

OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR  
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)

**Le président**

DÉCISION N° EX-05-5 DU PRÉSIDENT DE L'OFFICE

du 1<sup>er</sup> juin 2005

concernant les documents à produire pour une revendication de priorité ou d'ancienneté

LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR  
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES),

vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, ci-après dénommé «le règlement n° 40/94 du Conseil», et notamment son article 119, paragraphe 2, point a),

vu le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (ci-après dénommé «le règlement n° 2868/95 de la Commission», et notamment sa règle 6, paragraphe 4, sa règle 8, paragraphe 4, sa règle 28, paragraphe 4, sa règle 108, paragraphe 3 et sa règle 110, paragraphe 7,

considérant que, par la décision n° EX-03-5 du 20 janvier 2003 (JO OHMI 2003, 869), le président de l'Office a décidé que les pièces justificatives prévues à la règle 6, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 de la Commission, pouvaient être déposées soit sous la forme du document original, soit d'une photocopie conforme;

considérant que, par la décision susmentionnée, le président de l'Office a décidé que, lors d'une revendication d'ancienneté, les pièces justificatives à produire par le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire peuvent également être consultées par l'Office dans un document autre que l'original ou une photocopie de la copie certifiée conforme de l'enregistrement antérieure mentionnée dans les règles 8, paragraphe 1, et 28, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 de la Commission, si le document est un extrait ou une impression d'une banque de données ou d'une publication officielle de l'office qui a enregistré la marque nationale antérieure, ou d'une banque de données ou d'un support de données basé sur les données fournies par cet office, pour autant que le document contienne les indications requises;

considérant que la décision du président susmentionnée doit également être étendue aux revendications d'ancienneté présentées conformément à la règle 108, paragraphe 1, et à la règle 110, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 de la Commission, par le titulaire d'une demande internationale ou d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne, en vertu du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (ci-après dénommé le «protocole de Madrid»);

considérant que la règle 6, paragraphe 4, la règle 8, paragraphe 4, la règle 28, paragraphe 4, la règle 108, paragraphe 3 et la règle 110, paragraphe 7, du règlement n° 2868/95 de la Commission prévoient que les exigences en matière de pièces justificatives à fournir par le demandeur lors d'une revendication de priorité ou d'ancienneté peuvent être moindres que celles qui sont énoncées aux autres dispositions pertinentes du règlement d'exécution, sous réserve que l'Office puisse disposer des informations requises auprès d'autres sources;

considérant que l'information que doit contenir un document de priorité original visée à la règle 6, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 de la Commission, à savoir le numéro de dossier, la date de dépôt, le nom du demandeur ou du titulaire, la représentation de la marque et la liste des produits et services, peut être consultée sur les sites internet de certains offices centraux de la propriété industrielle d'États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce;

---

considérant que l'information que doit contenir un document d'ancienneté original visée à la règle 8, paragraphe 1, à la règle 28, paragraphe 1, à la règle 108, paragraphe 1 et à la règle 110, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 de la Commission, à savoir l'État membre ou les États membres dans lesquels ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date de priorité, de demande ou d'enregistrement de la marque antérieure, le numéro de l'enregistrement antérieur, le nom du titulaire de l'enregistrement antérieur, la représentation de la marque et l'indication des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, peut être consultée sur les sites internet de certains offices centraux de la propriété industrielle d'États membres dans lesquels ou pour lesquels la marque est enregistrée ou, concernant les enregistrements internationaux produisant des effets dans un État membre, sur le site internet du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé le «Bureau international»);

considérant que, si tel est le cas, l'examineur sera en mesure d'accéder d'office à cette information, en vue d'examiner tant la revendication de priorité que la revendication d'ancienneté;

considérant que, si l'information requise n'est pas disponible sur un tel site internet, soit parce que l'office de propriété industrielle compétent ne permet pas l'accès à cette information, soit parce que l'information ne peut être trouvée ou extraite, le demandeur de marque communautaire demeure dans l'obligation de produire les documents visés à la règle 6, paragraphe 1, à la règle 8, paragraphe 1, à la règle 108, paragraphe 1 et à la règle 110, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 de la Commission, sous la forme soit du document original, soit d'une copie certifiée conforme, qu'il s'agisse d'un extrait ou d'une impression;

considérant qu'il est inapproprié d'établir une liste des offices permettant de consulter l'information requise sur leur site web, étant donné qu'une telle liste serait exposée à de fréquentes modifications;

considérant que le demandeur en tant que tel est en mesure de vérifier, lors d'une revendication de priorité ou d'ancienneté, si l'information requise est disponible sur un site web, de sorte à savoir à l'avance s'il doit produire un document de priorité ou d'ancienneté,

## A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

### Article premier

Remplacement des attestations de priorité par les informations disponibles sur les sites web

Les pièces justificatives à fournir par le demandeur lors d'une revendication de priorité peuvent être moindres que celles qui sont requises conformément à la règle 6, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 de la Commission, sous réserve que l'Office puisse disposer des informations requises auprès d'un site web d'un office central de la propriété industrielle d'un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce.

### Article 2

#### Procédure

(1) Lors d'une revendication de priorité, et dès lors que les documents visés à la règle 6, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 de la Commission, n'ont pas encore été produits par le demandeur, l'Office vérifie systématiquement si l'information relative au numéro de dossier, à la date de dépôt, au nom du demandeur ou du titulaire, à la représentation de la marque et à la liste de produits et services de la demande de marque antérieure dont la priorité est revendiquée, est disponible sur le site web de l'office central de la propriété industrielle de l'État dans ou pour lequel le dépôt de demande de marque antérieure est revendiqué.

(2) Lorsque l'Office peut disposer des informations requises sur un tel site web, il en fait mention, dans cette mesure, dans le dossier de la demande de marque communautaire. Dans le cas contraire, l'Office

émet une invitation, en application de la règle 9, paragraphe 3, point c), du règlement n° 2868/95 de la Commission, à fournir les documents visés à la règle 6, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 de la Commission.

### Article 3

#### Traductions

L'application de la règle 6, paragraphe 3, du règlement d'exécution demeure inchangée, si et dans la mesure où le demandeur fournit, ou est tenu de fournir, les documents visés à la règle 6, paragraphe 1, du règlement d'exécution.

### Article 4

#### Documents d'ancienneté pour les enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne

L'article 3 de la décision du président n° EX-03-5 du 20 janvier 2003 (JO OHMI 2003, 869) est applicable aux revendications d'ancienneté présentées par les titulaires de demandes ou d'enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne en vertu du protocole de Madrid.

### Article 5

#### Remplacement des attestations et documents d'ancienneté par les informations disponibles sur les sites web

Les pièces justificatives à fournir par le demandeur lors d'une revendication d'ancienneté peuvent être moindres que celles qui sont requises conformément à la règle 8, paragraphe 1, à la règle 28, paragraphe 1, à la règle 108, paragraphe 1 et à la règle 110, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 de la Commission, sous réserve que l'Office puisse disposer des informations requises auprès d'un site web d'un office central de la propriété industrielle d'un État membre dans ou pour lequel la marque est enregistrée ou, concernant les enregistrements internationaux produisant des effets dans un État membre, du Bureau international.

### Article 6

#### Procédure

(1) Lors d'une revendication d'ancienneté, et lorsque les documents visés à la règle 8, paragraphe 1, à la règle 28, paragraphe 1, à la règle 108, paragraphe 1 et à la règle 110, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 de la Commission, n'ont pas encore été produits par le demandeur, l'Office vérifie systématiquement si l'information relative à l'État membre ou aux États membres dans lesquels ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date de priorité, de demande ou d'enregistrement de la marque antérieure, le numéro de l'enregistrement antérieur, le nom du titulaire de l'enregistrement antérieur, la représentation de la marque et l'indication des produits et services pour lesquels cette marque antérieure est enregistrée peut être consultée sur le site web de l'office central de la propriété industrielle de l'État membre dans lequel ou pour lequel l'enregistrement de cette marque antérieure est revendiqué ou, concernant les enregistrements internationaux produisant des effets dans un État membre, du Bureau international.

(2) Lorsque l'Office peut disposer des informations requises sur un tel site web, il en fait mention, dans cette mesure, dans le dossier de la demande ou de l'enregistrement de marque. Dans le cas contraire, l'Office émet une invitation, en application de la règle 9, paragraphe 3, point d), et de la règle 28, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 de la Commission, à fournir les documents visés à la règle 8, paragraphe 1, à la règle 28, paragraphe 1, à la règle 108, paragraphe 1 ou à la règle 110, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 de la Commission.

Article 7  
Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l'Office.

Fait à Alicante, le 1<sup>e</sup> juin 2005.

Wubbo de Boer  
Président