

**SOMMAIRE**

- o *Nouvelle adhésion au système de la marque dite « internationale »*
- e *Principales dispositions du Règlement européen des Marques*

**Système de la marque dite « internationale »  
Nouvelles adhésions : Thaïlande et Cambodge  
A venir : Indonésie**

Le système de la marque dite « internationale » (**autrement dénommé « système de l'Arrangement et du Protocole de Madrid »**) va couvrir prochainement 116 pays, assurant plus de 80% du commerce mondial.

Régulièrement, de nouveaux membres rejoignent ce système en raison de son caractère très attractif. C'est ainsi que ce mois-ci, la **Thaïlande** et le **Cambodge** ont adhéré à l'Union de Madrid et l'**Indonésie** deviendra en Janvier prochain le 100ème membre.

Il est dès lors possible de désigner ces territoires au sein d'une marque « internationale », grâce à un dépôt ou à une désignation postérieure, auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

L'adhésion de ces territoires est favorablement accueillie par les titulaires de marque, qui pourront désormais obtenir une protection locale à moindre coût comparé à un dépôt de marque nationale auprès des Offices nationaux.

Il convient de rappeler que le Système de Madrid permet au titulaire d'une marque d'étendre sa protection dans un ou plusieurs pays membres à des conditions tarifaires particulièrement intéressantes et selon une procédure d'enregistrement unique caractérisée par:

- . un seul dépôt de marque désignant un ou plusieurs pays membres,
- . un seul interlocuteur,
- . une seule langue de procédure (choix de la langue française par exemple),
- . une seule demande pour désigner plusieurs classes (dépôt multi-classe),
- . un seul certificat d'enregistrement,
- . une seule demande de renouvellement,
- . une seule demande d'inscription en cas de changement de nom, d'adresse ou de titulaire.

Sans la mise en place d'un tel système, un titulaire de marque souhaitant étendre ses droits par exemple en Allemagne, en Chine, en Australie et aux États-Unis d'Amérique aurait dû déposer sa marque dans chacun de ces pays. Le Système de Madrid évite un tel désagrément en allégeant les démarches administratives souvent complexes et en permettant une protection légale identique à un dépôt de marque nationale.

L'enregistrement d'une marque internationale est cependant conditionné à l'existence préalable d'une marque de base (déposée ou enregistrée) dans un État ou une organisation membre du Système de Madrid.

Il est donc envisageable de recourir au Système de Madrid après avoir déposé ou obtenu l'enregistrement d'une marque française ou de l'Union Européenne identique.

Chaque territoire désigné dispose d'un délai maximum de douze à dix-huit mois à compter de la date de notification de l'enregistrement international pour examiner la marque selon sa propre législation. Dans une majorité de pays, seul un conseil local est habilité à intervenir auprès de son Office afin de répondre à une objection. A cet égard, le Cabinet IPSIDE fait appel à son réseau de confrères privilégiés pour vous accompagner dans ces démarches.

En cas d'exploitation de la marque sur le marché Européen, il peut s'avérer stratégiquement opportun de s'orienter directement vers le dépôt d'une marque de l'Union Européenne désignant les 28 pays membres de l'Union Européenne.



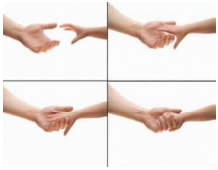

## Le Paquet de la réforme législative de la marque de l'Union Européenne




La seconde vague de modifications découlant du **Règlement Européen des marques** (RMUE) modifié s'applique à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2017. Outre des changements relatifs aux règles de procédure en rapport avec les oppositions, les annulations et les recours, les principales modifications pour les déposants sont les suivantes:

- (i) introduction des marques de certification de l'UE;
- (ii) suppression de l'exigence de représentation graphique pour les marques européennes.

A ce titre, selon l'article 3 **du Règlement Européen des marques** (REMUE), [...] la marque doit être représentée sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la **technologie communément disponible**, du moment que cette représentation soit **claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective** [...].

Il s'agit d'une évolution majeure en ce que sera désormais facilité ou accepté le dépôt des marques suivantes au côté des marques verbales et figuratives :

<b>*de forme :</b>	anciennement nommée marque tridimensionnelle, cette marque consiste en, ou s'étend à, une forme tridimensionnelle, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence.	
<b>*sonores :</b>	en joignant un fichier audio reproduisant le son ou par une représentation fiable du son par une partition musicale ;	
<b>*de mouvement :</b>	marque qui consiste en, ou s'étend à, un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque. Un fichier vidéo ou [...] une série d'images fixes séquentielles montrant le mouvement ou le changement de position, qui peuvent être numérotées est à fournir ;	
<b>* hologramme :</b>	marque composée d'éléments ayant des caractéristiques holographiques et la fourniture d'un fichier vidéo ou une reproduction graphique ou photographique contenant les vues nécessaires pour l'identification suffisante de l'effet holographique complet sera sollicité.	

* <b>de position :</b>	marque caractérisée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit... Il s'agit de communiquer une reproduction identifiant dûment la position de la marque et sa taille ou proportion par rapport aux produits concernés. Les éléments ne faisant pas l'objet de l'enregistrement «sont visuellement ignorés, de préférence par la présence de lignes discontinues ou pointillées».	
* <b>de motif :</b>	marque qui consiste exclusivement en un ensemble d'éléments répétés de façon régulière. La représentation requiert «une reproduction montrant la répétition du motif».	
* <b>de couleurs :</b>	marque constituée d'une couleur unique ou d'une combinaison de couleurs sans contour. Un code de couleurs est alors obligatoire tel que Pantone, Hex, RAL, RGB ou CMYK.	
* <b>multimédia :</b>	marque consistant en, ou s'étend à, une combinaison d'image et de son et il convient d'adresser un fichier audiovisuel comprenant la combinaison de l'image et du son. Pour l'heure, il n'existe pas encore de dépôt de ce type de marques répertorié, il s'agit d'une nouveauté du règlement.	

En ce qui concerne les marques olfactives, si l'état de l'art permet de déposer des odeurs au moyen d'une «technologie communément disponible», et par l'emploi de la catégorie «Autre» pour ce type de marques, la suppression de la représentation graphique n'a pas d'impact majeur sur ces demandes.

Nos juristes sont à votre entière disposition pour vous apporter les compléments d'information que vous souhaiteriez et nous ne manquerons pas de vous tenir informés des litiges qui découleront de ces nouvelles dispositions.

**Bérénice AUBERT**  
Conseil en Propriété Industrielle



6 impasse Michel Labrousse  
31 100 TOULOUSE  
Tél : 05 31 50 00 22

29 rue de Lisbonne  
75008 PARIS  
Tél : 01 80 40 08 02

7-9 Allées Haussmann  
33300 BORDEAUX  
Tél : 05 33 10 00 20

4 rue du Kérogan  
29330 QUIMPER  
Tél : 02 98 10 24 00

Centre d'affaire ACTIVA  
4 allée Catherine Bourbon  
64000 Pau  
Tél : 05 31 50 00 22

39 rue Grange Galand  
37554 St AVERTIN Cedex  
Tél : 02 40 80 49 15

14, rue Raoul Perpère  
Le Forum  
64100 Bayonne  
Tél : 05 59 15 29 25

Centre d'affaire SIAM  
81 rue de SIAM  
29200 BREST  
tél : 02 98 05 08 07