

DEMANDES D'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL ET D'INSCRIPTION SUR LE REGISTRE INTERNATIONAL

Directives marques

**Directives relatives aux demandes d'enregistrement international et
d'inscription sur le registre international**

Janvier 2026

SOMMAIRE

- ▶ Introduction
- ▶ Section A – Demande d'enregistrement international

1- Modalités de dépôt

2- Conditions relatives à la demande d'enregistrement international

- 2.1 Le déposant
- 2.2 Le mandataire
- 2.3 Les redevances
- 2.4 Pays désignés

3 - Le délai de priorité

- ▶ Section B – Examen de la demande d'enregistrement international

1-Examen de fond

2-Examen de forme

3-Transmission à l'OMPI et réponse à avis d'irrégularités de l'OMPI

- ▶ Section C – Demande d'inscription sur le registre international : Opérations Postérieures

1- Modalités d'une demande d'inscription

- Les différentes inscriptions

2- Conditions relatives à la demande d'inscription

- 2.1 Le déposant
- 2.2 Le mandataire
- 2.3 Les redevances

- ▶ Section D – Examen des Inscriptions sur le registre international

1- Portée de l'examen, demandes irrégulières

2-Transmission à l'OMPI et réponse à avis d'irrégularités de l'OMPI

- ▶ Section E – Demande de désignation postérieure sur le registre international

1- Modalités d'une demande de désignation postérieure

2- Conditions relatives à la demande de désignation postérieure

- 2.1 Le déposant
- 2.2 Le mandataire
- 2.3 Les redevances
- 2.4 Pays désignés

- ▶ Section F – Examen des désignations postérieures

1- Portée de l'examen, demandes irrégulières

2-Transmission à l'OMPI et réponse à avis d'irrégularités de l'OMPI

- ▶ Section G – Effets de l'enregistrement international

NOTE PRÉLIMINAIRE

Le présent recueil de directives relatives à la procédure d'enregistrement d'une marque s'adresse en particulier à tous les utilisateurs de cette procédure et de façon générale aux étudiants, experts ou praticiens intervenants en matière de marque.

Ces directives reflètent la pratique suivie par l'Institut dans les situations les plus fréquentes et contiennent des instructions générales qui ne peuvent couvrir tous les cas possibles et doivent être modulées selon les circonstances particulières de chaque cas d'espèce.

Ces directives ne constituent pas un acte juridique normatif mais un éclaircissement sur des points généraux et règles de conduite que l'Institut s'applique à suivre et qui restent subordonnées à la législation en vigueur, à la jurisprudence en matière de marques et aux communications communes adoptées, le cas échéant, par le réseau des offices de propriété industrielle de l'Union européenne.

Tout comme la législation applicable, la jurisprudence ou les communications communes, les directives sont appelées à évoluer. Elles seront ainsi adaptées chaque année dans le cadre d'un exercice de révision associant les utilisateurs et l'ensemble des services concernés de l'Institut.

Dans les pages suivantes, certaines références figurant dans la marge de gauche concernent les textes officiels régissant les marques / dessins et modèles français[es] et utilisent les abréviations suivantes :

L = partie législative du Code la propriété intellectuelle

R = partie réglementaire du Code la propriété intellectuelle

Déc = Décision du Directeur général de l'INPI

Les passages directement repris des textes législatifs ou réglementaires sont signalés par des caractères en italique et des guillemets.

Ces références, ainsi que celles des décisions citées, permettent également d'accéder aux éléments considérés par un lien hypertexte.

INTRODUCTION

L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), située à Genève, gère le système d'enregistrement international des marques également appelé système de Madrid qui s'applique en France du fait de la ratification de l'Arrangement et du Protocole.

Dans le système de Madrid, les titulaires déposent une demande unique d'enregistrement auprès de leur office d'origine et acquittent un ensemble de droits pour demander la protection dans un ou plusieurs membres du système. Chaque membre du système décide ou non de l'octroi de protection.

La demande d'extension d'une marque française à l'international ne peut donc s'effectuer directement auprès de l'OMPI mais doit obligatoirement être déposée auprès de l'INPI, à défaut elle sera rejetée.

SECTION A – DEMANDE D'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

1. MODALITES DE DEPOT

Déc 2023-51 du
31/03/2023

La demande d'enregistrement international ainsi que les échanges subséquents doivent se faire **obligatoirement** en ligne sur le site de l'INPI /portail marques /onglet « Déposer et gérer des marques étendues à l'international ».

Prérequis : Avoir une marque de base française.

Définition : Une **marque de base** est une marque en vigueur, à l'état de demande ou enregistrée.

Une marque de base française est une marque dont l'office d'origine est obligatoirement l'INPI.

Quels que soient les pays choisis parmi les membres du système de Madrid, votre demande d'enregistrement international **doit être déposée en français** et peut se faire dans un délai de 6 mois à compter du dépôt de la marque de base pour bénéficier du droit de priorité ou à tout moment de la vie de la marque française.

Règle 9.4

La demande d'enregistrement international doit être **identique** à la marque française de base, toutefois le libellé des produits et services peut être limité. **Aucune modification**

portant sur le signe ou de nature à ajouter de nouveaux produits ou services n'est autorisée.

Tous les types de marques françaises peuvent faire l'objet d'une extension.

Il est possible de demander une extension sur la base de plusieurs marques de base françaises sous conditions de respect de la titularité et reproduction de la marque. Néanmoins, il convient au préalable de vérifier si les pays désignés acceptent les marques spécifiques comme par exemple en format MP4.

R717-8
Règle 9-5)d)

L'INPI certifie que les informations de la demande internationale correspondent à celles de la marque de base au moment de la certification.

Art 3.4 du
protocole

L'INPI doit également certifier la date de réception de la demande internationale. Cette date est importante car, si la demande est reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de cette date (et pour autant que certains éléments primordiaux ne fassent pas défaut), elle devient la date de l'enregistrement international.

2. CONDITIONS RELATIVES A LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

2.1 Le déposant

Peuvent déposer :

- Une personne physique justifiant d'un domicile en France
- Une personne physique justifiant de la nationalité française
- Une personne morale justifiant d'une adresse ou d'un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux en France (voir ci-dessous)

Le déposant indiqué dans la demande d'enregistrement international doit être identique à celui de la demande de base.

Cependant, si le titulaire ou le nom du titulaire a changé entre le dépôt/enregistrement de la marque française et la demande d'extension à l'international, l'extension pourra se faire au nom du dernier titulaire à condition de fournir les justificatifs (contrat, kbis... selon le cas). L'inscription au préalable sur le registre national des marques français est à privilégier.

En cas de pluralité de co-déposants, chaque co-titulaire doit remplir au moins l'un des critères.

Précision concernant l'établissement industriel ou commercial effectif et sérieux : il s'agit d'une succursale, une agence ou tout autre type d'établissement commercial (y compris les filiales) en France qui peut être considéré comme un prolongement de la personne morale établie en dehors de la France.

La notion de «succursale, d'agence ou de tout autre établissement» implique un centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère, pourvu d'une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu'un lien de droit éventuel s'établira avec la maison mère dont le siège est à

Cour d'appel de
Lyon du 24
février 2011
RG n° 09/01592

l'étranger, sont dispensés de s'adresser directement à celle-ci, et peuvent conclure des affaires au centre d'opérations qui en constitue le prolongement .

Il n'est pas obligatoire de présenter un justificatif, dès lors que ni le système de Madrid, ni le Code de la Propriété Intellectuelle, ni la décision du Directeur Général de l'INPI n'exigent la fourniture d'un tel document.

Les informations fournies sont sous la responsabilité du déclarant.

Néanmoins si la validité de la marque devait être contestée devant un juge il reviendra au titulaire d'apporter la preuve du caractère effectif et sérieux de l'établissement.

[Cass. Com, 24 sept. 2013](#)

[L. 422-4](#)
[R. 712-2 al 2](#)

[R. 712-2](#)

[R. 712-2 al 4](#)

[R. 712-2 al 3](#)

[R. 712-2 al 5](#)

[Art 16 Décision du directeur général de l'INPI n° 2023-51](#)

[Système de Madrid - Barème des émoluments et taxes](#)

[Calculateur de taxes OMPI](#)

2.2 Le mandataire

La demande d'enregistrement international doit être présentée par le titulaire de la marque de base ou par toute personne autorisée.

Les actes à accomplir lors du dépôt ne relèvent pas de ceux réservés à certaines catégories de mandataires tels que les conseils en propriété industrielle ou les avocats. Il est donc possible de désigner comme mandataire toute personne dans la mesure où elle a **son domicile, son siège ou son établissement dans un État membre de l'Union européenne, dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse**.

Les mandataires européens doivent justifier de leur aptitude à représenter des tiers devant l'INPI.

Dans certains cas le **recours à un mandataire est obligatoire** :

- En cas de **pluralité de titulaires**, un mandataire commun doit être constitué, il peut s'agir de l'un des co-titulaires.
- **Lorsque les déposants n'ont pas leur domicile ou leur siège dans un État membre de l'Union européenne dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, ils doivent, constituer un mandataire.**

Lorsqu'un mandataire est désigné et qu'il ne s'agit ni d'un avocat ni d'un conseil en propriété industrielle, **un pouvoir** devra être fourni à l'appui de la demande d'enregistrement sous peine du rejet de cette dernière. Il devra être daté, revêtu de la signature manuscrite du ou des titulaires, et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire.

2.3 Les redevances

Votre demande d'enregistrement international devra comprendre :

- La justification du paiement à l'OMPI (reçu de paiement ou ordre de virement), et
- Le paiement de la redevance de demande d'enregistrement international d'une marque dû à l'INPI

1- [Paiement des taxes à l'OMPI](#) :

Avant le dépôt d'une demande d'enregistrement international via le site de l'INPI, il est nécessaire de payer les taxes à l'OMPI.

Ce paiement comprend :

- Une redevance de base :

- 653 CHF (Francs suisses) si votre marque est en noir et blanc ; ou
- 903 CHF si votre marque est en couleur

- Un complément d'émolument par pays désignés de 100 CHF (Francs suisses), ou une taxe individuelle si les pays que vous avez choisis sont exclusivement membres du Protocole de Madrid et ont opté pour le système de la redevance individuelle (<http://wwwOMPI.org>)

- Des émoluments supplémentaires par classe au delà de la 3ème de 100 CHF

Attention : le montant des redevances peut varier en fonction du taux de change. Il est préconisé de se renseigner préalablement sur leur montant en consultant la liste des redevances sur le site de l'OMPI. Un calculateur de redevances est également disponible sur le site de l'OMPI pour connaître le coût de votre dépôt de marque internationale.

Votre paiement à l'OMPI peut être effectué :

- Par virement sur un compte client ouvert auprès de l'OMPI,
- Par virement sur le compte OMPI au Crédit Suisse à Genève (Coordonnées bancaires sur le site de l'OMPI).

Le virement doit être accompagné de l'indication de votre nom, de votre adresse, du numéro de la marque française servant de base à l'extension et de l'objet du paiement (dépôt d'une demande de marque internationale).

La preuve du paiement (quittance OMPI ou avis de virement) devra être transmise à l'INPI dans votre demande d'enregistrement, à défaut une notification sera émise par l'INPI pour régularisation.

- Le paiement de la redevance de demande d'enregistrement international d'une marque dû à l'INPI

Le montant de la redevance exigible par l'INPI est de 62 euros.

Les modes de règlement autorisés sont ceux prévus par l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'INPI.

Les dates auxquelles les redevances sont considérées comme régulièrement acquittées sont déterminées comme suit :

Arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures

MODES	DE VERSEMENT	DATES D'EFFET
Virement bancaire uniquement si un mémoire administratif a été émis	Sur le compte de l'agent comptable de l'INPI	Date de crédit du compte de l'INPI
Carte bancaire prélèvement compte client	En ligne sur le site www.inpi.fr	Date du paiement

Remarque : en cas de demande de mémoire administratif, la date de la formalité est conditionnée à la réception du paiement et à la date d'effet de ce dernier.

2.4 Pays désignés

Il est possible de désigner de 1 à l'ensemble des pays membres du système de Madrid.

- Si vous désignez l'Union européenne et souhaitez revendiquer une ancienneté, vous devez joindre le formulaire MM17 pour chaque État membre à l'égard duquel l'ancienneté est revendiquée et indiquer le nombre de formulaires annexés à la demande.

Si le MM17 n'est pas fourni au moment du dépôt la demande d'enregistrement international, le titulaire devra adresser sa demande directement à l'EUIPO :

- Si vous désignez les États-Unis d'Amérique, vous devez remplir et joindre le formulaire MM18 (déclaration d'intention d'utiliser la marque) à votre demande.

Si la déclaration fait défaut, ou si la déclaration regularisée n'est pas reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'INPI, la demande d'enregistrement international sera réputée ne pas contenir la désignation des États-Unis d'Amérique et le Bureau international remboursera la taxe de désignation correspondante si celle-ci a été acquittée.

3. LE DÉLAI DE PRIORITE

Art 4.2 convention de Paris

Vous disposez **d'un droit de priorité de six mois** à compter du dépôt de votre demande de marque de base française pour étendre la protection de votre marque française à l'étranger et bénéficier d'une protection remontant à la date du dépôt initial faite en France.

Une fois le délai de priorité expiré, la protection débutera à partir de la date de dépôt de l'enregistrement international.

Le dépôt antérieur faisant naître le droit de priorité correspond généralement à la marque française de base.

Toutefois, il peut s'agir également :

- D'une autre demande déposée soit dans un pays parti à la convention de Paris, soit dans un pays membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) même si celui-ci n'est pas partie à la convention de Paris
- D'une demande qui, en vertu d'un traité bilatéral ou multilatéral conclu entre les pays de l'Union de Paris, a la valeur d'un dépôt national régulier

R4 du règlement d'exécution

Lorsque le jour de l'échéance de la priorité est un samedi, un dimanche ou un jour chômé ou férié en France, le déclarant **peut valablement procéder à sa demande d'enregistrement international le premier jour ouvrable suivant**.

SECTION B – EXAMEN DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

1. EXAMEN DE FOND

L’INPI vérifie que le modèle de la marque, la liste des produits et services et le titulaire de la demande d’enregistrement international correspondent à la marque de base.

Règle 9.4

Il est donc interdit d’ajouter de nouveaux produits ou services ou de modifier la représentation de la marque.

Si la marque de base a fait l’objet d’un retrait ou d’une renonciation partielle avant le dépôt de la demande d’enregistrement international, celui-ci sera reporté sur cette dernière.

La demande d’enregistrement international n’est pas soumise à la procédure d’opposition de l’article L.712-4 du CPI.

2. EXAMEN DE FORME

Par 324/325 du Guide du déposant
R. 712-24
R. 712-26

R. 712-11

Règle 9.4 du Règlement

L’INPI vérifie la recevabilité de la demande d’enregistrement international. Plusieurs irrégularités sont possibles :

Certaines irrégularités peuvent entraîner la non transmission à l’OMPI de la demande ou sa transmission avec un changement de date de dépôt:

- Absence d’identification du titulaire de la marque ;
- Absence de critère de rattachement à la France ;
- Différence entre le demandeur titulaire et le titulaire inscrit au registre national des marques françaises au jour de la formalité et sans justificatifs de changement ;
- Absence d’identification du titre à étendre ;
- Différence entre la reproduction de la marque de base et celle demandée à l’extension.
- Absence de pays revendiqués ;
- Absence de désignation de produits et services ;
- Absence de pouvoir ;
- Absence de traduction de contrat, de produits et services ;
- Eléments d’informations manquants dans le pouvoir ;
- Eléments d’informations manquants quant au déclarant (ex : forme juridique, prénom, adresse...etc.).

Dans ces cas, l’INPI envoie au déclarant une **notification d’irrégularité** qui lui **impartit un délai d’un mois** à compter de sa réception pour **régulariser** ou présenter ses **observations**.

La demande d'extension prendra comme date de saisine, la date de réception de la complète régularisation du dossier.

À défaut de régularisation dans les délais impartis par l'Institut ou d'observations permettant de lever l'objection, l'Institut émet une décision de non transmission.

D'autres irrégularités peuvent nécessiter une information complémentaire de la part du titulaire ou de son mandataire, elles sont à régulariser au plus tôt afin que l'INPI puisse transmettre la demande corrigée au Bureau international dans le délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande, prévu à l'article 3 du Protocole de Madrid. (Liste non exhaustive) :

- Absence de translittération ;
- Revendication de priorité manquante ;
- Déclaration présentant une extension du libellé des produits et/ou services visés par la marque enregistrée ;
- Désignation des USA avec un formulaire MM18 incomplet ;
- Absence d'une seconde langue de travail quand l'EM (UE) est désigné ;
- Absence du règlement complet ou de la justification de celui-ci.

Dans ces cas, l'INPI envoie au déclarant une **notification d'irrégularité**.

En l'absence de régularisation la demande sera transmise avec les irrégularités à l'OMPI qui notifiera à son tour.

3. TRANSMISSION A L'OMPI ET REPONSE A AVIS D'IRREGULARITES DE L'OMPI

TRANSMISSION A L'OMPI

Règle 9

Une fois l'examen de forme réalisé, l'INPI certifie les informations transmises et la date de réception ou de régularisation de la demande d'enregistrement international.

Cette date est importante puisqu'elle deviendra, en principe, la date de l'enregistrement international.

Toutefois, lorsque la demande internationale n'est pas reçue par le Bureau International dans un délai de deux mois à compter de sa réception (ou de la date à laquelle elle est réputée avoir été reçue) par l'INPI, l'enregistrement international porte la date à laquelle la demande a effectivement été reçue par le Bureau international.

AVIS D'IRREGULARITES DE L'OMPI

A réception de la demande d'enregistrement international si le Bureau International considère qu'il y a une irrégularité, il en informe le déposant et une copie de la notification est envoyée à l'INPI.

Toute réponse à notification de l'OMPI doit être faite obligatoirement auprès de l'INPI, qui est seul compétent pour transmettre la réponse à l'OMPI dans le délai imparti.

Il y a 3 types d'irrégularités, leur correction étant soumise à des règles différentes :

- Les irrégularités concernant le classement des produits et services ;
- Les irrégularités concernant l'indication des produits et services ;
- Les autres irrégularités (ex paiement, délai de priorité dépassé, absence du formulaire MM18 quand les US sont désignés...).

ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE INTERNATIONALE

Lorsque le Bureau International considère que la demande d'enregistrement international remplit les conditions requises, il enregistre la marque, lui attribue un numéro international d'enregistrement, l'inscrit au registre international et la publie dans la gazette de l'OMPI.

L'OMPI adresse un certificat d'enregistrement au titulaire ou au mandataire.

L'OMPI transmet l'enregistrement à chaque office des Etats désignés qui examinera la demande selon sa législation nationale.

À partir de la date de l'enregistrement international, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes désignées est la même que si la marque avait été déposée directement auprès de l'Office de cette partie contractante.

Si la marque est acceptée par le pays désigné, la protection prendra effet à partir de la date de l'enregistrement international.

La marque peut faire l'objet d'une opposition et être refusée partiellement ou totalement dans le pays désigné.

Les informations seront transmises par l'OMPI et inscrites au registre international.

Règle 11, 12 et 13

Art 3 bis et 3 ter du protocole

Art 4.1 du protocole

SECTION C – DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LE REGISTRE INTERNATIONAL : GENERALITES CONCERNANT LES OPERATIONS POSTERIEURES

1 MODALITES D'UNE DEMANDE D'INSCRIPTION

Lorsque la marque est enregistrée par l'OMPI, le titulaire ou le mandataire peut inscrire sur le registre international **toutes les modifications intervenues sur sa marque**, on parle alors **d'Opérations Postérieures (OP)**.

Liste des Opérations Postérieures possibles:

[Lien pour accéder aux formulaires de l'OMPI](#)

[Ou autres formulaires types du système de Madrid](#)

[Notes concernant le dépôt des formulaires](#)

[Décision 2023-51 du 31/03/2023](#)

[R717-8
Règle 9](#)

- MM4 : Désignation Postérieure de pays à l'enregistrement international ;
- MM5 : Demande d'inscription d'un changement de titulaire ;
- MM6 : Demande d'inscription d'une limitation de la liste des produits et services ;
- MM7 : Demande d'inscription d'une renonciation ;
- MM8 : Demande d'inscription d'une radiation ;
- MM9 : Demande d'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou de sa forme juridique ;
- MM10 : Demande d'inscription d'une modification du nom et ou de l'adresse du mandataire ;
- MM11 : Renouvellement ;
- MM12 : Constitution d'un mandataire ;
- MM13 : Demande d'inscription d'une licence ;
- MM14 : Demande de modification de l'inscription d'une licence ;
- MM15 : Demande de radiation de l'inscription d'une licence ;
- MM19 : Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international ;
- MM20 : Requête en poursuite de la procédure ;
- MM21 : Demande de rectification ;
- MM22 : Demande de division d'un enregistrement international ;
- MM23 : Demande de fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'un changement partiel de titulaire ;
- MM24 : Demande de fusion d'enregistrements internationaux issus de l'inscription d'une division ;
- FORMULAIRE TYPE9 : Cessation des effets de la demande de base ;
- FORMULAIRE TYPE10 : Invalidation ;
- FORMULAIRE TYPE17 : Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international ;

Si la demande d'opération postérieure est faite via l'INPI, la demande et les échanges subséquents doivent se faire **obligatoirement** en ligne.

L'INPI certifie que les indications qui figurent dans la demande d'opération postérieure correspondent à celles qui figurent, au moment de la certification, dans l'enregistrement international et, si elle est correcte, transmet la demande à l'OMPI. A défaut, une notification sera envoyée.

2. CONDITIONS RELATIVES A LA DEMANDE D'INSCRIPTION

2.1 Le déposant

Le déposant nommé dans la demande d'Opération Postérieure et dans l'enregistrement international doivent être identiques.

MAIS, si un changement de titulaire ou changement de nom du titulaire est en cours d'inscription sur le registre international, la demande d'inscription à l'international peut se faire au nom du dernier titulaire sous condition de fournir les justificatifs d'inscription préalable au registre international.

2.2 Le mandataire

Une constitution de mandataire peut se faire principalement via le formulaire MM12.

Néanmoins certaines inscriptions (MM5-MM13) permettent de constituer un nouveau mandataire pour le nouveau titulaire ou preneur de licence.

2.3 Les redevances

Votre demande d'OP devra comprendre :

- La justification du paiement à l'OMPI (reçu de paiement ou ordre de virement) si cela s'avère nécessaire car certaines OP sont gratuites, et
- Le paiement de la redevance de demande d'inscription au registre international des marques dû à l'INPI pour les procédures ci-dessous mentionnées.

Changement de titulaire
Limitation de la liste des produits et services
Renonciation
Radiation
Modification du titulaire
Modification du mandataire
Renouvellement
Constitution de mandataire
Inscrire une licence
Modifier une licence inscrite
Radier une licence inscrite
Inscription d'une restriction du droit du titulaire
Mainlevée de nantissement

1-Paiement des taxes à l'OMPI :

Avant le dépôt d'une demande d'inscription via le site de l'INPI, il est nécessaire de payer les redevances à l'OMPI.

Pour déterminer le montant dû à l'OMPI, il convient de se référer au site de l'OMPI.

En effet le montant de la redevance peut varier non seulement en fonction de l'inscription demandée mais également en fonction du taux de change. Pour vous aider, un calculateur de redevance est disponible sur le site de l'OMPI.

Votre paiement à l'OMPI peut être effectué :

- Par virement sur un compte client ouvert auprès de l'OMPI
- Par virement sur le compte OMPI au Crédit Suisse à Genève. (Coordonnées bancaire sur le site de l'OMPI)

Le virement doit être accompagné de l'indication de votre nom, de votre adresse, du numéro de la marque internationale et de l'objet du paiement (inscription d'un MM... sur le registre international).

Arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures

La preuve du paiement (quittance OMPI ou avis de virement) devra être transmise à l'INPI dans votre demande d'inscription à défaut une notification sera émise par l'INPI pour régularisation.

2- Le paiement de la redevance de demande d'inscription au registre international des marques dû à l'INPI

Les modes de règlement autorisés sont ceux prévus par l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'INPI.

Les dates auxquelles les redevances sont considérées comme régulièrement acquittées sont déterminées comme suit	MODES DE VERSEMENT	DATES D'EFFET
Virement bancaire uniquement si un mémoire administratif a été émis	Sur le compte de l'agent comptable de l'INPI	Date de crédit du compte de l'INPI
Carte bancaire prélèvement compte client	En ligne sur le site www.inpi.fr	Date du paiement

Remarque : en cas de demande de mémoire administratif, la date de la formalité est conditionnée à la réception du paiement et à la date d'effet de ce dernier.

SECTION D – EXAMEN DES DEMANDES D'INSCRIPTIONS SUR LE REGISTRE INTERNATIONAL : PRINCIPES

Règle 19-20-21-22-23-25-26-27-28-30-31 du règlement

Les inscriptions listées au point 1 Section C - à l'exclusion du MM4 - peuvent être présentées au Bureau International soit directement par le titulaire, soit indirectement via l'Office de la partie contractante du titulaire ou de l'Office intéressé et porteront la date de réception à l'OMPI.

Le titulaire peut demander l'inscription de diverses modifications régies par les règles 19-20-21-22-23-25-26-27-28-30-31.

1. PORTEE DE L'EXAMEN, DEMANDE IRREGULIERE

L'INPI vérifie la recevabilité de la demande d'inscription des opérations postérieures.

À ce titre, il peut être amené à notifier :

Des irrégularités entraînant la possible non transmission à l'OMPI ou une transmission avec un changement de date :

- Absence d'identification du titulaire de la marque ;
- Absence de justificatif indiquant le changement de titulaire ;
- Différence entre le demandeur titulaire et le titulaire inscrit au registre international des marques au jour de la formalité ;
- Absence du règlement complet ou de la justification de celui-ci ;
- Absence d'identification du titre à étendre ;
- Absence de pays désignés ;
- Absence de produits et services ;
- Absence de pouvoir ;
- Eléments d'information manquants dans le pouvoir ;
- Eléments d'information manquants quant au déclarant (ex : forme juridique, prénom, adresse...etc.) ;
- Déclaration présentant une extension du libellé des produits et/ou services visés par la marque enregistrée.

Des irrégularités nécessitant une obligation d'information complémentaire de la part du titulaire ou de son mandataire telles que :

- Déclaration présentant une extension du libellé des produits et/ou services visés par la marque enregistrée ;
- Absence d'une seconde langue de travail quand l'EM (UE) est désigné ;
- Absence du règlement complet ou de la justification de celui-ci.

2. TRANSMISSION A L'OMPI ET REPONSE A AVIS D'IRREGULARITES DE L'OMPI

Transmission OMPI

Une fois l'examen de forme réalisé, l'INPI certifie les informations **reçues et les transmet à l'OMPI**.

Attention pour toutes les inscriptions (sauf MM4), c'est la date de réception à l'OMPI qui fait foi.

Avis d'irrégularités de l'OMPI

Si par exemple une demande d'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou du mandataire ne remplit pas les conditions requises, le Bureau International notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par l'intermédiaire d'un Office, à cet Office.

Règle27-1b

Suite des opérations postérieures

Inscriptions sur le registre international et diffusion aux pays concernés.

SECTION E – DES INSCRIPTION PARTICULIERES : LES DESIGNATIONS POSTERIEURES

1 MODALITES D'UNE DEMANDE DE DESIGNATION POSTERIEURE

Règle 24 du règlement

Les désignations postérieures de pays sont régies par la règle 24 du règlement d'exécution.

Les désignations postérieures se font à tout moment après l'enregistrement international.

Etendre sa marque

Cette procédure permet au titulaire d'un enregistrement international d'étendre sa protection en désignant de nouveaux pays après l'enregistrement.

Il est possible de ne viser qu'une partie seulement des produits et services indiqués dans l'enregistrement international.

Art 3 ter 2 du protocole

Le titulaire peut également souhaiter élargir la couverture d'une désignation existante qui ne concernait pas tous les produits et services de l'enregistrement international, ou désigner à nouveau un membre dans lequel le titulaire n'avait pas obtenu la protection (à la suite d'un refus définitif, d'une invalidation ou d'une renonciation), dès lors que les motifs qui empêchaient cette protection n'existent plus. [Article 3ter.2].

Durée de protection

La désignation d'un nouveau pays expirera à la même date que l'enregistrement international.

Une désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par le titulaire ou par l'Office de la partie contractante du titulaire (l'INPI) via un formulaire MM4.

2. CONDITIONS RELATIVES A LA DEMANDE DE DESIGNATION POSTERIEURE

2.1 Le déposant

Le déposant nommé dans la demande de désignation postérieure et dans l'enregistrement international doit être identique.

MAIS, si un changement de titulaire ou changement de nom du titulaire est en cours d'inscription sur le registre international, la désignation postérieure peut se faire au nom du dernier titulaire sous condition de fournir le justificatif d'inscription préalable au registre international.

2.2 Le mandataire

Il n'est pas possible de constituer ou modifier un mandataire par le biais d'une désignation postérieure.

Il convient de le faire au préalable via le formulaire MM12.

2.3 Les redevances

Votre demande de désignation postérieure devra comprendre :

- La justification du paiement à l'OMPI (reçu de paiement ou ordre de virement), et
- Le paiement de la redevance de demande d'inscription au registre international des marques dû à l'INPI.

1-Paiement des taxes à l'OMPI :

Avant le dépôt d'une demande de désignation postérieure via le site de l'INPI, il est nécessaire de payer les taxes à l'OMPI.

Ce paiement comprend :

Une redevance de base qui s'élève à :

- 300 CHF (Francs suisses) de taxe de base et ce quel que soit le nombre de pays indiqué dans le formulaire de désignation postérieure.

Une redevance de désignation des pays :

- d'un montant forfaitaire de 100 CHF (Francs suisses) pour 3 classes de produits et services auquel s'ajoute une redevance complémentaire par classe au-delà de la 3^{ème} de 100 CHF ; et/ou
- des taxes individuelles si les pays que vous avez choisis sont exclusivement membres du Protocole de Madrid et ont opté pour le système de la redevance individuelle (<http://wwwOMPI.org>).

Attention : le montant des redevances est susceptible de varier en fonction du taux de change. Il est préférable de se renseigner préalablement sur leur montant en consultant la liste des redevances sur le site de l'OMPI. Un calculateur de redevances est également disponible sur le site de l'OMPI pour estimer le coût de votre demande de désignation postérieure.

Votre paiement à l'OMPI peut être effectué :

- Par virement sur un compte client ouvert auprès de l'OMPI
- Par virement sur le compte OMPI au Crédit Suisse à Genève. (Coordonnées bancaire sur le site de l'OMPI).

Le virement doit être accompagné de l'indication de votre nom, de votre adresse, du numéro de la marque internationale et de l'objet du paiement (dépôt d'une demande de désignation postérieure sur une marque internationale).

La preuve du paiement (quittance OMPI ou avis de virement) devra être transmise à l'INPI dans votre demande d'inscription. A défaut une notification sera émise par l'INPI pour régularisation.

- 2- Le paiement de la redevance de demande d'inscription au registre international des marques dû à l'INPI.

Les modes de règlement autorisés sont ceux prévus par l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'INPI.

Arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures

MODES	DE VERSEMENT	DATES D'EFFET
Virement bancaire uniquement si un mémoire administratif a été émis	Sur le compte de l'agent comptable de l'INPI	Date de crédit du compte de l'INPI
Carte bancaire prélèvement compte client	En ligne sur le site www.inpi.fr	Date du paiement

Remarque : en cas de demande de mémoire administratif, la date de la formalité est conditionnée à la réception du paiement et à la date d'effet de ce dernier.

2.4 PAYS DESIGNES

Comme lors du dépôt de la demande de marque internationale, il existe des spécificités en cas de désignation postérieure pour l'UE et/ou les US

- Si vous avez désigné postérieurement l'Union européenne et souhaitez revendiquer une ancienneté, vous devez joindre le formulaire MM17 pour chaque État membre à l'égard duquel l'ancienneté est revendiquée et indiquer le nombre de formulaires annexés à la demande.
- Si vous avez désigné postérieurement les États-Unis d'Amérique, vous devez remplir et joindre le formulaire MM18 (déclaration d'intention d'utiliser la marque) à votre demande.

Attention : Selon la date de votre enregistrement international, il se peut que vous ne soyez pas autorisé(e) à étendre la portée géographique de la protection à certains pays.

Pas de désignation postérieure pour les enregistrements internationaux inscrits avant le :

Brésil	2 octobre 2019
Estonie	18 novembre 1998

Inde	8 juillet 2013
Philippines	25 juillet 2012

En revanche, vous pouvez :

- Déposer une demande directement auprès du pays concerné ou de la région concernée; ou
- déposer une nouvelle demande d'enregistrement international désignant ce pays ou cette région.

SECTION F – L'EXAMEN DES DESIGNATIONS POSTERIEURES

1. PORTEE DE L'EXAMEN, DEMANDE IRREGULIERE

Règle 27-1b du Règlement

Si les désignations postérieures ont été faites à l'INPI, elles porteront la date de réception à l'INPI.

Effets

Une désignation postérieure prend normalement effet au jour de sa réception par l'INPI, lorsqu'elle est transmise dans le délai de 2 mois à l'OMPI (sinon : à la date de réception par l'OMPI).

Pour suivre l'évolution du statut de sa demande : le déposant peut se connecter sur son compte e-procédures et aller sur le portail Marques.

Toutefois, il est possible de demander dans la requête que cette désignation prenne effet à un autre moment. Ce peut être soit après le renouvellement de l'enregistrement international, soit à la suite d'une modification ou d'une radiation de l'enregistrement international en cours.

L'INPI vérifie la recevabilité de la demande d'inscription des désignations postérieures.

À ce titre, il peut être amené à notifier une irrégularité :

**Exemple d'irrégularités nécessitant une obligation d'information complémentaire de la part du titulaire ou de son mandataire.
(Liste non exhaustive) :**

- Désignation des USA avec un formulaire MM18 incomplet
- Absence d'une seconde langue de travail quand l'EM (UE) est désigné.

2. TRANSMISSION A L'OMPI ET REPONSE A AVIS D'IRREGULARITES DE L'OMPI

Transmission à l'OMPI

[Règle24.6](#)

Une fois l'examen de forme réalisé, l'INPI certifie les informations transmises et la date à laquelle la demande de **désignation postérieure** a été reçue.

Point de vigilance : pour les autres inscriptions, c'est la date de réception à l'OMPI qui fait foi.

L'OMPI vérifie que la désignation postérieure satisfait aux exigences de forme.

Avis d'irrégularités de l'OMPI

Si la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises, l'**OMPI** notifie ce fait au titulaire en mettant en évidence le problème, en expliquant les moyens de corriger cette irrégularité dans le délai prescrit de trois mois à compter de la date de notification) et en indiquant les mesures qui seront prises dans le cas contraire.

Suite des opérations postérieures

L'OMPI l'inscrit au registre international, la publie dans la Gazette OMPi des marques internationales et adresse au mandataire inscrit sur le registre international, à défaut au titulaire une notification, ainsi qu'aux membres désignés du système de Madrid.

Inscriptions sur le registre international et diffusion aux pays concernés.

L'OMPI informera le titulaire ou son mandataire de toute décision rendue par les membres désignés du système de Madrid, par exemple une notification de déclaration d'octroi de la protection ou de refus provisoire.

SECTION G –EFFETS DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

[Découvrez le renouvellement](#)

Les effets de l'enregistrement international s'étendent aux pays qui relèvent du système de Madrid qui sont désignés par le déposant dans la demande d'enregistrement internationale.

[Règle 30 du règlement d'exécution](#)

RENOUVELLEMENT

A compter de son enregistrement international, la marque a une durée de validité de 10 ans renouvelable.

Le renouvellement, avec effet dans les parties contractantes désignées concernées, se fait soit auprès de l'INPI, soit directement auprès de l'OMPI.

Le renouvellement peut être demandé :

- Pour l'intégralité ou une partie des produits et/ou services visés lors du dépôt ;
- Pour l'intégralité des pays désignés ou pour une partie de ceux-ci.

[Art 6.1 et 7.1 du protocole](#)

DELAI DE DEPENDANCE

[Art 6.2 et 6.3 du protocole](#)

[Règle 22 du règlement d'exécution](#)

[Guide du déposant](#)

[Découvrez le remplacement](#)

[Guide du déposant](#)

Pendant 5 ans le sort de l'enregistrement international et celui de la marque nationale française de base sont liés.
Si cette dernière cesse de produire ses effets partiellement ou totalement en France, qu'elle qu'en soit la raison (opposition, retrait, renonciation, non renouvellement, nullité, déchéance, décision de justice ...) l'enregistrement international cessera en parallèle de produire ses effets partiellement ou totalement.

TRANSFORMATION

Dans un délai de 3 mois suivant la radiation de l'enregistrement international, le titulaire peut déposer une demande de transformation nationale auprès d'un office désigné dans sa demande internationale de base. Cette demande nationale sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international (ou, le cas échéant, à la date de priorité).

REEMPLACEMENT

Cette procédure est possible si le titulaire détient un **enregistrement de marque national ou régional** dans un pays ou une région d'un membre du système de Madrid qui a été désigné **ultérieurement** dans un **enregistrement international de marque**. Grâce à la **fonction de remplacement** du système de Madrid, l'enregistrement international de marque remplace automatiquement l'enregistrement national ou régional dans les pays ou régions désignés concernés.
Le titulaire a la possibilité de laisser expirer son enregistrement national ou régional, tout en conservant sa **date de protection antérieure**.



inpi.fr



contact@inpi.fr



L'INPI près de chez vous :
liste et adresses sur
www.inpi.fr ou INPI Direct