



QUESTIONS D'ARGENT | VOS DROITS

Aperçu des conditions de dépôt d'une marque

La marque est devenue un élément fondamental dans la stratégie de l'entreprise. Les explications de M^e François-Luc Simon, avocat au cabinet Simon Associés.

Essentielle à l'activité de l'entreprise et déterminante pour le consommateur, la marque doit être protégée par un dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Son expression peut prendre des formes variées : il peut s'agir d'un nom, d'un logo, de chiffres, de lettres, de la combinaison de ces différents éléments, d'une forme, d'un slogan, etc., à condition que le signe soit susceptible de représentation graphique. Toutefois, ne peuvent être appropriés comme marque les signes qui désignent le produit (ou service) ou ses caractéristiques, ceux qui trompent le consommateur en évoquant des qualités absentes et ceux contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs. La *condition sine qua non* est que la marque soit distinctive ; le bon choix impliquant de trouver le juste équilibre entre les contraintes marketing et juridiques.

Une indispensable recherche d'antériorité

Une fois la marque choisie selon ces critères, il convient de s'assurer qu'elle n'est pas déjà utilisée. Le déposant doit être très vigilant, car l'INPI ne procède pas à la recherche et ne vérifie pas cette condition. Plusieurs types de signes étant susceptibles de constituer des antériorités, la recherche ne doit pas être limitée aux seules marques antérieures. Il faut analyser les signes identiques, mais aussi ceux qui sont similaires : par exemple, une marque antérieure qui ne se distinguerait de la première que par une syllabe, ou qui aurait la même consonance. De plus, il convient d'étudier les domaines d'activité pour lesquels ces signes antérieurs sont déjà utilisés. La qualité de la



Simon Associés est un cabinet d'avocats d'affaires regroupant une vingtaine d'avocats et juristes dont l'activité est principalement orientée vers les PME/PMI. Organisé autour de six pôles de compétences (corporate-cessions-acquisitions, entreprises en difficulté, contentieux, franchise, immobilier, social), le cabinet a développé une approche transversale de prévention des risques juridiques et judiciaires.
simonassociés.com

recherche d'antériorité est essentielle, car le déposant est susceptible d'être poursuivi s'il venait à reprendre un signe déjà réservé. La troisième étape consiste à choisir avec soin les produits et services qui seront désignés dans le dépôt. Cette étape est cruciale car elle détermine l'étendue de la protection : la marque n'est protégée que contre la reprise d'un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés. Une bonne analyse des activités de l'entreprise – et de celles envisagées à l'avenir – est donc nécessaire pour choisir ce qui doit être désigné dans le dépôt. Une classification internationale, qui regroupe les produits et services en différentes classes, permet le calcul du montant des taxes. Il faut également s'attarder sur le choix du titulaire de la marque qui peut, par exemple, être le dirigeant ou l'entreprise qui l'exploitera, avec les conséquences fiscales qui en découlent. La demande d'enregistrement est alors transmise à l'INPI, qui procède à son examen.

Parallèlement s'ouvre une période de deux mois à compter de la publication de la demande, durant laquelle les tiers ont la faculté de faire opposition à l'enregistrement s'ils estiment que la marque porte atteinte à une autre antérieurement déposée.

Un monopole d'exploitation de dix ans renouvelable

Si cette procédure d'opposition n'est pas engagée, cela ne signifie toutefois en aucune manière que la validité de la marque ne pourra plus être contestée, par exemple dans un procès en contrefaçon. A l'issue de la procédure d'examen, la marque est définitivement enregistrée et confère un monopole d'exploitation en France pour dix ans à compter du dépôt, renouvelable indéfiniment. Un dépôt français permet en outre de bénéficier d'un délai de priorité pour déposer une marque communautaire ou internationale. ●

“Une fois la marque choisie, il faut s'assurer qu'elle n'est pas déjà utilisée et être très vigilant, car l'INPI ne procède pas à la recherche et ne vérifie pas cette condition.”

FRANÇOIS-LUC SIMON,
AVOCAT AU CABINET SIMON ASSOCIÉS.

