

Newsletter 2005/09 Marques

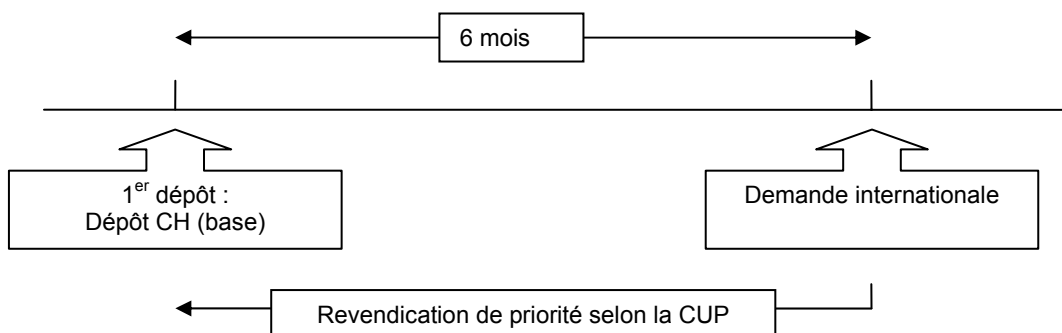
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques
Berne, le 28 septembre 2005

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous présenter la newsletter du mois de septembre.

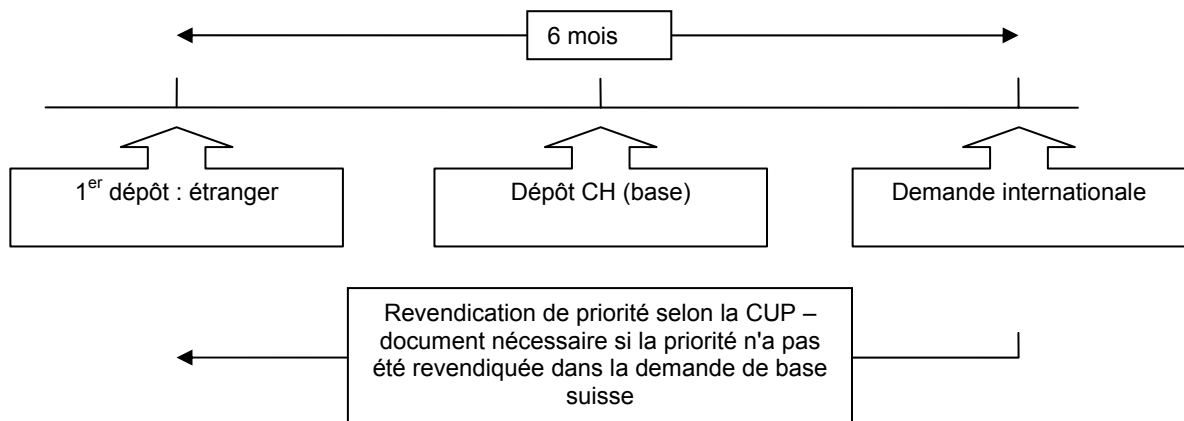
Enregistrements internationaux : priorité et ancienneté

Lorsque le titulaire d'une marque de base suisse utilise le système de Madrid pour en étendre la protection dans différents pays, sa demande internationale peut bénéficier de la priorité d'un premier dépôt régulièrement effectué dans les six mois qui précèdent dans un pays de l'Union de Paris ou un pays accordant la réciprocité (art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle [CUP]; art. 7 de la loi sur la protection des marques et des indications de provenance [LPM]). Dans un tel cas, la protection issue de l'enregistrement international commencera à courir, pour l'ensemble des pays désignés, à partir de ce premier dépôt et non au jour de la demande internationale.



Pour revendiquer cette priorité, le titulaire doit simplement, mais impérativement, remplir la rubrique 5 du [formulaire](#) de demande d'enregistrement international de l'Institut ou la rubrique 6 du formulaire correspondant de l'OMPI ([MM1](#), [MM2](#) ou [MM3](#)).

Dans la plupart des cas, c'est-à-dire lorsque le titulaire revendique la priorité du dépôt de base suisse ou du dépôt étranger servant déjà de priorité à la base suisse, celui-ci n'a pas d'autres formalités à remplir. Ce n'est que si la priorité d'un dépôt antérieur à la demande de base suisse est revendiquée, sans l'avoir été dans ladite demande de base, que le titulaire devra fournir un document de priorité qui sera examiné par l'Institut (art. 9 LPM).



La revendication de priorité selon l'art. 4 CUP est indépendante de la revendication d'ancienneté prévue à l'art. 34 du règlement 40/94 sur la marque communautaire (RMC).

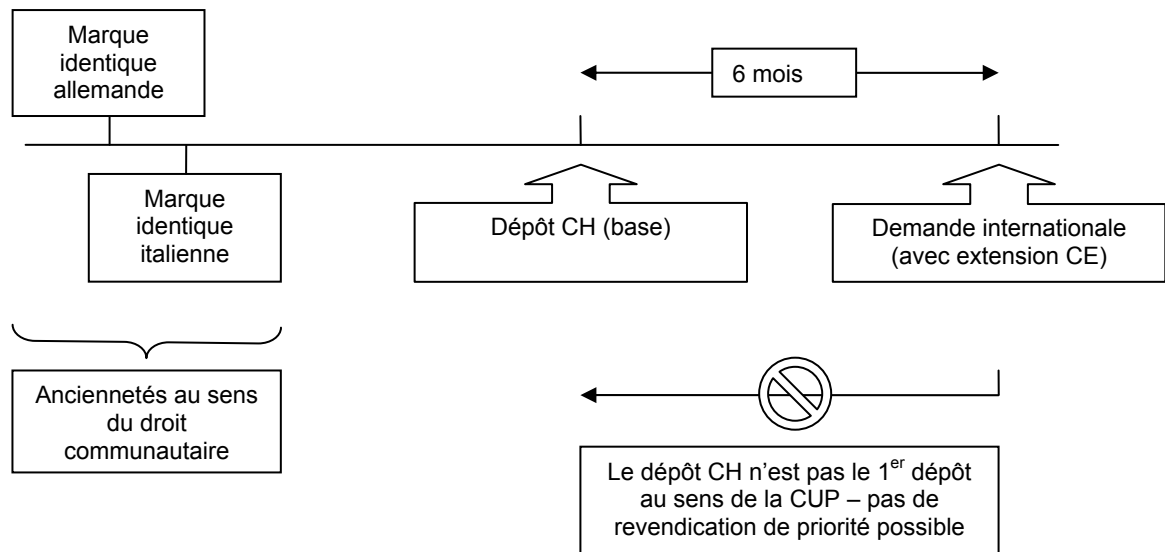
Depuis l'adhésion en octobre 2004 de la Communauté européenne (CE) au Protocole de Madrid, le déposant a la possibilité de revendiquer, pour la partie communautaire de sa demande internationale, l'ancienneté d'une ou plusieurs marques identiques antérieures enregistrées dans, ou pour, un ou plusieurs États membres de la CE (art. 148 RMC; règle 9.5)g)i) du règlement d'exécution commun). L'une des conséquences de l'ancienneté est que le titulaire qui renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits, dans l'Etat concerné, que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.

Pour revendiquer une ancienneté, le demandeur doit joindre à sa demande internationale le formulaire [MM17](#) dûment rempli.

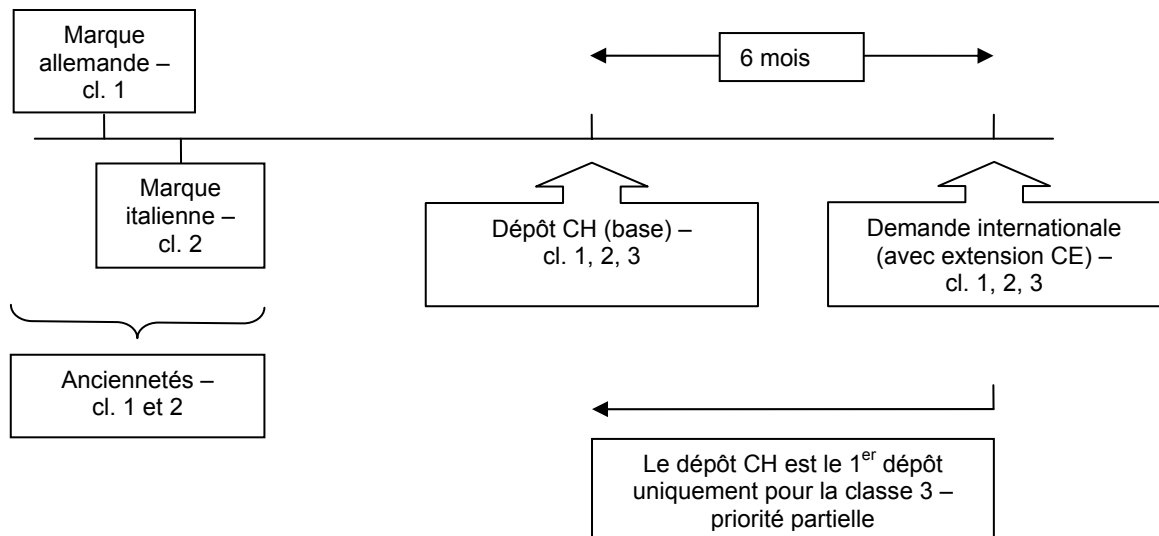
L'existence d'une marque identique pour laquelle une ancienneté est revendiquée selon le droit communautaire peut avoir des conséquences directes sur le mécanisme de la priorité selon la CUP. En effet, si une ancienneté est revendiquée dans la demande internationale, le déposant porte à la connaissance de l'Institut qu'il existe au moins une marque identique antérieurement déposée dans un pays membre de la CUP. Cette marque antérieure au dépôt de base suisse sera donc un premier dépôt au sens de l'art. 4 CUP.

Ainsi, si une ou plusieurs anciennetés existent, la demande internationale ne pourra pas bénéficier de la priorité de la demande de base suisse ou ne pourra bénéficier que d'une priorité partielle se limitant aux produits et services non couverts par la ou les ancienneté(s).

Pas de priorité possible



Priorité partielle



En cas de priorité partielle, le titulaire devra communiquer à l'Institut la liste des produits et services pour lesquels il peut bénéficier de la priorité (règle 9.4)a)iv) du règlement d'exécution commun). Pour assurer un traitement rapide de sa demande, il est conseillé au titulaire de communiquer cette liste de produits et services le plus tôt possible, soit au moment du dépôt de la demande internationale.

Pour plus d'information concernant le délai maximal dans lequel une demande internationale doit être déposée à l'Institut pour être traitée en temps utile, veuillez consulter la [Newsletter 02/2005](#).

Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Iris Weber
Division des marques