

DÉCLARATION DE RENOUVELLEMENT

Directives marques



Janvier 2025

► NOTE PRELIMINAIRE	4
► INTRODUCTION	5
► SECTION A – MODALITÉS DE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE RENOUVELLEMENT	6
1. CONDITIONS RELATIVES AU DEMANDEUR	6
► 1.1 Le déclarant	6
► 1.2 la personne autorisée	6
2. LA FORMALITÉ DE RENOUVELLEMENT	7
► 2.1 Information	7
► 2.2 La déclaration de renouvellement	7
► 2.3 Les redevances du renouvellement	7
► 2.4 Le lieu du dépôt	8
3. LE DÉLAI DE RENOUVELLEMENT	9
► 3.1 Délai normal de renouvellement	9
► 3.2 Délai supplémentaire, dit délai de grâce	9
► SECTION B – EXAMEN DE LA DÉCLARATION	11
1. PORTÉE DE L'EXAMEN	11
2. EXAMEN DE RECEVABILITÉ	11
3. EXAMEN DE RÉGULARITÉ : DEMANDES RECEVABLES MAIS IRRÉGULIÈRES	12
4. PARTICULARITÉS DU RENOUVELLEMENT PARTIEL	12
5. RENOUVELLEMENT ET RECLASSIFICATION	13
► SECTION C – LES SUITES DE L'EXAMEN DU RENOUVELLEMENT	14
1. LE CERTIFICAT DE RENOUVELLEMENT	14
2. PUBLICATION DU RENOUVELLEMENT	14
► SECTION D – CAS PARTICULIERS	15
1. LE RENOUVELLEMENT ANTICIPÉ LIÉ À UN NOUVEAU DÉPÔT	15
2. LE RENOUVELLEMENT DES MARQUES AVANT l'introduction du délai de grâce prévu au DÉCRET N° 2004-199 DU 25/02/04	15
► 2.1 Procédures antérieures	15
► 2.2 Détermination de la date de référence pour le renouvellement à partir des informations disponibles sur la base des marques en ligne	16
3. RENOUVELLEMENT ET EXTENSION DE PROTECTION EN POLYNÉSIE FRANÇAISE	17
4. CAS DES MARQUES DÉTENUES PAR DES COTITULAIRES	18
► 4.1 Cas de la marque appartenant à des cotitulaires, copropriétaires en indivision de la marque	18
► 4.2 Cas de la marque appartenant à des cotitulaires, chacun étant propriétaire d'une partie de la marque pour des produits et services différents	19
5. CAS DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALES	19
► 5.1 Les marques de l'Union européenne	19
► 5.2 Les marques internationales	20
6 CAS DES MARQUES DONT LA TITULARITÉ EST INCERTAINE	20

► 6.1 Titulaire décédé	18
► 6.2 Société en liquidation judiciaire	18
7 CAS DES MARQUES NON ENREGISTRÉES	20

Ce document est édité par l'INPI. Il est protégé par le droit d'auteur. Sa reproduction et son utilisation sont autorisées à des fins non commerciales, à condition de citer la source comme suit : INPI – Directives relatives au renouvellement de la marque – Janvier 2025

NOTE PRÉLIMINAIRE

Le présent recueil de directives relatives à la procédure de renouvellement 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 / dessin ou modèle.

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 / dessins et modèles, 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.

Date de mise en disposition de la Directive (à la suite de la réforme de 2019) : juillet 2021

Date de mise à jour : janvier 2025

INTRODUCTION

L'enregistrement d'une marque est effectué pour dix ans. Le maintien en vigueur de celle-ci pourra être indéfiniment renouvelé par périodes successives de dix ans (L. 712-1).

Cette procédure ne s'assimile pas à un simple acquittement de taxe mais bien à une demande de renouvellement de marque (*Cass. com.*, 24 mars 1998, n°96-10.196).

Le renouvellement peut être demandé pour l'intégralité des produits et/ou services désignés lors du dépôt ou pour une partie de ceux-ci.

Attention, il n'est pas possible de modifier la représentation de la marque enregistrée, ni d'ajouter des produits et/ou services supplémentaires, à l'occasion d'une demande de renouvellement. De telles modifications doivent alors faire l'objet d'un nouveau dépôt de marque (L. 712-9).

Depuis le 1^{er} janvier 2014, il est possible d'indiquer à l'occasion du renouvellement d'une marque que celle-ci a fait l'objet d'une demande d'extension de protection pour la Polynésie française. Cette demande est faite par le titulaire de la marque concernée et transférée aux organismes compétents de ces territoires (voir « Extensions pour la Polynésie française »).

SECTION A – MODALITÉS DE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE RENOUVELLEMENT

1. CONDITIONS RELATIVES AU DEMANDEUR

► 1.1 Le déclarant

R. 712-24

La déclaration de renouvellement doit être présentée par le titulaire de la marque ou toute personne autorisée.

R. 712-26

Décision du DG
de l'INPI n°
2023-51

Lorsqu'elle est présentée par le titulaire de la marque, il doit s'agir, **à peine d'irrecevabilité, du titulaire inscrit**, au jour de la déclaration, **au Registre national des marques (ci-après RNM)**.

R. 712-24 2°

Il est à noter que la déclaration de renouvellement peut être faite en même temps que l'inscription d'un acte transférant la propriété de la marque, permettant de rétablir la chaîne de droits sur la marque. Ainsi le dernier titulaire sera inscrit comme tel au RNM (Voir « La déclaration de renouvellement »). À défaut d'inscription transférant la propriété au titulaire mentionné sur la formalité de renouvellement au plus tard à la date du renouvellement, cette dernière sera déclarée irrecevable.

► 1.2 la personne autorisée

R. 712-24

- Les textes prévoient la **possibilité** pour le titulaire de la marque de présenter son renouvellement par l'intermédiaire **d'une personne autorisée**.

L. 422-4

R. 712-2 al 2

Les actes à accomplir dans le cadre d'une procédure de renouvellement 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 ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen**.

R. 712-2

- Si le titulaire peut choisir de passer par l'intermédiaire d'un mandataire, il existe en revanche des cas dans lesquels le **recours à un mandataire est obligatoire**.

R. 712-2 al 4

Art. 815 et
suivants C. civil
(notamment
815-2 & 815-3)

- Ainsi, en cas de **pluralité de titulaires**, un mandataire commun doit être constitué si le renouvellement limite la portée du titre. Il peut s'agir de l'un des cotitulaires.

En revanche s'il s'agit d'un renouvellement strictement à l'identique, le recours à un mandataire n'est pas indispensable et l'un des cotitulaires peut faire seul la formalité sans être mandaté par ses cotitulaires sous certaines conditions (Voir « Cas des marques détenues par des cotitulaires »).

R. 712-2 al 3

- Il en est de même pour les personnes **n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse**. Elles doivent alors, dans le **délai imparti** par l'INPI (un mois, prorogeable une fois), constituer un mandataire.

R. 712-2 al 5

Décision du DG
de l'INPI n°
2023-51

- Lorsqu'une personne autorisée est désignée 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 déclaration de renouvellement sous peine de rejet de la demande. Il devra être daté, revêtu de la signature du ou des titulaires, et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire.

2. LA FORMALITÉ DE RENOUVELLEMENT

L. 712-9
R. 712-24

► 2.1 Information

Le titulaire de la marque est informé par l'INPI de l'expiration de l'enregistrement, au plus tard 6 mois avant cette expiration, sans que l'INPI puisse être tenu responsable de l'absence de cette information.
L'absence d'information est sans effet sur l'expiration de l'enregistrement.

Décision du DG
de l'INPI n°
2023-51

► 2.2 La déclaration de renouvellement

La déclaration de renouvellement d'une marque de produits ou de services ainsi que les échanges subséquents doivent se faire obligatoirement en ligne sur le site internet de l'INPI via le Portail électronique dédié.

Décision du DG
de l'INPI n°
2017-102

En cas de défaillance du service électronique, la déclaration de renouvellement peut être réalisée par l'envoi d'une télécopie, à condition d'être régularisée par voie électronique dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la télécopie. Le numéro de télécopieur à utiliser est exclusivement le 01 56 65 86 00. La date de réception des pièces reçues électroniquement est celle de leur réception par télécopie, sous réserve de leur stricte identité

L. 712-9

La déclaration de renouvellement **doit comporter l'identification de la marque concernée**. Il s'agit de son numéro national, de ses éléments verbaux (le cas échéant) et de sa date de dépôt. À défaut, une notification d'irrecevabilité sera adressée au déclarant.

Le renouvellement de la marque se fait **à l'identique** ou en limitant le libellé des produits et/ou services visés dans l'enregistrement. **Aucune modification portant sur le signe, ou l'ajout de nouveaux produits et/ou services n'est possible**. Si le renouvellement porte **sur l'intégralité** des produits et/ou services désignés dans l'enregistrement, alors le formulaire ne contiendra **que l'indication des classes visées** sans reprendre les libellés.

Décision du DG
de l'INPI n°
2023-51

Si le renouvellement ne porte que **sur une partie** des produits et/ou services, couverts par la marque telle qu'enregistrée ou renouvelée en dernier lieu, la formalité sera considérée comme étant un «renouvellement partiel». La déclaration de renouvellement mentionnera **alors la liste des produits et/ou services** pour lesquels le renouvellement est demandé et ceux-ci **seront rattachés à la classe correspondante** de la classification internationale en vigueur au moment du renouvellement.

Arrêté du 24
avril 2008
modifié relatif
aux redevances
de procédures

► 2.3 Les redevances du renouvellement

La déclaration de renouvellement doit **s'accompagner de la redevance** exigible pour cette procédure. Elle s'élève à 290 euros pour une classe de produits ou services et 40 euros par classe supplémentaire.

La redevance exigible pour les marques collectives ou pour les marques de garantie s'élève à 450 euros pour une classe et 40 euros par classe supplémentaire.

R. 712-24 1°

Le déclarant doit donc **justifier de l'acquittement de cette redevance** au moment du dépôt de la déclaration **à peine d'irrecevabilité** de celle-ci.

Arrêté du 24
avril 2008
modifié relatif
aux redevances
de procédures

Décision du DG
de l'INPI n°
2023-51
art 21

R. 411-17

En cas de **renouvellement effectué tardivement**, c'est-à-dire dans le délai de grâce (Voir « Le délai de renouvellement »), **un supplément de redevance** est à acquitter. Son montant correspond à 50 % de la redevance correspondante due (hors redevance d'extension à la Polynésie française).

Remarque : les marques collectives ou de garanties correspondent à celles issues de l'Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services

Exemple :

Lors du renouvellement d'une marque désignant des produits ou des services dans 5 classes, la redevance due est de 450€ soit 290 € pour la première classe et 160 € pour les classes au-delà de la première (4x40€).

En cas de renouvellement tardif le montant dû est de 675€ puisqu'à la redevance ci-dessus s'ajoute le supplément de redevance pour formalité tardive de 225 € (50 % de 450€)

Les modes de règlement autorisés sont ceux prévus par l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'INPI. L'article 4 de cet arrêté précise que « **Les modes de versement d'une redevance relative à une procédure qui ne peut être effectuée que par voie électronique sont exclusivement l'ordre de prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l'INPI ou la carte bancaire** » et ajoute que « **Les entités publiques peuvent également effectuer le versement par virement bancaire sur mémoire administratif, lorsqu'une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle le prévoit** », ce qui est le cas pour les renouvellements.

Les modes de règlement sont donc les suivants :

MODES DE VERSEMENT		DATES D'EFFET
Carte bancaire	En ligne sur le site www.inpi.fr	Date du paiement
Ordre de prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l'INPI	En ligne sur le site www.inpi.fr	Date de remise de l'effet
Virement bancaire sur mémoire administratif, uniquement pour les entités publiques	Sur le compte de l'agent comptable de l'INPI	Date de crédit du compte de l'INPI

Remarque : l'utilisation de l'ordre de prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l'INPI nécessite une alimentation préalable et suffisante du compte client au jour de l'ordre de prélèvement indiqué lors de la formalité réalisée sur le site Internet de l'INPI.

Remarque : en cas de demande de mémoire administratif, la date de la formalité est conditionnée à la réception du paiement de la redevance escomptée par virement sur le compte de l'agence comptable de l'INPI et à la date d'effet de ce dernier.

Remarque : en cas d'insuffisance de paiement, une notification d'irrecevabilité est adressée au déclarant afin de lui offrir la possibilité de régulariser.

En cas d'irrecevabilité de la demande, les redevances de renouvellement sont **remboursables**.

► 2.4 Le lieu du dépôt

La déclaration de renouvellement de marque, ainsi que les échanges subséquents à cette déclaration, doivent exclusivement s'effectuer sur le site internet de l'INPI via le Portail électronique dédié.

En cas de défaillance du service électronique, la déclaration de renouvellement peut être réalisée par l'envoi d'une télécopie, à condition d'être régularisée par voie

électronique dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la télécopie. Le numéro de télécopieur à utiliser est exclusivement le 01 56 65 86 00. La date de réception des pièces reçues électroniquement est celle de leur réception par télécopie, sous réserve de leur stricte identité

3. LE DÉLAI DE RENOUVELLEMENT

► 3.1 Délai normal de renouvellement

R. 712-24 1°

La déclaration de renouvellement doit, à peine d'irrecevabilité, « être présentée **au cours d'un délai d'un an précédant immédiatement le jour d'expiration** de l'enregistrement ».

Exemple :

Pour une marque déposée le 3 février 2018, le jour d'expiration de l'enregistrement correspond au 3 février 2028.

Par conséquent la déclaration de renouvellement peut être présentée entre le 3 février 2027 et le 3 février 2028 inclus.

R. 718-2

Lorsque le jour d'expiration de l'enregistrement est un samedi, un dimanche ou un jour chômé ou férié, le déclarant **peut valablement procéder au renouvellement de sa marque le premier jour ouvrable suivant**.

Exemple:

Pour une marque déposée le 14 mai 2012, le jour d'expiration de l'enregistrement correspondait au 14 mai 2022. Le 14 mai 2022 était un samedi, la déclaration pouvait être présentée jusqu'au lundi suivant inclus (16 mai 2022 inclus) sans avoir à acquitter de redevances liées à un renouvellement tardif.

► 3.2 Délai supplémentaire, dit délai de grâce

R. 712-24 1°

Les textes prévoient **un délai de grâce** pour procéder au renouvellement tardif de la marque :

*« Toutefois, la déclaration peut encore être présentée et la redevance acquittée **dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du jour d'expiration de l'enregistrement, moyennant le paiement d'un supplément de redevance dans le même délai** ».*

Les tiers ayant intérêt à savoir le plus tôt possible si une marque est renouvelée, le renouvellement tardif s'accompagne d'un supplément de redevance pour requête tardive. Son montant est de 50% du montant total des redevances de renouvellement à acquitter (hors redevance d'extension à la Polynésie française) (voir « les redevances de renouvellement »).

Exemple :

Pour une marque déposée le 9 novembre 2011, le dernier jour du délai de protection correspondait au 9 novembre 2021. Le délai de grâce de six mois s'étendait donc du 10 novembre 2021 au 10 mai 2022 inclus.

Décret
n° 2004-199 du
25 fev. 2004

L. 712-10
R. 712-12

Remarque : depuis l'instauration du délai de grâce, en 2004, il n'est plus possible de présenter un recours en restauration des droits du titulaire lorsque le renouvellement est présenté après l'expiration des délais normaux et supplémentaires prévus à l'article R. 712-24. Il faudra alors procéder à un nouveau dépôt de marque.

SECTION B – EXAMEN DE LA DÉCLARATION

1. PORTÉE DE L'EXAMEN

L. 712-9

La procédure de renouvellement de marque n'est pas créatrice de droits. Sa **finalité est de maintenir en vigueur un titre**.

De ce fait, à l'occasion de l'examen d'une déclaration de renouvellement :

- aucune vérification n'est effectuée quant à la validité du signe constitutif de la marque (distinctivité, signe susceptible de constituer une marque, signes interdits ou trompeurs...etc.) ;
- le renouvellement n'est pas soumis à la procédure d'opposition de l'article L.712-4 du CPI.

Il est donc interdit d'ajouter de nouveaux produits et services ou de modifier la représentation de la marque (modification du nom, du logo...etc.).

2. EXAMEN DE RECEVABILITÉ

R. 712-24

R. 712-26

R. 712-11

L'INPI vérifie la recevabilité de la déclaration.

À ce titre, il peut être amené à relever les **irrégularités** suivantes **entraînant l'irrecevabilité** :

- déclaration présentée hors délais :
 - avant la période pendant laquelle la marque peut être renouvelée (déclaration présentée « trop tôt »).
 - après l'expiration du délai de grâce (déclaration présentée « trop tard »).
- déclaration qui ne comporte pas **l'identification du titulaire** de la marque.
- déclaration qui indique **un titulaire différent du dernier titulaire inscrit** au Registre national des marques au jour de la formalité.
- déclaration non accompagnée **de la justification de la ou des redevance(s)** de renouvellement attendue(s), ou du règlement complet.
- déclaration qui ne comporte pas l'identification de la marque à renouveler.

Lorsque la déclaration est présentée après l'expiration du délai de grâce, l'Institut constate son irrecevabilité,

Lorsque la déclaration est présentée avant le délai d'1 an prévu à l'article R. 712-24 du CPI, l'Institut constate son irrecevabilité et invite le déclarant à représenter sa demande dans les délais prescrits par les textes.

Cass. com.
23 mars 2010,
Z/2009/14870
Parfleur

Dans les autres cas, l'Institut envoie au déclarant une **notification d'irrecevabilité** et lui impartit un délai pour régulariser sa déclaration ou présenter des observations.

À « **défaute de régularisation** ou d'observation permettant de lever l'objection », l'Institut notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité.

Toutefois, **tant que le délai légal** pour effectuer le renouvellement de la marque **n'est pas expiré**, une **nouvelle déclaration** de renouvellement **peut être déposée malgré une première décision d'irrecevabilité**.

Par ailleurs, une déclaration de renouvellement peut être considérée par l'Institut comme étant « sans objet ». C'est le cas lorsque la marque n'a pas ou plus d'effet en France ou qu'elle ne concerne pas les registres nationaux.

Exemples :

La demande de renouvellement porte sur une marque de l'Union européenne, ou sur une marque qui a fait l'objet d'une décision judiciaire ou administrative l'annulant ou la déclarant déchue en totalité ou sur une marque qui a fait l'objet d'un retrait ou d'une renonciation total(e).

3. EXAMEN DE RÉGULARITÉ : DEMANDES RECEVABLES MAIS IRRÉGULIÈRES

L'INPI peut également constater un certain nombre **d'irrégularités nécessitant une obligation d'information ou une démarche complémentaire de la part du titulaire ou de son mandataire**.

Par exemple, sont concernés les cas suivants :

- l'absence de pouvoir,
- éléments d'information manquants dans le pouvoir,
- éléments d'information manquants quant au déclarant (ex : forme juridique, prénom, adresse...etc.),
- l'absence d'indication de la qualité du signataire ou de son nom,
- libellé comprenant des produits ou services n'appartenant pas au titulaire dans le cadre d'un renouvellement partiel
- déclaration présentant une extension du libellé des produits et/ou services visés par la marque enregistrée.

R. 712-24
R. 712-11

Dans ce cas, l'INPI envoie au déclarant une **notification d'irrégularité(s)** et lui **impartit un délai d'un mois** à compter de la réception de cette notification pour **régulariser** sa demande ou présenter ses **observations**.

L'INPI peut relever également un certain nombre **d'irrégularités mais disposer des éléments d'information suffisants pour pouvoir proposer une régularisation**.

Dans ce cas, le déclarant ou son mandataire reçoivent une notification d'irrégularités accompagnée d'une **proposition de régularisation** qui, **sans contestation** dans un délai imparti, sera **réputée acceptée et permettra la validation de la demande de renouvellement**.

À défaut de régularisation dans les délais impartis par l'Institut ou d'observations permettant de lever l'objection, l'Institut notifie au titulaire une décision de rejet.

4. PARTICULARITÉS DU RENOUVELLEMENT PARTIEL

R. 712-24

En ce qui concerne plus spécifiquement **les produits et/ou services désignés dans la déclaration**, si le **renouvellement** est présenté pour **l'intégralité de ceux visés lors de l'enregistrement de la marque ou du dernier renouvellement**, l'INPI vérifiera si les classes indiquées dans la déclaration au regard des produits ou services

maintenus en vigueur correspondent à celles en vigueur au jour de la formalité. A défaut, une notification sera émise.

Un renouvellement partiel sera nécessairement présenté si, par rapport à l'enregistrement original ou au dernier renouvellement effectué, la marque a fait l'objet d'une renonciation partielle, d'une annulation ou d'une déchéance partielle [à la suite de décision](#) de justice ou de l'INPI, ou encore d'une cession partielle pour certains produits / services (voir « Marques détenues par plusieurs cotitulaires »).

Si le renouvellement n'est présenté **que pour une partie** des produits et/ou services visés dans la marque telle qu'enregistrée ou précédemment renouvelée, l'INPI vérifiera si ceux indiqués dans la déclaration étaient **bien présents dans l'enregistrement ou le dernier renouvellement**.

En effet, **en cas de renouvellement partiel** de la marque, le **titulaire doit indiquer les produits et services** (la seule indication de la classe correspondante est insuffisante) qu'il souhaite renouveler. L'examineur s'assurera donc qu'à cette occasion, l'indication des libellés ne comporte pas d'extension par rapport aux produits et services visés à l'origine.

5. RENOUVELLEMENT ET RECLASSIFICATION

Classification internationale des produits et services

À l'occasion de son examen, il arrive que l'INPI soit amené à procéder à **une reclassification** des produits et/ou services mentionnés dans la déclaration. En effet, les classes administratives servant à regrouper les différents produits ou services sont issues de la Classification internationale des produits et services dite « **Classification de Nice** ». Ce texte international de référence est modifié régulièrement pour tenir compte des évolutions économiques et techniques, ce qui peut entraîner des transferts de produits et/ou services d'une classe à une autre.

Lorsque cette reclassification conduit à désigner une ou plusieurs classes supplémentaires, une notification indiquant les classes induites par les modifications de la Classification internationale ainsi que le montant des redevances supplémentaires à payer sera notifiée au déclarant.

SECTION C – LES SUITES DE L'EXAMEN DU RENOUVELLEMENT

1. LE CERTIFICAT DE RENOUVELLEMENT

Lorsque la déclaration est régulière, l'INPI met à disposition du déclarant ou à la personne autorisée **un certificat de renouvellement attestant que la marque a bien été renouvelée** conformément aux informations figurant sur la déclaration.

2. PUBLICATION DU RENOUVELLEMENT

L. 712-9

L'INPI assure la publication de la formalité au **Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI)** relatif aux marques.

Les décisions relatives aux renouvellements sont publiées **au BOPI**. Ce dernier comporte **deux sections relatives à ces formalités** :

- renouvellements ;
- errata concernant des renouvellements .

La publication va reprendre **un certain nombre d'informations** contenues dans la déclaration de renouvellement, à savoir :

- la date de la déclaration ;
- l'identification du titulaire, de la personne autorisée et/ou du destinataire de la correspondance ;
- l'enregistrement concerné avec notamment le numéro national ou numéro d'enregistrement, le signe concerné, le numéro du Bulletin dans lequel l'enregistrement ou le dernier renouvellement a été publié ;
- la portée du renouvellement, avec les mentions suivantes « *pour l'intégralité des produits et services de l'enregistrement concerné* » ou « *limité aux produits et services suivants* », en cas de renouvellement partiel. Dans ce dernier cas, l'énumération des produits et services concernés par ce renouvellement suivra ;
- l'indication du numéro des classes concernées par le renouvellement ;
- l'indication de l'éventuelle demande d'extension de la protection pour la Polynésie française.

La partie 2 relative aux errata présente quant à elle les informations de la façon suivante :

- le numéro national ou d'enregistrement de la marque concernée ;
- le signe concerné ;
- l'indication du numéro du BOPI contenant l'erreur ainsi que sa date, et la partie du bulletin dans lequel se situe l'erreur (donc le vol. II, partie II-1) ;
- l'énoncé de l'erreur et éventuellement ce qu'il convient de lire en lieu et place.

- **Rappel** : dans le cadre des obligations légales de l'INPI, prévues notamment par les articles du Code de la Propriété Intellectuelle, les noms, prénoms et adresses du déclarant et/ou de son mandataire font l'objet d'une publication au BOPI, diffusée sous forme électronique, et plus largement d'une mise à disposition du public et d'une diffusion à des fins de réutilisation.

SECTION D – CAS PARTICULIERS

Les marques étant renouvelables indéfiniment par périodes de dix ans, les marques les plus anciennes ont pu faire l'objet de plusieurs renouvellements successifs. Les textes relatifs au renouvellement de marque ayant changé au cours du temps, ces divers renouvellements n'ont pas tous été soumis aux mêmes règles.

1. LE RENOUVELLEMENT ANTICIPÉ LIÉ À UN NOUVEAU DÉPÔT

Avant l'entrée en vigueur de la Loi Pacte, la procédure de renouvellement anticipé associé à un nouveau dépôt permettait de renouveler une marque et d'effectuer en même temps un nouveau dépôt portant sur une forme modifiée de cette marque (art R 712-25 CPI abrogé)

Dans ce cas, il était possible de présenter une déclaration **de renouvellement** de marque avant le délai normal de renouvellement et à tout moment **pendant la période de validité de la marque**, à condition que cette déclaration **soit faite simultanément à un nouveau dépôt de marque** portant sur une modification du signe de la marque renouvelée en parallèle, ou sur **une extension du libellé** des produits et services

Attention : le renouvellement anticipé et le nouveau dépôt associé devaient être effectués par la même personne.

En effet, l'article R. 712-25 prévoyait que « *la nouvelle période de protection court à compter de la déclaration de renouvellement* ». **En d'autres termes, la date d'échéance de la marque renouvelée – de manière anticipée – changeait et se calculait comme celle du nouveau dépôt associé.**

Exemple : une marque déposée le 1er janvier 1996 aurait donc dû faire l'objet d'un renouvellement avant le 31 janvier 2006, puis dix ans plus tard pour le 31 janvier 2016...etc. Si un renouvellement anticipé associé à un nouveau dépôt était intervenu le 4 mai 2004 par exemple, dès lors la nouvelle échéance de renouvellement des deux marques devenait le 31 mai 2014, 2024...etc.

L'art R. 712-25 qui offrait la possibilité d'associer un nouveau dépôt avec un renouvellement anticipé a été abrogé par le décret 2019-1316 du 9 décembre 2019. Les marques ayant été renouvelées par anticipation associées à un nouveau dépôt garde néanmoins comme date de référence la date de déclaration du renouvellement."

2. LE RENOUVELLEMENT DES MARQUES AVANT L'INTRODUCTION DU DELAI DE GRACE PREVU AU DÉCRET N° 2004-199 DU 25/02/04

► 2.1 Procédures antérieures

Avant 1991, la marque était renouvelée par **dépôts successifs de demande d'enregistrement mentionnant les références de la marque à renouveler.**

Chaque dépôt successif marquait un nouveau point de départ pour une nouvelle période de protection. Cette demande de renouvellement par le biais d'un nouveau dépôt pouvait intervenir à n'importe quel moment pendant ces 10 ans (délai normal). Elle pouvait également intervenir dans un délai de grâce supplémentaire de six mois (dans ce cas, on considérait que la formalité prenait effet dès l'expiration de la marque antérieure).

- Lorsque le renouvellement intervenait avant la date anniversaire du dépôt :

Exemple :

Marque déposée le 1^{er} juin 1980 : sa date anniversaire correspondait donc au 1^{er} juin 1990. Si son renouvellement intervenait (par le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement) le 1^{er} septembre 1988, dès lors, la nouvelle échéance prévue dix ans plus tard devenait le 1^{er} septembre 1998.

- Lorsque le renouvellement intervenait dans le délai de grâce :

Exemple :

Marque déposée le 1^{er} juin 1988 : sa date anniversaire correspondait donc au 1^{er} juin 1998. Si le renouvellement intervenait le 1^{er} décembre 1998 (soit dans le délai de grâce), l'échéance suivante n'était alors pas modifiée et restait le 1^{er} juin 2008.

La loi du 4 janvier 1991 a introduit plusieurs changements notables.

Le renouvellement s'effectue désormais par une simple déclaration qui ne s'assimile pas à un nouveau dépôt.

- Cas d'un renouvellement simple :

Exemple :

Une marque déposée le 1^{er} juin 1992 vient à échéance le 1^{er} juin 2002. Si le renouvellement est valablement fait le 17 mars 2002, l'échéance suivante, reste le 1^{er} juin 2012.

Par ailleurs, la loi de 1991 a supprimé le délai de grâce de six mois, remplacé par la possibilité de présenter une demande de relevé de déchéance lorsque le non-respect du délai de renouvellement était justifié par une excuse légitime.

- Cas d'un renouvellement irrecevable mais pour lequel le relevé de déchéance a été accordé :

Exemple :

Une marque déposée le 1^{er} juin 1992, venant à échéance le 1^{er} juin 2002 a pu être renouvelée le 1^{er} octobre 2002 à la suite d'un relevé de déchéance accordé, l'échéance suivante en 2012 ne s'en trouvait pas modifiée et restait le 1^{er} juin 2012.

Remarque : Depuis 2004, le délai de grâce a été restauré et la possibilité de former une requête en relevé de déchéance supprimée. Le délai de grâce octroie six mois supplémentaires au titulaire pour procéder au renouvellement, sans avoir à justifier d'une excuse légitime (voir « le délai de renouvellement »).

► 2.2 Détermination de la date de référence pour le renouvellement à partir des informations disponibles sur la base des marques en ligne

Pour les marques ayant fait l'objet d'un ou plusieurs dépôts en renouvellement avant l'entrée en vigueur de la loi de 1991 (avant le 28 décembre 1991), une attention toute

particulière doit être portée à ces formalités ainsi qu'aux informations diffusées sur la base des marques en ligne en matière de renouvellement.

En effet, la détermination des périodes de renouvellement de ces marques dépend des circonstances dans lesquelles les renouvellements, opérés avant le 28 décembre 1991, sont intervenus :

La période de validité de la marque part :

- soit de la date à laquelle le dernier renouvellement « ancienne loi » est intervenu (date mentionnée dans la rubrique « Date de dépôt / Enregistrement » de la base Marques) ; ce sera le cas lorsque ce renouvellement est intervenu dans le délai normal, pendant que la marque antérieure était encore en vigueur ;
- soit de la date du précédent dépôt ou renouvellement ; ce sera le cas lorsque le dernier renouvellement « ancienne loi » est intervenu pendant le délai de grâce (en effet tout autre solution reviendrait à accorder à la marque une période de validité supérieure à 10 ans).

Attention, en cas de renouvellements successifs, il est important de pouvoir déterminer la date du dépôt d'origine. Il faut donc examiner l'enchaînement de ces renouvellements afin de déterminer le point de départ de la période de validité.

Pour plus d'information sur la situation des marques ayant fait l'objet de renouvellements successifs avant le 28 décembre 1991, contactez INPI Direct (contact@inpi.fr).

3. RENOUVELLEMENT ET EXTENSION DE PROTECTION EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Loi organique
n° 2004-192 du
27 fév. 2004

Article LP 138 de
la loi du pays
n° 2013-14 du
6 mai 2013

Loi du pays n°
2014-10 du
6 mai 2014

Arrêté
n° 1002/CM du
22 juil. 2013

Arrêté
n° 1877/CM du
17 déc. 2013

Arrêté
n° 984/CM du
30 juin 2014

La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française a transféré au profit de ce territoire de nombreuses compétences dont celle du droit de la propriété industrielle. À compter du 3 mars 2004, date d'entrée en vigueur de cette loi, les titres de propriété industrielle déposés, renouvelés ou prorogés auprès de l'INPI ont cessé de produire effet sur le territoire de la Polynésie française.

Afin de mettre un terme à ce défaut de protection, les autorités polynésiennes ont mis en place un dispositif de reconnaissance des titres de propriété industrielle. L'article LP 138 de la loi du pays n° 2013-14 du 6 mai 2013, modifié par la loi du pays n° 2014-10 du 6 mai 2014 pose le principe de la reconnaissance des « titres antérieurs » délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle. L'arrêté n°1002/CM du 22 juillet 2013 pris en application de cet article est venu préciser les modalités de mise en œuvre de ce principe.

Ainsi, en cas de dépôt ou renouvellement d'une marque opéré auprès de l'INPI entre le 3 mars 2004 et le 31 janvier 2014, son titulaire doit, s'il veut que son dépôt ou son renouvellement ait effet en Polynésie française, en demander la reconnaissance auprès des autorités polynésiennes.

Cette demande de reconnaissance est/était possible jusqu'au 31 décembre 2024.

Par ailleurs, la Polynésie française et l'INPI ont signé un accord, entré en vigueur le 1^{er} février 2014, permettant lors du renouvellement d'un dépôt de marque devant l'INPI de solliciter l'extension de ce renouvellement au territoire polynésien.

En application de cet accord, il est donc possible, pour tous les renouvellements opérés à compter du 1^{er} février 2014 d'indiquer, en cochant la case appropriée sur le formulaire et en acquittant la redevance complémentaire, que le renouvellement est également requis pour la Polynésie française. **Si ce formulaire est à déposer devant l'INPI, l'examen de ce renouvellement en ce qu'il concerne la Polynésie relève exclusivement des autorités de ce territoire.**

Attention ! La recevabilité de votre demande d'extension de renouvellement à la Polynésie suppose qu'elle soit demandée (et la redevance payée) simultanément au renouvellement de la marque métropolitaine.

Exemple :

Une marque a été déposée à l'INPI le 5 juillet 2013. Son renouvellement devra intervenir en 2023.

Cette marque ne produisait pas effet en Polynésie française lors de son dépôt pour les raisons susvisées. Si son titulaire souhaite être protégé sur ce territoire, il doit demander la reconnaissance de son dépôt auprès des autorités polynésiennes. Ensuite, pour maintenir cette protection lors du renouvellement de 2023, le titulaire devra demander l'extension de son renouvellement au territoire polynésien en s'acquittant d'une redevance spécifique et en cochant la case ad hoc sur le formulaire de renouvellement déposé devant l'INPI.

4. CAS DES MARQUES DÉTENUES PAR DES COTITULAIRES

Deux cas de figure sont envisageables. En effet, la marque à renouveler peut être détenue en totalité par plusieurs cotitulaires, ou bien par plusieurs personnes détenant chacune une partie de la marque pour des produits ou services différents.

► 4.1 Cas de la marque appartenant à des cotitulaires, copropriétaires en indivision de la marque

Il peut arriver que le titre concerné ait été déposé en copropriété par plusieurs personnes ou qu'il ait **fait l'objet d'une ou plusieurs cessions partielles**. De même, il peut faire partie du patrimoine d'un défunt dans le cadre d'une succession.

Il n'y a pas, en **droit des marques**, de régime spécial de **copropriété** prévu par le *Code de la propriété intellectuelle*, ce qui nécessite de se référer au droit commun de l'indivision prévu par le **Code civil** aux articles 815 et suivants. L'article 815-2 du Code civil autorise chaque propriétaire indivis à effectuer seul les actes destinés à conserver les biens en indivision. L'article **815-3** du Code civil dispose qu'il est exigé une majorité des deux tiers des droits indivis pour effectuer les actes d'administration et l'unanimité pour les actes de disposition relatifs aux biens indivis.

En application de ces textes :

- **Renouvellement partiel** : Il est exigé l'accord de tous les cotitulaires pour procéder à un renouvellement partiel de la marque (ne portant que sur certains des produits et services pour lesquels la marque avait été enregistrée). En effet, le renouvellement limite alors la portée du titre initial. Les cotitulaires doivent désigner un mandataire commun pour procéder au renouvellement, mandataire qui peut être l'un d'entre eux (voir « Le mandataire »).
- **Renouvellement à l'identique** : lorsque le renouvellement est fait pour l'intégralité des produits et services visés dans l'enregistrement, il vise à la simple conservation

Code civil, art.
815-2 et 815-3

L. 712-1

des droits et l'INPI admet que la formalité soit faite par l'un des cotitulaires agissant seul. Dans cette hypothèse, le cotitaire doit renseigner correctement le formulaire/la déclaration de renouvellement, en indiquant l'ensemble des cotitulaires dans la case prévue à cet effet, même s'il le signe seul. La désignation d'un mandataire n'est pas exigée par l'Institut. **Il sera considéré ultérieurement comme mandataire par défaut par l'INPI.**

La marque est ainsi renouvelée pour l'ensemble des indivisaires.

► 4.2 Cas de la marque appartenant à des cotitulaires, chacun étant propriétaire d'une partie de la marque pour des produits et services différents

Il est ici question de **cotitulaires** d'une marque mais chacun ayant des droits distincts sur une partie de la marque pour seulement certains des produits ou services.

Dans ce cas, **chaque titulaire** à la charge de **renouveler la « partie » de la marque qui lui « appartient »** (autrement dit pour les produits et services qui le concernent). Il y aura potentiellement à prévoir autant de déclarations de renouvellement qu'il y a de titulaires des différentes parties de la marque.

Pour autant, rappelons qu'il faudra au préalable, pour les différents cotitulaires, **avoir procédé à l'inscription de la ou des éventuelles cessions partielles au Registre national des marques** sous peine d'irrecevabilité.

Ainsi, chaque cotitaire peut renouveler seul la partie de la marque qu'il détient et chaque déclaration de renouvellement s'apprécie indépendamment des éventuelles autres déclarations. La déclaration d'un des cotitulaires peut ainsi intervenir dans le délai légal et avant la date anniversaire des dix ans, alors que la déclaration d'un autre cotitaire peut intervenir, pour les produits et services qui lui appartiennent, dans le délai de grâce.

Les déclarations de renouvellement sont bien indépendantes les unes des autres et le non renouvellement d'une partie des produits et services ne ferait disparaître les droits sur le titre que pour ces seuls produits et services, au même titre qu'une renonciation partielle.

5. CAS DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALES

Règl. (UE)
n° 2017/1001
14 juin 2017
Art. 53

► 5.1 Les marques de l'Union européenne

Les **marques** de l'Union européenne enregistrées à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ne **sont pas renouvelées à l'INPI**, mais à **l'EUIPO**, seul Office compétent pour ces marques.

Plus d'informations sur le site de l'EUIPO

Précision : Concernant la transformation d'une marque de l'Union européenne en marque française.

La transformation peut valoir maintien en vigueur si les motifs de cessation des effets de la marque de l'Union européenne ont eu lieu de manière concomitante avec l'expiration de cette dernière.

En conséquence, lorsque la cessation des effets de la marque de l'Union européenne a lieu plus de six mois avant l'expiration de cette dernière, la transformation en marque française ne vaut pas renouvellement. Il sera alors

nécessaire de procéder au renouvellement de la marque française dans le délai prévu à l'article R. 712-24 du CPI

Protocole de
Madrid
27 juin 1989
Article 4

► 5.2 Les enregistrements internationaux de marque

L'INPI accepte de renouveler, **à titre de marque nationale**, la **partie française** d'un enregistrement international dans la mesure où aucune disposition nationale, législative ou réglementaire, ne l'interdit. Au contraire, les textes prévoient que la protection d'un enregistrement international de marque pour un pays est la même que si cette marque y avait été directement déposée en tant que marque nationale. La partie française de l'enregistrement international d'une marque est donc l'équivalent d'une marque française.

Protocole de
Madrid
27 juin 1989
Article 7

En conséquence, même si le renouvellement se fait généralement auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après OMPI), la déclaration peut être faite auprès de l'INPI mais uniquement pour **la partie française de la marque**. L'INPI n'est pas habilité à procéder au renouvellement d'un enregistrement international de marque dans tous les pays visés par son titulaire.

En effet, comme l'enregistrement international de marque est régie isolément, pour chaque pays dans lequel elle est enregistrée, par le droit de ces pays, rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse être renouvelée à l'INPI **pour la France**.

En revanche, pour procéder à un renouvellement complet de l'enregistrement international pour l'intégralité des pays désignés, il convient de procéder aux formalités nécessaires devant le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Plus d'informations sur le site de l'OMPI.

6. CAS DES MARQUES DONT LA TITULARITÉ EST INCERTAINE

► 6.1 Titulaire décédé

Lorsque le titulaire inscrit au RNM est décédé et que la succession n'est pas encore liquidée, le renouvellement doit être effectué - dans la période légale - **au nom et pour le compte de la personne décédée, par l'exécuteur testamentaire**. Il convient de joindre à la déclaration de renouvellement une attestation du notaire ou du juge désignant la personne autorisée à effectuer la formalité.

► 6.2 Société en liquidation judiciaire

Lorsque le titulaire inscrit au RNM est une société dont la liquidation judiciaire est en cours, le renouvellement doit être effectué - dans la période légale - par le mandataire judiciaire habilité.

7. CAS DES MARQUES NON ENREGISTRÉES

Le renouvellement d'une marque suppose son enregistrement préalable (L. 712-9 et R. 712-24 CPI).

A la suite à d'oppositions, certaines marques ne sont pas enregistrées dans les 10 ans suivant leur dépôt.

Dans le cas des marques non enregistrées, le renouvellement doit être effectué dans la période légale.

La demande de renouvellement sera suspendue par l'INPI et l'examen de la demande se fera dès que l'enregistrement de la marque sera effectif.



inpi.fr



contact@inpi.fr



INPI Direct

+33 (0)1 56 65 89 98



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