



FICHE OUTIL :

DEPOSER UNE MARQUE



Toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, ou toute personne physique, peut déposer une marque auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi).

Il peut s'agir d'une marque de fabrique, de commerce ou de service, ou tout simplement du nom de l'entreprise s'il est distinctif et non encore utilisé par une autre entreprise concurrente.

Sommaire

- Que peut-on déposer en tant que marque ?
- Pourquoi déposer une marque ?
- Comment déposer une marque ?
- Quelle est la durée et l'étendue territoriale de la protection ?
- Comment étendre la protection à l'étranger ?
- Pour obtenir des renseignements complémentaires

Que peut-on déposer en tant que marque ?

- Un signe verbal, qui peut s'écrire ou se prononcer (nom, mots, lettres, chiffres, sigle, slogan, etc.).
- Un signe figuratif (dessins, logos, hologrammes, reliefs, formes, nuances précises ou combinaisons de couleurs, etc.).
- Un signe sonore (sons, phrases musicales pouvant être matériellement traduits).

Ces signes doivent être distinctifs et disponibles pour pouvoir devenir des marques déposées et protégées.

Le dépôt d'une marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs. On ne peut, par exemple, déposer un nom qui a déjà fait l'objet d'une marque antérieure ou qui est déjà utilisé par une autre entreprise dans le même domaine (les domaines d'activité sont regroupés dans des classes auxquelles on se réfère pour le dépôt de sa marque) car il y a alors un risque de confusion dans l'esprit du public.

Le cas des marques notoirement connues est différent car leurs titulaires peuvent les protéger quel que soit le produit ou le service visé.

Certaines terminologies sont irrecevables en tant que marques si elles risquent de tromper le consommateur sur la nature, les caractéristiques ou la provenance du produit ou service qu'elles désignent, ou si elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, comme un slogan raciste ou encore si elles correspondent à une Appellation d'origine.

Précision : si l'on emploie les mots France, français, française, pour signifier que ses produits ou services sont produits en France, il faut le mentionner au moment du dépôt de la marque auprès de l'INPI, et ceci pour chaque classe dans laquelle on dépose sa marque.

Pourquoi déposer une marque ?

Pour acquérir un droit exclusif sur la marque permettant d'interdire à toute personne physique ou morale d'utiliser le signe dans les secteurs d'activité (classes) protégés.

Il existe 45 classes de produits et services : le créateur choisit les classes dans lesquelles il souhaite une protection (1 au minimum lors de la demande).

En cas d'atteinte à une marque, il est possible d'exercer une action en contrefaçon devant les juridictions civiles ou pénales.

- Sanctions civiles

Les trois principales sont :

- Interdiction d'utiliser le signe,
- Saisie des objets contrefaits,
- Dommages et intérêts variant en fonction de l'ampleur du préjudice (prescription : 3 ans).

Il existe des peines complémentaires, notamment la publication du jugement.

- Sanctions pénales

- Emprisonnement jusqu'à 4 ans,
- Et/ou amende de 400 000 euros, selon les cas (doublée en cas de récidive).
- Peine complémentaire : fermeture temporaire ou définitive, dissolution de la personne morale, interdiction à titre définitif ou temporaire d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, placement temporaire sous surveillance judiciaire, exclusion des marchés publics, confiscation des produits, etc.

Comment déposer une marque ?

- Recherche d'antériorité

Il est vivement conseillé d'effectuer une recherche d'antériorité auprès de l'Inpi, afin de s'assurer que la marque n'a pas déjà été déposée ou qu'elle n'est pas simplement utilisée dans les secteurs d'activité considérés. La recherche doit porter sur toutes les marques, noms commerciaux et enseignes, dénominations sociales identiques ou similaires.

Il y a d'autres signes qui constituent des antériorités, les noms de domaines, par exemple.

Il est préférable d'effectuer une première recherche sur le service gratuit de recherche de marques de l'Inpi : <http://bases-marques.inpi.fr>

Une recherche plus approfondie peut ensuite être effectuée par le créateur lui-même en se rendant à l'Inpi ou en commandant une recherche.

- Demande d'enregistrement

Le dossier de dépôt de marque ne peut être déposé que par voie électronique. L'Inpi propose un outil simple et rapide, incluant une aide en ligne et un espace de paiement sécurisé.

Après ce dépôt, l'Inpi adresse au demandeur un accusé-réception portant la date, le numéro national de son dépôt, les classes visées ainsi que la date de la publication du dépôt au Bulletin officiel de la propriété industrielle (Bopi).

Coût :
250 euros jusqu'à 3 classes,
42 euros par classe de produits ou de services supplémentaires.
Une marque française est enregistrée à la date de la publication de l'enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle (Bopi).

- **Publicité de la demande**

Publication par l'Inpi au Bulletin officiel de la propriété industrielle (Bopi) 6 semaines après le dépôt de la demande.


- **L'opposition à enregistrement**

Toute personne propriétaire d'une marque antérieure sur le signe ou le nom déposé, peut, pour préserver les droits qu'elle considère détenir sur sa marque, faire opposition auprès de l'Inpi dans un délai maximum de 2 mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement au Bopi. Le coût de l'opposition est de 325 €. Le Directeur de l'Inpi dispose alors de 6 mois maximum pour statuer sur cette opposition. Si l'opposition aboutit, la demande d'enregistrement de la marque sera rejetée.

Toute personne peut également faire une observation pour attirer l'attention de l'Inpi sur le fait que, selon elle, la marque demandée ne serait pas valable pour non conformité à une réglementation particulière, telle que par exemple, une Appellation d'Origine Contrôlée.

- **Examen de la demande**

L'Inpi examine la demande sur le fond et la forme et peut formuler des objections, des observations aux oppositions formulées. Le demandeur peut régulariser sa demande, répondre aux arguments qui lui sont opposés. Puis l'Inpi accepte la demande, ou bien la rejette partiellement ou totalement.

 Si l'Inpi ne répond pas, le principe "silence de l'administration vaut acceptation" ne s'applique pas à une demande d'enregistrement/renouvellement de marque (ou dessin, modèle ou demande de brevet). En vertu d'un décret entré en vigueur le 9 mai 2015, la non-réponse de la part de l'Inpi dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la demande d'enregistrement, équivaut à une décision implicite de rejet.

Cependant, ce délai est interrompu en cas d'opposition par un tiers ou de notification d'irrégularité par l'Inpi (voir § ci-dessus/opposition à enregistrement) jusqu'à la levée de l'objection.


Décret n°2015-511 du 7 mai 2015

- **Enregistrement de la marque**

Dans un délai minimal de 5 mois, une fois la procédure d'examen achevée et en cas de réponse positive de l'Inpi, celui-ci procède à l'enregistrement du dépôt de la marque au Bopi.

- **Délivrance du certificat d'enregistrement**

L'Inpi adresse au demandeur un certificat attestant de l'enregistrement de sa marque.

 Attention aux arnaques. Une fois la marque déposée auprès de l'Inpi, il est fréquent que des sociétés étrangères, parfois avec une adresse en France réclament le règlement de sommes importantes pour faire des formalités inutiles dans un pseudo registre. Ne répondez pas à ces courriers, ne versez pas d'argent !

Quelle est la durée et l'étendue territoriale de la protection ?

La durée d'effet du dépôt est de 10 ans. Des renouvellements par tranche de 10 ans successifs permettent de conserver indéfiniment la propriété de la marque.

La protection d'une marque doit être renouvelée au cours des 6 mois précédant la fin de la protection décennale. Ce délai expire le dernier jour du mois au cours duquel la protection prend fin. Un délai de grâce de 6 mois peut être accordé à l'expiration de cette période de renouvellement moyennant le versement d'une redevance de retard.

L'INPI propose un nouveau service en ligne de renouvellement électronique de marque, accessible sur son site inpi.fr.

Coût :

- 250 euros pour le renouvellement (jusqu'à 3 classes),
- 42 euros par classe supplémentaire,
- 50% de la redevance due, en cas de retard.

Pour obtenir des renseignements complémentaires

→ Institut national de la propriété industrielle (Inpi):

15 rue des minimes CS – 92677 Courbevoie Cedex. Service d'information : 0 820 213 213 (0,09 euros TTC la minute), site internet : inpi.fr

→ Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle :

34, chemin des Colombettes, CH 1211 Genève 20, Suisse, Tél. : 00 41 22 338 95 47, site internet : www.wipo.int ou publicinfo@wipo.int

→ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, Avenida de Europa 4, E-03008 Alicante, Espagne, Tél. : 00 34 965 139 100 ou 138 800, site internet : <http://oami.europa.eu>

Source AFE - Novembre 2017