

Protéger ses produits ou services par une marque

Que pouvez-vous protéger par le droit des marques ?

Quels types de marques pouvez-vous déposer ?

Les marques nominales

Les marques figuratives

Les marques tridimensionnelles

Les marques sonores

À quelles conditions pouvez-vous déposer votre marque ?

Distinctivité du signe

Disponibilité du signe

Licéité du signe

Comment déposer votre marque ?

Qui peut déposer une marque ?

Comment déposer une marque ?

Le déposant

Le lieu du dépôt

Le contenu de la demande d'enregistrement

La publication

Comment se déroule l'enregistrement ?

Examen de forme

Examen de fond

Décision

Combien coûte un dépôt ?

Comment protéger votre marque à l'étranger

Que pouvez-vous protéger par le droit des marques ?

Tout signe susceptible de représentation graphique peut être déposé à titre de marque.

Quels types de marques pouvez-vous déposer ?

Les marques nominales

Sont admises, les dénominations sous toutes les formes, telles que :

- les **mots** ou assemblages de mots : *Sony, Évian, Coca-Cola*
- un **slogan** : *Un Mars et ça repart !*
- des **chiffres, lettres, sigles** : *C&A* pour les vêtements, *n° 5 de Chanel*
- un **nom géographique**, à condition qu'il ne constitue pas une appellation d'origine ou une indication de provenance : *Fidji* pour un parfum.
L'emploi de termes tels que château, cru, domaine est réglementé.
- un **nom de personne**, un prénom, un pseudonyme, une raison sociale : *Hugo Boss, Stendhal, Biotherm*.

Les marques figuratives

Il peut s'agir :

- de **dessins, logos, étiquettes** tels que les chevrons de *Citroën*, le crocodile de *Lacoste*,
- **d'hologrammes, images de synthèse**,
- de **dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs**, telles que les bandes de couleur de la pâte de dentifrice *Signal*, le jaune de *Kodak*.
Une couleur primaire n'est pas protégeable.

Les marques tridimensionnelles

La forme d'un produit ou de son conditionnement peut être déposée à titre de marque, à condition qu'elle soit totalement arbitraire.

|| Exemple : la forme de la bouteille de Perrier, les flacons de parfum de Jean-Paul Gaultier.

La forme ne doit en aucun cas reprendre une forme traditionnellement utilisée ou nécessaire pour le genre de produit qu'elle représente.

|| Exemple : la forme traditionnelle d'une bouteille de Champagne pour désigner du Champagne.

Les marques sonores

Il s'agit de sons, phrase musicale comme par exemple le jingle d'une publicité.

| Exemple : la musique du spot publicitaire de la marque Dim.

Il est également possible d'associer différents éléments tels que les mots, les formes ou dessins. On parle alors de marque complexe. Dans ce cas, il est recommandé d'effectuer le dépôt non seulement de l'ensemble de la marque mais aussi de chacun des éléments principaux qui la composent, afin d'en assurer une protection plus efficace.

À quelles conditions pouvez-vous déposer votre marque ?

Le signe doit être :

- distinctif
- disponible
- licite

Distinctivité du signe

Le signe doit être **distinctif**.

La fonction essentielle de la marque est de **distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux de ses concurrents**.

La marque est distinctive dès lors qu'elle ne **correspond pas à la désignation ordinaire du produit, c'est-à-dire qu'elle est arbitraire par rapport au produit ou service qu'elle désigne**.

Le caractère distinctif s'apprécie donc à l'égard des produits ou services désignés dans le dépôt.

Ainsi, un même signe peut être distinctif pour certains produits et ne pas l'être pour d'autres : la marque *Petit bateau* possède un caractère distinctif appliquée à des vêtements pour enfants, mais le perd pour des services d'embarcations.

Trois catégories de signes sont dépourvues de distinctivité :

- Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation **nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service**.

|| Exemple : *crème de gruyère pour un fromage, Americano pour certains vermouths.*

- Les signes ou dénominations **pouvant servir à désigner une caractéristique du produit** ou service, notamment, l'espèce, la qualité, la quantité, la composition, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de prestation de service.

|| Exemple : *Multimédia pour des produits ou services liés à toutes sortes de médias, Alcool pour un parfum, Gold pour des bijoux en or.*

- Une marque constituée **exclusivement par la forme non distinctive d'un produit ou de son conditionnement**.

|| Exemple : *la forme d'un disque abrasif pour désigner des disques abrasifs.*



Le choix de la marque n'est pas des plus simples. Vous pouvez être tenté de choisir une dénomination qui, sans être générique ou descriptive, contient un élément assez évocateur pour une reconnaissance plus rapide par le consommateur et donc une fidélisation de celui-ci. Ainsi, la dénomination Phot'Express a été validée pour des produits photos.

Or, cette technique n'est pas la plus judicieuse. Préférez à un terme évocateur, qui peut être admis au regard des conditions imposées par la loi, un terme totalement arbitraire. Votre marque n'en aura que plus de valeur car elle s'écartera des marques proches de la concurrence.

Disponibilité du signe

Le signe doit être disponible.

Pour apprécier la disponibilité d'un signe, vous devrez prendre en compte les différents droits antérieurs existants (appelés aussi antériorités, vérifier que ces éventuelles antériorités ne sont ni identiques ni similaires à votre future marque, et vous assurer que, si un droit antérieur existe, il ne désigne pas des produits ou services identiques ou similaires.

Le Code de la Propriété Intellectuelle répertorie, de façon non exhaustive, les différents types d'antériorités à l'article L. 711-4.

Peuvent entre autres constituer une antériorité :

- les **marques** : est indisponible la marque *Sony* pour désigner des appareils vidéo, hi-fi.
- les **dénominations sociales** : est nulle la marque *Worms* déposée pour des services financiers en raison de l'existence antérieure de la banque Worms, dans la mesure où il existe un risque de confusion.
- les **noms commerciaux ou enseignes** : est nulle la marque reprenant le losange de *Renault* pour le même domaine d'activité, dans la mesure où il existe un risque de confusion.
- les **appellations d'origine** : est nulle la marque *Beaujolais* du fait de l'existence de l'AOC (appellation d'origine contrôlée).
- le **droit d'auteur** : *Chéri Bibi*, titre d'un roman, est indisponible pour désigner des pains d'épice.
- le **droit des dessins et modèles** : une forme d'emballage peut antérioriser une marque.
- les **noms patronymiques, pseudonymes, l'image d'une personne** : ne peut pas être déposé *Johnny Hallyday* à titre de marque. Toutefois un tel emploi n'est prohibé que si les personnes sont suffisamment connues.
- les **noms, image, renommée d'une collectivité territoriale** : exemple : sont déclarées nulles les marques *Annuel de Vence, Vence la jolie*.
- les **noms de domaine** : pour pouvoir valablement empêcher le dépôt d'une marque, le titulaire du nom de domaine doit établir ses droits sur la dénomination revendiquée, l'antériorité de son usage par rapport au signe contesté et le risque de confusion que celui-ci peut entraîner vis-à-vis du public.

L'INPI ne vérifie pas la disponibilité du signe.

Il est donc impératif, avant de choisir son signe, d'effectuer une recherche d'antériorités à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI, www.inpi.fr). Cela vous permettra de connaître les marques et dénominations sociales déjà protégées. Il est vivement recommandé de s'adresser à un conseil en propriété industrielle, qui donnera un avis autorisé sur les résultats de la recherche (www.cncpi.fr). www.inpi.fr



Le signe choisi n'est pas protégé en lui-même mais pour les produits ou services qu'il désigne ou pour des produits ou services similaires. Par exemple, le titulaire de la marque Mont-blanc désignant des produits laitiers peut s'opposer à ce qu'un concurrent utilise une telle dénomination pour des produits laitiers (ou similaires) mais pas pour des stylos.

Si vous cherchez, par exemple, une marque désignant des produits de biscuiterie, il faudra non seulement tenir compte des marques désignant précisément ces produits mais aussi de celles visant des produits voisins, tels que les fruits secs. En revanche, les articles de sport ou de jardinage ne seront pas à prendre en compte dans votre recherche.

Une exception existe néanmoins pour les marques extrêmement connues, dites marques notoires, qui jouissent d'une protection s'étendant bien au-delà du domaine d'activité concerné. Ainsi, la marque Coca-Cola est indisponible tant pour des boissons gazeuses que pour des ordinateurs ou n'importe quel autre produit ou service.

Pour faciliter cette détermination, une liste administrative regroupant les produits ou services en 45 classes a été établie. Mais ces classes n'ont aucune valeur juridique. Si un contentieux survient ce sont les produits ou services mentionnés dans le dépôt qui importent.

Une version simplifiée de la liste est proposée sur le site de l'INPI :
<http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/9eClassificationNice.pdf>

L'intégralité de la classification est proposée sur le site de l'OMPI :
<http://www.wipo.int/classifications/nice/fr/>

Licéité du signe

Le signe doit être **licite**.

La loi vise expressément les signes illicites. Il s'agit :

- **des signes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs** ou interdits expressément par une loi ou par la Convention d'Union de Paris.

Cette interdiction générale regroupe, par exemple, les signes particulièrement choquants, les incitations à la violence, à la haine raciale.

- **des signes déceptifs ou trompeurs**

Une marque est déceptive si elle est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Exemple: les marques composées du suffixe pharm pour des produits qui ne sont pas pharmaceutiques présentent un caractère déceptif, ou bien encore, la marque Évian Fruité pour des boissons ne contenant pas d'eau d'Évian.

La déceptivité s'apprécie par rapport au signe en lui-même, au regard des produits ou services qu'il désigne.

Par exemple, la marque Comme à la maison désignant des confitures est déceptive si ces confitures sont fabriquées industriellement; en revanche si elles le sont de façon artisanale, la marque sera valable.



Ce n'est pas parce qu'une marque a été enregistrée par l'INPI qu'elle n'est pas à l'abri d'une procédure judiciaire intentée par un tiers ayant intérêt à agir.

S'agissant des exclusions légales, peuvent être signalées les interdictions d'utiliser des drapeaux de pays, des sigles d'appartenance à une organisation internationale tels que l'ONU, l'UNESCO...

Comment déposer votre marque ?

Le droit sur la marque s'acquiert par l'enregistrement.

Qui peut déposer une marque ?

Toute personne physique (commerçante ou non commerçante) ou personne morale (société, association déclarée, etc.) peut devenir titulaire d'une marque. On parle dans ce cas de marque individuelle.

La marque peut être acquise en copropriété. Les parties auront intérêt à organiser la copropriété en établissant un règlement précisant les droits et obligations de chacun des partenaires, notamment en matière d'exploitation de la marque et de défense du droit.

La marque collective quant à elle répond aux mêmes conditions que la marque individuelle mais, comme son nom l'indique, elle est utilisée en commun par toutes les personnes qui respectent un règlement d'usage établi lors de l'enregistrement.

Faites preuve de vigilance quant au nom du déposant : dans le cas d'une société, si le gérant apparaît comme déposant, la personne morale en tant que telle n'a pas de droit sur la marque, et inversement.

Comment déposer une marque ?

Le déposant

Le dépôt peut être effectué par vous-même ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France.

les personnes ayant leur domicile ou siège social à l'étranger doivent obligatoirement se faire représenter par un mandataire.

Le lieu du dépôt

Le dépôt a lieu généralement, soit à l'INPI à Paris, soit auprès de l'une de ses représentations en province (www.inpi.fr).

La demande d'enregistrement peut également être remplie sur internet via un formulaire interactif qui, une fois complété et imprimé, doit être envoyé à l'INPI.

L'INPI propose enfin le dépôt électronique de marque. Le coût est moindre et un numéro de dépôt est immédiatement octroyé.

Il est également possible de procéder au dépôt par l'envoi d'un recommandé avec AR ou d'une télécopie à l'INPI sous réserve de régularisations ultérieures.

Le contenu de la demande d'enregistrement

Pour chaque marque, le déposant doit remettre un dossier comprenant :

- la **demande d'enregistrement** en cinq exemplaires,
- la **justification du paiement** des redevances,
- le **pouvoir du mandataire** le cas échéant.

La publication

Si le dossier est régulier, l'INPI procède à la publication de la demande d'enregistrement dans les six semaines.



Cette publication ouvre un délai de deux mois au cours duquel, d'une part, toute personne peut formuler des observations sur les conditions de validité de la marque auprès du directeur de l'INPI (mais cette démarche est dépourvue d'effets juridiques), d'autre part, les titulaires de marques antérieures peuvent engager une procédure d'opposition visant à ce que la demande d'enregistrement soit rejetée. Toutefois, le propriétaire d'un droit antérieur n'a pas l'obligation de se manifester pendant la phase de dépôt de votre marque. Par conséquent, même enregistrée votre marque n'est pas à l'abri d'une contestation devant les tribunaux par toute personne ayant un intérêt à agir.

Comment se déroule l'enregistrement ?

L'INPI procède à un examen de forme et de fond :

Examen de forme

Les irrégularités matérielles sont notifiées au déposant, qui peut présenter des observations ou régulariser son dépôt dans un délai qui lui est imparti.

Examen de fond

L'INPI doit vérifier que le signe peut constituer une marque valable.



L'INPI n'a pas compétence pour apprécier d'office si le signe déposé porte atteinte à des droits antérieurs.

Décision

L'INPI peut admettre la marque à l'enregistrement. Dans ce cas, elle est inscrite au Registre national des marques (RNM) et fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

L'INPI peut rejeter la demande d'enregistrement. Dans ce cas, le déposant dispose alors d'un mois à compter de la date de réception de la notification de la décision pour la contester auprès de la Cour d'appel.

C'est à la date du dépôt que débute la période de protection juridique de la marque pour 10 ans, indéfiniment renouvelable, sur le territoire national.



Le renouvellement de l'enregistrement n'est pas automatique, il faut en faire la demande. Pour que la protection soit de nouveau accordée, le signe ne doit pas avoir été modifié, ni la liste des produits ou services étendue. Dans le cas contraire, il faudrait procéder à un nouveau dépôt.

Combien coûte un dépôt ? (tarifs 2010)

Le cout d'un dépôt dépend du nombre de classes sélectionnées :

- 225€ pour la désignation de produits appartenant à une, deux ou trois classes pour un dépôt sous forme papier. Le montant est de 200€ pour un dépôt sous forme électronique.
- 40€ pour chaque classe supplémentaire.

Les redevances doivent être acquittées le jour du dépôt.

Comment protéger votre marque à l'étranger

- Par des **dépôts nationaux** dans les pays dans lesquels une protection est souhaitée.
- Par un **dépôt communautaire** à l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI, www.oami.eu.int), réalisé directement auprès de l'OHMI ou par l'intermédiaire de l'INPI, qui vous confèrera une protection sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
- Par un **dépôt international** grâce auquel vous obtiendrez par un seul dépôt auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI, www.wipo.int) des droits de marque dans un certain nombre d'autres pays.