

Newsletter 2004/11 Marques

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques
Berne, le 30 novembre 2004

Madame, Monsieur,

Voici le sommaire de notre newsletter du mois de novembre:

- 01 Taxes pour la modification des inscriptions du registre**
 - 02 Séminaire « Adhésion de l'UE au Protocole de Madrid »**
 - 03 Horaire durant les fêtes de fin d'année**
-

01 Taxes pour la modification des inscriptions du registre

Selon l'art. 33 al. 3 OPM, lorsque, pour la même marque, l'enregistrement simultané de plusieurs modifications est requis, la taxe de CHF 100.-- n'est perçue qu'une seule fois. Le terme « modifications » doit être compris au sens large et recouvre aussi la rectification d'un enregistrement qui est normalement soumise à une taxe. Si, par exemple, pour la même marque, un changement de raison sociale et un changement de mandataire sont requis en même temps, il ne sera perçu qu'une seule taxe de CHF 100.-- pour ces deux modifications.

Il convient de distinguer ces modifications multiples pour la même marque des cas où la même modification est requise en même temps pour plusieurs marques. La disposition mentionnée plus haut ne trouve pas application pour ces cas. Ils sont régis spécialement par l'Annexe I à l'art. 2 al. 1 IPI-RT pour chaque modification. Pour la première modification, la taxe est le plus souvent de CHF 100.-- et il est perçu CHF 50.-- par marque supplémentaire.

Si plusieurs modifications sont requises en même temps pour différentes marques, les dispositions doivent être combinées. Ainsi, si un changement d'adresse et de mandataire sont demandés en même temps pour une marque et si un changement de mandataire et une rectification sont demandés pour une seconde marque, la taxe se calculera de la manière suivante :

Première marque : CHF 100.-- pour le changement de mandataire (Annexe I IPI-RT en rapport avec l'art. 33 OPM); selon l'art. 33 al. 3 OPM aucune taxe n'est perçue pour le changement « supplémentaire » d'adresse.

Seconde marque : CHF 50.-- pour le changement de mandataire (deuxième changement du même type; Annexe I IPI-RT en rapport avec l'art. 33 OPM); dans ce cas aussi, le changement supplémentaire – la rectification – n'est soumis à aucune taxe (art. 33 al. 3 OPM).

Ainsi, la taxe totale pour tous les changements requis s'élève à CHF 150.--.

Il convient tout de même de signaler que, selon l'Annexe I IPI-RT en rapport avec l'art. 35 OPM, aucun « rabais de quantité » n'est accordé par exemple pour l'enregistrement de radiations partielles. Dans ces cas, une taxe de CHF 100.-- est perçue pour chaque restriction de la liste des produits et/ou des services demandée lorsque ces restrictions sont demandées en même temps. Ainsi, si dans l'exemple ci-dessus deux radiations partielles avaient été requises à la place du changement de mandataire, la taxe totale perçue se serait élevée à CHF 200.--.

Cette pratique s'applique par analogie aux brevets et aux designs.

02 Séminaire « Adhésion de l'UE au Protocole de Madrid » – 25.11.2004

Le 1er octobre 2004, la Communauté européenne (CE) a adhéré au Protocole de Madrid (PM) offrant ainsi de nouvelles possibilités aux utilisateurs du système d'enregistrement international des marques (système de Madrid). A cette occasion, l'Institut, en collaboration avec l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), a organisé le 25 novembre 2004 à Zurich une conférence à laquelle ont assisté une centaine de professionnels du droit des marques.

M. Schennen, chef du service «Affaires en matière de propriété industrielle» de l'OHMI, a rappelé les grandes lignes de la procédure auprès de l'OHMI lorsque celui-ci est office désigné. Il a ensuite mentionné les principales modifications du règlement d'exécution commun destinées à adapter le système de Madrid à certaines spécificités de la procédure communautaire, notamment l'obligation d'inscrire une 2^{ème} langue de travail, la possibilité de revendiquer une ancienneté et le système de la conversion (ou « opting-back »). Ces adaptations ont soulevé quelques questions de la part de l'auditoire et de Mme Burnier, avocate à Genève et intervenante lors de cette conférence.

M. Pfister, chef de la section du registre des marques de l'Institut, a ensuite exposé les conséquences de l'adhésion de la CE au PM pour l'Institut. Après avoir présenté quelques statistiques générales qui permettent notamment de conclure à l'utilisation fréquente du système de Madrid en Suisse, il a mentionné les conséquences pratiques qu'ont eu les récentes adhésions américaine (2 novembre 2003) et communautaire sur le travail de l'Institut. Il a rappelé que l'Institut disposait d'un délai court (2 mois) pour transmettre les demandes internationales à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et qu'il était de ce fait important que ces demandes soient remplies avec soin et exactitude (et notamment que la liste des produits et services soit fournie en français).

M. Bothe, avocat chez Lowells à Hambourg, a finalement pris la parole en tant que spécialiste du droit des marques communautaires. Après avoir comparé les avantages et inconvénients du dépôt communautaire et du dépôt international, il a, avec l'aide de sa collègue, Mme Draheim, développé plusieurs stratégies de dépôt. Il a ainsi expliqué pourquoi, dans certains cas, il conseillerait de désigner dans une demande internationale tant la CE que certains de ses pays membres.

03 Horaire durant les fêtes de fin d'année

L'Institut sera fermé les

24 décembre 2004 dès midi et
31 décembre 2004 dès midi.

Il sera ouvert normalement, c'est-à-dire entre 8 heures et midi ainsi qu'entre 13 heures et 17 heures du 27 au 30 décembre 2004 et dès le 3 janvier 2005.

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

Philip Thomas
Responsable du service à la clientèle