDA.

E. 42

Article 57 Publication du jugement Des dispositions identiques ou analogues figurent à l'article 70, 1er alinéa, LBI, à l'article 9, 2e alinéa, LCart et à l'article 9, 2e alinéa, LCD (voir aussi art. 63 P/LDA).

224.2 Dispositions pénales Le droit en vigueur assure aux marques et aux indications de provenance une protection pénale tout à fait insuffisante (art. 24 ss LMF). Les peines prévues - notamment les amendes - sont si légères que les peines encourues pour les infractions au droit des marques ont tout au plus une valeur symbolique (le montant des amendes n'a pas changé depuis l'entrée en vigueur de la loi actuelle!). C'est pourquoi, lors de l'élaboration du chapitre consacré aux dispositions pénales, on a cherché tout particulièrement à rendre la protection pénale plus efficace. Le présent projet prévoit par conséquent les innovations suivantes: - renforcement, dans certains cas draconien, des peines encourues (montant maximal de l'amende porté en règle générale à 100 000 fr.); - poursuite d'office et peines plus sévères pour les délinquants qui agissent par métier; - introduction d'un délit sui generis pour combattre le piratage des marques (art. 59, usage frauduleux); - introduction d'une disposition spéciale réprimant l'usage non réglementaire d'une marque de garantie ou d'une marque collective (art. 60). Le projet renonce en revanche à sanctionner les infractions commises par négligence, d'abord parce qu'une telle répression irait trop loin, ensuite parce que de telles infractions seraient difficiles à prouver. De même, le droit des brevets et le droit d'auteur ne répriment que les infractions intentionnelles. Enfin, les dispositions générales du code pénal suisse (CPS; RS 311.0) sont applicables dans la mesure où le présent projet n'en dispose pas autrement.

Article 58 Violation du droit à la marque Les sanctions pénales prévues au 1er alinéa pour la violation simple du droit à la marque renforcent les prétentions civiles du titulaire, notamment son droit de faire interdire ou de faire cesser l'atteinte en vertu de l'article 52 P/LPM. C'est pourquoi les éléments constitutifs de l'infraction au sens de l'article 58, 1er alinéa, doivent être interprétés en relation avec les droits conférés au titulaire par la marque en vertu de l'article 13. Comme dans la loi actuelle (art. 25, 3e al., LMF), seul l'acte intentionnel est punissable. La lettre a énumère les éléments objectifs du délit, soit l'usurpation, la contrefaçon et l'imitation de la marque d'autrui. Par «usurpation», on entend le fait de s'approprier matériellement la marque d'autrui (art. 24, let. b, LMF), alors que par «contrefaçon» et «imitation», on entend le fait de reproduire une marque en effectuant des copies identiques au modèle ou lui ressemblant à s'y méprendre (art. 24, let. a, LMF). Il n'est pas nécessaire, pour être punissable, d'avoir consommé l'infraction en apposant la marque d'autrui sur des produits ou sur leur emballage: il suffit d'utiliser la marque - ou la marque de service - sur des papiers

E. 43

d'affaires ou du matériel publicitaire ou de l'utiliser de quelque autre manière dans les affaires. La lettre b s'applique à l'utilisation d'une marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, offrir des services désignés ou pour faire de la publicité (voir aussi art. 24, let. c, LMF). Les délits prévus aux lettres a et b sont cumulables. En ce qui concerne les sanctions prévues, le présent projet passe le montant maximal de l'amende de 2000 francs (art. 25, 1er al., LMF) à 100 000 francs, le soumettant ainsi à une très forte augmentation (voir plus haut sous ch. 224.2, 1er al., les motifs qui

plaident pour une augmentation générale du montant de l'amende). Le même montant maximal figure aux articles 23 LCD et 39 LCart; il se retrouve à l'article 63, 2e alinéa, P/LDA (infractions au droit d'auteur commises par métier) et à l'article 81 du projet de révision de la loi sur les brevets. Au lieu de l'amende, la peine peut être l'emprisonnement jusqu'à un an. Les deux peines sont cumulables (art. 50, 2e al., CPS). La violation du droit à la marque sanctionnée au 1er alinéa est poursuivie sur plainte. Le droit de plainte appartient au lésé, c'est-à-dire en premier lieu au titulaire de la marque concernée par l'infraction. Le 2e alinéa dispose que la peine prévue au 1er alinéa pour l'auteur d'une violation du droit à la marque selon le 1er alinéa s'applique également, et aux mêmes conditions, à celui qui refuse d'indiquer la provenance de produits en sa possession qui portent une marque usurpée, contrefaite ou imitée (cf. art. 24, let. e, LMF, art. 66, let. b, LBI et art. 63, 1er al., let. i, P/LDA). Cette obligation de renseigner, qui existe dans chaque cas d'espèce à l'endroit du juge compétent selon le droit et la procédure du canton, doit faciliter l'administration des preuves, notamment dans le cas d'une action en cessation de l'atteinte. Le 3e alinéa prescrit que le délit commis par métier est poursuivi d'office et que son auteur est passible de l'emprisonnement jusqu'à trois ans (art. 36 CPS) et de l'amende jusqu'à 100 000 francs. Cette disposition a pour but de réprimer les formes de violation de la marque susceptibles d'affecter à long terme les secteurs concernés et partant de porter atteinte à des intérêts publics. Elle vise notamment les personnes qui, agissant par métier, commercialisent des produits portant illicitement une marque renommée et dont l'acquéreur sait ou devrait savoir, compte tenu de circonstances particulières, qu'il s'agit de contrefaçons. L'article 62, 2e alinéa, P/LDA prévoit d'ailleurs une réglementation analogue. Article 59 Usage frauduleux Cette disposition vise la violation qualifiée du droit à la marque, à savoir le fait d'induire intentionnellement le client en erreur quant à la provenance du produit ou du service désigné illicitement par la marque d'autrui. L'auteur du délit a donc non seulement l'intention de violer le droit à la marque (art. 58), mais encore de tromper le public. Ce sont précisément ces cas de piratage des marques que l'article 59 veut réprimer. Le 1er alinéa établit une distinction entre deux délits: est punissable en vertu de la lettre a celui qui, dans les affaires, utilise illicitement la marque d'autrui pour tromper le public sur la provenance de produits ou de services; est punissable en

E. 44

vertu de la lettre b celui qui offre ou met en circulation, en les faisant passer pour des originaux, des produits désignés illicitement par la marque d'un tiers, ou offre ou fournit comme originaux des services désignés illicitement par la marque d'un tiers. Dans la pratique, ces délits portent essentiellement sur des marques connues qui garantissent une certaine qualité, le délinquant présentant comme authentiques les produits ou les services désignés illicitement. Ces deux délits sont cumulables. • Les délits réprimés au 1er alinéa ne sont poursuivis que sur plainte. Comme à l'article précédent, le droit de plainte appartient en premier lieu au titulaire de la marque utilisée illicitement. Toutefois, dans certains cas, le consommateur trompé peut lui aussi se prévaloir de sa qualité de lésé pour intenter une action pénale. L'auteur du délit est passible de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. Le 2e alinéa dispose que le délit commis par métier est poursuivi d'office. L'auteur est passible de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans et de l'amende jusqu'à 100 000 francs. C'est surtout à des fins de prévention générale que la poursuite d'office a été instituée et que les peines prévues ont été renforcées. Plus le temps passe et plus il s'avère indispensable de combattre par des sanctions pénales adéquates le piratage des marques auquel l'auteur se livre par métier. A elles seules, ces peines plus rigoureuses ne

parviendront certes pas à venir à bout du fléau, mais elles contribueront du moins à endiguer cette forme de criminalité économique et à préserver l'économie publique. Le 3e alinéa réprime une contravention et complète les dispositions du 1er alinéa: celui qui importe, exporte ou entrepose des produits qu'il sait être destinés à tromper le public au sens du 1er alinéa sera, sur plainte du lésé, puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs.

Article 60 Usage illicite d'une marque de garantie ou d'une marque collective Le 1er alinéa réprime l'utilisation intentionnelle d'une marque de garantie ou d'une marque collective en violation du règlement. La peine encourue correspond à celle qui sanctionne la violation simple du droit à la marque (art. 58, 1er al.). Le droit d'intenter une action pénale appartient au lésé, c'est-à-dire en règle générale au titulaire de la marque. Il faut mettre cette disposition en relation avec les articles 27 et 52, 3e alinéa, P/LPM; elle complète sur le plan pénal les actions civiles dont dispose le titulaire d'une marque de garantie ou d'une marque collective. Seul celui qui est en principe autorisé à utiliser la marque peut être considéré comme l'auteur du délit. Toute autre personne doit être poursuivie en vertu de l'article 58. Celui qui refuse d'indiquer la provenance d'objets en sa possession qui portent illégalement une marque de garantie ou une marque collective (2e al.) encourt la même peine que celui qui utilise une telle marque en violation du règlement (1er al.). Le délit commis par métier est poursuivi d'office; l'auteur est passible de l'emprisonnement et de l'amende jusqu'à 100 000 francs (4e al.). (En ce qui concerne ces deux dispositions, voir les commentaires concernant l'art. 58, 2e et 3e al.)

E. 45

Article 61 Usage d'indications de provenance inexactes Le 1er alinéa fixe les peines correspondant aux infractions visées à l'article 44, 3e alinéa, P/LPM. Est punissable en vertu des lettres a et b celui qui utilise intentionnellement une indication de provenance inexacte ou une appellation susceptible d'être confondue avec une telle indication. Les articles 44 ss P/LPM déterminent dans quels cas une indication de provenance géographique doit être considérée comme inexacte. En outre, la lettre c sanctionne celui qui utilise un nom, une adresse ou une marque pour des produits ou des services d'une autre provenance, créant ainsi un risque de confusion. Les délits visés au 1er alinéa ne sont poursuivis que sur plainte du lésé. Est considéré comme tel celui qui est autorisé à utiliser l'indication de provenance concernée ou, le cas échéant, le consommateur trompé. La peine encourue par l'auteur est l'emprisonnement jusqu'à un an et l'amende jusqu'à 100 000 francs. Le 2e alinéa prévoit - en accord avec les dispositions pénales du droit des marques - que le délit commis par métier est poursuivi d'office et que son auteur est passible de l'emprisonnement ainsi que de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

Article 62 Infractions relatives au signe d'identification du producteur Le présent article sanctionne une contravention: est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs celui qui néglige intentionnellement d'apposer sur ses produits le signe d'identification du producteur alors qu'il y est tenu en vertu de dispositions arrêtées par le Conseil fédéral (art. 48 P/LPM) ou d'autres prescriptions y relatives. Celui qui utilise le signe d'un tiers ou qui le contrefait au lieu d'utiliser son propre signe est punissable au même titre.

Article 63 Suspension de la procédure Cette disposition s'inspire de l'article 86 LBI. Le juge peut suspendre la procédure pénale engagée pour violation du droit des marques lorsque le prévenu invoque dans une procédure civile la nullité de l'enregistrement de la marque concernée (1er al.). En outre, lorsque le prévenu soulève l'exception de nullité de l'enregistrement dans la procédure pénale, le juge peut lui impartir un délai pour intenter l'action civile (2e al.). Le juge ordonne la suspension de la procédure en particulier dans les cas où des motifs juridiques ou matériels lui font douter de la validité de

l'enregistrement. Article 64 Infractions commises dans la gestion d'une entreprise L'article 26 LCD contient une disposition analogue (voir aussi art. 67 P/LDA). Article 65 Confiscation lors de la procédure pénale L'article 58 CPS est par principe applicable en matière de confiscation. Le 2e alinéa dispose, lorsque les conditions de la confiscation en vertu du 1er alinéa ne sont remplies que pour certaines parties d'un objet, que seules ces parties sont confisquées «s'il est possible de les en séparer sans l'endommager gravement et sans dépense excessive». Cette disposition peut donc obliger le juge à ne faire confisquer que les étiquettes collées, cousues, attachées, etc. et non les objets eux-mêmes. Or cette restriction est indésirable, car il est à craindre que ces objets soient repourvus illégalement d'une marque et remis en circulation. C'est pour-

E. 46

quoi l'article 65 P/LPM précise que le juge peut ordonner, nonobstant le 2e alinéa de l'article 58 CPS, la confiscation de tout l'objet portant illicitement une marque ou une indication de provenance. Article 66 Compétence des autorités cantonales Le principe que pose cette disposition vaut aujourd'hui déjà dans tous les domaines de la propriété intellectuelle (voir aussi art. 69, 1er al., P/LDA et art. 27, 1er al., LCD). 224.3 Intervention de l'Administration des douanes Le Conseil de la CE a édicté le 1er décembre 1986 un «Règlement fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon», entré en vigueur le 1er janvier 1988. Il entend éloigner du marché communautaire les produits portant indûment la marque d'un tiers («marchandises de contrefaçon»). Il s'agit ici de faire appel à la législation douanière pour lutter contre le piratage des marques. Le but recherché devrait être atteint de la manière suivante: lorsqu'elles ont lieu de soupçonner une contrefaçon, les autorités douanières sont autorisées à différer l'autorisation de mise en libre pratique pendant le temps qu'il faut pour élucider le cas. D'autres organisations internationales (OMPI, GATT) accordent aux autorités douanières un rôle important dans la lutte contre le piratage des marques. C'est pourquoi les articles 67 à 69 P/LPM, qui traitent de l'intervention de l'Administration des douanes, doivent établir dans la future loi sur la protection des marques les bases juridiques qui permettront aux autorités douanières de faire le nécessaire - d'office ou sur plainte d'un lésé - en présence de violations supposées ou avérées de droits à des marques ou à des indications de provenance. En matière de droit d'auteur et de droits voisins, les articles 70 à 72 P/LDA contiennent d'ailleurs des dispositions analogues. L'intervention des autorités douanières peut être requise par le titulaire de la marque enregistrée, par l'ayant droit à l'indication de provenance, enfin par une association professionnelle ou économique ayant qualité pour agir en vertu de l'article 53, lettre a, P/LPM. L'apposition d'une marque est illicite au regard des articles 67 à 69 lorsqu'elle n'a pas eu lieu avec l'assentiment du titulaire. Dans le cas d'une indication de provenance, il y a apposition illicite lorsque l'indication n'est pas conforme à l'article 44, 3e alinéa, P/LPM. Les détails de la procédure sont réglés par voie d'ordonnance. Article 67 Dénonciation d'envois suspects Les résultats de la consultation ont déterminé l'adjonction de cette disposition au projet, qui autorise l'Administration des douanes, en présence d'envois suspects, à prévenir d'office les ayants droit et à retenir de tels envois le temps qu'il faut à l'ayant droit pour présenter une demande au sens de l'article 58, 1er alinéa. Les autorités douanières ne se livrent toutefois pas à la recherche systématique de tels envois. Elles ne disposent en effet ni du personnel ni du temps nécessaires.

E. 47

Article 68 Demande d'intervention 1er alinéa: L'ayant droit qui a des raisons de croire que l'importation ou l'exportation de produits pourvus d'une indication illicite est imminente (p. ex. parce qu'il a été averti par une dénonciation au sens de l'art. 67) peut demander par écrit à l'Administration des douanes d'en refuser la mainlevée. L'introduction d'une procédure de recours irait à rencontre du but poursuivi par l'Administration des douanes, à savoir agir aussi simplement et rapidement que possible pour donner au demandeur le temps d'obtenir du juge civil des mesures provisionnelles. Le recours pourrait en effet empêcher l'Administration des douanes d'agir à temps et c'est pourquoi le 3e alinéa l'exclut. Article 69 Réention Le 1er alinéa précise qu'il incombe à l'Administration des douanes saisie d'une demande au sens de l'article 68 de renseigner le requérant. Le 2e alinéa dispose que les produits concernés ne peuvent être retenus que dix jours ouvrables au plus, ce délai devant permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles (le règlement de la CE susmentionné prévoit un délai analogue pour la retenue de marchandises suspectes). Le 3e alinéa précise que le requérant a l'obligation de réparer le préjudice éventuel. 225

Dispositions finales 225.1 Abrogation et modification de lois fédérales Article 72

Modification du droit en vigueur 1. Loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels (RS 232.12) (Art. 17bis) 2. Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (RS 232.14) (Art. 59c, 87, 5e al., 88, 2e al, 89, 3e al., 90, 4e al, 91 à 94, 106, 106a, 1er al.) 3. Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16) (Art. 25) Il convient d'adapter les lois susmentionnées puisqu'une commission de recours en matière de propriété intellectuelle sera créée dans la foulée de la révision totale de la loi sur les marques (cf. ch. 222.23). A l'instar de la protection des marques et des décisions de l'Office fédéral du registre du commerce concernant le caractère illicite de raisons sociales ou de noms d'associations ou de fondations (art. 33 P/LPM), les dessins et modèles industriels ainsi que la protection des obtentions végétales recevront une instance de recours entièrement nouvelle, intermédiaire entre l'administration fédérale et le Tribunal fédéral. Il n'en va en revanche pas tout à fait de même pour les brevets d'invention. Ce domaine est

E. 48

déjà couvert par les chambres de recours indépendantes de l'OFPI, qui décident sans appel des recours contre les décisions prises par les examinateurs et par les divisions d'opposition de l'OFPI en matière d'examen préalable. Ce dernier se limite aujourd'hui aux demandes de brevet concernant le perfectionnement de fibres textiles ou la technique de la mesure du temps (art. 87 ss. LBI). La commission de recours en matière de propriété intellectuelle remplacera ces chambres de recours. Elle recevra en outre de manière générale, au-delà du droit en vigueur, tout recours contre une décision prise par l'OFPI en matière de brevets d'invention. Elle ne se bornera donc pas à examiner les décisions relatives à l'examen préalable. Les décisions de la commission de recours en matière de propriété intellectuelle pourront être attaquées par la voie du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral dans la mesure où le droit en vigueur le permet (art. 100, let. i, OJ; art. 106, 2e al., LBI selon P/LPM). (A ce propos, il y a lieu de rappeler que dans son projet de révision de la LBI le Conseil fédéral demande l'abrogation de l'examen préalable. Il ne s'ensuit toutefois pas que les chambres de recours perdront toute compétence quand cette révision entrera en force, car les demandes de brevet déposées antérieurement qui tombent sous l'article 87 LBI demeureront soumises à l'examen préalable; cf. FF 1989 III 262, ch. 228.) Il faut rappeler aussi que l'article 52, 3e alinéa, P/LDA ainsi que l'article 17 du projet du 19 juin 1989 concernant une loi fédérale sur la protection des topographies de circuits intégrés (FF 1989

III 619) prévoient également la possibilité de recourir contre les décisions de l'OFPI devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle. 4. Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (RS 941.31) Titre La révision offre l'occasion d'introduire le titre abrégé déjà utilisé officieusement ainsi qu'un sigle. Article 10 II convient de modifier l'ordre des alinéas, car la matière nouvelle est plus importante que celle de l'actuel 1er alinéa. 1er alinéa: La suppression de la phrase «... sera déposé, comme marque de fabrique et de commerce, au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle et...» implique que le poinçon de maître ne doit plus être déposé et enregistré qu'auprès d'une seule autorité, soit le Bureau central fédéral du contrôle des métaux précieux. Le nouveau texte définit en quelque sorte le poinçon de maître comme une marque simplifiée «sui generis», distincte de la marque au sens du P/LPM. Une nouvelle disposition précise en outre que le poinçon de maître ne doit pas pouvoir être confondu avec des poinçons déjà enregistrés. Le bureau central doit s'en assurer, car l'enregistrement du poinçon de maître a seulement lieu lorsque cette condition légale est remplie (art. 12, 1er al., LCMP). 4 Feuille fédérale. 143' année. Vol. I

E. 49

Article 12 La protection du poinçon de maître enregistré dure 20 ans (al. 1^{er}), donc deux fois plus longtemps que la protection conférée par l'article 10 P/LPM et aussi longtemps que celle qui est prévue à l'article 8 de l'actuelle LMF. L'enregistrement peut être prolongé de 20 en 20 ans. Le poinçon de maître dont l'enregistrement n'est pas prolongé est d'office radié du registre (2^e al.). Articles 22, 1^{er} alinéa, et 22a Pratiquement tous les produits d'orfèvrerie et d'horlogerie qui sont importés ou exportés font l'objet d'examens tant formels que matériels de la part des organes du contrôle des métaux précieux. Le nouvel article 22a mettra ces organes en mesure d'empêcher dans de nombreux cas la mise en circulation d'imitations et de produits portant indûment un poinçon de maître ou une indication de provenance. Ce nouvel article autorise et oblige le bureau central à retenir momentanément les envois suspects et à signaler aux lésés les infractions, constatées ou supposées, aux dispositions pénales qui protègent la propriété intellectuelle et qui ne prévoient en règle générale que la poursuite sur plainte. De telles mesures pourront aussi toucher des envois transitant par la Suisse, car la nouvelle teneur de l'article 22, 1^{er} alinéa, autorise les organes du contrôle des métaux précieux à examiner aussi les marchandises en transit. Article 47 Est punissable en vertu de l'actuel article 47 celui qui met en circulation des ouvrages en métaux précieux dépourvus du poinçon de maître (et des autres indications prescrites). Est désormais également punissable celui qui imite ou utilise le poinçon de maître d'un tiers. Cette disposition correspond ainsi aux articles 58 et 59 P/LPM (violation du droit à la marque et usage frauduleux). Cette protection pénale s'étend également aux poinçons des fondeurs et essayeurs (art. 31 LCMP, art. 30 R d'ex. LCMP). La peine encourue est aggravée, l'action intentionnelle étant nouvellement aussi passible de l'emprisonnement. Lors de la consultation, le montant trop faible des amendes a été critiqué. C'est pourquoi le présent projet renonce aux minimum et maximum fixés dans la loi en vigueur. Il s'ensuit que, conformément à l'article 48, chiffre 1, CPS, le montant maximal des amendes s'élève à 40 000 francs pour toutes les infractions visées. Articles 44 à 46 et 48 à 50 Le montant de l'amende ayant été supprimé à l'article 47, il convient de le supprimer aussi dans toutes les autres dispositions pénales. 5. L'extension de la notion de marque dicte le remplacement, par le terme «marque», de l'expression «marque de fabrique et de commerce» dans tous les actes législatifs fédéraux où elle apparaît (cf. p. ex. art. 1^{er} et 2 LPAP).

E. 50

225.2 Droit transitoire II convient d'abord de préciser que peut aussi se prévaloir de l'article 14 P/LPM (dérogation concernant les marques utilisées antérieurement) celui qui a commencé à utiliser la marque avant l'entrée en vigueur de la loi, que la marque soit enregistrée ultérieurement ou non et que le dépôt soit antérieur ou postérieur à l'entrée en vigueur de la loi. Seul est déterminant l'usage commencé avant que le titulaire des droits prioritaires n'ait déposé sa propre marque (l'art. 14 P/LPM s'applique aussi et dans la même mesure aux cas prévus aux art. 73,2e al., let. a, et 75, où le premier usage est déterminant). Article 73 Marques déposées ou enregistrées Le 1er alinéa pose le principe selon lequel les marques déposées ou enregistrées au moment de l'entrée en vigueur de la loi sont dès lors soumises au nouveau droit. Le 2e alinéa ne prévoit que de rares exceptions. La lettre a précise que l'ancien droit continue à régir la priorité. Il s'ensuit que le titulaire de la marque demeure celui qui l'a utilisée le premier. La lettre b dispose que les demandes pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi sont examinées d'après l'ancien droit. Les motifs absolus d'exclusion (art. 2 et 31, 1er al. let. c, P/LPM) font néanmoins exception, les motifs de nullité de l'enregistrement étant également régis par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi (cette exception n'aura toutefois guère de conséquence pratique, les motifs absolus d'exclusion étant pour l'essentiel identiques selon l'ancien et le nouveau droits). La lettre c précise que la validité des enregistrements échoit à l'expiration du délai prévu par l'ancien droit, soit après 20 ans (art. 8,1er al., LMF); jusque-là, les enregistrements peuvent être prolongés de dix ans (cf. art. 10, 2e al., P/LPM). La lettre d exige enfin que la première prolongation de l'enregistrement d'une marque collective passe par la procédure d'examen prévue pour le dépôt, c'est-à-dire qu'un règlement soit soumis à l'OFPI pour approbation (cf. art. 24 et 25 P/LPM). Par ailleurs, jusqu'au moment de la première prolongation, il est impossible de déclarer nul l'enregistrement d'une marque collective parce qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions mentionnées. Article 74 Marques exclues de l'enregistrement par l'ancien droit Cette disposition vise les demandes de dépôt concernant des marques que l'ancien droit, mais non le nouveau, exclut de l'enregistrement (marques de service, marques tridimensionnelles). Le jour de l'entrée en vigueur de la loi compte comme date de dépôt pour les demandes de ce type qui sont en suspens, c'est-à-dire qui ont été présentées avant le changement de droit. Article 75 Priorité découlant de l'usage Cette disposition doit atténuer les rigueurs qui peuvent résulter du passage de la priorité conférée par l'usage à celle qui découle de l'enregistrement: celui qui le premier a utilisé une marque avant l'entrée en vigueur de la loi et qui la dépose dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur peut revendiquer la priorité conférée par l'usage. Il doit alors indiquer dans sa demande de dépôt, en vue de la publication ultérieure de l'enregistrement, le moment où l'usage a commencé.

Les 51

titulaires d'éventuelles marques concurrentes ont ainsi la possibilité d'étudier la question de la priorité. L'article 75 P/LPM s'applique aussi aux marques de service. En vertu de l'article premier, chiffre 1, et de l'article 2 LMF, les raisons sociales suisses inscrites au registre du commerce qui sont utilisées comme marques bénéficient, aux mêmes conditions, d'une protection identique à celle que confère l'inscription au registre des marques. Le présent projet ne prévoit plus de statut spécial pour les raisons sociales. Cette protection particulière cessera donc à l'entrée en vigueur de la loi. Le titulaire de la marque pourra néanmoins invoquer la priorité découlant de l'usage en vertu de l'article 75 P/LPM s'il dépose sa marque dans le délai de deux ans. 3 Conséquences 31 Pour la Confédération 311 Conséquences sur l'effectif du personnel Le nouveau projet impose à l'administration

fédérale des travaux supplémentaires. Ceux-ci découlent de l'adoption de nouveaux types de marques, dont principalement la marque de service. Au vu des expériences faites à l'étranger, il faut s'attendre à une augmentation de 30 pour cent des nouveaux dépôts. Cet accroissement va toucher l'examen des marques proprement dit, la publication, la tenue du registre et les recherches effectuées sur demande. Cette évolution entraînerait la création d'une dizaine de postes. Toutefois, les travaux d'informatisation en cours, qui tiennent compte de ce projet dans la mesure du possible, permettront d'économiser six de ces dix postes. Il faudra donc créer quatre postes. Il est encore impossible de rien affirmer en ce qui concerne la nouvelle commission de recours en matière de propriété intellectuelle, indépendante de l'administration (cf. art. 33 et 34 P/LPM). Le personnel nécessaire dépend dans une très large mesure de l'organisation qui doit être réglée par voie d'ordonnance. Et cette organisation dépend elle-même du nombre de cas à examiner. C'est pourquoi il y a lieu de prévoir pour la commission de recours sept, voire neuf juges à temps partiel. Il faut y ajouter le personnel (à plein temps) du secrétariat, c'est-à-dire un greffier et un ou deux employés de chancellerie.

312 Conséquences financières Le coût des quatre nouveaux postes de l'OFPI s'élèvera à quelque 360 000 francs par an. Il n'en découlera toutefois aucune conséquence négative pour les finances de la Confédération puisque, contrairement au régime actuel, la division des marques devra couvrir elle-même ses frais d'administration (art. 40, 2e al., P/LPM). En ce qui concerne la commission de recours en matière de propriété intellectuelle, les coûts de personnel dépendront, par la nature des choses, du nombre de recours qu'elle recevra. Il est très difficile de faire des pronostics. En se fondant sur un minimum annuel de 20 nouveaux cas et en estimant à 3000 francs le coût moyen 52 d'un recours traité, les frais de personnel - qui consisteront surtout en indemnités aux juges - s'élèveraient à quelque 60 000 francs. S'ajoutent le coût du personnel de secrétariat, environ 280 000 francs, ainsi que les frais de matériel. L'introduction du nouveau droit des marques entraînera par conséquent des coûts supplémentaires annuels estimés à un ordre de grandeur de 700 000 francs.

32 Pour les cantons et les communes Le projet ne déploie aucune conséquence nouvelle pour les cantons et les communes.

4 Programme de la législature Le présent projet figure dans le Programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 1353, appendice 2).

5 Relation avec le droit européen et évolution internationale du droit 51 Relation avec l'évolution sur le plan mondial 511 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) L'Arrangement de Madrid (AM), dont la Suisse est membre avec 28 autres Etats, prévoit l'enregistrement des marques (tant de fabrique et de commerce que de service) auprès du Bureau international de l'OMPI à Genève. L'AM évite ainsi au déposant de devoir effectuer des dépôts dans tous les Etats contractants. Il ne contient toutefois pas de dispositions matérielles relevant du droit des marques à proprement parler. C'est pourquoi il ne soulève aucun problème de compatibilité avec le présent projet. L'application de l'AM en Suisse se trouve d'ailleurs réglée aux articles 41 à 43 P/LPM (cf. ch. 222.4). Lors d'une conférence diplomatique réunie en juin 1989, la Suisse a signé avec d'autres Etats un protocole concernant l'AM. Ce protocole prévoit plusieurs innovations afin de faciliter l'adhésion d'autres Etats à l'Union de Madrid et de créer un lien juridique entre l'enregistrement international et la future marque communautaire. Il n'y a pas non plus d'incompatibilité entre le présent projet et le protocole susmentionné. En outre, une commission d'experts de l'OMPI a commencé fin novembre 1989 l'étude d'un traité visant à harmoniser les législations nationales en matière de marques. Il est encore trop tôt pour estimer les chances de succès de ce projet, mais rien ne permet, à l'heure actuelle, de déceler des divergences fondamentales entre le présent projet de loi et le traité d'harmonisation qui

verra peut-être le jour. Enfin, une commission d'experts de l'OMPI travaille depuis un certain temps sur un projet de «loi type» concernant la protection contre les contrefaçons et le piratage. Cette «loi type» prévoit notamment des mesures de répression et de 53

prévention, dont la possibilité de faire intervenir rapidement et efficacement aux frontières les autorités douanières. Le chapitre sur l'intervention de l'Administration des douanes (art. 67 à 69 P/LPM) va tout à fait dans le même sens (cf. ch. 224.3). 512 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) Le cycle de négociations de l'Uruguay porte notamment sur la protection des marques et des indications de provenance, qui ressortit au domaine de la propriété intellectuelle. De nombreux pays industrialisés, dont la Suisse, ont déjà présenté des propositions substantielles visant à renforcer la protection de la propriété intellectuelle dans le commerce international. En ce qui concerne la répression du commerce des contrefaçons, les discussions portent d'une part sur des mesures internes et d'autre part sur des mesures douanières, ces dernières étant en premier lieu destinées à combattre le piratage des marques. Si l'issue des négociations du GATT est encore incertaine, à l'heure actuelle, le présent projet de loi n'est toutefois pas incompatible avec les objectifs du GATT. 52 Relation avec l'évolution dans la Communauté Européenne (CE) Le projet de réglementation juridique de la CE en matière de marques se fonde sur les deux documents suivants: 1. Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE). Ce texte a été adopté parce qu'il est nécessaire d'harmoniser les législations des Etats membres, en matière de marques, pour réaliser un marché intérieur à même de fonctionner. Le Conseil de la CE a cependant estimé que l'harmonisation pouvait se limiter aux dispositions nationales qui déploient des effets immédiats sur le fonctionnement du marché intérieur. La directive susmentionnée traite notamment des points suivants: forme de la marque, obstacles à l'enregistrement et motifs de nullité (absolus ou résultant de conflits avec des droits antérieurs), droits conférés par la marque, limitation des effets de la marque, épuisement du droit conféré par la marque, licence, usage de la marque et motifs de déchéance. Les Etats membres de la CE sont tenus d'adapter leur législation sur ces points jusqu'à fin 1991. Le Conseil peut accorder une prolongation de délai jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard. 2. Règlement du Conseil sur la marque communautaire. Ce document crée une marque unique dont la validité s'étend sur l'ensemble du territoire de la CE. Il régit de manière détaillée le droit matériel des marques, le dépôt de la demande, la procédure d'enregistrement, la prolongation de l'enregistrement, la renonciation, les causes de déchéance, etc. Actuellement à l'état de proposition, il n'a pas encore été adopté par le Conseil. La dernière version publiée consistait en un «texte consolidé» daté du 11 mai 1988, établi par le Secrétariat du Conseil (document CE 5865/88, paru en allemand dans 54

GRUR Int., 1989, p. 388 ss). De nouvelles modifications y ont été apportées depuis lors, mais elles ne concernent pas les dispositions de droit matériel. Sont encore pendantes les questions politiques brûlantes que posent le siège de l'Office communautaire des marques et les langues de la procédure. Le présent projet de loi concorde pour l'essentiel avec la Première directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, d'une part, et avec la proposition de règlement sur la marque communautaire, d'autre part. Quant aux divergences existantes, elles n'entraînent d'incompatibilité ni sur le plan juridique ni sur les plans économique et politique. Sur les points suivants, le présent projet de loi va au-delà de la proposition de Règlement sur la marque communautaire: - Reconnaissance de la marque de garantie en tant que type de marque sui generis (en sus de la marque collective;

cf. ch. 222.2, art. 22). - Non-restriction de la qualité pour déposer une marque (cf. ch. 223.11, art. 29). Par ailleurs, le présent projet de loi présente, dans les domaines suivants, des divergences fondamentales par rapport à la proposition de règlement sur la marque communautaire: - Aucune procédure d'opposition n'est prévue. L'exposé des motifs qui ont présidé à cette décision figure au chiffre 124.1. Le titulaire d'une marque suisse n'est pas pour autant désavantagé par rapport au titulaire d'une marque communautaire. En effet, le premier continue à disposer en tout temps de la voie judiciaire ordinaire pour obtenir la radiation de marques ultérieures qui concurrenceraient la sienne. Une harmonisation ne s'impose donc pas en l'espèce, d'autant que la Première directive rapprochant la législation des Etats membres sur les marques leur laisse la liberté de décider si les droits antérieurs peuvent être invoqués pendant la procédure d'enregistrement (p. ex. sous la forme d'une opposition) ou pendant la procédure en nullité ou au moyen de l'une et l'autre procédures. - Les licences ne peuvent pas être enregistrées (cf. ch. 222.16, art. 18). Cette différence n'a guère d'importance non plus. La question de l'enregistrement n'influe d'ailleurs en rien sur la validité et le contenu du contrat de licence. En outre, la Première directive (art. 8) ne prévoit aucune obligation en la matière, les Etats membres n'étant pas tenus de prévoir l'enregistrement des licences. - L'épuisement du droit à la marque n'est pas réglé de manière spécifique (cf. explications sous ch. 124.3). L'article 11, 1er alinéa, du projet de Règlement sur la marque communautaire a la teneur suivante: Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. L'article 7 de la Première directive contient une réglementation analogue (ces deux dispositions sont suivies d'un 2e al. contenant une réserve en faveur du titulaire qui, pour des motifs légitimes, par exemple l'altération

ou la modification des produits après leur mise dans le commerce, est autorisé à interdire une mise en circulation ultérieure). Lorsque l'on compare cette réglementation avec le présent projet de loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, on constate qu'une disposition expresse sur l'épuisement du droit à la marque fait certes défaut dans le présent projet; mais tout laisse supposer que le Tribunal fédéral maintiendra sa pratique actuelle sous le régime de la nouvelle loi, reposant sur le principe d'un épuisement limité à la Suisse. Il s'ensuit que le titulaire d'une marque suisse pourra continuer à s'opposer à ce qu'elle soit utilisée en relation avec des produits mis en circulation hors de Suisse avec ou sans son consentement. Le nouveau droit renforce plutôt la position du titulaire en lui conférant un caractère absolu, désormais indépendant de l'existence d'un risque de tromperie quant à la provenance industrielle des produits (du moins dans la mesure où marques et produits sont identiques; cf. art. 13 en relation avec art. 3, 1er al., let. a, P/LPM). Par conséquent, accepter comme prémisses le maintien de l'actuelle jurisprudence du Tribunal fédéral équivaut à reconnaître l'instauration, en Suisse, d'une situation juridique correspondant à celle que les actes législatifs communautaires susmentionnés établissent sur le territoire de la CE. Les négociations en cours entre la CE et les Etats membres de l'Association européenne de libre échange (AELE) en vue d'instaurer l'Espace économique européen (EEE) devront régler, sur la base de la réciprocité, la question de l'épuisement régional dans l'EEE. L'article 21 P/LPM contient une réserve en ce qui concerne les traités internationaux de droit public et offre à une telle évolution une base juridique appropriée, sans préjuger de la solution définitive qui sera retenue.

6 Bases juridiques 61 Constitutionnalité Le présent projet de loi se fonde, de même que la loi en vigueur, sur les articles 64 et 64bis de la constitution. En ce qui concerne les règles de procédure qui touchent à la compétence des

cantons de légiférer en cette matière, renvoi est fait au message concernant le P/LDA (FF 1989 III 590 s.). Les commentaires qui y figurent sont également valables pour le présent projet. La nouvelle commission de recours en matière de propriété intellectuelle (art. 33 et 34 P/LPM) est compatible avec la constitution. Renvoi est fait aux explications contenues dans le message du 29 mai 1985 concernant la révision de l'OJ (FF 1985 II 821, ch. 225.1). 62 Délégation de compétence législative Les articles 37, 3e alinéa, 47 et 48, du présent projet contiennent des délégations de compétences législatives au Conseil fédéral qui vont au-delà de la simple compétence générale d'édicter des ordonnances d'exécution. 56

Article 37, 3e alinéa, P/LPM: Les tiers n'ont en principe que le droit de consulter les dossiers des marques enregistrées (art. 37, 2e al.). Il peut toutefois arriver que des tiers - notamment lors d'un procès - puissent faire valoir un intérêt à consulter le dossier déjà avant l'enregistrement de la marque. Il faut peser avec soin les intérêts des déposants et des tiers pour régler ce genre de cas, donc prévoir des dispositions détaillées qu'il est préférable d'édicter par voie d'ordonnance. L'article 47 P/LPM autorise le Conseil fédéral à préciser, en cas de nécessité, les conditions auxquelles une indication suisse de provenance peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés. Le droit en vigueur contient déjà une délégation correspondante (art. 18bis LMF). Cette disposition permet de réagir avec la promptitude requise lorsque le besoin se fait sentir de réglementer l'usage d'une indication suisse de provenance, que ce soit de manière générale ou dans un secteur économique particulier (cf. ch. 223, art. 47). L'article 48 P/LPM confère au Conseil fédéral la compétence de prescrire l'apposition d'un signe d'identification du producteur sur les produits d'un secteur économique déterminé. Il s'agit de reprendre sous une forme générale la réglementation qui s'applique déjà à l'horlogerie (art. 3, 5e al, deuxième phrase, de l'arrêté fédéral sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse et art. 25, 1er al., de l'ordonnance d'exécution; la validité de ces deux actes législatifs prendra fin le 31 déc. 1991). Les commentaires de l'article 48 expliquent plus en détail le but et la raison d'être de cette disposition. 34064 57

Loi fédérale Projet sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 64 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990\ arrête: Titre premier: Marques Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Protection des marques Article premier Définition et principe 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. 2 Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques. 3 Les marques enregistrées sont protégées en vertu de la présente loi. Art. 2 Motifs absolus d'exclusion Sont exclus de la protection: a. Les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; b. Les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage imposées par la technique; c. Les signes propres à induire en erreur; d. Les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur. Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion 1 Sont en outre exclus de la protection: a. Les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; b. Les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; !) FF 199111 58

Protection des marques et des indications de provenance c. Les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; 2 Par marques antérieures on entend: a. Les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); b. Les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup du 1er alinéa, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'article 6bls de la Convention de Paris du 20 mars 1883 ^ pour la protection de la propriété industrielle. 3 Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer ces motifs de refus. Section 2: Enregistrement requis par un utilisateur autorisé Art. 4 1 Un agent, représentant ou autre utilisateur autorisé ne peut requérir en son nom l'enregistrement de la marque qu'avec le consentement de l'ayant droit. 2 Si ce consentement est révoqué, la marque est transmise à l'ayant droit ou radiée. Section 3: Naissance du droit à la marque; priorités Art. 5 Naissance du droit à la marque Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement. Art. 6 Priorité découlant du dépôt Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose en premier. Art. 7 Priorité au sens de la Convention de Paris 1 Lorsqu'une marque a été légalement déposée pour la première fois dans un autre Etat membre de la Convention de Paris du 20 mars 1883 ^ pour la protection de la propriété industrielle ou que le dépôt a effet dans l'un de ces Etats, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt. 2 Le premier dépôt dans un Etat accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un Etat membre de la Convention de Paris. »> RS 0.232.01/.04 59

Protection des marques et des indications de provenance Art. 8 Priorité découlant d'une exposition Celui qui présente un produit ou des services désignés par une marque dans une exposition, officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention du 22 novembre 1928¹J sur les expositions internationales, organisée dans un Etat membre de la Convention de Paris peut revendiquer la date de l'ouverture de l'exposition, à condition que la marque soit déposée dans les six mois qui suivent cette date. Art. 9 Déclaration de priorité 1 Celui qui revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité et un document de priorité lors du dépôt. 2 Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. 3 L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. Section 4: Existence du droit à la marque Art. 10 Durée de validité et prolongation de l'enregistrement 1 L'enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt. 2 L'enregistrement peut être prolongé par périodes de dix ans, à condition d'en faire la demande, de payer la taxe de prolongation et le cas échéant la taxe de classe (art. 29, 3e al.). 3 La demande de prolongation doit être présentée auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (office) dans les douze mois qui précèdent l'échéance de l'enregistrement. 4 Moyennant le versement d'un montant supplémentaire, la demande de prolongation peut également être présentée dans les six mois qui suivent l'échéance de l'enregistrement. Art. 11 Usage de la marque 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. 2 L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. 3 L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. ') RS 0.945.11 60

Protection des marques et des indications de provenance Art. 12 Conséquences du non-usage 1 Si, après l'enregistrement, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11), pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. 2 Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu du premier alinéa avant cette date. 3 Celui qui, en vertu du premier alinéa, invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.

Section 5: Droits conférés par la marque Art. 13 En général 1 L'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. 2 Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'article 3, 1er alinéa. Il peut en particulier interdire à des tiers: a. D'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages; b. De l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin; c. De l'utiliser pour offrir ou fournir des services; d. De l'utiliser pour importer ou exporter des produits; e. De l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires, ou d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires. Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. 2 Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. Art. 15 Marque de haute renommée 1 Le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte. 2 Les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés.

61

Protection des marques et des indications de provenance Art. 16 Reproduction de marques dans les dictionnaires et autres ouvrages de référence Si une marque est reproduite dans un dictionnaire, un autre ouvrage de référence ou un ouvrage similaire sans indication du fait qu'il s'agit d'une marque enregistrée, le titulaire peut exiger de l'éditeur ou du distributeur que la reproduction de la marque soit complétée au plus tard lors d'une nouvelle impression.

Section 6: Transfert et licence Art. 17 Transfert 1 Le titulaire de la marque peut la transférer pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés. 2 Le transfert n'est valable qu'en la forme écrite. Il n'a d'effet à l'égard des tiers de bonne foi qu'après son enregistrement. 3 Les actions prévues dans la présente loi peuvent être intentées contre l'ancien titulaire jusqu'à l'enregistrement du transfert. 4 Sauf convention contraire, le transfert de l'entreprise implique le transfert du droit à la marque. Art. 18 Licence Le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l'utiliser sur l'ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés.

Section 7: Droits réels, exécution forcée Art. 19 1 La marque peut être l'objet de droits réels ou de mesures d'exécution forcée. 2 La constitution et le transfert d'un droit réel n'ont d'effet à l'égard des tiers de bonne foi qu'après avoir été enregistrés.

Section 8: Représentation Art. 20 1 Celui qui n'a en Suisse ni siège ni domicile doit désigner un mandataire établi en Suisse qui, dans les procédures prévues par la présente loi, le représente devant les autorités administratives et judiciaires. 2 Les dispositions réglant l'exercice de la profession d'avocat sont réservées.

62

Protection des marques et des indications de provenance Section 9: Traités internationaux Art. 21 1 Les traités internationaux sont réservés. 2 Les traités internationaux auxquels la Suisse est partie qui accordent des droits plus étendus que ceux prévus par la présente loi s'appliquent aussi aux ressortissants suisses. Chapitre 2: Marque de garantie et marque collective Art. 22 Marque de garantie 1 La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises. 2 L'usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d'une entreprise qu'il domine économiquement. 3 Quiconque remplit les conditions requises peut utiliser la marque de garantie. Art. 23 Marque collective La marque collective est le signe d'un groupement d'entreprises de production, de commerce ou de services; elle sert à distinguer les produits ou les services des membres du groupement de ceux d'autres entreprises. Art. 24 Règlement de la marque 1 Le déposant d'une marque de garantie ou d'une marque collective doit remettre à l'office un règlement concernant l'usage de la marque. 2 Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle efficace de l'usage de la marque et des sanctions adéquates. 3 Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci. 4 Le règlement ne doit pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur. Art. 25 Approbation du règlement Le règlement et les modifications qui lui sont apportées doivent être approuvés par l'office, qui accordera son approbation: a. Si les conditions prévues à l'article 24, 2e et 3e alinéas, sont remplies; 63

Protection des marques et des indications de provenance b. Si le règlement ou la modification n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs et c. Qu'il ne contrevienne pas de manière flagrante au droit en vigueur. Art. 26 Règlement illicite Si le règlement ne remplit pas ou plus les conditions prévues à l'article 24 et que le titulaire de la marque ne remédie pas à cet état de fait dans le délai fixé par le juge, l'enregistrement de la marque est nul à l'échéance de ce délai. Art. 27 Usage contraire au règlement Si le titulaire tolère que sa marque de garantie ou sa marque collective soit utilisée contrairement aux dispositions essentielles du règlement, l'enregistrement de la marque est nul. Art. 28 Transfert Pour être valable, le transfert de la marque de garantie ou de la marque collective doit être inscrit au registre. Chapitre 3: Enregistrement des marques Section 1: Procédure d'enregistrement Art. 29 Dépôt 1 Celui qui veut déposer une marque doit produire devant l'office: a. La demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant; b. La reproduction de la marque; c. La liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée. 2 Pour chaque dépôt, il y a lieu de payer une taxe de dépôt. 3 Le Conseil fédéral peut en particulier établir une taxe supplémentaire en rapport avec l'étendue de la liste des produits et services (taxe de classe). Art. 30 Date du dépôt 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'article 29, 1er alinéa, ont été remises. 2 Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont annoncées à l'office. 64

Protection des marques et des indications de provenance Art. 31 Enregistrement 1 L'office déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'article 29, 1er alinéa, ne sont pas remplies. 2 Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de rejet. 3 Il rejette

la demande d'enregistrement, si: a. Le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative; b. Les taxes prescrites n'ont pas été payées; c. Il existe des motifs absolus d'exclusion; d. La marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux articles 22, 23 et 25. Section 2:

Radiation Art. 32 L'office radie en tout ou en partie l'enregistrement de la marque, lorsque: a. Le titulaire demande la radiation; b. L'enregistrement n'est pas prolongé; c.

L'enregistrement est déclaré nul par un jugement exécutoire. Section 3: Voies de recours

Art. 33 Recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle 1 Les décisions de l'office en matière de marques peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle. 2 Les mêmes voies de recours sont ouvertes contre les décisions de l'Office fédéral du registre du commerce relatives à l'inadmissibilité d'une raison de commerce et du nom d'une association ou d'une fondation.

Art. 34 Organisation de la commission de recours 1 La commission de recours se compose de neuf membres au plus. 2 Le Conseil fédéral nomme les membres et règle l'organisation de la commission de recours. 3 Dans l'exercice de leur activité, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. Ils ne peuvent faire partie de l'administration fédérale. Section 4: Registre, publication Art. 35 Tenue du registre L'office tient le registre des marques. Le Conseil fédéral règle les détails. 5 Feuille fédérale. 143" année. Vol. I 65

Protection des marques et des indications de provenance Art. 36 Publication 1 L'office publie: a. L'enregistrement de la marque (art. 31, 2e al.); b. La prolongation de l'enregistrement (art. 10, 2e al.); c. La radiation de l'enregistrement (art. 32). 2 Le Conseil fédéral fixe les autres inscriptions au registre qui doivent être publiées. 3 Il détermine l'organe de publication. Art. 37 Publicité du registre et consultation des pièces 1 Chacun peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. 2 Chacun dispose en outre du droit de consulter le dossier des marques enregistrées. 3 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant l'enregistrement de la marque. Art. 38 Recherches Moyennant le paiement d'une taxe, l'office effectue lui-même ou avec l'assistance de tiers des recherches sur les marques déposées ou enregistrées ayant effet en Suisse, qui sont identiques ou similaires à un signe donné. Section 5: Poursuite de la procédure Art. 39 1 Lorsque l'office rejette une demande en matière de marques parce qu'un délai n'a pas été respecté, le demandeur peut requérir par écrit la poursuite de la procédure. L'article 24, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) est réservé. 2 La requête doit être présentée dans les deux mois à compter du moment où le requérant a eu connaissance de l'expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l'expiration du délai non observé; dans le même délai, le requérant doit accomplir intégralement l'acte omis et s'acquitter de la taxe prévue. 3 L'acceptation de la requête a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile. 4 La poursuite de la procédure est exclue en cas d'inobservation: a. Du délai pour requérir la poursuite de la procédure (2e al.); b. Des délais pour revendiquer une priorité au sens des articles 7 et 8. ') RS 172.021 66

Protection des marques et des indications de provenance Section 6: Taxes Art. 40 1 Outre les taxes prévues par la présente loi, des taxes doivent être acquittées pour le travail accompli par l'office à la suite de requêtes particulières. 2 Le Conseil fédéral fixe les taxes de manière qu'elles couvrent les charges d'administration. Chapitre 4: Enregistrement international des marques Art. 41 Droit applicable 1 Le présent chapitre s'applique aux enregistrements internationaux au sens de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 1~>

concernant l'enregistrement international des marques (Arrangement de Madrid) effectués par l'intermédiaire de l'office ou ayant effet en Suisse. 2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables à moins que l'Arrangement de Madrid et le présent chapitre n'en disposent autrement. Art. 42 Demandes d'enregistrement au registre international 1 II est possible de requérir par l'intermédiaire de l'office: a. L'enregistrement international d'une marque lorsque la Suisse est le pays d'origine au sens de l'article 1er, 3e alinéa, de l'Arrangement de Madrid¹; b. La modification d'un enregistrement lorsque la Suisse est le pays du titulaire de la marque au sens de l'Arrangement de Madrid. 2 L'enregistrement international d'une marque donne lieu au paiement d'une taxe nationale perçue par l'office, en sus des taxes prescrites par l'Arrangement de Madrid. Art. 43 Effet de l'enregistrement international en Suisse 1 L'enregistrement international avec demande de protection pour la Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l'office et l'inscription au registre suisse. 2 Lorsque la protection pour la Suisse est refusée à la marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international, celui-ci est réputé n'avoir jamais eu d'effet. !> RS 0.232.112.2/3 67

Protection des marques et des indications de provenance Titre 2: Indications de provenance Art. 44 Principe 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés' ou à la qualité, en rapport avec la provenance. 2 Ne sont pas des indications de provenance au sens du 1er alinéa les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les cercles intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. 3 Est interdit l'usage: a. Des indications de provenance inexactes; b. Des désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; c. D'un nom, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. 4 Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. Art. 45 Provenance des produits 1 La provenance d'un produit est déterminée par: a. Le lieu de fabrication ou b. La provenance des matières de base et des composants utilisés. 2 Des conditions supplémentaires peuvent être posées, telle l'observation de principes de fabrication ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de fabrication. 3 Dans chaque cas d'espèce, les critères doivent être définis en fonction de l'influence qu'ils exercent sur la renommée des produits; lorsqu'une indication de provenance correspond aux usages, elle est présumée correcte. Art. 46 Provenance des services 1 La provenance des services est déterminée par: a. Le siège social de celui qui fournit les services; b. La nationalité des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction ou, c. Le domicile des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction. 2 Des conditions supplémentaires peuvent être posées, telle l'observation des principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance. 68

Protection des marques et des indications de provenance 3 Dans chaque cas d'espèce, les critères doivent être définis en fonction de l'influence qu'ils exercent sur la renommée des services; lorsqu'une indication de provenance correspond aux usages, elle est présumée correcte. Art. 47 Dispositions particulières Dans l'intérêt de l'économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services

déterminés. Auparavant, il entendra les cantons et les associations professionnelles ou économiques intéressés. Art. 48 Signe d'identification du producteur Lorsque les intérêts d'un secteur économique l'exigent, le Conseil fédéral peut instituer l'obligation d'apposer un signe d'identification du producteur sur les produits de ce secteur. Titre 3: Protection juridique Chapitre premier: Protection de droit civil Art. 49 Action en constatation A qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui démontre qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation. Art. 50 Action en cession du droit à la marque 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. 2 L'action se périmé par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'article 4, à compter du moment où l'ayant droit a révoqué son consentement. Art. 51 Communication des jugements Les tribunaux transmettront à l'office les jugements exécutoires qui entraînent la modification d'un enregistrement. Art. 52 Action en exécution d'une prestation 1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge: a. De l'interdire, si elle est imminente; b. De la faire cesser, si elle dure encore; 69

Protection des marques et des indications de provenance c. D'exiger de l'autre partie qu'elle indique la provenance des objets sur lesquels la marque ou l'indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession. 2 Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations¹ qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d'affaires. 3 L'emploi d'une marque de garantie ou d'une marque collective en violation du règlement constitue aussi une atteinte au droit à la marque. Art. 53 Qualité pour agir des associations et organisations de consommateurs Les actions prévues aux articles 49 et 52, 1^{er} alinéa, peuvent en outre être intentées en matière d'indications de provenance par: a. Les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres; b. Les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs. Art. 54 Confiscation en procédure civile 1 Le juge peut ordonner la confiscation des objets sur lesquels une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée et qui se trouvent en possession du défendeur. 2 Il décide si la marque ou l'indication de provenance doivent être rendues méconnaissables ou si les objets doivent être mis hors d'usage, détruits ou utilisés d'une façon particulière. Art. 55 For 1 En ce qui concerne les actions prévues par la présente loi, le demandeur peut agir au domicile du défendeur, au lieu où l'acte a été commis, ou au lieu où le résultat s'est produit. 2 L'action dirigée contre plusieurs défendeurs peut être intentée devant n'importe quel juge compétent si les prétentions invoquées se fondent pour l'essentiel sur les mêmes états de faits et les mêmes motifs; le juge saisi en premier lieu est seul compétent. 3 Chaque canton désigne pour l'ensemble de son territoire un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles. ') RS 220 70

Protection des marques et des indications de provenance Art. 56 Mesures provisionnelles 1 La personne qui rend vraisemblable qu'elle subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à l'indication de provenance et que cette violation risque de lui causer un préjudice difficilement réparable peut requérir des mesures provisionnelles. 2 Elle peut notamment exiger du juge qu'il ordonne les mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves, pour rechercher la provenance des objets portant illicitement la

marque ou l'indication de provenance, pour sauvegarder l'état de fait ou pour assurer à titre provisoire l'exercice des prétentions en prévention ou en cessation du trouble. 3 Est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles: a. Si l'action a été intentée, le juge du lieu où celle-ci est pendante; b. Si l'action n'a pas été intentée, le juge de l'un des fors prévus à l'article 55. 4 Au demeurant, les articles 28c à 28/du code civil ^ sont applicables par analogie. Art. 57 Publication du jugement Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de l'autre partie. Il détermine le mode et l'étendue de la publication. Chapitre 2: Dispositions pénales Art. 58 Violation du droit à la marque 1 Sur plainte du lésé, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs celui qui, intentionnellement, aura violé le droit à la marque d'autrui en ce sens qu'il: a. Usurpait, contrefaisait ou imitait ladite marque; b. Utilisait la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, offrir ou fournir des services ou faire de la publicité. 2 Sera puni de même, sur plainte du lésé, celui qui aura refusé d'indiquer la provenance des objets sur lesquels une marque usurpée, contrefaite ou imitée a été apposée et qui se trouvent en sa possession. 3 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office et la peine sera l'emprisonnement et l'amende jusqu'à 100 000 francs. Art. 59 Usage frauduleux 1 Sur plainte du lésé, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs celui qui: a. Aura désigné illicitement des produits ou des services par la marque d'un ') RS 210 71

Protection des marques et des indications' d!e provenance tiers en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires, faisant croire ainsi qu'il s'agissait de produits ou de services originaux; b. Aura offert ou mis en circulation comme originaux des produits désignés illicitement par la marque d'un tiers ou offert ou fourni comme originaux des services désignés par la marque d'un tiers. 2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office et la peine sera l'emprisonnement jusqu'à cinq ans et l'amende jusqu'à 100 000 francs. 3 Celui qui aura importé, exporté ou entreposé des produits dont il savait qu'ils seraient illicitement offerts ou mis en circulation comme originaux sera, sur plainte du lésé, puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs. Art. 60 Usage d'une marque de garantie ou d'une marque collective contraire au règlement 1 Sur plainte du lésé, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs celui qui, intentionnellement, aura utilisé une marque de garantie ou une marque collective de manière à contrevenir aux dispositions du règlement. 2 Sera puni de même, sur plainte du lésé, celui qui aura refusé d'indiquer la provenance des objets sur lesquels une marque de garantie ou une marque collective a été apposée de manière à contrevenir au règlement et qui se trouvent en sa possession. 3 Lorsqu'il ne s'agit que de dispositions peu importantes du règlement, le juge peut renoncer à toute peine. 4 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office et la peine sera l'emprisonnement et l'amende jusqu'à 100 000 francs. Art. 61 Usage d'indications de provenance inexactes 1 Sur plainte du lésé, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs celui qui, intentionnellement: a. Aura utilisé une indication de provenance inexacte; b. Aura utilisé une désignation susceptible d'être confondue avec une indica- tion de provenance inexacte; c. Aura créé un risque de tromperie en utilisant un nom, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance. 2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office et la peine sera l'emprisonnement et l'amende jusqu'à 100 000 francs. Art. 62 Infractions relatives au signe d'identification du producteur Sera puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs celui qui, intentionnellement, aura contrevenu

aux prescriptions relatives au signe d'identification du producteur. 72

Protection des marques et des indications de provenance Art. 63 Suspension de la procédure
1 Le juge peut suspendre la procédure pénale si le prévenu invoque la nullité de l'enregistrement dans une procédure civile. 2 Si le prévenu soulève l'exception de nullité de l'enregistrement dans la procédure pénale, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité. 3 La prescription est suspendue pendant la suspension de la procédure. Art. 64 Infractions commises dans la gestion d'une entreprise Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif¹ s'appliquent aux infractions commises dans la gestion d'une entreprise, par un subordonné, un mandataire ou un représentant. Art. 65 Confiscation lors de la procédure pénale L'article 58 du code pénal² est applicable; nonobstant le 2e alinéa de cette disposition, le juge peut cependant ordonner la confiscation de tout l'objet sur lequel une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée. Art. 66 Compétences des autorités cantonales La poursuite pénale incombe aux cantons. Chapitre 3: Intervention de l'Administration des douanes Art. 67 Dénonciation d'envois suspects L'Administration des douanes est habilitée à attirer, sur certains envois, l'attention du titulaire d'une marque, de l'ayant droit à une indication de provenance ou d'une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'article 53, lettre a, lorsqu'il y a lieu de soupçonner l'importation ou l'exportation imminente de produits sur lesquels la marque ou l'indication de provenance a été illicitement apposée. Art. 68 Demande d'intervention 1 Lorsque le titulaire d'une marque, l'ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'article 53, lettre a, a des indices sérieux permettant de soupçonner l'importation ou l'exportation imminente de produits sur lesquels la marque ou l'indication de provenance a été illicitement apposée, ils peuvent demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits.) RS 313.0 2> RS 311.0 73

Protection des marques et des indications de provenance 2 Le requérant fournira à l'Administration des douanes toutes les indications dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande; il lui remettra notamment une description précise des produits. 3 L'Administration statue définitivement. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs. Art. 69 Réten-tion 1 Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'article 68, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l'importation ou l'exportation de produits sur lesquels une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée, elle en informe le requérant. 2 L'Administration des douanes retient les produits en cause durant dix jours ouvrables au plus, à compter du moment où elle a informé le requérant selon le 1er alinéa, pour permettre à ce dernier d'obtenir des mesures provisionnelles. 3 Le requérant est tenu de réparer le préjudice causé par la réten-tion lorsque des mesures provisionnelles n'ont pas pu être ordonnées ou que celles-ci se sont révélées infondées. Titre 4: Dispositions finales Chapitre 1: Exécution Art. 70 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires. Chapitre 2: Abrogation et modification de lois fédérales Art. 71 Abrogation de la loi en vigueur La loi fédérale du 26 septembre 1890 ^ concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles est abrogée. Art. 72 Modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale du 30 mars 1902) sur les dessins et modèles industriels est modifiée comme il suit:) RS 2 837; RO 1951 906,1971 1617, 1988 1776 2> RS 232.12 74

Protection des marques et des indications de provenance Art. 17[^] Les décisions de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en matière de dessins et modèles peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle. 2. La loi fédérale du 25 juin 1954 [^] sur les brevets d'invention est modifiée comme il suit: D. Voies de recours F. Voies de recours I. Instance de recours Art. 59c Les décisions de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en matière de brevets peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle (commission de recours). Art. 87, 5e al. 5 Le requérant peut former opposition devant l'examineur contre la décision de celui-ci prononçant que la demande est soumise à l'examen préalable ou qu'elle ne l'est pas; le recours devant la commission de recours est ouvert contre la décision sur opposition. Art. 88, 2e al., 89, 3e al., 90, 4e al., et 91 à 94 Abrogés Art. 106 1 Les décisions des examinateurs et des divisions d'opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours. 2 Les décisions de la commission de recours prises dans le cadre de l'examen préalable officiel sont définitives. Art. 106a, 1er al., phrase introductive 1 A qualité pour recourir devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle: 3. La loi fédérale du 20 mars 1975 ^{2>} sur la protection des obtentions végétales est modifiée comme il suit: Art. 25 Autorité de recours 1 Les décisions du bureau de la protection des variétés peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle. !) RS 232.14 ^{2>} RS 232.16 75

Protection des marques et des indications de provenance 2 Celle-ci statue définitivement sur l'admissibilité d'une variété à la protection selon l'article 5. 4. La loi fédérale du 20 juin 19331J sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux est modifiée comme il suit: Titre Ajouter le titre abrégé et l'abréviation: (Loi sur le contrôle des métaux précieux; LCMP) Art. 10 b. Définition i Le poinçon de maître est un signe formant un tout qui sert à identifier le titulaire de la marque. Il peut consister en lettres, chiffres, mots, représentations graphiques, formes plastiques, seuls ou combinés. Il ne doit pas pouvoir être confondu avec des poinçons de maître déjà enregistrés ou avec les poinçons officiels. 2 L'empreinte du poinçon de maître doit être nette et indélébile. Art. 12, al. 1b" (nouveau) et 2, première phrase 1b'sL'enregistrement est valable pour une période de 20 ans à compter du jour où il est effectué. Il peut être prorogé de 20 ans en 20 ans, sur demande à présenter avant l'échéance de sa validité, contre paiement d'une taxe. 2 Si, par la suite, les conditions légales requises pour l'enregistre- ment ne sont plus remplies ou si la durée de l'enregistrement a expiré sans qu'une demande de prorogation ait été présentée, le poinçon de maître est radié du registre. ... Art. 22, 1er al. 1 Les envois en transit direct peuvent être contrôlés officiellement. L'article 20, 3e alinéa, est applicable par analogie. Art. 22a (nouveau) Annonce Si le bureau central soupçonne qu'un poinçon de maître ou une suspects marque d'essayeur-fondeur ont été apposés indûment sur des mar- chandises importées, exportées ou en transit ou qu'ils ont été imités, ou s'il y a violation des dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle, il en informe le lésé. Il peut retenir l'envoi. >) RS 94131 76

Protection des marques et des indications de provenance Art. 47 à. Prescriptions 1 Celui qui aura mis en circulation des ouvrages en métaux précieux çons[^]nfrac- non munis de la désignation du titre ou du poinçon de maître tions; utilisation prescrits, des produits de la fonte sans indication du titre ou non abusive de marques; • munis de la marque d'essayeur-fondeur, des ouvrages en doublé sans poinçons'10" de désignation ou non munis du poinçon de maître ou des boîtes de montres non poinçonnées, celui qui aura imité ou

utilisé abusivement le poinçon de maître ou la marque d'essayeur-fondeur du titulaire, celui qui aura mis en circulation des ouvrages en métaux précieux ou des produits de la fonte sur lesquels l'indication du titre ou l'em- preinte d'un poinçon ont été modifiés ou éliminés, sera puni, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou¹ de l'amende. 2 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni de l'amende. Art. 44 à 46 et 48 à 50 Tous les montants d'amendes en francs doivent être biffés. 5. Dans tous les actes législatifs, l'expression «marque de fabrique et de commerce» est remplacée par l'expression «marque». Les actes législatifs concernés seront adaptés à la prochaine occasion. Chapitre 3: Dispositions transitoires Art. 73 Marques déposées ou enregistrées 1 Les marques déjà déposées et les marques encore enregistrées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. 2 Les dispositions suivantes dérogent au 1er alinéa: a. La priorité est régie par l'ancien droit; b. Les motifs justifiant le rejet des demandes d'enregistrement, à l'exception des motifs absolus d'exclusion, sont régis par l'ancien droit; c. La validité de l'enregistrement prend fin à l'échéance du délai prévu par l'ancien droit; jusque-là, l'enregistrement peut être prolongé en tout temps; d. La première prolongation de l'enregistrement d'une marque collective est soumise quant à la forme aux mêmes prescriptions qu'un dépôt. Art. 74 Marques exclues de l'enregistrement par l'ancien droit Si les demandes d'enregistrement concernant des marques exclues de l'enregistre- ment par l'ancien droit et non par le nouveau sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le jour de l'entrée en vigueur est réputé date du dépôt. 77

Protection des marques et des indications de provenance Art. 75 Priorité découlant de l'usage Celui qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, a le premier utilisé une marque sur des produits ou leur emballage ou pour des services jouit d'un droit qui prime celui du premier déposant, à condition de déposer la marque dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi et d'indiquer le moment à partir duquel la marque a été utilisée.

Chapitre 4: Référendum et entrée en vigueur Art. 76 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 34064 78

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) du 21 novembre 1990 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1991 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 01 Cahier Numero Geschäftsnummer 90.075 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 15.01.1991 Date Data Seite 1-78 Page Pagina Ref. No 10 106 414 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.