

Newsletter 2006/12 Marques

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques
Berne, le 18 décembre 2006

Madame, Monsieur,

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

-
- 01 Adaptation des directives en matière de marques au 1^{er} janvier 2007**
 - 02 Modifications de la classification internationale de Nice pour les produits et services au 1^{er} janvier 2007 (9^{ème} édition)**
 - 03 Fusion des deux sections administratives au 1^{er} janvier 2007**
 - 04 Système de Madrid: changement des taxes individuelles pour la désignation de la Grande Bretagne et taxes pour la désignation du Botswana**
 - 05 Taxes en cas de reclassement en raison de rectifications d'enregistrements internationaux**
-

01 Adaptation des directives en matière de marques au 1^{er} janvier 2007

L'Institut a adapté ses directives en matière de marques aux développements récents, tenant compte en particulier de la jurisprudence actuelle et des dernières modifications législatives. Méritent d'être citées à ce titre la révision du règlement sur les taxes, les modifications de la loi sur la procédure administrative (PA) ainsi que les autres modifications légales intervenues en matière de marques. Par la même occasion, l'Institut a procédé à diverses adaptations rédactionnelles.

Les modifications suivantes sont mises en exergue:

- Le changement de pratique, communiqué par la Division des marques dans la newsletter 5/2006, relatif aux revendications de couleurs pour les signes publics étrangers figure désormais dans le texte des directives (Partie 4, ch. 7.2.2 et 7.4).
- Concernant la procédure d'opposition, les directives ont été adaptées aux modifications de l'ordonnance FOSS. Ceci mène à un changement de la pratique concernant le calcul du délai d'opposition pour les marques suisses. Comme la publication des marques a lieu simultanément sous forme électronique et sous forme imprimée, la version électronique faisant foi, le délai d'opposition est raccourci d'un jour (par exemple: publication d'une marque suisse dans la FOSS le 17 février 2006 ; échéance du délai le 17 mai 2006 à minuit; Partie 5, ch. 2.5).
- En application du nouvel article 33b PA, l'Institut restitue la taxe d'opposition lorsque les parties remettent à l'Institut un accord sur l'objet de la procédure, pour autant que cet accord permette de classer l'affaire. L'accord, rédigé ou traduit dans une langue officielle, doit être remis à l'Institut. Il doit inclure une clause de renonciation des parties aux voies de droit ainsi qu'une clause réglant le partage des frais. L'Institut fait de l'accord le contenu de sa décision, sauf si

l'accord comporte un vice au sens de l'article 49 PA. Si la partie opposante informe l'Institut que les parties ont trouvé une entente sans toutefois produire l'accord, la taxe d'opposition n'est pas restituée (cf. pour plus de détails: partie 5, ch. 9.2.2, 9.3. et 9.5).

Les directives révisées entreront en force le 1er janvier 2007 et seront appliquées à toutes les procédures pendantes. Elles se trouvent sur le site internet de l'Institut (<http://www.ige.ch/F/jurinfo/j10102.shtm>).

02 Modifications de la classification internationale de Nice pour les produits et services au 1^{er} janvier 2007 (9^{ème} édition)

Les principales nouveautés de la 9^{ème} édition touchent les classes 14 et 42.

Classe 14 (et autres classes):

Disparition de la distinction entre produits "en métaux précieux" et "non en métaux précieux".

Dorénavant, les produits "en métaux précieux" seront classés selon leur fonction ou leur destination et non selon la matière dont ils sont constitués. Il n'y a donc plus lieu de faire la distinction entre les produits "en métaux précieux" et "non en métaux précieux".

Exemple:

14 cendriers pour fumeurs en métaux précieux

34 cendriers pour fumeurs non en métaux précieux

→ nouveau: 34 cendriers pour fumeurs

Les intitulés des classes 14 et 21 ainsi que les notes explicatives y relatives tiennent compte de ce changement (cf. en classe 14 "cette classe ne comprend pas notamment" et en classe 21 "cette classe comprend notamment").

Classe 42:

Les "services juridiques" ainsi que tous les services de nature juridique seront dorénavant rangés en classe 45 (anciennement en classe 42). Les intitulés des classes 42 et 45 ainsi que les notes explicatives y relatives tiennent compte de cette adaptation.

Ces modifications ont déjà été discutées lors des ateliers qui avaient pour thème "l'efficacité dans l'élaboration de listes de produits et services".

03 Fusion des deux sections administratives au 1^{er} janvier 2007

Les deux sections administratives de la Division des marques de l'Institut (registre des marques et dépôt & enregistrement des marques) seront réunies au 1^{er} janvier 2007. Brigitte Bolli prendra la conduite de la nouvelle section. Elle est avocate de formation et a commencé son activité à l'Institut en tant que juriste dans l'examen des marques. Depuis 1998, elle dirige la section dépôt & enregistrement des marques. La réunion de cette section avec la section du registre des marques doit permettre une meilleure répartition des ressources et la réalisation de synergies.

04 Système de Madrid: changement des taxes individuelles pour la désignation de la Grande Bretagne et taxes pour la désignation du Botswana

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a communiqué par son avis d'information n°17/2006

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2006/madrid_2006_7.pdf les nouvelles taxes individuelles que la Grande Bretagne souhaite recevoir à compter du 1er janvier 2007 (règle 35 du Règlement commun d'exécution à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement).

Ces taxes s'appliquent lorsque la Grande Bretagne est désignée dans une demande d'enregistrement international ou une demande de désignation postérieure et se montent à:

CHF 429.- pour une classe de produits ou services.

CHF 119.- pour chaque classe additionnelle.

Pour un renouvellement (qui doit être fait directement auprès de l'OMPI), la taxe est de CHF 476.- pour une classe de produits ou services et de CHF 119.- pour chaque classe additionnelle.

Depuis le 5 décembre 2006, lorsque le Botswana est désigné dans un enregistrement international ou une désignation postérieure, la taxe se monte à CHF 73.-.

05 Taxes en cas de reclassement en raison de rectifications d'enregistrements internationaux

Dans l'Avis n° 7/2006, l'OMPI a communiqué que lorsque la rectification d'un enregistrement international affecte la classification, il n'est pas prévu de réexaminer le montant des taxes. Ainsi, que la rectification ait pour conséquence une augmentation ou une diminution des classes désignées dans l'enregistrement international, aucune taxe supplémentaire n'est exigée, respectivement aucune taxe n'est remboursée. Néanmoins, au moment du renouvellement, le calcul sera effectué sur la base du nombre rectifié de classes.

L'avis précité peut être consulté dans sa version intégrale sous http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2006/madrid_2006_7.pdf

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

Iris Weber
Division des marques