

PROTÉGER UN SIGNE PAR UNE MARQUE

POINTS CLÉS

1. DÉFINITION

La **marque** permet d'**identifier** les produits et services d'une entreprise et de les **protéger** de la concurrence.

3. CONDITIONS

Des **conditions strictes** doivent être respectées pour qu'une marque soit valable et efficacement opposable.

2. PROTECTION

L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un **monopôle d'exploitation**. La protection joue à l'égard d'acteurs utilisant postérieurement, un signe similaire ou identique à sa marque et pour des produits/services similaires ou identiques à ceux visés dans le dépôt.

En cas d'utilisation par un tiers sans autorisation, il pourra agir en contrefaçon.

Seuls les produits et services des classes expressément désignées dans l'enregistrement sont protégés

(Principe de spécialité : une entreprise peut donc en principe déposer une marque identique pour des produits ou services différents)

La marque n'est protégée que sur le(s) territoire(s) visé(s) par l'enregistrement.

4. DURÉE

La marque confère une protection pour une **durée de 10 ans** et est renouvelable.

PROTÉGER UN SIGNE PAR UNE MARQUE

POUR APPROFONDIR

SIGNES POUVANT ÊTRE DÉPOSÉS COMME MARQUE

→ Tous les signes susceptibles d'être représentés dans le registre des marques :

- les **dénominations** : ce sont les marques verbales (mots, lettres, chiffres, nom de famille, pseudonyme, etc)
- les **marques sonores** (une phrase musicale, un son)
- les **marques figuratives** : ce sont les signes perceptibles par la vue en 2 ou en 3 dimensions (dessin, logo, photo, les formes, combinaison et nuances de couleurs)
- Mais aussi, les odeurs, les bruits, les goûts

PROCÉDURE DE DÉPÔT D'UNE MARQUE

La propriété d'une marque s'acquiert par son enregistrement à **l'INPI** (si dépôt en France) ou à **l'EU IPO** (l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle).

Pour une marque française : il conviendra de s'adresser à l'INPI.

Un dépôt se fait directement en ligne sur le site de l'INPI.

La procédure est assez rapide et peu coûteuse.

Le dépôt d'une marque est une **démarche technique**.

C'est pourquoi nous vous conseillons de vous faire assister par un avocat ou un Conseil en Propriété Industrielle (CPI).

L'office vérifie que la marque est distinctive, licite, non trompeuse mais **ne vérifie pas s'il existe des droits antérieurs**. A défaut d'opposition, la marque est enregistrée.

Le titulaire d'un droit antérieur peut, selon le cas, s'opposer et/ou agir en nullité contre la marque.

PROTÉGER UN SIGNE PAR UNE MARQUE

POUR APPROFONDIR

CONDITIONS DE VALIDITÉ N°1

Le signe doit être **distinctif**

-La marque doit être **arbitraire au regard des produits et services qu'elle vise** (ex : « teint léger » pour un fond de teint n'est pas arbitraire – la marque n'est donc pas valable).

-La marque doit également être perçue pour les consommateurs comme un indicateur d'origine (ex : Twingo pour une voiture).

On peut toutefois inclure dans une marque un élément non arbitraire à condition que le reste du signe soit arbitraire.

On admet également les signes évocateurs c'est-à-dire ceux qui font un lien subtil avec le produit ou service concerné (ex : « securitas » pour un service de protection est valable).

La marque ne doit **pas être exclusivement composée de signes usuels, génériques ou encore de signes décrivant les caractéristiques ou la provenance du produit** (ex : « Espace » pour un véhicule spacieux est descriptif).

CONDITIONS DE VALIDITÉ N°2

Le signe ne doit **pas tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance d'un produit ou service.**

Exemple : la marque composée des termes « santé » - « med » est trompeuse et susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse.

CONDITIONS DE VALIDITÉ N°3

Le signe ne doit pas être contraire à l'ordre public

Exemple : un mot à caractère homophobe ne peut être déposé comme marque.

Le mot « Cannabia » a également pu être jugé illicite car jugé contraire à l'ordre public.

CONDITIONS DE VALIDITÉ N°4

La marque doit être disponible

La marque ne doit **pas porter atteinte à un droit antérieur** (une marque, un droit d'auteur, une appellation d'origine, une dénomination sociale, une enseigne, un nom de domaine, etc).

Un droit antérieur peut faire obstacle à l'adoption d'une marque postérieure identique ou similaire, selon les cas, soit dans la catégorie des produits et services concernée, soit pour tous les produits et services.

PROTÉGER UN SIGNE PAR UNE MARQUE

POUR APPROFONDIR

COÛT D'UN DÉPÔT DE MARQUE

Le coût de dépôt d'une marque française auprès de l'INPI **dépendra du nombre de classes** (catégories de produits / services) visé par la marque :

Pour 1, 2 ou 3 classes : 210€ (dépôt électronique)

Par classe supplémentaire : 42€

Exemple : dépôt d'une marque pour 5 classes = 210 € +
2 x 42€ = 294 €

RECHERCHE D'ANTÉRIORITÉ

Avant tout dépôt d'une marque, il est vivement conseillé de faire une recherche d'antériorité **pour vérifier la disponibilité de la marque**.

En effet, si la marque n'est pas disponible (c'est-à-dire déjà déposée), celle que vous allez enregistrer pourra être contestée. La recherche d'antériorité peut porter sur des termes à l'identique ou des termes similaires (recherche de similarités, payante, proposée par l'INPI).

Si votre marque comporte un élément figuratif (dessin, forme...) il faudra aussi s'assurer qu'il n'a pas déjà été créé.

Il est possible de réaliser soi-même la recherche d'antériorité. Toutefois, le droit des marques étant une matière technique, nous vous conseillons de faire appel à un Avocat ou à Conseil en Propriété Industrielle (CPI).

PROTÉGER UN SIGNE PAR UNE MARQUE

POUR APPROFONDIR

LES DEVOIRS DU TITULAIRE DE LA MARQUE

Le titulaire **perd la protection s'il n'exploite pas sérieusement la marque** (au bout d'une période de 5 ans ininterrompue).

Ex : la vente des produits et services couverts par la marque constitue un usage sérieux de la marque.

Mais la simple apposition de la marque sur un document publicitaire ne suffit pas à démontrer que la marque est exploitée.

L'exploitation doit, par ailleurs, porter sur les produits et services visés dans l'enregistrement.

Ainsi, l'usage de la marque sur des produits et services non visés ne constitue pas un usage sérieux. De même que l'utilisation d'un signe un peu différent de celui visé dans le dépôt.

LA VIE DE LA MARQUE

La marque devra être **renouvelée tous les 10 ans (démarche à faire auprès de l'office)**.

La marque peut faire l'objet d'une **exploitation directement par son titulaire ou bien par des tiers** choisis par ce dernier.

Si le titulaire décide de confier l'exploitation de sa marque à un tiers, il conclura avec ce tiers un **contrat de licence ou de cession**.

Pour être opposable aux tiers, ce contrat devra être inscrit au **Registre National des Marques**.

Plus généralement, tous les actes modifiant les droits relatifs à la marque devront être inscrits sur ce registre.

PROTÉGER UN SIGNE PAR UNE MARQUE



POINTS DE VIGILANCE

- **Marque notoire :**

Le titulaire d'une marque célèbre peut, sous certaines conditions, empêcher un tiers d'utiliser un signe postérieur identique ou semblable afin de désigner des produits et services différents (Exception au principe de spécialité de la marque).

Une marque non distinctive (non valable) lors de son dépôt peut le devenir par un usage long, constant et notoire (3 conditions cumulatives) ex seloger.com & vente-privée.com

- **Dépôt ne veut pas dire protection :**

Une marque est protégée après validation de l'enregistrement par l'office (INPI – EUIPO).

Une marque peut faire l'objet d'une opposition (délai de 2 mois à compter du dépôt) et d'une action en nullité (5 ans) d'un tiers invoquant un droit antérieur.

- **Les sanctions de la contrefaçon :**

La contrefaçon est un délit correctionnel (pénal) passible de 3 à 4 ans d'emprisonnement et de 300 à 400 K€ d'amende. Des dommages et intérêts peuvent également être versés à la partie victime.

PROTÉGER UN SIGNE PAR UNE MARQUE



- **Protection conférée uniquement pour les produits et services visés lors du dépôt (cf classification de nice) :**

Seuls les **produits et services expressément désignés dans le dépôt de marque sont protégés.**

Par exemple, si vous déposez votre marque seulement pour la classe des vêtements (classe 25), elle ne pourra pas être protégée pour la classe 24 (les tissus).

Il est donc très important de désigner tous les produits et services que vous souhaitez couvrir par la marque, lors de son dépôt. Il est impossible de demander une modification du dépôt. Il faudra faire un nouveau dépôt.

- **Obligation d'exploiter la marque :**

3

Veiller à exploiter la marque telle qu'elle a été déposée et non un signe différent (ex : utilisation du signe avec une couleur différente).

Si le signe que vous exploitez est différent de celui visé lors du dépôt, il ne sera pas protégé.

- **Se faire accompagner par un Avocat ou un Conseil en Propriété Industrielle (CPI) :**

Les conditions de dépôt, la recherche d'antériorité sont parfois complexes à appréhender. **N'hésitez pas à demander l'assistance d'un Avocat ou d'un CPI pour déposer votre marque.**

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter :



NUMETIK AVOCATS – société d'avocats

Mail : contact@numetik-avocats.fr

*Ce document est la propriété de NUMETIK AVOCATS.
Toute utilisation à des fins autres que personnelles et toute distribution sans l'autorisation
expresse de la société NUMETIK AVOCATS est strictement interdite.*