

Commentaires relatifs aux directives en matière de marques du 1.1.2006

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

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.

21.12.2005