Le dépôt de marque

© 2016 Les Echos Publishing

Que peut-on déposer ?

Une marque est un signe qui permet à une entreprise de distinguer ses produits ou ses services de ceux de la concurrence. Pour pouvoir être déposée, elle doit répondre à certaines conditions.

La marque est définie par la loi comme un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale. Les signes pouvant constituer une marque sont très divers. On les regroupe souvent en quatre catégories :
– les dénominations, qui peuvent être composées d'un ou de plusieurs mots, d'un nom patronymique, d'un sigle ou encore d'un nom géographique (à l'exception des appellations géographiques) ;
– les signes sonores tels que les sons ou les phrases musicales. Ils sont particulièrement utiles pour les promotions de produits ou de services pour la radio, la télévision ou encore Internet (à titre d'exemple, le célèbre rugissement du lion de la Metro Goldwyn Mayer) ;
– les signes figuratifs, notamment les dessins, logos, étiquettes ou hologrammes. Il peut également s'agir d'une forme tridimensionnelle (par exemple le bonhomme Michelin), voire d'une couleur ;
– les signes olfactifs notamment pour les fragrances qui sont

représentées sous forme de code chromatique.

Par ailleurs, pour qu'une marque soit valable, il faut qu'elle respecte trois conditions : elle doit être licite, disponible et avoir un caractère distinctif.

Ainsi, d'une part, une marque doit être valable, certains signes étant interdits et ne pouvant pas être déposés en tant que marque. C'est le cas des signes de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. De même, ne peuvent être déposés comme marque les signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ainsi que les armoiries, drapeaux et autres emblèmes de l'État.

D'autre part, une marque doit être disponible. En effet, il n'est pas possible de déposer une marque qui existe déjà dans une même catégorie de produits et/ou services. Pour s'en assurer, le déposant doit effectuer ce que l'on appelle une recherche d'antériorité. Cette recherche n'est pas obligatoire mais vivement conseillée. Elle consiste à vérifier que la marque est disponible, c'est-à-dire qu'elle ne présente aucune similitude avec d'autres marques existantes désignant des produits ou des services identiques ou similaires ou des noms de sociétés identiques ou proches dans un secteur d'activité identique ou similaire, et qui auraient déjà fait l'objet d'un dépôt. L'INPI n'étant pas habilité à vérifier la disponibilité d'une marque, cette démarche relève de la responsabilité du déposant. Néanmoins, l'INPI met à disposition sur son site Internet un moteur de recherche facile d'utilisation et gratuit. Et pour une recherche plus poussée, il est possible pour le déposant de faire une demande à l'INPI contre rémunération.

Enfin, la marque doit avoir un caractère distinctif. Autrement dit, le signe doit permettre au public, sans confusion possible, de reconnaître le produit ou le service qu'il recherche et de le différencier d'autres produits de même

nature.

Qui peut déposer ?

Une marque peut être déposée aussi bien par une personne physique que par une société.

Une marque peut être déposée aussi bien par une personne physique (commerçant, artisan, membre d'une profession libérale, particulier) que par une société (société commerciale, société civile, association, fondation, syndicat, fédération professionnelle, établissement public, collectivité locale ainsi que l'État).

Le dépôt peut être réalisé par l'intermédiaire d'un mandataire. Il peut s'agir d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle bénéficiant de la mention « marque », d'une personne habilitée à représenter le déposant devant l'INPI, d'un professionnel d'un État 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.

À noter : le mandataire doit avoir reçu un pouvoir du déposant, sauf s'il s'agit d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle.

Quand déposer ?

Le dépôt d'une marque peut s'effectuer à tout moment. Il confère sur celle-ci un monopole d'exploitation pendant 10 ans.

Le dépôt de marque peut s'effectuer à tout moment. Il confère ensuite un monopole d'exploitation sur celle-ci pour une

période de 10 ans, renouvelable indéfiniment. Ce droit s'applique uniquement sur le territoire français.

Mais attention au droit de priorité. En effet, si une personne a déposé une marque dans un pays membre de l'Union de Paris ou de l'Organisation mondiale du commerce, il lui est possible d'étendre sa protection en France, dans un délai de 6 mois à compter de la date du dépôt, tout en bénéficiant de la date de ce dépôt. Autrement dit, elle ne pourra pas se voir opposer d'autres droits nés pendant ce délai.

Comment et où déposer ?

La demande d'enregistrement d'une marque s'effectue auprès de l'Institut national de la propriété industrielle qui examine le bien-fondé de la demande.

Le dépôt de marque doit s'effectuer auprès de l'organisme habilité qui n'est autre que l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Le formulaire de demande d'enregistrement, fourni par l'INPI (www.inpi.fr), doit être remis en cinq exemplaires. Ce formulaire contient le nom du déposant, la marque (dénominative, figurative, sonore ou olfactive) objet du dépôt, les produits et les services désignés et les classes auxquelles ils sont affectés.

Précision : une marque permet de désigner des produits et/ou des services, lesquels sont organisés par classe pour plus de facilité. En pratique, l'INPI propose « la classification de Nice », c'est-à-dire une liste de 45 classes de produits et services. Ainsi, rien n'empêche deux personnes de déposer une même marque dans des classes différentes. Par exemple, la marque Mont Blanc qui désigne à la fois une marque de crème dessert et de stylos de luxe. Deux produits qui ne présentent aucun lien et qui ne présentent donc pas de risque de confusion possible dans l'esprit du public. Attention, le

déposant doit déterminer précisément les produits et/ou services pour lesquels il souhaite utiliser sa marque. Car la protection apportée par la marque sera limitée aux seuls produits et/ou services mentionnés dans le dépôt.

Le formulaire doit également être complété :
– des pages « suites » en 5 exemplaires également, le cas échéant ;
– du paiement des redevances ou du justificatif de ce paiement ;
– de l'original du pouvoir spécial ou de la copie du pouvoir permanent en cas de dépôt par un mandataire ;
– d'une copie de la demande de base certifiée conforme en cas de priorité sur une marque ;
– si la marque est achetée, de l'autorisation de revendiquer la priorité ;
– dans le cas du dépôt d'une marque collective, du règlement d'usage en 10 exemplaires.

Précision : une marque collective simple peut être utilisée par un groupe déterminé d'entreprises qui l'a déposée avec un règlement d'utilisation. Quant aux marques collectives certifiées, elles peuvent être utilisées par toute personne ou société qui respecte les normes définies par le propriétaire de la marque de certification (par exemple, Label Rouge qui est la propriété du ministère de l'Agriculture).

Une fois le dossier de dépôt de marque constitué, il doit être adressé à l'INPI, soit :
– directement au siège de l'INPI (15 rue des Minimes, 92677 Courbevoie Cedex) ;
– par courrier postal ;
– par télécopie (01 56 65 86 00), à l'exception des marques de couleurs, une confirmation par envoi postal étant nécessaire dans les 2 jours ;
– par voie électronique en se rendant directement sur le site Internet de l'INPI (www.inpi.fr).

À savoir : depuis le 1er juillet 2015, le dépôt d'une marque coûte 250 € dès lors qu'il vise trois classes au plus (et 210 € si le dépôt est effectué sur Internet). Au-delà de trois classes, il faut compter 42 € pour chaque classe supplémentaire. Cette redevance est à payer le jour même du dépôt.

Une fois le dossier déposé, l'INPI adresse au déposant un accusé de réception. Puis, il publie le dépôt de la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) dans un délai de 6 semaines. Il examine ensuite le bien-fondé de la demande et émet d'éventuelles objections auxquelles le déposant doit répondre. L'INPI procède enfin à l'enregistrement de la marque au BOPI au minimum 5 mois après le dépôt. Cet enregistrement confère au déposant un droit de propriété sur la marque pendant une période de 10 ans, indéfiniment renouvelable, à compter de la date du dépôt de la demande. Attention, le déposant doit veiller à demander le renouvellement de sa marque.

Le titulaire d'une marque peut agir en justice lorsqu'une personne y porte atteinte. D'une part, il peut demander la nullité d'une marque irrégulière ou revendiquer la propriété de la marque à travers une action en revendication. D'autre part et surtout, en cas de reproduction de sa marque, le titulaire peut agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale.

Déposer une marque à l'étranger

Le dépôt d'une marque en France vaut pour le territoire national, sachant qu'il est possible d'étendre sa protection sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ou à l'international.

Le déposant a la possibilité, dès la demande d'enregistrement, d'effectuer des modifications quant à l'étendue du dépôt. Ainsi, une entreprise peut s'internationaliser, ce qui peut la conduire à déposer sa marque à l'étranger. Il existe deux procédures distinctes selon que l'étendue du dépôt intervient au sein de l'Union européenne ou hors Union européenne.

Dépôt d'une marque communautaire

Le déposant peut étendre la protection de sa marque sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Pour cela, il doit déposer une demande soit directement auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), soit par l'intermédiaire de l'INPI qui la transfère ensuite à l'OHMI (www.oami.europa.eu). La marque ainsi déposée s'applique automatiquement dans les 28 pays membres de l'Union européenne. Elle est valable 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement et est renouvelable indéfiniment.

Le dépôt d'une marque communautaire coûte 1 050 € (900 € si le dépôt est effectué sur Internet) dès lors qu'il vise trois classes de produits et services au plus. Au-delà de trois classes, il faut débourser 150 € supplémentaire. Quant au renouvellement de la marque communautaire, il faut compter 1 500 € (ou 1 350 € par voie électronique).

Précision : un règlement européen du 16 décembre 2015 portant réforme des marques communautaires entrera en vigueur le 23 mars 2016. À compter de cette date, la marque communautaire sera dénommée marque de l'Union européenne. Et ce règlement prévoit notamment une réduction des tarifs lors du dépôt et du renouvellement de la marque.

Dépôt d'une marque internationale

Le déposant d'une marque en France peut aussi étendre sa

marque à l’international. Son dépôt s’effectue via l’INPI qui transfère ensuite le dossier au Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). L’enregistrement d’une marque internationale permet d’étendre la protection de la marque à un ou plusieurs pays adhérant à l’Arrangement de Madrid et/ou au Protocole de Madrid. Suivant l’adhésion à l’un ou l’autre de ces traités, les exigences de procédures diffèrent. En pratique, il est conseillé de faire appel à un mandataire professionnel pour accomplir ces formalités.

Rappel : une fois le dossier accepté, la marque est protégée pour 10 ans. Sachant que si l’enregistrement international intervient dans les 6 mois du dépôt de la marque en France, le point de départ de la protection de la marque internationale est la date du dépôt en France. C’est la résultante du droit de priorité.

© 2017 Les Echos Publishing