Guide du déposant d'une demande d'enregistrement d'une Marque auprès de l'INAPI

1. Qu'est ce qu'une marques ?

Une marque est un signe servant à distinguer les noms des produits ou des services d'une entreprise de ceux de ses concurrents.

En vertu de l'ordonnance 03-06 du 19 juillet 2003 relative aux marques (JO n°44 du 23 juillet 2003), la marque est un signe susceptible de représentation graphique qui peut être constitué par un ou plusieurs mots,lettres, nombres, dessins ou images, signatures, couleurs ou combinaisons de couleurs.

Pour être valide, une marque doit être :

- distinctive, c'est-à-dire ne pas être constitué d'un terme : générique, usuel ou descriptif.

- licite : elle ne doit pas constituer un signe interdit, comme un drapeau ou un emblème d'État (ce sont des signes déjà protégés art 6ter de la convention de paris), ou un signe contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
- non désceptive : elle ne doit pas non plus induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité, ou la provenance géographique du produit ou du service,
- disponible : c'est-à-dire on ne peut pas avoir la protection d'une marque qui est identique ou similaire à une marque déjà enregistrée ou déposée sur le territoire Algérien pour des produits/services identiques ou similaires ou à une marque notoirement connues. Aussi il est vivement recommandé d'effectuer des recherches d'antériorités en ligne parmi les marques nationales et les marques internationales portant effet en Algérie.

2. Comment protéger une marque en Algérie ?

Pour protéger une marque en Algérie, une demande d'enregistrement doit être déposées au niveau de l'INAPI, l'organe de l'Etat en charge de la protection des marques, ou envoyer par voie postale sur son adresse : 42, Rue Larbi Ben M'Hidi.
La protection prend effet après son enregistrement et sa publication sur le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI).

3. Qui peut déposer une marque auprès de l'INAPI ?

Deux types de déposants sont identifiés:

* Déposant domicilié sur le territoire national :

Personne physique ou morale ; entreprises, associations, administrations….domiciliée en Algérie.

* Déposant domicilié à l'étranger:

Personnes physiques ou morales domiciliées à l'étranger à condition de se faire représenter par un mandatairesélectionné parmi la liste des mandataires agréés disponible sur le site web de l'INAPI par le Ministère en charge de la Propriété Industrielle en Algérie.

Mandataire : Le mandataire est une personne physique remplissant certaine conditions (cf.arrêté ministériel du 12 mai 2009, JO n°37 -24/06/2009-), agréée auprès du Ministère chargé de la propriété industrielle. Il est sollicité nécessairement par les déposants domiciliés à l'étranger et volontairement par les déposants domiciliés en Algérie.

4. Que contient le dossier de la demande d'enregistrement ?

Le dossier de la demande contient :

- 03 exemplaires remplis, signés et datés du formulaire R1-FO-01, (disponible sur le site de l'INAPI www.inapi.dz)
- un reçu de paiement des taxes, qui s'effectue au niveau de la CNEP sur le numéro de compte de l'INAPI 103/100 00137 33 clé 63 conformément aux barèmes des taxes parafiscales en vigueur.(disponible sur le site de l'INAPI www.inapi.dz)
- un pouvoir original signé et daté en cas de représentation par un mandataire.
- le document de priorité en cas de revendication d'un dépôt antérieur.

5. Quels sont les documents remis par les services de l'INAPI au dépôt ?

Après vérification de la recevabilité matérielle de la demande, les documents suivant sont remis au déposant :

- une copie de la demande visée comprenant le numéro, la date et l'heure de dépôt pour servir comme Procès verbal de dépôt.
- une quittance de paiement.

6. Comment remplir le formulaire R1-FO-01 ?

Premièrement, il est demandé au déposant de télécharger le formulaire R1-FO-01 (disponible sur le site web de l'INAPI www.INAPI.dz)

Une fois le formulaire téléchargé, il est demandé de

1- cliquersur le cadre réservé à la reproduction/l'image de la marque
2- sélectionner l'image de la marque déjà enregistrée sur l'ordinateur utilisé ou sur un support électronique
3- remplir le formulaire comme suit:

Point 1 : Déposant
Personne physique : Nom, prénom et adresse complète
Personne morale : Dénomination, forme juridiqueet adresse qui doivent être conformes aux mentions figurants sur le cachet de l'entité.

Point 2 : Mandataire (liste des mandataires agréés): (disponible sur le site web de l'INAPI www.INAPI.dz) Nom et adresse du mandataire

- Obligatoire pour les personnes (physiques ou morales) non domiciliés en Algérie
- Facultatif pour les personnes (physiques ou morales) domiciliés en Algérie

Point 3 : Couleur revendiquée
Le déposant peut demander la protection de la/les couleur(s) considérée(s) comme élément important ou caractéristique essentielle de la marque objet de la demande d'enregistrement

Point 4 : Autres revendications
Le déposant peut demander la protection de toute caractéristique considérée comme élément distinctif de sa marque comme la forme du produit…

Point 5 :Produits ou services désignés par la marque
Le déposant doit déterminer les produits/services concernés par la marque objet de la demande d'enregistrement.

Note : selon le **principe de spécialité de la marque,**seuls les produits/services désignés lors du dépôt sont protégés par l'enregistrement de la marque.
Il est demandé de se référer à la **classification de Nice** pour la désignation des produits/services.

Point 6 : Classes de Produits ou de services
Les produits/services désignés sont répartis, selon la **classification de Nice**, sous des classes numérotées de 1 à 45.

Il est demandé au déposant de déterminer les classes de ses produits/services concernés par la demande d'enregistrement.

Point 7 : Revendication de la priorité du dépôt antérieur
Au moment du dépôt de la demande, vous pouvez revendiquer la priorité en déclarant un dépôt antérieur de la marque objet de la demande de protection et justifier votre déclaration par la remise d'une copie officielle de ce dépôt trois mois au plus tard.
Signature et cachet
Personne physique : signature
Personne morale : signature, nom et qualité du signataire plus le cachet qui doit comporter l'adresse, le numéro d'identification fiscale et le numéro du registre de commerce.

Note : Le formulaire rempli ne peut pas être sauvegardé.

7. Comment la demande d'enregistrement de marque est-elle traitée ?

Pour donner suite à une demande d'enregistrement d'une marque, le traitement de cette dernière se fait par la direction des marques, dessins et modèles et appellations d'origine en 03 étapes :

1- Examen de recevabilité matérielle : Art. 04 décrets exécutifs n° 05-277 du 02 Août 2005

Cet examen préliminaire consiste en la vérification des documents fournis à savoir le formulaire, le reçu de paiement et le pouvoir s'il y a lieu.
La demande est considérée recevable si le formulaire contient : le nom et l'adresse complète du déposant, de son mandataire s'il y a lieu, une reproduction de la marque objet de la demande et la signature du déposant (personne physique) et son cachet (personne morale). Le formulaire doit, aussi, indiquer et clairement la classe ainsi que la liste des produits et services objet de protection et si les taxes ont été payées.

A la suite de cet examen, la date et l'heure de dépôt sont transcrit sur la demande et un numéro chronologique lui est accordé.
Un des exemplaires signés par le chef de service réception et dépôt est remis au déposant comme accusé de réception.

2- Examen de forme (Art 10 du décret exécutif n° 05-277 du 02 Août 2005)

Après la réception d'une demande d'enregistrement, le service concerné par l'examen de forme vérifie les points suivants :

1. le nom et l'adresse du déposant s'il s'agit d'une personne physique
2. la dénomination et l'adresse complète conformesaux mentions figurants sur le cachet s'il s'agit d'une personne morale.
3. la reproduction de la marque dont les dimensions n'excédent pas le cadre prévu à cet effet, en couleur si les couleurs sont revendiquées.
4. les couleurs revendiquées sont conformes à la reproduction.
5. la liste des produits conforme aux produits de la classification de Nice.
6. la date et le numéro de dépôt.
7. la justification du paiement des taxes.
8. le **pouvoir** original daté et signé pour les déposants représentés par un mandataire.
9. le document de priorité si une priorité antérieure est revendiquée.
10. Si la marque objet de la demande n'a pas déjà été déposée par le même déposant (double emploi).

. En cas d'irrégularités relatives aux dix points précités, une notification d'irrégularité est transmise au déposant afin de régulariser sa demande dans un délai de 02 mois prorogeable moyennant une demande de prorogation de délai **R1-FO-13** **(disponible sur le site de l'INAPI** www.inapi.dz**).**

Passé ce délai et à défaut de régularisation, la demande est rejetée.

3-Examen de fond (Art 11 et 12 du <u>décret exécutif n° 05-277 du 02 Août 2005)</u>

***Points à vérifier par l'examinateur**

Après l'expiration du délai de priorité de 06 mois (Art 6bis de la **<u>Convention de Paris</u>**), les demandes conformes aux conditions de forme sont examinées au fond.

Dans le cadre de cet examen, l'examinateur doit vérifier si le signe objet de la demande d'enregistrement remplit les conditions exigées par l'ordonnance **<u>n°03-06 du 19 juillet 2003.</u>**

Conformément à l'article 07 de ladite ordonnance, l'examinateur doit s'assurer :

1-que le signe à protéger constitue une marque telle que définie par l'article 02 alinéa 1 de la même loi

2-qu'il n'appartient pas au **<u>domaine public</u>** et qu'il n'est pas dépourvu du caractère distinctif

3-qu'il ne représente pas la forme du produit ou de son emballage si celle-ci est directement liée à sa nature ou sa fonction.

4-qu'il n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs et qu'il n'est pas interdit par la loi Algérienne ou les conventions auxquelles l'Algérie est partie,

5-qu'il n'imite pas ou contient des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes,

6-qu'il ne trompe pas sur la nature, la qualité, la provenance ou d'autres caractéristiques du produit/service

7-qu'il n'est pas constitué exclusivement ou partiellement d'une indication géographique car celle-ci est considéré comme terme descriptif

8-qu'il n'est pas identique ou similaire à une marque ou un nom commercialnotoirement connue en Algérie ou qu'il n'est pas la traduction de ces derniers.

9-qu'il n'est pas identique ou similaire à une marque enregistrée ou qui a fait l'objet d'une demande d'enregistrement.

***Résultat de l'examen**

Examen non concluant : Si l'examen s'avère non concluant un refus provisoire**partiel ou total** est notifié au déposant ou à son mandataire mentionnant les motifs de refus conformément à l'article prémentionné.
Dans un délai ne dépassant pas deux mois à partir de la date de notification du refus provisoire, le déposant est prié d'émettre ses observations (Recours auprès du directeur général de l'INAPI) s'il s'agit d'un refus provisoire total ou de régulariser sa demande s'il s'agit d'un refus provisoire partiel.

En cas de silence ou si la régularisation ou les observations émises sont jugés non fondées ou insuffisantes, un refus définitif est notifié.

Examen concluant :si l'examen s'avère satisfaisant, la marque est enregistrée sur le registre spécial des marques et publié sur le **BOPI**et le certificat d'enregistrement de la marque est transmis au déposant ou à son mandataire.

8 .Quel sont les droits conférés par l'enregistrement ?

L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits/services qu'il a désignés ainsi que les droits exclusifs suivants :

1-L'usage et l'exploitation de la marque

2-**La transmission des droits** : La cession et la concession de licence de la marque, le gage ou le nantissement sur une marque
(Les droits sont également transmis à la suite d'une fusion, scission ou dissolutiond'entreprise oud'un apport en société)

3-L'interdiction aux tiers d'utiliser commercialement sa marque pour des produits similaires ou identiques sans son consentement ou d'utiliser un signe similaire à son marque au point de prêter à confusion.

·*Note : toute transmission ou transfert de droits (cession, concession…)doit être porté sur le registre spécial des marques sur requête de l'une des parties concernées moyennant le dépôt du formulaire* **R1-FO-10 (disponible sur le site web de l'INAPI www.INAPI.dz)** *relatif au transfert de droits dument rempli, tout document ou acte attestant la transmission, et la justification du paiement des taxes conformément au* **barèmes des taxes parafiscales en vigueur.**

9.Le titulaire peut il perdre les droits lui ont conférés par l'enregistrement de sa marque ?

*Le titulaire peut **renoncer** à l'enregistrement de sa marque pour la totalité des produits désignés ou uniquement pour une partie.

La renonciation totale ou partielle doit être inscrite sur le registre spécial des marques moyennant le dépôt d'une demande de renonciation en remplissant le formulaire**R1-FO-10 relatif à la renonciation,** accompagnée **de** *la justification du paiement des taxes conformément au* **barème des taxes parafiscales en vigueur.**

Lorsqu'un contrat de licence est déjà inscrit sur le Registre spécial des Marques, la renonciation n'est acceptée que sur présentation d'une déclaration selon laquelle le bénéficiaire de la licence consent à la renonciation.

* L'enregistrement d'une marque peut être annulé par la juridiction compétente avec effet rétroactif à la date du dépôt, sur requête de l'INAPI ou d'un tiers, lorsque la demande n'aurait pas dû être enregistrée pour l'un des motifs visés aux alinéas 1 à 9 de l'article 7 de l'ordonnance 03-09.
* La juridiction compétente révoque l'enregistrement d'une marque :
  1- sur requête du service compétent ou d'un tiers intéressé, si l'un des motifs visés à l'article 7, (alinéas 3, 5 à 7) a pris naissance après l'enregistrement et existe encore au moment de la décision de révocation. Toutefois, si le motif de révocation découle de l'article 7 (alinéa 2), l'enregistrement n'est pas révoqué lorsque la marque a acquis un caractère distinctif après son enregistrement;
  2- à la requête d'un tiers intéressé, s'il n'a pas été fait usage de la marque conformément à l'article 11.

Note : Avant l'octroi du titre de propriété, toute demande de protection peut faire l'objet d'un retrait par le déposant indiquant s'il a été concédé des droits d'exploitation ou de gage. Le consentement des bénéficiaires doit être joint à la demande de retrait.

Ne sont remboursées les taxes acquittées, en cas de retrait.

Services Marques

1- **Recherche d'antériorité**

L'INAPI met à la disposition de ses clients, ses services de recherches d'antériorité en ligne pour vérifier la disponibilité de la marque avant de procéder au dépôt d'une demande d'enregistrement**.**

Pour cela, il existe deux types de recherche :

1. **Recherche à l'identique :** qui consiste à vérifier que la marque n'appartient pas déjà à un tiers qui exercerait la même activité mais il est recommandé d'aller plus loin et demander une recherche de similitude
2. **Recherche par similitude :**c'est-à-dire rechercher des marques qui se rapprochent de la marque objet de la demande. La similitude est recherchée sur deux niveaux :

· L'orthographe : redco et rebco et

· La phonétique : pomme et paume

La recherche se fait par déposants et par classe de produit.

Le dépôt de la demande se fait en ligne mais il n'est validé qu'après le versement de la somme des taxes conformément aux **barèmes des taxes parafiscales en vigueur** sur le compte CNEP de l'INAPI n°103/100 00137 33 clé 63

Le résultat est communiqué sur l'e-mail du demandeur ou de son mandataire dans les 48 heures qui suivent la validation de la demande.

Note : Il est recommandé de procéder au dépôt de la demande d'enregistrement dès la réception du rapport de recherche pour assurer la disponibilité de la marque. Une marque disponible aujourd'hui peut ne pas l'être demain.

2- Enregistrement des marques :

L'enregistrement des marques est l'un des principaux services fournis par l'INAPI.

A la réception de la demande une copie visée est remise au déposant comme accusés de réception.

Recevant la copie visée de la demande, le déposant acquis le droit d'utiliser la marque déposée dans des opérations de commerce.

Toutefois, il est à noter que la réception d'un refus provisoire ou définitif à l'achèvement du processus d'examen Mettra fin à ce droit d'exploitation.

Après l'examen de la demande et la confirmation de la validité de la marque, celle-ci est enregistrée sur le Registre Spécial des Marques et un certificat d'enregistrement valide pour une période de dix années renouvelable est délivré au déposant ou à son mandataire.

3- Renouvellement des marques : (Art 05 de **l'ordonnance 03-06 de 2003 et arts 17à 21 du décret exécutif du 02 Aout 2003)**

La durée de la protection acquise par l'enregistrement d'une marque est valide pour une durée de dix ans renouvelable pour des périodes consécutives de dix ans.

Le service relatif au renouvellement fourni par l'INAPI consiste à l'examen de la demande de renouvellement déposée sur le formulaire **R1-FO-03 (disponible sur le site web de l'INAPI)** accompagné de la justification de paiement des taxes conformément au **barème des taxes parafiscales en vigueur** sur le compte CNEP de l'INAPI n°103/100 00137 33 clé 63 et la **Déclaration d'usage R1-FO-25 (disponible sur le site web de l'INAPI)** dument remplie et signée par le titulaire de la marque ainsi que toute preuve d'usage durant la dernière année qui précède l'expiration de l'enregistrement de la marque comme les factures, la publicité…etc.

Le dépôt du renouvellement doit avoir lieu dans les **six mois qui précédent l'expiration de l'enregistrement ou au plus tard dans un délai de grâce de six mois après l'expiration de l'enregistrement**

Toute modification qui touche la marque ou les produits/services désignés doit faire l'objet d'un **nouveau dépôt**.
Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.
A l'achèvement de l'examen, le renouvellement est accordé et publié sur le **BOPI** si la demande s'avère conforme aux conditions suivantes :

- La conformité aux dépôts antérieurs,
- Absence de demandes d'inscription relatives à la marque objet de renouvellement,
- Preuves d'usage,
- Pouvoir s'il ya lieu,
- Justification de paiement,
- Respect de l'espace réservé à la reproduction de la marque.

Si les conditions précitées ne sont pas remplies,une notification d'irrégularité est envoyée au déposant ou à son mandataire pour lui inviter à régulariser sa demande dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date de notification.
Passé ce délai, un rejet est notifié.

4- Inscription sur Registre Spécial des Marques (IRSM) de tout changement qui touche à une marque enregistrée

L'INAPI tient un Registre Spécial pour les Marques, sur lequel ses services inscrivent tous les changements qui touchent aux marques enregistrées
Les changements qui doivent être inscrits sont :

1- Changements relatifs aux données du titulaire de la marque :

·Dénomination,
·Raison social,**R1-FO-10 Changement de dénomination**
·Forme juridique,
·Adresse. **R1-FO-10 Changement d'adresse**

2- transmission ou modification totale ou partielle de droits par :

Concession de licence, Cession, Fusion, Scission, Succession, Apport,Gage ou nantissement, Renonciation totale ou partielle.

Tout acte ou contrat établi à l'étranger doit être authentifié au niveau des services consulaires Algériens.

Type de transmission	Documents à fournir	Formulaire à remplir
·**Concession de licence :** Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet d'une licence d'exploitation unique, exclusive ou non exclusive, pour tout ou partie des produits ou services pour lesquelles elle a été enregistrée.	·**Contrat de licence** doit être établi par écrit, signé par les deux parties et comporter: -La marque -La durée de la licence -Les produits et services pour lesquels la marque -a été concédée -Le territoire sur lequel la marque peut être apposée	**R1-FO-10 Transmission de droits**

·**Cession :** Au lieu de concéder une licence d'exploitation de sa marque enregistrée, le titulaire peut la céder pour la totalité ou une partie des produits désignés sans limitation territoriale.	·**Contrat de cession** doit être établi par écrit selon la loi régissant l'acte (code de commerce et code civil), et signé par les deux parties.	
·**Fusion** :toute société peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle par voie de fusion	Acte notarié	
Scission :	Acte notarié	
· **Succession :**	Acte notarié	
· **Apport :**	Statut Acte notarié	
· **Gage ou nantissement**	Acte notarié	
Renonciation totale ou partielle	Un écritattestant la renonciation au droit de la marque	

5- Publication :

L'INAPI publie périodiquement le bulletin officiel de la propriété industrielle **BOPI** sur son site.

Ce bulletin contient les enregistrements et les renouvellements de marques, leurs annulations et révocation ainsi que tout autre acte inscrit sur le registre spécial des marques.

Les actes prémentionnés ne sont opposables au tiers qu'après leur publication sur le BOPI.

6- Délivrance de documents relatifs aux marques enregistrées :

L'INAPI délivre aux clients à la demande moyennant le dépôt du formulaire

R1-FO-11 (**disponible sur le site web de l'INAPI)** dument rempli et le paiement des taxes conformément aux **barème des taxes parafiscales en vigueur** les documents suivants :

1. Certificat d'identité
2. Copie certifiée conforme d'un document d'une marque
3. Certificat négatif
4. Copie certifiée d'inscription au registre des marques