

## Newsletter 2004/09 Marques

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques  
Berne, le 24 septembre 2004

Madame, Monsieur,

Voici le sommaire de notre newsletter du mois de septembre:

- 01 **Séminaire « Adhésion de l'Union Européenne au Protocole de Madrid »**
- 02 **Adresse du déposant dans les demandes d'enregistrement international**
- 03 **Prolongation automatique des marques**
- 04 **Evolution des demandes d'enregistrement**

### 01 Séminaire « Adhésion de l'UE au Protocole de Madrid » - 25.11.2004

Veillez cliquer [ici](#) pour consulter le programme et obtenir des informations détaillées sur ce séminaire d'une demi-journée à Zurich (en allemand).

### 02 Adresse du déposant dans les demandes d'enregistrement international

L'Institut rappelle que, pour les demandes d'enregistrement international relevant de l'Arrangement de Madrid (AM), la notion du pays d'origine est déterminée par l'art. 1 al. 3 AM (principe de la cascade). Selon cette disposition, le pays d'origine est :

- a) tout pays partie à l'Arrangement de Madrid où le déposant (une personne physique ou morale) a un **établissement industriel ou commercial** effectif et sérieux;
- b) s'il n'a pas un tel établissement dans un pays de l'Arrangement, le pays partie à l'Arrangement où il a son **domicile**, ou,
- c) s'il n'a ni établissement ni domicile dans un tel pays, le pays à l'Arrangement dont il est **ressortissant**.

Ainsi, à titre d'exemple, si une demande d'enregistrement international indique dans les données du titulaire une adresse avec "c/o" et qu'aucune autre indication n'est mentionnée ou qu'aucun document n'est annexé, l'Institut, en précision de sa pratique actuelle, invite le déposant à indiquer selon quel critère le principe de la cascade est respecté. Le déposant a la possibilité de faire parvenir des documents démontrant qu'il a en Suisse un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux; il peut également confirmer ce fait par une déclaration écrite. Ce procédé, mis en place dans l'intérêt du déposant, a pour but d'éviter qu'en cas de conflit l'enregistrement international soit déclaré nul en violation de l'art. 1 al. 3 AM par un tribunal étranger.

### 03 Prolongation automatique des marques

Dans la perspective de l'introduction de la prolongation automatique des marques (PAM), l'Institut n'avise plus les titulaires de marques de l'expiration de la durée de

protection de leur enregistrement depuis début septembre 2004. La PAM vise à simplifier considérablement les démarches liées à la prolongation de la durée de protection des marques en limitant l'échange de correspondance, ce qui accélérera la procédure. Quels changements la PAM apportera-t-elle ?

Dès la mi-novembre 2004, les rappels pour toutes les marques dont la durée de protection expire avant le mois de mars 2005 et pour lesquelles aucun rappel n'a encore été envoyé seront générés automatiquement. Par la suite, l'Institut enverra, comme toujours, un rappel quelque six mois avant l'échéance de l'enregistrement; ces rappels seront cependant générés automatiquement.

Chaque rappel comportera un bulletin de versement pour l'acquittement de la taxe de prolongation. Le paiement de cette taxe, dans les délais et au moyen de ce bulletin de versement uniquement, équivaldra à la remise en bonne et due forme d'une demande de prolongation et donnera automatiquement lieu à la prolongation de l'enregistrement. Il sera donc inutile, dans ces cas, de requérir la prolongation par écrit; conformément à la nouvelle ordonnance sur la protection des marques (art. 26, al. 1, OPM dans sa version du 1<sup>er</sup> juillet 2002), cette demande n'est d'ailleurs plus impérativement nécessaire.

Cette simplification de la procédure de prolongation des marques ne fonctionne que si la taxe de prolongation est payée dans les délais et au moyen du bulletin de versement joint au rappel. Si le paiement de la taxe se fait par le biais d'un compte courant ouvert auprès de l'Institut, la procédure de prolongation génère plus de correspondance et devient, de ce fait, plus compliquée tant pour l'Institut que pour le titulaire.

L'Institut enverra un second rappel aux titulaires qui ne se seront pas acquittés de la taxe deux mois avant l'expiration de la durée de protection. Si la taxe de prolongation ne parvient pas à l'Institut dans les délais – et si aucune demande de prolongation n'est présentée avant l'échéance de l'enregistrement –, le titulaire conserve le droit de présenter une demande de prolongation dans les six mois à compter de l'expiration de l'enregistrement, mais il devra s'acquitter alors d'une surtaxe.

#### **04 Evolution des demandes d'enregistrement au cours des dernières années commerciales**

| Exercice                             | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Demandes nationales d'enregistrement | 12'640  | 11'516  | 11'615  |

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

Philip Thomas  
Responsable du service à la clientèle