

Newsletter 2005/04 Marques

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques  
Berne, le 15 avril 2005

Madame, Monsieur,

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

- 01 Modification de la pratique concernant la classification des accessoires**
- 02 Licences au registre international**
- 03 Séminaire "Développements récents en droit des marques" - 23 juin 2005**
- 04 Evolution des dépôts de demandes d'enregistrement**
- 05 Nouveau responsable du service à la clientèle de la Division des marques**

---

## **01 Modification de la pratique concernant la classification des accessoires**

L'Institut a décidé de modifier sa pratique concernant la classification des accessoires. Lors de la classification des produits, une formulation du style "... et accessoires compris dans cette classe" n'était admise jusqu'à présent que si une partie prépondérante des produits susceptibles d'être couverts par cette formulation pouvait effectivement appartenir à la classe désignée. Cette pratique a conduit à une grande insécurité lors de l'examen (que signifie "prépondérant"?) et était par conséquent peu prévisible pour le déposant. En d'autres termes, cette pratique était insatisfaisante pour toutes les parties concernées. C'est pourquoi nous acceptons dorénavant des formulations telles que "...et accessoires non compris dans d'autres classes" indépendamment de la question de savoir quelle partie des accessoires serait susceptible d'effectivement appartenir à la classe désignée. Il faut cependant faire attention à ce qu'à de telles formulations ne soient pas annexées des énumérations qui contiennent des exemples qui n'appartiennent pas à la classe désignée (par ex. classe 12: "vélos et accessoires non compris dans d'autres classes, en particulier habits pour vélo, casques et lampes pour vélo"). De telles énumérations seront contestées comme auparavant car aucun des termes mentionnés en annexe ne se trouve dans la classe concernée (habits pour vélo: cl. 25; casques: cl. 9; lampes pour vélo: cl. 11).

## **02 Licences au registre international**

Depuis le 1er avril 2002, la règle 20bis du Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (RexC) permet l'inscription de licences au registre international. Cette disposition a pour principal avantage de dispenser les titulaires d'enregistrements internationaux de procéder à une inscription auprès des Offices de chaque partie contractante pour laquelle une licence est accordée.

La demande d'inscription d'une licence, actuellement soumise à une taxe de CHF 177.00, peut être présentée par le titulaire directement auprès de l'OMPI au moyen du formulaire (obligatoire) MM13 ([http://www.wipo.int/edocs/formdocs/form-madrid/fr/form\\_mm13.doc](http://www.wipo.int/edocs/formdocs/form-madrid/fr/form_mm13.doc)). La demande peut également être présentée par le titulaire ou par le preneur de licence à l'Institut qui se chargera, s'il est Office du titulaire ou Office de la partie contractante à l'égard de laquelle la licence est accordée, de transmettre la demande à l'OMPI. Le titulaire ou le preneur de licence peut dans un tel cas utiliser le formulaire mis à disposition par l'Institut (en [français](#), [allemand](#) ou [italien](#)). Lorsque la demande d'inscription présentée à l'Institut est le fait du preneur

de licence, il est exigé une déclaration expresse du titulaire ou tout autre document autorisant le licencié à utiliser l'enregistrement international (art. 29 OPM). La demande doit spécifier la(es) partie(s) contractante(s) désignée(s) dans laquelle la licence a effet ainsi que les produits et/ou services concernés. Si le type de licence souhaitée n'est pas précisé, la licence sera considérée comme non exclusive. L'inscription et la publication de sous-licences n'est pas prévue dans la règle 20bis RexC.

L'inscription d'une licence au registre international a en principe le même effet, dans chaque partie contractante concernée, que l'inscription d'une licence de marque nationale au registre national. Certaines parties contractantes ont toutefois déclaré que l'inscription de licences au registre international était sans effet à leur égard (règle 20bis al. 6 RexC). A ce jour, l'Allemagne, l'Australie, la Chine, la Fédération de Russie, la Géorgie, la Grèce, le Japon, le Kirghizistan, la Lituanie, la République de Corée, la République de Moldavie et Singapour ont fait une telle déclaration.

Une fois la licence inscrite au registre international, le titulaire de la marque en est informé par l'OMPI et l'inscription est publiée dans la Gazette OMPI des marques internationales. Il est recommandé au titulaire de contrôler l'exactitude des données inscrites.

### 03 Séminaire "Développements récents en droit des marques" le 23 juin 2005

Comme nous vous l'avions annoncé dans notre newsletter de janvier, vous trouverez ici le programme et des informations détaillées sur ce séminaire d'une demi-journée à Genève: <http://www.ige.ch/pool4s/training/training.shtm>

### 04 Evolution des dépôts de demandes d'enregistrement

	juillet 2004	août 2004	sept. 2004	oct. 2004	nov. 2004	déc. 2004	jan. 2005	fév. 2005	mars 2005
dépôts de demandes nationales	1'201	994	1'146	1'117	1'079	1'168	1'011	1'123	1'315
dont par voie électronique	67%	71%	69%	70%	73%	70%	74%	78%	74%
dont par voie "papier/fax"	33%	29%	31%	30%	27%	30%	26%	22%	26%

### 05 Nouveau responsable du service à la clientèle de la Division des marques

Andreas Teutsch ([andreas.teutsch@ipi.ch](mailto:andreas.teutsch@ipi.ch), Tel. 031 324 38 63) est responsable du service à la clientèle de la Division des marques depuis le 1er avril 2005. Il succède à Philip Thomas qui a quitté l'Institut à la fin février 2005. Andreas Teutsch travaille à l'Institut depuis août 2001 dans le domaine de l'examen des marques. Le remplacement est assuré par Roland Hutmacher, lic. iur., remplaçant du chef de la section opposition ([roland.hutmacher@ipi.ch](mailto:roland.hutmacher@ipi.ch), Tel. 031 324 15 08).

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

Iris Weber  
Division des marques