

MARQUE : 1 SEUL ENREGISTREMENT INTERNATIONAL POUR 108 MEMBRES ET 124 TERRITOIRES : LE PAKISTAN REJOINT LE SYSTEME DE LA MARQUE INTERNATIONALE

STRATEGIE DE PROTECTION DES MARQUES A L'ETRANGER

Paris, le 10 mars 2021 - Dès la création de la marque, ou plus tard dès le début de négociations avec des partenaires étrangers, la protection de la marque à l'étranger doit être envisagée par les titulaires de marques.

Après Trinité et Tobago le 12 janvier 2021, ce sera au tour du Pakistan de rejoindre le système de la marque internationale dès le 24 mai 2021.

Compte tenu de sa très large couverture géographique et de sa simplicité, ce système est devenu incontournable pour le développement mondial des entreprises et de leurs portefeuilles de marques.



NOS COMPETENCES :

- Vous conseiller et vous assister pour déterminer quelle marque protéger ? La même marque, sa traduction ou sa translittération ?
- Pour quels marchés, en fonction de leur évolution ?
- Sous quels délais ? si la même marque est étendue dans un autre pays, dans les 6 mois suivant le dépôt d'origine, c'est-à-dire sous priorité, le dépôt à l'étranger bénéficie de la date du premier dépôt.
- **Selon quelle voie ?** Nous choisissons la voie la plus appropriée en fonction de votre marque, des droits antérieurs et de votre budget.
- **Un dépôt national :** si la marque ne concerne qu'un seul pays ou que le pays souhaité n'est membre d'aucune convention régionale.
- **Un dépôt international** pour couvrir par un seul dépôt un nombre important de pays divers, dont l'Union Européenne. Le choix pourra être opéré parmi 108

Etats/organisations membres couvrant 124 pays et représentant 80 % du commerce mondial. Il permet d'ajouter des pays au fur et à mesure de l'extension économique de votre marque. Ce système permet par un seul dépôt, d'obtenir un enregistrement, valable pour 10 ans et renouvelable par une seule opération, mais l'enregistrement international reste soumis au droit de chaque pays ou région désigné. En outre, un dépôt national ou de marque européenne est indispensable pour procéder ensuite à un enregistrement international.

- ⊙ **Un dépôt de marque européenne** : pour les 27 pays de l'Union Européenne depuis le 1^{er} janvier 2021. Ce système permet d'obtenir un seul enregistrement après une seule procédure réalisée par l'EUIPO. Depuis le Brexit définitivement acté, les marques européennes enregistrées au 31 décembre 2020 ont donné naissance à une marque britannique correspondante. Pour les demandes non enregistrées, il suffira de procéder à un dépôt de marque britannique identique pour conserver la même date de dépôt.
- ⊙ **Un dépôt en OAPI - pour les pays d'Afrique Francophone**
Il est ainsi possible de couvrir par un seul dépôt tous les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, l'Union des Comores. L'OAPI peut être désigné dans le cadre de la marque internationale.
- ⊙ **Un dépôt auprès de l'ARIPO - pour les pays d'Afrique Anglophone**
Le système ARIPO existe et permet de désigner 11 des 18 pays qui ont signé le Protocole de Banjul, pays suivants : Botswana, Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Sao Tome et Principe, Zimbabwe, mais il n'est réellement en vigueur que dans les pays que nous avons soulignés.
- ⊙ **Une protection dans les pays du Pacte Andin** - Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou : un accord propre à ces 4 pays permet au titulaire d'un enregistrement de marque dans l'un de ces pays, de s'opposer à un dépôt contrefaisant dans tous

les autres pays membre du Pacte et à pouvoir invoquer l'usage ou la notoriété d'une marque d'un pays dans les autres pays.

○ **Un dépôt de marque pour l'Union Economique Eurasiatique**

Ce traité signé le 29 mai 2014 entre 3 pays est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2015. Il a créé une Union qui regroupe pour l'instant l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie. Il établit une harmonisation entre les systèmes de droits de Propriété Intellectuelle et a instauré un système de marque de l'Union en vigueur dans tous les pays membres qui coexiste avec les marques nationales.

○ **Notre réseau de confrères étrangers**

Nous effectuons en direct un certain nombre d'opérations devant les offices français, européen (EUIPO) et international (OMPI). Dans les autres pays nous représentons nos clients via un réseau de correspondants étrangers que nous choisissons et sélectionnons pour leur compétence, leur réactivité et leur niveau de prix.

○ **Adapter la protection de vos marques à vos marchés**

Nous proposons de revoir la protection de chaque marque au fur et à mesure de l'extension de son marché et de l'adapter à chaque évolution, en procédant à un audit du portefeuille de marques, noms de domaines, copyrights, dessins et modèles, brevets.

○ **Usage de vos marques**

L'exploitation des marques devient une condition indispensable du dépôt, du maintien et/ou de la défense des marques dans un grand nombre de pays. Nous assistons nos clients pour vérifier les conditions d'usage de vos marques et les moyens de conserver les preuves d'exploitation.

○ **Adapter les moyens de lutte contre la contrefaçon à l'extension de vos marques, et notamment la contrefaçon en ligne**

Il convient également de revoir votre politique anti-contrefaçon en fonction notamment de vos marchés de fabrication et d'exportation, notamment par des

surveillances de vos marques et de la contrefaçon en ligne, ainsi que des déclarations de retenue en douane.

La protection à l'étranger d'une marque ne s'improvise pas et doit faire l'objet d'une stratégie réfléchie qui doit être adaptée en permanence à l'expansion économique, et géographique de chaque entreprise à l'ère du digital.

⊙ **A propos de REGIMBEAU :**

REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 85 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Quatorze associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L'expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.