

OMPI



MM/LD/WG/5/4

ORIGINAL : français

DATE : 26 février 2008

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE DÉVELOPPEMENT JURIDIQUE DU SYSTÈME DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Cinquième session
Genève, 5 – 9 mai 2008

CONTRIBUTION DE LA SUISSE

Document établi par le Bureau international

1. Dans une communication datée du 1^{er} février 2008, le Bureau international a reçu une contribution de la Suisse portant sur l'amélioration de l'accès à l'information concernant le sort des enregistrements internationaux dans les parties contractantes, pour que le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques l'examine à sa cinquième session qui se tiendra à Genève du 5 au 9 mai 2008.

2. Ladite contribution est annexée au présent document.

3. *Le groupe de travail est invité à prendre note du contenu de la contribution ci-jointe de la Suisse.*

[L'annexe suit]

ANNEXE

**GROUPE DE TRAVAIL SUR LE DÉVELOPPEMENT JURIDIQUE
DU SYSTÈME DE MADRID**

Contribution de la Suisse

En guise d'introduction, nous tenons à préciser que les propositions de sujets de discussion faites par la Suisse portent sur l'accès à l'information concernant le sort des enregistrements internationaux dans les Parties contractantes, *au sens large*. Elles s'inscrivent donc dans le cadre des travaux actuels du groupe de travail et, de manière plus générale, visent à pouvoir fournir aux utilisateurs du Système de Madrid une procédure d'examen d'une haute qualité, en ce qui concerne tant les aspects formels de cette procédure que l'examen matériel à proprement parler, équivalente à celle de l'examen national.

Préalablement à l'exposé des propositions de la Suisse, nous présentons brièvement les services actuellement fournis par l'office suisse, afin de mettre en évidence les solutions retenues et de mieux comprendre quelles améliorations sont à notre sens nécessaires et/ou possibles :

1. Services fournis par l'office suisse

1.1. En tant qu'office du titulaire :

- L'office suisse examine de manière complète la demande (d'enregistrement, de modification) avant sa transmission au Bureau international (BI). L'avantage pour l'utilisateur est que sa demande ne contenant pas ou plus d'erreur peut être traitée plus rapidement par le BI.
- L'office suisse accepte de servir d'intermédiaire pour le paiement des taxes au BI. Ainsi, l'utilisateur a un seul interlocuteur pour le paiement des taxes et il n'a pas besoin de détenir un compte courant auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
- L'office suisse prend position, dans la mesure du possible, sur tous les avis d'irrégularité du BI. Le déposant a ainsi une meilleure compréhension des avis émis, ce qui lui permet d'une part de s'assurer que la demande d'enregistrement international correspond effectivement à sa demande de base et, d'autre part, de répondre correctement à l'avis.
- Dans la majorité des cas, l'office suisse enregistre la demande de base dans un délai permettant au demandeur de bénéficier d'une éventuelle priorité sur une demande antérieure. Cela permet au demandeur de baser sa demande d'enregistrement international sur un enregistrement suisse, et non simplement sur une demande d'enregistrement suisse.
- Chaque fois que la réglementation suisse et internationale le permet, l'office suisse accepte que le titulaire lui présente directement ses requêtes. Le titulaire peut ainsi présenter une demande de modification concernant aussi bien la base suisse que l'enregistrement international en s'adressant à une seule autorité.

1.2. En tant qu'office désigné :

- Le titulaire peut demander l'examen accéléré de la désignation suisse, contre paiement d'une taxe (CHF 400.-). Dans ce cas, le titulaire reçoit une déclaration d'octroi de la protection en cas d'acceptation de l'enregistrement international. En moyenne, les délais d'examen usuels de 11 mois sont réduits à 1 mois suite au paiement de cette taxe (avis d'information de l'OMPI 2002/36).

- Sur demande et une fois les délais de refus échus, l'office suisse indique au demandeur que la désignation suisse a été acceptée ou, le cas échéant, refusée. Le registre est donc transparent et l'information accessible.
- Dans certains cas particuliers, le titulaire a la possibilité de répondre directement à un refus provisoire, sans devoir se faire représenter par un mandataire en Suisse, (refus provisoires liés aux indications de provenance ou revendication de couleurs négative pour des armoiries). Cela permet au titulaire de limiter ses coûts et de ne pas faire durer le traitement de sa demande.
- Le titulaire peut transmettre à l'office suisse, par l'intermédiaire d'un mandataire en Suisse, le règlement d'une marque collective/de garantie avant l'examen de l'enregistrement international, afin d'éviter un refus provisoire sur la seule base du fait que le règlement fait défaut (avis d'information de l'OMPI 2004/03).

1.3. En tant qu'office titulaire ou office désigné :

- L'office suisse tient une permanence téléphonique permettant aux déposants ou aux tiers d'obtenir facilement des renseignements sur un enregistrement ou plus largement sur la procédure internationale et la pratique de l'office suisse. L'activité de l'office suisse est ainsi transparente et, dans une certaine mesure, prévisible.
- La consultation des dossiers est gratuite, ce qui facilite l'accès à l'information et améliore la transparence des procédures.

2. Propositions soumises à la discussion

2.1. Concernant les offices nationaux :

- Chaque office devrait mettre à disposition des utilisateurs ses directives relatives à l'examen des marques, dans une traduction en anglais, dans le but d'améliorer la transparence des procédures et la prévisibilité des pratiques d'examen.
- Chaque office devrait annexer à ses refus une présentation sommaire (= 1 page A4), dans les deux autres langues du système de Madrid, de la procédure et des motifs de refus. La présentation des motifs de refus pourrait consister en une simple retranscription de la législation nationale.

Le but de ces deux propositions est de permettre au déposant/titulaire de mieux comprendre les motifs du refus et de pouvoir évaluer plus facilement s'il est nécessaire de recourir à l'assistance d'un mandataire pour continuer la procédure dans la partie contractante désignée ayant émis le refus.

Plus précisément, la mise à disposition des directives permet au déposant/titulaire de prendre connaissance de la procédure et de la pratique de l'office national (ou régional) désigné de manière anticipée et en dehors de tout cas concret. Cette présentation, aussi exhaustive que possible, doit notamment permettre au déposant/titulaire de déterminer s'il est judicieux pour lui de requérir la protection à titre de marque dans cette partie contractante.

Quant à la présentation sommaire, il s'agit d'un petit (= 1 page A4) mémorandum récapitulatif qui doit permettre d'expliquer ou de rappeler les motifs de refus appliqués par l'office national (ou régional). Sur cette base, le titulaire/déposant doit pouvoir comprendre le refus et procéder à une première analyse, afin de déterminer s'il est judicieux de prendre position sur celui-ci.

2.2. Concernant le Bureau international :

- Il devrait être possible de procéder à une veille active des enregistrements internationaux dans Romarin (par un système d'alertes), afin que le déposant/titulaire ou des tiers puissent être informés en temps réel de toute inscription (modification, refus, déclaration, etc.) dans le registre international, et ce pour un enregistrement international donné ou pour un titulaire précis. Grâce à un tel système, le titulaire ou un tiers n'a plus besoin de consulter régulièrement Romarin, puisque les inscriptions relatives à l'enregistrement international ou au titulaire l'intéressant (modifications ou autres) sont portées à sa connaissance.
- Les refus et déclarations émis par les offices désignés devraient être mis en ligne sur Romarin. Cela permettrait aux tiers de connaître les motifs de refus d'un signe et éviterait, de manière plus générale, de devoir demander une consultation du dossier.
- Les refus et déclarations devraient être traduits dans les deux autres langues du système de Madrid. Cela permettrait au déposant/titulaire parlant une langue autre que celle de l'office désigné de comprendre les motifs du refus. Cette traduction pourrait être exécutée uniquement sur demande et faire l'objet d'une taxe complémentaire ad hoc.
- Les échanges électroniques entre le BI et les offices nationaux (régionaux) devraient être généralisés et améliorés. Ces derniers devraient pouvoir accéder directement au registre international et y procéder aux modifications nécessaires. La généralisation et l'amélioration des échanges électroniques permettraient également d'améliorer, par exemple, la qualité des reproductions graphiques.
- La lisibilité et la convivialité des extraits Romarin devraient être améliorées, notamment celle des listes de recherches, afin de faciliter la compréhension et l'exploitation des résultats obtenus (voir annexe comparant un extrait Romarin et un extrait Swissreg (registre suisse en ligne)).
- Le BI devrait établir des standards de qualité transparents, concernant notamment les délais de traitement des demandes, la disponibilité du personnel administratif ainsi que la pratique (par exemple en matière d'examen des listes de produits et services). L'activité du BI deviendrait ainsi plus prévisible et conviviale pour les déposants/titulaires.

printAll


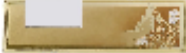
Page 1 of 1

N°	Mark N°	Mark Name	Office of Origin	Registration date	Nice Classification
1.	331502	LANVIN	FR	10.01.1967	30
2.	581412	BACI	CH	15.01.1992	30
3.	773696	Prebio 1	CH	20.12.2001	05 29 30 32
4.	820327	CRECIOMEGA	CH	24.02.2004	05
5.	824804	No verbal elements found	CH	27.04.2004	30
6.	831145	OmegaEssentials	CH	26.07.2004	05
7.	877072	No verbal elements found	CH	30.01.2006	29 30 32
8.	883380	LIPOACTIV	CH	07.07.2005	05 29 30
9.	901016	DOLCE GUSTO	CH	09.10.2006	21
10.	940762	Baci	CH	21.09.2007	29 30
11.	943932	NESFRAPPE	CH	23.10.2007	29 30 32
12.	944685	No verbal elements found	CH	24.10.2007	29 30 32
13.	946738	No verbal elements found	CH	08.11.2007	30



Liste de résultats au format « Aperçu registre »: Marques

Nombre de résultats: 3

Marque	Statut	Classes de Nice	Numéro	Titulaire
	<input type="checkbox"/>	29 - 30	426223	Chocoladefabriken, Lindt & Sprüngli AG, Seestrasse 204, 8802 Kilchberg ZH
LINDT ON ICE	<input checked="" type="checkbox"/>	29 - 30	470235	Chocoladefabriken, Lindt & Sprüngli AG, Seestrasse 204, 8802 Kilchberg ZH
	<input checked="" type="checkbox"/>	29 - 30	531953	Chocoladefabriken, Lindt & Sprüngli AG, Seestrasse 204, 8802 Kilchberg

Liste de résultats au format « Aperçu registre »

Critères de recherche: Titulaire=Indi; Pays du titulaire=Tous; Classes de Nice=29; Catégorie de marque=Tous; Type de marque=Tous; Revendication de couleur(s)=Tous; Motif de la publication=Tous; Statut= Demandes pendantes, Demandes radiées, Marques en vigueur, Marques radiées

Temps de recherche: 21.02.2008 - 10:41:52 (GMT+01:00) - Suisse/Berne

Titre de protection: Marques