



La hausse des monts suisses et autres changements helvétiques

APRAM
Commission des droits étrangers
12 décembre 2016
Inteltech SA

La nouvelle législation Swissness

La nouvelle législation « Swissness » contient la révision partielle de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM) (28.08.1992) et la révision totale de la loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (LPAP) (05.06.1931). Elle a été adoptée par le Parlement lors de la votation finale du 21 juin 2013.

Cette réglementation entrera en vigueur le 1er janvier 2017

Mise en œuvre de la législation « Swissness »

Loi sur la protection des marques
(LPM) *révision partielle*

Loi sur la protection des Armoiries
(LPAP) *révision totale*

- Ordonnance sur la protection des marques
- Ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires
- Ordonnance sur les AOP et les IGP pour les produits non agricoles
- Ordonnance sur la protection des armoiries

Plan

- I. La nouvelle procédure de radiation pour défaut d'usage d'une marque
- II. La « marque suisse »
- III. Enregistrements internationaux

I. La nouvelle procédure de radiation pour défaut d'usage d'une marque

1. Bases

- **Procédure simple** dirigée contre une **marque enregistrée (suisse ou internationale) non utilisée** pendant une période ininterrompue de 5 ans (art. 12 al. 1 LPM)
- Vise la **radiation totale ou partielle** d'une marque
- **Alternative** à la longue et coûteuse voie judiciaire
- Le but de la procédure est de faciliter le **désengorgement du registre** et de **mettre, à disposition** des agents économiques **des marques non utilisées** dans le commerce

2. Légitimation

- **Toute personne** physique ou morale peut présenter une demande de radiation.
- Il n'est **pas nécessaire de justifier un intérêt particulier**, car:
 - un intérêt général à ne pas être empêché à former librement des signes suite au non-usage de marques nulles est généralement suffisant (cf. ATF 125 III 193, consid. 2a) -BUD)
 - il s'agit d'une procédure simple
 - le titulaire peut empêcher la radiation en rendant vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour le non-usage

- Le **titulaire de la marque** a qualité pour défendre.
- **Cas particulier du preneur de licence** (pour être légitimé, il faudrait vérifier dans le contrat de licence = ce qui n'est pas dans l'esprit d'une procédure courte : OK si procuration)
- Si le titulaire de la marque ne peut pas être entendu (notamment parce qu'il n'existe plus), l'IPI statue en se fondant sur les allégués avancés par le requérant.

3. Délai pour déposer la demande de radiation

- La demande de radiation peut être déposée seulement après la fin du délai de carence, à savoir **au plus tôt 5 ans après l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, 5 ans après la fin d'une telle procédure** (art. 35a al. 2 let. a et b LPM).
- Si la demande est introduite **avant** l'expiration de ces délais, l'Institut la déclare **irrecevable** (art. 35a al. 1 LPM). L'IPI ne perçoit aucun frais (art. 24e al. 1 OPM).

À partir de quand une marque est exposée à une demande de radiation ?

- **Marques suisses:** informations publiées sur Swissreg (date de publication de l'enregistrement + 3 mois ou statut de l'opposition).

- **Enregistrements internationaux :** en fonction de l'émission ou non d'un refus provisoire de la protection:

- **refus provisoire:** le délai de 5 ans commence à courir au terme de la procédure d'octroi de la protection en Suisse (art. 50a let. a OPM)
- **absence de refus provisoire :** le délai de 5 ans court à compter de la fin du délai imparti à l'IPI pour notifier un refus provisoire ou 5 ans à compter de la notification de la déclaration d'octroi de la protection en Suisse (art. 50a let. b OPM)

Exemple 1:

Enregistrement international X enregistré le 25.09.2008 et refusé provisoirement (refus sur motifs absolus / refus sur motifs relatifs). La procédure s'est terminée le **01.01.2010** par la notification d'une décision ou l'émission d'une déclaration d'octroi de la protection selon 18ter RexC.

→ La demande de radiation pourra être déposée à partir du 02.01.2015.

Exemple 2:

Enregistrement international X inscrit au registre en date 10.06.2014. Déclaration d'octroi selon 18ter 1) RexC émise le **26.03.2015**.

→ La demande de radiation pourra être déposée à partir du 27.03.2020.

Exemple 3:

Enregistrement international X inscrit au registre en date 25.09.2008 et notifié à l'IPI le **15.10.2008**. Pas d'émission d'une déclaration d'octroi.

→ Si l'AM s'applique (le délai pour émettre un refus est de 12 mois), la demande de radiation pourra être déposée à partir du **16.10.2014** (18.1a)iii) RexC).

→ Si le PM s'applique (le délai pour émettre un refus est de 18 mois), la demande de radiation pourra être déposée à partir du **16.4.2015** (art. 5.2)b) PM). Attention: notification selon l'art. 9sexiesPM : délai de 12 mois.

4. Demande de radiation

La demande signée doit être présentée par écrit.

Elle doit contenir :

- **nom** et **adresse** du requérant (domicile de notification en Suisse nécessaire)
- numéro de la **marque visée** et nom du titulaire de celle-ci
- **étendue** de la radiation demandée
- motivation (ex : usage altéré)
- **moyens de preuve** rendant vraisemblable le défaut d'usage

L'étendue de la demande de radiation doit **ressortir des conclusions** (cf. art. 24a let. c OPM).

➤ Si une conclusion n'est pas claire, l'IPI accorde un délai au requérant pour la préciser, faute de quoi la demande de radiation est déclarée irrecevable. (délai : 10 jours)

Exemples de formulation de conclusions pour une demande de radiation contre une marque enregistrée pour des «vêtements, chaussures» en cl. 25 et «divertissement» en cl. 41:

- La marque XXX est radiée **pour tous les produits et services** enregistrées.
- La marque XXX est radiée **pour tous les produits de la classe 25.**
- La marque XXX est radiée **pour tous les produits de la classe 25, à l'exception des** «foulards, gants, chaussures».

- La **taxe de CHF 800.-** doit être payée dans le délai fixé par l'IPI. Il s'agit d'une taxe forfaitaire.
- Le montant de la taxe a été fixé en tenant compte des similitudes avec la procédure d'opposition et du fait qu'il s'agit d'une procédure qui doit être avantageuse, tout en évitant les demandes abusives.
- La demande de radiation est réputée déposée dès lors que la taxe est payée (art. 35a al. 3 LPM). A défaut, la demande sera considérée non introduite.
- Le délai de paiement de la taxe ne peut être prolongé qu'une seule fois, à condition que des motifs sérieux le justifient et qu'une demande motivée soit présentée. Le délai est alors prolongé d'un mois.

- Lorsque la demande de radiation vise une **marque suisse**, l'IPI notifie la demande au titulaire (le cas échéant à son mandataire ou à son domicile de notification) inscrit dans le registre et impartit au titulaire un délai pour prendre position (délai = 2 mois)
- Lorsque la demande de radiation vise un **enregistrement international**, l'IPI informe par voie postale le titulaire (ou son mandataire) du dépôt d'une demande de radiation et l'invite à élire un domicile de notification en Suisse ou à désigner un mandataire suisse.
 - Sans réponse, le titulaire sera à nouveau invité, par une notification formelle, à élire un domicile de notification en Suisse ou à désigner un mandataire suisse; il sera de même avisé qu'à défaut, il sera exclu de la procédure.
 - Sans réponse à cette notification formelle, le titulaire est exclu de la procédure et la décision sera publiée dans la Feuille fédérale.
 - En cas d'élection d'un domicile de notification ou de désignation d'un mandataire, un délai est imparti au titulaire pour répondre à la demande de radiation.

5. Réponse du titulaire

- Dans sa réponse, le titulaire peut:
 - **contester les allégations et les moyens de preuve** du requérant
 - **rendre vraisemblable l'usage sérieux de sa marque** au sens de l'art. 11 LPM (WL)
 - **faire valoir l'existence de justes motifs pour le non-usage** (p. ex.: restrictions à l'importation, prescriptions étatiques s'appliquant aux produits revendiqués)
- Si le titulaire ne répond pas dans le délai imparti, l'IPI clôture l'instruction et décide sur la base des pièces à disposition.

6. Échange d'écritures supplémentaire

- Lorsque le titulaire se limite à contester la vraisemblance du défaut d'usage de sa marque, l'IPI clôt l'instruction et n'ordonne **pas un second échange d'écritures**.

L'IPI part du principe que les parties connaissent leurs droits de procédure et donc qu'elles fassent spontanément valoir leur droit de réplique dans un court délai (*Replikrecht*; cf. not. ATF 139 I 189 consid. 3.2).

- Lorsque le titulaire présente des moyens de preuve ou fait valoir des justes motifs pour le non-usage, l'IPI accorde un **deuxième échange d'écritures** afin de préserver le **droit d'être entendu du requérant**.

7. Clôture de la procédure et décision

- **Fin de la procédure sans décision matérielle:**

En cas d'irrecevabilité, retrait, procédure devenue sans objet, règlement transactionnel, la procédure peut être close sans décision matérielle. Une décision formelle (de classement) est alors rendue.

- **Rejet de la demande de radiation:**

Lorsque le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage **ou** lorsque le titulaire rend vraisemblable l'usage **ou** l'existence de justes motifs pour le non-usage de la marque, la procédure peut être close par une décision matérielle et la demande de radiation est rejetée (art. 35b al.1 LPM).

- **Admission de la demande de radiation:**

Lorsque le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage **et** le titulaire de la marque ne rend pas vraisemblable l'usage **ou** l'existence de justes motifs pour le non-usage de sa marque, la procédure peut être close par une décision matérielle et la demande de radiation est admise (art. 35b al.1 LPM *a contrario*).

- **Admission partielle de la demande de radiation:**

Lorsque le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits ou des services **et** le titulaire de la marque ne rend pas vraisemblable l'usage **ou** l'existence de justes motifs pour cette partie des produits ou services, la procédure peut être close par une décision matérielle et l'IPI accepte la demande seulement pour cette partie (art. 35b al.2 LPM).

- En statuant sur la demande, l'IPI décide dans quelle mesure les **frais** de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 35b al. 3 LPM). Il sera en principe alloué une indemnité de CHF 1'000.- par échange d'écritures ordonné par l'IPI (pratique déjà développée dans la procédure d'opposition).
- En cas de décision de classement, l'IPI restitue la moitié de la **taxe**; en cas de règlement transactionnel complet (art. 33b PA), il restitue l'intégralité de la taxe (art. 24e al. 2 OPM).
- Indemnisation des frais de recherche ?
 - **Oui si** indispensables et supérieurs à CHF 100 (Art 8 à 13 du FITAF)

8. Voies de droit

- La décision finale de l'IPI peut faire l'objet d'un recours auprès du **Tribunal administratif fédéral** (art. 31 et 33 let. e LTAF). Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA).
- L'arrêt du Tribunal administratif fédéral peut encore faire l'objet d'un recours en matière civile devant le **Tribunal fédéral** (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF).

9. Aspects particuliers

- Une demande de radiation pour défaut d'usage peut être déposée en réponse à une **procédure d'opposition**. Elle sera soumise aux mêmes conditions de recevabilité qu'une demande de radiation déposée par un tiers. L'IPI peut suspendre la procédure d'opposition et statuer d'abord sur la demande de radiation pour défaut d'usage (art. 23 al. 4 OPM).
- Lorsqu'une **action civile** est susceptible d'influer sur la décision concernant la radiation, l'IPI peut suspendre la procédure de radiation pour défaut d'usage (art. 23 al 4 OPM et 24d al. 2 OPM).

- Si **plusieurs demandes de radiation** pour défaut d'usage sont dirigées contre une même marque, l'IPI peut réunir les demandes dans une seule procédure (art. 24d OPM avec art. 23 al. 2 OPM). Si une procédure de radiation existe déjà, l'IPI peut suspendre les autres demandes de radiation (art. art. 24d OPM avec art. 23 al. 2 OPM)
- **Domicile de notification:** si une partie ne dispose pas de siège/domicile en Suisse, elle doit indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 42 LPM)
 - Si le **requérant** ne le fait pas (dans le délai supplémentaire imparti), la demande de radiation pour défaut d'usage sera déclarée irrecevable (art. 21 al. 1 et art. 24b al. 1 OPM)
 - Si le **titulaire** de la marque ne le fait pas (dans le délai supplémentaire imparti), il sera exclu de la procédure (art. 21 al. 2 et 24b al. 2 OPM)

10. Aspects pratiques

a) Moyens de preuve admis en général:

- Factures
- Catalogues
- Echantillons
- Extraits de sites Internet
- Renseignements/attestations de tiers (Affidavit)
- Extraits d'actes officiels (registre du commerce)
- L'audition de témoin n'est pas possible devant l'Institut (art. 14 al. 1 PA a contrario)

b) Vraisemblance du défaut d'usage

- Vraisemblance du défaut d'usage = faire apparaître le défaut d'usage comme étant probable en se fondant sur une appréciation objective des preuves.
- Question examinée de cas en cas, en fonction des circonstances concrètes
- L'Institut prend en compte la nature des produits ou des services, mais également les caractéristiques propres du titulaire.

Exemples : *titulaire = société liquidée (exigence en matière de preuves sera moindre) ou petite PME locale (vraisemblance du défaut d'usage plus facile à apporter).*

Quelle est la portée de l'invocation du défaut d'usage ?

L'allégué de défaut d'usage de la marque peut porter:

- sur le non-usage de la marque en général (p. ex.: parce que le titulaire n'existe plus).
- sur l'une des composantes de l'usage au sens de l'art. 11 LPM, à savoir:
 - usage à titre de marque
 - usage en relation avec les produits ou services enregistrés
 - forme de l'usage
 - usage sérieux
 - usage en Suisse ou usages assimilés (DE ou exportation)
 - usage par le titulaire ou avec son consentement



- Fait à rendre vraisemblable: fait négatif; preuve directe est en général impossible
- Preuve indirecte au moyen d'un faisceau d'indices
- Conséquence = plusieurs moyens de preuve exigés

Quels sont les moyens de preuve admis pour rendre le défaut d'usage vraisemblable ?

- Extrait du registre du commerce
- Enquête d'usage (attention aux frais pas obligatoirement indemnisés)
- Extraits de recherches «Google»
- Extraits de sites Internet (p. ex. du titulaire)
- Déclarations/attestations de tiers (p. ex. distributeurs)

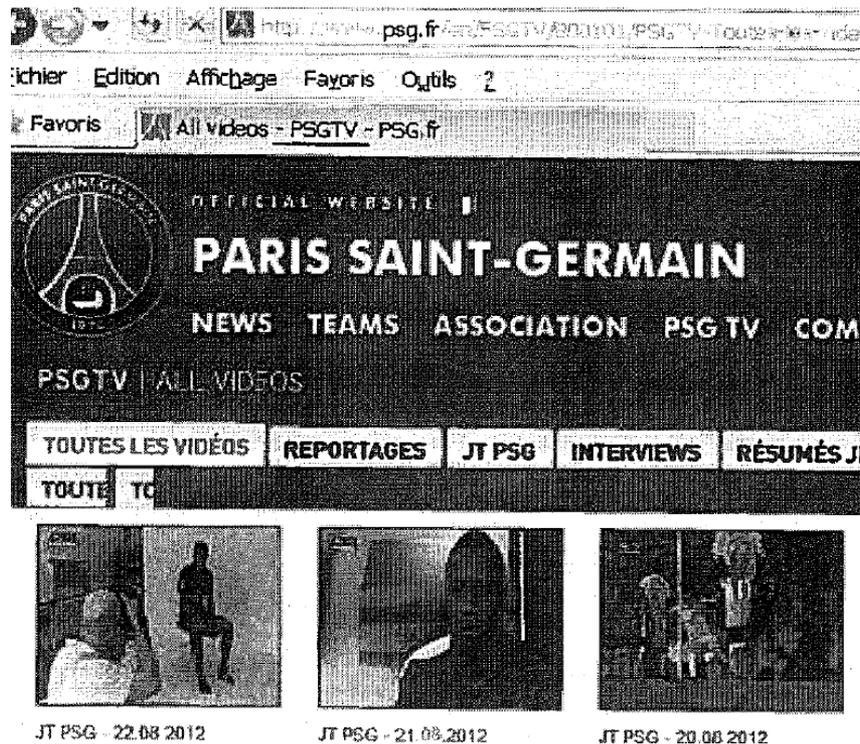
c) Vraisemblance de l'usage

- Usage à titre de marque (art. 11 al. 1 LPM)
- Usage en relation avec les produits et les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM)
- Usage sous une forme divergente (art. 11 al. 2 LPM)
- Usage sérieux
- Lieu de l'usage (en Suisse, convention CH-D, exportation) (art. 11 al. 2 LPM)
- Auteur de l'usage (titulaire ou tiers autorisé) (art. 11 al. 3 LPM)

Usage à titre de marque

Conformément à sa **fonction** = en tant que **signe distinctif** de produits ou de services (individualisation de produits ou de services).

Décision IPI n° 13659 du 02.05.2016 (III. B. ch)



≠ usage de la
marque
enregistrée



Usage à titre de marque

Décision IPI n°12848 du 24.9.2014 (III. B. ch. 22):

► Werkstatt und Hobby
► Holzbearbeitung
► Gartentechnik
► Haus & Klima

CONFIDENTIAL

MATRIX GmbH
Postauer Str. 26
D-84109 Wörth/Isar

tel: +49 8702 / 94 85 80
fax: +49 8702 / 94 85 829

email: info@matrix-direct.net
www.matrix-direct.net
GLN: 4250116800001
USTID-Nr: DE813804605
ST-Nr: 132/13211328
EORI-Nr: DE4965957

MATRIX GMBH, Postauer Str. 26, 84109 Wörth/Isar

CH - [REDACTED]

RECHNUNG Nr. R101012330 (Bei Zahlung bitte immer angeben!)

Datum : 06.12.2010
Kunden-Nr. : 6001072
Lieferschein : L10-012421 / 06.12.2010
Liefertermin/Leistung : 16.12.2010
Lieferbedingung : Abholung
Ihr Auftrag : [REDACTED]
Ihre Telefon-Nr. : [REDACTED]
Ihre Fax-Nr. : [REDACTED]
Unsere Steuernr. : 132/13211328
Fällig zum : 07.12.2010 ohne Abzug

Diese Lieferung ist eine Ausfuhrlieferung in ein Drittland und somit steuerfrei nach § 4 Nr. 1a in Verbindung mit § 6 UStG

Pos	Anzahl Coll	Einheit	Artikel Artikel Kd.	Bezeichnung	E-Preis	MwSt.	Gewicht	Gesamt
1	120	St	120700010	EDH-1600-15 Profi Abbruchhammer Ursprungsland : China Zolltarifnummer: 84672191	[REDACTED]	[REDACTED]	2820 kg	[REDACTED]

= usage de la
marque
enregistrée



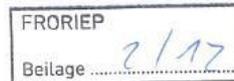
La nouvelle procédure de radiation
pour défaut d'usage d'une marque

La
« marque suisse »

Enregistrements
internationaux

Décision IPI n°13218 du 11.1.2016 (III. B. ch. 17):

Ihre ARGUS-Kontaktperson
Herr Simon Keller
Tel. +41 44 388 82 38 simon.keller@argus.ch



[Redacted text]

= usage de la
marque
enregistrée
ARGUS

Rechnungsnummer: 2013-670307
Kundenummer: [Redacted]
Abonummer: [Redacted]

Rechnungsdatum: 11.12.2013
Rechnungsbetrag: CHF 168.50
Zahlbar bis: 11.01.2014

Thema: [Redacted]

	Periode	Anz.	Preis	Total
Medienbeobachtung CH				
Kopie Radio Ref. 52063147	02.12.2013	1	49.00	49.00
Kopie Radio Ref. 52063048	02.12.2013	1	49.00	49.00
Kopie Radio Ref. 52062083	02.12.2013	1	49.00	49.00

La nouvelle procédure de radiation
pour défaut d'usage d'une marque

La
« marque suisse »

Enregistrements
internationaux

Décision IPI n°13629 du 9.12.2015 (III. B. ch. 9):



B. P. 90100 - 59588 Bondues Cedex

LUTTI S.A.S AU CAPITAL DE 2.002.000 €
476 480 330 R.C.S. LILLE METROPOLE - Code APE 1082Z - SIRET : 476.480.330.00077
N° F.L.S. : 11674 N° INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 17 476 480 330
TELEPHONE : 03 66 19 05 00 - FAX : 03 66 19 04 71 - E-mail : contact@lutti.com
SIEGE SOCIAL : Z.I. Les Ravennes - Avenue Albert Calmette - B.P. 90100 - 59588 BONDUES CEDEX

N° Cde/Order N° 1163087

Date : 1/07/14

N° B.L. : 159820

Page 1

adresse de livraison
delivery address

adresse de facturation
invoicing address

adresse d'envoi de facture
invoicing send to address

FACTURE FE 14200609

10200196
BEVANAR
CH. DU PONT CENTENAIRE 140
CASE POSTALE 98
PLAN LES OUATES
CH 1228 GENEVE
SUISSE / SWITZERLAND

10200196
BEVANAR
CH. DU PONT CENTENAIRE 140
CASE POSTALE 98
PLAN LES OUATES
CH 1228 GENEVE
SUISSE / SWITZERLAND

10200196
BEVANAR
CH. DU PONT CENTENAIRE 140
CASE POSTALE 98
PLAN LES OUATES
CH 1228 GENEVE
SUISSE / SWITZERLAND

≠ usage de la
marque
enregistrée
LUTTI

ORDRE	Date Expé	AGENT	OA CLIENT	TYPE DE C	DELAI DE PAIEMENT	N° TVA	DEVISE CURRENCY EUR			
1163087	1/07/14	10035	AC 18244	EHCE	10j Facture					
ARTICLE	DESCRIPTION	QUANTITE	UNITE	VOLUM M3	POIDS BRUT	POIDS NET	BRUT PRIX	PRIX NET	MONTANT	
0227420	ARLEQUIN SUCETTE 194G 170490710000Q	48	24	0,72	250,22	223,48	30,500	27,450	1.317,60	
0121360	PRO MENTHISE 12 X 125 G 170490999000S	496	12	4,46	858,08	744,00	10,00 % 8,150	7,335	3.638,16	

Quid en cas de modification de la Classification de Nice ?

- Moment déterminant est celui du dépôt / enregistrement de la marque (cf. TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 –G5)

Exemple:

- Usage de la marque pour des cartes à jouer qui tombent selon la 10^e éd. de la Classification de Nice en cl. 28 (jeux); enregistrement de la marque en 1997 uniquement en cl. 16, «produits de l'imprimerie»
- Usage valide le droit à la marque (cartes à jouer = cl. 16 dans la 7^e éd. de la Classification de Nice)

Incidence des limitations dans la LPS:

- « (...) la limitation, qui apparaît dans le registre, a un effet direct sur le champ de protection (Schutzumfang) de la marque. (...) l'usage effectif de la marque en rapport avec des **produits provenant d'un autre pays n'équivaut pas à un usage permettant d'éviter la perte du droit à la marque** (cf. art. 12 al. 1 LPM).»
(TF 4A_357/2015 c. 4.2 –INDIAN MOTORCYCLE)

Décision IPI n°12527 du 25.6.2015 (ch. 19):

Marque enregistrée pour des bières de provenance espagnole (cl. 32)

Votre Adresse pour
produits gourmets
iberiques.



Observaciones:
MERCANCIA ORIGEN ESPAÑA

Total Factura -

L'entreprise COVIN SA a été fondée en 1976. A l'heure actuelle elle est devenue une des importeurs des plus grands de produits espagnols et portugais.

La qualité et l'immense choix de produits (Vins, Produits espagnol et port., surgelée etc.), ainsi de la compétence de nos collaborateurs dynamiques et qualifiés, sont écrit dans notre entreprise en lettre majuscule.

Question de l'usage partiel

L'usage de la marque pour un produit ou service spécifique (p. ex. pantalons) rend-il également vraisemblable l'usage de la marque pour une indication générale (p. ex. vêtements, cl. 25)?

➤ **Solution minimale :**

L'usage valide le droit à la marque pour les seuls produits ou services pour lesquels les moyens de preuve rendent l'usage de la marque vraisemblable et non pour l'indication générale.

➤ Solution minimale étendue du TAF:

L'usage valide le droit à la marque en relation avec les produits et services dont l'usage futur est présumé et attendu des destinataires au regard de l'usage constaté; l'usage valide le droit à la marque pour l'ensemble de l'indication générale lorsque l'usage est prototypique pour cette indication et que celle-ci est définie de manière étroite et précise; il faut encore que les produits ou services tombant sous cette indication générale appartiennent à l'assortiment courant d'un fournisseur typique de la branche.

(TAF B-5871/2011, consid. 2.3 GADOVIST / Gadogita; TAF B 5543/2012, consid. 7.1.6 –six (fig.) / SIXX, sixx(fig.))

➤ **Solution minimale étendue du droit allemand et de l'EUIPO:**

L'usage vaut pour les produits ou services qui sont d'ordinaire considérés comme appartenant à la même catégorie de produits ou services, à savoir des produits ou services concordant étroitement quant à leur but, à leur finalité et leur destination.

TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo(fig.): le TAF suit la solution minimale étendue du droit allemand.

Principe:

La marque doit être utilisée telle qu'elle figure au registre.

(ATF 130 III 267, consid. 2.4 –TrippTrapp)

Exception:

L'usage de la marque dans une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilé à l'usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM).

Usage sous une forme divergente

Décision IPI n°13652 du 9.12.2015 (III. B. ch. 15):

Marque enregistrée



Usage

MUTTI SOLO POMODORO



Décision IPI n°13218 du 11.1.2016 (III. B. ch. 17):

Marque enregistrée

Usage

ARGUS



Usage sous une forme divergente

Décision IPI n° 14234 du 07.04.2016 (III. B. ch. 17):

Marque enregistrée



Usage



Décision IPI n°13418 du 27.11.2014 (III. B. ch. 11):



Usage

EDEL DE CLERON

Principe:

- La marque doit être utilisée en Suisse
(TAF B-6251/2013, consid. 2.5 –P&C (fig.) / PD&C)

Exceptions:

- Convention entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques.
*Marque enregistrée en Suisse **et** en Allemagne*
Usage en Allemagne examiné selon le droit suisse (TF, sic! 2009, 268 GALLUP)
- L'usage de la marque à l'exportation (art. 11 al. 2 LPM)

II. La marque Suisse

La nouvelle législation « Swissness », adoptée par le Parlement, vise également à améliorer la protection du label « Swiss Made » et définit des critères précis pour déterminer la provenance d'un produit ou d'un service suisse

1.Objectifs

- Donner à la définition de la désignation « Suisse » et à celle de la croix Suisse plus de clarté, de transparence et de sécurité juridique
- Renforcer la protection de la désignation « Suisse » et celle de la croix suisse sur le plan national et à l'étranger
- Lutter contre la tromperie des consommateurs et la concurrence déloyale.

2. Contexte et nécessité d'une réglementation

- La suissitude : instrument de marketing
- D'où la nécessité d'établir de nouveaux critères permettant de déterminer de façon plus précise la provenance géographique d'un produit, donc également d'un produit d'origine suisse.
- Abus croissants dans l'utilisation des indications de provenance qualifiées telles que « Suisse », « Swiss made », « qualité suisse » mais également de la croix suisse qui sont à l'origine de cette réforme légale

Exemples d'abus du « Swiss Made » et de



Swiss Navy in China



77 A • Made in France



Angleterre

3. Principes

A. Indication de provenance « Suisse »

L'utilisation des indications de provenance est :

- entièrement volontaire
- pas soumise à autorisation
- gratuite

L'indication d'origine «Suisse» peut être utilisée tant que les critères définis par la loi sont remplis. Il incombe à l'entreprise qui les utilise d'en faire un usage conforme à la loi.

La nouvelle législation concerne les produits (naturels, naturels transformés et industriels) ainsi que les services

a) Les produits

- i. Les produits naturels sont des produits qui peuvent être utilisés sans subir de transformation (fruits, plantes, eau minérale, produits issus de la chasse ou de la pêche).

Selon l'article 48a de la loi révisée sur la protection des marques et des indications de provenance, la provenance d'un produit naturel est déterminé au moyen d'un critère qui varie en fonction de la nature du produit.

Ainsi, « la provenance d'un produit naturel correspond :

- ✓ *au lieu de l'extraction, pour les produits minéraux ;*
- ✓ *au lieu de la récolte, pour les produits végétaux ;*
- ✓ *au lieu où les animaux ont passé la majeure partie de leur existence, pour la viande qui est issue ;*
- ✓ *au lieu de la détention des animaux, pour les autres produits qui en sont issus ;*
- ✓ *au lieu de la chasse ou de la pêche, pour les produits qui en sont tirés ;*
- ✓ *au lieu de l'élevage, pour les poissons d'élevage »*

ii. Les produits naturels transformés (alimentaires)

- *article 48b de la LPM modifiée et son ordonnance d'application*
- *article 18 LDAI21 et article 10 ODAI0Us*

Deux critères cumulatifs

- **80% au moins du poids des matières premières disponibles ou ingrédients qui composent le produit doivent provenir de Suisse**
(la loi nouvelle relève le pourcentage actuel de 50 à 80% et se base non plus sur les coûts de production, mais sur le poids des matières premières).
Pour le lait et les produits laitiers, la proportion s'élève à 100 % du poids du lait qui les composent (art. 48b LPM)
- **l'activité ayant donné au produit ses caractéristiques essentielles doit se dérouler au lieu de provenance**
(Par exemple, la transformation de lait en fromage)

Plusieurs exceptions ont été adoptées pour tenir compte de la réalité économique :

- Les produits naturels qui n'existent pas en Suisse (ex : le cacao) ou qui pour des raisons totalement indépendantes des producteurs viendraient à manquer momentanément (ex : mauvaises récoltes par suite d'intempéries ou encore une épidémie dans un cheptel) peuvent être exclus du calcul.
- La prise en compte des matières premières qui ne sont pas disponibles en quantité suffisante en Suisse est déterminée selon leur taux d'auto-alimentation :
 - si le taux d'auto-alimentation est inférieur à 20 %, la matière première concernée n'est pas prise en compte;
 - si le taux d'auto-alimentation se situe entre 20 et 49,9 %, la matière première concernée n'est prise en compte que pour moitié;
 - si le taux d'auto-alimentation est d'au moins 50 %, la matière première concernée est entièrement prise en compte.
- La clause bagatelle
- L'eau suisse peut être prise en compte pour les boissons, quand elle est essentielle pour en déterminer ses caractéristiques (p. ex. bière, eau minérale). Elle ne doit pas juste servir à la dilution (p. ex. jus de fruit à base de concentré)

Biscuit

Cet exemple présente une « optimisation des matières premières ». Au moins 66,9 % de la matière première doit provenir de Suisse pour que la proportion minimale soit atteinte. Cette condition est remplie, car la farine de blé provient entièrement de Suisse et le sucre également à hauteur de 14,9 %. Les autres 2,8 % du sucre peuvent provenir de l'étranger. Il serait également possible de choisir une autre combinaison de matières premières suisses et étrangères.

Recette de fabrication		Calcul de la proportion minimale requise			Réalisation de la proportion minimale
Matière première	%	Prise en compte de la matière première		%	%
Farine de blé	52.0	Matières premières TA > 50 %	100 %	52.0	52.0
Sucre	17.7	Matières premières TA > 50 %	100 %	17.7	14.9
Eau	11.0	Eau	0 %	0.0	
Amidon de froment (blé) :	8.3	Matières premières TA > 50 %	100 %	8.3	
Graisse végétale (huile de tournesol)	4.5	Matières premières TA < 20 %	0 %	0.0	
Graisse de beurre	4.2	Matières premières TA > 50 %	100 %	4.2	
Lait écrémé en poudre	1.4	Matières premières TA > 50 %	100 %	1.4	
Sel	0.6	Clause bagatelle	0 %	0.0	
Poudre à lever	0.2	Clause bagatelle	0 %	0.0	
Arôme	0.1	Clause bagatelle	0 %	0.0	
Total des ingrédients	100.0				
Matières premières prises en compte				83.6	
Proportion minimale de matières premières suisses				66.9	
Matière première suisse					66.9
Proportion minimale atteinte					Atteinte

Sources :
[FIAL / Biscosuisse](#)

iii. Les produits industriels

- *article 48c de la LPM modifiée et son ordonnance d'application*

Deux critères cumulatifs

- au moins 60% du coût de revient doivent être générés en Suisse (*jusqu'ici: 50% sans les coûts de R&D*)

Selon l'alinéa 2, coût de revient = coûts de fabrication, d'assemblage, de recherche et de développement, mais également les coûts liés à l'assurance de la qualité et à la certification

- l'activité ayant donné au produit ses caractéristiques essentielles doit se dérouler en Suisse (p. ex. l'assemblage d'une machine)

Coût de revient:

S'agissant de la première condition (60 % du coût de revient générés en Suisse), on entend généralement par coût de revient:

- les matières premières et semi-ouvrées,
- les pièces détachées,
- les coûts salariaux liés à la production et les frais généraux (loyers, électricité, coûts liés à la réparation et à l'entretien des machines) liés à la fabrication.

En outre, les coûts liés à la recherche et au développement peuvent être pris en compte dans ce calcul; il en va de même des coûts liés à l'assurance de la qualité et à la certification prescrites par la loi ou réglementées de façon homogène à l'échelle d'une branche.



Ne rentre pas dans le coût de revient :

- Les coûts liés à la commercialisation des produits finis (p. ex. dépenses publicitaires et frais de marketing), les frais liés au conditionnement de la marchandise (emballage) et les coûts générés par le service après-vente sont exclus du calcul. les coûts d'une procédure de mise sur le marché ou d'obtention d'une autorisation administrative ne seront pas pris en compte.
- Les produits naturels qui ne peuvent pas être produits en Suisse (p. ex. or)
- Les matières premières dont la disponibilité insuffisante en Suisse pour des raisons objectives est clairement établie, conformément à une ordonnance ou à une information publique d'une branche économique, peuvent également être exclues du calcul.

L'activité :

Le second critère, cumulatif, est que l'activité ayant donné au produit ses caractéristiques essentielles doit se dérouler en Suisse.

Cette activité peut être la fabrication proprement dite (p. ex. l'assemblage d'une montre ou la fabrication d'un tissu à partir de fibres) ou la recherche et le développement.

Dans ce dernier cas, au moins une étape significative de la fabrication proprement dite du produit doit être effectuée au lieu de la provenance pour garantir un lien physique suffisant avec celui-ci.

iv. Critères spécifiques pour les montres

- Ordonnance du 23 décembre 1971 (réglant l'utilisation du nom « Suisse » pour les montres), le Conseil fédéral définit ce qu'est une montre suisse (le mouvement est suisse, le mouvement est emboîté en Suisse et dont le contrôle final par le fabricant a lieu en Suisse) + jurisprudence du Tribunal de Saint-Gall (24.04.1968)
 - *Montre suisse = 50% de la valeur du mouvement ainsi que les opérations d'assemblage et contrôle localisées en Suisse.*
- L'article 48 alinéa 2 LPM prévoit la possibilité d'édicter pour toutes les catégories de produits des exigences supplémentaires qui viennent s'ajouter aux critères généraux de l'article 48c LPM, notamment des exigences relatives au critère des 60% du coût de revient

Cette ordonnance "Swiss made" pour les montres a donc été révisée en juin 2016 pour être conforme aux exigences légales minimales découlant de la Swissness

- A l'avenir, 60 % au minimum du coût de revient d'une montre (dans son ensemble = produit fini / avant montre suisse = mouvement) doivent être réalisés en Suisse.

(Aujourd'hui, seuls les coûts du mouvement de la montre sont pris en considération pour déterminer la provenance suisse)

- Le mouvement revêt toutefois toujours de l'importance puisque les pièces constitutives de fabrication suisse devront continuer à représenter 50 % au moins de sa valeur et que 60 % au moins du coût de revient du mouvement devront être générés en Suisse.
- Par ailleurs, le développement technique (construction et prototypage) d'une montre et d'un mouvement « Swiss made » devra, à l'avenir, aussi être réalisé en Suisse. Cette condition vient s'ajouter à celles définies dans l'OSM en vigueur selon lesquelles l'assemblage du mouvement et le contrôle final de la montre doivent avoir lieu en Suisse.
- La notion de montre est élargie afin de couvrir les montres connectées . Ces dernières ne doivent pas être privilégiées, sous l'angle du « Swiss made », par rapport aux montres traditionnelles.

Une entrée en vigueur différée (par rapport à la réglementation «Swissness») est toutefois prévue pour cette exigence du développement technique en Suisse

- En effet, un délai de deux ans est accordé aux entreprises horlogères pour se conformer à cette nouvelle exigence, soit au plus tard le 1er janvier 2019. De plus, celles-ci sont autorisées à mettre pour la première fois sur le marché – mais antérieurement au 1er janvier 2021 - des montres et mouvements marqués « Swiss made » qui auraient été fabriqués avant fin 2018 et dont le développement technique n'aurait pas été réalisé en Suisse, dès lors que ces produits répondent aux autres critères de l'ordonnance révisée.
- Les boîtes et les verres de montres déjà en stock au moment de l'entrée en vigueur de la révision partielle de l'ordonnance « Swiss made » pour les montres pourront être exclus du calcul du coût de revient jusqu'au 31 décembre 2018. Ce régime transitoire donne aux fabricants de montres suffisamment de temps pour écouler leurs stocks de produits fabriqués selon le droit en vigueur.

b. Les services

- *article 49 de la LPM modifiée et son ordonnance d'application*

Une entreprise peut promouvoir ses services comme services suisses à condition que :

- Son siège soit en Suisse
- La société soit réellement administrée depuis la Suisse

Cette deuxième condition vise à éviter qu'une simple boîte postale ne crée un lien suffisant avec la Suisse



Droit en vigueur	Législation « Swissness »
<p>Produits :</p> <ol style="list-style-type: none"> 50 % min. de coût de revient suisse Etape essentielle de fabrication en CH <p>Services : critère alternatif (siège social, nationalité, domicile)</p>	<p><i>Conditions selon la catégorie de produit :</i></p> <p>A. Produit naturel (p. ex. blé)</p> <ul style="list-style-type: none"> P. ex. lieu de récolte <p>B. Denrée alimentaire (p. ex. pâtes)</p> <ul style="list-style-type: none"> 80 % min. du poids des matières premières de CH (<i>lait = 100 %</i>) Etape essentielle de transformation en CH <p>C. Produit industriel (p. ex. vélo)</p> <ul style="list-style-type: none"> 60 % min. de coût de revient suisse Etape essentielle de fabrication en CH <p>D. Services</p> <ul style="list-style-type: none"> Siège et lieu de l'administration effective en Suisse
<p>O réglant l'utilisation du « Swiss made » pour les montres</p>	<p>Ordonnance sectorielle (montres, produits cosmétiques)</p>

B. Croix suisse et armoiries

Droit en vigueur	Législation « Swissness »
 <p>Produits <u>Usage de la croix interdit</u> → <i>Exception</i> : usage décoratif et dans la publicité pour des produits suisses </p> <p>Services Usage de la croix autorisé à condition qu'il s'agisse d'un service suisse</p>	<p>Nouveau : usage de la croix autorisé pour les produits et les services <u>suisses</u></p> <p>Armoiries de la Confédération suisse : usage réservé à la Confédération suisse → <i>Exception</i> : droit de poursuivre l'usage</p> 

Droit de poursuivre l'usage au sens de l'art 35 al 2 LPAP (demandes devront être présentées au DFJP jusqu'à fin 2019)

Suspension des procédures pendantes ?

- Sur demande du déposant
- Accord avec report de date au 1.1.2017
- Pas d'autres motifs de refus
- Examen en janvier 2017 en tenant compte de la pratique en vigueur à cette date

Interdit aujourd'hui mais permis selon le nouveau droit



Pour des produits provenant de Suisse

A noter que l'Institut n'examinera pas au moment de l'enregistrement si les critères de provenance requis par la « Swissness » sont remplis. Ce n'est qu'en cas de contestation devant le juge que cette question sera évoquée.

Pour éviter tout risque de tromperie, l'Institut exige une limitation de la liste des produits et services à la provenance suisse

Sanctions en cas d'utilisation illicite

- A l'avenir comme aujourd'hui, un usage abusif est sanctionné par une peine privative de liberté d'un an au plus (5 ans si l'auteur de l'infraction agit par métier) ou d'une peine pécuniaire (CHF 1 080 000.- maximum)
- Renforcement cependant des instruments de lutte contre les utilisations abusives dans la loi révisée. A partir du 1er janvier 2017, l'IPI sera habilité à dénoncer pénalement les infractions pour le compte de la Confédération et à intenter une action civile (ce qui jusqu'ici était réservé aux associations professionnelles et organisations de défense des consommateurs)

Tendance

Renforcement du « Swiss made » pour les cosmétiques : entrée en vigueur d'une nouvelle ordonnance « Swiss made » au 1er janvier 2017

Lors de sa séance du 23 novembre 2016, le Conseil fédéral a approuvé la nouvelle ordonnance « Swiss made » pour les cosmétiques.

Celle-ci permet non seulement de renforcer la bonne réputation de la « marque Suisse » utilisée en relation avec les cosmétiques, mais aussi d'asseoir la position de la Suisse comme site de recherche et de production dans ce secteur.

Swiss made pour les cosmétiques

Pour pouvoir utiliser une indication de provenance suisse, il faut que non seulement 60 % au moins du coût de revient d'un produit cosmétique soient réalisés en Suisse, mais aussi que 80 % des coûts de recherche et développement et des coûts de fabrication soient générés en Suisse.

L'ordonnance prescrit en outre que certaines activités particulièrement déterminantes pour la qualité d'un produit cosmétique doivent obligatoirement se dérouler en Suisse.

La nouvelle ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017, en même temps que la réglementation « Swissness ».

III. Enregistrements internationaux

Refus de protection contre des enregistrements internationaux lorsque la liste des produits ou des services n'est manifestement pas correctement formulée

Art 30 al. 2 let. a LPM

Art. 52 al. 1 let. a OPM

MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Amanda Trincat
Inteltech SA
15 Boulevard Helvétique
1207 Genève
Suisse
Tel : +41 22 849 88 49
atrincat@inteltech.ch