

La Marque (Document provenant du site de l'INPI)

Qu'est-ce qu'une marque ?

La marque consiste en un signe distinctif pouvant être apposé sur des produits ou accompagnant des prestations de service, destiné à indiquer au public la provenance industrielle ou commerciale de ceux-ci.

Pourquoi déposer une marque ?

La marque offre aux consommateurs un point de repère essentiel. Elle représente l'image de l'entreprise et est garante, aux yeux du public, d'une certaine constance de qualité.

La marque est un élément indispensable de la stratégie industrielle et commerciale. Si vous ne la protégez pas, vous offrez à vos concurrents la possibilité de s'en emparer et de bénéficier de vos efforts à bon compte.

En déposant votre marque à l'INPI, vous obtenez un monopole d'exploitation sur le territoire français pour **10 ans, renouvelable indéfiniment**. Vous êtes ainsi le seul à pouvoir l'utiliser, ce qui permet de mieux commercialiser et promouvoir vos produits et services. Vous pouvez vous défendre en poursuivant en justice toute personne, qui notamment, imiterait ou utiliserait aussi votre marque.

Cas particulier : la marque collective :

Vous pouvez déposer auprès de l'INPI un signe garantissant une certaine qualité aux consommateurs : il s'agit de la marque collective. Elle est destinée à être utilisée par des personnes indépendantes les unes des autres. Elles respectent un règlement d'usage établi par le propriétaire de la marque qui doit être fourni au moment du dépôt.

Ce qui peut être protégé

La marque peut prendre des formes variées telles qu'un mot, un nom, un slogan, des chiffres, des lettres, un dessin ou un logo.

- Un mot, un nom : Yoplait/Guy Degrenne
- Un slogan : Parce que vous le valez bien (L'Oréal) / Darty, le contrat de confiance
- Des chiffres, des lettres : 307 (Peugeot) SVP / 24 Faubourg (Hermès)
- Un dessin, un logo : les chevrons (citroën)
- Une combinaison de ces différents éléments
- Un signe sonore (son, phrase musicale) : à condition qu'il puisse être représenté graphiquement (ex : une portée musicale)

Une marque peut également prendre la forme d'un hologramme, être en trois dimensions ou écrite dans une langue étrangère.

A savoir :

Les éléments graphiques de votre marque (logos, formes...) peuvent éventuellement être protégés par le dépôt de dessin ou modèle.

Ce qui ne peut pas être protégé

Certains signes ne peuvent pas être déposés en tant que marque, comme par exemple un mot ou expression qui pourraient tromper le consommateur sur la nature, les caractéristiques ou la provenance de votre produit ou service.

Ne choisissez pas :

- Un signe, un mot ou une expression qui sert à désigner votre produit ou service. Ex : le mot « baba » ne peut être déposé seul pour désigner de la pâtisserie
- Un signe, un mot ou une expression qui décrit votre produit ou service. Ex : l'expression « pure laine » seule ne peut être choisie pour un tapis en laine.

Exception : si vous décidez de déposer la marque que vous utilisez depuis longtemps, mais qu'elle est constituée par des termes qui décrivent votre produit ou votre service, vous devrez donner, au moment du dépôt, des preuves de cet usage. Attention : cet usage doit être ancien et important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant votre marque et non la simple description d'un produit ou service.

- Des termes « élogieux » utilisés seuls, comme « super » ou « Plus » ...
- Un terme qui pourrait tromper le consommateur sur la nature, les caractéristiques ou la provenance du produit.
Ex : « Lavablaine » pour des tissus en coton ; « Genève » pour des montures fabriquées en France
- Un mot ou une expression contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, comme un slogan raciste
- Certaines armoiries publiques, drapeaux ou autres signes officiels protégés, listés auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
- Une Appellation d'origine. Celle-ci est constituée par un nom réglementé, qui est celui du lieu dont est issu le produit auquel il doit ses caractéristiques spécifiques.
Ex : « bordeaux » seul, pour un vin est interdit.

Les conditions à respecter

La validité d'une marque est soumise au principe général *fraus omnia corrumpit*, transposé au domaine des marques par l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle : le dépôt ne doit pas être frauduleux. Avant de déposer votre marque, assurez-vous donc que le signe que vous avez choisi est valable et qu'il est disponible.

Conditions :

- La marque est un signe licite. La loi classe les signes en raison de leur nature, en trois catégories : les signes dénominatifs, sonores et figuratifs. Sont nulles les marques contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs et celle « de nature à tromper le public ».
- La marque est un signe distinctif. Le signe doit avoir une aptitude à distinguer les objets auxquels il s'applique par rapport à ceux proposés par les concurrents. En revanche, le droit français ne tient pas compte du « degré de distinctivité » : les marques faiblement distinctives sont protégées au même titre que les autres.
- La marque est un signe disponible. Le signe ne doit pas avoir été antérieurement approprié par autrui pour distinguer ses propres produits, services ou entreprises (= nullité de la marque). Il faut donc procéder à des recherches d'antériorités. Dans la pratique, le droit sur la marque peut entrer en conflit avec d'autres droits exclusifs : droits portant sur des dessins et modèles, sur des signes distinctifs, droits d'auteur ou droits de la personnalité.

Attention : cette étape relève de votre responsabilité puisque l'INPI n'est pas habilité à vérifier la disponibilité de votre marque.

Déposer une marque

Qui peut déposer ?

Que vous soyez un particulier ou que vous représentiez une personne morale (entreprise, association ...), vous pouvez déposer vous-même votre marque ou faire appel à un mandataire professionnel pour vous aider dans vos démarches.

Personnes physiques ou morale

Une marque peut être déposée au nom d'une ou plusieurs personnes, physiques ou morales. Le déposant sera ainsi le propriétaire de la marque.

Sont considérées comme des personnes physiques : les particuliers, les artisans ou commerçants exerçant sous forme d'entreprise individuelle, les professions libérales

Sont considérées comme des personnes morales : les sociétés civiles (GAEC, SCI...) ou commerciales (SA, SARL...), les GIE, les associations, les fondations, l'Etat (représenté par un de ses ministères), les collectivités territoriales, les syndicats, les établissements publics... Bien qu'elle n'ait pas encore d'existence officielle, une société en cours de formation peut également déposer une marque. C'est à son fondateur, éventuellement représenté par un mandataire, qu'il revient d'accomplir les démarches nécessaires. Une fois créée, la société n'aura plus qu'à reprendre à son compte le dépôt accompli pendant sa période de formation, pour en devenir officiellement propriétaire.

Choisir un mandataire

Tout déposant peut recourir, s'il le souhaite, à un mandataire, c'est-à-dire une personne chargée de le représenter :

- Un conseil en propriété industrielle bénéficiant de la mention « marque », ou un avocat
- Une personne habilitée à représenter le déposant auprès de l'INPI : ces personnes sont inscrites sur une liste spéciale.
- Un professionnel d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen habilité à représenter, toute personne auprès de l'office de propriété industrielle de son pays
- Une société établie dans l'Espace économique européen, contractuellement liée à la société déposante

Sauf s'il s'agit d'un conseil en propriété industrielle ou d'un avocat, le mandataire doit joindre au dépôt un pouvoir l'habilitant à intervenir au nom et pour le compte du déposant. Suivant les cas, ce pouvoir peut être :

- Un pouvoir spécial, c'est-à-dire un pouvoir habilitant le mandataire à intervenir uniquement dans le cadre du dépôt en question. Ce pouvoir doit être obligatoirement joint au dépôt.
- Un pouvoir permanent, c'est-à-dire un pouvoir habilitant le mandataire à représenter le déposant de façon générale pour tous types de démarches. Dans ce cas, le pouvoir doit être enregistré auprès de l'INPI, avant le dépôt. Le mandataire doit en fournir une copie chaque fois qu'il intervient au nom et pour le compte du déposant.

Le mandataire peut être obligatoire

La désignation du mandataire est obligatoire :

- Lorsque la marque est déposée au nom de plusieurs personnes
- Lorsque le déposant n'est ni établi, ni domicilié en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Si le déposant n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire français et qu'il n'est pas non plus ressortissant d'un Etat membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou de l'Union de Paris, il doit fournir à l'INPI la preuve que son pays accorde une protection aux dessins ou modèles français.

S'ils sont en langue étrangère, ces documents justificatifs doivent être accompagnés de leur traduction en français.

Pour résumer : trois cas de figure possible

- Le déposant est une personne physique représentée ou non par un mandataire
- Le déposant est une personne morale représentée ou non par un mandataire
- La marque est déposée par plusieurs personnes, physiques ou morales, obligatoirement représentées par un mandataire commun

Quand déposer ?

Vous pouvez effectuer votre dépôt à tout moment.

Droit de priorité : si vous avez déposé votre marque dans un pays membre de l'Union de Paris ou de l'OMC, vous avez la possibilité, dans un délai de 6 mois à compter de la date du dépôt, d'étendre sa protection en France tout en bénéficiant de la date de ce dépôt. Les dépôts réalisés par d'autres personnes dans l'intervalle ne pourront vous être opposés.

Combien coûte un dépôt ?

Le coût de dépôt d'une marque dépend essentiellement du nombre de classes sélectionnées

Le coût d'un dépôt

Dépôt papier	225 €	Si vous désignez des produits et/ou services appartenant à une, deux ou trois classes
Dépôt électronique	200 €	
Classe supplémentaire	40 € pour chaque classe de produits et/ou services supplémentaires	
Paiement	Vous devez payer vos redevances le jour du dépôt	
	Attention : en cas de dépôt par <u>télécopie</u> , une redevance supplémentaire de 100 € devra être payée	

Rappel : qu'est-ce qu'une « classe » de produits et/ou de services ?

Un dépôt de marque n'a pas vocation à protéger un nom de manière générale, mais un nom identifiant des produits et/ou des services. Pour plus de facilités, les différents produits et services ont été organisés par classes. Les vêtements appartiennent ainsi à la classe 25. Il vous appartient tout d'abord d'identifier les produits et/ou services pour lesquels vous déposez une marque ; ensuite, vous devez les ordonner en fonction de la classification internationale et, en fin, les mentionner sur le formulaire de dépôt de marque.

Exemple pour le dépôt d'une marque pour six classes

Dépôt papier	225 €
Classe supplémentaire	3 x 40 €
Total	345 €

Le paiement

Vous pouvez payer :

- Par chèque, à l'ordre de l'Agent comptable de l'INPI
- Par mandat
- Par prélèvement sur un compte client auprès de l'Agent comptable de l'INPI
- En espèces ou par carte bancaire, uniquement si vous vous déplacez à l'INPI pour déposer votre dossier
- Par virement bancaire : les différentes références bancaires de l'INPI sont disponibles auprès de l'agent comptable de l'INPI

Déroulement de la procédure d'enregistrement

L'enregistrement est l'inscription de la marque sur un registre public tenu par l'Institut national de la propriété industrielle, effectué à la demande d'une personne en possession d'un signe distinctif dont elle réclame l'appropriation à titre de marque. Les modalités pratiques de cette procédure sont précisées par les articles R. 712-1 à R. 712-26 CPI.

Étapes :

1. **Examen des conditions de forme** → porte sur la régularité matérielle du dépôt. L'existence d'un vice de forme est sanctionnée par le rejet du dépôt. L'irrégularité est notifiée au déposant qui dispose d'un délai d'un mois pour la corriger (délai pouvant être prorogé sur demande du déposant sans toutefois excéder 3 mois). L'enregistrement de la marque efface les vices de forme : le dépôt ne pourra plus être annulé de ce chef.
2. **Examen des conditions de fond** → l'INPI examine les conditions suivantes : caractère autorisé du signe déposé, caractère licite et conforme aux bonnes mœurs, caractère distinctif. En revanche, l'administration ne procède pas à une recherche d'antériorité. Irrégularité au fond = rejet total ou partiel de la demande. L'irrégularité une fois notifiée au déposant, ce dernier peut présenter ses observations dans un délai de 3 mois (délai pouvant être prorogé, sans excéder 6 mois).
3. **Publication au *Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI)*** : les tiers peuvent alors intervenir dans un délai de 2 mois en formulant des observations ou des oppositions (auprès du directeur général de l'INPI). À l'inverse des oppositions, les observations ne peuvent être une cause de rejet de la demande.

Effets de la protection

L'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « **L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et les services qu'il a désignés** ».

Le droit exclusif d'exploiter la marque est un droit mobilier incorporel, à caractère réel : seul le titulaire de l'enregistrement ou les personnes autorisées par lui peuvent utiliser la marque. Le titulaire peut donc opposer son droit à quiconque l'exploite sans son autorisation.

L'action en contrefaçon permet au propriétaire de la marque de faire prononcer des sanctions civiles et pénales des atteintes à son droit. En principe, elle est exercée par le propriétaire de la marque. En cas de copropriété, chaque copropriétaire peut agir, mais après avoir obtenu mandat d'agir de la part

des autres et, sauf clause contraire, l'action profite à tous les copropriétaires. L'action en contrefaçon peut être intentée à compter de la date de la publication de la demande d'enregistrement de la marque et seulement pour les faits postérieurs à cette date (CPI, art. L. 716-2 al. 1).

L'action se prescrit par trois ans, elle court à compter de chaque acte illicite. En matière pénale, le point de départ de la prescription est la commission de l'infraction.