

# Les bons réflexes de dépôt de marque

Connaître les trucs et astuces pour déposer une marque solide



# Bien choisir sa marque

## Principe :

- La marque doit porter sur un **signe apte à garantir l'origine commerciale** du produit ou service de son titulaire, en permettant de le distinguer de ceux de la concurrence.
- Le **droit de marque** est un monopole qui vous est accordé sur un signe pour des produits et/ou services bien définis, pour une période de 10 ans (renouvelable tous les 10 ans).
- **Tout type de signe est déposable à titre de marque :** verbal, graphique, sonore, multimédia, semi-figuratif, de décor, de position, hologramme...



## La marque évocatrice, une fausse bonne idée ?



Par **marque évocatrice** on entend un signe renvoyant, directement ou indirectement, aux caractéristiques du produit ou service commercialisé.

- **Choix acceptable si la marque a une courte durée de vie (portée juridique faible) ;**
- **Choix déconseillé si la marque a une durée de vie longue (préférer un signe arbitraire, fantaisiste).**

Attention toutefois au risque important de rejet par l'INPI lors de son examen.



# Critères de validité

## Les trois critères de validité d'une demande de marque sont les suivants :

- **La distinctivité** : le signe choisi ne doit pas décrire ou être trop évocateur des produits et/ou services qui seront vendus sous ce nom (par exemple, une demande de marque STYLOS pour des articles de papeterie sera refusée).
- **Le caractère non déceptif et l'absence d'atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs** : le signe choisi ne doit pas tromper le consommateur final sur la nature, la qualité ou la destination du produit, et il ne doit pas porter atteinte à l'ordre public.

### **Ces deux critères font l'objet d'un examen par l'INPI.**

- **La disponibilité** : le signe choisi ne doit pas porter atteinte aux droits antérieurs de tiers (marque, nom de domaine, dénomination sociale, droit d'auteur...)

**Ce critère est de la responsabilité du déposant qui doit prendre les mesures pour s'assurer de ne pas être contrefacteur.**



# Bien choisir sa marque

## Marque verbale ou figurative (logo) ?

**Dépôt combiné** lorsque le caractère distinctif de la partie verbale est relativement ténu ou lorsque l'on est en présence de droits antérieurs au regard desquels il faut se démarquer ;

Exemple :



SUSHISHOP

**Dépôts distincts à privilégier** : les logos évoluent dans le temps et il vaut mieux assurer une protection longue durée de l'élément verbal que de devoir redéposer sa marque à chaque modification graphique.

### À retenir

- Il n'est pas possible de faire évoluer la représentation de la marque lors de son renouvellement ;
- Le titulaire d'une marque est tenu d'exploiter sa marque sous la forme telle que déposée, sinon il encourt le risque de déchéance pour défaut d'exploitation.



# Recherche d'antériorités

## Principe :

**La marque doit être juridiquement disponible.** Et la contrefaçon est avérée s'il y a un risque de confusion entre la marque et celle d'un tiers, même s'il n'y a pas identité des signes.

Le premier aperçu de la disponibilité d'une marque se fait à l'aide des **bases de données en ligne** (INPI, RCS, noms de domaine), par un sondage à l'identique. Ce sondage peut être insuffisant et nécessite d'être complété par une recherche approfondie.

### Recommandation

- Effectuer une recherche d'antériorité dite « de similitude » sur la marque choisie parmi les marques françaises, communautaires et internationales, noms de domaine, dénominations sociales.

## Protection à l'étranger

- Penser à vérifier l'**absence de connotation négative du signe une fois traduit dans la langue nationale** (exemple : E-TRON de Audi pour le marché francophone) ;
- Vérifier la **distinctivité du signe** sur les territoires ciblés au moins par l'interrogation de la base TMVIEW
- Réfléchir à sa **stratégie de protection à l'étranger** en tenant compte de la prospection en cours et à venir à moyen terme

- **Droit de priorité** : délai de 6 mois à compter du dépôt national pour étendre ses effets à l'étranger, et y bénéficier d'une protection à compter de la date nationale



# Lister les produits et services (rédaction du libellé)

## Principe de spécialité : une marque est enregistrée pour des produits et services précis.

Il faut tenir compte de la **classification internationale** dite **de Nice** et choisir attentivement les classes pour que le libellé reflète :

- **L'activité réelle de l'entreprise** sous cette nouvelle marque
- **L'activité future et complémentaire** qui pourrait se développer sous cette marque
- ...

Il convient d'être exhaustif dans le choix des items, et ne pas hésiter à préciser le domaine d'application du produit ou du service (notamment en matière de logiciels, applications numériques...).

### Quelques liens utiles

- **Classification internationale de Nice des produits et services :**

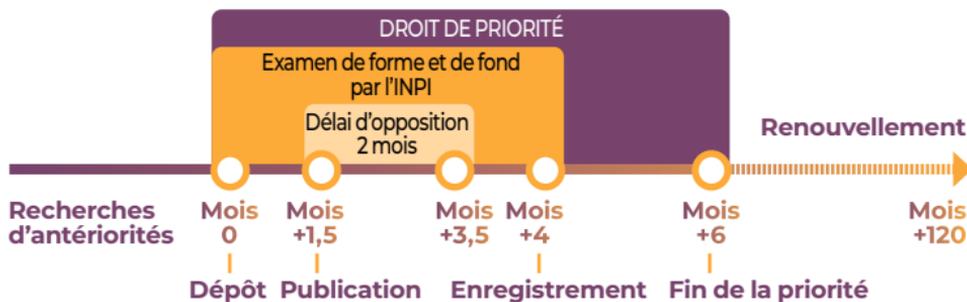
[https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic\\_numbers=show&explanatory\\_notes=show&lang=en&menulang=fr&mode=flat&notion=search&version=20220101](https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&explanatory_notes=show&lang=en&menulang=fr&mode=flat&notion=search&version=20220101)

- **Outil d'aide à la rédaction du libellé :**

<http://tmclass.tmdn.org/ec2/>



# Étapes de la procédure d'enregistrement



## Quelles maladroresses sont à éviter au moment du dépôt ?

- Choix d'un nom trop évocateur.
- Négligence d'une recherche d'antériorité.
- Rédaction inadéquate du libellé de marque : la protection de la future marque découlera précisément de l'énumération des produits et/ou services revendiqués.
- Dépôt multi signes par souci financier : un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.
- Oubli de la description du signe non-traditionnel (sonore, tridimensionnel, nuance de couleurs...).
- Oubli des codes Pantone lorsque la marque est déposée en couleurs.
- Omission d'une surveillance attentive.



# inesopi

**inesopi** est un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle, mandataire pour ses clients devant les offices français (INPI), de l'Union européenne (EUIPO) et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), ainsi qu'à l'international *via* son réseau de confrères qualifiés.

**inesopi** vous assiste et représente les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics pour l'obtention, le maintien et la défense des droits de propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, droits d'auteur, logiciels, noms de domaine, bases de données) en France et à l'étranger.

Compétence, créativité, réactivité et proximité sont les vecteurs d'**inesopi**, qui intervient dans tous les secteurs de la vie économique.

## Contact

**Mme Laëtitia Canezza**

06 32 82 53 61

[contact@ines-pi.com](mailto:contact@ines-pi.com)

**Site internet :** <http://www.ines-pi.com>

