

Déclaration de renouvellement

Directives marques

Mai 2016

Table des matières

| | |
|--|----|
| ▶ INTRODUCTION | 3 |
| ▶ SECTION A – MODALITÉS DE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE RENOUVELLEMENT | 4 |
| 1. CONDITIONS RELATIVES AU DEMANDEUR | 4 |
| 2. LA FORMALITÉ DE RENOUVELLEMENT | 5 |
| 3. LE DÉLAI DE RENOUVELLEMENT | 7 |
| ▶ SECTION B – EXAMEN DE LA DÉCLARATION | 8 |
| 1. PORTÉE DE L'EXAMEN | 8 |
| 2. EXAMEN DE RECEVABILITÉ | 8 |
| 3. EXAMEN DE RÉGULARITÉ : DEMANDES RECEVABLES MAIS IRRÉGULIÈRES | 9 |
| 4. PARTICULARITÉS DU RENOUVELLEMENT PARTIEL | 9 |
| 5. RENOUVELLEMENT ET RECLASSIFICATION | 10 |
| ▶ SECTION C – LES SUITES DE L'EXAMEN DU RENOUVELLEMENT | 11 |
| 1. LE CERTIFICAT DE RENOUVELLEMENT | 11 |
| 2. PUBLICATION DU RENOUVELLEMENT | 11 |
| ▶ SECTION D – CAS PARTICULIERS | 12 |
| 1. LE RENOUVELLEMENT ANTICIPÉ LIÉ À UN NOUVEAU DÉPÔT | 12 |
| 2. LE RENOUVELLEMENT DES MARQUES AVANT LE DÉCRET N° 2004-199 DU 25/02/04 | 13 |
| 3. RENOUVELLEMENT ET EXTENSION DE PROTECTION EN POLYNÉSIE FRANÇAISE | 14 |
| 4. CAS DES MARQUES DÉTENUES PAR PLUSIEURS COTITULAIRES | 15 |
| 5. CAS DES MARQUES COMMUNAUTAIRES ET INTERNATIONALES | 17 |

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 – Renouvellement - Directives marques – Mai 2016.

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 dépôt 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 le modèle de la marque déposée, 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. Celui-ci peut être fait distinctement du renouvellement ou être associé à celui-ci (voir cas particulier du « Renouvellement anticipé associé à un nouveau dépôt »). ([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 auprès des organismes compétents de ces territoires (voir « Extensions pour la Polynésie française »).

SECTION A – MODALITÉS DE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE RENOUELEMENT

1. CONDITIONS RELATIVES AU DEMANDEUR

[R. 712-24](#)
[R. 712-26](#)
[Arrêté](#) du
31 janvier 1992

[R. 712-24](#)

Décret
n°[2004-199](#) du
25 février 2004

[R. 712-24](#) 2°

[L. 422-4](#)

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

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

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

[R. 718-1](#)

[Arrêté](#) du
31 janvier 1992
Art. 2 f)
Décision
n°[2014-142 bis](#)
du 22 juin 2014
Art. 2 f)

► 1.1 Le déclarant

La déclaration de renouvellement doit être présentée par le **propriétaire** de la marque.

Depuis 2004, elle doit, **à peine d'irrecevabilité, émaner du titulaire inscrit**, au jour de la déclaration, au registre national des marques ou de son mandataire.

Il est à noter que la déclaration de renouvellement peut se faire en même temps que l'inscription d'un acte de cession, permettant de rétablir la chaîne de droits sur la marque et ainsi au dernier propriétaire d'être inscrit comme tel au RNM (Voir « La déclaration de renouvellement »).

► 1.2 Le mandataire

- Les textes prévoient la **possibilité** pour le propriétaire de la marque de présenter son renouvellement par l'intermédiaire d'un **mandataire**.

Les actes à accomplir dans le cadre d'une procédure de renouvellement ne relèvent pas de ceux réservés à certaines catégories de mandataires tels les conseils en propriété industrielle ou les avocats. Il est donc possible de désigner comme mandataire toute personne dans la mesure où elle **réside dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen**.

- Si le déclarant 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**.
- Ainsi, en cas de **pluralité de déposants**, un mandataire commun doit être constitué si le renouvellement limite la portée du titre. Il peut s'agir de l'un des codéposants.
- 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 codéposants, sous certaines conditions (Voir « Cas des marques détenues par plusieurs cotitulaires »)
- Il en est de même pour les personnes **n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen**. Elles doivent alors, dans un **délai imparti** par l'INPI (un mois, prorogeable une fois), 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 déclaration de renouvellement sous peine d'irrecevabilité de la demande. Il devra « être daté, revêtu de la signature manuscrite du déposant, et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire et du cachet de la personne morale »..

2. LA FORMALITÉ DE RENOUVELLEMENT

Cerfa n°
[11729*03](#)

Décision
[2013-834](#) du
10 déc. 2013

[Arrêté](#) 31 janv.
1992, art.7

Décision
[2014-142bis](#) du
22 juin 2014
art.6

[Arrêté](#) du
10 juin 2015
relatif aux
redevances

[R. 712-24](#)

► 2.1 La déclaration de renouvellement

Le renouvellement se fait par le biais d'une déclaration de renouvellement, présentée sur un **formulaire** (Cerfa n° 11729*03).

Il est à noter que depuis fin décembre 2013, il est possible de réaliser le renouvellement en ligne directement sur le site de l'Institut, *via* le Renouvellement électronique de marque (Rem).

La déclaration de renouvellement **doit comporter l'identification de la marque concernée**. Il s'agit de son numéro national, de ses éléments verbaux (s'il ne s'agit pas d'une marque exclusivement figurative) 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 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.

Si le renouvellement ne porte que **sur une partie** des produits et/ou services visés dans l'enregistrement (« renouvellement partiel »), le formulaire de déclaration **mentionnera alors la liste des produits et/ou services** désignés dans l'enregistrement pour lesquels le renouvellement est demandé et ceux-ci **seront rattachés à leur classe correspondante** de la classification internationale en vigueur au moment du renouvellement.

Le formulaire déclaratif papier devra être retourné **en cinq exemplaires avec signatures manuscrites** par le déclarant. Le nom et la qualité du signataire doivent accompagner cette signature.

► 2.2 Les redevances du renouvellement

La déclaration de renouvellement devra **s'accompagner de la redevance** exigible pour cette procédure. Elle s'élève à 250 euros jusqu'à trois classes de produits ou services et 42 euros par classes supplémentaires (au-delà de trois).

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.

En cas de **renouvellement effectué tardivement**, c'est-à-dire dans le délai de grâce (Voir « Le délai de renouvellement »), **une redevance supplémentaire** sera à acquitter. Son montant est de 50 % de la redevance de base prévue soit 125 euros.

Exemple :

Le renouvellement d'une marque désignant deux classes coûtera 250 €.

Le renouvellement d'une marque désignant 5 classes coûtera 250 € + (2 x 42 €), soit 334 €. Cependant, il est possible de ne renouveler que 3 classes, si par exemple deux classes n'étaient plus intéressantes pour la marque renouvelée, on repasserait alors à un coût de 250 €.

Si la marque est renouvelée tardivement, il faudra ajouter 125 €, ce qui fera un total de 375 € pour un renouvellement d'un maximum de trois classes.

Arrêté du
10 juin 2015
relatif aux
redevances
art. 1

Les modes de règlement autorisés sont ceux prévus par l'arrêté de 2015 relatif aux redevances perçues par l'INPI.

Les dates auxquelles les redevances sont considérées comme régulièrement acquittées sont déterminées ainsi qu'il suit :

| MODES DE VERSEMENT | | DATES D'EFFET |
|---|--|---|
| Mandat postal Chèque bancaire Ordre de prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l'INPI | Envoyé directement à l'adresse désignée par décision du directeur général de l'INPI | Date d'envoi de l'effet (le cachet de la poste faisant foi) |
| Chèque bancaire Ordre de prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l'INPI | Remis directement aux guichets du siège de l'INPI | Date de remise de l'effet |
| Numéraire | Remis directement aux guichets du siège de l'INPI | Date du paiement |
| Virement bancaire | Sur le compte de l'agent comptable de l'INPI | Date de crédit du compte de l'INPI |
| Carte bancaire | En ligne sur le site www.inpi.fr ou aux guichets du siège de l'INPI | Date du paiement |

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

R. 411-17

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

R.712-1

Décret
n° 2014-650
du 20 juin 2014

► 2.3 Le lieu du dépôt

La déclaration de renouvellement de marque est à **déposer au siège de l'INPI**.
En revanche, les délégations régionales et antennes de l'INPI en région ne sont pas habilitées à recevoir cette formalité.

R. 712-1 al 2

- La déclaration de renouvellement peut être déposée directement ou envoyée par pli postal (de préférence en recommandé avec demande d'avis de réception), à l'adresse du siège de l'INPI 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 Courbevoie Cedex.
- De même, il est possible de procéder à un dépôt de déclaration de renouvellement par télécopie. Le numéro de télécopieur à utiliser exclusivement est le 01.56.65.86.00.

Décision
2014-67 du
22 avril 2014

Toutefois, le paiement de la redevance de renouvellement étant une condition de recevabilité de la procédure, la redevance doit être payée en même temps que l'envoi par télécopie de la déclaration de renouvellement.

Compte tenu des dates d'effet rappelées ci-dessus (voir « *Les redevances du renouvellement* ») la redevance pourra en pratique être payée :

- soit par un ordre de prélèvement également adressé par télécopie sur un compte ouvert et approvisionné auprès de l'INPI,
- soit par envoi postal, le même jour (cachet de la poste faisant foi), d'un chèque, mandat-lettre ou mandat-carte ; s'agissant d'un paiement, il est conseillé de l'adresser en recommandé avec avis de réception.

Décision
[2013-834](#) du
10 déc. 2013

En outre, un dépôt de déclaration de renouvellement fait par télécopie devra être régularisé. Pour ce faire, le déclarant devra transmettre les pièces originales de sa demande en cinq exemplaires dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la télécopie. À défaut, la date de dépôt prise en compte sera celle de la réception à l'Institut des pièces originales.

Enfin, il est possible de réaliser le renouvellement en ligne directement sur le site de l'Institut, via le **Renouvellement électronique de marque** (Rem).

3. LE DÉLAI DE RENOUVELLEMENT

[R. 712-24](#)

▶ 3.1 Délai normal de renouvellement

La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité, « être présentée **au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection** ».

Exemple :

Pour une marque déposée le 9 novembre 2006, le dernier jour du mois au cours duquel expire la période de protection correspond au 30 novembre 2016. Par conséquent, la déclaration de renouvellement peut être présentée au plus tôt six mois avant cette date du 30 novembre 2016, en l'occurrence à compter du 30 mai 2016.

[R. 718-2](#)

Lorsque le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection est un samedi, un dimanche ou un jour pendant lequel l'INPI est fermé (jour chômé ou férié), le déclarant **peut valablement procéder au renouvellement de sa marque le premier jour ouvré qui suit**.

Exemple :

Pour une marque déposée le 12 mai 2004, le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection correspond au 31 mai 2014. Le 31 mai 2014 étant un samedi, la déclaration peut être présentée jusqu'au lundi suivant inclus (2 juin 2014).

▶ 3.2 Délai supplémentaire, dit délai de grâce

CUP
20 mars 1883
[art. 5bis](#)

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

« Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée **dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, 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'une pénalité. Le titulaire doit ainsi verser un supplément de redevance de 120 euros (voir « les redevances de renouvellement »).

Exemple :

Pour une marque déposée le 9 novembre 2006, le dernier jour du mois d'expiration de la protection correspond au 30 novembre 2016. Le délai de grâce de six mois s'étend donc du 1^{er} décembre 2016 au 1^{er} juin 2017 inclus.

Décret
n° [2004-199](#) du
25 fev. 2004
[L. 712-10](#)
[R. 712-12](#)

Remarque : depuis l'instauration du délai de grâce pour le renouvellement de marque, en **2004**, il n'y a **plus de recours possible en restauration des droits du titulaire sur sa marque si ce dernier n'effectue pas son renouvellement avant l'issue du délai de grâce**. 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 au 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 n'est également pas possible d'ajouter de nouveaux produits et services ni de modifier le modèle 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 déclarant différent du titulaire inscrit** au registre national des marques au jour de la formalité ;
- déclaration non accompagnée **du règlement – ou de la justification de celui-ci – de la redevance** de renouvellement attendue ;
- déclaration qui ne comporte pas l'identification de la marque à renouveler.

Lorsque la déclaration est présentée hors délai, l'Institut constate son irrecevabilité et invite le déclarant, lorsque la déclaration est faite trop tôt, à représenter sa demande dans les délais impartis par les textes.

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

À « **défait de régularisation** ou d'observation permettant de lever l'objection », la déclaration de renouvellement sera déclarée **irrecevable**.

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**.

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

Exemples :

La demande de renouvellement porte sur une marque communautaire, sur une marque qui a fait l'objet d'une décision judiciaire l'annulant en totalité, sur une marque qui a fait l'objet d'un retrait ou renonciation total.

Cass. com.
23 mars 2010,
[Z/2009/14870](#)
Parfleur

3. EXAMEN DE RÉGULARITÉ : DEMANDES RECEVABLES MAIS IRRÉGULIÈRES

L'INPI peut également constater un certain nombre **d'irrégularités nécessitant une obligation d'information 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 de signature des formulaires et éventuellement d'indication de la qualité du signataire ou de son nom,
- l'absence de paiement de la redevance pour les classes supplémentaires,
- un problème de libellé 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** et lui **impartit un délai d'un mois** à compter de la réception de cette notification pour **régulariser** 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, l'INPI envoie également au déposant une notification d'irrégularités mais l'accompagne d'une **proposition de régularisation** qui, **sans contestation** du déclarant dans un délai impartit, sera **réputée acceptée**.

À défaut de régularisation dans les délais impartis par l'Institut ou d'observations permettant de lever l'objection, la déclaration de renouvellement est rejetée.

4. PARTICULARITÉS DU RENOUVELLEMENT PARTIEL

[R. 712-24](#)

En ce qui concerne plus spécifiquement **les produits et/ou services visés**, 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 correspondent à celles de l'enregistrement initial ou du dernier renouvellement.

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 ou d'une annulation partielle suite à décision de justice, ou d'une cession partielle de 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**.

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

5. RENOUELEMENT ET RECLASSIFICATION

Classification internationale des produits et services du 15 juin 1957 – 10^e édition version 2016

À l'occasion de cet examen, il arrive que l'INPI soit amené à procéder à **une reclassification** des produits et/ou services indiqués dans la déclaration. En effet, les classes administratives servant à regrouper les différents produits ou services, sont issues de la Classification internationale des produits dite « **Classification de Nice** ». Ce texte international de référence est amené à être modifié 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 entraîne la nécessité de désigner une ou plusieurs classes supplémentaires, elle n'aura **pas de conséquences** quant au **montant de la redevance à verser** à l'occasion de ce renouvellement.

En revanche, il faudra tenir compte éventuellement de cette augmentation de nombre de classes dans le **calcul du montant de la redevance** à verser lors du **renouvellement suivant, dix ans plus tard**.

À titre d'exemple, nous pouvons citer la révision de la Classification de Nice intervenue le 1^{er} janvier 2002 (huitième édition) qui a ajouté trois nouvelles classes de services aux quarante-deux classes existantes alors au total.

Exemple :

La septième édition de la Classification de Nice (1996) incluait les cartes à jouer en classe 16 ; la huitième édition (2002) les a fait passer en classe 28. Si un titulaire visait les cartes à jouer de la classe 16 dans sa déclaration de renouvellement postérieurement à l'entrée en vigueur de cette huitième édition, une reclassification automatique en classe 28 était effectuée et apparaissait sur le certificat de renouvellement.

Exemple :

Une marque visait à l'origine des produits et services répartis dans 3 classes. La taxe de renouvellement à prévoir est de 250 euros (dans le délai normal). À l'issue d'une révision de la Classification de Nice, désormais ces produits et services se répartissent sur 4 classes. Au moment de l'examen du renouvellement, il sera procédé à la reclassification (les 4 classes apparaîtront bien sur le certificat de renouvellement) sans demander les 42 euros requis pour la classe supplémentaire. En revanche, dix ans plus tard, si le titulaire souhaite procéder au renouvellement il faudra viser les 4 classes et prévoir 250 + 42 soit 292 euros de taxe de renouvellement (dans le délai normal).

SECTION C – LES SUITES DE L'EXAMEN DU RENOUVELLEMENT

1. LE CERTIFICAT DE RENOUVELLEMENT

Lorsque la déclaration est régulière, l'INPI adresse au déclarant ou à son mandataire un **certificat de renouvellement attestant que la marque a bien été renouvelée** dans son intégralité ou partiellement selon la déclaration adressée.

2. PUBLICATION DU RENOUVELLEMENT

L. 712-9

En même temps que l'envoi du certificat de renouvellement, l'INPI en assure la publication au **Bulletin officiel de la propriété industrielle (Bopi)** relatif aux marques.

Les publications relatives aux renouvellements sont regroupées **au sein du deuxième volume du Bopi**. Ce dernier comporte trois parties :

- une première partie (II – 1) qui concerne les renouvellements intégraux (« *Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services* »)
- une seconde partie (II – 2) qui concerne les renouvellements partiels (« *Renouvellements comportant une limitation de la liste des produits et services* »)
- une troisième et dernière partie (II – 3) relative aux *errata* concernant des renouvellements.

La publication va consister en l'indication d'**un certain nombre d'informations** contenues dans la déclaration renouvellement, à savoir :

- la date de la déclaration ;
- l'identification du déclarant, du mandataire 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, à savoir soit « *pour l'intégralité des produits et services de l'enregistrement concerné* », soit « *limité aux produits et services suivants* ». Dans le cas d'un renouvellement partiel, suit l'énumération des produits et services concernés par ce renouvellement ;
- 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 3 relative aux errata présentera 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.

SECTION D – CAS PARTICULIERS

1. LE RENOUELEMENT ANTICIPÉ LIÉ À UN NOUVEAU DÉPÔT

R. 712-25

Cass. com.,
12 févr. 2008,
Y/06/13.454 ;
PIBD 2008,
n° 872, III,
p. 257

La procédure de renouvellement anticipé associé à un nouveau dépôt permet de renouveler une marque et d'effectuer en même temps un nouveau dépôt portant sur une forme modifiée de cette marque.

Dans ce cas, il est possible de présenter une déclaration **de renouvellement** de marque avant le délai normal de renouvellement (voir « Le délai 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 doivent être effectués par la même personne.

Le nouveau dépôt **peut porter** à la fois sur une **modification du signe** de la marque renouvelée et sur une **extension** de produits et/ou services.

- Conditions de recevabilité :

Il **est impératif** que le **renouvellement anticipé et le nouveau dépôt** soient effectués **le même jour**. En cas de dépôt papier, c'est la date de réception à l'INPI qui sera prise en compte.

En outre, la recevabilité du **renouvellement anticipé**, présenté en dehors de la période des six derniers mois de validité, est **liée à la recevabilité du nouveau dépôt associé**.

Enfin, le **renouvellement** qui serait présenté **au-delà de la date anniversaire** du dépôt **ne pourrait plus être considéré comme « anticipé »**. Il serait alors **dissocié du nouveau dépôt** effectué simultanément, et ces deux procédures feraient l'objet d'examen indépendamment l'un de l'autre.

- Conséquences :

La procédure de renouvellement anticipé avec dépôt associé a pour but de faciliter la gestion des titres détenus par un même déposant. Les marques restent distinctes, mais **ultérieurement**, le renouvellement de ces deux marques pourra s'effectuer par **une déclaration unique**, à condition que cette déclaration les fasse clairement apparaître toutes les deux.

Le titulaire qui souhaiterait utiliser cette procédure particulière doit cependant prendre garde aux conséquences qui en découlent pour la bonne gestion de ses titres. En effet, l'article R. 712-25 prévoit 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 – **change et se calcule à partir de celle du nouveau dépôt associé**.

Exemple :

Une marque déposée le 1^{er} 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 est intervenu le 4 mai 2004 par exemple, dès lors la nouvelle échéance de renouvellement des deux marques devient le 31 mai 2014, 2024, etc.

2. LE RENOUVELLEMENT DES MARQUES AVANT LE DÉCRET N° 2004-199 DU 25/02/04

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.

► 2.1 Procédures antérieures

Loi n° [64-1360](#)
du 31 déc. 1964

Avant 1991, la marque était renouvelée par **dépôts successifs**. Chaque dépôt successif marquait un nouveau point de départ du délai de protection de 10 ans. 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 (mais dès lors sans modification de l'échéance).

- 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^e juin 1990. Si son renouvellement intervenait (par le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement) le 1^{er} juin 1988, dès lors, la nouvelle échéance prévue dix ans plus tard devenait le 1^{er} juin 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.

Sauf exception (voir « renouvellement anticipé avec dépôt associé »), la déclaration de renouvellement ne peut plus être faite à tout moment mais doit respecter un délai précis (voir « le délai de renouvellement »). Elle n'a plus de conséquence sur la durée de protection ni sur les futurs délais de renouvellement, qui se calculent toujours à compter de la date de dépôt initiale.

- 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 (temporairement) 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 suite à 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 renouvellements avant l'entrée en vigueur de la loi de 1991 (avant le 28 décembre 1991), une attention toute particulière doit être portée à ces renouvellements ainsi qu'aux informations diffusées sur la base des marques en ligne en matière de renouvellement.

En effet, les délais actuels de renouvellement de ces marques dépendent des circonstances dans lesquelles les renouvellements opérés avant le 28 décembre 1991, sous l'empire de l'ancienne loi, sont intervenus.

Selon les circonstances, les délais actuels de renouvellement vont dépendre :

- 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 était encore en vigueur ;
- soit de la date de tout précédent dépôt ou renouvellement ; ce sera le cas lorsque le dernier renouvellement « ancienne loi » est intervenu pendant le délai de grâce ; chaque renouvellement antérieur doit alors être examiné attentivement afin de déterminer la date à prendre en considération.

Attention, en cas de renouvellements successifs, il est important de pouvoir déterminer la date du dépôt d'origine.

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. RENOUELEMENT 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

► 3.1 Polynésie française

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.

Arrêté
n° [1877/CM](#) du
17 déc. 2013

Arrêté
n° [984/CM](#) du
30 juin 2014

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 possible jusqu'au 1^{er} septembre 2023.

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 ait 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 2007. Son renouvellement devra intervenir en 2017.

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 2017, le titulaire devra demander l'extension de son renouvellement au territoire polynésien en cochant la case ad hoc sur le formulaire de renouvellement déposé devant l'INPI.

► 3.2 Nouvelle-Calédonie

À l'heure actuelle, les titres déposés et les actes effectués auprès de l'INPI ont automatiquement effet en Nouvelle-Calédonie. Il n'est donc pas nécessaire de cocher la case désignant la Nouvelle Calédonie sur le formulaire papier de renouvellement. Le renouvellement d'une marque française effectué auprès de l'INPI permet le maintien de la protection pour la Nouvelle-Calédonie, de manière automatique et gratuite, que la case soit cochée ou pas.

4. CAS DES MARQUES DÉTENUES PAR PLUSIEURS COTITULAIRES

Deux cas de figure sont envisageables. En effet, la marque à renouveler peut être détenue en totalité par plusieurs cotitulaires, ou bien cette marque unique (ayant un seul et même numéro de dépôt) peut être détenue par plusieurs personnes mais chacun pour des produits ou services différents.

► 4.1 Cas de la marque appartenant à plusieurs cotitulaires

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** contenu dans le *Code de la propriété intellectuelle*, ce qui nécessite de se référer au droit commun de l'indivision contenu dans 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

Code civil, art.
[815-2](#) et [815-3](#)

[L. 712-1](#)

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 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 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 de renouvellement, en indiquant l'ensemble des cotitulaires dans la case prévue à cet effet, même s'il le signe seul.

Ceci fait, la marque est renouvelée pour l'ensemble des indivisaires.

► 4.2 Cas de la marque appartenant à plusieurs cotitulaires, chacun titulaire de produits et services différents

Il est ici question de **cotitulaires** d'une marque mais chacun ayant des droits distincts sur une partie 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 différents produits et services visés par l'enregistrement 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 marque pour ses produits et services et chaque déclaration de renouvellement s'apprécie indépendamment de ou des autres déclarations. La déclaration d'un des cotitulaires peut 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 tomber les droits sur le titre que pour ces produits en question, au même titre qu'une renonciation partielle.

5. CAS DES MARQUES COMMUNAUTAIRES ET INTERNATIONALES

Règl. (CE)
n° [207/2009](#)
26 févr. 2009
Art. 47

[Arrangement de Madrid](#)

14 avr. 1891
Article 4

[Protocole de Madrid](#)

27 juin 1989
Article 4

[Arrangement de Madrid](#)

14 avr. 1891
Article 7

[Protocole de Madrid](#)

27 juin 1989
Article 7

► 5.1 Les marques communautaires

Les **marques communautaires** enregistrées à l'Office de l'Union Européenne pour le 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](#).

► 5.2 Les marques internationales

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

En conséquence, même si le renouvellement se fait généralement auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, celui-ci peut-être fait auprès de l'INPI mais uniquement pour **la partie française de la marque**. L'INPI n'est pas habilité à procéder au renouvellement d'une marque internationale dans tous les pays visés par le déposant.

En effet, comme la marque internationale 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 la marque internationale pour l'intégralité des pays désignés, il convient de procéder devant le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Plus d'informations sur le site de l'[OMPI](#).



www.inpi.fr



contact@inpi.fr



0 820 210 211

Service 0,10 € / appel
+ prix appel



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