

3 1 MARS 2023

DECISION N° 2023-51
relative aux modalités des procédures *ex parte* relatives aux marques

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

Vu la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 modifiée ;

Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891 modifié ;

Vu l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques, adopté le 15 juin 1957 ;

Vu le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté le 27 juin 1989 et son règlement d'exécution ;

Vu le traité sur le droit des marques et son règlement d'exécution du 27 octobre 1994 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L. 715-10, R. 711-1 à R. 715-2 et R. 718-1 à R. 718-6 ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l'emploi de la langue française ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2017-102 du 28 juin 2017 relative à une modalité alternative de dépôt en cas de défaillance du service électronique,

Siège

15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone : 0820 210 211
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national

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

DECIDE

Article 1^{er}

Les actes ci-après énumérés, ainsi que leurs échanges subséquents, s'effectuent sous forme électronique sur le site internet de l'INPI via le Portail électronique dédié et conformément au traité sur le droit des marques susvisé :

- le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque de produits ou de services,
- le dépôt d'une déclaration de renouvellement,
- le dépôt d'une requête en rectification d'erreur matérielle,
- le dépôt d'une déclaration de retrait,
- le dépôt d'une déclaration de renonciation,
- le dépôt d'une demande d'inscription au registre national des marques,
- le dépôt d'une déclaration de division,
- le dépôt d'une requête aux fins de l'enregistrement nonobstant l'opposition,
- le dépôt d'un règlement d'usage en application des articles L. 715-2, L. 715-6 et L. 715-7 du code de la propriété intellectuelle,
- le dépôt d'observations formulées en application de l'article L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle,
- le dépôt d'une requête en transformation d'une marque de l'Union européenne en demande de marque française,
- le dépôt d'une requête en transformation d'une marque internationale en demande de marque française,
- le dépôt d'une demande de relevé de déchéance,
- le dépôt d'une demande d'enregistrement international de marque et opérations postérieures relatives à l'enregistrement international,
- le dépôt d'une réponse aux notifications émises par l'INPI dans le cadre de l'examen des enregistrements internationaux de marque étendus à la France en application des articles R. 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Les actes susvisés supposent :

- l'acceptation sans réserve des conditions générales d'utilisation relatives au service E-PROCEDURES de l'INPI et des conditions particulières d'utilisation relatives au Portail marques de l'INPI accessibles à l'adresse <https://procedures.inpi.fr>,

- l'utilisation du téléservice de l'INPI accessible en ligne à cette même adresse ou depuis le site internet www.inpi.fr au moyen d'un protocole de communication sécurisé (https),
- le cas échéant, l'acceptation sans réserve des conditions générales applicables aux comptes clients destinés au paiement auprès de l'INPI des redevances de procédures et de prestations accessibles à l'adresse <https://www.inpi.fr/fr/compte-client-inpi>.

Article 2

L'utilisateur est seul responsable des informations qu'il mentionne lors des actes et échanges subséquents mentionnés à l'article 1^{er}.

Article 3

Toutes les mentions requises lors d'un acte et des échanges subséquents doivent y figurer, à l'exception de celles étrangères à la procédure.

Article 4

Concernant le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque de produits ou de services, les prescriptions résultant des articles R. 711-1, R. 712-3, R. 712-3-1 et R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle sont assorties des tempéraments ou modalités suivants :

1° 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.

2° Adresse :

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

3° Représentation, indication du type et description de la marque :

La représentation de la marque définit l'objet de l'enregistrement. Elle peut s'accompagner d'une indication du type de marque dont il s'agit, ainsi que d'une description.

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

Lorsque la marque porte sur l'un des types énumérés aux points a) à j) du présent article, elle est accompagnée d'une indication à cet effet et doit respecter les modes de représentation suivants :

a) S'agissant d'une marque verbale composée exclusivement de mots ou de lettres, chiffres ou autres caractères typographiques standard ou d'une combinaison de ceux-ci, la marque est représentée par une reproduction du signe en écriture et mise en page standard, sans caractéristique graphique ou couleurs ;

b) S'agissant d'une marque figurative employant des caractères, une stylisation ou une mise en page non standard, une caractéristique graphique ou une couleur, ou composée exclusivement d'éléments figuratifs ou d'une combinaison d'éléments verbaux et figuratifs, la marque est représentée par une reproduction du signe montrant l'ensemble des éléments qui le compose et, le cas échéant, ses couleurs ;

c) S'agissant d'une marque de forme consistant en une forme tridimensionnelle ou s'étendant à celle-ci, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence, la marque est représentée par une reproduction graphique de la forme, y compris une image créée par ordinateur, ou par une reproduction photographique ; la reproduction graphique ou photographique peut contenir différentes vues ;

d) S'agissant d'une marque de position, caractérisée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit, la marque est représentée par une reproduction identifiant dûment la position de la marque et sa taille ou proportion par rapport aux produits concernés, les éléments ne faisant pas l'objet de l'enregistrement étant visuellement ignorés, de préférence par la présence de lignes discontinues ou pointillées ; la représentation peut être accompagnée d'une description détaillant la façon dont le signe est apposé sur les produits ;

e) S'agissant d'une marque de motif consistant exclusivement en un ensemble d'éléments répétés de façon régulière, la marque est représentée par une reproduction montrant la répétition du motif ; la représentation peut être accompagnée d'une description précisant la façon dont ses éléments se répètent de façon régulière ;

f) S'agissant d'une marque de couleur, en ce qu'elle concerne exclusivement :

i) Une couleur unique sans contours, la marque est représentée par une reproduction de la couleur et une indication de cette couleur par référence à un code d'identification généralement reconnu ;

ii) Une combinaison de couleurs sans contours, la marque est représentée par une reproduction montrant l'agencement systématique de la combinaison de couleurs de façon uniforme et prédéterminée, ainsi qu'une indication de ces couleurs par référence à un code d'identification généralement reconnu ; la représentation peut être accompagnée d'une description précisant l'agencement systématique des couleurs ;

g) S'agissant d'une marque sonore composée entièrement d'un son ou d'une combinaison de sons, la marque est représentée par un fichier audio reproduisant le son ou par une représentation fiable du son en notation musicale ;

h) S'agissant d'une marque de mouvement consistant en un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque ou s'étendant à ceux-ci, la marque est représentée par un fichier vidéo ou par une série d'images fixes séquentielles montrant le

mouvement ou le changement de position ; lorsque la représentation est réalisée sous la forme d'une série d'images fixes, celles-ci peuvent être numérotées ou accompagnées d'une description expliquant la séquence ;

i) S'agissant d'une marque multimédia consistant en une combinaison d'image et de son ou s'étendant à celle-ci, la marque est représentée par un fichier audiovisuel contenant la combinaison de l'image et du son ;

j) S'agissant d'une marque composée d'éléments ayant des caractéristiques holographiques, la marque est représentée par un fichier vidéo ou une reproduction graphique ou photographique contenant les vues nécessaires pour l'identification suffisante de l'effet holographique complet ; lorsque la représentation est réalisée sous la forme graphique ou photographique, celle-ci doit porter sur la série des éléments holographiés, à l'exclusion de l'hologramme lui-même.

Lorsque la représentation de la marque est fournie sous la forme d'un fichier électronique (non graphique) audio, audiovisuel ou vidéo mentionné au présent article, elle est rendue accessible sur la base publique de l'Institut à l'adresse <https://bases-marques.inpi.fr>. Son empreinte numérique SHA-256, ainsi qu'un lien vers le fichier disponible sur la base publique de l'Institut, figurent également au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

4° Enumération et classification des produits ou services auxquels s'applique la marque :

L'énumération des produits et services est effectuée par le déposant et peut résulter soit de la désignation individuelle de chacun des produits ou services, soit de l'énumération de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

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.

5° Documents annexes :

Tous documents annexes à la présentation de la demande d'enregistrement de marque, tels que notamment les documents visés au 2° de l'article R. 712-3 et aux articles R. 712-4 et R. 715-1, sont adressés à l'INPI exclusivement via le Portail marques.

S'agissant des informations accompagnant le règlement d'usage d'une marque de garantie, lorsque l'accréditation est imposée par la loi mais que l'organisme de certification n'est pas encore accrédité, l'utilisateur transmet tout document attestant de la recevabilité opérationnelle de cette demande d'accréditation.

6° Publication :

La demande d'enregistrement de marque déposée conformément à la présente décision est mise à disposition du public par publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Article 5

En application de l'article R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle, le dépôt d'une déclaration de renouvellement est présenté dans les conditions mentionnées à l'article R. 712-24 du même code et est accompagné des indications suivantes :

1° l'identification du demandeur ;

2° l'identification de la marque à renouveler ;

3° l'indication que le renouvellement est demandé pour l'intégralité des produits et services ou pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, ainsi que la liste des produits et services pour lesquels le renouvellement est demandé, ces derniers étant énumérés et regroupés dans l'ordre des classes de la classification internationale en vigueur au jour de la déclaration de renouvellement ;

4° la justification du paiement de la redevance prescrite.

Article 6

Conformément à l'article R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle, le dépôt d'une requête en rectification d'erreur matérielle mentionnée à l'article R. 712-20 du même code est accompagné :

1° de l'indication du numéro de la demande d'enregistrement ;

2° de la désignation de la nature de la ou des pièces à rectifier ;

3° de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Article 7

Conformément à l'article R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle, le dépôt d'une déclaration de retrait mentionnée à l'article R. 712-21 du même code est accompagné de l'indication de la portée du retrait ainsi que le cas échéant de la liste des produits ou services modifiée.

Article 8

Conformément à l'article R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle, le dépôt d'une déclaration de division mentionnée à l'article R. 712-28 du même code est accompagné :

1° du numéro et de la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou de la marque enregistrée à diviser ;

2° du nom et de l'adresse du demandeur ;

3° de la liste des produits ou services visés par la demande d'enregistrement divisionnaire ou de l'enregistrement divisionnaire ;

4° de la liste des produits ou services demeurant dans la demande d'enregistrement divisée ou de la marque enregistrée divisée ;

5° de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Lorsque plusieurs divisions d'une même demande d'enregistrement ou d'un même enregistrement de marque sont demandées, la déclaration de division s'effectue pour chaque demande d'enregistrement divisionnaire ou chaque enregistrement divisionnaire, en présentant la liste des produits ou services visés par chaque demande d'enregistrement divisionnaire ou chaque enregistrement divisionnaire.

Article 9

Conformément à l'article R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle, le dépôt d'une requête présentée aux fins de l'enregistrement d'une marque nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet, mentionnée à l'article L. 712-8 du même code, est accompagné :

1° 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 ;

2° 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 ;

3° pour les demandes d'enregistrement internationales 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 I. 4° du code de la propriété intellectuelle.

Article 10

Conformément à l'article R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle, le dépôt d'observations formulées en application de l'article L. 712-3 du même code, est accompagné de l'indication du numéro de la demande d'enregistrement à laquelle ces observations se rapportent.

Article 11

Conformément à l'article R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle, le dépôt d'une requête en transformation d'une marque de l'Union européenne en demande de marque française, effectuée en application de l'article R. 717-9 du même code, est accompagné :

1° du numéro et de la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne, dont la transformation en demande de marque française est requise ;

2° le cas échéant, de la traduction en français de la requête en transformation, ainsi que des pièces jointes à cette requête.

Article 12

Conformément à l'article R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle, le dépôt d'une requête en transformation d'une marque internationale en demande de marque française, effectuée en application de l'article 9 *quinquies* du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid du 27 juin 1989 susvisé, est accompagné :

1° du numéro et de la date de dépôt de l'enregistrement international dont la transformation en demande de marque française est requise ;

2° de la copie de l'enregistrement international à transformer ainsi que de la copie de la base de données de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant la marque internationale à transformer ;

3° du certificat de radiation ou de la lettre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle faisant état de la radiation et précisant sa date de prise en compte.

Article 13

Conformément à l'article R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle, le dépôt d'une déclaration de renonciation mentionnée à l'article R. 714-1 du même code est accompagné :

1° du numéro et de la date de dépôt de la marque pour laquelle la renonciation est requise ;

2° de l'indication de la portée de la renonciation ainsi que, le cas échéant, de la liste des produits ou services modifiée ;

3° de la justification du paiement de la redevance prescrite ;

4° le cas échéant, d'un pouvoir spécial de renonciation pour les mandataires n'ayant pas la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat et, en cas de concession de droit d'exploitation ou de nantissement sur la marque à laquelle il est renoncé, de l'accord du bénéficiaire de ce droit ou de celui du créancier nanti.

Article 14

Conformément à l'article R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle, le dépôt d'une demande d'inscription au registre national des marques mentionnée aux articles R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6 et R. 717-7 du même code, est accompagné :

1° du numéro et de la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou de la marque enregistrée pour laquelle l'inscription est requise, ou pour les marques dont la protection en France résulte d'un enregistrement international effectué en application du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid du 27 juin 1989 susvisé, d'un extrait du registre international des marques datant de moins de trois mois, relatif à la marque visée dans la demande d'inscription ;

2° le cas échéant, de la justification du paiement de la redevance prescrite ;

3° le cas échéant, tout acte ou document à produire en application des articles R. 714-4, R. 714-5 ou R. 714-6 du code de la propriété intellectuelle.

Une même demande d'inscription peut concerner plusieurs demandes d'enregistrement de marque ou plusieurs marques enregistrées, dès lors que le titulaire inscrit au registre est le même pour l'ensemble des marques visées et que l'acte ou le document à inscrire à la même portée pour chacune de ces marques.

Les actes et documents de plus de dix pages doivent être accompagnés d'une indication précisant les passages concernés par la demande d'inscription, à savoir l'identification du titulaire et du cessionnaire, la référence de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement transmis et l'accord de volonté des parties. Ces indications sont mises en évidence et peuvent être portées directement sur l'acte ou le document.

Article 15

Conformément à l'article R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle, le dépôt d'une demande de relevé de déchéance mentionnée à l'article R. 712-12 du même code est accompagné :

1° du numéro et de la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou de la marque enregistrée pour laquelle la demande est requise ;

2° de la justification du paiement de la redevance prescrite ;

3° des documents annexes indiquant les faits et justifications invoqués à l'appui de la demande.

Article 16

Conformément à l'article R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle, et en application de l'article R. 717-8 du même code, outre les pièces prescrites par l'Arrangement de Madrid du 24

avril 1891 et de son Protocole du 27 juin 1989 susvisés, la demande d'enregistrement international de marque et opérations postérieures sont accompagnées :

1° le cas échéant, de la copie de la demande d'enregistrement de marque nationale dont l'extension de la protection est demandée ou de la copie de son certificat d'enregistrement ou d'un certificat d'identité, ou de la justification de la demande de modification ou de la justification de l'enregistrement international en l'état où il figure au registre international le jour de la demande d'inscription :

2° du paiement de la redevance de procédure prévue à l'article R. 411-17 I. 4°;

3° 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 ;

4° s'il est constitué un mandataire, d'une copie du pouvoir de ce dernier, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.

Article 17

Lorsqu'un pouvoir est requis, celui-ci est daté, revêtu de la signature du déposant et, s'il s'agit d'une personne morale, assorti de l'indication de la qualité du signataire. L'utilisateur transmet une copie de ce pouvoir sous forme de fichier électronique. Néanmoins, l'INPI demeure libre d'exiger la présentation du document original à tout moment de la procédure.

Article 18

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 susvisée sont applicables notamment aux demandes, requêtes, déclarations, règlements d'usage ou observations prévues par la présente décision, à l'exception de la représentation de la marque.

Article 19

Les pièces afférentes aux actes et échanges subséquents visés par la présente décision sont déposées aux formats informatiques mentionnés par l'INPI.

Le type et la taille maximale des fichiers pouvant être téléversés dans le cadre de ces actes ou des échanges subséquents est précisé sur le site Internet www.inpi.fr et également dans l'aide en ligne disponible lors de la navigation sur le téléservice dédié.

En fonction de la taille des images déposées, un redimensionnement automatisé est proposé. Il appartient à l'utilisateur de procéder aux vérifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la restitution des couleurs.

L'Institut vérifie la lisibilité des fichiers électroniques transmis et leur conformité aux spécifications techniques du service électronique. Il s'assure de la non-contamination de ces fichiers par des virus informatiques ou autres éléments nuisibles. A défaut, notamment si le fichier est infecté, l'Institut n'est tenu ni de l'ouvrir, ni de le traiter. Le demandeur, son mandataire ou le tiers souhaitant présenter des observations en sont, dans la mesure du possible, informés.

Article 20

Jusqu'au paiement de la redevance due à l'INPI ou jusqu'à la validation du projet pour les procédures gratuites, l'utilisateur peut suspendre ou abandonner son projet.

L'utilisateur dispose de la faculté de sauvegarder son projet avant le paiement. La sauvegarde d'un projet entraîne la communication au demandeur d'un numéro de dossier, dont il est seul responsable de l'utilisation et de la confidentialité. Simple facilité technique proposée par l'INPI, la sauvegarde ne crée aucun droit au profit du demandeur, de quelque nature que ce soit. Les données sont conservées pendant une durée indiquée lors de la première sauvegarde ; elles sont supprimées à l'expiration dudit délai.

Article 21

En application de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2008 modifié susvisé, le mode de versement de la redevance due par paiement électronique est effectué par prélèvement d'un compte client, par règlement par carte bancaire, ou, pour les entités publiques, par virement bancaire sur mémoire administratif pour tous les actes mentionnés à l'article 1^{er} à l'exception des échanges subséquents et des requêtes en rectification d'erreurs matérielles.

Le compte client est préalablement ouvert par l'utilisateur auprès de l'agent comptable de l'Institut selon les conditions et modalités précisées par les conditions générales applicables aux comptes clients destinés au paiement auprès de l'Institut des redevances de procédures et de prestations.

Le paiement électronique s'effectue selon les modalités mentionnées par l'Institut.

Article 22

La date de réception à l'Institut des actes impliquant le versement d'une redevance est la date d'effet mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2008 modifié susvisé. Cette date est indiquée dans le récépissé transmis électroniquement à l'utilisateur.

La date de réception à l'Institut des échanges subséquents ou des actes n'impliquant pas le versement d'une redevance est celle de la réception sur le serveur de l'Institut de l'intégralité des pièces dans les conditions permettant leur ouverture et leur traitement.

Article 23

I.– La décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2015-108 du 4 novembre 2015 modifiée relative aux modalités de dépôt des demandes d’enregistrement international de marque et des actes subséquents relatifs à l’enregistrement international est abrogée.

II.– La décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-157 du 11 décembre 2019 modifiée relative aux modalités de dépôt des demandes d’enregistrement de marques de produits ou de services, des déclarations de renouvellement de marques de produits ou de services, de certaines demandes de formalités, ainsi que des échanges subséquents est abrogée.

III.– Les demandes de relevé de déchéance déposées avant l’entrée en vigueur de la présente décision, ainsi que leurs échanges subséquents, sont examinés au regard des dispositions antérieures à la présente décision.

IV.– Par dérogation au I du présent article, les demandes d’enregistrement international de marque, les actes subséquents relatifs à l’enregistrement international et les échanges subséquents concernant ces demandes et ces actes déposés avant l’entrée en vigueur de la présente décision, sont examinés au regard des dispositions de la décision n° 2015-108 modifiée susmentionnée.

V.– Par dérogation au II du présent article, les actes visés à l’article 1^{er} de la décision n° 2019-157 modifiée susmentionnée et présentés avant l’entrée en vigueur de la présente décision, ainsi que leurs échanges subséquents, sont examinés au regard des dispositions de la décision n° 2019-157 modifiée.

Article 24

La présente décision, qui est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que sur le site Internet de l’INPI, est applicable à compter du 3 avril 2023 pour les actes visés à l’article 1^{er} et présentés à compter de cette date, ainsi que pour leurs échanges subséquents.

Fait le **31 MARS 2023**

Le Directeur général de l’INPI,



Pascal FAURE