

# Se protéger à l'étranger

**Comment étendre la protection  
de sa marque à d'autres pays ?**

# Quelles protections pour votre marque ?

La protection accordée par une marque enregistrée à l'INPI est valable sur le territoire français. Quand une entreprise française vient à exporter ses produits et/ou services, éventuellement par l'intermédiaire de partenaires étrangers, elle doit étendre la protection de sa marque française à d'autres pays.

## La marque française : une première étape

Déposer une marque française ne permet pas de se protéger au-delà de nos frontières. Mais elle peut constituer une première étape et faciliter les démarches d'extension de la protection à l'étranger. Le dépôt d'une marque française ouvre en effet un droit de priorité (voir encadré) pour étendre la protection à l'étranger, quelle que soit la procédure choisie : nationale, communautaire et internationale, vous laissant ainsi le temps d'évaluer le potentiel commercial de vos produits sur votre marché, et de définir les pays étrangers intéressants à cibler.

Votre dépôt à l'INPI vous donne un droit de priorité. Si vous procédez à un dépôt dans un pays membre de l'Union de Paris ou de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), vous avez la possibilité, dans un délai de 6 mois à compter de la date du dépôt à l'INPI, d'étendre votre protection à l'étranger tout en bénéficiant de la date de dépôt à l'INPI. Ainsi, votre dépôt à l'étranger bénéficie de la date du dépôt initial. Les dépôts réalisés par d'autres personnes dans l'intervalle ne pourront vous être opposés.

## La marque communautaire

Vous pouvez obtenir une protection pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne par une demande directement auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, ou par l'intermédiaire de l'INPI, qui la transfère à l'OHMI. Titre unitaire, la marque communautaire s'applique automatiquement à tous les pays de l'Union européenne (27 Etats membres). Elle s'obtient par une procédure de dépôt et d'examen unique. La marque communautaire est renouvelable tous les 10 ans.

> [www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)

## La marque internationale

A partir d'une marque enregistrée ou d'une demande d'enregistrement en France, vous pouvez demander une protection dans un ou plusieurs pays auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). C'est l'OMPI, située à Genève, qui gère le système d'enregistrement international. Toutefois, votre demande ne peut pas s'effectuer directement auprès de l'OMPI : votre dossier international doit obligatoirement transiter par l'INPI.

> Consulter la brochure "Déposer sa marque à l'international"

> [www.OMPI.org](http://www.OMPI.org)

## Une protection pour l'Afrique francophone subsaharienne

Par une demande unique auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, vous pouvez obtenir une protection sur plusieurs pays africains francophones.

> [www.oapi.wipo.net](http://www.oapi.wipo.net)

## Le dépôt de marque dans chaque pays

Dans ce cas, il peut être nécessaire, selon les pays concernés, de recourir aux services d'un mandataire habilité comme, par exemple, un conseil en propriété industrielle.

> Voir la liste "Les conseils en propriété industrielle"

# Bien choisir sa protection à l'étranger

Certains éléments doivent être pris en compte pour bien choisir la protection de votre marque à l'étranger. Cette réflexion est à mener au préalable en fonction de votre stratégie de développement international. Elle conditionne le périmètre géographique de la protection de votre marque, et le choix de la ou des procédures les plus adaptées aux besoins et aux intérêts de votre entreprise.

## Marchés visés

Avant de choisir la protection la plus adaptée à votre situation, vous devez identifier les pays dans lesquels vous envisagez de commercialiser vos produits ou services, ou qui représentent des marchés potentiels. Si vous souhaitez protéger votre marque essentiellement sur le territoire de l'Union européenne, la voie la plus adéquate est celle de la marque communautaire, administrée par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI). Si votre zone d'intérêt s'étend au-delà de l'Union européenne, comme les Etats-Unis, le Japon, la Chine ou la Suisse, il est recommandé d'utiliser la voie de la marque internationale, gérée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Si vous êtes intéressés par des pays qui ne font partie ni du système de la marque communautaire ni de celui de la marque internationale, vous devez procéder alors à un dépôt de marque nationale dans chacun de ces pays.

Pour connaître la liste des pays membres des deux systèmes :

> [www.oami.europa.int](http://www.oami.europa.int)

> [www.OMPI.org](http://www.OMPI.org)

## Formalités de dépôt

Choisir la voie communautaire ou internationale permet de bénéficier de formalités simplifiées pour le dépôt et la gestion de votre marque. En effet, chacun de ces systèmes prévoit une procédure unique : une seule demande, une seule langue de dépôt (le français est possible dans les deux systèmes), un seul centre administratif et une seule date à surveiller pour le renouvellement de la marque.

## Coût du dépôt

Le coût du dépôt varie en fonction du nombre de pays pour lesquels vous souhaitez protéger votre marque. Conséquence de la simplification des formalités de dépôt : les systèmes de la marque communautaire ou de la marque internationale permettent de réduire les frais que vous devez engager au moment du dépôt et, éventuellement, lors du renouvellement de votre marque.

## Disponibilité de la marque

Quelle que soit la procédure choisie, il est fortement recommandé de vérifier, avant le dépôt de votre marque, qu'aucun droit antérieur ne peut lui être opposé. En effet, l'existence d'un droit antérieur peut permettre à son propriétaire d'annuler votre marque.

Les experts de l'INPI effectuent pour vous des recherches permettant de vérifier la disponibilité d'une marque à l'étranger.

> **Pour en savoir plus contacter [risc@inpi.fr](mailto:risc@inpi.fr)**

Toutefois, si un droit antérieur est opposé à votre marque communautaire, il est possible, sous certaines conditions, d'obtenir la transformation de votre demande communautaire en autant de demandes nationales dans les pays où ce droit antérieur n'existe pas.

Dans le cas d'une demande de marque internationale, si un droit antérieur est déjà protégé dans l'un des pays désignés par votre marque internationale, cette dernière ne pourra plus être protégée dans ce pays, mais pourra l'être dans les autres.

## Usage de la marque

Dans de très nombreux pays, il ne suffit pas de déposer une marque pour vous assurer une protection durable sur un marché : vous devez exploiter votre marque, pour ne pas risquer de la perdre.

> **Pour en savoir plus, contactez INPI Direct**

## Découvrir l'INPI

- L'Institut national de la propriété industrielle au service de l'innovation
- L'INPI et la propriété industrielle en 10 questions
- L'essentiel sur l'INPI

## Des Repères, pour comprendre la propriété industrielle

- Protéger ses créations
- Les ressources documentaires de l'INPI
- La marque
- La marque internationale
- Le dessin ou modèle
- Le brevet
- L'enveloppe Soleau
- L'invention de salarié

## Des Modes d'emploi, pour vous accompagner dans vos démarches

- Vérifier la disponibilité d'une marque
- Vérifier la disponibilité d'un nom de société
- Le formulaire Marque
- Le formulaire Brevet
- Le formulaire Dessins et Modèles
- La vie de votre marque
  - Signaler un changement ou une erreur
  - Transmettre ou exploiter sa marque
  - Renouveler sa marque
  - Renoncer à sa marque
  - Se protéger à l'étranger
  - S'opposer à l'enregistrement d'une marque



www.inpi.fr



contact@inpi.fr



INPI Direct : 0820210211  
(0,09 € TTC/mn)



A Paris et en région :  
liste et adresses  
sur www.inpi.fr ou INPI Direct