

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ADAPTATION DU GUIDE "CREER UNE MARQUE"

Objectif général

- L'adaptation du guide a pour objet principal de donner aux PME des orientations précises sur la base de la législation et des règlements nationaux sur les marques, des pratiques, des formulaires, des taxes, des institutions, des mandataires en marques, d'autres services liés aux marques, de la jurisprudence, des décisions de justice ainsi que des procédures administratives propres à chaque pays.
- N'oubliez pas d'y faire figurer des illustrations, des exemples et des études de cas provenant du pays pour lequel le guide est personnalisé.
- Le guide doit être traduit dans la ou les langues locales.

Remarques générales

- Les mots "votre office national des marques" doivent être remplacés systématiquement par le nom de l'office de propriété industrielle de votre pays.
- Les mots "votre pays" doivent être systématiquement remplacés par le nom de votre pays.

PARTIE 1 : LES MARQUES

Qu'est-ce qu'une marque?

- Donnez la définition exacte qui figure dans votre législation nationale.
- Les slogans publicitaires peuvent-ils être protégés dans votre pays? Dans l'affirmative, développez.
- Est-ce que des formes moins traditionnelles de marques (par exemple, des bruits, des odeurs, etc.) peuvent être protégées dans votre pays? Dans l'affirmative, développez.
- Autant que possible, les exemples donnés devraient être des marques d'entreprises qui sont considérées comme des entreprises "nationales" ou "locales". Si cela n'est pas possible, des marques inventées peuvent aussi être utilisées pour illustrer cette partie.

PARTIE 2 : LA PROTECTION DES MARQUES

Comment votre société peut-elle protéger ses marques?

- Dites si des marques non enregistrées sont protégées par l'usage dans votre pays. Dans la négative, vous pouvez toujours rappeler que certains pays protègent les marques par l'usage mais vous dites clairement que ce n'est pas le cas de votre pays.

- Indiquez s'il est obligatoire de recourir aux services d'un mandataire en marques pour faire enregistrer la marque dans votre pays.
- Indiquez si une demande d'enregistrement de marque peut être déposée en ligne dans votre pays et, le cas échéant, donnez l'adresse Internet à laquelle se trouve le formulaire de demande en ligne.
- Existe-t-il une disposition applicable à l'enregistrement des marques défensives?
- Existe-t-il un registre des marques unique ou le registre comporte-t-il une partie A et une partie B avec des catégories de droits différentes?

L'enregistrement du nom commercial de votre société suffit-il?

- Indiquez si les demandes d'enregistrement de noms commerciaux peuvent être déposées auprès de l'office national de propriété intellectuelle ou auprès d'un ou de plusieurs autres organismes. Dans ce dernier cas, indiquez l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ou l'adresse du site Web (le cas échéant) de l'organisme chargé de recevoir les demandes d'enregistrement de marques.

Quelles sont les principaux motifs de rejet d'une demande d'enregistrement?

- Indiquez les motifs de rejet des demandes dans votre pays. Supprimez ou ajoutez des points selon que de besoin.

ENCADRÉ : ENREGISTRER UNE MARQUE – ÉTAPE PAR ÉTAPE

- Décrivez l'intégralité de la procédure d'enregistrement d'une marque dans votre pays.
- Indiquez si les déposants doivent mentionner la liste des produits pour lesquels une protection est demandée ou uniquement la classe dont relève la marque.
- Précisez s'il existe un format ou mode de présentation particulier pour l'illustration graphique de la marque qui doit figurer dans la demande.
- Est-il nécessaire de présenter une preuve de l'usage de la marque au moment de l'enregistrement? Dans la négative, ce point peut être omis.
- L'office de propriété intellectuelle de votre pays procède-t-il à un examen quant au fond des demandes d'enregistrement de marques? Prévoit-il des délais pour les procédures d'opposition? Quand les marques sont-elles publiées? Quelle est la durée de protection initiale? Tous ces points doivent être vérifiés et modifiés dans le texte afin que celui-ci corresponde aux procédures en vigueur dans votre pays.
- Il serait préférable d'ajouter un organigramme schématisant la procédure d'enregistrement et indiquant la durée moyenne de chaque étape.

Combien de temps faut-il pour faire enregistrer une marque?

- Indiquez les délais minimum et maximum, ainsi que le temps moyen nécessaire pour l'enregistrement d'une marque à compter de la date de dépôt d'une demande complète.
- S'il existe un délai de grâce pour le renouvellement de l'enregistrement de la marque, il convient de le préciser.

Quels sont les frais liés à la protection de la marque?

- Incluez un petit tableau indiquant les principales taxes associées au processus d'enregistrement des marques (par exemple, taxe de dépôt, taxe de publication, taxe d'enregistrement et taxe de maintien en vigueur) et modifiez le texte en conséquence.

Comment savoir si la marque que vous avez choisie risque d'entrer en conflit avec d'autres marques enregistrées? Qu'est-ce qu'une recherche en matière de marques?

- L'office national de propriété intellectuelle propose-t-il un service de recherche en matière de marques? Combien coûte ce service? Cette recherche peut-elle être effectuée en ligne à l'office national de propriété intellectuelle? Modifiez le texte en fonction des réponses à ces questions. S'il existe une base de données en ligne, ajoutez l'adresse du site Web. Ajoutez les coordonnées du bureau chargé des recherches en matière de marques au sein de l'office de propriété intellectuelle.

ENCADRÉ : UN SYSTÈME DE CLASSEMENT PERFORMANT

- Indiquez le système de classement qui est appliqué dans votre pays. S'il ne s'agit pas du système de Nice, décrivez dans un paragraphe le système qui s'applique dans votre pays et faites-le figurer à l'annexe II à la place du système de classement de Nice.
- Indiquez si votre office applique la classification de Vienne.

Avez vous besoin d'un mandataire en marques pour déposer une demande d'enregistrement de marque?

- Modifiez le paragraphe en indiquant expressément si un mandataire en marques est nécessaire dans votre pays.

Pendant combien de temps votre marque enregistrée est-elle protégée?

- Modifiez le paragraphe pour préciser le nombre d'années que dure la protection d'une marque dans votre pays.

Comment faire enregistrer la marque de votre société à l'étranger?

- Cette section devra être adaptée selon que votre pays fait partie d'un système régional de protection comme celui de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO), de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle

(OAPI), ou du système de Madrid. Même si votre pays ne fait pas partie d'un système régional, il demeure important de mentionner ces systèmes car des étrangers peuvent aussi les utiliser pour obtenir une protection dans différents pays.

- Votre gouvernement propose-t-il une aide aux fins de l'enregistrement des marques à l'étranger?

LES CATÉGORIES DE MARQUES

- La législation nationale prévoit-elle l'enregistrement de marques collectives ou de marques de certification? Seuls les instruments de protection qui existent dans la législation nationale doivent être mentionnés. Les définitions et les explications doivent être modifiées si nécessaire afin de correspondre aux dispositions effectives de la législation nationale sur les marques et des règlements dans ce domaine.

L'USAGE DES MARQUES

Pouvez-vous faire enregistrer une marque sans l'avoir utilisée?

- Répondez à cette question en décrivant précisément comment le système fonctionne dans votre pays.

™ ou ®?

- D'autres symboles (tels que MD, MR, etc.) peuvent-ils être utilisés dans votre pays pour indiquer qu'un signe déterminé constitue une marque. Incluez-les dans votre explication et indiquez quand ils sont utilisés.

LA DÉFENSE DES MARQUES

Que doit faire votre entreprise si sa marque est utilisée par des tiers sans autorisation?

- Indiquez le rôle des tribunaux, de la police et des douanes dans les questions de propriété intellectuelle dans votre pays. Mentionnez notamment les lois, règlements et notifications pertinents.
- Vous pouvez aussi mentionner les institutions qui peuvent intervenir en cas d'atteinte, et fournir leur adresse, leur numéro de téléphone, leur adresse électronique ainsi que l'adresse de leur site Web, le cas échéant.
- Vérifiez le reste du texte pour voir s'il est approprié et s'il met en évidence les mesures qui peuvent être prises pour défendre les marques dans votre pays, et modifiez-le en conséquence.
- Fournissez les coordonnées des associations d'entreprises qui aident leurs membres en cas de contrefaçon de marque ou d'atteinte à une marque.

- Est-ce que les cessions de marque ou les licences portant sur une marque doivent être enregistrées auprès de l'office de propriété intellectuelle à des fins de défense de ces marques?

Annexes

- L'annexe I contient la liste des sites Web des offices de propriété intellectuelle.
- L'annexe II doit indiquer le ou les systèmes de classement des marques qu'applique votre office national des marques.
- Si votre pays est partie à l'Arrangement de Madrid ou au Protocole de Madrid, l'annexe III doit donner la liste des pays qui sont membres du système de Madrid.
- Le formulaire national de demande d'enregistrement d'une marque peut faire l'objet d'une annexe IV.

[Fin du document]