

Flash Propriété Industrielle Validité des marques, brevets et modèles français en Polynésie française

Octobre 2013

Important changement relatif à la protection de vos droits de Propriété industrielle en Polynésie française : la validité des marques, des dessins et modèles, des brevets et des certificats d'utilité français en Polynésie française n'est plus automatique, mais est soumise à un régime spécial, selon leur date de dépôt.

La loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française a transféré, au profit de ce territoire, de nombreuses compétences dont celle du droit de la propriété industrielle.

Les autorités polynésiennes ont mis en place un dispositif de reconnaissance des titres de propriété industrielle français, par le biais de la Loi Polynésienne n° 2013-14 du 6 mai 2013 et de l'arrêté n°1002/CM du 22 juillet 2013.

L'arrêté du 22 juillet 2013 précise les conditions de reconnaissance des titres de propriété industrielle délivrés par l'INPI. Ces conditions sont identiques pour tous les titres de propriété industrielle concernés : **les brevets, marques, dessins et modèles, certificats d'utilité et topographies de semi-conducteurs français.**

Sont en revanche exclus de toute disposition de reconnaissance, les marques et dessins et modèles communautaires, les brevets européens, les Certificats Complémentaires de Protection (CCP) ainsi que les titres de propriété industrielle internationaux.

Les conditions de la reconnaissance des titres de propriété industrielle français en Polynésie dépendent de leur date de dépôt.

1. Reconnaissance automatique : dépôts effectués avant le 3 mars 2004

Les titres déposés à l'INPI avant le 3 mars 2004 et en vigueur au 1^{er} septembre 2013 produisent en Polynésie française les mêmes effets qu'en France métropolitaine, et cela sans aucune formalité.

2. Reconnaissance optionnelle : dépôts effectués entre le 3 mars 2004 et le 31 août 2013

Les titres déposés au cours de cette période ne bénéficient plus d'une protection automatique en Polynésie française.

Si vous souhaitez bénéficier de droits opposables dans ce territoire, il est impératif de déposer une demande de reconnaissance auprès des autorités locales compétentes (DGAE à Tahiti), pour chaque titre de propriété industrielle concerné, dans les conditions suivantes :

- Le titre français doit être en vigueur au jour de la demande,
- Titre déposé entre le 3 mars 2004 et le 31 août 2013,

- Date limite pour déposer la demande de reconnaissance : **1^{er} septembre 2015**,
- Dépôt du formulaire de demande de reconnaissance dûment complété auprès de la DGAE à Tahiti,
- Paiement d'une redevance.

Pour éviter toute difficulté lors de l'examen de la demande de reconnaissance, il conviendra de procéder au préalable, le cas échéant, aux inscriptions de changement de nom et/ou de titulaire auprès de l'INPI.

La demande de reconnaissance sera validée par arrêté du Président de la Polynésie française, et cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la Polynésie française.

3. Attente d'extension du régime de reconnaissance optionnelle : dépôts effectués entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2013

Ni la Loi de pays n° 2013-14 du 6 mai 2013 ni l'arrêté n°1002/CM du 22 juillet 2013 n'ont envisagé le cas des demandes déposées entre le 1^{er} septembre 2013 et le 31 décembre 2013.

D'après les informations obtenues auprès des autorités polynésiennes, le dispositif de reconnaissance décrit ci-dessus devrait être étendu aux demandes relevant de cette période par le biais d'une modification des textes applicables, modification qui devrait intervenir dans les semaines à venir. Nous vous informerons de tout nouveau développement sur ce point.

4. Paiement d'une taxe spécifique et extension à la Polynésie des dépôts français effectués à compter du 1er janvier 2014

A compter du 1^{er} janvier 2014, si vous souhaitez bénéficier d'une protection de vos droits de propriété industrielle français, vous devrez, au moment du dépôt, solliciter l'extension de vos droits au territoire de la Polynésie française, moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire.

Les modalités pratiques de cette extension ne sont pas encore connues.

5. Les titres communautaires, européens et internationaux sont-ils automatiquement protégés en Polynésie française ?

Les marques communautaires, les dessins et modèles communautaires, les parties françaises des marques internationales, les parties françaises des modèles internationaux et les parties françaises des brevets européens ne sont pas concernés par cette procédure de reconnaissance.

Les titres internationaux désignant la France sont automatiquement protégés en Polynésie française sans formalité complémentaire.

Il reste une incertitude sur la protection des titres communautaires (marques et modèles) en Polynésie française. Les Territoires d'Outre-Mer, dont la Polynésie française, ne font pas partie de l'Union Européenne. Les marques et modèles communautaires ne devraient donc pas être protégés dans les TOM. Néanmoins, le législateur a souhaité étendre les effets des marques et modèles communautaires à plusieurs territoires d'Outre Mer qui sont expressément listés dans l'article L. 811-4 du Code de la Propriété intellectuelle.

La Polynésie française n'est pas nommément désignée dans cette liste. En revanche, la loi Polynésienne n°2013-14 du 6 mai 2013 prévoit expressément que les modèles communautaires sont opposables sur le territoire de la Polynésie française. En outre, le Code de la Propriété Intellectuelle tel qu'applicable en Polynésie, prévoit expressément la contrefaçon de marque communautaire.

Il existe donc une volonté de protection des titres communautaires en Polynésie française. Néanmoins, en raison des doutes importants relatifs à cette protection, nous vous conseillons, si vous souhaitez bénéficier d'une protection en Polynésie française, de déposer, outre votre marque ou modèle communautaire, une marque ou un modèle en France et de revendiquer l'extension de la protection en France à la Polynésie.

Nous sommes à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir sur la protection de vos droits de propriété industrielle en Polynésie française et pour procéder au dépôt d'une demande de reconnaissance pour tous les titres français de propriété industrielle déposés **entre le 3 mars 2004 et le 31 août 2013** et dont vous souhaiteriez étendre les effets en Polynésie.

Le coût relatif à cette déclaration sera de l'ordre de 400 euros HT par titre (sauf brevets) et de l'ordre de 900 HT euros par brevet, en l'absence d'inscription préalable et sous réserve que le dossier soit complet. En cas de nombre important de titres à régulariser, nous vous appliquerons un tarif dégressif.

**CASALONGA
& ASSOCIES**

8 avenue Percier
F-75008 PARIS
Tel: +33 (0)1 45 61 94 64
Fax: +33 (0)1 45 63 94 21

**CASALONGA
AVOCATS**

5/7 avenue Percier
F-75008 PARIS
Tel: +33 (0)1 45 61 22 31
Fax: +33 (0)1 45 61 12 34