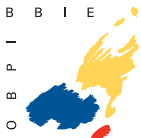




Protéger les marques en dehors du Benelux

Information pour
les entrepreneurs



OFFICE BENELUX
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Le succès d'une
entreprise commence
par l'enregistrement

Pour de nombreux entrepreneurs, faire un pas hors des frontières est la chose la plus normale au monde. De tout temps, les Belges, les Néerlandais et les Luxembourgeois ont déployé des activités hors de leur pays. Grâce à l'ouverture des frontières et à la facilité des communications au niveau mondial, les transactions internationales sont encore plus rapides et fréquentes qu'auparavant.

L'enregistrement de votre marque auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) ne la protège qu'au sein du Benelux. Souhaitez-vous également opérer avec succès dans d'autres pays? Alors il est important d'enregistrer votre marque dans ces pays aussi. L'OBPI peut vous mettre sur la bonne voie pour l'enregistrement de votre marque à l'étranger.



Pourquoi enregistrer à l'étranger ?

Si vous déployez des activités au-delà des frontières, vous avez également besoin de protection en dehors du Benelux. Il est important que vous teniez compte de l'environnement commercial et juridique du pays vers lequel vous souhaitez exporter, mais aussi que vous pensiez aux droits de propriété intellectuelle lorsque vous déterminez votre stratégie d'exportation.

L'Office Benelux de la Propriété intellectuelle est le bureau officiellement chargé de l'enregistrement des marques, des modèles et des dessins au Benelux. Le registre de l'Office compte déjà près d'un million de marques. Chaque année, environ 2 500 enregistrements internationaux sont réalisés par la voie de l'Office.

En effet, l'enregistrement de votre marque au Benelux n'est pas automatiquement valable dans d'autres pays. La protection juridique dont jouit une marque, un modèle ou un brevet n'est valable que dans les pays où l'enregistrement a eu lieu. Lorsque vous déposez une marque au Benelux, vous obtenez cependant un délai de priorité de six mois pour enregistrer votre marque à l'étranger.

L'enregistrement en dehors du Benelux peut obtenir la même date que l'enregistrement de base au Benelux. Cela s'appelle la priorité ou le droit de priorité. Si dans un délai de six mois après votre dépôt initial vous déposez la même marque dans d'autres pays et que vous invoquez le droit de priorité, ces dépôts obtiendront la date de votre dépôt initial.



Entreprendre au-delà des frontières

« Mon entreprise de bâtiment est établie dans l'est du pays, à proximité de la frontière allemande. Je déploie des activités dans les deux pays. Ce n'est pas seulement passionnant, c'est aussi un moyen d'élargir mon marché. C'est une conséquence naturelle de notre vie ici, surtout à l'heure actuelle, avec la liberté de circulation dans un espace sans frontières.

Lorsque vous lancez une entreprise à l'étranger, vous devez régler de nombreuses choses et obtenir de nombreuses autorisations. Protéger vos marques n'est peut-être pas votre première priorité, mais doit certainement figurer sur la liste des actions à entreprendre. Vous ne connaissez pas très bien le marché étranger. Peut-être utilisez-vous sans le savoir la dénomination commerciale de quelqu'un d'autre. L'enregistrement vous aide à tirer profit de tous les investissements que vous avez consacrés à une marque, à un logo et aux démarches connexes.

J'ai donc aussi enregistré ma marque en Allemagne. Pour le faire, j'ai pu également m'adresser à l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle. Il m'a aidé à trouver l'enregistrement adéquat pour ma marque par la voie de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle. »

Quelles sont les possibilités d'enregistrement ?

La façon d'enregistrer votre marque au niveau international dépend de vos débouchés et de votre stratégie d'exportation. Il existe aussi d'importantes différences entre les législations et les procédures en vigueur dans les divers pays. Par ailleurs, la langue dans laquelle vous devez faire votre demande peut constituer un obstacle. Un investissement certainement rentable est de faire appel à un spécialiste dans le domaine de la propriété intellectuelle, qui vous conseillera d'une manière détaillée et déterminera avec vous le système de protection le plus approprié à votre situation spécifique. Une combinaison de différents systèmes de protection fait également partie des possibilités.

Un aperçu des possibilités:

1. Enregistrement national

Souhaitez-vous enregistrer votre marque dans un pays spécifique ? Vous pouvez alors effectuer un dépôt national. Vous devez introduire ce dépôt auprès des instances compétentes de ce pays et dans la langue officielle de ce pays. Vous trouverez un aperçu des instances nationales sur www.OMPI.int/members.

2. Enregistrement communautaire

Vous pouvez protéger votre marque en une seule fois dans toute l'Europe auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché intérieur (OHMI), établi à Alicante, au moyen d'un enregistrement communautaire. Au moyen de l'introduction d'un seul dépôt, votre marque devient une marque dite communautaire, qui est protégée dans tous les États membres de l'Union européenne. Vous pouvez vous adresser à l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle afin d'obtenir des informations sur la procédure à suivre. Le site Internet de l'OHMI se trouve à l'adresse: oami.europa.eu.

3. Enregistrement international

Si vous souhaitez par exemple enregistrer votre marque dans quelques pays membres de l'Union européenne et/ou dans quelques pays en dehors de l'UE, vous faites enregistrer votre marque auprès de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI), établie à Genève. Pour cela, vous avez d'abord besoin d'un enregistrement Benelux. Vous pouvez ensuite par la voie de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle faire une demande pour un ou plusieurs des plus de quatre-vingts pays qui adhèrent au Système de Madrid. Le site internet de l'OMPI se trouve à l'adresse: www.wipo.int.

4. Autres possibilités

Outre les possibilités mentionnées ci-dessus, il est également possible - par exemple pour l'Afrique - de déposer une marque pour un groupe déterminé de pays. Pour de plus amples informations, voir: www.aripo.org.

Organisations internationales

L'Office de l'Harmonisation dans le Marché intérieur (OHMI) a été créé en 1996 et est établi à Alicante (Espagne). L'OHMI est l'agence officielle de l'Union européenne, chargée de l'enregistrement des marques ou des modèles dans l'Union européenne. Après avoir enregistré votre marque ou modèle auprès de l'OHMI, vous possédez une Marque communautaire ou un Modèle communautaire. L'OHMI investit beaucoup dans des outils d'affaires en ligne, qui facilitent considérablement l'enregistrement en ligne pour les entreprises européennes.

L'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) est établie à Genève (Suisse). L'OMPI est une organisation spécialisée des Nations Unies. L'OMPI compte 177 États membres et gère 21 traités internationaux. Le Système de Madrid vous permet au moyen d'une seule demande de protéger votre marque dans plus de quatre-vingts pays. Parmi ces pays figurent outre les États-Unis, le Japon et l'Australie, la Chine et la Russie.



Témoignage sur l'enregistrement des marques en Europe

« Mon entreprise, Earproof, est spécialisée dans la protection de l'ouïe pour les secteurs de la musique, des loisirs et de la sécurité. Je m'adresse avec ma marque à un large public. Non seulement avec des produits de qualité, mais aussi au moyen d'informations sur l'ouïe et la nécessité de la protéger. Je me suis tout d'abord adressé aux professionnels dans les métiers de l'audio. Ensuite, j'ai pu indiquer aux consommateurs que beaucoup de DJ renommés utilisent aussi des moyens de protection auditive Earproof. De cette façon, j'ai établi pour ma marque un renom et une bonne réputation.

Je me suis occupé personnellement de l'enregistrement de ma marque. Un cabinet d'avocats a examiné pour moi si cette marque était encore unique en Europe. J'ai ensuite enregistré mon nom et mon logo auprès de l'OBPI. Après cela j'ai enregistré en ligne ma marque en Europe. Lorsque vous savez dans quelles catégories vous souhaitez protéger votre marque, il est très facile de le faire soi-même. »



« Vino vidi vici » versus « Vodka vidi vici »

« En tant que négociant en vins j'ai cherché un nom de marque pour mon propre « vin du patron ». Après quelques séances de remue-méninges avec des amis je suis arrivé à « Vino vidi vici ». J'ai immédiatement introduit une demande de marque Benelux sur Internet. Après l'enregistrement nous avons fêté cela avec un verre de champagne.

Quelques années plus tard, dans le magasin local de vins et spiritueux, j'ai vu une promotion intitulée « Vodka vidi vici ». J'ai immédiatement téléphoné à l'OBPI et demandé si cela était permis. J'ai appris que cette marque avait été publiée moins de deux mois plus tôt et que je pouvais donc encore introduire une opposition.

Dans une lettre, j'ai mentionné en détail mes objections contre « Vodka vidi vici ». Un peu plus tard j'ai reçu le message que mon opposition avait été déclarée fondée. On aurait pu penser que les marques provenaient de la même entreprise. La marque « Vodka vidi vici » a été supprimée et la partie adverse a été condamnée aux dépens à 1 000 euros.

Un nouvel évènement à fêter!

Ma marque est-elle disponible au niveau international ?

Il est important d'examiner si un concurrent a déjà enregistré la même marque ou une marque similaire dans le pays vers lequel vous souhaitez exporter. Une marque nationale ou une dénomination commerciale nationale peut également constituer un problème pour votre enregistrement dans le Registre communautaire des marques. Voilà pourquoi nous vous conseillons d'effectuer une recherche des marques déjà déposées avant de vous lancer sur le marché d'un autre pays.

Une fois qu'une demande de marque a été publiée, les titulaires de droits (de marque) plus anciens peuvent faire opposition à votre demande. Au Benelux (OBPI) cela est possible pendant un délai de deux mois après la publication de votre demande ; en Europe (OHMI), le délai est de trois mois. Le titulaire de droits de marque plus anciens fait en général opposition lorsque votre marque et les produits et services pour lesquels la marque est demandée, ressemblent trop à sa propre marque. Cela peut considérablement gêner votre stratégie de vente dans le pays concerné. Vous pouvez même vous trouver dans l'obligation de cesser la vente et de verser un dédommagement.

Il est par ailleurs sage d'examiner à la même occasion quelle est la signification de votre marque dans le pays considéré. En effet, si dans la langue du pays d'exportation votre marque a une signification différente, voire négative, cela peut avoir des conséquences désagréables pour vos ventes.

Afin d'avoir une impression des marques européennes déjà enregistrées, vous pouvez consulter le Registre des Marques de l'OHMI sur le site oami.europa.eu. Pour estimer tous les risques que comporte l'introduction internationale d'une marque, l'aide d'un expert est cependant nécessaire. Nous vous recommandons donc de faire appel à un spécialiste pour réaliser la recherche de marques et l'enregistrement de votre marque en Europe. Le site de l'OHMI propose une liste de mandataires européens agréés.

Comment se déroulent les procédures ?

Enregistrement national

Les principes de base de l'enregistrement national correspondent dans les grandes lignes à ceux de l'enregistrement au Benelux, mais les procédures et les coûts diffèrent selon les pays. Il est donc difficile de donner ici des indications d'ordre général.

Enregistrement communautaire

La procédure complète d'un enregistrement européen d'une marque (Marque communautaire) prend entre douze et dix-huit mois en l'absence d'oppositions. Vous pouvez directement déposer votre demande auprès de l'OHMI ou faire appel à un mandataire en marques européen. La demande se fait dans l'une des 22 langues officielles de l'UE. L'OHMI rédige sa correspondance en allemand, anglais, espagnol, français et italien.

Les tarifs de l'OHMI évoluent régulièrement. Vous payez des frais de demande et des frais d'enregistrement. A compter du 1^{er} janvier 2009, le tarif standard pour une demande en ligne et l'enregistrement d'une Marque communautaire est de 1 600 euros. Si vous utilisez les formulaires pré-imprimés, le tarif sera majoré d'un montant de 150 euros.

Enregistrement international

L'enregistrement international d'une marque se fait toujours par l'intermédiaire de l'office de la propriété intellectuelle du pays d'origine. Dans votre cas, il s'agit donc de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle. La demande est faite en anglais ou en français. Nous contrôlons votre dépôt international afin de vérifier qu'il est correct et correspond bien à votre enregistrement de base

au Benelux. Nous envoyons ensuite votre dépôt international à l'OMPI.

Les frais d'une demande internationale dépendent entre autres du nombre de pays dans lesquels vous souhaitez enregistrer votre marque. Vous payez un tarif de base à l'OMPI et un tarif par pays, qui peut varier par pays. Vous pouvez effectuer une estimation des frais liés à vos demandes via www.boip.int. Ce site offre aussi des informations détaillées sur l'exécution d'un dépôt international, ainsi que les formulaires nécessaires.

L'Office Benelux de la Propriété intellectuelle peut fournir toutes les informations nécessaires sur les procédures à suivre. Toutefois, son rôle est strictement informatif. Naturellement, vous pouvez régler personnellement toutes les affaires concernant les marques. Vous devez cependant savoir que le droit des marques est une matière spécifique. Beaucoup d'entreprises ne disposent pas de cette connaissance spécifique. C'est pourquoi il est judicieux de demander conseil à un mandataire en marques ou à un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Ces spécialistes connaissent le droit des marques ainsi que la jurisprudence et la doctrine qui s'y rapportent. Ils peuvent vous conseiller si une marque plus ancienne constitue un problème potentiel pour la nouvelle marque. Ils vous conseillent également sur tous les aspects légaux de la protection des marques et interviennent en cas de conflit.

Les spécialistes des marques se sont réunis pour former l'Association Benelux pour les droits des Marques et des Modèles (BMM). L'adresse internet pour la Belgique est www.bmm.be et www.bmm.lu pour le Luxembourg.

Avantages et points à considérer concernant les différentes possibilités

Enregistrement national

Avantages

- Un enregistrement national peut être avantageux lorsque vous n'exportez que vers un seul pays.
- Vous pouvez invoquer la priorité si vous faites cette demande dans les six mois qui suivent votre demande au Benelux et si le pays concerné est contractant à la Convention de Paris. Il s'agit de la plus ancienne réglementation au niveau mondial en matière de propriété intellectuelle.

Points à considérer

- Pour les pays qui ne sont pas affiliés au Système de Madrid, vous ne pouvez enregistrer une marque qu'auprès de l'instance nationale de ce pays. C'est notamment le cas pour le Canada et les pays d'Amérique du Sud.
- La demande doit être rédigée dans la langue du pays concerné. Lorsqu'une traduction est nécessaire, les frais peuvent augmenter considérablement.
- Vous êtes parfois obligé de disposer d'un établissement dans le pays concerné.

Enregistrement communautaire

Avantages

- Une seule procédure vous permet de protéger votre marque dans l'ensemble de l'Union européenne. Cela représente une montagne de travail administratif en moins.
- Le tarif de la demande est relativement avantageux.
- Les enregistrements nationaux existants peuvent être incorporés. Cela signifie qu'en cas de nouvelle demande européenne, vous pouvez invoquer l'enregistrement de votre marque dans un ou plusieurs pays européens. Lorsque la Marque communautaire est enregistrée, vous pouvez laisser expirer vos anciens enregistrements alors que vos anciens droits restent acquis.

Points à considérer

- La procédure de demande européenne prend beaucoup de temps.
- Si votre demande communautaire est refusée, ce refus est automatiquement valable pour tous les pays de l'Union européenne. Vous avez toutefois la possibilité de transformer contre paiement votre demande européenne en demandes nationales pour les pays dans lesquels votre demande n'est pas refusée.
- Un seul enregistrement dans un pays européen quelconque - que ce soit Chypre ou l'Allemagne - suffit pour faire obstacle à l'enregistrement communautaire de votre marque.
- Le maintien d'un enregistrement dans 27 pays peut être onéreux et peut exiger beaucoup de temps. Le risque de devoir faire des démarches juridiques imprévues dans des pays étrangers et dans des langues étrangères augmente. La meilleure solution est de faire appel à un expert.

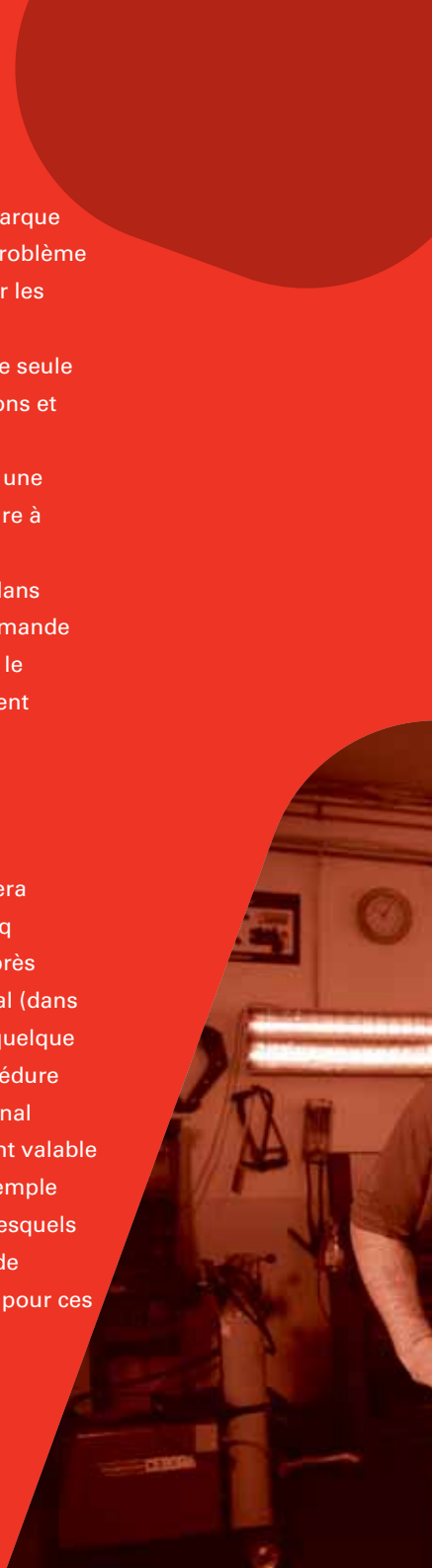
Enregistrement international

Avantages

- La demande d'enregistrement international d'une marque est considérée par chaque pays séparément. Si un problème se pose dans un pays, la demande reste valable pour les autres pays.
- Une demande internationale peut être traitée par une seule et même agence nationale, y compris les modifications et renouvellements éventuels.
- Il peut être financièrement avantageux d'enregistrer une marque d'abord dans quelques pays, puis de l'étendre à d'autres pays.
- Si vous demandez un enregistrement international dans un délai de six mois après l'introduction de votre demande d'enregistrement au Benelux, vous pouvez invoquer le droit de priorité. Cela signifie que votre enregistrement international aura une date de demande identique à celle de votre enregistrement au Benelux.

Points à considérer

- Un enregistrement international de marque continuera à dépendre de l'enregistrement de base pendant cinq ans. Cela signifie que si dans un délai de cinq ans après l'enregistrement international, l'enregistrement initial (dans votre cas l'enregistrement au Benelux) expire pour quelque raison que ce soit, par exemple à la suite d'une procédure d'opposition au Benelux, l'enregistrement international expire lui aussi automatiquement. Cela est également valable si votre enregistrement de base est restreint, par exemple lorsqu'une partie des produits et des services pour lesquels votre marque a été enregistrée doit être supprimée de l'enregistrement du fait que la marque a été refusée pour ces produits et services.



Contact

Pour des informations générales, des formulaires, des demandes de services et des listes de tarifs, consultez notre site web

www.boip.int

Vous pouvez également contacter le Centre d'information :
depuis les Pays-Bas : 070 349 11 42
depuis la Belgique : 070 244 242
depuis le Grand-Duché de Luxembourg : 8002 5383



Adresse générale et Offices Nationaux

Office Benelux de la Propriété intellectuelle

Bordewijklaan 15

2591XR La Haye

Pays-Bas

T +31 70 349 11 11

F +31 70 347 57 08

info@boip.int

www.boip.int

Service Public Fédéral Economie,

PME, Classes Moyennes et Energie

Office de la Propriété Intellectuelle

North Gate III – Boulevard du Roi Albert II 16

B-1000 Bruxelles

T +32 2 277 52 97

F +32 2 277 52 77

piie.trademarks@economie.fgov.be

www.mineco.fgov.be

Ministère de l'Economie

Direction de la Propriété Intellectuelle

Boulevard Royal 19-21

L-2449 Luxembourg (G.D.de Luxembourg)

T +352 478 41 87

F +352 222 660

dpi@eco.etat.lu

www.eco.public.lu



Cette brochure a été réalisée avec le soutien financier de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins ou modèles)

