

Newsletter 2007/07 Marques

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques  
Berne, le 26 juillet 2007

Madame, Monsieur,

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

- 01 Plus d'envoi de confirmation aux tiers payeurs dès le 1.8.2007**
  - 02 Nouveau module de formation de l'Institut: "Droits immatériels: une formation axée sur la pratique"**
  - 03 Système de Madrid: désignation des Etats-Unis d'Amérique (EUA)**
  - 04 Nouveau remplaçant du chef de la division des marques**
- 

#### **01 Plus d'envoi de confirmation aux tiers payeurs dès le 1.8.2007**

Dans le but de simplifier et d'harmoniser la pratique au sein de l'Institut, il a été décidé de ne plus envoyer de confirmation de prolongation de marque aux tiers payeurs. Par ailleurs, le nom de la personne ayant présenté la requête et ayant payé les taxes de prolongation ne sera plus communiqué au mandataire inscrit qui recevra cependant toujours une confirmation de la publication de la prolongation. Ces modifications entrent en vigueur au 1er août 2007.

#### **02 Nouveau module de formation de l'Institut: "Droits immatériels: une formation axée sur la pratique"**

L'Institut propose pour la première fois un module spécifiquement conçu pour les collaborateurs spécialisés qui sont responsables des procédures administratives en relation avec les titres de protection. La formation s'adresse aussi bien à des personnes travaillant dans des cabinets de conseils en marques ou en brevets ou dans des cabinets d'avocats, qu'à des collaborateurs de divisions PI dans l'industrie. Le module dure trois jours et demi et couvre l'ensemble des aspects pratiques relatifs au dépôt, à l'enregistrement et au transfert des divers titres (procédures nationales et internationales). Davantage d'infos: <http://www.ige.ch/training/igrf.shtm>

#### **03 Système de Madrid: désignation des Etats-Unis d'Amérique (EUA)**

Les désignations des EUA, possibles depuis l'adhésion de ce pays au Protocole de Madrid (PM) en novembre 2003 (voir l'avis d'information de l'OMPI [2003/15](#)), font presque systématiquement l'objet de refus provisoires (98% des désignations étatsuniennes sont refusées provisoirement). Les raisons de ces refus sont multiples; parmi elles, deux reviennent régulièrement :

##### **1. Liste des produits et services**

La pratique des EUA concernant le libellé des listes de produits et services est différente de la pratique suisse en la matière. Comme l'OMPI a déjà eu l'occasion de l'indiquer (voir l'avis d'information de l'OMPI [2003/24](#)), il est conseillé au titulaire d'utiliser le guide "[Acceptable Identification of Goods and Services Manual](#)" mis à disposition par l'Office américain des marques (USPTO) pour élaborer une liste limitée de produits et services. Cette liste limitée doit être introduite

dans le formulaire de demande dans la partie prévue à cet effet ([formulaires de l'Institut](#): 8.b pour les demandes d'enregistrement et 6 pour les demandes de désignation postérieure; [formulaires de l'OMPI](#): 10.b pour les demandes d'enregistrement (MM2 et MM3) et 5 pour les demandes de désignation postérieure (MM4)). Elle doit être rédigée en français comme la liste principale, puisque la langue de communication entre le Bureau international (BI) et l'Institut est le français. Si le déposant fournit une traduction de cette liste en anglais et/ou en espagnol, l'Institut la transmettra au BI, sans garantie toutefois que cette dernière soit reprise dans la demande.

## 2. Forme juridique du déposant

Les EUA exigent du déposant que celui-ci indique sa forme juridique ainsi que le droit selon lequel il a été créé. S'il est une personne physique, il doit indiquer sa nationalité.

L'Institut a fourni au USPTO une liste des formes juridiques les plus courantes en Suisse (voir ci-dessous). Comme cette liste fait désormais partie des documents de travail à disposition des examinateurs américains, ceux-ci ne devraient plus émettre de refus concernant la nature juridique du déposant, si une des formes de la liste est reprise (il convient toutefois de toujours préciser le droit ayant permis la constitution de l'entité en question). Si toutefois un déposant devait recevoir un tel refus, nous souhaiterions en être informé afin de pouvoir prendre à nouveau contact avec le USPTO.

1	Raison individuelle	Einzelfirma	Ditta individuale
2	Société en nom collectif	Kollektivgesellschaft	Società in nome collettivo
3	Société en commandite	Kommanditgesellschaft	Società in accomandita
4	Société en commandite par actions	Kommanditaktiengesellschaft	Società in accomandita per azioni
5	Société à responsabilité limitée (SARL)	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	Società a garanzia limitata
6	Société anonyme (SA)	Aktiengesellschaft (AG)	Società anonima (SA)
7	Société coopérative	Genossenschaft	Società cooperativa
8	Succursale	Zweigniederlassung	Succursale
9	Fondation	Stiftung	Fondazione
10	Association	Verein	Associazione
11	Société simple	Einfache Gesellschaft	Società semplice

Sans être un motif de refus, une autre particularité des désignations étatsuniennes est que le déposant doit fournir un formulaire de "déclaration d'intention d'utiliser la marque" ([MM18](#)) au moment du dépôt de la demande internationale. Si le BI ne reçoit pas ce formulaire dûment complété (par l'intermédiaire de l'Institut), la désignation des EUA est supprimée, avant même d'être transmise au USPTO.

## 04 **Nouveau remplaçant du chef de la division des marques**

Le 1<sup>er</sup> juillet 2007, Stefan Fraefel, chef de la section examen des marques 1, a été nommé remplaçant du chef de la division des marques Eric Meier.

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

Iris Weber  
Division des marques