

## Le formulaire «Demande d'enregistrement international»

Un formulaire correctement rempli garantit un examen rapide et constitue une des conditions préalables à la réussite de l'enregistrement international de votre marque.

Les indications ci-dessous correspondent aux chiffres des rubriques du formulaire. Elles se basent principalement sur les règles 9.4) et 9.5) du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid (ci-après règlement d'exécution commun).

### 1 Marque de base

Indiquez sous ce chiffre la date de dépôt de la marque suisse de base et son n° d'enregistrement, ou, si celui-ci n'est pas encore connu, le n° de la demande d'enregistrement. Si vous déposez votre demande internationale en même temps que la demande suisse, aucun n° n'est à indiquer.

### 2 Revendication de priorité

La priorité selon la Convention de Paris (CUP) vous permet de bénéficier, pour votre enregistrement international, de la protection à partir de la date d'un dépôt antérieur dans un pays membre de la Convention de Paris ou de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à condition que ce dépôt antérieur soit le 1er dépôt de cette marque et que six mois au maximum se soient écoulés entre le 1er dépôt antérieur et la date de réception officielle de la demande internationale.

Pour un enregistrement international, le titulaire peut donc revendiquer la priorité de son dépôt suisse de base ou d'un autre dépôt antérieur dans un des pays précités, à condition qu'il s'agisse dans chacun des cas du 1er dépôt de la marque.

Pour calculer ce délai de six mois pour les demandes internationales dites «prématurées» (c'est-à-dire les demandes internationales basées sur un enregistrement suisse et reçues pendant la procédure d'examen suisse), il faut tenir compte du fait que la date de dépôt officielle de ces demandes correspondra à la date d'enregistrement de la marque suisse (règle 11.1) du Règlement d'exécution commun). Ainsi, pour permettre aux déposants de telles demandes de bénéficier de la priorité, l'Institut met tout en œuvre pour enregistrer la marque de base suisse dans les six mois, dans la mesure où il a eu connaissance suffisamment tôt du fait qu'une demande internationale revendiquant la priorité suisse était pendante (idéalement, la demande internationale doit être déposée en même temps que la demande suisse).

Pour les demandes internationales dites «prématurées» revendiquant la priorité d'un dépôt antérieur à celui de la marque suisse, le délai de priorité commence à courir à partir de la date de dépôt de ce dépôt antérieur, et non à partir de la date de dépôt suisse.

Si aucune priorité n'est revendiquée (aucune case n'est cochée), l'enregistrement international sera protégé en principe à partir de la date de réception de votre demande à l'Institut ou, pour les demandes dites «prématurées», à partir de la date d'enregistrement de la marque de base suisse (art. 3.4) AM/PM).

Remarque: Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour revendiquer l'ancienneté dans le cadre de la désignation de l'Union européenne (voir ch. 9). Celle-ci doit être revendiquée en annexant à la demande le formulaire officiel de l'OMPI MM17.

### **3 Couleurs revendiquées**

Si vous avez revendiqué une couleur ou une combinaison de couleurs pour la marque de base, il convient de le spécifier ici. Il n'est pas possible de revendiquer des couleurs autres que celles revendiquées dans la marque de base suisse.

### **4 et 5 Indications diverses**

#### **4 Translittération de la marque**

Lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d'éléments verbaux en caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, il est obligatoire d'indiquer ici la transcription en alphabet latin ou en chiffres arabes ou romains de chaque caractère contenu dans la marque. Ni l'Institut ni l'OMPI ne contrôle l'exactitude de cette translittération.

#### **5 Traduction de la marque**

Cette indication est facultative, mais certains pays l'exigent. C'est le cas, par exemple, de Singapour et des Etats-Unis. Là aussi, ni l'Institut ni l'OMPI ne contrôle l'exactitude de cette traduction (règle 6.4b) du Règlement d'exécution commun).

### **6 Déposant**

Veillez indiquer sous a) la dénomination et/ou la raison sociale mentionnée au registre du commerce et l'adresse du titulaire de la marque. Ces données doivent être identiques à celles de l'enregistrement suisse ou de la demande suisse de base.

En cas de pluralité de déposants, vous devez indiquer l'adresse complète de chacun d'eux. Si aucun mandataire commun n'a été désigné pour les représenter, tout document ultérieur devra être signé par tous les déposants (art. 4 OPM).

Selon la ou les réponses données sous b), l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Institut) pourra déterminer s'il est compétent pour traiter la demande internationale. Voir les explications détaillées à ce sujet à la page «La protection des marques à l'étranger».

La rubrique d) vous permet de préciser certaines informations relatives à la nature du déposant. Ces informations supplémentaires sont parfois requises par les parties contractantes désignées (notamment et principalement les Etats-Unis d'Amérique).

La rubrique e) est à remplir uniquement au cas où la correspondance relative à l'enregistrement international doit parvenir à une adresse autre que celle indiquée sous a) ou autre que l'adresse du mandataire indiqué au ch. 7. Si cette adresse concerne uniquement la correspondance avec l'Institut au sujet du dépôt de la demande internationale, veuillez indiquer ce fait en cochant la case prévue à cet effet. Sinon, les indications de cette rubrique seront inscrites au registre international, et c'est à cette adresse que l'OMPI enverra toutes ses communications.

### **7 Mandataire**

Le cas échéant, indiquez ici le nom et l'adresse du conseil en marques. Si vous n'avez ni domicile ni siège en Suisse, vous devez soit indiquer un domicile de notification en Suisse, soit désigner un mandataire ayant un domicile de notification en Suisse. Un mandataire établi dans un pays du Système de Madrid autre que la Suisse peut être inscrit au registre international. Cependant, l'Institut ne correspondant pas avec l'étranger (art.

42 LPM), nous adresserons notre correspondance directement au titulaire si celui-ci est établi en Suisse, ou à une autre adresse de correspondance en Suisse. Pour la demande d'enregistrement international, la fourniture d'un pouvoir n'est plus obligatoire mais nous vous rendons attentifs au fait qu'en cas de modifications ultérieures de votre enregistrement international, l'Institut pourra exiger la remise d'une procuration s'il n'y en a pas encore une au dossier.

## 8 Personne à contacter, numéro de référence

Vous pouvez indiquer sous ce chiffre le nom de la personne en charge du dossier et votre numéro de référence. Nous indiquerons ces données dans toute correspondance au sujet de votre demande.

Le déposant ou son mandataire, s'il le souhaite, peut demander à recevoir les communications de l'OMPI dans une langue autre que celle de la demande internationale, c'est-à-dire autre que le français, en cochant la case appropriée (règle 6 du Règlement d'exécution commun).

## 9 Liste des produits et/ou des services

a) La liste des produits et/ou des services doit être rédigée en français, même si l'enregistrement de base est dans une autre langue nationale que le français. Cette liste des produits et/ou des services peut être plus restreinte que celle de l'enregistrement de base, mais elle ne peut pas être plus étendue. Nous vous recommandons d'utiliser la «Classification internationale des produits et services» et la base de données en ligne mises à disposition par l'Institut.

Remarque : il est possible d'annexer à la demande une traduction en anglais et/ou en espagnol de la liste des produits et/ou des services (règle 6.4a) du Règlement d'exécution commun). Cette traduction n'est pas contrôlée par l'Institut mais simplement transmise à l'OMPI. Ainsi, la liste de référence reste celle de la demande internationale, à savoir pour la Suisse, celle en français.

b) Cette rubrique b) permet de limiter la liste des produits et/ou des services indiquée sous a) pour une ou plusieurs parties contractantes désignées au chiffre 10. Cette limitation doit être rédigée en français, même si seules des parties contractantes utilisant l'anglais ou l'espagnol comme langue de travail sont concernées (exemple : Etats-Unis).

Cette possibilité est particulièrement intéressante s'agissant des parties désignées qui ont une pratique restrictive en matière de libellé utilisé pour l'indication des produits et/ou des services. A cet égard, l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a attiré l'attention des utilisateurs sur sa position en ce qui concerne l'indication des produits et/ou des services, qui peut différer de celle suivie par d'autres offices. Afin de déterminer la pratique de l'USPTO, il est possible de consulter le «Manuel d'Identification Acceptable des Produits et Services » et de limiter, en cas de libellé trop large, la liste des produits et/ou des services de sa demande internationale (pour plus de détails, voir l'avis d'information de l'OMPI n° 24/2003).

## 10 Parties contractantes désignées

En désignant l'Inde, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni ou Singapour le déposant, comme l'exige les lois anglaise, indienne, irlandaise, néo-zélandaise et singapourienne, certifiée sans autres formalités qu'il a l'intention d'utiliser la marque dans ce ou ces pays désignés.

Si les Etats-Unis sont désignés, le formulaire de l'OMPI MM18 (en anglais, pdf 101 KB) «Declaration of intention to use the mark» (DIU) doit impérativement être rempli et joint à la demande. Important : pour que la DIU soit valable, les quatre champs «Signature», «Signatory's Name», «Signatory's Title» et «Date of execution» doivent être remplis.

Si l'Union européenne est désignée, le déposant doit indiquer une 2e langue de travail aux fins des procédures qui peuvent être formées par des tiers devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Cette 2e langue doit être l'une des cinq langues officielles de l'EUIPO (anglais, français, espagnol, allemand, italien). La première langue de travail correspondant à la langue dans laquelle l'office d'origine a déposé la demande internationale – le français pour l'Institut – le déposant peut choisir comme 2e langue l'une des quatre langues restantes.

Toujours en ce qui concerne l'Union européenne: il est possible de revendiquer «l'ancienneté» d'une ou plusieurs marques antérieures enregistrées dans un Etat membre de cette organisation. Si le déposant souhaite faire cette revendication, il doit joindre à la demande d'enregistrement international le formulaire officiel de l'OMPI MM17.

## **Concernant la rubrique 10c :**

Les extensions de protection aux pays de l'Arrangement de Madrid (10a) ne peuvent s'appuyer que sur un enregistrement effectif d'une marque, alors que les extensions de protection aux parties contractantes désignées en vertu du Protocole de Madrid (10b) peuvent s'appuyer sur une demande d'enregistrement ou sur l'enregistrement effectif d'une marque. Ainsi, les demandes internationales désignant à la fois des pays contractants de l'Arrangement de Madrid et des parties contractantes du Protocole de Madrid ne peuvent que s'appuyer sur une marque nationale enregistrée.

En cochant la case au ch. 10c) du formulaire, vous informez l'Institut du fait que vous souhaitez que votre demande internationale, dans laquelle seules des parties contractantes du Protocole de Madrid sont désignées, soit transmise à l'OMPI sans attendre l'enregistrement de la marque de base suisse. Cette possibilité, qui présente notamment l'avantage de conserver la priorité d'une 1ère demande antérieure lorsque l'enregistrement de la marque de base n'est pas possible dans le délai de priorité (voir ch. 2 ci-dessus), n'est pas sans risque. Compte tenu du fait que l'Institut procède à un examen formel et matériel des demandes de marques suisses, il est possible, en cas de rejet de la demande, que l'enregistrement international soit radié, ceci sans remboursement des taxes internationales déjà payées. En effet, l'enregistrement international issu de la demande internationale étant dépendant du dépôt national de base pendant une durée de cinq ans (art. 6 AM/PM), le rejet du dépôt national entraîne la radiation de l'enregistrement international.

Une demande internationale basée sur une marque nationale (un enregistrement) est une demande basée sur un signe déjà examiné (l'examen pouvant éventuellement aboutir au rejet du signe a donc déjà été effectué). La base sur laquelle se fonde cette demande internationale est donc plus fiable.

## **14 Signature**

La signature originale du formulaire n'est plus obligatoire (art. 6 OPM).