

Newsletter 2005/12 Marques

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques
Berne, le 21 décembre 2005

Madame, Monsieur,

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

- 01 **Système de Madrid – révision partielle**
- 02 **Traité révisé sur le droit des marques (TLT)**
- 03 **Poursuite de la procédure en cas d'inobservation du délai pour produire le document**
de priorité: changement de pratique
- 04 **Modification des directives en matière de marques**

01 **Système de Madrid – révision partielle**

Comme annoncé dans la Newsletter 2005/5, la Suisse et les autres pays de la Convention de Paris ont participé entre le 4 et le 8 juillet 2005 auprès de l'OMPI à un Groupe de travail *ad hoc* qui a porté ses discussions sur la révision partielle du système de Madrid (procédure de refus, clause dite « de sauvegarde » prévoyant que les dispositions de l'Arrangement sont applicables dans les relations entre les Etats parties à la fois au Protocole et à l'Arrangement, dispositions spécifiques du Règlement d'exécution commun). Le rapport de ce Groupe de travail peut aujourd'hui être téléchargé sur le site Internet de l'OMPI : <http://tinyurl.com/bb7q6> . Le Groupe de travail n'est pas arrivé à un consensus en ce qui concerne la restriction de la portée de la clause de sauvegarde à l'égard du délai de refus et du système des taxes. Les autres points discutés au sein du Groupe de travail ont fait l'objet d'un consensus et d'une recommandation adressée à l'Assemblée de l'Union de Madrid 2005.

Dans le cadre de l'Assemblée de l'Union de Madrid 2005 aucune décision n'a été prise sur le fonds de la révision. L'Assemblée s'est limitée à prendre note des conclusions et recommandations du Groupe de travail et a décidé de convoquer une deuxième séance de ce groupe qui se tiendra en juin 2006.

02 **Traité révisé sur le droit des marques (TLT)**

Comme annoncé également dans la Newsletter 2005/5, la 14^e séance du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT 14) s'est tenue à Genève du 18 au 22 avril 2005, dans le cadre de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Les membres du SCT se sont mis d'accord sur une "proposition de base" (Traité sur le droit des marques révisé, Règlement d'exécution révisé) qui sera soumise à la Conférence diplomatique pour l'adoption d'un traité révisé sur le droit des marques qui aura lieu du 13 au 31 mars 2006 à Singapour. Ces documents sont aujourd'hui disponibles sur le site Internet de l'OMPI: <http://tinyurl.com/bhkdw> .

03 Poursuite de la procédure en cas d'inobservation du délai pour produire le document de priorité: changement de pratique

L'Institut change sa pratique concernant la poursuite de la procédure en cas d'inobservation des délais pour revendiquer une priorité au sens de la Convention de Paris ou une priorité découlant d'une exposition (art. 41 al. 4 let. b LPM). Le déposant a dorénavant la possibilité de requérir la poursuite de la procédure en cas d'inobservation du délai pour produire un document de priorité.

En application de l'art. 41 al. 4 let. b LPM, l'Institut a exclu jusqu'à ce jour la possibilité de requérir la poursuite de la procédure pour tous les délais relatifs à la revendication d'une priorité au sens de la Convention de Paris ou d'une priorité découlant d'une exposition.

Le 28 septembre 2005, la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (ci-après CREPI), saisie d'un recours dans le cadre de la procédure d'enregistrement de marque "KEW" (MA-RS 08/04), a décidé que l'article 41 al. 4 let. b LPM excluait la poursuite de la procédure lorsque la déclaration de priorité n'avait pas été faite dans le délai, mais que, par contre, la poursuite de la procédure était possible en cas d'inobservation du délai pour produire le document de priorité. Pour la CREPI (consid. 5 de la décision), le verbe "revendiquer", qui figure à l'article 41 al. 4 let. b LPM, doit être compris comme "manifester la volonté de faire valoir le droit de priorité dont bénéficie celui qui a déposé une marque en Suisse dans les six mois qui suivent le dépôt de ladite marque à l'étranger" (traduction libre). La déclaration de priorité est dès lors considérée comme une déclaration de volonté, alors que le document de priorité n'est, quant à lui, qu'un complément à celle-ci, un moyen de preuve. Si le défaut de production du document de priorité emporte la péremption du droit de priorité, on ne saurait considérer, selon la CREPI, que la priorité n'a pas été revendiquée du simple fait que le document de priorité n'a pas été produit. Partant, le verbe "revendiquer" qui figure à l'article 41 al. 4 let. b LPM désigne le fait de manifester la déclaration de priorité et non pas celui de produire le document de priorité.

Suite à cette décision et à un examen approfondi de la question, l'Institut a décidé de changer sa pratique. Ainsi, la possibilité de demander la poursuite de la procédure sera dorénavant offerte au déposant qui omet de produire le document de priorité dans le délai légal. Le déposant devra présenter à l'Institut sa requête de poursuite de la procédure dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l'expiration du délai mais au plus tard dans les six mois suivant l'expiration du délai non observé (la forme écrite n'est plus exigée pour cette requête, cf.

<http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j10021f.pdf>). Dans le même délai, le requérant devra accomplir intégralement l'acte omis (remise du document de priorité) et s'acquitter de la taxe de poursuite de la procédure (actuellement CHF 200.--).

Ce changement de pratique entre en vigueur avec effet immédiat. Les directives en matière de marques, révisées, sont disponibles sous <http://www.ige.ch/F/jurinfo/j10102.shtm> .

04 Modification des directives en matière de marques

L'Institut a modifié ses directives en matière de marques suite au changement de pratique relatif à la poursuite de la procédure mentionné ci-dessus. A cette occasion, quelques changements mineurs d'ordre rédactionnel ont été effectués.

Les directives révisées sont téléchargeables sous
<http://www.ige.ch/F/jurinfo/j10102.shtm> .

Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées et vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année.

Iris Weber
Division des marques