

La marque internationale

Tout ce qu'il faut savoir
avant de déposer une marque internationale



LA MARQUE INTERNATIONALE

Tout ce qu'il faut savoir
avant de déposer une marque internationale

SOMMAIRE

POURQUOI DÉPOSER SA MARQUE À L'INTERNATIONAL ?

3

EN PRATIQUE

- Qui peut déposer ?
- Dans quelle langue déposer ?
- Quand déposer ?
- Comment déposer ?

4

LE DÉPÔT DE VOTRE MARQUE INTERNATIONALE EN 16 ÉTAPES

6

VOTRE MARQUE INTERNATIONALE : QUELLE VIE APRÈS LE DÉPÔT ?

- Surveillez votre marque
- Exploitez votre marque
- Inscrivez tout événement affectant la vie de votre marque
- Renouvelez votre marque
- Étendez votre protection à d'autres pays du système de Madrid

13



POURQUOI DÉPOSER SA MARQUE À L'INTERNATIONAL ?

La protection accordée par une marque enregistrée à l'INPI est valable sur le territoire français. Quand une entreprise française vient à exporter ses produits et/ou services, éventuellement par l'intermédiaire de partenaires étrangers, elle doit **étendre la protection de sa marque française à d'autres pays**.

Une des possibilités qui s'offrent aux propriétaires de marques françaises est d'avoir recours au système d'enregistrement international, communément appelé « système de Madrid ». Il s'agit d'une procédure de dépôt centralisée qui présente plusieurs avantages si vous êtes propriétaire d'une marque en France : grâce à ce système, vous n'êtes pas tenu de déposer une demande **séparément** auprès de chaque office de propriété industrielle des différents pays concernés, mais vous pouvez :

- remettre **un seul dossier** ;
- auprès d'**un seul office** ;
- rédigé en **une seule langue** ;
- et payer **une redevance globale**,
au lieu d'une redevance dans chaque pays.

ATTENTION la marque internationale n'est pas un titre unitaire. C'est en fait **une procédure unique qui permet de donner naissance à une série de marques nationales** qui n'auront pas nécessairement les mêmes effets d'un pays à l'autre. Il est ainsi possible que votre protection soit refusée pour certains pays et acceptée dans d'autres.

C'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), située à Genève, qui gère le système d'enregistrement international. Toutefois, **votre demande ne peut pas s'effectuer directement auprès de l'OMPI : votre dossier international doit obligatoirement transiter par l'INPI**.

LA PROTECTION NATIONALE

Avant de déposer votre marque internationale, vous devez d'abord être protégé en France.

> Pour tout savoir sur le dépôt d'une marque nationale auprès de l'INPI, consulter la brochure « La marque ».



Le système de Madrid est un système de protection régi par deux traités internationaux : l'Arrangement de Madrid et le Protocole de Madrid. Depuis le 31 octobre 2015 et l'adhésion de l'Algérie au Protocole de Madrid, tous les états ou organisations non gouvernementales sont membres du Protocole. Le système de Madrid va donc permettre de déposer une seule demande, en une seule langue, le protocole s'appliquant à tous les cas.

QUI PEUT DÉPOSER ?

Que vous soyez un particulier ou que vous représentiez une personne morale (entreprise, association, etc.), vous pouvez déposer vous-même votre marque internationale ou faire appel à un mandataire professionnel pour vous aider dans vos démarches (conseil en propriété industrielle ou avocat).

DANS QUELLE LANGUE DÉPOSER ?

Que les pays que vous avez choisis soient membres de l'Arrangement ou du Protocole de Madrid, votre marque internationale doit être déposée en français à l'INPI.

QUAND DÉPOSER ?

Une marque internationale peut être déposée à l'INPI à tout moment.

Toutefois, vous avez la possibilité, pendant un délai de 6 mois à compter de la date de votre dépôt français, d'étendre votre protection à l'international tout en bénéficiant de la date de votre dépôt de marque en France. C'est ce que l'on appelle le droit de priorité. Les dépôts réalisés dans cet intervalle par d'autres personnes, et dans les pays que vous avez choisis, ne pourront vous être opposés.

Si le délai du droit de priorité a expiré, votre protection débutera à partir de la date de dépôt de votre marque internationale et non de votre marque française.

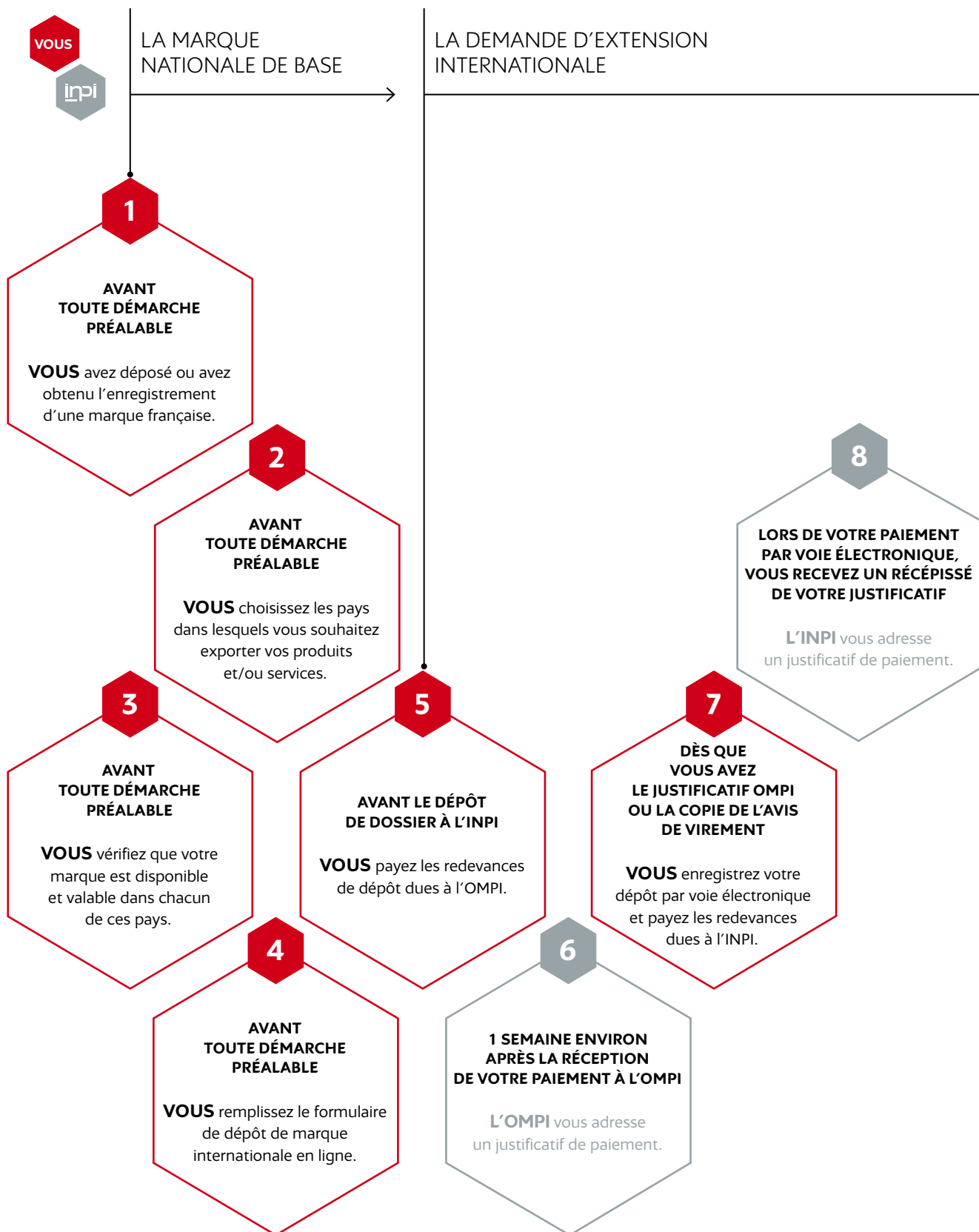
COMMENT DÉPOSER ?

Vous pouvez déposer en ligne sur www.inpi.fr.

Depuis le 1^{er} février 2016, toutes les démarches concernant les marques internationales s'effectuent exclusivement par voie électronique.



LE DÉPÔT DE VOTRE MARQUE INTERNATIONALE EN 16 ÉTAPES



L'ENREGISTREMENT

9

**1 SEMAINE
À 15 JOURS APRÈS
UN DÉPÔT
NE PRÉSENTANT
AUCUNE IRRÉGULARITÉ**

L'INPI examine votre demande et émet d'éventuelles objections.

10

DANS LES MEILLEURS DÉLAIS

VOUS répondez aux éventuelles objections de l'INPI.

11

**2 MOIS AU MAXIMUM
APRÈS VOTRE DÉPÔT**

L'INPI transmet votre dépôt de marque internationale à l'OMPI.

12

DANS LES MEILLEURS DÉLAIS

L'OMPI examine votre dossier sur la forme et émet d'éventuelles objections.

15

**DANS
LES MEILLEURS DÉLAIS**

L'OMPI envoie l'enregistrement de votre marque internationale à l'office de chaque État désigné dans votre dépôt.

16

**ENTRE 12 ET 18 MOIS
APRÈS L'ENVOI DE
L'ENREGISTREMENT**

VOTRE dossier est examiné par chaque office selon sa législation.

13

**DANS UN DÉLAI DE 3 MOIS
APRÈS LA RÉCEPTION
DU COURRIER DE L'OMPI**

VOUS répondez aux éventuelles objections de l'OMPI.

14

DANS LES MEILLEURS DÉLAIS

L'OMPI marque et vous adresse un certificat d'enregistrement.



1

VOUS AVEZ DÉPOSÉ OU VOUS AVEZ OBTENU L'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE FRANÇAISE.

Pour bénéficier pleinement du droit de priorité, vous devez, dans les 6 mois :

- avoir déposé votre marque française ou être propriétaire d'une marque française.

RAPPEL

- Une « marque déposée » (ou « demande d'enregistrement ») est une marque qui n'a pas encore été examinée par l'INPI ou est en cours d'examen, et qui n'a donc pas encore été enregistrée ;
- Une « marque enregistrée » est une marque qui a été examinée et enregistrée.

2

VOUS CHOISISSEZ LES PAYS DANS LESQUELS VOUS SOUHAITEZ EXPORTER VOS PRODUITS ET/OU SERVICES.

Que vous ayez déposé votre marque ou déjà obtenu l'enregistrement de votre marque nationale en France, vous pouvez désigner tous les pays membres du système de Madrid, c'est-à-dire :

- les pays membres Protocole uniquement.



Voir la liste des pays membres du système de Madrid sur le site de l'OMPI, www.wipo.int.

3

VOUS VÉRIFIEZ QUE VOTRE MARQUE EST DISPONIBLE ET VALABLE DANS CHACUN DE CES PAYS.

Vérifier la disponibilité d'une marque avant son dépôt ne constitue pas une obligation légale. Mais ne pas le faire est risqué. Cette troisième démarche est donc très importante. Les recherches sur les marques déjà existantes doivent être réalisées dans chaque pays où vous souhaitez étendre votre protection.

ATTENTION c'est à vous d'interpréter les résultats et de décider si vous poursuivez votre démarche de dépôt. Toutefois, l'interprétation des résultats d'une recherche est un exercice très difficile. N'hésitez pas à consulter un spécialiste tel qu'un conseil en propriété industrielle pour vous aider.

> Consulter la brochure « Vérifier la disponibilité d'une marque ».

4

VOUS REMPLISSEZ LE FORMULAIRE DE DÉPÔT DE MARQUE INTERNATIONALE CORRESPONDANT À VOTRE CHOIX DE PAYS ET AU TRAITÉ APPLICABLE.

Vous devez remplir le formulaire de dépôt proposé par l'OMPI.

- Vous pouvez remplir le formulaire directement en ligne sur le site de l'INPI.



Consulter la rubrique « Services et Prestations/Études et Ressources/Formulaires » sur www.inpi.fr.

Le formulaire de dépôt de marque internationale doit notamment comprendre :

- vos noms, adresse complète et nationalité ;
- les dates, numéro national du dépôt ou de l'enregistrement de la marque française ;
- la liste des produits et/ou services que vous voulez protéger. Cette liste doit être la même que celle de votre marque française. Vous pouvez éventuellement la réduire, mais pas l'augmenter ;
- la liste des pays que vous avez choisis ;
- la reproduction très nette de votre marque. Cette reproduction doit être identique à celle qui figure dans votre dépôt de marque française. Elle ne doit pas dépasser 8 cm en longueur et en largeur.

5

VOUS PAYEZ LES REDEVANCES DE DÉPÔT DUES À L'OMPI.

Avant de déposer votre demande internationale à l'INPI, vous devez d'abord payer les redevances de dépôt à l'OMPI. Ce paiement comprend :

- une redevance de base : versée pour 10 ans, cette redevance s'élève à 653 francs suisses si votre marque est en noir et blanc et à 903 francs suisses si votre marque est en couleurs ;
- une redevance de désignation des pays : elle est d'un montant forfaitaire de 100 francs suisses pour 3 classes. En revanche, son montant est variable si les pays que vous avez choisis sont exclusivement membres du Protocole de Madrid et s'ils ont opté pour le système de la redevance individuelle ;
- éventuellement, une redevance supplémentaire si votre demande de marque internationale porte sur plus de 3 classes de produits et/ou services.

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



www.wipo.int.

Votre paiement peut être effectué :

- par prélèvement sur le compte client ouvert auprès de l'OMPI ;
- par virement sur le compte OMPI au Crédit Suisse à Genève.

Il doit être accompagné de l'indication de votre nom, de votre adresse, de l'identification de la marque française servant de base à l'extension et de l'objet du paiement, c'est-à-dire « dépôt d'une demande de marque internationale ». Les références bancaires de l'OMPI sont indiquées sur le site de l'OMPI.



LE DÉPÔT DE VOTRE MARQUE INTERNATIONALE EN 16 ÉTAPES

LES 16 ÉTAPES CLÉS COMMENTÉES

6

L'OMPI VOUS ADRESSE UN JUSTIFICATIF DE PAIEMENT.

Dans les jours qui suivent, l'OMPI vous adresse un justificatif de paiement.

7

VOUS DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER EN LIGNE SUR WWW.INPI.FR ET PAYEZ LES REDEVANCES DUES À L'INPI.

Votre dossier doit contenir plusieurs éléments :

- une copie du certificat d'enregistrement de votre marque française ou de son avis de publication, que vous avez reçu de l'INPI ou une copie de la demande française si elle n'est pas publiée ;
- le règlement de la redevance à l'INPI de 62 € ;
- le justificatif de versement des redevances à l'OMPI ou au moins la preuve d'un paiement, comme par exemple la copie de l'ordre de virement.

Votre dossier contient éventuellement :

- un pouvoir si vous êtes représenté par un mandataire (sauf pour les conseils en propriété industrielle et les avocats) ;
- une déclaration d'intention d'usage de votre marque internationale si vous désignez les États-Unis.

8

L'INPI VOUS ADRESSE UN JUSTIFICATIF DE PAIEMENT.

Au moment du paiement, vous recevez un récépissé par mél.

9

L'INPI EXAMINE VOTRE DEMANDE ET ÉMET D'ÉVENTUELLES OBJECTIONS.

L'INPI vérifie :

- que votre marque internationale est identique à votre marque française ;
- que toutes les indications, telles que la description de la marque, les couleurs, sont identiques à celles qui figurent dans le dossier de votre marque française ;
- que les produits et/ou services indiqués dans votre dépôt de marque internationale sont identiques à ceux couverts par votre marque française ;
- la date à laquelle l'INPI a reçu votre dépôt de marque internationale, pour éventuellement faire valoir votre droit de priorité.

L'INPI vérifie également qu'il est bien habilité à recevoir votre dépôt de marque internationale en fonction des informations que vous avez fournies sur le formulaire (votre adresse est située en France ou vous êtes de nationalité française).

ATTENTION l'INPI ne vérifie pas la disponibilité de votre marque.

10

VOUS RÉPONDEZ AUX ÉVENTUELLES OBJECTIONS DE L'INPI.

Si votre dossier ne comporte aucune irrégularité, la date d'enregistrement sera celle de la réception à l'INPI.

Si votre dossier comporte une irrégularité, l'INPI vous avertit par mél. Vous devez régulariser les erreurs qui vous sont signalées dans les plus brefs délais.

Répondez le plus rapidement possible via www.inpi.fr car la date d'enregistrement de votre marque internationale sera celle de votre régularisation.

11

L'INPI TRANSMET VOTRE DÉPÔT DE MARQUE INTERNATIONALE À L'OMPI.

Votre dossier est transmis par l'INPI à l'OMPI dans un délai de 2 mois.

12

L'OMPI EXAMINE VOTRE DOSSIER SUR LA FORME ET ÉMET D'ÉVENTUELLES OBJECTIONS.

L'OMPI examine votre demande et vérifie le classement des produits et/ou services ainsi que le paiement des redevances de dépôt. L'OMPI vous avertit par courrier ou par mél si vous souhaitez recevoir les informations sous forme dématérialisée.

13

VOUS RÉPONDEZ AUX ÉVENTUELLES OBJECTIONS DE L'OMPI.

Vous disposez d'un délai de 3 mois pour régulariser les éventuelles erreurs auprès de l'INPI, qui transmet à l'OMPI.

14

L'OMPI ENREGISTRE VOTRE MARQUE ET VOUS ADRESSE UN CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT.

Si votre demande est recevable, l'OMPI enregistre votre marque, lui attribue un numéro international d'enregistrement, l'inscrit au Registre international et la publie dans la *Gazette* de l'OMPI.

ATTENTION contrairement à la marque française, votre marque internationale est déclarée « enregistrée » avant même que les offices des pays que vous avez désignés n'examinent votre demande de marque internationale.



15

L'OMPI ENVOIE L'ENREGISTREMENT DE VOTRE MARQUE INTERNATIONALE À L'OFFICE DE CHAQUE ÉTAT DÉSIGNÉ DANS VOTRE DÉPÔT.

L'OMPI envoie votre dossier à chaque office des États que vous avez désignés pour examen.

16

VOTRE DOSSIER EST EXAMINÉ PAR CHAQUE OFFICE SELON SA LÉGISLATION.

Tout se passe comme si vous aviez fait votre dépôt directement auprès de chacun des offices des pays désignés dans votre dépôt. Ces derniers examinent votre marque internationale selon leur législation. Si votre marque est acceptée, votre protection prendra effet dans ces États. Mais votre marque internationale peut aussi faire l'objet d'une opposition dans les pays où cette procédure existe ou être rejetée, si elle ne répond pas aux critères de validité en vigueur dans l'État désigné. Vous êtes ensuite informé du refus par l'OMPI, qui vous communique les raisons de ce refus et les publie au Registre international.

Dès lors, il vous appartient d'utiliser toutes les voies de recours dont vous disposez dans le pays qui refuserait l'enregistrement de votre marque. Vous pouvez faire appel à un mandataire professionnel pour vous aider à défendre vos droits ou faire valoir vos arguments (conseil en propriété industrielle ou avocat). La décision finale est publiée au Registre international.

> Pour en savoir plus, contacter INPI Direct.



VOTRE MARQUE INTERNATIONALE : QUELLE VIE APRÈS LE DÉPÔT ?

Votre marque est désormais protégée pour 10 ans dans les États où votre dossier a été accepté. Pendant 5 ans, le sort de votre marque internationale est lié à celui de votre marque française. Si cette dernière cesse de produire ses effets en France, quelle qu'en soit la raison (opposition, non-renouvellement, etc.), c'est toute la marque internationale qui cessera de produire ses effets : elle sera radiée. Le Protocole de Madrid prévoit toutefois la possibilité d'une transformation de votre marque internationale en demande nationale.

TRANSFORMATION DE LA MARQUE INTERNATIONALE EN MARQUE NATIONALE

Vous disposez d'un délai de 3 mois suivant la radiation de votre marque internationale pour déposer une demande de transformation de votre marque internationale en marque nationale, sous certaines conditions.

La demande nationale sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international ou, si le cas se présente, à la date de priorité.

> Pour en savoir plus, contacter INPI Direct.

SURVEILLEZ VOTRE MARQUE

Une fois votre marque déposée, assurez-vous que personne ne l'utilise ou ne l'imites pour des produits identiques ou similaires. Défendez-la en faisant opposition aux nouvelles marques qui pourraient être enregistrées et qui vous imiteraient. Poursuivez vos contrefacteurs en justice.

EXPLOITEZ VOTRE MARQUE

Vous pouvez utiliser vous-même votre marque ou la faire exploiter par d'autres. Vous risquez, sinon, de perdre votre monopole.



Consulter la rubrique « Comprendre la propriété intellectuelle/La marque/La vie de votre marque » sur www.inpi.fr.



VOTRE MARQUE INTERNATIONALE : QUELLE VIE APRÈS LE DÉPÔT ?

INSCRIVEZ TOUT ÉVÉNEMENT AFFECTANT LA VIE DE VOTRE MARQUE

Inscrivez au Registre international des marques tout événement affectant la vie de votre marque. Les modifications ultérieures à l'enregistrement, telles que la modification des informations vous concernant (nom, adresse, etc.), le changement de propriétaire, ainsi que tous les actes affectant votre marque (limitation de la liste des produits et services, concession d'une licence d'exploitation, etc.) peuvent être portés au Registre international à votre demande. Cette inscription produira ses effets dans tous les États désignés, et ceci en accomplissant une seule formalité.

RENOUVELEZ VOTRE MARQUE

L'OMPI vous rappelle, 6 mois avant l'expiration de la période de 10 ans, par courrier, la date de cette expiration et vous invite à payer la redevance de renouvellement.

ATTENTION cet avis de l'OMPI est officiel. C'est à vous de surveiller la date d'expiration de la validité de votre marque internationale.

ÉTENDEZ VOTRE PROTECTION À D'AUTRES PAYS DU SYSTÈME DE MADRID

Il vous est possible de désigner des pays qui ne l'avaient pas été dans la demande d'origine, sans avoir à refaire un dépôt de marque internationale. C'est que l'on appelle une « désignation postérieure ».

Elle vous permet :

- de désigner des États qui n'étaient pas encore membres du système de Madrid au moment où vous aviez déposé votre demande de marque internationale ;
- d'étendre votre protection à l'étranger, en fonction des marchés que vous souhaitez conquérir.

> Pour en savoir plus, contacter INPI Direct.



TOUTES NOS BROCHURES

Retrouvez la documentation qui correspond exactement à vos besoins selon l'avancement de votre projet.

DÉCOUVRIR L'INPI

- L'INPI, Maison des innovateurs
- L'INPI et la propriété industrielle en 10 questions

DES REPÈRES, POUR COMPRENDRE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

- Protéger ses créations
- Lutter contre la contrefaçon
- La marque

→ La marque internationale

- Le dessin ou modèle
- Le brevet
- L'enveloppe Soleau
- L'invention de salarié
- L'indication géographique

DES MODES D'EMPLOI, POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS DÉMARCHES

- Vérifier la disponibilité d'une marque
- Vérifier la disponibilité d'un nom de société
- Le formulaire marque
- Le formulaire brevet
- Le formulaire dessins et modèles
- La vie de votre marque
- La vie de votre brevet
- La vie de vos dessins et modèles



www.inpi.fr



contact@inpi.fr



0 820 210 211

Service 0,10 € / appel
+ prix appel



Suivez INPI France