

Pourquoi déposer sa marque ?

La création d'une société et le lancement d'une activité riment généralement avec le développement d'un produit ou d'un service dont l'identification dépend notamment de la marque choisie. Pourtant, de nombreux entrepreneurs ont tendance à négliger cet aspect juridique.

Temps de lecture : minute

18 mars 2020

Republication du 15 décembre 2017

Le dépôt de marque (à entendre comme le fait d'enregistrer une marque auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, INPI) permet d'offrir une protection juridique certaine à son détenteur. Toutefois, celui-ci oblige avant tout à un travail de recherche consistant à vérifier que ladite marque n'est pas déjà été enregistrée par une entreprise ou une personne physique tierce. Il faut donc réaliser une recherche d'antériorité poussée.

Il faut également penser que le dépôt d'une marque demande une certaine expertise car il s'agit de sélectionner des classes en fonction de l'activité présente de la Société ou de la personne physique mais également de futurs pivots qu'elle pourrait emprunter. Il est ainsi nécessaire de protéger sa marque pour les domaines d'activités dans lesquels la Société ou la personne physique exerce son activité : n'enregistrez pas votre marque de vêtement dans la catégorie de la restauration. Là encore, il s'agit d'un écueil à éviter car la protection n'est effective que pour les activités identifiées grâce aux classes proposées par l'INPI.

Le cas suivant, qui s'est présenté dans le cadre de notre activité chez ALTO, illustre avec acuité les conséquences de l'absence d'un dépôt qui s'avère souvent vital :

En l'espèce, il s'agissait d'une société relativement jeune dont l'activité consistait à la vente de produits alimentaires. La marque était devenue une référence dans le domaine et permettait d'identifier précisément l'activité. Toutefois, les dirigeants n'avaient pas initialement procédé à son enregistrement et, lorsqu'ils ont enfin entrepris de le faire, un contentieux devant l'INPI s'est noué. En effet, la marque avait déjà été déposée par une marque concurrente et son titulaire a décidé de s'opposer à l'enregistrement, requête accueillie positivement par l'INPI. Pire encore, cette utilisation de la marque a également exposé ses auteurs à des poursuites sur le fondement de la contrefaçon, qui se prescrivent par un délai relativement long de cinq ans. Cela a donc conduit au paiement de dommages et intérêts venant ralentir le développement de l'activité et, pire encore, à l'obligation de changer de marque et donc de se reconstituer toute une réputation.



À lire aussi

Ce que vous devez savoir avant de déposer votre marque

Effectivement, la sanction financière est particulièrement lourde car prenant en compte tant le préjudice moral du propriétaire de la marque que ses pertes de revenus et les gains réalisés par le contrefacteur grâce à l'utilisation frauduleuse de la marque. Malgré la bonne foi de notre client, cela n'a pas suffi à faire obstacle à une condamnation.

Ainsi, le fait de ne pas avoir déposé la marque a placé la société dans une situation délicate dans la mesure où une levée de fonds était envisagée mais n'a pu avoir lieu. Il s'est d'abord avéré que l'absence de dépôt des marques a eu des conséquences préjudiciables sur la valorisation de la Société. Et même en dehors de cet aspect économique, l'absence de dépôt est un signal particulièrement négatif adressé aux investisseurs qui ont douté des compétences de leurs interlocuteurs.

Malheureusement, cette société a été contrainte au dépôt de bilan à la suite de ces nombreux revers.

Voici donc un aperçu global des risques inhérents à l'absence du dépôt de marque, procédure pour laquelle les coûts sont pourtant peu élevés. En effet, le dépôt d'une marque ne coûte que 210 euros, sachant que la marque sera protégée selon des classes bien définies. En définitive, il vous serait fortement préjudiciable, tant sur le court que sur le long terme, de négliger cet aspect primordial de protection de la propriété intellectuelle.

Arnaud Touati est associé fondateur de Hashtag Avocats