

ALLER À L'INTERNATIONAL

L'expertise INPI au service des entreprises



**LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE EN
NOUVELLE-ZÉLANDE**

LE CONTEXTE GÉNÉRAL

La propriété intellectuelle en Nouvelle-Zélande est conforme aux standards internationaux. La Nouvelle-Zélande est partie à l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et est signataire de plusieurs traités multilatéraux administrés par l'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

POURQUOI PROTÉGER SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN NOUVELLE-ZÉLANDE ?

La propriété intellectuelle (PI) confère une protection territoriale. Ainsi, déposer un brevet, une marque ou un dessin & modèle en Nouvelle-Zélande est le seul moyen d'obtenir un monopole d'exploitation sur sa création sur ce marché. De tels dépôts permettent également d'attester d'une date de création et donc de se protéger plus efficacement en cas de litige.

COMMENT PROTÉGER SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN NOUVELLE-ZÉLANDE ?

L'*Intellectual Property Office of New Zealand* (IPONZ) est l'agence en charge de la propriété intellectuelle, placée auprès du ministère des Affaires, de l'Innovation et de l'Emploi (MBIE). Elle enregistre les droits de propriété intellectuelle (les brevets, les marques, les designs, les variétés végétales et les indications géographiques).

LA MARQUE

En Nouvelle-Zélande, le droit des marques repose sur le principe du premier utilisateur (« *first-to-use* »). Si l'utilisation d'une marque sur le marché peut conférer un premier niveau de droits, il est néanmoins recommandé de procéder à un dépôt de marque dès que possible sur le territoire néozélandais. En effet, seul un dépôt de marque permet l'obtention d'un droit exclusif sur un signe d'identification.

Une marque doit permettre au consommateur d'identifier l'origine et la provenance des produits ou services. La marque doit être distinctive et ne pas utiliser des termes génériques descriptifs. Elle doit également être disponible au regard de droits antérieurs.

En vertu du principe du premier utilisateur, une personne pouvant établir l'utilisation commerciale d'une marque peut bénéficier de droits antérieurs empêchant un tiers de déposer une marque identique ou similaire. Il est donc important d'anticiper les démarches de dépôt sur le territoire néozélandais mais aussi de procéder à une recherche complète d'antériorité avant de procéder à un nouveau dépôt.

L'IPONZ met à disposition un outil permettant de consulter les marques déjà déposées sur le territoire néozélandais : [IPONZ Trade Mark Check](#). L'office propose également des prestations (payantes) permettant d'obtenir un rapport de recherche d'antériorité et un avis préliminaire concernant la conformité de la marque dont le dépôt est envisagé. Ceux-ci permettent de déterminer s'il est pertinent de procéder au dépôt ou non. Plus d'informations : [Search and preliminary advice | Intellectual Property Office of New Zealand](#)

En Nouvelle-Zélande, une marque est valable pour une durée de 10 ans et est renouvelable indéfiniment.

La délivrance d'une marque en Nouvelle-Zélande permet à son titulaire d'y accoler le symbole ® à des fins informatives mais également dissuasives.

Il est possible de déposer sa marque directement auprès de l'IPONZ ou en passant par la voie internationale (voie dite « de Madrid »).

La Nouvelle-Zélande étant signataire de la convention de Paris, un déposant de marque française dispose d'une période de 6 mois pour étendre sa marque en Nouvelle-Zélande tout en conservant la date de priorité du dépôt français.

Le délai minimum d'enregistrement d'une marque en Nouvelle-Zélande est d'environ 6 mois.

Pour toutes les procédures relatives au dépôt de marque en Nouvelle-Zélande, il est recommandé de se faire accompagner par un expert en propriété

industrielle (conseil en propriété industrielle ou avocat).

LE BREVET

Le brevet d'invention permet de protéger une invention technique. Trois critères sont examinés : la nouveauté, l'inventivité et l'utilité pratique. L'invention est protégée dès la date de dépôt. La durée maximale de protection d'un brevet est de 20 ans, sous réserve du paiement des annuités.

Lorsqu'on dépose un brevet, l'invention est publiée 18 mois après le dépôt. Il faut donc bien réfléchir au moment opportun pour dévoiler son invention.

Il y a deux manières de déposer un brevet en Nouvelle-Zélande, soit par la voie nationale et donc directement auprès de l'IPONZ, soit par la voie internationale (voie dite « PCT »).

Si un brevet a été déposé en France auprès de l'INPI, le déposant dispose d'un délai de priorité d'une durée d'un an pour procéder à un dépôt en Nouvelle-Zélande tout en bénéficiant de la protection à compter de la date du dépôt français.

L'IPONZ n'examine pas automatiquement les demandes de brevets qu'il reçoit. Le déposant doit à cet effet déposer une requête en examen dans un délai de 5 ans à compter de la date de dépôt (ou du dépôt international dans le cadre de la procédure PCT). Par ailleurs, il est possible dans certaines situations de demander un examen accéléré du brevet à l'IPONZ.

Attention, il est interdit de prétendre être titulaire d'un brevet en Nouvelle-Zélande si ce n'est pas le cas : la communication doit être maîtrisée à ce sujet.

A noter : la législation néozélandaise prévoit un délai de grâce pour les brevets permettant à l'inventeur de faire une demande d'enregistrement auprès de l'IPONZ dans un délai de 12 mois à partir de la date de divulgation de l'invention au public.

LES DESSINS & MODELES

Un droit sur un dessin ou modèle protège l'apparence esthétique d'un produit nouveau, c'est-à-dire son aspect visuel général qui doit être original.

La protection d'un dessin ou modèle est valable au maximum 15 ans (par périodes de 5 ans renouvelables deux fois).

A noter : la Nouvelle-Zélande n'ayant pas adhéré à l'arrangement de la Haye, il est uniquement possible

de déposer son dessin & modèle par la voie nationale auprès de l'IPONZ.

Cependant, si un dessin & modèle a été déposé en France auprès de l'INPI, le déposant dispose d'un délai de priorité d'une durée de 6 mois pour procéder à un dépôt en Nouvelle-Zélande tout en bénéficiant de la protection à compter de la date du dépôt français.

L'examen d'une demande de dessin ou modèle démarre automatiquement dans les 15 jours qui suivent la date de dépôt. Celui-ci porte notamment sur la nouveauté du dessin ou modèle à l'échelle de la Nouvelle-Zélande.

L'examen d'une demande de droit sur un dessin ou modèle en Nouvelle-Zélande dure environ 6 mois.

LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Les indications géographiques permettent d'informer les consommateurs qu'un produit provient d'une région géographique particulière et qu'il possède une qualité, une réputation ou des caractéristiques essentiellement attribuables à son origine géographique.

Depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande au 1^{er} mai 2024, cette dernière protège 1975 indications géographiques de l'UE utilisées sur une large gamme de produits, principalement des produits agroalimentaires. L'UE pourrait également proposer d'autres IG à protéger en Nouvelle-Zélande à l'avenir.

L'IPONZ dispose également d'une procédure de reconnaissance des indications géographiques, y compris étrangères, à la condition que celles-ci soient déjà protégées dans leur pays d'origine.

LE DROIT D'AUTEUR

Le droit d'auteur protège la forme originale d'expression d'une idée ou d'une information. Les œuvres protégées peuvent par exemple prendre la forme d'écrits, d'images, de musique ou de vidéos.

Le droit d'auteur naît de la création de l'œuvre et la protège en général jusqu'à 50 ans après le décès de l'auteur.

Il est recommandé de conserver une preuve de la date de création d'une œuvre afin de faciliter les démarches en cas de litige. Il est également utile d'inclure des mentions de droit d'auteur portant sur une œuvre, sous le format « © nom de l'auteur, année de création ».

LE SECRET DES AFFAIRES

Le secret des affaires porte sur des informations ayant une valeur commerciale potentielle ou réelle. Pour être protégées, ces informations doivent être confidentielles et ne pas être connues du public ou des concurrents. Pour bénéficier au mieux de cette protection, il sera important de bien identifier et recenser les secrets des affaires de l'entreprise, et de mettre en place des mesures de préservation de la confidentialité.

Contrats de confidentialité et contrôle des informations confidentielles sont deux points incontournables pour une stratégie réussie de protection du secret des affaires.

LES CONDITIONS DE DÉPÔT

	Marque	Brevet d'invention	Dessin & modèle	Droit d'auteur
Comment ?	<p>Par la voie internationale : En passant par l'INPI Système de Madrid https://www.wipo.int/madrid/fr/</p> <p>Par la voie nationale : Auprès de l'IPONZ.</p> <p>Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 6 mois.</p>	<p>Par la voie internationale : En passant par l'INPI Système du PCT www.wipo.int/pct/fr/</p> <p>Par la voie nationale : Auprès de l'IPONZ.</p> <p>Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 12 mois.</p>	<p>Par la voie nationale uniquement : Auprès de l'IPONZ.</p> <p>Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 6 mois.</p>	Naissance des droits du seul fait de la création d'une œuvre originale.
Objet de la protection	Signe distinctif composé de mots, lettres, chiffres, aspects tridimensionnels, couleurs, sons, etc., ou la combinaison de ces éléments	Solution technique relative à un produit ou à un procédé nouveau, créatif et d'utilité pratique	Design nouveau d'un produit	Œuvres littéraires, artistiques, musicales, audiovisuelles, logiciels, dessins et modèles industriels ou architecturaux, ...
Durée de protection	10 ans (Renouvelable indéfiniment)	20 ans à compter de la date de la demande initiale (sous réserve de paiement des taxes annuelles)	15 ans (5 ans renouvelable deux fois)	50 ans après le décès de l'auteur pour les droits patrimoniaux
Coûts (Hors honoraires d'un conseil juridique, souvent obligatoire)	<p>Rapport de recherche d'antériorité et avis préliminaire : A partir de 50\$ par classe (environ 25€)</p> <p>Demande d'enregistrement national : A partir de 50\$ (environ 25€) pour une demande ayant fait l'objet d'un rapport de recherche et avis préliminaire</p>	<p>Demande d'enregistrement national : A partir de 100\$ (environ 50€) pour une demande provisoire, à partir de 250\$ (environ 127€). L'entrée en phase nationale PCT coûte également 250\$ (environ 127€).</p> <p>Les annuités sont évolutives dans le temps (de 200\$ (environ 100€) à 1000\$ (un peu plus de 500€))</p>	<p>Demande d'enregistrement national : A partir de 100\$ (environ 50€)</p> <p>Premier renouvellement pour 5 ans : 100\$ (environ 50€)</p> <p>Second renouvellement : 200\$ (environ 100€)</p>	

MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE PI

La surveillance du marché est nécessaire pour détecter de possibles atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

On ne peut lutter contre la contrefaçon en Nouvelle-Zélande que si l'on y est titulaire de droits de propriété intellectuelle. Plusieurs voies d'action sont alors possibles :

- ▶ **Amiable** : négociation et transaction afin d'éviter d'engager une procédure judiciaire. Il est également possible d'adresser une lettre de mise en demeure à un contrefacteur présumé.
- ▶ **Douanière** : la Nouvelle-Zélande a mis en place des mesures de contrôle aux frontières contre les produits contrefaisants de marques déposées, les produits piratés protégés par le droit d'auteur et les produits enfreignant les indications géographiques. Les titulaires de droits peuvent procéder à une inscription de leurs droits (*border protection notice*) auprès des services douaniers néozélandais, leur permettant ainsi de retenir des marchandises. Les douanes ont également le pouvoir de procéder à une retenue s'il y a des motifs raisonnables de soupçonner que ces marchandises sont piratées, contrefaites ou

qu'elles enfreignent une indication géographique enregistrée, même en l'absence de *border protection notice* préalable.

- ▶ **Civile** : pour obtenir réparation du préjudice causé par la contrefaçon.
- ▶ **Pénale** : le directeur général du ministère des Affaires, de l'Innovation et de l'Emploi (MBIE) est habilité à poursuivre les infractions liées à la fabrication, à l'importation et à la vente de marchandises contrefaites et d'œuvres piratées telles que prévues par la loi sur les marques et celle sur le droit d'auteur. La police néozélandaise joue également un rôle dans l'application des lois sur la propriété intellectuelle.
- ▶ **Actions administratives ou judiciaires alternatives, telles que** la violation de secrets d'affaires ou encore les pratiques commerciales déloyales.

En vue de réussir ces procédures, il est utile de se constituer des preuves solides des actes de contrefaçon et de se faire accompagner dès le début par un professionnel spécialisé en propriété intellectuelle en Nouvelle-Zélande.

LES LIENS UTILES

- ▶ **Institut national de la propriété industrielle (INPI)** : [Institut National de la Propriété Industrielle | INPI](#)
- ▶ **IPONZ** : [Protecting and registering your IP | Intellectual Property Office of New Zealand](#)
- ▶ Douanes de Nouvelle-Zélande : [Filing border protection notices](#)
- ▶ **Service économique régional de Canberra (compétent pour la Nouvelle-Zélande)** : [NOUVELLE-ZÉLANDE | Direction générale du Trésor](#)



Conseillère Régionale Propriété Intellectuelle
Service Économique Régional
Ambassade de France au Japon
tokyo@inpi.fr

