

La marque internationale

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

Repères

Som Sommaire maire

■ **Pourquoi déposer sa marque à l'international ?** p. 4

■ **En pratique** p. 5

Qui peut déposer ?
Dans quelle langue déposer ?
Quand déposer ?
Où déposer ?

■ **Le dépôt de votre marque internationale en 16 étapes** p. 7

■ **Votre marque internationale : quelle vie après le dépôt ?** p. 17

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

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**.

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. Il s'agit de traités indépendants mais complémentaires : les États membres de l'Arrangement ne sont pas forcément membres du Protocole, même si certains ont ratifié les deux, comme la France.

Ces deux traités ont des exigences de procédure différentes qui vous seront signalées dès que le cas se présentera.

Qui peut déposer ?

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

Cependant, vous devez remplir certaines conditions selon les pays où vous souhaitez étendre votre marque et selon le traité applicable à votre demande :

Si l'Arrangement de Madrid s'applique	Si le Protocole de Madrid s'applique
<ul style="list-style-type: none">• Vous êtes une entreprise : vous devez alors avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire français.• Vous êtes un particulier : vous devez alors résider en France. À défaut, si vous n'avez ni établissement, ni résidence en France, vous devez être de nationalité française.	<p>Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous avez le choix entre l'un des critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux en France,• ou résider en France,• ou être de nationalité française.
<p>Exemple : un particulier de nationalité britannique qui détient une marque française ne pourra pas déposer une marque internationale s'il n'a pas de domicile en France.</p>	

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.

Où déposer ?

Une fois votre dossier de dépôt de marque rempli, vous pouvez :

- soit le remettre à l'INPI en vous déplaçant à Paris ou en région ;
- soit l'envoyer par courrier à l'adresse suivante :

INPI – Direction du Registre et des Titres
Service des marques internationales
97, boulevard Carnot
59040 Lille Cedex

Le dépôt de votre marque internationale en 16 étapes



Les 16 étapes clés

LA MARQUE NATIONALE DE BASE

Avant toute démarche préalable

Avant toute démarche préalable

Avant toute démarche préalable

Avant toute démarche préalable

1 VOUS avez déposé ou

2 VOUS choisissez les

3 VOUS vérifiez que votre

4 VOUS remplissez le

LA DEMANDE D'EXTENSION INTERNATIONALE

Avant le dépôt de dossier à l'INPI

1 semaine environ après la réception de votre paiement à l'OMPI

Dès que vous avez le justificatif de l'OMPI

Dans les jours qui suivent la réception de votre paiement à l'INPI

1 semaine à 15 jours après le dépôt,
pour un dépôt ne présentant aucune irrégularité

Dans les meilleurs délais

2 mois au maximum après votre dépôt

Dans les meilleurs délais

Dans un délai de 3 mois après la réception du courrier de l'OMPI

Dans les meilleurs délais

5 VOUS payez les redevances

6 L'OMPI vous adresse

7 VOUS déposez votre

8 L'INPI vous adresse un

9 L'INPI examine votre

10 VOUS répondez aux

11 L'INPI transmet votre

12 L'OMPI examine votre

13 VOUS répondez aux

14 L'OMPI enregistre votre

L'ENREGISTREMENT

Dans les meilleurs délais

Entre 12 et 18 mois après l'envoi de l'enregistrement

15 L'OMPI envoie l'enregis

16 Votre dossier est examiné par

avez obtenu l'enregistrement d'une marque française

pays dans lesquels vous souhaitez exporter vos produits et/ou services

marque est disponible et valable dans chacun de ces pays

formulaire de dépôt de marque internationale correspondant à votre choix de pays et au traité applicable

de dépôt dues à l'OMPI

un justificatif de paiement

dossier à l'INPI et payez les redevances dues à l'INPI

justificatif de paiement

demande et émet d'éventuelles objections

éventuelles objections de l'INPI

dépôt de marque internationale à l'OMPI

dossier sur la forme et émet d'éventuelles objections

éventuelles objections de l'OMPI

marque et vous adresse un certificat d'enregistrement

tremement de votre marque internationale à l'office de chaque État désigné dans votre dépôt

chaque office selon sa législation

Les 16 étapes clés commentées

1 Vous avez déposé ou vous avez obtenu l'enregistrement d'une marque française

L'Arrangement de Madrid exige que votre marque française soit enregistrée préalablement à tout dépôt de marque internationale ; avec le Protocole, un simple dépôt de marque nationale suffit.

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

- avoir déposé votre marque française (Protocole) ou être propriétaire d'une marque française (Arrangement) dont l'enregistrement a été publié ;
- avoir déposé votre dossier de marque internationale.

RAPPEL

- Une "marque déposée" (ou "demande d'enregistrement") est une marque qui n'a pas encore été examinée par l'INPI ou 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 Choisissez les pays dans lesquels vous souhaitez exporter vos produits et/ou services

Si vous avez 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 à la fois du Protocole et de l'Arrangement,
- et/ou les pays membres de l'Arrangement uniquement,
- et/ou les pays membres du Protocole uniquement.

Si votre marque est simplement déposée à l'INPI, vous ne pouvez choisir que des pays membres du Protocole, qu'ils soient ou non liés à l'arrangement.

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

3 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"



Les 16 étapes clés commentées

4 Remplissez le formulaire de dépôt de marque internationale correspondant à votre choix de pays et au traité applicable

Vous devez remplir un des formulaires de dépôt proposés par l'OMPI.

- Vous pouvez vous procurer ces formulaires par téléchargement depuis le site Internet de l'OMPI.
> www.OMPI.org
- Vous pouvez également retirer les formulaires à l'INPI près de chez vous.
- Ils peuvent vous être adressés par courrier en contactant INPI Direct.

Le choix du formulaire de dépôt se fait en fonction des pays que vous souhaitez désigner et du traité applicable (voir encadré ci-après).

Le formulaire de dépôt de marque internationale doit notamment comprendre :

- vos noms, adresse complète et nationalité ;
- les date, numéro national du dépôt ou de l'enregistrement de la marque française ;
- la liste des produits et/ou services que vous 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.

Comment choisir le formulaire de dépôt ?

- Si les pays que vous avez choisis sont membres de l'Arrangement, alors le formulaire à utiliser dans ce cas est le MM1.
Exemple : pays d'origine, la France (A/P) → pays désignés, le Vietnam (A), l'Algérie (A)
- Si tous les pays ou organisations intergouvernementales que vous avez choisis sont membres du Protocole, qu'ils soient ou non membres de l'Arrangement, alors le formulaire à utiliser est dans ce cas le MM2.
Exemple : pays d'origine, la France (A/P) → pays désignés, l'Union Européenne (P), le Japon (P)
- Si les pays ou organisations que vous avez désignés sont à la fois exclusivement membres de l'Arrangement et membres du Protocole (qu'ils soient ou non membres de l'arrangement), alors le formulaire à utiliser dans ce cas est le MM3.
Exemple : pays d'origine, la France (A/P) → pays désignés, l'Australie (P), l'Algérie (A), le Benelux (A/P)

5 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. Si votre marque est en couleurs, elle s'élève à 903 francs suisses ;
- une redevance de désignation des pays : elle est d'un montant forfaitaire de 100 francs suisses pour 3 classes par pays désigné dans le cadre de l'Arrangement ou dans le cadre d'une désignation Arrangement et Protocole. 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.OMPI.org

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 en dernière page des formulaires de dépôt.

6 L'OMPI vous adresse un justificatif de paiement

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

Les 16 étapes clés commentées

7 Déposez votre dossier à l'INPI et payez les redevances dues à l'INPI

Votre dossier doit contenir plusieurs éléments :

- le formulaire de dépôt de l'OMPI dactylographié, en 2 exemplaires, dont un signé ;
- une copie du certificat d'enregistrement de votre marque française ou de son avis de publication, que vous avez reçus de l'INPI ;
- le règlement de la redevance à l'INPI de 60 € ;
- 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 (formulaire OMPI MM18).

Une lettre d'accompagnement listant les pièces annexées à votre dépôt doit être jointe.

Une fois votre dossier complet, vous pouvez le remettre directement à l'INPI ou l'envoyer (voir p. 6).

8 L'INPI vous adresse un justificatif de paiement

Dans les jours qui suivent, l'INPI vous envoie un justificatif de paiement.

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

L'INPI vérifie :

- le statut de la marque française, c'est-à-dire déposée ou enregistrée ;
- 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 les 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 faire valoir éventuellement 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 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 courrier. Vous devez régulariser les erreurs qui vous sont signalées dans les plus brefs délais.

Répondez le plus rapidement possible, 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 si votre dossier comporte une irrégularité et envoie une copie de ce courrier à l'INPI.

13 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.

Les 16 étapes clés commentées

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 (conseils en propriété industrielle ou avocats).

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...), 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 demandes nationales.

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'imité 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.

> Voir www.inpi.fr, rubrique "Marques/La vie de votre marque"

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...), 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 officieux. 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

Votre marque internationale : quelle vie après le dépôt ?

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



www.inpi.fr



contact@inpi.fr



INPI Direct : 0820 210 211 (0,09 - TTC/mn)



L'INPI près de chez vous
sur www.inpi.fr ou INPI Direct

Découvrir l'INPI

- L'INPI et la propriété industrielle en 10 questions

Des Repères, pour comprendre la propriété industrielle

- Protéger ses créations
- Lutter contre la contrefaçon
- Les ressources documentaires de l'INPI
- La marque
- La marque internationale
- Le dessin ou modèle
- Le brevet
- L'enveloppe Soleau
- L'invention de salarié



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