

22 JUIN 2014

DECISION n° 2014- 142 bis

Relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-5, L. 711-1 à L. 715-2 et R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle;

DECIDE

Article 1

I.-Les demandes d'enregistrement ou d'inscription, déclarations et oppositions prévues aux articles R. 712-3, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-1, R. 714-6 et R. 717-7 du code de la propriété intellectuelle sont présentées conformément aux modèles enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP) :

- demande d'enregistrement (CERFA n° 12259*03) ;
- opposition à enregistrement (CERFA n° 10344*03) ;
- déclaration de retrait ou renonciation (CERFA n° 11604* 02) ;
- déclaration de renouvellement (CERFA n° 11729*03) ;
- demande d'inscription au registre national d'un acte affectant la propriété ou la jouissance d'un dépôt (CERFA n° 11602 *03) ;
- demande d'inscription au registre national d'une rectification, changement de nom, forme juridique ou adresse, ou correction d'erreur matérielle (CERFA n° 11601*03).

Les imprimés correspondants peuvent être obtenus gratuitement à l'Institut national de la propriété industrielle. Ils sont également disponibles sur le site www.inpi.fr.

II.-Les demandes, déclarations et oppositions susvisées ne doivent présenter ni pliure, ni déchirure. Toutes les mentions requises, à l'exception de celles étrangères à la situation du demandeur, doivent y figurer.

Aucune autre mention n'est autorisée. Les mentions doivent être dactylographiées ou écrites en lettres d'imprimerie, noires, et présenter une netteté suffisante pour permettre leur reproduction ou leur saisie par système optique. Les pages " suite " ne doivent être remplies que sur une seule face.

Siège

15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone : 0820 213 213
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00

INPI Direct : 0820 210 211
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

Article 2

Les prescriptions résultant de l'article R.712-3 sont assorties des tempéraments ou modalités suivantes :

a) Identité du déposant :

La mention d'un nom d'usage peut figurer en dessous des nom et prénoms des personnes physiques, à l'exclusion de toute autre indication.

b) Adresse :

L'adresse doit être complète et comporter notamment le code postal suivi, pour l'étranger, de l'indication du pays.

c) Modèle de la marque :

Le modèle de la marque peut être collé sur la demande d'enregistrement.

Lorsque le déposant entend obtenir la protection pour une marque en couleurs, le modèle de la marque doit obligatoirement être en couleurs.

Le modèle de la marque s'entend :

- lorsque la marque est une phrase musicale, de sa représentation graphique sur une portée ;
- lorsque la marque est constituée par, ou comporte, un hologramme : d'une ou plusieurs représentations graphiques ou photographiques du ou des éléments holographiés, à l'exclusion de l'hologramme lui-même ;
- lorsque la marque est constituée par "un relief, la forme du produit ou de son conditionnement", de sa reproduction plane (exemple : photographie...).

d) Brève description de la marque et de ses couleurs :

Cette description doit se limiter à l'énoncé des caractéristiques de la marque pouvant avoir une incidence sur la portée de la protection demandée. Elle est facultative.

Toutefois, si la marque n'est constituée que de la représentation d'une couleur ou d'une combinaison de couleurs, la description devra comporter obligatoirement un code d'identification internationalement reconnu de cette couleur.

e) Énumération des produits ou services auxquels s'applique la marque :

Cette énumération peut résulter soit de la désignation individuelle de chacun de ces produits ou services, soit de l'énumération de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Dans ce dernier cas, les termes employés doivent permettre à toute personne d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante.

En particulier, ne doivent figurer dans l'énumération, ni termes étrangers, ni termes de fantaisie (tels que marque ou autre signe distinctif), ni termes vagues (tels que "articles de fantaisie", "cadeaux", "accessoires", "services divers"...), ni référence générale à une ou plusieurs classes ou à leur contenu.

Les produits et services relevant d'une même classe de la classification internationale des produits et services doivent être regroupés et, en regard de chaque paragraphe, doit figurer l'indication du numéro de la classe. En cas de pluralité de classes, cette citation doit être faite dans l'ordre numérique croissant.

f) Pouvoir :

Le pouvoir est daté, revêtu de la signature manuscrite du déposant, et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire et du cachet de la personne morale et, si le signataire n'est pas le représentant légal de celle-ci, le cachet de la personne morale.

Une simple copie suffit si le mandataire dispose d'un pouvoir général enregistré auprès de l'Institut.

Article 3

La demande d'enregistrement est présentée en cinq exemplaires.

Le règlement d'une marque collective de certification est fourni en deux exemplaires.

Article 4

I. - L'opposition est présentée en deux exemplaires. Une opposition ne peut être fondée que sur une seule marque.

II. - Les prescriptions résultant de l'article R.712-14 sont assorties des tempéraments ou modalités suivantes :

a) Documents produits aux fins d'établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits de l'opposant :

L'opposant fournit :

- Une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, mettant en évidence, le cas échéant, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l'opposant ; dans le cas où le bénéfice d'une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité ;

- Si la marque antérieure est une marque non déposée, mais notoire, les pièces établissant son existence et sa notoriété, et en définissant la portée ;

- S'il n'est pas le propriétaire originel de la marque, la justification de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant

b) Demande d'enregistrement:

L'opposant fournit une copie de la publication de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement international contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition.

c) Exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition :

L'opposant fournit l'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, l'exposé des moyens tirés de la comparaison des signes et, le cas échéant, la synthèse des moyens invoqués,

d) Pouvoir du mandataire :

Le pouvoir est daté, revêtu de la signature manuscrite du déposant, et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire et du cachet de la personne morale et, si le signataire n'est pas le représentant légal de celle-ci, le cachet de la personne morale.

Une simple copie suffit si le mandataire dispose d'un pouvoir général enregistré auprès de l'Institut.

A l'exception de celle visée au d), les pièces annexes sont fournies en deux exemplaires.

Article 5

La requête présentée aux fins de l'enregistrement d'une marque nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet est accompagnée :

a) De la copie de la demande d'enregistrement de la marque présentée auprès de l'administration étrangère compétente ou, à défaut, de la copie de tout document établissant que des démarches effectives sont entreprises en vue de la présentation de cette demande ;

b) D'un extrait de la législation nationale du pays où la demande d'enregistrement a été présentée faisant état de la nécessité d'un enregistrement préalable en France ou de la copie de l'invitation faite au déposant par l'administration de ce pays d'avoir à justifier de l'enregistrement de la marque en France.

c) Pour les demandes d'enregistrement international présentées selon l'Arrangement et le Protocole de Madrid, de la justification du paiement de la redevance de demande d'inscription au registre international des marques prévue à l'article R. 411-17 (4°) du code de la propriété intellectuelle.

Article 6

La déclaration de renouvellement est présentée en quatre exemplaires.

En cas de renouvellement partiel, conformément à l'article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, la déclaration comporte la liste des produits ou services pour lesquels le renouvellement est demandé. Ces derniers sont alors énumérés et groupés dans l'ordre des classes de la classification internationale en vigueur au jour du renouvellement.

Article 7

La déclaration de retrait ou de renonciation est présentée en quatre exemplaires.

Article 8

La demande d'inscription au registre national des marques est présentée en quatre exemplaires.

La demande d'inscription peut porter sur plusieurs marques lorsque le titulaire inscrit au registre national est le même et que l'acte ou le document à inscrire vise lesdites marques et a la même portée pour chacune d'elles.

Lorsque la demande d'inscription au registre national des marques concerne une marque dont la protection en France résulte d'un enregistrement international effectué en application de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 ou du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, il doit être fourni un extrait du registre international des marques, datant de moins de trois mois, relatif à la marque visée dans la demande.

Les actes de plus de dix pages doivent être accompagnés d'une fiche précisant les passages concernés par la demande d'inscription : identification du titulaire et du cessionnaire, référence de l'enregistrement transmis, accord de volonté des parties. Cette fiche peut être remplacée par des indications portées directement sur l'acte (par exemple au crayon) pour mettre en évidence les passages concernés.

Article 9

Les demandes d'enregistrement international de marque ou d'inscription postérieure au registre international sont établies sur les imprimés prescrits par l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989 relatif à l'enregistrement international des marques.

Les dispositions de l'article 1er- II de la présente décision leur sont applicables.

Article 10

I.-La demande d'enregistrement international est établie en deux exemplaires, dont un seul est daté et signé du demandeur ou de son mandataire.

La signature est précédée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

II.-Outre les pièces prescrites par l'Arrangement et le Protocole de Madrid, la demande d'enregistrement est accompagnée :

a) De la copie de la demande d'enregistrement de marque nationale dont l'extension de la protection est demandée ou, le cas échéant, de la copie de son certificat d'enregistrement ou d'un certificat d'identité ;

b) De la justification du paiement de la redevance de procédure prévue à l'article R. 411-17 (4°);

c) De la justification du versement des taxes et émoluments perçus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à moins que le demandeur ou son mandataire ne dispose d'un compte auprès de cette organisation ;

d) S'il est constitué un mandataire, du pouvoir de ce dernier, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ; Le pouvoir est daté, revêtu de la signature manuscrite de l'opposant et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire et, si le signataire n'est pas le représentant légal de celle-ci, le cachet de la personne morale.

Une simple copie suffit si le mandataire dispose d'un pouvoir général enregistré auprès de l'Institut.

e) De la liste de l'ensemble des pièces annexées à la demande.

Article 11

I. - Toute demande d'inscription postérieure à l'enregistrement international est établie en deux exemplaires.

Un seul exemplaire est daté et signé du demandeur ou de son mandataire. La signature est précédée du nom et de la qualité du signataire.

Une seule demande d'inscription peut être présentée pour plusieurs enregistrements internationaux inscrits au nom du même titulaire, si le libellé des inscriptions est le même pour tous les enregistrements.

Dans ce cas, les marques doivent être citées dans la demande d'inscription dans l'ordre chronologique de leur enregistrement.

II. - La demande d'inscription est accompagnée :

a) De la justification de l'enregistrement international en l'état où il figure au registre international le jour de la demande d'inscription ;

b) S'il est constitué un mandataire, du pouvoir de ce dernier, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;

Le pouvoir est daté, revêtu de la signature manuscrite de l'opposant et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire et, si le signataire n'est pas le représentant légal de celle-ci, le cachet de la personne morale.

Une simple copie suffit si la demande émane du titulaire de l'enregistrement agissant par l'intermédiaire de son mandataire déjà inscrit ; toutefois, un pouvoir spécial doit être fourni lorsque la demande d'inscription porte sur une limitation des produits ou services visés dans l'enregistrement international, la renonciation à la protection pour certains pays ou la radiation de l'enregistrement international ;

c) Si la demande d'inscription porte sur une transmission ou une cession partielle de l'enregistrement international, d'une copie de l'acte de transmission ou de cession ; l'article 8 alinéa 4 est applicable ;

d) Si la demande d'inscription porte sur une modification du nom ou de l'adresse du titulaire de la marque internationale, de la justification de la modification ;

- e) De la justification du paiement de la redevance de procédure prévue à l'article R. 411-17 (4°);
- f) De la justification du versement des taxes et émoluments perçus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à moins que le demandeur ou son mandataire ne dispose d'un compte auprès de cette organisation ;
- g) De la liste de l'ensemble des pièces annexées à la demande.

Article 12

Lorsqu'une régularisation ou rectification d'erreur matérielle a été acceptée, lorsqu'il a été procédé au retrait partiel d'une demande ou lorsqu'un mandataire a été désigné ou remplacé en cours de procédure, une nouvelle série de demandes ou de déclarations comportant les rectifications ou suppressions correspondantes doit être remise à l'Institut national de la propriété industrielle.

Chaque exemplaire modifié de la demande ou de la déclaration doit être conforme à l'article 1er de la présente décision.

Article 13

Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.

Les dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française sont applicables aux demandes et déclarations prévues par la présente décision sauf en ce qui concerne le modèle des marques.

Article 14

Lorsqu'ils sont établis et transmis à l'Institut national de la propriété industrielle par voie électronique, les documents sont réputés satisfaire aux exigences relatives au nombre d'exemplaires requis.

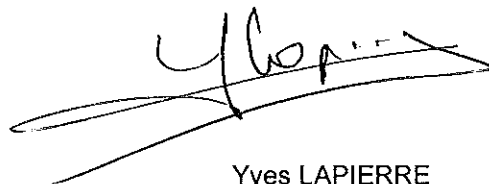
Article 15

En application du troisième alinéa de l'article R. 512-1 du code de la propriété intellectuelle, les déposants peuvent trouver assistance auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, soit en consultant les informations dédiées sur le site www.inpi.fr, soit en contactant le service d'information de l'institut au 0 820 210 211 (0,09 € TTC/mn).

Article 16

La présente décision est publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle et sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle.

Le Directeur général de l'INPI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yves LAPIERRE', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Yves LAPIERRE