

# Règlement d'exécution du 30 novembre 1994 de la loi sur les marques\*

(modifié en dernier lieu par la troisième ordonnance  
modificative du 21 décembre 1998)\*\*

## TABLE DES MATIÈRES

	<i>Article</i>
Première partie :	
Champ d'application	
Procédures en matière de marques .....	1 <sup>er</sup>
Deuxième partie :	
Demandes	
Forme de la demande .....	2
Contenu de la demande .....	3
Enregistrement de marques collectives .....	4
Indications permettant d'identifier le déposant et son mandataire .....	5
Indications concernant la forme de la marque .....	6
Marques verbales .....	7
Marques figuratives .....	8
Marques tridimensionnelles .....	9
Marques d'identification de fils électriques .....	10
Marques sonores .....	11
Autres formes de marques .....	12
Modèles et échantillons .....	13
Liste des produits et services .....	14
Publication de la demande .....	14a
Troisième partie :	
Classification des produits et services	
Classification .....	15
Modification de la classification .....	16
Quatrième partie :	
Registre, certificat, publication	
Lieu et forme du registre .....	17
Contenu du registre .....	18
Certificats, attestations .....	19
Lieu et forme de la publication .....	20
Contenu de la publication de l'enregistrement .....	21
Cinquième partie :	
Procédures particulières	
Chapitre 1 <sup>er</sup> :	
Procédures précédant l'enregistrement	
Numéro de dépôt, accusé de réception .....	22
Classification .....	23
Revendication d'une marque enregistrée dans le pays d'origine .....	24
Report du rang d'ancienneté pour cause d'usage courant de la marque pour désigner un produit ou service .....	25
Chapitre 2 :	
Procédure d'opposition	
Forme de l'opposition .....	26
Contenu de l'opposition .....	27
Décision commune relative à plusieurs oppositions .....	28
Suspension .....	29
(supprimé) .....	30
Chapitre 3 :	
Cession de droits et autres droits	
Enregistrement d'une cession de droits .....	31
Cession partielle .....	32
Inscription de droits réels .....	33
Exécution forcée, procédure de faillite .....	34
Application par analogie aux demandes d'enregistrement .....	35
Chapitre 4 :	
Division des demandes et des enregistrements	
Division de demandes .....	36
Division d'enregistrements .....	37

Chapitre 5 :	Prolongation	
	Prolongation par le paiement des taxes .....	38
	Demande de prolongation partielle .....	39
	Calcul des délais .....	40
Chapitre 6 :	Renonciation	
	Renonciation .....	41
	Consentement de tiers .....	42
Chapitre 7 :	Radiation	
	Radiation pour cause de déchéance .....	43
	Radiation pour motif absolu de refus de la protection...	44
Chapitre 8 :	Rectifications, modifications	
	Rectifications .....	45
	Changements de nom ou d'adresse .....	46
Chapitre 9 :	Consultation des dossiers	
	Compétence .....	47
	Déroulement de la consultation .....	48
Chapitre 10 :	Enregistrements internationaux	
	Demande d'enregistrement international en vertu de l'Arrangement de Madrid .....	49
	Demande d'enregistrement international conformément au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid .....	50
	Demande d'enregistrement international conformément à l'Arrangement de Madrid et au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid.....	51
	Refus de la protection .....	52
	Information sur les marques enregistrées au plan international .....	53
Sixième partie :	Procédure en vertu du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires	
	Demande d'enregistrement .....	54
	Examen de la demande .....	55
	Publication de la demande .....	56
	Consultation des dossiers .....	57
	Observations, nouvel examen .....	58
	Décision relative à la demande .....	59
	Opposition .....	60
	Procédure d'opposition .....	61
	Modifications de la spécification .....	62
Septième partie :	Dispositions générales de procédure	
Chapitre 1 <sup>er</sup> :	Formulaire	
	Formulaire .....	63
Chapitre 2 :	Forme des requêtes et communications	
	Originaux .....	64
	Transmission par télécopie .....	65
	Transmission par télégramme ou télex .....	66
	Formulaire en langue étrangère .....	67
	Demandes présentées dans une langue étrangère .....	68
	Documents en langue étrangère .....	69
	Conditions diverses afférentes aux requêtes et communications .....	70
Chapitre 3 :	Décisions, notifications et communications de l'office des brevets	
	Forme des documents .....	71
	Notification et transmission par voie ordinaire .....	72
	Plusieurs parties, plusieurs mandataires .....	73
Chapitre 4 :	Délais, décisions sur pièces	
	Délais .....	74
	Décisions sur pièces .....	75
Chapitre 5 :	Représentation, procuration	
	Représentation .....	76
	Procuration .....	77

Huitième partie :	Dispositions finales	
	Abrogation de dispositions législatives .....	78
	Entrée en vigueur .....	79
Annexe :	Classification des produits et services	

## PREMIERE PARTIE CHAMP D'APPLICATION

### *Procédures en matière de marques*

**1<sup>er</sup>.** Les procédures devant l'office des brevets telles qu'arrêtées dans la loi sur les marques<sup>1</sup> (affaires de marques) et dans l'ordonnance relative à l'Office allemand des brevets et des marques sont complétées par les dispositions du présent règlement d'exécution.

[Modifié par la troisième ordonnance modificative]

## DEUXIEME PARTIE DEMANDES

### *Forme de la demande*

**2.** — 1) La demande d'enregistrement d'une marque s'effectue sur le formulaire édité par l'office des brevets à cet effet.

- 2) Des demandes peuvent être déposées pour des produits et des services.
- 3) Une demande séparée est à présenter pour chaque marque.

### *Contenu de la demande*

**3.** — 1) La demande contiendra :

- 1. des indications sur l'identité du déposant et, le cas échéant, de son mandataire conformément à l'article 5;
- 2. des indications concernant la forme de la marque, selon l'article 6, ainsi qu'une reproduction de la marque conformément aux articles 7 à 12;
- 3. la liste des produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, conformément à l'article 14.

Les dispositions relatives à l'attribution d'une date de dépôt selon l'article 33.1) et l'article 32.2) de la loi sur les marques restent entièrement applicables.

2) Lorsque la demande

- 1. revendique la priorité d'une demande étrangère antérieure, elle doit contenir une déclaration correspondante ainsi que l'indication de la date et de l'État de la demande en question;

2. revendique une priorité découlant d'une exposition, elle doit contenir une déclaration à cet effet ainsi que l'indication de la date de la première exposition et le nom de l'exposition.

Le droit de déposer la revendication de priorité dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande (article 34.3) et article 35.4) de la loi sur les marques) demeure applicable.

#### *Enregistrement de marques collectives*

4. Si la demande porte sur l'enregistrement d'une marque collective, une déclaration à cet effet doit être déposée.

#### *Indications permettant d'identifier le déposant et son mandataire*

5. — 1) La demande contiendra les indications suivantes permettant d'identifier le déposant :

1. si le déposant est une personne physique, son prénom et son nom de famille ou, si l'enregistrement est demandé au nom commercial du déposant, la dénomination de la société telle qu'elle est inscrite au registre du commerce;
2. si le déposant est une personne morale ou une société simple, le nom de la personne ou de la société en question; l'indication de la forme juridique peut être abrégée selon l'usage en vigueur;
3. l'adresse du déposant (rue, numéro, code postal, lieu).

2) La demande comportera en outre une adresse postale différente de celle du déposant, par exemple une boîte postale, ainsi que des numéros de téléphone, d'éventuelles adresses pour la transmission électronique de données, les numéros de télécopie ou de télex, dans la mesure où ils existent.

3) Si la demande est déposée par plusieurs personnes, les alinéas 1) et 2) s'appliquent à toutes ces personnes. La première phrase s'applique également aux sociétés de droit civil.

4) Si le domicile ou le siège du déposant se trouvent à l'étranger, les alinéas 1) à 3) s'appliquent par analogie. L'indication de l'adresse selon alinéa 1), chiffre 3, comportera dans ce cas le nom de l'État après celui du lieu. Il peut être utile d'ajouter l'indication du département, de la province ou de l'État régional où le déposant a son domicile ou son siège ou dont il est ressortissant.

5) Si l'office des brevets a attribué un numéro de dépôt au déposant, ce numéro devra être indiqué dans la demande.

6) Dans les cas où un mandataire a été constitué, les alinéas 1) et 2) relatifs à l'indication du nom et de l'adresse du mandataire s'appliquent par analogie. Si l'office des brevets a attribué au mandataire un numéro de représentation ou de mandat général, ce numéro doit être mentionné.

### *Indications concernant la forme de la marque*

6. La demande indiquera sous quelle forme la marque devra être inscrite au registre :

1. comme marque verbale (article 7);
2. comme marque figurative (article 8);
3. comme marque tridimensionnelle (article 9);
4. comme marque d'identification de fils électriques (article 10);
5. comme marque sonore (article 11); ou
6. comme marque d'une quelconque autre forme (article 12).

#### *Marques verbales*

7. Si le déposant demande que la marque soit enregistrée dans les caractères d'imprimerie régulièrement utilisés par l'office des brevets, la marque sera reproduite dans la demande avec des caractères usuels (lettres, chiffres ou autres signes).

#### *Marques figuratives*

8. — 1) Si le déposant demande l'enregistrement de la marque comme marque figurative au sens de l'article 7 dans la présentation graphique choisie par lui, sous forme d'une combinaison texte et image bidimensionnelle, sous forme de marque figurative ou en couleur, il devra joindre à sa demande quatre reproductions graphiques identiques en deux dimensions de la marque. Si la marque doit être enregistrée en couleur, la demande devra contenir la description des couleurs.

2) La reproduction de la marque sera représentée d'une manière durable sur papier; les nuances des couleurs et l'exécution seront telles qu'il sera possible de distinguer tous les détails de la marque, même en cas de reproduction en noir et blanc dans des dimensions ne dépassant pas une largeur de 9 cm. Les collages, ratures et les surcharges avec des couleurs non durables sont bannis.

3) La feuille utilisée pour la reproduction de la marque n'excédera pas le format DIN [*Deutsche Industrie Norm* (norme allemande)] A4 (hauteur : 29,7 cm; largeur : 21 cm). La surface occupée par la représentation (surface d'impression) ne dépassera pas 26,2 cm x 17 cm. La feuille ne sera utilisée que sur une seule face. Une marge d'au moins 2,5 cm est à observer sur le côté gauche de la feuille.

4) Le sens correct de la marque sera signalé par la mention «haut» indiqué sur chacune des quatre reproductions, à moins qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet.

5) La demande peut contenir une description de la marque.

#### *Marques tridimensionnelles*

9. — 1) Si le déposant demande que la marque soit enregistrée comme marque tridimensionnelle, quatre représentations bidimensionnelles identiques de la marque seront jointes à la demande. Le déposant a la faculté de soumettre des reproductions présentant jusqu'à six vues différentes de la marque. S'il demande que la marque soit enregistrée en couleur, la demande comportera la désignation des couleurs.

2) Pour la reproduction, on utilisera des épreuves positives de photos ou des dessins graphiques au trait qui représentent la marque de manière durable et se prêtent à l'impression offset, au microfilmage avec possibilité de confectionner des agrandissements aux contrastes précis, ainsi qu'au stockage d'images sur support électronique.

3) Si la marque est représentée par des dessins graphiques au trait, elle sera représentée par des lignes d'un noir uniforme, impossibles à estomper, aux contours parfaitement nets. Les détails plastiques peuvent être illustrés par des hachures et des ombres.

4) En ce qui concerne la forme de la reproduction, l'article 8, alinéas 2) à 4), s'applique par analogie.

5) La demande peut contenir une description de la marque.

#### *Marques d'identification de fils électriques*

**10.** — 1) Si le déposant demande que la marque soit enregistrée comme marque d'identification de fils électriques, l'article 9, alinéas 1) à 4), s'applique par analogie.

2) La demande peut contenir une description de la marque accompagnée des indications précisant le type de fils d'identification.

#### *Marques sonores*

**11.** — 1) Si le déposant demande que la marque soit enregistrée comme marque sonore, quatre reproductions graphiques identiques en deux dimensions seront annexées à la demande.

2) Les marques sonores seront représentées par une notation musicale usuelle ou, en cas d'impossibilité en raison de la nature de la marque, par un sonagramme. S'agissant de la forme de la reproduction, l'article 8, alinéas 2) à 4), s'applique par analogie.

3) Le déposant déposera une reproduction sonore de la marque.

4) La demande peut contenir une description de la marque.

5) Le président de l'office des brevets déterminera la forme de la représentation par sonagramme et les supports de données à utiliser pour la reproduction sonore ainsi que les détails de la reproduction sonore, tels que formatage, fréquence de balayage, niveau de définition et durée de lecture.

#### *Autres formes de marques*

**12.** — 1) Si le déposant demande que la marque soit enregistrée comme une autre forme de marque, quatre représentations graphiques identiques en deux dimensions de la marque doivent être annexées à la demande. Si la marque doit être enregistrée en couleur, les couleurs doivent être précisées dans la demande.

2) En ce qui concerne la forme de la reproduction, l'article 8, alinéas 2) à 4), l'article 9, alinéas 1) à 3), ainsi que l'article 11, alinéa 2), première phrase, et alinéas 3) et 5), s'appliquent par analogie.

3) La demande peut contenir une description de la marque.

#### *Modèles et échantillons*

**13.** Aucun échantillon ou modèle d'objets porteurs de la marque ou, en ce qui concerne les cas prévus aux articles 9, 10 et 12, de la marque elle-même ne seront joints à la demande. L'article 11.3) reste réservé.

#### *Liste des produits et services*

**14.** — 1) Les produits et services seront désignés de manière à ce qu'il soit possible de classer chacun des produits et services dans une classe spécifique (article 15).

2) Dans la mesure du possible et pour autant que des explications ne soient pas indispensables, on utilisera les termes de la classification et les définitions de la liste alphabétique conformément à l'article 15.2). Au surplus, on emploiera de préférence des termes d'usage courant.

3) Les produits et services seront énumérés dans l'ordre de la classification.

#### *Publication de la demande*

**14a.** — 1) La publication d'une demande d'enregistrement de marque à laquelle une date de dépôt a été attribuée (article 33.1) de la loi sur les marques) comprendra les informations suivantes :

1. le numéro du dossier de la demande;
2. la date de réception de la demande;
3. les indications détaillées relatives à la marque;
4. des indications relatives à une priorité étrangère revendiquée par le déposant (article 34 de la loi sur les marques), une priorité découlant d'une exposition (article 35 de la loi sur les marques) ou une priorité au sens de l'article 35 du règlement du Conseil (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (*Journal officiel des Communautés européennes* [JO CE] n° L 11 p. 1)<sup>2</sup>;
5. le nom et le domicile ou le siège du déposant;
6. en cas de constitution de mandataire, le nom et le domicile ou le siège du mandataire;
7. le domicile élu pour toutes les communications, y compris l'indication de la personne habilitée à recevoir les communications;
8. la classe principale et les autres classes, le cas échéant, de la liste des produits et services.

2) La publication peut intervenir par voie électronique.

TROISIEME PARTIE  
CLASSIFICATION  
DES PRODUITS ET SERVICES

*Classification*

**15.** — 1) La classification des produits et services est déterminée par la classification des produits et services annexée au présent règlement d'exécution<sup>3</sup>.

2) En outre, la «Liste alphabétique des produits et services de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques<sup>4</sup>» peut être utilisée pour la classification.

*Modification de la classification*

**16.** — 1) S'il y a eu modification de la classification entre la date de l'enregistrement d'une marque et la date de renouvellement de la durée de la protection, la classification des produits et services en question est modifiée d'office au moment de la prolongation. Le cas échéant, la modification de la classification peut également être demandée par le titulaire.

2) Si la modification de la classification a une incidence sur le montant des taxes dues pour la prolongation de la durée de protection, les taxes supplémentaires par classe devront être acquittées dans les délais prévus à l'article 47.3) de la loi sur les marques; toutefois, la surtaxe pour paiement tardif prévue dans la quatrième phrase de l'article 47.3) de la loi sur les marques ne sera pas prélevée en cas de paiement après l'expiration des délais précités.

QUATRIEME PARTIE  
REGISTRE, CERTIFICAT, PUBLICATION

*Lieu et forme du registre*

**17.** — 1) Le registre est tenu à l'office des brevets.

2) Le registre peut être tenu sous la forme d'une base de données électroniques.

*Contenu du registre*

**18.** Les indications suivantes seront portées au registre :

1. le numéro d'enregistrement de la marque;
2. le numéro de dépôt de la demande, s'il n'est pas identique au numéro de l'enregistrement;
3. la reproduction de la marque;
4. la forme de la marque, à savoir s'il s'agit d'une marque tridimensionnelle, d'une marque d'identification de fils électriques, d'une marque sonore ou d'une autre forme de marque;
5. s'il s'agit d'une marque enregistrée en couleur, la mention correspondante et la désignation des couleurs;



6. une référence à la description de la marque figurant au dossier;
7. pour ce qui concerne les marques enregistrées du fait qu'elles sont entrées dans le langage courant pour désigner un produit ou un service (article 8.3) de la loi sur les marques), une mention à cet effet;
8. pour ce qui concerne les marques enregistrées sur la base d'un enregistrement dans le pays d'origine en vertu de l'article 6<sup>quinquies</sup> de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle<sup>5</sup>, une mention à cet effet;
9. le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'une marque collective;
10. s'il s'agit d'une marque pour laquelle il est revendiqué une priorité au sens de l'article 34 ou de l'article 35 du règlement du Conseil (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire pour une marque déposée ou enregistrée comme marque communautaire, une mention à cet effet et, en cas de radiation de la marque, le motif de la radiation;  
[modifié par la deuxième ordonnance modificative]
11. (supprimé par la deuxième ordonnance modificative);
12. la date de dépôt de la marque;
13. le cas échéant, le jour décisif pour la détermination de la priorité d'une marque au sens de l'article 37.2) de la loi sur les marques;
14. la date, l'État et le numéro du dossier de la priorité étrangère revendiquée par le titulaire de la marque (article 34 de la loi sur les marques);
15. des renseignements relatifs à une priorité découlant d'une exposition revendiquée par le titulaire de la marque (article 35 de la loi sur les marques);
16. le nom et le domicile ou le siège du titulaire de la marque;  
[modifié par la deuxième ordonnance modificative]
17. si un mandataire a été constitué, le nom et le siège du mandataire;  
[modifié par la deuxième ordonnance modificative]
18. le domicile élu pour les communications, avec indication de la personne habilitée à recevoir les communications;  
[modifié par la deuxième ordonnance modificative]
19. la liste des produits et services, avec indication de la classe principale et des autres classes;
20. la date d'inscription au registre;
21. la date de la publication de l'enregistrement;
22. si, après expiration du délai d'opposition, aucune opposition à l'enregistrement de la marque n'a été notifiée, une mention à cet effet;
23. si une opposition a été notifiée :
  - a) une mention à cet effet;  
[modifié par la deuxième ordonnance modificative]
  - b) la date de la conclusion de la procédure d'opposition;  
[modifié par la deuxième ordonnance modificative]
  - c) si la marque a été entièrement radiée, une mention à cet effet;  
[modifié par la deuxième ordonnance modificative]
  - d) si la marque a été radiée en partie, les produits et services auxquels la radiation s'applique;  
[modifié par la deuxième ordonnance modificative]
24. le renouvellement de la période de protection;
25. lorsqu'un tiers a déposé une requête en radiation de la marque enregistrée :
  - a) dans le cas d'une requête en radiation en vertu de l'article 50 de la loi sur les marques, une mention à cet effet;  
[modifié par la deuxième ordonnance modificative]
  - b) dans le cas d'une requête en radiation en vertu de l'article 50 de la loi sur les marques, la conclusion de la procédure de radiation;  
[modifié par la deuxième ordonnance modificative]

- c) en cas de radiation complète de la marque, une mention à cet effet;  
[modifié par la deuxième ordonnance modificative]
  - d) en cas de radiation partielle de la marque, les produits et services auxquels la radiation s'applique;  
[modifié par la deuxième ordonnance modificative]
26. lorsqu'une procédure en radiation est lancée d'office :
- a) dans le cas d'une radiation complète de la marque, une mention à cet effet;  
[modifié par la deuxième ordonnance modificative]
  - b) dans le cas d'une radiation partielle de la marque, les produits et services auxquels la radiation s'applique;  
[modifié par la deuxième ordonnance modificative]
27. si une marque est radiée en tout ou en partie à la suite d'une déclaration à cet effet du titulaire de la marque, notamment en cas de prolongation partielle de la durée de protection ou d'une renonciation partielle, une mention à cet effet avec précision du motif de la radiation et, s'il s'agit d'une radiation partielle, la nouvelle version de la liste des produits et services telle qu'elle se présente après la radiation;  
[modifié par la deuxième ordonnance modificative]
28. les informations relatives à une action au titre de l'article 44 de la loi sur les marques en vue d'obtenir l'autorisation d'enregistrer la marque, pour autant que ces informations aient été communiquées à l'office des brevets;
29. la date de réception d'une déclaration de division;
30. dans l'inscription initiale, l'indication du numéro d'enregistrement de l'inscription séparée intervenue à la suite de la déclaration de division;
31. dans l'inscription séparée résultant de la division, la mention à cet effet avec indication du numéro de l'enregistrement initial;
32. la date et le numéro de l'enregistrement international (articles 110 et 122.2) de la loi sur les marques);
33. la cession d'une marque avec les indications relatives au cessionnaire et, le cas échéant, au mandataire conformément aux chiffres 16, 17 et 18;
34. en cas de cession de la marque pour une partie des produits et services, en plus les renseignements requis aux chiffres 30 et 31;
35. les indications relatives aux droits réels (article 29 de la loi sur les marques);
36. les indications relatives aux mesures d'exécution forcée (article 29.1), chiffre 2, de la loi sur les marques) et aux procédures de redressement judiciaire (article 29.3) de la loi sur les marques);
37. la modification des indications requises aux chiffres 16, 17 et 18;
38. les rectifications des inscriptions au registre (article 45.1) de la loi sur les marques).

#### *Certificats, attestations*

**19.** — 1) Un document certifiant l'enregistrement de la marque au registre est remis au titulaire d'une marque, conformément à l'article 41 de la loi sur les marques.

2) À moins que le titulaire de la marque n'y ait expressément renoncé, il lui est également délivré un document contenant les indications qui ont été portées au registre.

#### *Lieu et forme de la publication*

**20.** — 1) Les indications relatives aux marques enregistrées sont publiées dans le bulletin édité par l'office des brevets.

2) En plus, l'office des brevets a la faculté de publier les indications sous d'autres formes, par exemple sur des supports électroniques.

*Contenu de la publication de l'enregistrement*  
*[modifié par la deuxième ordonnance modificative]*

**21.** — 1) La publication de l'enregistrement comprend l'intégralité des indications portées au registre, à l'exception des indications mentionnées à l'article 18, chiffres 21 et 32. Les marques enregistrées en couleur sont publiées en couleur.  
[Modifié par la deuxième ordonnance modificative]

2) La première publication d'une marque enregistrée doit s'accompagner de l'indication qu'il est possible de faire opposition (article 42 de la loi sur les marques). Le rappel de cette indication est obligatoire dans les cas où la marque doit être republiée au motif que des irrégularités avaient entaché la première publication. Pour toutes les marques publiées en vertu des première et deuxième phrases, l'indication peut se faire globalement.

3) En cas de radiation partielle, la marque peut être republiée dans son intégralité.  
[Modifié par la deuxième ordonnance modificative]

**CINQUIEME PARTIE**  
**PROCEDURES PARTICULIERES**

**Chapitre 1<sup>er</sup>**  
**Procédures précédant l'enregistrement**

*Numéro de dépôt, accusé de réception*

**22.** — 1) Sur demande, l'office des brevets indique la date de réception et le numéro du dossier.

2) L'office des brevets remet immédiatement au déposant un accusé de réception désignant la marque déposée, le numéro de dépôt et la date de réception de la demande.

*Classification*

**23.** — 1) Si la demande ne contient pas une classification correcte, l'office des brevets procède à la classification.

2) L'office des brevets fixe comme classe principale la classe de la classification sur laquelle porte l'essentiel de la demande. L'indication de la classe principale faite par le déposant n'engage pas l'office des brevets. Ce dernier tient compte de la classe principale indiquée par le déposant pour déterminer le montant des taxes.

*Revendication d'une marque enregistrée*  
*dans le pays d'origine*

**24.** — 1) Si le déposant revendique l'antériorité d'une marque enregistrée dans le pays d'origine selon l'article 6<sup>quinquies</sup> de la Convention de Paris, la déclaration à cet effet peut intervenir à une date postérieure au dépôt de la demande.

2) Le déposant sera tenu de soumettre une attestation de l'enregistrement dans le pays d'origine établie par l'administration compétente.

*Report du rang d'ancienneté  
pour cause d'usage courant de la marque  
pour désigner un produit ou service*

25. S'il ressort de l'examen que les conditions d'un report du rang d'ancienneté au sens de l'article 37.2) de la loi sur les marques sont réunies, l'office des brevets en avise le déposant. Dans le dossier de la demande sera consignée la date déterminante pour le rang d'ancienneté. Au surplus, la date de dépôt au sens de l'article 33.1) de la loi sur les marques demeure applicable.

## **Chapitre 2 Procédure d'opposition**

### *Forme de l'opposition*

26. — 1) Une opposition séparée doit être formulée pour toute marque en vertu de laquelle l'enregistrement d'une marque est contesté (marque d'opposition). Plusieurs marques d'opposition venant d'un même opposant peuvent être regroupées dans la même notification d'opposition.

2) L'opposition est à signifier sur le formulaire édité par l'office des brevets à cet effet.

### *Contenu de l'opposition*

27. — 1) L'opposition contiendra des indications permettant d'identifier la marque attaquée, la marque d'opposition ainsi que l'opposant.

2) L'opposition comportera les indications suivantes :

1. le numéro d'enregistrement de la marque dont l'enregistrement est contesté;
2. le numéro d'enregistrement de la marque d'opposition enregistrée ou le numéro de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque d'opposition;
3. si l'opposition est formée en vertu de l'article 42.2), chiffres 2 et 3, de la loi sur les marques, la reproduction et la désignation de la marque d'opposition;
4. si la marque d'opposition est enregistrée au niveau international, le numéro d'enregistrement de la marque d'opposition ainsi que, si l'enregistrement de la marque d'opposition au niveau international a déployé ses effets avant le 3 octobre 1990 aussi bien en République fédérale d'Allemagne qu'en République démocratique allemande, une déclaration précisant sur quelle partie du pays l'opposition est fondée;
5. le nom et l'adresse du titulaire de la marque d'opposition;
6. si l'opposition émane d'une personne non inscrite au registre, le nom et l'adresse de l'opposant ainsi que la date à laquelle la demande d'inscription du transfert des droits a été déposée;
7. si l'opposant a constitué un mandataire, le nom et l'adresse du mandataire;

8. le nom du titulaire de la marque dont l'enregistrement est contesté;
9. la reproduction de la marque d'opposition dans la forme dans laquelle elle a été enregistrée ou déposée;
10. les produits ou services pour lesquels la marque d'opposition a été enregistrée ou déposée; seuls les produits et services concernés par l'opposition doivent être mentionnés;
11. les produits et services pour lesquels la marque dont l'enregistrement est contesté a été enregistrée; seuls les produits ou services qui font l'objet de l'opposition doivent être mentionnés.

*Décision commune relative  
à plusieurs oppositions*

**28.** — 1) Plusieurs oppositions émanant d'un même opposant devraient, dans la mesure du possible, faire l'objet d'une décision commune.

2) Même dans des cas autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1), une décision commune peut être prise au sujet de plusieurs oppositions.

*Suspension*

**29.** — 1) En plus des cas prévus à l'article 43.3) de la loi sur les marques, l'office des brevets peut suspendre la procédure d'opposition chaque fois qu'il le juge nécessaire.

2) La suspension est notamment à envisager lorsque l'opposition a de bonnes chances d'être acceptée et qu'elle est fondée sur une marque dont l'enregistrement a été demandé, ou encore dans les cas où une procédure en radiation est pendante devant l'office des brevets.

**30.** (supprimé par la deuxième ordonnance modificative)

**Chapitre 3  
Cession de droits et autres droits**

*Enregistrement d'une cession de droits*

**31.** — 1) La demande d'inscription d'une cession de droits découlant de l'enregistrement d'une marque au sens de l'article 27.3) de la loi sur les marques doit être présentée sur le formulaire édité à cet effet par l'office des brevets.

2) La demande contiendra les indications suivantes :

1. le numéro d'enregistrement de la marque;
2. les renseignements conformes à l'article 5 concernant le nouveau titulaire des droits;
3. si le nouveau titulaire des droits a constitué un mandataire, le nom et l'adresse du mandataire.

3) Comme preuve de la cession des droits, il suffira

1. que la demande soit signée par le titulaire inscrit ou son mandataire ainsi que par le nouveau titulaire des droits ou par son mandataire;
2. que la demande, si elle est présentée par le nouveau titulaire des droits,
  - a) soit accompagnée d'une déclaration signée du titulaire inscrit ou de son mandataire attestant qu'il approuve l'inscription du nouveau titulaire des droits; ou
  - b) soit accompagnée de documents établissant le transfert des droits, tels qu'un contrat de cession ou une déclaration de cession, pour autant que les documents en question portent la signature du titulaire inscrit ou de son mandataire ainsi que celle du nouveau titulaire des droits ou de son mandataire.

4) Les déclarations visées à l'alinéa 3), chiffre 2, sont à établir sur les formulaires édités par l'office des brevets à cet effet. Un formulaire de l'office des brevets peut également être utilisé pour le contrat de cession mentionné à l'alinéa 3), chiffre 2, lettre b).

5) S'agissant des cas prévus à l'alinéa 3), il n'est pas nécessaire de faire authentifier la déclaration ou les signatures.

6) Dans les cas prévus à l'alinéa 3), l'office des brevets ne peut exiger des preuves supplémentaires que s'il existe des motifs sérieux de douter du transfert des droits.

7) Une cession des droits dans des conditions autres que celles prévues à l'alinéa 3) reste réservée.

8) La demande d'enregistrement de la cession peut intervenir simultanément pour plusieurs marques dans la mesure où pour toutes les marques en question le titulaire inscrit et le nouveau titulaire sont identiques.

#### *Cession partielle*

**32.** — 1) Dans les cas où la cession ne touche qu'une partie des droits découlant de l'enregistrement d'une marque pour des produits et services, la demande d'enregistrement de la cession des droits ne doit mentionner que les produits et services concernés par le transfert des droits.

2) L'article 37, alinéas 1) à 5) et 7), s'applique par analogie étant entendu que le délai imparti à l'alinéa 5) pour la soumission des documents n'est pas applicable.

[Modifié par la deuxième ordonnance modificative]

3) et 4) (supprimés par la deuxième ordonnance modificative)

#### *Inscription de droits réels*

**33.** — 1) La demande d'inscription d'un nantissement ou d'un autre droit réel découlant de l'enregistrement d'une marque selon l'article 29.2) de la loi sur les marques est présentée sur le formulaire édité à cet effet par l'office des brevets.

2) L'article 31, alinéas 2) à 8), s'applique par analogie.

### *Exécution forcée, procédure de faillite*

**34.** — 1) La demande d'inscription d'une mesure d'exécution forcée selon l'article 29.2) de la loi sur les marques peut être présentée par le titulaire de la marque enregistrée ou par l'administrateur chargé de l'exécution forcée. La demande doit être accompagnée des justificatifs requis.

2) Une demande d'inscription d'une procédure de faillite selon l'article 29.3) de la loi sur les marques doit être accompagnée des justificatifs requis.

### *Application par analogie aux demandes d'enregistrement*

**35.** — 1) Les articles 31 à 34 s'appliquent par analogie aux demandes d'enregistrement de marques. Une demande collective selon l'article 31.8) peut également être présentée pour des marques déposées ou enregistrées.

2) Le transfert de droits, le droit réel, les mesures d'exécution forcée et la procédure de faillite sont consignés dans le dossier de la demande.

3) S'agissant de transferts de droits, seule la personne titulaire de la marque au moment de l'inscription sera portée au registre. S'il existe un droit réel au moment de l'inscription, une mesure d'exécution forcée ou une procédure de faillite en cours, ceux-ci sont également inscrits au registre.

4) Si le transfert des droits découlant de la demande d'enregistrement d'une marque ne concerne qu'une partie des produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, la demande d'inscription du transfert ne mentionnera que les produits et services touchés par le transfert des droits. Au surplus, les alinéas 1) à 5) et 7) de l'article 36 sont applicables par analogie autant que nécessaire, sauf que le délai imparti à l'alinéa 5) pour la remise des documents ne s'applique pas.

[Modifié par la deuxième ordonnance modificative]

## **Chapitre 4 Division des demandes et des enregistrements**

### *Division de demandes*

**36.** — 1) Selon l'article 40.1) de la loi sur les marques, la demande d'enregistrement d'une marque peut être divisée en deux ou plusieurs demandes. Une déclaration de division séparée est requise pour chaque partie divisionnaire. La déclaration de division s'effectue sur le formulaire édité à cet effet par l'office des brevets.

2) La déclaration de division énumère les produits et services à inclure dans la demande divisionnaire.

3) La liste des produits et services de la demande principale restante et la liste des produits et services de la demande divisionnaire doivent correspondre ensemble à la liste des

produits et services de la demande initiale au moment où la déclaration de division est reçue. Lorsque les produits et services tombent dans une catégorie générique, le terme générique sera utilisé aussi bien dans la demande principale que dans la demande divisionnaire et les ajouts appropriés seront limités de manière à ce qu'il ne se produise aucun chevauchement entre les listes des produits et services.

4) L'office des brevets établit une copie complète du dossier de la demande initiale. Cette copie constituera ensemble avec la déclaration de division une partie intégrante du dossier de la demande divisionnaire. Un nouveau numéro de dépôt est attribué à la demande divisionnaire. Une copie de la déclaration de division est jointe au dossier de la demande principale.

5) Si la demande initiale contient une reproduction de la marque au sens des articles 8 à 12, quatre autres reproductions graphiques bidimensionnelles identiques de la marque doivent être fournies dans un délai de trois mois en conformité de l'article 40.2), troisième phrase de la loi sur les marques; s'il s'agit d'une marque sonore, une reproduction sonore de la marque est également requise conformément à l'article 11.3).

6) Le mandataire constitué par le déposant pour la demande initiale est réputé être le mandataire du déposant également pour la demande divisionnaire. Il n'est pas nécessaire de fournir une nouvelle procuration.

7) Les revendications présentées au regard de la demande initiale demeurent valables pour la demande divisionnaire.

#### *Division d'enregistrements*

**37.** — 1) Conformément à l'article 46.1) de la loi sur les marques, l'enregistrement d'une marque peut être divisé en deux ou plusieurs enregistrements. Pour chaque partie divisionnaire, une déclaration de division séparée devra être déposée. La déclaration de division s'effectue sur le formulaire édité à cet effet par l'office des brevets.

2) La déclaration de division énumère les produits et services à inclure dans l'enregistrement divisionnaire.

3) La liste des produits et services de l'enregistrement principal restant et la liste des produits et services de l'enregistrement divisionnaire doivent ensemble correspondre à la liste des produits et services de l'enregistrement d'origine telle qu'elle existait au moment où la déclaration de division a été reçue. Si la division porte sur des produits et services tombant dans une catégorie générique, le terme générique sera utilisé aussi bien pour l'enregistrement principal que pour l'enregistrement divisionnaire et les ajouts appropriés seront limités de manière à ce qu'il n'y ait aucun chevauchement entre les listes des produits et services.

4) L'office des brevets établit une copie complète du dossier de l'enregistrement initial. Cette copie deviendra ensemble avec la déclaration de division une partie intégrante du dossier de l'enregistrement divisionnaire. Un nouveau numéro d'enregistrement sera attribué à l'enregistrement divisionnaire. Une copie de la déclaration de division sera insérée dans le dossier de l'enregistrement principal.



5) Si l'enregistrement d'origine contient une reproduction de la marque selon les articles 8 à 12, quatre autres représentations graphiques bidimensionnelles identiques devront être fournies dans un délai de trois mois en conformité de l'article 46.3), troisième phrase de la loi sur les marques; lorsqu'il s'agit d'une marque sonore, une reproduction sonore de la marque est également requise conformément à l'article 11.3).

6) Un mandataire constitué par le déposant pour l'enregistrement initial sera réputé être le mandataire du déposant pour l'enregistrement divisionnaire. La présentation d'une nouvelle procuration n'est pas requise.

7) Les revendications présentées au regard de l'enregistrement initial resteront valables pour l'enregistrement divisionnaire.

8) Si l'enregistrement dont la division a été demandée au sens de l'article 46 de la loi sur les marques fait l'objet d'une opposition, l'office des brevets invite l'opposant à soumettre une déclaration précisant les parties de l'enregistrement initial qui sont concernées par l'opposition. Le titulaire de la marque enregistrée peut également fournir, de sa propre initiative, une déclaration de l'opposant à cet effet. En l'absence d'une déclaration de ce type, la déclaration de division sera jugée irrecevable et rejetée.

## **Chapitre 5 Prolongation**

### *Prolongation par le paiement des taxes*

**38.** — 1) Lors du paiement des taxes de prolongation prévues à l'article 47.3) de la loi sur les marques, le numéro d'enregistrement et le nom du titulaire de la marque ainsi que l'objet du paiement devront être indiqués.

2) La prolongation par le paiement des taxes prend effet sans qu'il soit nécessaire de désigner un mandataire national au sens de l'article 96 de la loi sur les marques.

### *Demande de prolongation partielle*

**39.** — 1) Si la prolongation de la durée de protection n'est demandée que pour une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, le déposant peut soumettre une demande à cet effet.

2) La demande contiendra :

1. le numéro d'enregistrement de la marque dont la durée de protection devra être prolongée;
2. le nom et l'adresse du titulaire de la marque;
3. si un mandataire a été constitué, le nom et l'adresse du mandataire;
4. les produits et services pour lesquels la durée de protection devra être prolongée.

### *Calcul des délais*

**40.** Pour le calcul des délais prévus à l'article 47, alinéas 1), 3), 4), 5) et 6), de la loi sur les marques, la durée de protection expire le dernier jour d'un mois et le délai de six mois au sens de l'article 47.3), quatrième phrase, de la loi sur les marques expire également le dernier jour d'un mois.

## **Chapitre 6 Renonciation**

### *Renonciation*

**41.** — 1) La demande de radiation d'une marque, en tout ou en partie, au sens de l'article 48.1) de la loi sur les marques s'effectue sur le formulaire édité à cet effet par l'office des brevets.

2) La demande comportera les indications suivantes :

1. le numéro d'enregistrement de la marque à radier en tout ou en partie;
2. le nom et l'adresse du titulaire de la marque;
3. si un mandataire a été constitué, le nom et l'adresse du mandataire;
4. si la radiation n'est demandée que pour une partie de la marque, soit la liste des produits ou services à radier, soit la liste des produits et services pour lesquels la marque ne doit pas être radiée.

[modifié par la deuxième ordonnance modificative]

3) (supprimé par la deuxième ordonnance modificative)

### *Consentement de tiers*

**42.** Pour attester le consentement du titulaire d'un droit sur la marque inscrit au registre selon l'article 48.2) de la loi sur les marques, il suffira de soumettre une déclaration d'accord signé du titulaire en question ou de son mandataire. L'authentification de la signature ou de la déclaration n'est pas requise. La possibilité de prouver le consentement sous une autre forme que celle mentionnée dans la première phrase reste réservée.

## **Chapitre 7 Radiation**

### *Radiation pour cause de déchéance*

**43.** — 1) La requête en radiation d'une marque pour cause de déchéance selon l'article 53.1) de la loi sur les marques est à soumettre sur le formulaire édité par l'office des brevets à cet effet.

2) La requête comprendra les indications suivantes :

1. le numéro d'enregistrement de la marque dont la radiation est demandée;
2. le nom et l'adresse de la personne qui dépose la requête;

3. dans les cas où la personne demandant la radiation a constitué un mandataire, le nom et l'adresse du mandataire;
4. si la radiation de la marque n'est demandée qu'au regard de certains produits et services, soit la liste des produits et services pour lesquelles la radiation est demandée, soit la liste des produits et services pour lesquels la radiation n'est pas demandée;
5. le motif de la radiation au sens de l'article 49 de la loi sur les marques.

*Radiation pour motif absolu  
de refus de la protection*

**44.** L'article 43 s'applique par analogie aux requêtes en radiation pour motif absolu de la protection en vertu de l'article 54.1) de la loi sur les marques.

**Chapitre 8  
Rectifications, modifications**

*Rectifications*

**45.** — 1) Les requêtes en rectification d'erreurs au sens de l'article 45.1) de la loi sur les marques sont à soumettre sur le formulaire édité par l'office des brevets à cet effet.

2) La requête comportera les indications suivantes :

1. le numéro d'enregistrement de la marque;
2. le nom et l'adresse du titulaire de la marque;
3. si le titulaire de la marque a constitué un mandataire, le nom et l'adresse du mandataire;
4. la mention de l'erreur à corriger;
5. la rectification à inscrire.

3) Si plusieurs marques enregistrées du même titulaire contiennent la même erreur, une seule requête en rectification peut être soumise pour tous les enregistrements.

4) Les alinéas 1) à 3) s'appliquent par analogie aux requêtes en rectification d'erreurs dans des publications selon l'article 45.2) de la loi sur les marques.

5) Les alinéas 1) à 3) s'appliquent par analogie aux requêtes en rectification selon l'article 39.2) de la loi sur les marques. Dans le cas prévu à l'alinéa 3), une demande d'ensemble peut également être soumise pour les rectifications d'erreurs contenues dans des enregistrements ou dans des demandes.

*Changements de nom ou d'adresse*

**46.** — 1) La requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse du titulaire d'une marque enregistrée est à soumettre sur le formulaire édité à cet effet par l'office des brevets.

2) La requête comportera les indications suivantes :

1. le numéro d'enregistrement de la marque;
2. le nom et l'adresse du titulaire de la marque tels qu'ils figurent au registre;
3. le nom et l'adresse dans la nouvelle forme à inscrire au registre;
4. si le titulaire de la marque a constitué un mandataire, le nom et l'adresse du mandataire.

3) Si le changement de nom ou d'adresse concerne plusieurs enregistrements de marques du même titulaire, une seule requête en inscription de la modification peut être présentée pour l'ensemble des enregistrements.

4) Les alinéas 1) à 3) s'appliquent par analogie aux requêtes en inscription d'un changement de nom ou d'adresse d'un mandataire du titulaire d'un droit enregistré en vertu de l'article 29 de la loi sur les marques.

5) Les alinéas 1) à 4) s'appliquent par analogie aux requêtes en modification du nom ou de l'adresse figurant dans une demande d'enregistrement de marque. S'agissant du cas visé à l'alinéa 3), une demande globale peut également être présentée pour le changement de noms ou d'adresses concernant à la fois des enregistrements et des demandes.

## **Chapitre 9** **Consultation des dossiers**

### *Compétence*

**47.** L'autorisation de consulter le dossier d'une demande est accordée par la section des marques qui est en charge de la procédure d'enregistrement. Dès que la procédure d'enregistrement est achevée, la décision relève d'une division des marques.

### *Déroulement de la consultation*

**48.** — 1) En ce qui concerne la consultation de demandes et de dossiers de marques enregistrées, il est possible de consulter l'original ou une copie.

2) L'original d'un dossier ne peut être consulté que dans les bureaux de l'office des brevets.

3) La consultation des dossiers peut s'effectuer sur demande sous la forme de copies de toutes les pièces ou d'une partie des pièces contenues dans le dossier. Des copies certifiées conformes sont remises sur demande.

## **Chapitre 10** **Enregistrements internationaux**

### *Demande d'enregistrement international en vertu de l'Arrangement de Madrid*

**49.** — 1) La demande d'enregistrement international d'une marque inscrite au registre en vertu de l'article 3 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques<sup>6</sup> est à déposer auprès de l'office des brevets sur les formulaires édités à cet effet par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

2) La traduction de la liste des produits et services, requise aux termes de l'article 108.3) de la loi sur les marques, doit être déposée en langue française.

### *Demande d'enregistrement international conformément au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid*

**50.** — 1) L'article 49 s'applique par analogie aux demandes d'enregistrement international d'une marque déposée auprès de l'office des brevets ou inscrite au registre conformément à l'article 3 du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid<sup>7</sup>.

2) La traduction de la liste des produits et des services requise selon l'article 120.3) ou 108.3) de la loi sur les marques sera fournie au choix en anglais ou en français.

### *Demande d'enregistrement international conformément à l'Arrangement de Madrid et au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid*

**51.** — 1) L'article 49 s'applique par analogie à la demande d'enregistrement international d'une marque inscrite au registre conformément à l'article 3 de l'Arrangement de Madrid et conformément à l'article 3 du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid.

2) La traduction de la liste des produits et des services requise selon l'article 120.3) ou 108.3) de la loi sur les marques sera fournie au choix en anglais ou en français.

### *Refus de la protection*

**52.** — 1) En cas de refus d'accorder la protection, en tout ou en partie, à une marque enregistrée au plan international et dont la protection a été étendue au territoire de la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 3<sup>ter</sup> de l'Arrangement de Madrid concernant les marques ou de l'article 3<sup>ter</sup> du Protocole à l'Arrangement de Madrid concernant les marques et si le refus est transmis au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour qu'il le notifie au titulaire de l'enregistrement international, le délai impératif pour la constitution d'un mandataire national en vue d'empêcher que le refus ne devienne définitif est de quatre mois à compter de la date d'expédition de la notification de refus de la protection par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

2) Si le refus de la protection devient définitif du fait que le titulaire de la marque enregistrée au plan international n'a pas constitué de mandataire national, une opposition ou un recours peuvent être formés contre la décision auprès de l'office des brevets avec un délai supplémentaire d'un mois après l'échéance des quatre mois prévus à l'alinéa 1); le délai supplémentaire d'un mois court à partir de la date de l'expédition de la notification de refus par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Le refus de la protection doit s'accompagner d'une information sur les voies de recours qui sont ouvertes. L'article 61.2) de la loi sur les marques s'applique par analogie.

*Information sur les marques enregistrées  
au plan international*

**53.** — 1) Il n'est pas tenu de registre en ce qui concerne les enregistrements internationaux pour lesquels la protection est étendue au territoire de la République fédérale d'Allemagne.

2) Les informations sur les enregistrements internationaux pour lesquels la protection a été étendue au territoire de la République fédérale d'Allemagne sont communiquées sur la base des recueils de données tenus à l'office des brevets.

SIXIEME PARTIE  
PROCEDURE EN VERTU DU REGLEMENT (CEE)  
N° 2081/92 DU CONSEIL DU 14 JUILLET 1992  
RELATIF A LA PROTECTION  
DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES ET  
DES APPELLATIONS D'ORIGINE  
DES PRODUITS AGRICOLES  
ET DES DENREES ALIMENTAIRES<sup>8</sup>

*Demande d'enregistrement*

**54.** — 1) Une demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une autre appellation d'origine en vertu du règlement (CEE) n° 2081/92 est déposée sur le formulaire édité à cet effet par l'office des brevets.

2) La demande contiendra les renseignements suivants :

1. le nom et l'adresse du déposant au sens de l'article 5.1 du règlement (CEE) n° 2081/92;
2. si un mandataire a été constitué, le nom et l'adresse du mandataire;
3. l'indication géographique ou l'appellation d'origine dont l'enregistrement est demandé;
4. la spécification selon les indications prescrites à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92.

### *Examen de la demande*

**55.** — 1) Aux fins de l'examen, l'office des brevets invitera les organismes publics intéressés, notamment le Ministère fédéral de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts et le Ministère de la santé publique ainsi que les associations professionnelles concernées, à faire part de leurs observations.

2) S'il ressort de la demande ou de l'examen que l'indication géographique ou l'appellation d'origine coïncide avec une appellation qui désigne également une région géographique située dans un autre pays membre, l'office des brevets en informera directement l'administration compétente de l'État membre en question en l'invitant à faire part de ses observations.

### *Publication de la demande*

**56.** — 1) S'il ressort de l'examen de la demande que l'indication géographique ou l'appellation d'origine correspond aux conditions du règlement (CEE) n° 2081/92 et à ses dispositions d'application, l'office des brevets procédera à la publication de la demande dans le bulletin des marques en avisant en plus les associations professionnelles, les organismes et institutions intéressés.

2) La publication mentionnera :

1. le nom et l'adresse du déposant;
2. si un mandataire a été constitué, le nom et l'adresse du mandataire;
3. l'indication géographique ou l'appellation d'origine;
4. les données essentielles de la spécification.

3) La publication mentionnera la possibilité de faire opposition en vertu de l'article 58.

### *Consultation des dossiers*

**57.** — 1) Sur demande et pour autant que l'office des brevets considère qu'il existe un intérêt légitime, l'office autorise la consultation des dossiers de demandes d'enregistrement concernant des indications géographiques et des appellations d'origine.

2) Après publication au sens de l'article 56, la consultation des dossiers peut être autorisée sur demande.

### *Observations, nouvel examen*

**58.** — 1) Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande conformément à l'article 56, toute personne a la possibilité de présenter à l'office des brevets ses observations au sujet de l'admissibilité à la protection de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine qui fait l'objet de la demande.

2) Si des observations sont présentées, l'office des brevets procède à un nouvel examen de la demande compte tenu des observations en question.

### *Décision relative à la demande*

**59.** — 1) Si aucune observation n'a été soumise en vertu de l'article 58.1) ou s'il ressort du réexamen selon l'article 58.2) que la demande est conforme aux conditions du règlement (CEE) n° 2081/92 et à ses dispositions d'application, l'office des brevets statuera sur la demande et transmettra l'original du dossier au Ministère fédéral de la justice.

2) La décision prise au sens de l'alinéa 1) sera notifiée au déposant.

### *Opposition*

**60.** — 1) Les oppositions en vertu de l'article 7.3 du règlement (CEE) n° 2081/92 sont à communiquer à l'office des brevets dans un délai de quatre mois à compter de la publication au JO CE conformément à l'article 6.2 du règlement (CEE) n° 2081/92. L'opposition n'est réputée avoir été reçue dans les délais prescrits que si la taxe d'opposition a été payée avant l'expiration du délai mentionné dans la première phrase. La prorogation des délais impartis pour la formation de l'opposition et le paiement de la taxe est exclue.

2) L'opposition mentionnera :

1. le nom et l'adresse de l'opposant;
2. l'indication géographique ou l'appellation d'origine dont l'enregistrement est contesté;
3. des précisions permettant d'établir que des intérêts légitimes de l'opposant sont lésés.

3) L'opposition devra être motivée dans le délai imparti. L'opposition ne pourra être fondée que sur les motifs suivants :

1. les conditions requises pour une appellation d'origine ou une indication géographique ne sont pas remplies au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2081/92;
2. l'enregistrement de la désignation proposée aurait des répercussions négatives sur une désignation en tout ou en partie identique ou sur une marque ou sur des produits légitimement présents sur le marché à la date du 24 juillet 1992; ou
3. l'appellation dont l'enregistrement est demandé est un terme générique; des informations suffisantes devront être fournies à cet égard.

### *Procédure d'opposition*

**61.** — 1) Dès l'expiration du délai prévu à l'article 60.1), l'office des brevets informera immédiatement le Ministère fédéral de la justice sur l'opposition reçue en lui transmettant l'original de l'opposition et les autres pièces du dossier.

2) Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 7.5 du règlement (CEE) n° 2081/92, l'office des brevets donnera l'occasion de présenter leurs observations à l'administration compétente de l'État membre ayant fait opposition en vertu de l'article 7.1 du règlement (CEE) n° 2081/92 et à l'opposant au sens de l'article 7.3 du règlement (CEE) n° 2081/92 ainsi qu'au déposant.



3) L'office des brevets informera le Ministère fédéral de la justice sur le résultat de la procédure au sens de l'article 7.5 du règlement (CEE) n° 2081/92 en lui transmettant l'original des dossiers.

#### *Modifications de la spécification*

**62.** Les requêtes en modification de la spécification sont à soumettre à l'office des brevets. L'article 54.2) et les articles 55 à 61 s'appliquent par analogie à la suite des procédures.

## SEPTIEME PARTIE DISPOSITIONS GENERALES DE PROCEDURE

### **Chapitre 1<sup>er</sup> Formulaire**

#### *Formulaire*

**63.** — 1) L'office des brevets édite les formulaires prévus dans le présent règlement d'exécution. En lieu et place de ces formulaires, il est permis d'utiliser des copies de ces formulaires ou des formulaires d'un même contenu et d'une taille comparable, par exemple des formulaires provenant du traitement électronique de données.

2) Les formulaires sont à remplir de manière à permettre leur saisie et leur traitement informatisés.

### **Chapitre 2 Forme des requêtes et communications**

#### *Originaux*

**64.** — 1) Avant soumission, les requêtes et communications doivent être signées.

2) Du papier de format DIN A4, durable et non transparent, sera utilisé pour les documents. L'écriture doit être bien lisible et ineffaçable. Le côté gauche de la page comportera une marge d'au moins 2,5 cm. Les feuillets d'un document seront numérotés en continu et agrafés ensemble.

#### *Transmission par télécopie*

**65.** — 1) L'original signé peut également être transmis par télécopie.

2) L'office des brevets peut demander une seconde transmission par télécopie ou l'envoi de l'original s'il a des doutes fondés quant à l'exhaustivité de la transmission ou à la conformité de la télécopie avec l'original ou si la qualité de la transmission ne répond pas aux exigences de l'office des brevets.

3) Les demandes faites par l'office des brevets selon l'alinéa 2) n'ont pas d'incidence sur la date de dépôt attribuée ou les délais impartis sur la base de la transmission par télécopie.

#### *Transmission par télégramme ou télex*

**66.** — 1) Les requêtes et communications peuvent également être transmises par télégramme, télex ou par des moyens de transmission de données similaires. Dans ces cas, l'indication du nom remplacera la signature.

2) Lorsque la requête ou la communication selon l'alinéa 1) porte sur une notification ne pouvant pas être reproduite par télégramme, télex ou d'autres formes de transmission de données, par exemple la reproduction d'une marque ou des annexes, les notifications en question seront envoyées à une date ultérieure sous forme originale ou par télécopie.

3) L'article 65.2) s'applique par analogie. Les dispositions visant l'attribution d'une date de dépôt restent intactes.

#### *Formulaires en langue étrangère*

**67.** — 1) Pour le dépôt des demandes, le déposant peut utiliser les formulaires édités par l'office des brevets, des formulaires identiques (article 63.1), deuxième phrase) ainsi que des formulaires dans une langue étrangère, mais remplis en allemand, pour autant que les formulaires en question soient conformes aux normes internationales et correspondent aux formulaires allemands en ce qui concerne la forme et le contenu. L'office des brevets peut demander des renseignements complémentaires s'il estime que des indications fournies sur le formulaire de langue étrangère ne sont pas claires. Ces demandes de renseignements n'ont pas d'incidence sur l'attribution de la date de dépôt selon l'article 33.1) de la loi sur les marques.

2) L'alinéa 1) s'applique par analogie aux autres procédures pour lesquelles le présent règlement d'exécution prévoit l'utilisation de formulaires édités par l'office des brevets.

#### *Demandes présentées dans une langue étrangère*

**68.** — 1) Aux demandes déposées dans une langue étrangère, il sera attribué une date de dépôt au sens de l'article 33.1) de la loi sur les marques pour autant que les conditions prévues à l'article 32.2) de la loi sur les marques soient remplies.

2) Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande par l'office des brevets, une traduction en langue allemande du contenu de la demande rédigée dans une langue étrangère, en particulier de la liste des produits et services, devra être remise. La traduction devra être certifiée conforme par un avocat, un conseil en brevets ou être effectuée par un traducteur juré.

3) La traduction de la liste des produits et services sera censée avoir été reçue à la date de dépôt attribuée à la demande conformément à l'article 33.1) de la loi sur les marques. Si la traduction requise en vertu de l'alinéa 2) n'a pas été déposée dans le délai imparti, la demande sera considérée comme nulle et non avenue. Si la traduction est remise après l'expiration du

délai, mais avant le constat de nullité selon la deuxième phrase, le traitement de la demande se poursuivra. Si la traduction concerne la liste des produits et services, il sera attribué à la demande la date de dépôt correspondant à la date de réception de la traduction.

4) L'examen de la demande et toutes les autres procédures devant l'office des brevets se déroulent sur la base de la traduction en langue allemande.

#### *Documents en langue étrangère*

**69.** — 1) L'office des brevets peut tenir compte des documents suivants rédigés dans une langue étrangère :

1. justificatifs de priorité;
2. documents attestant l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine;
3. documents établissant le bien-fondé de la demande ou des faits;
4. observations et attestations de tiers;
5. avis d'experts;
6. références tirées de publications.

2) Lorsque le document étranger est rédigé dans une langue autre que l'anglais, le français, l'italien ou l'espagnol, une traduction certifiée conforme par un avocat ou un conseil en brevets ou effectuée par un traducteur juré devra être remise dans le délai d'un mois à compter de la réception du document. Si la traduction n'est pas remise dans le délai précité, le document sera réputé ne pas avoir été reçu. Si la traduction est remise après l'expiration du délai précité, le document sera censé avoir été reçu à la date de réception de la traduction.

3) Lorsque le document étranger est rédigé en anglais, français, italien ou espagnol, l'office des brevets pourra demander la fourniture d'une traduction dans un délai fixé par l'office. L'office des brevets pourra exiger que la traduction soit certifiée conforme par un avocat ou un conseil en brevets ou effectuée par un traducteur juré. Si la traduction n'est pas remise dans les délais, le document sera censé ne pas avoir été reçu. Si la traduction est remise après l'expiration du délai imparti, le document sera censé avoir été reçu à la date de réception de la traduction.

#### *Conditions diverses afférentes aux requêtes et communications*

**70.** — 1) Dès que le numéro de dépôt aura été communiqué, il devra figurer sur toutes les requêtes et communications. Il devra être précisé sur toutes les pièces d'un envoi adressé à l'office des brevets à quelle requête ou à quelle communication elles se réfèrent.

2) Les requêtes et communications concernant plusieurs affaires devront être adressées avec le nombre d'exemplaires requis. Les dispositions relatives au regroupement de plusieurs oppositions dans le cadre d'un seul et même document (article 26.1), deuxième phrase) et aux demandes conjointes d'enregistrement ou d'inscription de transferts de droits (article 31.8)), aux rectifications (article 45.3)) et aux changements de nom et d'adresse (article 46.3)) demeurent réservées.

3) Lorsqu'il y a obligation de remettre des documents certifiés conformes, une copie certifiée conforme par un avocat ou un conseil en brevets peut être remise à la place d'une copie certifiée par un notaire.

4) Lorsque plusieurs personnes sont parties à une procédure devant l'office des brevets, tous les documents seront accompagnés de copies destinées aux autres parties à la procédure. Si l'une des parties intéressées ne remplit pas cette obligation, l'office des brevets peut décider de confectionner lui-même le nombre de copies requis aux frais de la partie concernée ou demander à cette dernière de fournir les copies en question à une date ultérieure.

### **Chapitre 3** **Décisions, notifications** **et communications de l'office des brevets**

#### *Forme des documents*

**71.** — 1) Les exemplaires des décisions, notifications et autres communications portent à l'en-tête la mention «Office allemand des brevets et des marques» et à la fin du document la mention de la section des marques ou de la division des marques.

[Modifié par la troisième ordonnance modificative]

2) Les exemplaires des décisions comportent le nom et la fonction du signataire. Ils doivent être munis de la signature du préposé; sont également valables les exemplaires munis de la reproduction du nom du préposé et de celle du cachet officiel de l'office des brevets.

3) Les notifications et autres communications sont munies de la signature ou de la reproduction du nom de la personne autorisée à signer ou de la reproduction du cachet officiel de l'office des brevets.

[Modifié par la deuxième ordonnance modificative]

#### *Notification* *et transmission par voie ordinaire*

**72.** — 1) Dans la mesure où la notification d'un acte est régie par des dispositions législatives ou administratives, l'article 94 de la loi sur les marques s'applique.

2) Dans les autres cas, les notifications et autres communications de l'office des brevets sont envoyées par voie ordinaire.

3) Sont également considérées comme des envois par voie ordinaire les transmissions par télécopie, télex et par des moyens similaires de transmission de données.

#### *Plusieurs parties, plusieurs mandataires*

**73.** — 1) Si plusieurs parties n'ayant pas constitué un mandataire commun agissent collectivement dans une procédure, l'une des personnes sera mandatée pour envoyer et recevoir toutes les communications au nom et pour le compte de toutes les parties à la procédure. En l'absence d'une indication à cet effet, sera considérée comme expéditeur et destinataire autorisé la première personne mentionnée.

2) Lorsque l'une des parties à la procédure aura constitué plusieurs mandataires, elle devra indiquer lequel d'entre eux sera mandaté pour expédier et recevoir les communications. En l'absence d'une telle indication, le premier des mandataires mentionnés sera considéré comme expéditeur et destinataire compétent pour toutes les communications.

3) L'alinéa 2) s'applique par analogie si plusieurs parties à une même procédure ont constitué conjointement plusieurs mandataires comme mandataires communs.

4) Les alinéas 2) et 3) ne s'appliquent pas si un collectif de mandataires a été chargé de la représentation. Le cas échéant, il suffira d'indiquer le nom du collectif. Si le collectif possède plusieurs adresses, l'adresse déterminante devra être indiquée. En l'absence de cette indication, la première des adresses mentionnées sera considérée comme adresse déterminante.

## **Chapitre 4** **Délais, décisions sur pièces**

### *Délais*

**74.** — 1) Les délais fixés par l'office des brevets ou accordés par lui sur demande sont en règle générale d'un mois pour les personnes ayant leur domicile, leur siège ou un établissement permanent en Allemagne et, en règle générale, de deux mois pour les personnes ayant leur domicile, leur siège ou un établissement permanent à l'étranger. L'office des brevets peut imposer des délais plus courts ou accorder des délais plus longs si les circonstances le justifient.

2) S'il existe des raisons suffisantes, les délais usuels prévus à l'alinéa 1) peuvent être portés jusqu'à leur double.

3) D'autres prolongations de délais ne sont accordées que si un intérêt légitime est clairement établi. En outre, s'il s'agit de procédures dans lesquelles plusieurs parties sont engagées, la prolongation n'est accordée que si le consentement des autres parties est acquis.

### *Décisions sur pièces*

**75.** — 1) Les requêtes ou demandes de rétractation non motivées peuvent faire l'objet d'une décision unilatérale sur pièces dans un délai d'un mois à compter de leur réception, si la requête ou la demande de rétractation ne mentionnent pas que les motifs seront communiqués ultérieurement ou, si elles contiennent cette indication, si cette indication n'est pas assortie d'une demande de délai au sens de l'article 74.

2) Les décisions sur des requêtes, des oppositions ou des demandes de rétractation non motivées peuvent être prises sur pièces dans le cadre d'une procédure multilatérale s'il n'est pas mentionné dans la requête, l'opposition ou la demande de rétractation que les motifs seront communiqués ultérieurement ou, si elles contiennent cette mention, s'il n'est pas demandé de délai conformément à l'article 74, ou, dans les cas où l'autre partie ne soumet pas ses observations dans les délais prévus à l'article 74.1) ou si elle annonce que les observations suivront, si cette partie omet de demander un délai au sens de l'article 74. Si la requête,

l'opposition ou la demande de rétractation sont rejetées, il n'est pas nécessaire d'attendre les observations des autres parties à la procédure.

## **Chapitre 5** **Représentation, procuration**

### *Représentation*

**76.** — 1) À tous les stades de la procédure, une partie peut désigner un mandataire pour la représenter. L'obligation de constituer un mandataire en Allemagne en vertu de l'article 96 de la loi sur les marques demeure réservée.

2) La procuration désignant un collectif de mandataires est valable pour tous les mandataires qui le constituent si aucune des personnes actives au sein du collectif n'est expressément désignée comme mandataire.

3) La défense des intérêts d'une partie à la procédure par un employé de ladite partie ne constitue pas une procuration au sens de l'alinéa 1). L'office des brevets ne vérifie pas le droit de l'employé d'agir pour le compte de la partie en question.

### *Procuration*

**77.** — 1) Les mandataires, dans la mesure où ils ne sont pas simplement autorisés à envoyer et à recevoir les notifications et les communications, soumettront à l'office des brevets une procuration signée par la partie qu'ils représentent. L'authentification de la procuration ou de la signature n'est pas requise.

2) La procuration peut se référer à plusieurs demandes, à plusieurs marques enregistrées ou à plusieurs procédures. La procuration peut prendre la forme d'un «mandat général» pour toutes les affaires de marques. S'agissant des cas mentionnés dans la première et la deuxième phrase, la procuration sera fournie en un seul exemplaire.

3) La procuration doit être établie au nom civil de personnes capables d'ester en justice. Il est possible de donner procuration à un collectif de mandataires en indiquant le nom du collectif.

4) L'absence de procuration peut être invoquée à tous les stades de la procédure. L'office des brevets est tenu d'office de prendre en compte une absence de procuration ou d'éventuels vices de forme dans celle-ci, sauf si le mandataire est membre de l'ordre des avocats, s'il exerce les fonctions de conseil en brevets, s'il est détenteur d'une autorisation spéciale ou, s'agissant de l'article 155 de l'ordonnance sur les conseils en brevets, s'il s'agit d'un conseil en brevets stagiaire.

## HUITIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES

### *Abrogation de dispositions législatives*

**78.** Sont abrogées les dispositions suivantes :

1. le règlement d'exécution relatif aux demandes de marques du 9 avril 1979<sup>9</sup> (*Bundesgesetzblatt* [BGBl.] I, p. 570), modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 13 octobre 1992<sup>10</sup> (BGBl. I, p. 1764);
2. les dispositions relatives à la forme des oppositions dans la procédure d'enregistrement de marques dans la version modifiée telle que publiée dans BGBl. III, numéro de classification 423-1-2, modifiée par l'ordonnance du 20 avril 1967 (*Bundesanzeiger* n° 117, du 28 juin 1967);
3. les dispositions relatives à l'application de fils d'identification du 5 février 1940 (Bl.f.PMZ, 1940, p. 32) ainsi que l'avenant aux dispositions relatives à l'application de fils d'identification du 22 avril 1942 (Bl.f.PMZ, 1942, p. 68);
4. la disposition concernant l'établissement du registre des marques collectives dans sa version adaptée, publiée dans BGBl. III, numéro de classification 423-1-4.

### *Entrée en vigueur*

**79.** Les articles 54 à 77 entrent en vigueur le 7 décembre 1994. Pour le reste, le présent règlement d'exécution entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1995.

## ANNEXE CLASSIFICATION DES PRODUITS ET SERVICES

... 11

[Classe 7 : modifiée par la première ordonnance modificative; classe 29 : modifiée par la première ordonnance modificative]

---

\* *Titre allemand* : Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes vom 30. November 1994.

\*\* Texte du 30 novembre 1994, modifié par la première ordonnance modificative du 3 décembre 1996 (entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1997), la deuxième ordonnance modificative du 1<sup>er</sup> juillet 1998 (entrée en vigueur le 7 juillet 1998) et la troisième ordonnance modificative du 21 décembre 1998 (entrée en vigueur le 29 décembre 1998).

*Entrée en vigueur* (de la dernière ordonnance modificative) : 29 décembre 1998.

*Source* : communication des autorités allemandes.

*Note* : édition et traduction du Bureau international de l'OMPI fondées sur un texte codifié allemand et une traduction anglaise de cette codification fournis par les autorités allemandes.

<sup>1</sup> Voir *Lois et traités de propriété industrielle*, ALLEMAGNE — Texte 3-001 (*N.d.l.r.*).

<sup>2</sup> Voir *Lois et traités de propriété industrielle*, LOIS RÉGIONALES — Texte 3-003 (*N.d.l.r.*).

<sup>3</sup> Non reproduite ici (voir l'alinéa 2) ci-dessous et la note 4) [*N.d.l.r.*].

<sup>4</sup> Pour le texte de l'arrangement, voir *Lois et traités de propriété industrielle*, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 3-001; pour la Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Classification de Nice), voir la publication de l'OMPI n° 500(EF) [N.d.l.r.].

<sup>5</sup> Voir *Lois et traités de propriété industrielle*, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 1-016 (N.d.l.r.).

<sup>6</sup> Voir *Lois et traités de propriété industrielle*, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 3-004 (N.d.l.r.).

<sup>7</sup> Voir *Lois et traités de propriété industrielle*, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 3-007 (N.d.l.r.).

<sup>8</sup> Voir *Lois et traités de propriété industrielle*, LOIS RÉGIONALES — Texte 5-001 (N.d.l.r.).

<sup>9</sup> *Blatt für Patent-, Muster-, und Zeichenwesen* (Bl.f.PMZ) [Bulletin des brevets, marques et dessins industriels], 1979, p. 194 ss (N.d.l.r.).

<sup>10</sup> Bl.f.PMZ, 1992, p. 482 (N.d.l.r.).

<sup>11</sup> Voir les notes 3 et 4 (N.d.l.r.).