

Berne, le 19 décembre 2003

Madame, Monsieur,

Voici le sommaire de notre newsletter du mois de décembre:

[01 Prolongation des enregistrements de marques collectives](#)

[02 La marque notoirement connue dans la procédure d'opposition](#)

[03 Nouvelles indications dans la classification de Nice](#)

[04 Workshop de l'OHMI sur la pratique de l'examen des marques](#)

01 Prolongation des enregistrements de marques collectives

En vertu de [l'art. 76 al. 2 let. e](#) LPM, la première prolongation de l'enregistrement d'une marque collective est soumise, quant à la forme, aux mêmes prescriptions qu'un dépôt. Cela signifie, pour les enregistrements de marques collectives antérieurs au 1er avril 1993, qu'un règlement concernant l'usage de la marque conforme aux conditions de [l'art. 23 al. 3 et 4](#) LPM doit être remis à l'Institut lors de la première prolongation de l'enregistrement. A défaut, l'Institut rejettera la demande de prolongation ([30 al. 2 let. d](#) LPM en relation avec [l'art. 76 al. 2](#) LPM).

S'agissant du renouvellement des enregistrements internationaux, [l'art. 76 al. 2](#) LPM n'a pas les mêmes conséquences vu que l'Institut n'intervient pas dans la procédure de renouvellement ([art. 7](#) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole y relatif). Ainsi, l'Institut ne peut pas refuser le renouvellement de la partie suisse d'un enregistrement international au motif que le règlement fait défaut ou qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la LPM. Néanmoins, l'absence d'un tel règlement peut entraîner la nullité du droit à la marque en cas de litige ([art. 25](#) LPM en relation avec [l'art. 44 al. 2](#) LPM). C'est pourquoi l'Institut vous invite, à l'occasion du renouvellement d'un enregistrement international antérieur au 1er avril 1993 désignant la Suisse et concernant une marque collective ou une marque de garantie (certification mark), à lui remettre directement un règlement d'usage conforme aux exigences de [l'art. 23](#) LPM.

Par ailleurs, dès le début de l'année prochaine, l'Institut vérifiera que les marques collectives dont l'enregistrement a été prolongé depuis le 1er avril 1993 sont bien toutes assorties d'un règlement. S'il constate que le règlement fait défaut pour certaines marques, l'Institut écrira personnellement aux titulaires afin de les inviter à le produire, ceci à titre de service à la clientèle et sans engagement de sa part.

02 La marque notoirement connue dans la procédure d'opposition

(Veuillez cliquer [ici](#) pour consulter l'article complet)

03 Nouvelles indications dans la classification de Nice

Lors de sa 19e réunion, au mois d'octobre 2003, le Comité d'experts de l'Union de Nice pour la classification internationale des produits et des services a décidé, notamment, d'ajouter de nouvelles indications à la classification de Nice. Bien que ces indications ne figureront que dans la 9e

édition de la classification de Nice, qui entrera vraisemblablement en vigueur début 2007, l'Institut les accepte dès maintenant dans toutes les procédures. Lors de ladite réunion, la radiation, la reclassification et la modification d'indications figurant dans la 8e édition de la classification de Nice ont également été approuvées. Ces changements ne pourront, eux, être pris en considération qu'à partir de l'entrée en vigueur de la 9e édition. Les nouvelles indications seront ajoutées à la base de données pour la recherche des désignations de produits et services de l'Institut, qui peut être consultée sous <http://wdl.ige.ch>. Le rapport de la 19e session du Comité d'experts peut, lui, être consulté sous <http://www.wipo.org/classifications/fr/index.html>.

L'ajout, par le Comité d'experts, des indications ci-dessous entraîne un changement de pratique de l'Institut :

- l'indication « énergie électrique » devra être classée désormais dans la classe 4 au lieu de la classe 1 et
- l'indication « enregistrement de noms de domaine » dans la classe 42 au lieu de la classe 35.

04 Workshop de l'OHMI sur la pratique de l'examen des marques

L'échange régulier d'informations entre des experts de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ([OHMI](#)) et de l'Institut a eu lieu cette année dans le cadre d'un workshop organisé par l'OHMI, qui réunissait les membres de l'Union européenne ([UE](#)) et de l'Association européenne de libre-échange ([AELE](#)). Durant cette réunion de travail de deux jours à Alicante (23 et 24 octobre 2003), à laquelle deux juristes de l'Institut ont participé, neuf thèmes tirés de la pratique en matière d'examen des marques et de procédure d'opposition ont été discutés. Parmi ces thèmes figuraient entre autres les marques de mouvement, les hologrammes, les marques de couleurs abstraites (décision de la CJCE [C-104/01 Libertel](#)), les marques de forme (décision de la CJCE [C-53/01](#) - [C-55/01 Linde/Winward/Rado](#)), une comparaison de la décision [C-383/99 Baby-dry](#) avec les conclusions de l'avocat général dans l'affaire [C-191/01 Doublemint](#), la valeur des éléments graphiques pour des signes descriptifs et les signes contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. L'accent a été mis sur la présentation par les représentantes et représentants des différents offices de cas concrets tirés de la pratique, ce qui a laissé par la suite la place à l'approfondissement de points spécifiques.

Pour l'Institut, cet échange avec l'OHMI et les offices nationaux, notamment le [DPMA](#) et le [UKPTO](#), s'est révélé être extrêmement intéressant et informatif. Le workshop a en particulier montré que les offices européens sont, la plupart du temps, confrontés aux mêmes défis posés par la mise en oeuvre du droit des marques dans la pratique. Cette nouvelle forme de coopération entre l'OHMI, les Etats membres de l'UE et ceux de l'AELE peut être jugée positivement. L'année prochaine, un nouveau workshop du même type devrait avoir lieu.

[Retour au sommaire](#)

Je vous présente, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées et vous souhaite de [très bonnes fêtes de fin d'année](#).

Philip Thomas
Responsable du service à la clientèle

Wenn Sie diesen Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte hier.

Pour vous désabonner, [cliquez ici](#).

Per disdire l'abbonamento, cliccate qui.

To Unsubscribe, please click here.