

Archiv | Archives | Archivio | Archives
Diese Version ist nicht mehr gültig
Cette version n'est plus valable
Questa versione non è più valida
This version is no longer valid

Directives relatives à la procédure d'opposition

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Sommaire

Introduction

Conditions requises pour le jugement sur le fond

Irrégularités de l'opposition

Echange d'écritures

Autres remarques d'ordre général sur la procédure

Usage de la marque au cours de la procédure d'opposition

Motifs d'opposition

Clôture de la procédure

Notification de la décision

Entrée en force

Reconsidération

Table des matières

Abréviations	IV
Bibliographie	VI
1 Introduction	1
1.1 Bases légales.....	1
1.2 Nature juridique de la procédure d'opposition.....	1
1.3 Principes procédurux.....	2
1.4 Etapes de la procédure (schéma).....	3
2 Conditions requises pour le jugement sur le fond	4
2.1 Mémoire d'opposition.....	4
2.2 Conclusions.....	4
2.3 Motivation.....	4
2.4 Parties.....	4
2.4.1 Légitimation active.....	4
2.4.2 Légitimation passive.....	9
2.4.3 Représentation en justice.....	9
2.4.4 Légitimation active du preneur de licence.....	9
2.4.5 Transfert de marques (changement de partie).....	9
2.4.6 Décès d'une partie.....	10
2.4.7 Faillite d'une partie.....	10
2.5 Délai d'opposition.....	10
2.6 Taxe d'opposition.....	11
2.6.1 Echéance et montant.....	11
2.6.2 Respect de l'échéance.....	11
2.7 Langue.....	12
3 Irrégularités de l'opposition	12
3.1 Irrégularités irrémédiables.....	13
3.2 Irrégularités remédiables.....	13
3.3 Correction des irrégularités dans le délai d'opposition.....	14
4 Echange d'écritures	14
5 Autres remarques d'ordre général sur la procédure	14
5.1 Plusieurs oppositions contre une marque.....	14
5.2 Suspension.....	15
5.3 Langue de la procédure.....	15
5.4 Exclusion de la procédure.....	15
5.5 Consultation des pièces.....	16
5.6 Information sur l'introduction d'oppositions.....	16
5.7 Délais.....	16
5.7.1 Délais fixés par l'Institut.....	16
5.7.2 Prolongation.....	16
5.7.3 Calcul.....	17
5.7.4 Observation du délai.....	17
5.7.5 Conséquences juridiques en cas d'observation d'un délai.....	17
5.7.6 Restitution.....	17
5.7.7 Poursuite de la procédure.....	18
6 Usage de la marque au cours de la procédure d'opposition	18
6.1 Principe de l'inscription au registre.....	18
6.2 Invocation du défaut d'usage.....	19
6.3 Délai de carence.....	19
6.3.1 Durée du délai de carence.....	19
6.3.2 Début du délai de carence.....	19
6.3.3 Echéance du délai de carence pendant la procédure.....	21
6.4 Eléments constitutifs de l'usage.....	21
6.4.1 Usage en Suisse.....	21
6.4.2 Epoque de l'usage.....	22
6.4.3 Sérieux de l'usage.....	22
6.4.4 Rapport entre marque et produit.....	22
6.4.5 Utilisation pour les produits et services enregistrés.....	23
6.4.6 Usage sous une forme divergente.....	23
6.4.7 Usage pour des « produits ou services auxiliaires ».....	23
6.4.8 Usage par le titulaire ou avec son consentement.....	24
6.4.9 Usage illicite.....	24
6.5 Motifs importants justifiant le défaut d'usage.....	24
6.6 Aspects procédurux.....	24



6.6.1	Nouvel échange d'écritures	24
6.6.2	Fardeau de la preuve	25
6.6.3	Exigences en matière de preuve	25
6.6.4	Moyens de preuve	25
6.6.5	Décision sur l'invocation du défaut d'usage	25
7	Motifs d'opposition	25
7.1	Identité des signes	26
7.2	Risque de confusion en présence de marques similaires	26
7.2.1	Critères généraux d'appréciation	26
7.2.2	Similarités des produits ou services	27
7.2.3	Similitude des marques	27
7.2.4	Casuistique	29
8	Clôture de la procédure	33
8.1	Décision sur l'opposition	33
8.2	Issue de la procédure sans décision matérielle	33
8.2.1	Retrait de l'opposition ou du recours durant la suspension	33
8.3	Frais	33
8.3.1	Détermination des frais de procédure	33
8.3.2	Répartition des frais	34
8.4	Voies de droit	36
9	Notification de la décision	36
9.1	Opposition contre une marque suisse	36
9.2	Opposition contre un enregistrement international : particularités procédurales liées à la notification	37
9.2.1	Opposition contre un enregistrement international pour lequel il n'existe pas de motifs absolus d'exclusion	37
9.2.2	Opposition contre un enregistrement international pour lequel il existe des motifs absolus d'exclusion	37
10	Entrée en force	38
10.1	Entrée en force formelle	38
10.2	Entrée en force matérielle	38
11	Reconsidération	39

Archiv | Archives | Archivio | Archives
 Diese Version ist nicht mehr gültig
 Cette version n'est plus valable
 Questa versione non è più valida
 This version is no longer valid

Abréviations

ADPIC	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce, RS 0.632.20)
al.	alinéa
aLPM	Ancienne loi sur la protection des marques (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, RS 232.11)
AM	Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.1)
Arrangement de Nice	Arrangement de Nice concernant l'enregistrement international des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, révisé à Genève le 13 mai 1977 (RS 0.232.112.9)
art.	article
ATF	Arrêts du Tribunal fédéral (Recueil officiel)
cf.	confer
ch.	chiffre
CO	Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations; RS 220)
CREPI	Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle
Cst.	Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101)
CUP	Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04)
FBDM	Feuille suisse des brevets, dessins et marques
fig.	figuratif
FOSC	Feuille officielle suisse du commerce
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade (Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce, RS 0.632.21)
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
Institut	Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
IPI-RT	Règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (RS 232.148)
let.	lettre
LP	Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.1)
LPM	Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (RS 232.11)
n.	note
OFIPA	Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0)
OFPI	Office fédéral de la propriété intellectuelle
OJ	Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110)
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
OPM	Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques (RS 232.111)
PA	Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021)
PCF	Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (RS 273)
PM	Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4)
RS	Recueil systématique du droit fédéral
s./ss	page/s suivante/s
sic!	Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence
SIWR	Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
SMI	Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht
Tarif TF	Tarif du 9 novembre 1978 pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.119.1)
ZR	Blätter für Zürcherische Rechtsprechung

Bibliographie

Pour les citations tirées des ouvrages énumérés ci-dessous, le renvoi mentionne simplement l'auteur. Pour les citations provenant d'autres ouvrages, les références complètes sont données dans le texte.

- ADDOR FELIX, Die Gegenstandslosigkeit des Rechtsstreits, Bern 1997.
- BERNET MARTIN, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, Zürich 1986.
- CELLI ALESSANDRO L., Der internationale Handelsname, Zürich 1993.
- DAVID LUCAS, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenrecht, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1999.
- FEZER KARL-HEINZ, Markenrecht, 2. Aufl., München 1999.
- GYGI FRITZ, Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern 1983.
- HEINZELMANN WILFRIED, Der Schutz der berühmten Marke, Bern 1993.
- KÖLZ ALFRED/HÄNER ISABELLE, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998.
- KUMMER MAX, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Aufl., Bern 1984.
- MARBACH EUGEN, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, III Kennzeichenrecht, Basel/Frankfurt a.M. 1996.
- MESSMER GEORG/IMBODEN HERMANN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zürich 1992.
- MOSTERT FREDERICK W., Famous and Well-Known Marks, An International Analysis, London 1997.
- NIEDER MICHAEL, Aussergerichtliche Konfliktlösung im gewerblichen Rechtsschutz, Weinheim etc. 1999.
- PFISTERER BENEDIKT, Der Schutz der nicht eingetragenen Marke im italienischen Recht, Ein Vergleich mit der Rechtslage in Deutschland unter Berücksichtigung des europäischen Markenrechts, Köln 1998.
- RHINOW RENÉ/KOLLER HEINRICH/KISS CHRISTINA, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel 1996.
- SCHNEIDER MARTIN, Die notorische Marke: Entstehung eines neuen Markentyps im internationalen Recht und ihre Konsequenzen für das schweizerische Markenrecht, GRUR Int. 1998, 469.
- STAEHELIN ALESCH, Das TRIPS-Abkommen, 2. Aufl., Bern 1999.
- THOMANN FELIX H., Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Textausgabe, 2. Aufl., Zürich 1989.
- VOGEL OSCAR, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5. Aufl., Bern 1997.
- ZIMMERLI ULRICH/KÄLIN WALTER/KIENER REGINA, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, Bern 1997.

1 Introduction

Le but des présentes directives est de servir de guide dans la pratique de la procédure d'opposition prévue par le droit des marques. Elles ne prétendent pas à l'exhaustivité et ne sont contraignantes ni pour l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Institut) ni pour les parties.

1.1 Bases légales

Les articles 31-34 en relation avec l'article 3 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11) constituent la principale base légale de la procédure d'opposition. D'autres dispositions figurent aux articles 20-24 de l'ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111). Sont en plus applicables les deux premiers chapitres (art. 1-43) de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). On peut aussi recourir, outre aux principes juridiques généraux, aux dispositions réglant la procédure du recours administratif (art. 44 ss PA) et à la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF, RS 273). Le règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.148) prescrit les taxes applicables. Quant aux autres bases légales, elles sont citées, le cas échéant, dans le texte directement.

1.2 Nature juridique de la procédure d'opposition

Sous l'égide de l'ancienne loi sur la protection des marques (aLPM, RS 232.11), le titulaire d'une marque ne pouvait recourir qu'à la voie judiciaire pour demander la radiation d'une marque postérieure susceptible d'être confondue avec la sienne. Par analogie avec des procédures similaires dans d'autres pays¹, le législateur a introduit dans la LPM une procédure d'opposition. Il est désormais possible de former opposition contre des marques (plus récentes) qui entrent en collision avec des marques antérieures au moyen d'une procédure administrative. La procédure d'opposition n'est toutefois pas une procédure administrative classique.

Il s'agit d'une procédure *sui generis*, qui se rapproche du procès civil.² Par analogie avec cette dernière, deux parties (ou plus) s'opposent. L'opposant est le demandeur : il prétend que la partie adverse est exclue de la protection au sens de l'article 3 LPM. Cette dernière est le défendeur : elle conteste ce qu'affirme le demandeur.³

Le droit de la procédure administrative distingue généralement entre les procédures *gracieuses* et les procédures *contentieuses*. Au nombre des premières figurent les procédures (typiques) de première instance qui aboutissent à une décision (art. 1-43 PA).⁴ Une procédure est réputée contentieuse dès l'instant où une voie de droit a été saisie contre un acte émanant d'une autorité. Sont en outre contentieuses toutes les procédures introduites par voie d'action. En règle générale, la procédure administrative de première instance est gracieuse. Elle ne devient contentieuse qu'à compter du moment où le destinataire de la décision la conteste et

¹ Cf. p. ex. le § 42 de la loi allemande sur la protection des marques et d'autres signes (*deutsches Gesetz über den Schutz von Marken und sonstige Kennzeichen*).

² Cf. aussi MARBACH, 151; DAVID, MSchG 34 n. 1.

L'action de droit administratif présente moins de similitudes. Elle se caractérise par le fait que la collectivité publique constitue le plus souvent l'une des parties (cf. art. 116 s. OJ; GYGI, 29; RHINOW/KOLLER/KISS, 312).

³ Cf. KUMMER, 8.

⁴ Cf. ZIMMERLI/KÄLIN/KIENER, 10; RHINOW/KOLLER/KISS, 144.

l'attaque par voie de recours. La procédure d'opposition, par contre, est contentieuse dès la première instance. L'opposant conteste l'enregistrement d'une marque et forme opposition (en invoquant des raisons qui n'ont pas été examinées au cours de la procédure d'enregistrement). La procédure d'opposition de première instance n'est donc pas une procédure administrative typique. Elle ne peut pas non plus être apparentée à une des autres procédures (plus connues) du droit public.⁵

La nature particulière de la procédure d'opposition est un élément dont il faut tenir compte. Nous y reviendrons dans la suite à chaque fois qu'il conviendra de le souligner.

1.3 Principes procéduraux

La procédure administrative contentieuse, tout comme le procès civil, se distingue par l'application de la *maxime de disposition* : les parties « disposent » de leur droit et décident *si* une procédure sera introduite, dans quelle *mesure* le (prétendu) droit sera revendiqué, si et quand la procédure *sera conclue* à la faveur d'un règlement à l'amiable, du retrait de l'opposition ou de la réalisation de la prétention.⁶ Autrement dit, les parties disposent de l'objet du litige; l'instance qui juge ne peut connaître de conclusions sans une demande en justice formelle.⁷

La procédure d'opposition se veut aussi simple, rapide et peu onéreuse que possible⁸; il convient par conséquent d'attacher une attention particulière au principe de *l'économie de la procédure*.⁹

La procédure administrative connaît la *maxime d'office* : l'autorité constate les faits d'office (art. 12, al. 1, PA), les parties étant tenues de collaborer à leur constatation (art. 13 PA).¹⁰

Conformément au principe de *l'application d'office du droit*, l'autorité n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (*iura novit curia*).¹¹

⁵ Cf. RHINOW/KOLLER/KISS, n. 756 : action de droit administratif, action de droit public, recours de droit public, recours au Conseil fédéral.

⁶ RHINOW/KOLLER/KISS, n. 894.

⁷ RHINOW/KOLLER/KISS, n. 897.

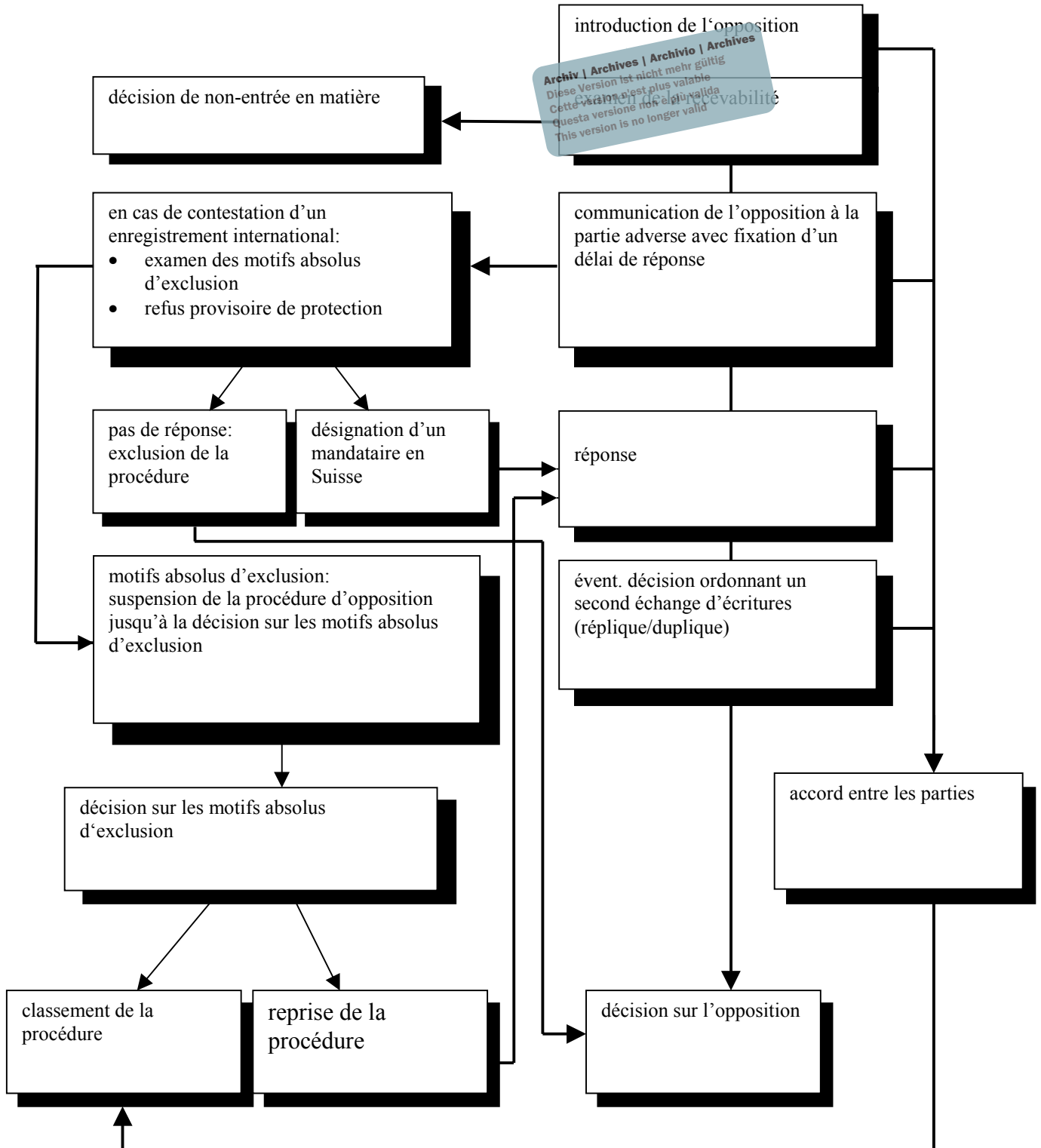
⁸ Cf. aussi CREPI, sic! 1998, 306 – Nina de Nina Ricci / Nina.

⁹ Cf. GYGI, 68; KÖLZ/HÄNER, 54 s.; RHINOW/KOLLER/KISS, 181.

¹⁰ Cf. aussi ATF 114 Ia 6 : « Im übrigen trägt auch im Sozialversicherungsrecht der Leistungsansprecher die Beweislast für die anspruchsbegründenden Tatsachen insofern, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte. »

¹¹ GYGI, 211 s.

1.4 Etapes de la procédure (schéma)



2 Conditions requises pour le jugement sur le fond

En se fondant sur l'article 3, alinéa 1, LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque (art. 31, al. 1, LPM). L'opposition doit être motivée par écrit et parvenir à l'Institut dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31, al. 2, LPM).



2.1 Mémoire d'opposition

L'opposition doit être présentée par écrit. Il est possible, mais pas obligatoire, de recourir au formulaire officiel.¹² Elle doit être munie d'une signature (originale), conformément à l'article 6 OPM.

L'opposition doit être présentée en deux exemplaires et contenir (art. 20 OPM) :

- le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse de l'opposant;
- le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition;
- le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
- une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement;
- une courte motivation de l'opposition.

2.2 Conclusions

Les conclusions consistent en la contestation de l'enregistrement d'une certaine marque susceptible d'être confondue avec une autre marque. Si l'opposition ne vise qu'une partie des produits ou services pour lesquels la marque attaquée a été enregistrée, il convient de les préciser (art. 20, let. d, OPM). A ce propos, il ne suffit pas de dire que l'opposition vise tous les produits et services « similaires ». Manquant de précision, une telle conclusion est sujette à interprétation et, de ce fait, irrecevable (voir *infra* 3.2).

2.3 Motivation

La motivation de l'opposition (art. 31, al. 2, LPM, art. 20, let. e, OPM) ne peut se fonder que sur les motifs relatifs d'exclusion énumérés à l'article 3, alinéa 1, LPM.

2.4 Parties

2.4.1 Légitimation active

¹² Ce formulaire peut être commandé par écrit à l'Institut ou téléchargé à partir du site <http://www.ipi.ch>.

A qualité pour agir le titulaire d'une marque antérieure (art. 31, al. 1 en relation avec art. 3, al. 2, LPM).

2.4.1.1 Titulaire d'une marque déposée ou enregistrée

Sont réputées antérieures les marques déposées ou enregistrées étant au bénéfice d'une priorité conformément aux articles 6-8 LPM (art. 3, al. 2, let. a, LPM). L'article 6 LPM prévoit que le droit à la marque appartient à celui qui l'a déposée en premier (priorité dérivée du dépôt). La priorité peut aussi découler de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP, RS 0.232.04) ou d'un *oppositio* (art. 7 et 8 LPM).

2.4.1.2 Titulaire d'une marque notoirement connue

2.4.1.2.1 Bases légales

Peut également former opposition contre un nouvel enregistrement quiconque dont le signe est notoirement connu en Suisse au sens de l'article 6^{bis} CUP au moment du dépôt de la marque postérieure (art. 3, al. 2, let. b, LPM). Conformément à l'article 16, alinéa 2, de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, RS 0.632.20), l'article 6^{bis} CUP s'applique par analogie aux services.

Par ailleurs, l'article 16, alinéa 3, ADPIC, élargit, dans une certaine mesure, la protection au-delà de la notion de similarité de produits et de services.¹³ Au sens où on l'entend en Suisse, il s'agit là de la protection de la marque de haute renommée définie à l'article 15 LPM, qui peut être revendiquée uniquement par voie de justice et non au moyen d'une procédure d'opposition. L'article 31, alinéa 1, LPM ne réfère pas à l'article 15 LPM mais seulement à l'article 3, alinéa 1, LPM. L'examen des marques de haute renommée nécessite d'ailleurs souvent des investigations approfondies, auxquelles la procédure d'opposition ne se prête pas.¹⁴

2.4.1.2.2 Situation internationale correspondant au but et à la finalité de l'article 6^{bis} CUP

L'article 6^{bis} CUP a été élaboré dans la volonté de lutter contre le piratage de marques.¹⁵ En effet, il n'est pas rare de voir une marque étrangère à succès être usurpée sur le territoire national, puis déposée, avant que son titulaire ne la fasse enregistrer dans le pays en question. L'article 6^{bis} CUP a ainsi pour but de lutter contre l'appropriation sur le territoire national de marques étrangères connues¹⁶, autrement dit à protéger ces dernières « against local trademark pirates »¹⁷. Cette *protection internationale* de marques connues présuppose un *état de fait international*.¹⁸ A défaut de lien avec l'étranger, l'application de l'article 6^{bis} CUP, par

¹³ Cf. Message 1 GATT du 19 septembre 1994, 295; STAEHELIN, 97 s.

¹⁴ HEINZELMANN, 156 s.; DAVID, MSchG 3 n. 52; CREPI, sic! 1997, 582 – The Beatles; A. STAEHELIN, Commentaire de la décision de la CREPI dans sic! 1997, 583; SCHNEIDER, 469; concernant la situation analogue dans le droit allemand, voir A. KUR, TRIPs und das Markenrecht, GRUR Int. 1994, 994.

¹⁵ DAVID, Vorbemerkungen zum 1. Titel, n. 11; MARBACH, 130; A. KUR, précité n. 14, 993 ss.

¹⁶ Tribunal de commerce du canton de Zurich (décision provisoire du 9 avril 1997), ZR 1998, 40.

¹⁷ MOSTERT, 19 et 26.

¹⁸ Tribunal de commerce du canton de Zurich, précité n. 16; SCHNEIDER, 463; A. KUR, Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6^{bis} PVÜ und die „bekannte Marke“ im Sinne der Markenrichtlinie, GRUR 1994,

exemple à des marques qui seraient uniquement connues sur le territoire national et dont les titulaires ne seraient domiciliés qu'en Suisse, ne correspond pas au but de la disposition de la convention. Pour un état de fait purement national, le principe de l'enregistrement reste incontestablement la norme. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que l'article 6^{bis} CUP impose la protection des marques non enregistrées.¹⁹ Si l'élément déterminant la notoriété présente un lien avec la Suisse principalement (prenons le cas d'une entreprise fondée en Suisse qui a étendu ses activités à l'étranger au fil du temps uniquement grâce à ses exportations), les simples exportations ne permettront pas d'établir un lien avec l'étranger tel que celui correspondant au but et à la finalité de l'article 6^{bis} CUP.

L'article 6^{bis} CUP ne dit rien sur la nationalité et, en l'absence de ce fait, conférer des droits plus étendus au sens de l'article 20, alinéa 2, LPM. Cette disposition, qui prévoit une clause de la nation la plus favorisée, n'est donc pas applicable.²¹

2.4.1.2.3 Conditions requises pour la protection

Il n'existe pas *une* définition de la marque notoirement connue sur le plan international. On part du principe que les secteurs concernés du public savent que la marque est revendiquée par un certain titulaire, même si celui-ci n'est pas connu nommément, et utilisée pour désigner des produits ou services identiques ou similaires.²²

335 s.; PFISTERER, 249 et 305. Dans ce sens aussi STAEHELIN, 98, selon lequel la définition de l'art. 6^{bis} CUP ne privilégierait que les citoyens d'autres Etats membres de l'Union. Des cas de « discrimination nationale » (*Inländerdiskriminierung*) seraient tout à fait possibles. A l'appui de cette thèse, mentionnons que (selon l'opinion dominante) l'usage de la marque (étrangère connue) dans l'Etat pour lequel l'aire de protection a été revendiquée n'est pas requis (cf. paragraphe *infra*; MOSTERT, 24). Pour l'instant, la CREPI n'a pas tranché la question (sic! 2000, 391 – Heparinol).

¹⁹ En raison du principe de la territorialité du droit à la marque, une protection mondiale ne serait possible que si le titulaire faisait enregistrer sa marque dans les 150 pays de la planète, ce que l'on ne peut raisonnablement exiger de lui. Ce serait une application excessive du principe selon lequel le droit à la marque est lié à l'enregistrement.

²⁰ L'art. 3, al. 2, let. b, LPM ne dit rien d'autre. Cette disposition n'a qu'une valeur déclaratoire. L'avis selon lequel l'art. 6^{bis} CUP est cité à l'art. 3, al. 2, let. b, LPM non pas afin d'être appliqué, mais uniquement pour référer à la notion de marque notoirement connue *par analogie* avec l'art. 6^{bis} CUP doit être rejeté. L'art. 3, al. 2, LPM définit ce qu'il faut entendre par « marques antérieures »; il n'énumère pas les motifs de priorité, mais se contente de renvoyer aux art. 6-8 LPM (art. 3, al. 2, let. a, LPM) et à l'art. 6^{bis} CUP (art. 3, al. 2, let. b, LPM). La priorité des marques déposées ou enregistrées est réglée aux art. 6-8 LPM et la protection des marques notoirement connues à l'art. 6^{bis} CUP. Vu la complexité du problème (cf. « Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires » de l'OMPI et de la CUP, sic! 1/2000, 48 ss), on ne peut conclure que la simple référence qui figure à l'art. 3, al. 2, let. b, LPM confère un droit; elle n'a en fait qu'une simple valeur déclaratoire. Si le législateur avait voulu régler lui-même la protection des marques notoirement connues, il ne se serait pas contenté de cette simple référence à la CUP. Par ailleurs, la littérature ne permet pas non plus de conclure que le législateur ait voulu régler ce problème complexe au moyen d'une simple référence à la CUP (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur la protection des marques, tiré à part, 20 s.).

Un autre aspect porte à croire que le législateur voulait éviter un plus grand affaiblissement du principe de l'enregistrement : l'entrée en vigueur de la LPM, en 1993, a marqué le passage de la priorité découlant de l'usage à la priorité conférée par le dépôt. Ce changement de système visait à renforcer la sécurité du droit, c'est-à-dire faire dépendre la priorité du droit à la marque de l'inscription au registre (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur la protection des marques, tiré à part, 22). Une modification de la pratique dans le sens d'une extension de la protection aux marques non enregistrées serait contraire au but de la loi sur la protection des marques.

²¹ Tribunal de commerce du canton de Zurich, précité n. 16.

²² CREPI, sic! 1997, 581 – The Beatles; CREPI, sic! 2000, 392 – Heparinol; DAVID, MSchG 3 n. 48.

La Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Union) énumère, à son article 2, les facteurs suivants, les circonstances de chaque cas restant déterminantes :²³

- le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans les secteurs concernés du public;
- la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation de la marque;
- la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d'expositions, des produits ou des services auxquels la marque s'applique;
- la durée et l'aire géographique de tout enregistrement, ou demande d'enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent l'utilisation ou la reconnaissance de la marque;
- la sanction efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les autorités compétentes;
- la valeur associée à la marque.

Les exigences formulées à l'égard du degré de connaissance ou de reconnaissance doivent être suffisamment rigoureuses pour éviter que le principe de l'enregistrement ne soit vidé de sa substance.²⁴ La marque doit être intensivement utilisée en Suisse ou du moins faire l'objet de publicité.²⁵ En Suisse, l'existence d'une marque notoirement connue qui ne serait pas utilisée est possible mais plutôt exceptionnelle.²⁶ Dans un tel cas, et selon l'article 32 LPM, le titulaire de la marque notoirement connue ne serait pas tenu de rendre vraisemblable l'usage de sa marque pour se défendre contre l'invocation du défaut d'usage de la marque antérieure (l'art. 6^{bis} CUP prime).

Dans la procédure d'opposition, la notoriété ne peut renvoyer qu'à des produits ou à des services pour lesquels la marque est utilisée ou fait l'objet de publicité sur le territoire national ou à l'étranger. L'élargissement de la protection au-delà de la notion de similarité des produits ou des services (au sens où on l'entend en Suisse) n'est possible que pour la marque de haute renommée; ce droit doit être revendiqué par voie de justice (voir *supra* 2.4.1.2.1).²⁷

²³ Voir sic! 2000, 48 ss, ou <http://sct.wipo.int/>, document SCT/3/8 du 7 octobre 1999. Il ne s'agit pas d'un traité international, les Etats parties à la CUP ou au GATT/ADPIC ne sont pas juridiquement tenus d'appliquer ces dispositions (ou de les transposer). L'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'OMPI « recommandent que chaque Etat membre puisse envisager d'utiliser comme lignes directrices pour la protection des marques notoires tout ou partie des dispositions que le SCT a adoptées lors de la deuxième partie de sa deuxième session » (SCT = Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques).

²⁴ CREPI, sic! 2000, 392 – Heparinol; DAVID, MSchG 3 n. 50; MARBACH, 131.

²⁵ CREPI, sic! 1997, 581 – The Beatles; ATF 120 II 153 – Yeni Raki.

²⁶ MARBACH, 131; FEZER, PVÜ 6^{bis} n. 7.

²⁷ CREPI, sic! 1997, 582 – The Beatles.

Il n'est pas nécessaire que la marque notoirement connue soit une marque mondialement connue, i.e. connue dans de nombreux pays de la planète (Marlboro, Coca-Cola, etc.). Il suffit qu'elle soit notoirement connue dans un Etat partie à la CUP ou à l'ADPIC²⁸.

La preuve établissant que la marque est protégée dans un autre Etat partie à la CUP ou à l'ADPIC (qu'elle soit enregistrée ou non) peut être un indice de sa notoriété mais ne constitue pas une condition générale pour sa protection.²⁹

2.4.1.2.4 Pratique en matière de protection des noms commerciaux conformément à l'article 8 CUP



Conformément à l'article 8 CUP, les pays de l'Union s'engagent à protéger un signe même s'il n'est pas enregistré. Dans la doctrine, on défend notamment la thèse selon laquelle les exigences appliquées par la jurisprudence en la matière seraient également déterminantes en droit des marques.³⁰ Les exigences de l'article 8 CUP sont cependant beaucoup moins strictes. En effet, il n'est pas impératif que le signe soit effectivement notoirement connu (dans le sens qu'il soit connu et reconnu de façon générale dans les secteurs suisses concernés). En Suisse, il suffit que le signe soit utilisé d'une façon appréciable ou qu'il fasse l'objet de publicité, ou encore qu'il dispose d'une « certaine notoriété » ou d'une « connaissance ou reconnaissance suffisante ».³¹ S'agissant du nom commercial non enregistré, il ne bénéficie pas en Suisse de la protection conférée à la raison de commerce, mais uniquement de la protection que le droit suisse accorde aux signes non enregistrés.³² En comparaison avec la marque notoirement connue, les exigences requises pour l'obtention de la protection légale sont donc moins strictes; mais la protection en Suisse du nom commercial non enregistré est moins étendue. La pratique en matière de noms commerciaux peut certes donner des indications pour l'appréciation de la notoriété d'une marque, mais elle n'est pas directement pertinente et encore moins déterminante.

2.4.1.2.5 Conditions procédurales

L'appréciation de la notoriété d'une marque doit pouvoir se fonder sur des affirmations précises des parties.³³ Si l'opposition ne se fonde que sur une seule marque et si une seule taxe a de ce fait été payée, l'opposant ne peut, par la suite, invoquer une autre base, à savoir une marque présumée notoirement connue.³⁴

2.4.1.2.6 Casuistique

²⁸ Ou plutôt à l'OMC (Organisation mondiale du commerce), sous l'égide de laquelle l'ADPIC a été conclu, cf. FEZER, PVÜ 6^{bis} n. 5.

²⁹ Dans le cas d'un signe non enregistré, il faudrait, selon les circonstances, commencer par tenter une action en justice pour tirer au clair la situation juridique dans le pays en question, ce qui ne devrait pas pouvoir répondre à la condition de l'art. 6^{bis} CUP ou de l'art. 16 ADPIC (cf. aussi MARBACH, 131; A. KUR, Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6^{bis} PVÜ und die „bekannte Marke“ im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, GRUR 1994, 994).

³⁰ DAVID, MSchG 3 n. 50.

³¹ ATF 109 II 485 s.; analogue à la pratique allemande, cf. FEZER, art. 8 PVÜ, n. 2 ss.

³² En l'occurrence, il s'agit essentiellement de la protection du nom et de celle conférée par le droit de la concurrence, cf. ATF 79 II 305, 90 II 193, 90 II 315, 98 II 57, 109 II 483, 114 II 107; CELLI, 279 ss.

³³ CREPI, sic! 1997, 581 – The Beatles.

³⁴ CREPI, sic! 1997, 577 – Canal plus / Câble plus.

Notoriété niée: CREPI, sic! 1997, 581 – The Beatles; CREPI, sic! 1998, 51 – Joyride; CREPI, sic! 2000, 392 – Heparinol; Institut, SMI 1996, 475 – Sealtalk.

Notoriété confirmée: CREPI, sic! 1999, 651 - Galeries Lafayette (notoriété du nom et de la marque d'une chaîne de grands magasins; la protection s'étend à toutes les marchandises que le public s'attend à trouver dans l'assortiment traditionnel d'un grand magasin).

Apparemment seul arrêt du Tribunal fédéral concernant la notoriété pour l'instant, l'ATF 120 II 153 (Yeni Raki) ne fait qu'effleurer la question de l'article 6^{bis} CUP; l'affaire a été renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle examine la question de la notoriété.



2.4.2 Légitimation passive

A qualité pour défendre le titulaire de la marque postérieure attaquée par l'opposant.

L'entrée en vigueur de la LPM a consacré le passage du principe de la priorité découlant de l'usage à celui de la priorité conférée par le dépôt.³⁵ Quiconque a utilisé son signe avant le dépôt de la marque attaquée, mais ne l'a déposé que par la suite, ne peut se prévaloir, dans la procédure d'opposition, ni du droit de poursuivre l'usage de sa marque conféré par l'article 14 LPM, ni du fait que l'opposant a toléré durant des années l'existence de son signe. S'il est vrai qu'il peut continuer d'utiliser son signe conformément à l'article 14 LPM, il n'a en revanche aucun droit à l'enregistrement de sa marque (ni au maintien de ce dernier); en outre, son droit de poursuivre l'usage n'a aucune influence sur l'appréciation de l'opposition.³⁶

2.4.3 Représentation en justice

Les parties qui n'ont ni siège ni domicile en Suisse doivent désigner un mandataire établi en Suisse (art. 42, al. 1, LPM). Chaque partie *peut* se faire représenter. Peut servir de mandataire toute personne ayant un siège ou son domicile en Suisse (art. 11, al. 1, PA, art. 42, al. 1, LPM). Tout mandataire doit produire une procuration écrite (art. 5, al. 1 et art. 21 OPM).

2.4.4 Légitimation active du preneur de licence

La question de la qualité pour agir du preneur de licence dans un procès pour atteinte au droit à la marque n'est pas (encore) tranchée.³⁷ Elle nécessite de toute façon un examen des clauses contractuelles.³⁸ Celui-ci étant impossible à faire dans le cadre (restreint) de la procédure d'opposition, seul le titulaire est reconnu comme partie. Toutefois, celui-ci peut autoriser le preneur de licence, ou toute autre personne, à le *représenter* dans la procédure d'opposition.

2.4.5 Transfert de marques (changement de partie)

³⁵ Selon une disposition transitoire, il était possible, pendant un certain temps, de revendiquer l'usage antérieur par rapport au premier déposant (art. 78 LPM). Les oppositions introduites dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la LPM conformément à l'art. 78, al. 1, de ladite loi étaient irrecevables (art. 78, al. 2, LPM; CREPI, FBDM 1995 I 60 – Authentic Clothing / Authentic).

³⁶ CREPI sic! 1999, 418 – König / Sonnenkönig.

³⁷ Cf. MARBACH, 222; DAVID, art. 18 n. 5; ATF 113 II 190 – Le Corbusier.

³⁸ Dans le domaine du droit d'auteur, la qualité pour agir du preneur de licence exclusif chargé de poursuivre des atteintes ou autorisé par contrat à le faire a été reconnue, ATF 113 II 194.

Lorsqu'il y a transfert d'une marque pendant la procédure d'opposition, il convient de distinguer entre la situation juridique matérielle et les conclusions procédurales. Dans la procédure d'opposition, est déterminant le titulaire de la marque au moment de l'introduction de l'opposition. Le transfert de la marque de l'opposant ou du défendeur n'influe en principe pas sur la légitimation active ou passive (cf. art. 21, al. 2, PCF).³⁹ Dans le cas d'un transfert de marque, un changement de partie est possible avec l'aval de la partie adverse (art. 17, al. 1, PCF). L'Institut peut informer la partie adverse du transfert de la marque, en lui indiquant qu'elle est réputée accepter la poursuite de la procédure au nom du nouveau titulaire de la marque à moins qu'elle ne s'y oppose dans un certain délai. En cas d'opposition expresse, la procédure sera poursuivie au nom du titulaire d'origine.

2.4.6 Décès d'une partie

Le droit fédéral règle les conséquences du décès d'une partie. Les successeurs remplacent sans autres formalités la partie décédée; la procédure se poursuit avec eux.⁴⁰

2.4.7 Faillite d'une partie

Conformément à l'article 204 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (LP, RS 281.1), le débiteur perd son droit de disposer de son droit à la marque dès l'ouverture de la faillite.⁴¹ Ce dernier passe à l'ensemble des créanciers ou à l'administration chargée de liquider la masse en faillite (art. 240 LP), lesquels doivent déclarer si la procédure d'opposition doit être poursuivie ou non, ou si le droit à la marque est cédé à un ou plusieurs créanciers. La procédure d'opposition peut être suspendue jusqu'à cette déclaration (art. 207, al. 2, LP).

2.5 Délai d'opposition

L'opposition doit être introduite auprès de l'Institut dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'enregistrement de la marque (art. 31, al. 2, LPM). Pour l'heure, les marques suisses sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), les enregistrements internationaux dans l'organe de publication désigné par l'OMPI, à savoir la *Gazette OMPI des marques internationales* (art. 43, al. 1, OPM, art. 44, al. 2, LPM en relation avec art. 32 du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement⁴²).⁴³

Pour les marques suisses, le délai de trois mois commence à courir dès le jour de la publication dans la FOSC.⁴⁴ L'enregistrement est considéré comme « publié » au moment de la remise de la FOSC (par les services postaux).⁴⁵ Selon la pratique actuelle, le jour de parution de la FOSC ne correspond pas à la date de distribution (par les services postaux). Les

³⁹ VOGEL, 149 ss; KUMMER, 159 s.; GYGI, 182 s.

⁴⁰ VOGEL, précité n. 39; KUMMER, précité n. 39; GYGI, précité n. 39.

⁴¹ VOGEL, précité n. 39.

⁴² RS 0.232.112.21

⁴³ La publication dans la FBDM ne produit pas d'effet juridique (art. 43, al. 2, OPM).

⁴⁴ Le délai étant exprimé en mois et non en jours, il commence à courir dès le jour de la publication dans la FOSC et non pas le jour suivant (art. 31, al. 2, LPM en relation avec art. 20, al. 1, PA; cf. aussi DAVID, MSchG 31 n. 6).

⁴⁵ DAVID, MSchG 31 n. 6; ATF 62 III 201.

numéros de la FOOSC sont distribués le jour suivant. Par analogie avec l'article 932, alinéa 2, du Code des obligations (CO, RS 220), le délai d'opposition commence par conséquent à courir dès le premier jour ouvrable suivant la date de parution de la FOOSC.

Pour les enregistrements internationaux, le délai commence à courir dès le premier jour du mois suivant celui de la parution de la *Gazette* (art. 50, al. 1, OPM).

Le délai échoit à minuit à la date qui correspond à celle à partir de laquelle le délai a commencé de courir (cf. Convention européenne sur la limitation des délais, art. 4, § 2 en relation avec les art. 2 et 3)⁴⁶.

Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit cantonal au domicile de la partie ou de son mandataire, le délai échoit le premier jour ouvrable suivant (loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi⁴⁷ et art. 20, al. 3, PA).⁴⁸

Exemples :

- Si une marque suisse est publiée dans la FOOSC du 17 février 2000, le délai commence à courir le 18 février 2000 et échoit le 18 mai 2000 à minuit.
- Si un enregistrement international est publié dans la *Gazette* du 17 décembre 1999, le délai commence à courir le 1^{er} janvier 2000 et échoit le 3 avril 2000 à minuit (le 1^{er} avril 2000 étant un samedi).

2.6 Taxe d'opposition

2.6.1 Echéance et montant

La taxe d'opposition doit être payée dans le délai d'opposition (art. 31, al. 2, LPM). Il s'agit d'une taxe forfaitaire : le montant ne se calcule pas en fonction du volume de travail de chaque procédure mais est fixe. Actuellement de 800 francs suisses (cf. annexe I au IPI-RT), la taxe doit être payée pour chaque procédure où deux marques s'opposent. Si l'opposition est fondée sur ou vise plusieurs marques, une procédure additionnelle est ouverte pour chaque marque supplémentaire (cf. formulaire d'opposition, ch. 4 et 7). Il faut payer une taxe par procédure.⁴⁹

Le cas échéant, la partie qui forme opposition peut indiquer dans sa motivation (cf. formulaire d'opposition, ch. 9) qu'elle est titulaire d'autres marques ou séries de marques sans que l'opposition ne s'appuie formellement sur ces marques (cf. formulaire d'opposition, ch. 4).

2.6.2 Respect de l'échéance

Les dispositions générales de l'IPI-RT et la pratique judiciaire et administrative pertinente sont déterminantes.

⁴⁶ RS 0.221.122.3.

⁴⁷ RS. 173.110.3.

⁴⁸ Le principe énoncé à l'art. 20, al. 3, PA s'applique aussi au délai d'opposition qui n'est pas exprimé en jours. Si une partie fait valoir un jour férié cantonal, elle doit le prouver.

⁴⁹ FBDM 1993 I 65; DAVID, MSchG 31 n. 13; CREPI sic! 1997, 578 – Canal plus / Câble plus.

2.6.2.1 Autorisation de débiter un compte courant à l'Institut

Pour que son compte puisse être débité, le titulaire doit donner l'autorisation expresse par écrit.⁵⁰ Lors du paiement de la taxe d'opposition, il importe, pour respecter l'échéance, que l'ordre de débit de la partie formant opposition parvienne à l'Institut ou à la poste dans les délais (voir *infra* 5.7.3), et que le compte dispose (avant l'échéance du délai) d'un avoir suffisant pour payer l'intégralité de la taxe.

N'est pas déterminant, à cet égard, la date d'exécution de l'ordre de débit par l'Institut. Même si au moment du débit du compte celui-ci n'est exceptionnellement pas couvert, le paiement est néanmoins réputé effectué dans les délais si le compte était couvert entre l'introduction de l'opposition et l'échéance du délai d'opposition, et si le montant de la taxe est payé dans un délai de dix jours (art. 7, al. 3, IPI-RT).

2.6.2.2 Versement de la taxe sur le compte postal de l'Institut

La taxe d'opposition peut être versée sur le compte postal de l'Institut (CCP 30-4000-1). Si l'ordre de paiement de la banque a été exécuté à l'aide du service des ordres groupés de la Poste, le délai de paiement est réputé respecté à cette double condition : l'ordre de la banque doit avoir été remis à la Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai et doit indiquer comme échéance le dernier jour du délai de paiement.⁵¹

La date valeur figurant sur l'avis de débit envoyé au client par la banque chargée d'exécuter le paiement n'est pas déterminante pour le paiement. En effet, cette date indique uniquement que le compte du donneur d'ordre a été débité ce jour-là.

Si l'Institut a établi une facture à la demande de la partie qui introduit l'opposition, la taxe doit aussi être payée dans le délai légal et conformément à l'IPI-RT.

2.7 Langue

L'opposition doit être rédigée dans une langue officielle suisse (art. 3, al. 1, OPM).

3 Irrégularités de l'opposition

Les conséquences dépendent de la nature de l'irrégularité. Dans certains cas, il est possible d'accorder un délai supplémentaire, dans d'autres pas.

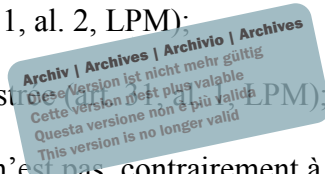
⁵⁰ Conformément aux conditions générales régissant le compte courant. Des mentions telles que « débiter mon compte » ou « au débit de mon compte », que le titulaire du compte inscrit sur le mémoire d'opposition, sont considérées comme des ordres de débit.

⁵¹ ATF 117 Ib 220; plutôt peu clair et, de ce fait, problématique, CREPI, sic! 1998, 404 – Elle (fig.) / NaturElle collection (fig.), selon laquelle il suffit que l'ordre de la banque (en plus d'avoir été remis dans les délais) indique comme échéance « la prochaine possible pour la poste » (*postalich nächstmöglicher Tag*).

3.1 Irrégularités irrémédiables

L'opposition qui n'a pas été introduite dans les délais est irrecevable. Comme il s'agit d'un délai légal, il ne peut être prolongé (art. 31, al. 2, LPM en relation avec art. 22, al. 1, PA). L'opposition est également irrecevable lorsque la taxe n'a pas été payée dans les délais ou qu'elle n'a pas été payée du tout (art. 31, al. 2, LPM). Elle n'est pas non plus recevable :

- si elle a été soumise sans être motivée (art. 31, al. 2, LPM);
- si elle vise une marque radiée ou non enregistrée (art. 31, al. 2, LPM);
- si l'opposant est titulaire d'une marque qui n'est pas, contrairement à ce qu'il prétend, une marque notoirement connue au sens de la CUP ou de l'ADPIC;
- si elle vise une marque antérieure (art. 31, al. 1 en relation avec art. 3 LPM);
- si elle ne fait pas valoir des motifs relatifs d'exclusion (art. 31, al. 1 en relation avec art. 3, al. 1, LPM);
- s'il manque un autre élément essentiel, telle l'indication des parties ou l'identification des marques qui s'opposent (art. 20 OPM).⁵²



3.2 Irrégularités remédiables

Si les irrégularités peuvent être corrigées, un délai supplémentaire est accordé sous indication qu'en cas d'inobservation l'opposition n'est pas recevable (art. 23 PA). Les irrégularités peuvent être corrigées si l'opposition présente tous les éléments essentiels, mais que ceux-ci sont entachés d'une erreur : par exemple lorsque les noms sont mal orthographiés ou que les numéros d'enregistrement sont inexacts.⁵³ Un délai supplémentaire est en outre accordé :

- si aucun mandataire n'a été désigné conformément à l'article 42 LPM ou si celui-ci ne peut produire une procuration (art. 5, al. 1 et art. 21 OPM);
- si l'opposition ne porte pas de signature (originale), conformément aux articles 31, alinéa 2, LPM, 6 OPM et 52 PA par analogie.

Il est possible de rectifier des conclusions imprécises ou sujettes à interprétation, en particulier si l'étendue de l'opposition n'en ressort pas clairement (art. 20, let. d, OPM, art. 52 PA par analogie). Les conclusions déterminent l'objet du litige, en ce sens qu'elles indiquent la conséquence juridique à laquelle la décision doit tendre.⁵⁴ Lorsque, en vertu de la maxime de disposition, l'instance qui juge est liée par les allégués des parties, il est impératif que les conclusions ne soient pas équivoques (voir *supra* 1.3). A l'égard de l'étendue de l'opposition en particulier, les conclusions doivent être formulées de telle manière qu'elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision.⁵⁵ Ainsi une conclusion aux termes de laquelle l'opposition vise tous les produits ou services « similaires » est imprécise, sujette à

⁵² CREPI, sic! 1999, 284 s. – Chalet.

⁵³ CREPI, précitée n. 52, selon laquelle les irrégularités secondaires peuvent être corrigées par les parties ou d'office sans qu'un délai supplémentaire soit accordé.

⁵⁴ RHINOW/KOLLER/KISS, n. 845 et 1312.

⁵⁵ Cf. GYGI, 191.

interprétation et, de ce fait, irrecevable. L'opposant doit alors préciser, dans le délai imparti, l'étendue de son opposition. S'il ne corrige pas l'irrégularité dans ce délai, l'opposition est irrecevable.⁵⁶

Si l'opposition vise ou se fonde sur plusieurs marques, mais qu'une *seule* taxe a été payée dans le délai d'opposition, l'opposant devra indiquer dans le délai imparti par l'Institut sur quelle marque se fonde son opposition ou quelle marque est attaquée. Il devra par conséquent préciser ou limiter le litige dans ce délai.⁵⁷

Si la partie au nom de laquelle il est formé l'opposition est identique au titulaire de la marque inscrit au registre, l'opposant doit corriger cette indication ou établir sa qualité pour agir dans le délai imparti par l'Institut. Si la partie qui introduit l'opposition ne peut prouver sa légitimation active, l'opposition est irrecevable.⁵⁸

3.3 Correction des irrégularités dans le délai d'opposition

Si, avant l'échéance du délai d'opposition, l'Institut constate des irrégularités pour lesquelles il ne peut accorder un délai supplémentaire afin que l'opposant les corrige, il en informe ce dernier de suite, dans la mesure du possible. Si l'opposition est introduite peu de temps avant l'échéance du délai d'opposition, l'opposant ne peut prétendre être informé de l'irrégularité dans ce délai. Plus l'opposition est introduite tôt, plus vite il sera possible de constater d'éventuelles irrégularités.

4 Echange d'écritures

Lorsque l'opposition est manifestement irrecevable, il n'y a aucun échange d'écritures (art. 22, al. 1, OPM). Si les conditions procédurales ne sont de toute évidence pas réunies, l'Institut notifie une décision de non-entrée en matière sans entendre la partie adverse. Dans le cas d'une opposition contre un enregistrement international, un refus provisoire de protection est néanmoins émis.⁵⁹

Dans tous les autres cas, l'Institut envoie l'opposition au défendeur sous indication d'un délai pour répondre. L'Institut peut procéder à d'autres échanges d'écritures (art. 22, al. 4, OPM).

5 Autres remarques d'ordre général sur la procédure

5.1 Plusieurs oppositions contre une marque

⁵⁶ CREPI, sic! 2000, 111 s. – Luk.

⁵⁷ Cf. aussi CREPI, sic! 1997, 578 – Canal plus / Câble plus.

⁵⁸ Si plusieurs personnes ont déposé la marque ou en sont titulaires, l'Institut peut les obliger à désigner un mandataire (art. 4 OPM). Si elles ne donnent pas suite dans le délai imparti, la personne nommée la première dans la demande d'enregistrement ou dans le registre est réputée mandataire (art. 4, al. 2, OPM).

⁵⁹ La décision de non-entrée en matière pourrait être attaquée et annulée par la CREPI. Pendant ce temps, le délai de notification du refus de protection pourrait arriver à échéance.

Si plusieurs oppositions sont introduites contre le même enregistrement, l'Institut donne connaissance des oppositions à tous les opposants. Il peut réunir les oppositions dans une seule procédure (art. 23, al. 1, OPM).

Si l'Institut l'estime opportun, il peut tout d'abord traiter l'une des oppositions, statuer sur celle-ci et suspendre la procédure concernant les autres oppositions (art. 23, al. 2, OPM).

5.2 Suspension

En plus du cas précité, l'OPM en mentionne deux autres dans lesquels la procédure peut être suspendue (art. 23, al. 3 et art. 51). Par ailleurs, elle peut être suspendue pour des considérations d'opportunité ou d'économie de la procédure, en particulier si le jugement dans un procès civil en cours peut l'influencer (art. 6, al. 1, PCF par analogie). Il arrive souvent aussi qu'elle soit suspendue si les parties en sont convenues.

La procédure peut être suspendue pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans les deux cas, chaque partie peut demander la reprise de la procédure. La suspension est notifiée au moyen d'une décision incidente, que l'Institut peut modifier ou annuler en tout temps. La décision de suspendre la procédure est séparément susceptible de recours si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 45 PA).

5.3 Langue de la procédure

La procédure est en principe menée dans la langue officielle dans laquelle a été introduite l'opposition (art. 37 PA). Les décisions adressées au défendeur peuvent être rédigées dans la langue officielle dans laquelle celui-ci rédigerait ses conclusions. La décision finale est toujours écrite dans la langue de l'opposant. Les décisions ne sont en principe jamais traduites dans la langue dans laquelle la partie adverse a remis ou remettrait ses écritures.⁶⁰ L'Institut peut exiger que les documents, remis à titre de preuve, qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits (art. 3, al. 2, OPM).

5.4 Exclusion de la procédure

Si le défendeur qui n'a ni siège ni domicile en Suisse ne désigne pas de mandataire établi en Suisse dans le délai imparti par l'Institut, il est exclu de la procédure; celle-ci est poursuivie d'office sans qu'il ne soit plus entendu (art. 21, al. 2, OPM). Cette exclusion peut être décidée formellement au moyen d'une décision incidente ou dans la décision finale seulement.

Si un mandataire (autorisé) s'annonce après l'échéance du délai, il ne peut participer activement à la procédure. L'Institut ne l'informe pas non plus du déroulement de la procédure jusqu'à la conclusion de celle-ci. Il peut en revanche lui adresser la décision finale.

⁶⁰ Il existe une exception pour les enregistrements internationaux : lorsque la décision finale est publiée dans la Feuille fédérale, le défendeur dont l'enregistrement international est attaqué peut exiger que la décision intégrale, telle qu'elle a été adressée à l'opposant en Suisse, soit traduite en français, puis envoyée (via l'OMPI sous la forme d'une décision non susceptible de recours conformément à l'art. 5, al. 4, AM; à ce propos, voir *infra* 9.2.1).

5.5 Consultation des pièces

Les demandes de consultation des pièces sont appréciées sur la base des articles 39 LPM et 36-37 OPM⁶¹, lesquels priment les articles 26-28 PA.⁶² Toute personne a le droit de consulter le dossier d'une marque enregistrée (art. 39, al. 2, LPM), dont peuvent faire partie des pièces relatives à une opposition. Lorsqu'un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d'affaires, il est classé à part sur demande ou d'office (art. 36, al. 3, OPM).

Il sera en principe répondu à des demandes de tiers. La procédure d'opposition est encore en cours.⁶³ Sur demande, des copies de décisions et d'oppositions seront envoyées à condition que celles-ci soient entrées en force. Les éventuelles indications de chiffres d'affaires ou d'autres informations confidentielles seront rendues illisibles.

5.6 Information sur l'introduction d'oppositions

Sur demande, l'Institut confirmera par écrit, cinq semaines au plus tôt après l'échéance du délai d'opposition, qu'aucune opposition n'a été introduite contre une marque nouvellement publiée.⁶⁴ Il répondra (gratuitement) à des requêtes téléphoniques formulées plus tôt, mais sous toute réserve.

5.7 Délais

5.7.1 Délais fixés par l'Institut

L'Institut fixe en règle générale un délai de trente jours au défendeur pour répondre.

En cas d'opposition contre un enregistrement international, l'Institut impartit dans le refus provisoire de protection un délai de trois mois pour désigner un mandataire en Suisse.⁶⁵ Lorsque celui-ci s'est constitué dans les délais, il dispose du délai ordinaire fixé pour la remise de la réponse.⁶⁶

L'Institut fixe un délai de quinze jours pour se déterminer sur une demande de suspension.

Les prolongations extraordinaires de délais (p. ex. pour remettre la réponse en cas de refus de la prolongation souhaitée) sont en général de dix jours.

5.7.2 Prolongation

⁶¹ La taxe se détermine sur la base de l'annexe au IPI-RT en relation avec l'art. 26, al. 2, PA.

⁶² CREPI, sic! 2000, 709 s. – Apex.

⁶³ CREPI précitée n. 62; cf. aussi ATF 110 II 315 concernant le droit des brevets.

⁶⁴ Une confirmation écrite sera délivrée contre versement d'une taxe (d'un montant actuel de 55 francs suisses par marque), conformément à l'art. 2, al. 2, IPI-RT. Le délai de cinq semaines s'explique pour des raisons de retard éventuel dans la délivrance ou dans le traitement.

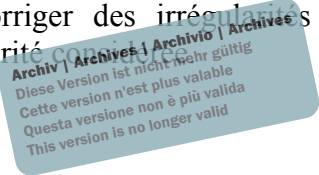
⁶⁵ Le délai est de cinq mois pour les refus de protection fondés sur des motifs absolus *et* relatifs.

⁶⁶ Dans les cas où la procédure d'opposition a été suspendue jusqu'à la décision concernant les motifs absolus d'exclusion, le mandataire en est informé. Si la suspension est levée parce que la marque a été admise à la protection, la procédure d'opposition suit son cours ordinaire (réponse et éventuellement nouvel échange d'écritures).

Le délai d'opposition étant un délai légal, il ne peut être prolongé (art. 22, al. 1, PA).

Dans l'échange d'écritures ordonné par l'Institut, celui-ci accorde au plus trois prolongations de deux mois chacune pour la remise de la réponse, pour la réplique et pour la duplique. La deuxième demande de prolongation de délai doit être motivée. La troisième nécessite en règle générale l'accord de la partie adverse.

Les délais supplémentaires accordés pour corriger des irrégularités de l'opposition se déterminent en fonction de la nature de l'irrégularité.



5.7.3 Calcul

Les délais se calculent conformément à la Convention européenne sur la computation des délais⁶⁷. Etant en contradiction avec l'article 4, alinéa 2, de cette convention, l'article 2 OPM ne s'applique pas.⁶⁸

5.7.4 Observation du délai

Les écrits doivent être remis à l'Institut, ou à son adresse, à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21, al. 1, PA).⁶⁹

5.7.5 Conséquences juridiques en cas d'inobservation d'un délai

Les conséquences sont variables. L'opposition sera irrecevable en cas d'inobservation du délai *légal* (art. 22, al. 1, PA en relation avec art. 31, al. 2, LPM). En cas d'inobservation d'un délai *imparti par l'Institut*, la conséquence juridique sera celle signalée dans la décision notifiée par ce dernier (art. 23 PA). Si, par exemple, le défendeur ne remet pas sa réponse dans le délai imparti, la procédure sera poursuivie d'office.

Les écrits tardifs (ou complémentaires) qui paraissent décisifs seront néanmoins pris en considération tant que la procédure n'est pas encore terminée (art. 32, al. 2, PA).⁷⁰

5.7.6 Restitution

La restitution d'un délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire, qui a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé, la sollicite au moyen d'une demande motivée, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, et s'il a accompli dans le même délai l'acte omis (art. 24, al. 1, PA). L'article 32, alinéa 2, PA relativise l'importance pratique de la restitution dans la mesure où les allégués tardifs peuvent en principe être pris en considération s'ils paraissent décisifs.

⁶⁷ RS 0.221.122.3.

⁶⁸ Décision de la CREPI du 4.8.2000 dans l'affaire Gallup (n'est pas encore publiée).

⁶⁹ Les écrits adressés à l'Institut ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 21, al. 1^{bis}, PA).

⁷⁰ L'écriture tardive est portée à la connaissance de la partie adverse; selon les circonstances, l'Institut peut lui impartir un délai pour répondre.

Conformément à un principe juridique général, la restitution est accordée tant pour les délais légaux que pour ceux impartis par une autorité.⁷¹ La pratique formule des exigences très strictes à l'égard de la preuve de l'empêchement involontaire.⁷² Alors qu'une maladie grave qui se serait déclarée subitement serait admise comme empêchement involontaire, une surcharge de travail ou des vacances ne le seraient pas.⁷³

5.7.7 Poursuite de la procédure

La poursuite de la procédure peut être requise si l'Institut rejette une demande en matière de marque parce qu'un délai n'a pas été respecté (art. 41, al. 4, let. c, LPM). Elle est exclue en cas d'inobservation du délai d'opposition (art. 41, al. 4, let. c, LPM). Cette exclusion est générale : autrement dit, l'article 41 LPM ne s'applique pas à la procédure d'opposition. Il apparaît clairement que l'alinéa 1 de l'article 41 (« Lorsque l'Institut rejette une demande en matière de marques... ») fait référence à la procédure d'enregistrement des marques. Dans le cadre de cette procédure, l'Institut impartit un délai au déposant pour qu'il se détermine sur les irrégularités constatées lors du dépôt du signe ou qu'il les corrige sous peine de voir sa demande d'enregistrement rejetée. Le procès civil et d'autres procédures contentieuses opposant plusieurs parties ne connaissent pas une telle possibilité, qui est, au surplus, contraire à la nature et au but de la procédure d'opposition. En effet, cette dernière est une procédure à plusieurs parties qui se veut la plus simple et la plus rapide possible (voir *supra* 1.2 et 1.3). En outre, tous les délais fixés par l'Institut pendant la procédure d'opposition peuvent être prolongés (art. 22, al. 2, PA). Dans la pratique, il est fréquemment fait usage de la possibilité de prolonger les délais et de suspendre la procédure. De plus, il est possible de tenir compte d'allégués tardifs s'ils paraissent décisifs (art. 32, al. 2, PA). Après la clôture de la procédure, la partie adverse doit pouvoir être sûre que la décision, qui produit des effets à l'égard des deux parties, entrera en force (sous réserve de l'existence de motifs de révision, voir *infra* 11).

Les oppositions visant des *enregistrements internationaux*, pour lesquels il existe aussi des *motifs absolus d'exclusion*, ne constituent pas une exception à proprement parler. Si aucun mandataire établi en Suisse n'est désigné, l'Institut notifie un refus définitif de protection qui peut être attaqué par voie de recours et qui indique la possibilité de demander la poursuite de la procédure (voir *infra* 9.2.2). Cependant, celle-ci ne concerne en premier lieu que les motifs absolus d'exclusion et indirectement seulement la procédure d'opposition.

6. Usage de la marque au cours de la procédure d'opposition

6.1 Principe de l'inscription au registre

Le risque de confusion de la marque est apprécié sur la base des produits et services inscrits au registre. L'activité réelle des parties n'est en principe pas déterminante⁷⁴, sauf si le défendeur invoque le défaut d'usage de la marque de l'opposant conformément à l'article 32 LPM. Mais dans ces cas aussi, seule l'utilisation de la marque de l'opposant est en fin de compte déterminante, non celle de la marque du défendeur.

⁷¹ Cf. RHINOW/KOLLER/KISS, n. 495, 840, 1169 ss.

⁷² Cf. RHINOW/KOLLER/KISS, n. 1171.

⁷³ Cf. aussi GYGI, 62 et les références citées.

⁷⁴ CREPI sic! 1999, 419 – König / Sonnenkönig; MARBACH, 115.

6.2 Invocation du défaut d'usage

Si le défendeur veut invoquer le défaut d'usage de la marque antérieure au sens de l'article 32 LPM, il doit le faire dans sa réponse (art. 22, al. 3, OPM). S'il l'invoque ultérieurement dans la procédure, il n'en sera pas tenu compte.⁷⁵ S'il ne ressort pas clairement des allégués du défendeur qu'il invoque effectivement le non-usage de la marque antérieure au sens de l'article 32 LPM, l'Institut doit lui donner la possibilité de les préciser.

Si l'invocation du défaut d'usage est retirée au cours de la procédure, l'usage de la marque sur laquelle se fonde l'opposition ne doit plus être vérifié.

Dans la mesure où l'usage n'est pas contesté, ce sont les produits ou services enregistrés qui sont déterminants. Dans ce cas, la protection ne se limite donc pas aux produits ou services en relation avec lesquels la marque est vraiment utilisée.⁷⁷ S'il est vrai que dans certains cas la marque sur laquelle se fonde l'opposition n'est à l'évidence pas utilisée pour tous les produits ou services inscrits mais seulement pour une partie, ce sont néanmoins tous les produits ou services inscrits qui sont déterminants lorsque l'usage n'est pas contesté.

6.3 Délai de carence

Par délai de carence on entend la période durant laquelle une marque peut rester inutilisée sans que cela affecte le droit à la marque.⁷⁸ Avant d'invoquer le non-usage, le défendeur devrait vérifier si le délai de carence pour la marque du titulaire est effectivement échu.

6.3.1 Durée du délai de carence

Le délai de carence est de cinq ans (art. 12, al. 1, LPM). En cas de carence non fautive, il se prolonge (à titre exceptionnel) d'autant de temps qu'a duré l'empêchement de l'usage de la marque.

6.3.2 Début du délai de carence

6.3.2.1 Enregistrement de la marque

Le délai de carence commence à courir après l'enregistrement :

- pour les *marques suisses* enregistrées sous l'égide de l'aLPM : dès la publication de l'enregistrement;
- pour les *marques suisses* enregistrées selon la LPM : à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition (art. 12, al. 1,

⁷⁵ DAVID, MSchG 32 n. 6; CREPI, sic! 1999, 282 – Genesis / Genesis.

⁷⁶ CREPI, sic! 1997, 578 – Canal plus / Câble plus.

⁷⁷ Tant que l'usage n'est pas contesté, la reprise de l'utilisation de la marque est possible même après expiration du délai de carence (art. 12, al. 2, LPM). Même à défaut d'être utilisée, la marque ne perd pas tout de suite les effets qu'elle produit (MARBACH, 185 et 188).

⁷⁸ DAVID, MSchG 12 n. 5; cf. aussi art. 5, let. C, al. 1, CUP, art. 19 ADPIC.

LPM);^{79,80}

- pour les *enregistrements internationaux* effectués selon le Règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce⁸¹ : douze mois à compter de l'inscription au registre international conformément à la règle 17.1 dudit règlement (en relation avec l'art. 5, al. 2, AM)⁸² ou, lorsque la procédure n'est pas encore close à cette date en raison d'un refus de protection, à la fin de la procédure (par analogie avec les marques suisses conformément à l'art. 12, al. 1, LPM);
- pour les *enregistrements internationaux* effectués selon le Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement⁸³ :
 - relevant de l'AM : douze mois à compter de la date de notification, autrement dit à compter de la date à laquelle l'OMPI envoie l'onglet du registre à l'office national et à partir de laquelle court le délai de notification du refus de protection (règle 18, al. 1, let. iii, dudit règlement, art. 5, al. 2, AM);
 - relevant du PM : 18 mois à compter de la date de notification (voir *supra*);⁸⁴
 - relevant de l'un ou de l'autre traité (lorsque l'enregistrement international est l'objet d'un refus de protection) : à compter de la fin de la procédure relative au refus de protection (par analogie avec les marques suisses conformément à l'art. 12, al. 1, LPM).

6.3.2.2 Renouvellement de la marque selon l'aLPM

Sous l'égide de l'aLPM, un nouveau délai de carence de trois ans commençait à courir dès le renouvellement de l'enregistrement d'une marque. En effet, le renouvellement était examiné comme s'il s'agissait d'un nouvel enregistrement et produisait les mêmes effets (cf. art. 8, al. 2, aLPM).⁸⁵

En revanche, la prolongation de l'enregistrement de la marque selon la LPM (art. 10, al. 2) n'est pas soumise à un nouvel examen matériel. Elle a pour seul effet de prolonger la durée de

⁷⁹ Ainsi le délai de carence se prolonge aussi longtemps qu'il n'est pas établi que la marque n'est pas attaquée par la voie administrative.

⁸⁰ Selon les dispositions transitoires de la LPM, il existe une exception pour les marques enregistrées conformément à l'art. 78 de ladite loi et qui jouissent d'une priorité découlant de l'usage : elles ne peuvent pas être attaquées par la voie de l'opposition (art. 78, al. 2, LPM). Pour ces dernières, le délai de carence commence à courir dès la publication de l'enregistrement de la marque.

⁸¹ RS 0.232.112.31

⁸² La date d'enregistrement figurant sur la notification en haut à gauche n'est pas la date déterminante. Le délai de douze mois est le délai de notification du refus de protection par l'office national. Par analogie avec les marques suisses enregistrées selon la LPM, le délai de carence pour les enregistrements internationaux ne commence pas à courir dès la date de leur inscription au registre international car il n'est pas encore établi, à ce moment-là, si la marque sera effectivement admise à la protection dans les pays désignés.

⁸³ RS 0.232.112.21

⁸⁴ Conformément à l'art. 5, al. 2, let. b, PM, la Suisse a déclaré que le délai d'un an pour la notification du refus de protection était remplacé par un délai de 18 mois. A l'heure actuelle, le PM est applicable aux pays d'origine suivants (qui n'ont ratifié que le PM) : cf. site Internet de l'OMPI : <http://www.wipo.int/>

⁸⁵ ATF 102 II 111.

validité de l'enregistrement et ne marque pas le début d'un nouveau délai de carence.⁸⁶ Il en va de même pour le renouvellement des enregistrements internationaux.⁸⁷

6.3.2.3 Interruption de l'utilisation

Un nouveau délai de carence commence à courir dès l'interruption de l'usage de la marque conformément à l'article 11 LPM, autrement dit à compter de la dernière utilisation sérieuse de celle-ci.⁸⁸



6.3.3 Echéance du délai de carence pendant la procédure

Si l'opposant introduit l'opposition alors que le délai de carence est échu, il doit – si le défendeur invoque le défaut d'usage – rendre vraisemblable l'usage de sa marque.

Si l'opposant introduit l'opposition alors que le délai de carence n'est pas encore échu, il peut faire valoir son droit à la marque à ce moment-là (art. 12 LPM *a contrario*). Si le délai de carence arrive à échéance pendant la procédure, l'état de fait pertinent change.⁸⁹ Compte tenu des articles 22, alinéa 3, OPM et 12, alinéa 2, LPM et du principe de célérité, l'échéance du délai de carence est prise en considération jusqu'au moment où *le défendeur a remis sa réponse*.⁹⁰ Si le délai de carence échoit après celle-ci, il n'est plus pris en considération, et l'opposant ne doit plus rendre vraisemblable l'utilisation de sa marque.⁹¹ L'expiration du délai de carence après la première réponse au sens de l'article 22, alinéa 3, OPM n'est pas considérée comme un fait nouveau. Sinon, la procédure d'opposition pourrait être exagérément ralentie.

6.4 Eléments constitutifs de l'usage

6.4.1 Usage en Suisse

En principe, la marque doit être utilisée en Suisse.⁹² Une exception découle de la Convention entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins,

⁸⁶ DAVID, MSchG 12 n. 8.

⁸⁷ Tout nouvel examen matériel est exclu, aussi bien selon l'AM que selon le PM. Par rapport au renouvellement des marques suisses sous l'égide de l'aLPM, il y a donc inégalité de traitement, qui s'explique cependant par la différence des exigences requises et des effets produits par les états de fait en question, et qui n'est pas contraire à l'art. 4 AM.

⁸⁸ DAVID, MSchG 12 n. 6; MARBACH, 186.

⁸⁹ Est en général déterminant l'état de fait au moment de la décision. Dans un procès civil aussi, le principe de la *litis contestatio*, selon lequel est déterminant l'état de fait qui prévalait au moment de la litispendance, ne s'applique que de manière très restrictive (cf. art. 21 PCF; VOGEL, 201 et 213 ss; KUMMER, 85).

⁹⁰ Ne sont pas considérées comme première réponse, au sens de l'art. 22, al. 3, OPM, les requêtes sollicitant une prolongation de délai ou une suspension de procédure mais uniquement les écritures par lesquelles le défendeur prend position sur le fond. Le fait que, conformément à l'art. 12, al. 2, LPM, l'usage ou la reprise de l'usage puisse intervenir non pas uniquement jusqu'au moment de l'introduction de l'opposition mais jusqu'à celui de la contestation de l'usage est une indication supplémentaire que le délai de carence doit être pris en considération jusqu'à ce moment-là.

⁹¹ CREPI, sic! 1999, 282 s. – Genesis / Genesis: comme le défaut d'usage n'avait été invoqué que dans la procédure de recours, la Commission n'est pas entrée en matière sur l'invocation du non-usage.

⁹² MARBACH, 174; MARBACH, Der Stellenwert ausländischer Sachverhaltselemente bei der Beurteilung nationaler Markenrechte, in: JENNY/KÄLIN (Hrsg.), Die schweizerische Rechtsordnung in ihren internationalen Bezügen, Bern 1988, 330.

modèles et marques⁹³. Conformément à l'article 5, alinéa 1, de ladite convention, le défaut d'usage dans un Etat ne produit pas d'effets préjudiciables si la marque a été utilisée dans l'autre Etat.⁹⁴ Il peut y avoir d'autres exceptions pour les marques dites d'exportation (art. 11, al. 2, LPM)⁹⁵ et les marques notoirement connues (art. 6^{bis} CUP, voir *supra* 2.4.1.2)⁹⁶.

6.4.2 Epoque de l'usage

Il suffit d'établir l'usage récent de la marque. Les marques doivent cependant se référer à un moment qui précède l'invocation du non-usage.



6.4.3 Sérieux de l'usage

On juge du sérieux de l'usage en se fondant sur l'intention du titulaire de la marque de satisfaire à la demande du marché.⁹⁸ Pour ce faire, on tiendra compte de toutes les circonstances du cas considéré. Les critères d'appréciation sont : la nature des produits ou services, le chiffre d'affaires, l'aire géographique et la durée d'utilisation. On appliquera d'autres critères pour des biens d'investissement (p. ex. des avions) que pour des produits de consommation courante (pain, chaussures, etc.).

Un usage simplement symbolique de la marque, qui n'est mis en scène que pour éviter d'en perdre la protection, ne suffira jamais à établir le sérieux de l'usage.⁹⁹ Une action isolée en général non plus.¹⁰⁰ Chaque acteur du marché est en effet supposé entreprendre un certain nombre d'activités. Quiconque reste les bras croisés à attendre des commandes fortuites ne pourra rendre vraisemblable son intention d'utiliser sérieusement sa marque.¹⁰¹

6.4.4 Rapport entre marque et produit

Il n'est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son emballage (cf. art. 11, al. 1, LPM). Il suffit, par exemple, que la marque figure dans des catalogues ou des listes de prix. La marque doit cependant toujours être utilisée en relation avec les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.¹⁰²

6.4.5 Utilisation pour les produits et services enregistrés

⁹³ RS 0.232.149.136.

⁹⁴ A ce propos, voir MARBACH, 175; DAVID, MSchG 11 n. 20; FEZER, 1906 (Zweiseitige Abkommen, n. 12)

⁹⁵ MARBACH, 175; MARBACH, Die Exportmarke: eine rechtliche Standortbestimmung, sic! 1997, 372 ss.

⁹⁶ MARBACH, 175 ss.

⁹⁷ Le moment de l'invocation du non-usage est aussi décisif lorsque la reprise de l'usage est intervenue après l'échéance du délai de carence. Tant que personne n'a fait valoir le défaut d'usage, l'usage de la marque ou la reprise de l'usage peut intervenir même après l'expiration du délai de carence (art. 12, al. 2, LPM).

⁹⁸ DAVID, MSchG 11 n. 3.

⁹⁹ MARBACH, 173; DAVID, MSchG 11 n. 3.

¹⁰⁰ MARBACH, 174.

¹⁰¹ MARBACH, 174.

¹⁰² DAVID, MSchG 11 n. 5.

La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou services enregistrés (art. 11, al. 1, LPM).¹⁰³ L'usage de la marque pour certains produits d'une classe ne permet en particulier pas de justifier son utilisation pour tous les produits regroupés sous l'intitulé de la classe en question.¹⁰⁴ C'est ce qui découle non seulement de la teneur de l'article 11, alinéa 1, LPM, mais aussi de son but et de sa finalité. L'exigence de l'usage a pour but d'éviter que le registre des marques ne regorge de marques non utilisées, qui ne sont donc plus actuelles, et de faciliter la création de nouvelles marques.¹⁰⁵ A cet égard, il convient aussi de relever que l'obligation d'utiliser a pris une importance plus grande sous le régime de la LPM en raison du passage de la priorité absolue de l'usage à celle conférée par le dépôt¹⁰⁶ et de la libéralisation complète de l'usage des marques (cf. en comparaison art. 7 aLPM). Il n'est pas possible de reprendre cette pratique très généreuse qui s'était établie sous l'égide de l'aLPM.

L'usage de la marque pour des produits ou services autres que ceux pour lesquels elle a été enregistrée ne suffit pas.¹⁰⁷

Il convient de prendre en considération d'éventuelles limitations de la liste des produits. Ainsi, si la protection en Suisse d'un enregistrement international n'a été accordée que pour des produits de provenance espagnole, il faut rendre vraisemblable l'usage de la marque pour les produits de cette provenance-là.

6.4.6 Usage sous une forme divergente

L'usage d'une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilée à l'usage de la marque (art. 11, al. 2, LPM). Cet usage peut être pris en compte si les éléments n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque (art. 5, let. C, al. 2, CUP). Les principaux éléments constitutifs de la marque et son impression générale doivent rester inchangés.

6.4.7 Usage pour des « produits ou services auxiliaires »

Par « produits auxiliaires » ou « services auxiliaires » (Hilfswaren und -dienstleistungen) on entend des produits qui servent uniquement à la promotion d'un produit (principal) et qui sont en règle générale remis gratuitement.¹⁰⁸ A cet égard, il convient de faire une distinction, illustrée par l'exemple suivant : le défendeur conteste l'usage d'une marque enregistrée pour des services de transport et remet, pour rendre vraisemblable l'invocation du défaut d'usage, des prospectus relatifs à des services de transport exercés par le titulaire de la marque. Il y a beau avoir usage de la marque sur un « produit auxiliaire », cet usage ne sert pas à la promotion du « produit auxiliaire » (imprimés, classe 16) mais bel et bien à celle du produit principal (service de transport, classe 39). A l'instar de l'usage de la marque pour un produit

¹⁰³ Ainsi, si une marque a été enregistrée pour des véhicules, des appareils de locomotion par terre, par air ou par eau (classe 12), du café, du thé et du cacao (classe 30), mais qu'elle n'est utilisée que pour désigner des poussettes (classe 12), elle n'est protégée que pour ces produits et pour aucun autre.

¹⁰⁴ MARBACH, 181; DAVID ne partage pas cet avis (MSchG 11 n. 7).

¹⁰⁵ DAVID, MSchG 11 n. 1.

¹⁰⁶ S'agissant de la priorité conférée par l'usage selon l'ancien droit, cf. art. 5 aLPM; H. DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 1974, 116 s.

¹⁰⁷ DAVID, MSchG 11 n. 7. Une marque est réputée non utilisée si elle a été enregistrée pour des meubles en cuir mais qu'elle n'est utilisée qu'en relation avec des chaises en bois.

¹⁰⁸ Cf. DAVID, MSchG 3 n. 37 et art. 11 n. 8; MARBACH, 170.

ou un service, l'utilisation de la marque sur un « produit auxiliaire » ou en rapport avec un « service auxiliaire » présuppose qu'il existe un lien (direct) entre l'usage de celle-ci et le produit (principal) qu'elle désigne.¹⁰⁹ S'il existe un lien entre la marque et le produit (principal), l'utilisation de la marque sur des prospectus, des listes de prix, des catalogues, etc. est assimilé à l'usage de la marque pour le produit.

Par contre, l'usage de la marque sur du matériel de publicité remis gracieusement (briquet, pochette d'allumettes, cendrier, autocollant, etc.) ne compte pas car il ne permet en règle générale pas, aux yeux des milieux concernés, d'établir un lien direct avec le produit principal.



6.4.8 Usage par le titulaire ou avec son consentement

L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11, al. 3, LPM). On pense ici à toutes les formes d'usage de la marque pour le compte du titulaire.¹¹⁰

6.4.9 Usage illicite

Il y a usage suffisant de la marque au sens de la LPM même si cet usage – sérieux – est contraire aux prescriptions de la loi fédérale contre la concurrence déloyale ou à d'autres dispositions (p. ex. législation en matière de médicaments). L'illicéité de l'usage n'est ici sanctionnée que par la législation à laquelle cet usage porte atteinte.¹¹¹

6.5 Motifs importants justifiant le défaut d'usage

S'il existe de justes motifs, l'opposant peut faire valoir son droit à la marque malgré le défaut d'usage (art. 12, al. 1 et art. 32 LPM). Sont réputées justes motifs des circonstances qui interviennent indépendamment de la volonté du titulaire et qui représentent un obstacle empêchant l'utilisation de la marque, telles que des restrictions à l'importation ou d'autres prescriptions étatiques s'appliquant aux produits ou services protégés par la marque (art. 19, al. 1, ADPIC). Cette disposition d'exception doit être appliquée de façon très restrictive. Un défaut d'usage ne se justifie que pour des motifs sur lesquels le titulaire de la marque n'a aucune emprise. Des difficultés d'ordre technique ou économique, qui sont prévisibles ou calculables, relèvent de la responsabilité du titulaire de la marque.¹¹²

6.6 Aspects procéduraux

6.6.1 Nouvel échange d'écritures

L'invocation du défaut d'usage est en principe suivie d'un deuxième échange d'écritures pour permettre à l'opposant de rendre vraisemblable l'usage de la marque ou l'existence de justes

¹⁰⁹ MARBACH, 171.

¹¹⁰ Cf. DAVID, MSchG 11 n. 22 s.; MARBACH, 182 ss.

¹¹¹ FEZER, MarkenG § 26 n. 39.

¹¹² CREPI, sic! 1998, 406 – Anchor / Ancora: dans cette affaire, les difficultés d'écoulement sur le marché et les droits de douane élevés qui pesaient sur le beurre étranger ne constituaient pas des motifs valables.

motifs pour son non-usage. Si le délai de carence n'est à l'évidence pas encore échu, l'Institut donnera, le cas échéant, l'occasion à l'opposant de formuler une réplique, mais ne lui demandera pas de rendre vraisemblable l'usage de sa marque.

6.6.2 Fardeau de la preuve

Le fardeau de la preuve incombe à celui qui a l'obligation de prouver les faits allégués.¹¹³ Conformément à l'article 32 LPM, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de la marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage. Il doit donc à l'opposant de produire les moyens de preuve.

6.6.3 Exigences en matière de preuve

L'opposant ne doit pas prouver l'usage de sa marque au sens strict; il suffit qu'il le rende vraisemblable (art. 32 LPM, à la différence de la disposition de l'art. 12, al. 3, LPM, qui ne s'applique pas dans le cadre de la procédure d'opposition). La vraisemblance de l'usage est établie lorsque l'Institut estime que les affirmations sont vraies pour la plupart, bien que tous les doutes n'aient pas été écartés.¹¹⁴ Autrement dit, l'Institut doit être convaincu non pas qu'il est certain que la marque de l'opposant est effectivement utilisée, mais qu'il est vraisemblable qu'elle l'est parce que le contraire doit être raisonnablement exclu.¹¹⁵

6.6.4 Moyens de preuve

L'article 12 PA énumère les moyens de preuve généralement admis pour l'administration des preuves dans la procédure administrative. L'Institut ne peut pas ordonner des auditions de témoins – contrairement à la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (CREPI), qui peut le faire dans le cadre d'un recours (cf. art. 14 PA). Il s'agit en premier lieu de documents (factures, bulletins de livraison, etc.) ou d'objets (emballages, catalogues, prospectus, etc.).

6.6.5 Décision sur l'invocation du défaut d'usage

Si l'opposant établit la vraisemblance de l'usage de sa marque, la procédure suit son cours ordinaire. S'il n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'usage, l'opposition n'est pas fondée sur un droit à la marque valable (cf. art. 11, al. 1, LPM)¹¹⁶ et doit, de ce fait, être rejetée.¹¹⁷

7 Motifs d'opposition

Conformément à l'article 3, alinéa 1, lettres a-c, LPM, sont exclus de la protection :

¹¹³ RHINOW/KOLLER/KISS, n. 909.

¹¹⁴ Cf. VOGEL, 244 et les références; GYGI, 272.

¹¹⁵ Cf. KUMMER, 135.

¹¹⁶ MARBACH, 223 et 189 s.

¹¹⁷ DAVID, MSchG 33 n. 5.

- les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
- les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
- 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;



7.1 Identité des signes

Les signes sont identiques au sens de l'article 3, alinéa 1, lettres a et b, LPM lorsque les marques sont identiques en tous points ou qu'elles ne présentent qu'une différence minimale, par exemple une autre police de caractères pour le même mot ou l'adjonction d'un élément à peine perceptible (tel un point après le mot).

7.2 Risque de confusion en présence de marques similaires

7.2.1 Critères généraux d'appréciation

L'appréciation du risque de confusion se fait sur la base de la marque telle qu'elle est inscrite au registre et non sur son utilisation (actuelle) dans le commerce.¹¹⁸ Il y a risque de confusion au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre c, LPM dès que la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés, et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques.¹¹⁹

Il peut aussi y avoir risque de confusion entre deux marques lorsque le public, bien qu'il parvienne à les distinguer l'une de l'autre, est amené à faire de fausses associations en raison de leur similitude – on parle de risque de confusion indirect –, telles que les assimiler à des marques de série caractérisant les différentes lignes de produits de la même entreprise ou d'entreprises liées d'un point de vue économique.¹²⁰

Il n'y a pas risque de confusion sans similitude des marques *et* similarité des produits ou services. Plus les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont semblables, plus le danger de confusion est grand, et plus la marque postérieure doit se distinguer de la marque antérieure.¹²¹ Inversement, lorsque les marques sont identiques ou très similaires, la similarité des produits est plus facilement reconnue.¹²²

L'appréciation de la similitude entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances.¹²³ Ainsi, pour une marque de médicaments délivrés uniquement sur ordonnance, un plus grand degré

¹¹⁸ MARBACH, 115 et les références; DAVID, MSchG 3 n. 12.

¹¹⁹ ATF 122 III 384, 119 II 476.

¹²⁰ ATF 122 III 384.

¹²¹ ATF 122 III 387, 121 III 379, 119 II 475.

¹²² Voir *infra* et p. ex. CREPI, sic! 1997, 480 – Duoderm / DuoDerm.

¹²³ ATF 122 III 385.

d'attention sera exigé des milieux concernés – des spécialistes – que pour une marque désignant des articles d'usage quotidien s'adressant à un large public.¹²⁴

Le risque de confusion entre deux marques s'apprécie sur la base de l'impression d'ensemble qu'elles suscitent chez le public intéressé par les produits qu'elles désignent. En général, celui-ci ne voit pas les deux marques en même temps. Aussi la comparaison des marques tiendra-t-elle compte des caractéristiques qui sont les plus susceptibles de rester gravées dans la mémoire.¹²⁵



7.2.2 Similarité des produits ou services

L'appréciation de la similarité des produits ou services se fait pour chaque cas sur la base des circonstances concrètes. Cette appréciation sert à déterminer si les consommateurs pourraient être amenés à croire que les produits ou services vendus sous des marques similaires sont fabriqués et mis sur le marché par la même entreprise.¹²⁶

Cela n'implique pas nécessairement qu'il s'agisse de produits de substitution d'un point de vue économique, c'est-à-dire de produits ou services dont les caractéristiques, l'utilisation économique et le prix sont si proches qu'un consommateur averti peut les comparer en toute objectivité et décider d'acheter l'un à la place de l'autre parce qu'il estime qu'ils sont interchangeables.¹²⁷ Pour l'appréciation de la similarité, la classification des produits et services conformément à l'Arrangement de Nice est tout au plus indicative.¹²⁸ Les critères permettant d'apprécier la similarité des produits s'appliquent par analogie aux services.

7.2.3 Similitude des marques

7.2.3.1 Distinction entre éléments à faible et éléments à grande force distinctive, entre marques faibles et marques fortes

Le risque de confusion résulte en général de la reprise de tout ce qui caractérise une marque ou de l'élément principal qui détermine son impression d'ensemble¹²⁹, à l'exclusion des éléments à faible force distinctive. Il n'y a en principe pas de danger de confusion si seuls des éléments n'ayant aucune ou n'ayant qu'une faible force distinctive sont identiques.¹³⁰ A ce propos, il convient de mentionner la distinction entre marques faibles et marques fortes : « Le champ de protection d'une marque est déterminé à partir de la force distinctive de celle-ci. Le champ de protection de marques faibles contre des marques similaires est plus restreint que celui de marques fortes. Dans le cas de marques faibles, de légères différences suffisent donc déjà à créer une distinction suffisante. Une marque est considérée comme faible lorsque ses principaux éléments constitutifs sont très proches de désignations génériques appartenant au

¹²⁴ Cf. p. ex. CREPI, sic! 1997, 300 – Sulox / Oslox.

¹²⁵ ATF 121 III 378.

¹²⁶ P. ex. CREPI, sic! 1997, 480 - Duoderm / DuoDerm; DAVID, MSchG 3 n. 35 et les références; cf. aussi ATF 123 II 191 et 91 II 15; CREPI, FBDM 1996 I 43 – Creaton / Creabéton et FBDM I 68 – Gold / Goldsound; CREPI, FBDM I 1995 I 87 – Avenir / Avenir; OFPI, FBDM 1995 I 65 – Imperial / Cordon Rouge (similarité confirmée entre la bière et l'eau minérale et niée entre la bière et le vin/les spiritueux).

¹²⁷ Cf. MARBACH, 108.

¹²⁸ P. ex. CREPI, sic! 1997, 569 – BirkoTex / Biotex.

¹²⁹ P. ex. CREPI, sic! 1998, 194 - Secret Pleasures / Private Pleasures.

¹³⁰ P. ex. CREPI, sic! 1998, 405 - Elle (fig.) / NaturElle collection (fig.).

langage courant »¹³¹ ou que sa force distinctive est affaiblie en raison de l'usage fréquent de marques similaires.¹³² Le fait qu'une marque soit bien connue peut en revanche contribuer à renforcer sa force distinctive et, partant, à élargir son champ de protection. Une grande force distinctive et une grande notoriété accroissent la probabilité d'éveiller des associations et, de ce fait, le risque que des signes similaires mis sur le marché par des tiers soient assimilées, à tort, à des marques de série.¹³³

Si la marque de l'opposant fait effectivement partie d'une série de marques, qui ont toutes en commun un élément – on parle de marques de série – cela peut être un argument en faveur d'une étendue de protection plus large de cette marque.

Si un signe qui ne pouvait être protégé à l'origine est imposé dans le commerce, il jouit en principe de la même protection que n'importe quelle autre marque.¹³⁵

7.2.3.2 Rapport entre éléments verbaux et éléments figuratifs

Dans une marque combinée, la question de savoir lequel des deux éléments verbal ou figuratif est prépondérant ou déterminant doit être appréciée pour chaque cas individuellement.¹³⁶ En principe, l'impression d'ensemble est davantage déterminée par les éléments verbaux que par les éléments figuratifs.¹³⁷ L'adjonction d'un élément figuratif à un élément verbal qui ressemble à une marque verbale antérieure permet en règle générale de susciter une impression d'ensemble suffisamment différente seulement si l'élément figuratif est prédominant et l'élément verbal subordonné.¹³⁸

7.2.3.3 Marques verbales

¹³¹ ATF 122 III 385. Il s'agit d'une traduction non officielle de l'original allemand reproduit ci-après : « Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen ». Dans ce sens aussi CREPI, précitée n. 130 (la force distinctive de la marque Elle, fig., pour des vêtements était faible, de sorte que cette dernière ne pouvait faire valoir qu'un champ de protection très limité); cf. également CREPI, sic! 1998, 197 - Torres, Las Torres / Baron de la Torre (selon la Commission, la marque Torres jouit, en raison de sa notoriété, d'un champ élargi de protection pour le vin); CREPI, sic! 1998, 50 - Clinique / Unique frisch Kosmetik (fig.) : « Der unterschiedliche Sinngehalt zweier Marken genügt nicht, um die wegen der Warengleichheit und der klanglichen Ähnlichkeit bestehende Verwechslungsgefahr aufzuheben, wenn der ursprüngliche Sinngehalt einer Marke durch deren Verkehrsdurchsetzung und hohen Bekanntheitsgrad in den Hintergrund gerückt wird »).

¹³² Cf. DAVID, MSchG 3 n. 13.

¹³³ CREPI, sic! 1999, 569 - Hermès / Hermoso Swiss Made (fig.); ATF 122 III 385.

¹³⁴ CREPI, sic! 1998, 198 s. - Torres, Las Torres / Baron de la Torre.

¹³⁵ DAVID, MSchG 2 n. 42; CREPI, sic! 1997, 177 - Gourmet House / Fideco Gourmet House.

¹³⁶ P. ex. OFPI, SMI 1996, 353 - The Simpsons (fig.) / Simons

¹³⁷ CREPI, FBDM 1995 I 87 - Avenit / Avenir; CREPI, SMI 1995, 311 - Bally / Sali; CREPI, FBDM 1995 I 45 - Castello / Castelberg.

¹³⁸ CREPI, sic! 1997, 478 - ATP Tour (fig.) / MTA (fig.) (en l'occurrence, les éléments figuratifs étaient similaires mais n'avaient qu'une faible force distinctive puisqu'ils constituaient une référence claire aux produits désignés par la marque); CREPI, sic! 1998, 48 - Swiss Air Force (fig.) / Swiss Force (fig.).

En règle générale, le début et le radical du mot revêtent une grande importance.¹³⁹ Lorsque les mots sont courts, des différences relativement légères peuvent, le cas échéant, suffire à exclure le risque de confusion.¹⁴⁰

Pour les marques verbales, il faut distinguer entre l'*effet auditif*, l'*effet visuel* et la *signification*. L'effet auditif est essentiellement déterminé par la succession de voyelles, le nombre de syllabes, le début du mot, son radical et la succession de consonnes.¹⁴¹ « Comme on ne peut faire abstraction de l'influence sur l'intelligence de ce qu'on entend et lit, le sens d'une marque courante peut être déterminante aussi pour son effet visuel. »¹⁴² A cet égard, il faut tenir compte non seulement de la signification du mot mais aussi des associations intellectuelles que le signe éveille inmanquablement. Des sens frappants, que le conscient perçoit dès que le signe est entendu ou lu, sont souvent aussi prédominants dans le souvenir. Si une marque verbale est dotée d'un tel sens, que l'autre marque n'a pas, la probabilité que les consommateurs soient induits en erreur par un signe présentant une ressemblance auditive ou visuelle est plus faible.¹⁴² Afin que la signification puisse contrebalancer la ressemblance auditive ou visuelle (éventuelle), elle doit être prépondérante.¹⁴³ Inversement, des significations proches, voire identiques accroissent le danger de confusion.¹⁴⁴

7.2.4 Casuistique

Voici une sélection de décisions énumérées par ordre chronologique.

Risque de confusion confirmé:

Tribunal fédéral:

- Kamillosan / Kamillan et Kamillon (ATF 122 III 382 = sic! 1997, 45)
- Bud et Bud King of Beers / Bud resp. Budweiser, Budvar, Budbräu (ATF 125 III 193 = sic! 1999, 432; accords bilatéraux sur la protection d'indications de provenance, légitimation pour faire valoir le défaut d'usage)

CREPI:

¹³⁹ Cf. MARBACH, 119; DAVID, MSchG 3 n. 20 et 22; CREPI, sic! 1997, 300 - Sulox / Oslox.

¹⁴⁰ ATF 121 III 379 - Boss / Boks; MARBACH, 120.

¹⁴¹ Cf. MARBACH, 119 s.; ATF 119 II 475 s.; CREPI, sic! 1997, 301 - Sulox / Oslox.

¹⁴² ATF 121 III 379 - Boss / Boks. Il s'agit d'une traduction non officielle de l'original allemand reproduit ci-après : « Da der durchschnittliche Markenadressat aber, was er hört und liest, unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke, die dem allgemeinen Sprachschatz entnommen ist, auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt. »

¹⁴³ CREPI, sic! 1999, 650 - Monistat / Mobilat; cf. aussi CREPI, FBDM 1995 I 87 - Avenit / Avenir (l'association immédiate et involontaire avec le sens du mot « avenir » n'a pas été supposée; en Suisse, tout le monde ne connaît pas la signification de ce mot); CREPI, sic! 1998, 194 - Secret Pleasures / Private Pleasures (la similitude de sens étant immédiatement perceptible, il y a risque de confusion); CREPI, sic! 1997, 182 - Bally / Billi (« Billi lässt an den im angelsächsischen Sprachbereich weit verbreiteten und deshalb auch dem schweizerischen Publikum ohne weiteres geläufigen Vornamen Bill denken »).

¹⁴⁴ MARBACH, 120 et les références.

- Castello / Castelberg (FBDM 1995 I 45)
- Avenit / Avenir (FBDM 1995 I 87; ni la signification ni l'adjonction graphique ne suffisent à contrebalancer la ressemblance auditive)
- Creaton / Creabeton (FBDM 1996 I 41)
- Scott / Shot Racing (sic! 1997, 59)
- Odeon / Nickelodeon (sic! 1997, 61; même les marques sont communes qu'une terminaison peuvent donner l'impression d'appartenir à une même série)
- Gourmet House / Fideco Gourmet House (sic! 1997, 177; la marque sur laquelle se fonde l'opposition s'est imposée; l'adjonction de sa propre raison sociale est insuffisante)
- Nicopatch / Nicoflash (sic! 1997, 294; bien que la marque sur laquelle se fonde l'opposition soit faible, le risque de confusion persiste)
- Canal plus / Câble plus (sic! 1997, 577)
- Clinique / Unique frisch Kosmetik (fig.) (sic! 1998, 50; la marque sur laquelle se fonde l'opposition jouit d'une grande notoriété, il s'agit d'un signe fort)
- Secret Pleasures / Private Pleasures (sic! 1998, 194)
- Torres, Las Torres / Baron de la Torre (sic! 1998, 197; le signe « Torre » faisant partie d'une série de marques de l'opposant, il jouit par conséquent d'une plus grande force distinctive; les marques sur lesquelles se fondait l'opposition se sont imposées dans le commerce; un titre de noblesse est une indication de qualité dont la force distinctive est limitée; le vin et les spiritueux étant des produits d'usage quotidien, le consommateur fait preuve d'un degré d'attention moyen lorsqu'il les achète)
- Lux / Soge Lux (sic! 1998, 303)
- Swibo / Swico Star (sic! 1999, 276)
- Patek Philippe / Grand Philippe Genève (sic! 1999, 421)
- Mezzacorona (fig.) / Gran Coronas (fig.) (sic! 1999, 565)
- Bico / Hico (sic! 1999, 566)
- Calciparin / Cal-Heparine (sic! 1999, 568)
- Hermès / Hermoso Swiss Made (fig.) (sic! 1999, 569; une grande force distinctive et une grande notoriété accroissent la probabilité d'éveiller des associations et, partant, le risque que des marques similaires mises sur le marché par des tiers soient assimilées, à tort, à des signes de série)
- Galeries Lafayette / Lafayette (sic! 1999, 651; notoriété de « Galeries Lafayette » en tant que nom et marque d'une chaîne de grands magasins; la protection s'étend à tous les produits que le public s'attend à trouver dans l'assortiment habituel d'un grand magasin)
- XX (fig.) / XXL (sic! 2000, 105; risque de confusion confirmé pour les produits de la classe 3)
- Windows NT / ETV for Windows (sic! 2000, 109; Windows n'est pas descriptif mais jouit d'une grande notoriété en tant que marque; le fait de pouvoir utiliser une marque d'un tiers ne confère pas le droit d'enregistrer ce signe comme partie d'une marque)
- Land Rover / Rovers (fig.) (sic! 2000, 301; la notoriété que la marque a acquise pour certains produits ne peut pas être transposée sur d'autres produits qui ne sont pas similaires)



- Clinique / Clinique Hartmann Paris (sic! 2000, 376; la marque sur laquelle se fonde l'opposition s'est imposée sur le marché)
- Maag / Mac (sic! 2000, 386)
- Blue Jeans Gas (fig.) / Gas Station (sic! 2000, 388; la différence de sens n'est pas claire puisque la signification de la marque attaquée n'est pas immédiatement reconnaissable pour le consommateur moyen)

OFPI/Institut:

- Femme / Prénom Femme (FBDM 1994 I 66)
- fig. / fig. (Chanel / CC) (sic! 1997, 183)



Risque de confusion nié:

Tribunal fédéral:

- Radion / Radomat (ATF 119 II 473)
- Boss / Boks (ATF 121 III 377; significations différentes)
- Digibau / Digiplan (sic! 1997, 57; « digi » en tant qu'abréviation de « digital » ne peut être protégé; il en va de même pour le signe « Digibau »; à défaut de force distinctive, il n'y a pas de risque de confusion)
- Campus / Liberty Campus, UBS Campus (sic! 2000, 194: faible force distinctive de la marque sur laquelle se fonde l'opposition; l'adjonction de l'élément de marque distinctif « UBS » suffit à éviter tout risque de confusion)¹⁴⁵

CREPI:

- Baume & Mercier Linea / Linia (FBDM 1996 I 50; l'identité d'éléments n'ayant qu'une faible force distinctive ne prête pas à confusion)
- Gold / Goldsound (FBDM 1996 I 68; voir *supra*)
- Ecoline / Decoline (sic! 1997,180; voir *supra* et significations différentes)
- Bally / Billi (sic! 1997,182; l'absence de similitude entre les marques rend l'examen de la similarité des produits superflu)
- Exosurf / Exomuc (sic! 1997, 295; le préfixe « exo » utilisé en relation avec des médicaments est descriptif)
- Neutrogena / Neutria (sic! 1997, 298; identité limitée au début du mot, qui n'a pas de force distinctive)
- Sulox / Oslox (sic! 1997, 300; produits destinés à des médecins spécialistes)
- Valser / Valquella (sic! 1997, 389; significations et effets auditifs différents)
- Teencool, Kid Cool / Keep Cool (sic! 1997, 393; significations différentes)
- Liquid Gold / Swiss Gold (sic! 1997, 476; marques faibles pour désigner des boissons)
- ATP Tour (fig.) / MTA (fig.) (sic! 1997, 478; les éléments figuratifs n'ont qu'une faible force distinctive puisqu'ils constituent une référence claire aux produits désignés par la marque)
- Dr. Martens / Drtermans (sic! 1997, 479)

¹⁴⁵ Cf. par contre CREPI, sic! 1997, 177 - Gourmet House / Fideco Gourmet House : de l'avis de la Commission, l'adjonction de la raison sociale n'exclut pas le risque de confusion.

- Birko Tex / Biotex (sic! 1997, 568)
- Swiss Air Force (fig.) / Swiss Force (sic! 1998, 48; l'identité se limite à des éléments descriptifs)
- Schoko-Bons / Tibi Choco Bonbon (sic! 1998, 401; voir *supra*)
- Elle (fig.) / NaturElle collection (fig.) (sic! 1998, 403; voir *supra*)
- Natural White / Natural White TP. (sic! 1999, 275; voir *supra*; le fait que la marque sur laquelle se fonde l'opposition est enregistrée ne signifie pas que l'Institut s'est étendu pour toute sur sa force distinctive; dans une procédure d'opposition, l'Institut s'est étendu de la protection de la marque sur laquelle se fonde l'opposition)
- Koenig / Sonnenkönig (sic! 1999, 418)
- Compac / CompactFlash (sic! 1999, 420; identité limitée à un élément du domaine public)
- Thermos (fig.) / Thermosteel (fig.) (sic! 1999, 424; la protection de la marque « Thermos » ne peut s'étendre à des éléments de mots appartenant à la même famille puisqu'il existe un besoin (absolu) de ne pas monopoliser ce terme)
- Hw Swiss Military / Swiss Military by Chrono (sic! 1999, 643; identité limitée à des éléments du domaine public)
- Wave Rave / theWave (sic! 1999, 648; similitude confirmée en ce qui concerne la signification, que ce soit en cas de traduction, de synonymie, d'antonymie ou d'identité de sens)
- Monistat / Mobilat (sic! 1999, 650; pour qu'elle puisse contrebalancer les ressemblances auditive et visuelle, la signification doit être prépondérante)
- Craft / Living Crafts (sic! 2000, 104; Craft est descriptif et n'a qu'une faible force distinctive)
- Esprit / L'esprit du dragon (sic! 2000, 303)
- Nasabol / Lysobol (sic! 2000, 306; la terminaison « -bol » est faible et n'a pas de force distinctive)
- Assura (fig.) / Assurpoint etc. (sic! 2000, 378; la marque sur laquelle se fonde l'opposition n'a qu'une faible force distinctive, elle ne s'est pas imposée dans le commerce)
- Ricard le vrai pastis (fig.) / Pastis le véritable (fig.) (sic! 2000, 381; identité limitée à des éléments verbaux et figuratifs à faible force distinctive)
- Merkur Kaffee (fig.) / Markus-Kaffee (sic! 2000, 383; significations différentes)
- Gourmets (fig.) / Gourmet F & F (fig.) (sic! 2000, 384; la marque sur laquelle se fonde l'opposition est descriptive et ne s'est pas imposée dans le commerce puisqu'elle est toujours utilisée en relation avec un signe fort)

OFPI/Institut:

- Shell / IBM Workplace Shell (FBDM 1994 I 53; identité limitée à des signes n'ayant aucune ou qu'une faible force distinctive)
- ABS / TBS (FBDM 1995 I 75; acronymes)
- Marque figurative (poisson) / marque tridimensionnelle (pince en forme de poisson) (sic! 1998, 481; il y a risque de confusion uniquement si la marque tridimensionnelle est la reproduction exacte de la marque figurative)

8 Clôture de la procédure

8.1 Décision sur l'opposition

Si l'opposition est fondée, l'enregistrement est révoqué totalement ou partiellement; dans le cas contraire, l'opposition est rejetée (art. 33 LPM).

8.2 Issue de la procédure sans décision matérielle

Hormis les décisions d'irrecevabilité sanctionnées par l'absence des conditions requises pour former opposition, la procédure d'opposition est également close sans qu'une décision matérielle soit prise dans les cas suivants : les parties conviennent d'un règlement à l'amiable, l'opposant retire l'opposition, l'opposition devient sans objet suite à la radiation de la marque attaquée. Dans ces cas, l'Institut notifie une décision de classement.

8.2.1 Retrait de l'opposition ou du recours durant la litispendance

Conformément à la maxime de disposition, l'Etat doit garantir la protection du droit lorsqu'on l'attend de lui, dans la mesure où on l'attend de lui et aussi longtemps qu'on l'attend de lui (voir *supra* 1.2 et 1.3).¹⁴⁶ Durant la litispendance, l'opposant peut disposer librement de son droit à la marque. Le retrait de l'opposition clôt immédiatement la procédure pendante. Si une décision sur l'opposition a déjà été notifiée mais qu'elle n'est pas encore entrée en force, elle est annulée sans autres formalités dès que le retrait a été déclaré à l'Institut.¹⁴⁷

8.3 Frais

La décision sur les frais se fonde ordinairement sur les pièces du dossier.¹⁴⁸ Des éclaircissements supplémentaires ne sont requis qu'à titre exceptionnel.

8.3.1 Détermination des frais de procédure

Il est inutile de déterminer les frais de procédure dans la décision finale puisque la taxe d'opposition est un montant fixe payable à l'avance (voir *supra* 2.6). D'autres frais de procédure ne sont pas perçus. La taxe d'opposition étant une taxe forfaitaire, elle n'est en principe pas restituée en cas d'irrecevabilité ou de classement de l'opposition.¹⁴⁹ L'article 24, alinéa 2, OPM prévoit une exception : si le défendeur conclut dans le délai de réponse (art. 22, al. 1, OPM) à la radiation de l'enregistrement attaqué, *la moitié de la taxe d'opposition est*

¹⁴⁶ Cf. KUMMER, 80.

¹⁴⁷ Il n'est pas nécessaire d'annuler formellement la décision sur l'opposition. S'agissant de la situation analogue dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral conformément aux art. 43 ss OJ, voir ATF 91 II 148; MESSMER/IMBODEN, 166 et les références.

Lorsque la CREPI a été saisie d'un recours, la procédure est analogue. Une fois que le recours a été introduit, la décision sur l'opposition n'entre pas en force tant que la procédure est pendante. Durant la litispendance, l'opposant peut disposer librement de son droit (exclusif) à la marque. Par analogie avec le retrait d'une action de droit civil durant la procédure de recours, le retrait de l'opposition clos sans autres formalités la procédure de recours de deuxième instance.

¹⁴⁸ Cf. aussi ADDOR, 225 s. et 235; CREPI, sic! 1998, 308 – Nina de Nina Ricci / Nina.

¹⁴⁹ CREPI, sic! 1997, 63 – O'Brien / Obrien.

restituée. Il en va de même lorsque l'opposition n'est que partielle et que la liste des produits ou services est limitée exactement à l'étendue de l'opposition. L'article 24, alinéa 2, OPM s'applique en outre lorsque la marque est radiée après que l'opposition a été introduite mais avant que le délai de réponse n'ait été imparti au défendeur.

Selon sa pratique, l'Institut restitue la taxe d'opposition dans son *intégralité*, après y avoir imputé un montant de 10 pour cent pour travaux administratifs, dans les cas suivants (art. 8 IPI-RT) :

- la procédure devient sans objet parce que l'opposant était dirigée contre un enregistrement international auquel a été opposé un refus définitif de protection pour des motifs absolus d'exclusion;¹⁵⁰
- lorsque plusieurs oppositions ont été introduites contre une marque : une fois que l'une d'entre elles a été examinée et admise, les autres procédures deviennent sans objet, et la taxe d'opposition est restituée;¹⁵¹
- l'Institut était en possession de la demande de radiation de la marque attaquée au moment de l'introduction de l'opposition mais n'avait pas encore publié la radiation (l'opposant n'en avait donc pas connaissance).¹⁵²

8.3.2 Répartition des frais

La décision finale doit déterminer à quelle partie incombe quelle part de la taxe d'opposition, et si une partie doit verser en plus des dépens à l'autre partie.

8.3.2.1 Répartition des frais en cas de décision sur l'opposition

En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). La partie qui a eu gain de cause se voit en règle générale allouer des dépens (principe selon lequel qui perd paie, cf. aussi art. 159 OJ, art. 64 PA).¹⁵³ Si l'opposition n'est admise qu'en partie, les dépens (éventuels) sont calculés dans la mesure du rapport entre la partie qui a eu gain de cause et celle qui a succombé.

Si le défendeur n'a ni répondu ni participé d'une autre manière à la procédure, il ne se verra en principe pas allouer de dépens, même s'il obtient gain de cause.¹⁵⁴ Lorsqu'une opposition est dirigée contre un enregistrement international et que le défendeur ne désigne pas de mandataire établi en Suisse conformément à l'article 21, alinéa 2, OPM, celui-ci est exclu de la procédure et ne se verra pas non plus allouer de dépens, même si l'opposition est rejetée.

¹⁵⁰ CREPI, sic! 1997, 395 – Securlink.

¹⁵¹ CREPI, sic! 1997, 484 – Concord / Condor.

¹⁵² Par contre, la taxe n'est pas restituée s'il s'avère que l'opposant a agi par négligence (p. ex. en introduisant une opposition contre une marque qui ne produit pas d'effet en Suisse).

¹⁵³ CREPI, sic! 2000, 395 – Red Bull; BERNET, 134 ss; RHINOW/KOLLER/KISS, n. 888; GYGI, 330; KÖLZ/HÄNER, n. 705.

¹⁵⁴ P. ex. dans le cas d'une décision d'irrecevabilité sans échange d'écritures conformément à l'art. 22, al. 1, OPM.

Pour le calcul des dépens, l'article 8 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (OFIPA, RS 172.041.0) s'applique par analogie (art. 24, al. 1, OPM). L'alinéa 3 de l'article 8 OFIPA renvoie au tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (Tarif TF, RS 173.119.1). Dans le cadre de la procédure d'opposition, c'est la moitié du montant fixé dans le Tarif TF qui s'applique (art. 8, al. 3 et 4, OFIPA). En divisant par deux le montant plafond de 15 000 francs suisses mentionné (cf. art. 6, al. 2, Tarif TF), les dépens ne peuvent donc dépasser 7500 francs suisses (auxquels vient s'ajouter le remboursement de la taxe d'opposition). Dans sa pratique, l'Institut se situe généralement au-dessous de ce montant. Le principe, voulu par le législateur et selon lequel la procédure d'opposition est une procédure à l'avantage de la partie défenderesse, doit donc aussi être pris en considération lorsqu'il s'agit de régler les dépens.¹⁵⁵

Les dépens doivent couvrir en particulier la taxe d'opposition versée à l'avance par l'opposant et les frais de représentation lorsque le mandataire ne se trouve pas dans un rapport de service avec la partie qu'il représente (art. 8, al. 2, OFIPA).¹⁵⁶

8.3.2.2 Répartition des frais en cas de décision de classement

Il arrive souvent que les procédures d'opposition soient closes à la suite d'un règlement à l'amiable, de la radiation de la marque attaquée ou du retrait de l'opposition. La question de la répartition des frais doit alors être réglée dans la décision de classement (cf. art. 8, al. 7, OFIPA).¹⁵⁷

8.3.2.2.1 Règlement à l'amiable

Si les parties ont communiqué à l'Institut qu'elles sont convenues d'un règlement à l'amiable sans préciser que celui-ci règle aussi la question des frais, la taxe d'opposition est imputée pour moitié à chacune des parties, et les dépens sont compensés (pour ne pas intervenir dans le rapport prestation/contre-prestation négocié par les parties).

Si les parties ont communiqué à l'Institut qu'elles se sont entendues sur les frais sans préciser comment, la taxe d'opposition est en règle générale imputée à l'opposant, et les dépens sont compensés.

Si les parties se sont entendues officieusement et qu'elles ont communiqué à l'Institut comment elles ont réglé la question des frais de procédure et des dépens, les frais sont en règle générale répartis (ou compensés) conformément à cet accord. Par contre, l'Institut ne peut donner suite à la requête des parties de reprendre dans le dispositif de la décision la répartition chiffrée dont elles sont convenues. Dans le cadre de la procédure d'opposition, un règlement à l'amiable ne peut être approuvé formellement et devenir, de ce fait, une transaction « judiciaire » ou « administrative ».¹⁵⁸

¹⁵⁵ CREPI, sic! 2000, 396 – Red Bull.

¹⁵⁶ Dans la procédure d'opposition, la nécessité de se faire représenter par un professionnel étant généralement reconnue, elle ne se juge pas sur la base des difficultés juridiques et réelles du cas particulier.

¹⁵⁷ ADDOR, 223 ss; BERNET, 143 ss; GYGI, 328; KÖLZ/HÄNER, 249.

¹⁵⁸ La thématique de la procédure d'opposition est très restreinte. Ne peuvent en particulier pas y être jugées des questions d'ordre contractuel (cf. aussi DAVID, MSchG 31 n. 5; MARBACH, 154 s.). Les règlements à l'amiable contiennent des accords contractuels qui dépassent l'objet limité de la procédure d'opposition. Ils ne peuvent par conséquent pas être examinés et encore moins approuvés officiellement.

Si les parties sont convenues que la décision sur la répartition des frais incombe expressément à l'Institut, la répartition se fera comme dans le cas de l'opposition devenue sans objet (voir *infra*).¹⁵⁹

8.3.2.2.2 Opposition devenue sans objet

Si les parties ne sont pas convenues d'un règlement à l'amiable, la répartition des frais se fait selon les critères suivants : issue probable du litige, disparition de l'objet de la procédure et imputabilité de la procédure.¹⁶⁰ S'agissant de ce dernier critère, est en particulier déterminante la question de savoir si l'opposant a rempli son devoir d'information avant d'engager la procédure.¹⁶¹ Quiconque avertit la partie adverse avant de former opposition remplit ce devoir.¹⁶²

8.3.2.2.3 Désistement

Si l'opposition est retirée sans communication supplémentaire des parties, on suppose qu'elles ne sont pas convenues d'un règlement à l'amiable. Par conséquent les frais sont imputés à l'opposant qui, en retirant l'opposition, a déclaré son désistement.¹⁶³

8.3.2.2.4 Montant des dépens

Lorsque la procédure est close sans qu'une décision sur le fond ait été prise, les honoraires peuvent être réduits (art. 7, al. 3, Tarif TF). Pour le surplus, c'est la procédure décrite sous le point présentant la répartition des frais en cas de décision sur l'opposition (voir *supra* 8.3.2.1) qui s'applique lorsque les oppositions sont classées.

8.4 Voies de droit

Les décisions finales sur opposition, tout comme les autres décisions de l'Institut en matière de marques, peuvent être attaquées au moyen d'un recours devant la CREPI (art. 36 LPM).¹⁶⁴

9 Notification de la décision

9.1 Opposition contre une marque suisse

Si une opposition est dirigée contre une marque suisse, la décision est délivrée au titulaire ou à son mandataire établi en Suisse (la date de notification est celle figurant sur le récépissé du recommandé). Si elle ne peut être délivrée, elle est publiée dans la Feuille fédérale (la date de notification est celle de la publication, art. 36, let. a et b, PA).

¹⁵⁹ Cf. GYGI, 327.

¹⁶⁰ Cf. ADDOR, 223 ss; Institut, sic! 1998, 337 s.; CREPI, sic! 1998, 308 - Nina de Nina Ricci / Nina; CREPI sic! 1998, 583 – Groupe Schneider / Schneider.

¹⁶¹ Cf. MARBACH, 156; ADDOR, 230.

¹⁶² S'agissant de la forme et du contenu de l'accord, cf. p. ex. NIEDER, 18 ss.

¹⁶³ Notamment GYGI, 327.

¹⁶⁴ Conformément à l'art. 50 PA, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (finale). La CREPI statue définitivement (art. 36, al. 3, LPM).

9.2 Opposition contre un enregistrement international : particularités procédurales liées à la notification

Si l'opposition vise un enregistrement international, le défendeur a son siège ou son domicile à l'étranger et doit, de ce fait, désigner un mandataire établi en Suisse (art. 42 LPM).

9.2.1 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il n'existe pas de motifs absolus d'exclusion

Si le défendeur désigne un mandataire établi en Suisse, l'Institut notifie les décisions à ce dernier. Si le défendeur nomme un mandataire établi en Suisse, il est exclu de la procédure (art. 21, al. 2, OPM), mais la décision finale est notifiée à son mandataire.

Si le défendeur ne désigne pas de mandataire établi en Suisse, la décision est notifiée à son égard par publication dans la Feuille fédérale (art. 36, let. a et b, PA).¹⁶⁵ Une fois que la décision (notifiée en Suisse à l'opposant) est entrée en force, soit le refus définitif de protection est envoyé, soit le refus provisoire de protection est retiré sous la forme d'une décision non susceptible de recours, conformément à la décision sur l'opposition.¹⁶⁶

9.2.2 Opposition contre un enregistrement international pour lequel il existe des motifs absolus d'exclusion

Pour des raisons de technique procédurale, l'Institut notifie toujours un refus provisoire *total* de protection. Au titre des motifs absolus d'exclusion, aucune proposition de restriction n'est faite.

Il examine en principe d'abord les motifs absolus d'exclusion. Suivant les circonstances, la procédure d'opposition peut être formellement suspendue.

9.2.2.1 Observation du délai par le mandataire établi en Suisse

¹⁶⁵ La décision n'est pas délivrée sous la forme d'une décision susceptible de recours notifiée selon l'AM et/ou le PM par l'intermédiaire de l'OMPI parce que, dans ce cas, l'Institut n'aurait pas de pièce justificative de la délivrance à l'étranger. L'Institut ne reçoit pas d'accusé de réception. Lorsque la décision est notifiée par l'intermédiaire de l'OMPI, il n'est pas possible de déterminer avec exactitude si et quand la partie adverse s'est vu délivrer la décision et, de ce fait, si et quand la décision est entrée en force. Cette information est pourtant essentielle dans une procédure contentieuse opposant plusieurs parties. L'opposant doit savoir avec certitude que la décision est entrée en force formellement. Au final, peu importe que dans le cas particulier ce soit l'art. 36, let. a ou b, PA qui s'applique. La let. b s'applique de toute façon puisque l'Institut ne peut pas présumer de la délivrance de la décision si elle n'est pas clairement établie. Par ailleurs, il n'est pas possible d'appliquer les dispositions d'un autre traité qui réglerait la question de la remise. Dans ce cas, l'AM et le PM, en tant que droit particulier, priment (cf. aussi CREPI, sic! 1999, 423 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève : dans ce cas, la Commission a estimé qu'au final la publication d'une décision qui influe sur le cours de la procédure dans la Feuille fédérale était correcte, même si sa ligne argumentative était en partie différente).

¹⁶⁶ A la demande expresse du défendeur, la décision intégrale, telle qu'elle a été notifiée à l'opposant en Suisse, lui sera ensuite transmise par l'intermédiaire de l'OMPI, en traduction française (art. 5, al. 4, AM) et sous la forme d'une décision non susceptible de recours également.

Si le mandataire établi en Suisse respecte le délai imparti dans le refus provisoire de protection et que la marque peut être admise (totalement ou partiellement) à la protection après un nouvel examen des motifs absolus d'exclusion, l'Institut notifie cette décision partielle au mandataire. La procédure d'opposition se poursuit alors normalement (afin que l'on puisse déterminer si la marque peut être admise à la protection sous l'angle des motifs relatifs d'exclusion).

Si, après examen de tous les motifs absolus d'exclusion, la marque peut être admise à la protection, l'Institut notifie un refus définitif de protection sous indication des voies de recours et des possibilités de poursuivre la procédure conformément aux art. 36 et 41 LPM; le mandataire établi en Suisse en est informé). Si le destinataire de la décision n'introduit ni recours ni requête tendant à la poursuite de la procédure dans le délai imparti, la procédure d'opposition devient sans objet et est classée.¹⁶⁷ Sinon, elle est reprise une fois l'issue de la procédure de recours ou de la poursuite de la procédure connue.

9.2.2.2 Inobservation du délai par le mandataire établi en Suisse

Si le mandataire établi en Suisse ne respecte pas le délai imparti dans le refus provisoire de protection, l'Institut notifie un refus total définitif de protection sous indication qu'il existe des motifs absolus d'exclusion ou que les irrégularités formelles et matérielles n'ont pas été corrigées (notamment conformément aux art. 42 LPM, 16 et 17 OPM – sous indication des voies de recours et des possibilités de poursuivre la procédure conformément aux art. 36 et 41 LPM). Si le destinataire de la décision n'introduit ni recours ni requête tendant à la poursuite de la procédure, la procédure d'opposition devient sans objet et est classée.¹⁶⁸ Sinon elle est reprise une fois l'issue de la procédure de recours ou de la poursuite de la procédure connue.

10 Entrée en force

10.1 Entrée en force formelle

La décision entre en force formellement dès qu'elle ne peut plus être attaquée par des voies de droit ordinaires.¹⁶⁹ Dans la procédure d'opposition, la décision entre en force 30 jours après sa notification (art. 36 LPM en relation avec art. 50 PA). Les décisions incidentes susceptibles de recours, quant à elles, entrent en force après l'expiration du délai de recours qui est de dix jours (art. 45 en relation avec art. 50 PA). Sur demande, l'entrée en force de la décision est attestée gratuitement deux mois environ après son envoi ou sa publication.

10.2 Entrée en force matérielle

Par entrée en force matérielle, il faut comprendre que la décision devient déterminante dans tout litige ultérieur entre les parties (et leurs ayants cause).¹⁷⁰ L'entrée en force porte sur le

¹⁶⁷ On attend environ sept mois avant de classer une opposition dans ce cas pour parer à toutes éventualités (notamment des retards dans la délivrance).

¹⁶⁸ Après une durée d'environ sept mois.

¹⁶⁹ Cf. GYGI, 322. La possibilité d'exiger la reconsidération, la révision ou une explication de la décision n'empêche pas son entrée en force formelle.

¹⁷⁰ KUMMER, 145; VOGEL, 216.

dispositif de la décision – non sur ses motifs – et produit des effets par rapport à des conclusions identiques, se fondant sur les mêmes considérations de fait et de droit.¹⁷¹ Si une marque est révoquée à la suite d'une opposition et qu'elle fait l'objet d'un nouveau dépôt et d'un *nouvel enregistrement*, sa date de dépôt ou de priorité sera différente, de sorte que l'objet attaqué n'est plus le même et que, si une nouvelle opposition est dirigée contre cette marque nouvellement enregistrée, l'objet du litige ne sera plus le même non plus.¹⁷²

Tant que l'Institut n'a pas révoqué l'enregistrement de la marque, les tribunaux civils ou pénaux ne sont pas liés par la décision sur l'opposition de vue, celle-ci n'est donc pas entrée en force matériellement.¹⁷³



11 Reconsidération

En cas de recours, l'Institut peut *de lui même* reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 58, al. 1, PA). L'article 58 PA ne contient pas d'autres précisions sur la reconsidération, laquelle répond pourtant à un principe général du droit administratif. Les parties aussi peuvent requérir une reconsidération, tant avant qu'après l'entrée en force de la décision. Elles doivent adresser leur requête à l'autorité qui a notifié la décision en sollicitant le réexamen de la décision et son remplacement par une décision plus favorable.¹⁷⁴

Simple voie de droit, la requête ne fonde en principe pas un droit matériel à la reconsidération. Dans certains cas, il existe en revanche une obligation de reconsidération : « Conformément aux principes dérivés de l'article 4 Cst. par la jurisprudence et la doctrine, une autorité est tenue d'examiner une demande de reconsidération lorsque les circonstances ont notablement changé depuis la première décision ou lorsque le requérant fait connaître des faits ou des moyens de preuve importants dont il n'avait pas connaissance au cours de la procédure précédente, qui lui étaient impossibles à faire valoir juridiquement ou réellement ou dont il ne voyait pas la nécessité de les faire valoir »¹⁷⁵.

La possibilité de requérir la *révision* d'une décision rendue par une autorité de recours est réglée dans la loi (art. 66 ss PA). Pour les décisions rendues en première instance, il n'existe pas de réglementation explicite. Pourtant, l'application *par analogie* des articles 66-68 PA à ces décisions se justifie, tout comme la reconnaissance du droit de requérir un réexamen ou une reconsidération s'il existe des motifs de révision.¹⁷⁶ Dans les procédures opposant plusieurs parties, il convient de procéder à la pesée des intérêts entre la partie qui demande le réexamen ou la reconsidération et la partie adverse, qui doit pouvoir avoir confiance dans l'existence de la décision.¹⁷⁷

¹⁷¹ KUMMER, 146; GYGI, 322 ss.

¹⁷² Il en va de même pour l'enregistrement international qui n'a pas été admis à la protection en Suisse à la suite d'une opposition, lorsqu'une désignation postérieure (qui est toujours possible) est requise ultérieurement.

¹⁷³ Cf. MARBACH, 157.

¹⁷⁴ RHINOW/KOLLER/KISS, n. 595.

¹⁷⁵ AF 113 Ia 152. Il s'agit d'une traduction non officielle de l'original allemand reproduit ci-après : « Gemäss den von Rechtsprechung und Lehre aus Art. 4 BV abgeleiteten Grundsätzen ist eine Behörde dann verpflichtet, sich mit einem Wiedererwägungsgesuch zu befassen, wenn die Umstände sich seit dem ersten Entscheid wesentlich geändert haben, oder wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen und Beweismittel namhaft macht, die ihm im früheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen für ihn rechtlich oder tatsächlich unmöglich war oder keine Veranlassung bestand. »; RHINOW/KOLLER/KISS, n. 595 et 1324, p. 115 ss et 230.

¹⁷⁶ KÖLZ/HÄNER, n. 432

¹⁷⁷ KÖLZ/HÄNER, n. 436.