

Newsletter 2004/08 Marques

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques
Berne, le 31 août 2004

Madame, Monsieur,

Voici le sommaire de notre newsletter du mois d'août:

01 Séminaire « Adhésion de l'Union Européenne au Protocole de Madrid »

02 Traitement des « avis d'irrégularité »

03 Site Internet

01 Séminaire « Adhésion de l'Union Européenne au Protocole de Madrid »

Au 1^{er} octobre 2004, l'adhésion de la Communauté européenne au protocole de Madrid prendra effet. Le lien ainsi établi entre le système de la marque communautaire et le système d'enregistrement international de marques offre de nouvelles perspectives en termes de stratégie de protection de marques. L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle et l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) organisent **le 25 novembre** prochain à Zurich un séminaire d'un demi-jour traitant des aspects pratiques et des enjeux de cette adhésion. Le programme et le formulaire d'inscription de ce séminaire conçu spécialement pour les mandataires et entreprises suisses seront disponibles d'ici fin septembre et communiqués dans la prochaine newsletter.

Le 7 Octobre 2004, une conférence, organisée par l'OHMI ainsi que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et la Commission européenne aura lieu à Genève afin de marquer institutionnellement l'entrée en vigueur du Protocole de Madrid pour la [Communauté européenne](#).

02 Traitement des « avis d'irrégularité »

Selon les règles 11 à 13 du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole de relatif à cet Arrangement (RC), l'OMPI émet, en cas de demande d'enregistrement international incorrecte, un avis d'irrégularité expliquant le défaut et indiquant à qui en incombe la régularisation.

A cet égard, il convient de distinguer entre les irrégularités concernant le classement ou l'indication des produits et services (règles 12 et 13 RC) et les autres irrégularités (règle 11 RC). Seules les procédures relatives aux irrégularités concernant le classement ou l'indication des produits et services dans une demande d'enregistrement international seront abordées ci-dessous.

Principe général

Toutes les prises de position relatives aux avis d'irrégularité (règles 12 et 13 RC) doivent être adressées à l'Office d'origine, à savoir l'Institut. L'OMPI retournera à l'expéditeur toute correspondance à ce sujet provenant directement du déposant.

· *Irrégularités concernant la classification des produits et services (règle 12 RC)*

Si le Bureau international considère que les produits et services ne sont pas classés conformément à la Classification de Nice, il fait sa propre proposition de régularisation à l'Institut et en informe également le déposant (règle 12 al. 1 let. a RC). Le cas échéant, il communique également le montant des taxes à payer en raison du classement proposé (règle 12 al. 1 let. b RC). A réception de la proposition de l'OMPI, l'Institut contacte le titulaire ou son mandataire pour élaborer avec lui une réponse à l'intention de l'OMPI. Le délai pour faire parvenir cette réponse à l'OMPI est de trois mois à compter de la date de l'avis d'irrégularité (règle 12 al. 2 RC). Si le Bureau international n'a rien reçu dans les deux mois à compter de la date de sa notification, il émet un avis rappelant sa proposition (règle 12 al. 3 RC). Si, au vu du communiqué de l'Institut, l'OMPI retire sa proposition ou accepte la contre-proposition de l'Institut, celui-ci ainsi que le déposant en sont informés au moyen du certificat d'enregistrement (règle 12 al. 4 et 5 RC). Si, au contraire, l'OMPI maintient sa position, elle notifie ce fait à l'Institut et au déposant (règle 12 al. 6 RC). Ainsi, c'est au Bureau international qu'incombe la responsabilité finale en ce qui concerne le classement des produits et services (règle 12 al. 9 RC). Le supplément de taxes généré par la modification de la classification doit être payé dans le délai fixé par l'Institut au moyen d'une facture complémentaire. En cas de non-respect du délai, la demande est réputée abandonnée (règle 12 al. 7 let. a et b RC). Il convient également de rappeler que la liste des produits et services doit être régularisée dans le délai de trois mois cité plus haut et qu'aucun délai supplémentaire n'est accordé.

· *Irrégularités concernant l'indication des produits et services (règle 13 RC)*

Si le Bureau international considère qu'un terme utilisé dans la liste des produits et services est trop vague aux fins du classement ou linguistiquement incorrect, il notifie ce fait à l'Institut et en informe en même temps le déposant (règle 13 al. 1 RC). Dans cette communication, l'OMPI peut faire une proposition ou conseiller la suppression du terme. A réception de l'avis d'irrégularité de l'OMPI, l'Institut contacte le titulaire ou son mandataire pour élaborer avec lui une réponse à l'intention de l'OMPI. L'Institut peut faire une proposition au Bureau international visant à régulariser le défaut dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'OMPI (règle 13 al. 2 let. a RC). Si aucune proposition acceptable pour l'OMPI n'a été faite dans ce délai, le terme tel que figurant dans la demande internationale est alors repris dans l'enregistrement international, avec l'indication supplémentaire que, de l'avis du Bureau international, le terme est trop vague aux fins du classement, ou incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, selon le cas (règle 13 al. 1 let. b RC).

03 Site Internet

Voici plusieurs informations de notre administrateur :

- Connaissez-vous notre [répertoire](#) des abréviations protégées conformément à la [loi fédérale](#) du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales. Bien que ce répertoire soit régulièrement mis à jour, nous vous conseillons de vous référer à la [Feuille fédérale](#) si vous recherchez une abréviation récente.
- Cliquez sur la rubrique « [News](#) », puis sur « Newsletter » sur notre site Internet pour accéder à nos anciens bulletins d'information.
- Recherchez-vous une information sur notre site Internet ? Utilisez la fonction recherche en cliquant sur « [Search](#) ».
- Sur le site <http://www.ip4all.ch>, l'Institut propose dès à présent ses informations sur Internet d'une manière accessible aux personnes handicapées et remplit ainsi les exigences légales auxquelles doivent se conformer les instances fédérales.

Je vous présente, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Philip Thomas
Responsable du service à la clientèle