

Newsletter 2005/02 Marques

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques
Berne, le 25 février 2005

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous présenter la newsletter du mois de février dont le sommaire est le suivant :

- 01 Directives en matière de marques**
- 02 Demande d'enregistrement international**
- 03 Classification de Nice (8^e édition)**

01 Directives en matière de marques

Comme nous vous l'avons annoncé dans notre dernière newsletter, nous avons publié le projet de révision des directives en matière de marques sur notre site Internet. Des remarques et des avis sur le texte peuvent nous être envoyés d'ici au 18 mars 2005.

Directives: <http://www.ige.ch/F/jurinfo/j10102.shtm>

Newsletter du mois de janvier 2005: http://www.ige.ch/pool4s/documents/nlm001_f.pdf

02 Demande d'enregistrement international

La Suisse est partie tant à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (AM; RS 0.232.112.3) qu'au Protocole relatif à cet Arrangement (PM; RS 0.232.112.4). En présentant une demande d'enregistrement international, le déposant peut se prévaloir du droit de priorité conformément à l'art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP; RS 0.232.04) à condition qu'il présente sa demande dans les six mois suivant le premier dépôt. Il y a deux cas de figure :

- La demande d'enregistrement international relevant du PM se base sur une marque déposée ou enregistrée en Suisse :

Si le dépôt suisse constitue le premier dépôt, la demande internationale doit parvenir à l'Institut au plus tard six mois après ce dépôt. Si, avant le dépôt en Suisse, la marque a été déposée dans un autre pays de l'Union de Paris, la demande internationale doit parvenir à l'Institut au plus tard six mois après la date de ce premier dépôt à l'étranger.

- La demande d'enregistrement international relevant de l'AM se base sur une marque enregistrée au registre suisse :

Si le dépôt suisse constitue le premier dépôt, la marque doit être enregistrée au plus tard six mois après ce dépôt et la demande internationale doit parvenir à l'Institut dans ce même délai.

Si, avant le dépôt en Suisse, la marque a été déposée dans un autre pays de l'Union de Paris, la marque suisse doit avoir été enregistrée dans les six mois suivant ce premier dépôt à l'étranger et la demande internationale doit parvenir à l'Institut dans le même délai.

L'Institut n'est pas tenu de faire en sorte que le déposant d'une demande d'enregistrement internationale puisse se prévaloir du droit de priorité conformément à l'art. 4 CUP, mais il s'efforce de le garantir. Dans les cas où l'AM s'applique, l'examen et l'enregistrement de la marque de base doit se faire dans le délai de priorité maximal de six mois. La demande d'enregistrement international doit donc être déposée à temps, soit idéalement en même temps que la demande nationale et au plus tard quatre mois après le premier dépôt (en Suisse ou à l'étranger) puisque l'expérience montre que la procédure d'examen et d'enregistrement d'une marque nationale dure normalement environ deux mois. Cela implique que le déposant traite de suite et de manière approfondie les éventuelles notifications de l'Institut relatives à la demande de base, s'il veut éviter de prolonger inutilement la durée de la procédure et risquer ainsi de dépasser le délai de six mois. Les processus internes de travail font qu'il est pratiquement exclu qu'une marque suisse soit examinée et enregistrée avant l'expiration du délai de six mois si la demande d'enregistrement international est déposée à l'Institut moins de cinq jours ouvrables avant l'expiration dudit délai. Les déposants présentant leur demande d'enregistrement international moins de cinq jours ouvrables avant l'expiration du délai de six mois courent par conséquent le risque de perdre leur droit de priorité découlant de la CUP.

Le délai de priorité de six mois ne doit pas être confondu avec le délai de transmission à l'OMPI de deux mois prévu à l'art. 3.4) AM/PM. Si la demande internationale est transmise à l'OMPI dans les deux mois suivant son dépôt à l'Institut, la date de la demande internationale sera la date de dépôt de la demande à l'Institut. Il n'est dès lors possible de se prévaloir du droit de priorité pour une demande internationale que si, cumulativement, le délai de six mois pour le dépôt de cette demande (et dans certains cas l'enregistrement de la marque de base) et le délai de deux mois pour la transmission de la demande à l'OMPI, sont observés. Ce dernier étant plutôt court, il est nécessaire que le déposant et l'Institut collaborent durant la procédure d'examen de la demande d'enregistrement international. Il convient de mentionner les points suivants comme exemples :

- La langue de procédure entre l'Institut et l'OMPI pour les enregistrements internationaux étant le français, le déposant doit, pour le cas où la liste des produits et/ou des services de sa marque de base serait rédigée en allemand ou en italien, remettre une traduction française de celle-ci. Cependant, avant de traduire cette liste, il a tout intérêt à attendre que d'éventuelles irrégularités sur la formulation de la liste aient été éliminées au cours de la procédure d'examen de la marque de base. Il remettra ensuite sans tarder la traduction de sa liste régularisée pour éviter que l'Institut n'ait à la réclamer, ce qui ferait perdre un temps précieux.

- En cas de désignation des Etats-Unis, le formulaire MM 18 de l'OMPI (« Declaration of intention to use the mark ») doit impérativement être joint à la demande. Le déposant a tout intérêt à le remettre directement lors du dépôt de sa demande d'enregistrement international pour éviter, dans ce cas aussi, de perdre un temps précieux.

Afin de permettre aux déposants de suivre le traitement de leur demande d'enregistrement international, l'Institut a introduit plusieurs moyens de contrôle. Les déposants reçoivent d'abord un courrier accusant réception de leur demande internationale. Ils reçoivent ensuite une facture avec le détail des taxes, sur laquelle figurent également les pays qu'ils ont désignés pour l'extension de la protection. Les titulaires d'un compte courant à l'Institut peuvent enfin s'assurer de la transmission de la demande à l'OMPI en consultant l'avis de débit des taxes de leur compte courant.

03 Classification de Nice (8^e édition)

Vous trouverez la liste en italien des produits et des services dans l'ordre alphabétique sur notre [site](#).

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

Philip Thomas
Responsable du service à la clientèle