

Déposer sa marque, comment ça marche ?

Vous êtes entrepreneur·e ? Maddyness vous a concocté un véritable kit pour créer, faire grandir et même vendre votre startup. Du recrutement en passant par le financement de votre innovation, vous retrouverez astuces et bonnes pratiques pour vous sortir de ce labyrinthe qu'est l'entrepreneuriat. Dans cette fiche : quelques conseils pour déposer sa marque.

Temps de lecture : minute

15 novembre 2021

Too Long Didn't Read :

- Déterminez au préalable ce que vous souhaitez déposer et vérifiez que les différents éléments composant votre marque (nom, logo, slogan...) sont disponibles
- Si votre marque est un nom propre, il ne doit pas porter atteinte à une marque antérieure ou prêter à confusion avec celui d'une personnalité connue
- Attention : lors de la procédure d'enregistrement, votre demande de marque est en sursis dans les deux mois suivant sa publication : certains titulaires de droits antérieurs peuvent contester votre demande directement devant l'INPI
- Une marque a vocation à être utilisée : au bout de cinq ans de non exploitation, elle peut cesser de produire ses effets et être réclamée par quelqu'un

d'autre

- Le dépôt d'une marque à l'INPI ne vous protège que sur le territoire français. Si vous voulez étendre votre protection au-delà des frontières, il faudra penser à accomplir des démarches spécifiques (par exemple déposer une marque de l'Union Européenne).

Pourquoi déposer une marque ?

Une marque est un signe permettant au consommateur de distinguer le produit ou service d'une entreprise de celui d'une entreprise concurrente. *"Vous faire connaître de vos clients nécessite du temps et de l'argent, et la protection de ces investissements est nécessaire"* , explique Frédéric Auclair, chargé d'affaires en propriété industrielle. Une marque peut prendre plusieurs formes : un mot, un nom, un slogan, des chiffres, des lettres, un logo, un dessin, une forme, une portée musicale ou une combinaison de ses différents éléments.

En déposant votre marque à l'INPI, vous obtenez un monopole d'exploitation sur le territoire français pour 10 ans, renouvelable indéfiniment. *"Vous êtes ainsi le seul à pouvoir l'utiliser, ce qui permet de mieux commercialiser et promouvoir vos produits et services"* , rappelle l'INPI dans une fiche pratique. *"Vous pouvez ainsi agir en justice pour faire condamner et cesser tout usage non autorisé de votre marque dans le même domaine d'activité"* , ajoute Frédéric Auclair.

Que vous soyez un particulier ou que vous représentiez une personne morale (entreprise, association...), vous pouvez déposer vous-même votre marque ou faire appel à un mandataire professionnel -avocat ou conseil en propriété industrielle- pour vous aider dans vos démarches.

> Déposer votre marque vous permet de la protéger, c'est-à-dire d'empêcher que d'autres ne l'exploitent



À lire aussi

Un bon produit, c'est bien. Une belle marque, c'est mieux

Que faire avant de déposer une marque ?

"Avant de déposer votre marque, vous devez vous interroger sur sa disponibilité : il s'agit de vérifier qu'il n'existe pas de droits antérieurs sur le signe choisi, poursuit l'expert de l'INPI. Vérifier la disponibilité d'une marque ne constitue pas une obligation légale mais ne pas le faire présente un risque : si votre marque n'est pas disponible, elle peut être contestée par des titulaires de droits antérieurs soit devant l'INPI avant son enregistrement (opposition) ou après (procédure en nullité) soit devant le tribunal judiciaire compétent aux moyens d'une action en

contrefaçon" .

Vous devez déterminer avec précision les produits et/ou services pour lesquels vous voulez utiliser votre marque. Prenez donc le temps de bien formaliser vos besoins : la protection obtenue concernera uniquement les produits et/ou services mentionnés dans le dépôt. Pour plus de facilité, les différents produits et services ont été organisés dans une classification internationale, dite "de Nice" les catégorisant dans 45 domaines.

Attention, cette classification a évolué le 1er janvier 2021, avec de nouvelles entrées, que vous pouvez retrouver [ici](#).

> Que voulez-vous protéger ? Un nom, un logo, un slogan ? Prenez le temps de déterminer clairement ce que vous souhaitez déposer et de vérifier qu'un autre n'en a pas déjà eu l'idée...



À lire aussi

Ce que vous devez savoir avant de déposer votre marque

Que vérifie/ne vérifie pas l'INPI avant l'enregistrement ?

Toute démarche de dépôt de marque s'opère maintenant en ligne uniquement sur [le portail d'e-procédures de l'INPI](#).

Conformément au code de la propriété intellectuelle, l'INPI n'a pas pour mission de vérifier la disponibilité d'une marque au moment du dépôt. Si vous souhaitez déposer une marque déjà enregistrée, l'INPI ne refusera pas automatiquement votre demande.

L'INPI examine les conditions de validité "intrinsèques" de la marque (motifs absolus de refus) :

- Caractère distinctif : *"la marque doit pouvoir remplir sa fonction d'indication de l'origine commerciale des produits et services"* précise Frédéric Auclair.
- Caractère arbitraire : *"la marque ne doit pas être composée exclusivement d'éléments ou indications devenus usuels dans le langage courant (la marque Texto pour un service de messagerie a été annulée pour ce motif), explique l'expert. Elle ne doit pas servir à en désigner une caractéristique ni être constituée exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit" .*
- Caractère licite : *"ce critère recouvre trois exigences. La marque ne doit pas :*
 - *voir son enregistrement refusé ou exclu par un accord international ou un texte spécifique (les marques incluant des représentations des anneaux olympiques ou des drapeaux de pays sont refusées sur ce fondement),*
 - *être contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (marque "non à la Turquie en Europe" refusée pour ce motif),*
 - *évoquer des caractéristiques attendues et/ou recherchées par le*

consommateur que les produits et services ne présentent pas, (par exemple Caviar Petrossian pour des œufs de poisson autres que du caviar)" .

L'INPI vérifie également les conditions de forme : qualité du déposant ou du mandataire, présence éventuelle d'un pouvoir, concordance des classes avec la liste des produits et services, etc.

"Attention, l'INPI ne vérifie pas automatiquement la disponibilité de la marque ! C'est au déposant de procéder à une telle recherche avant son dépôt s'il ne veut pas courir de risque et incidemment engager des frais inutilement, insiste Frédéric Auclair. Certains droits antérieurs (droit d'auteur ou droit des dessins et modèles par exemple) rendent l'objet de la protection indisponible dans tous les secteurs de la vie économique, d'autres ne règlementent son utilisation que dans le domaine d'activité concerné par le droit antérieur et le laissent libre de tout usage par ailleurs, c'est le principe de spécialité" . Pour une liste complète des antériorités opposables, il faut consulter l'article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Et après ?

Environ 6 semaines après votre dépôt de marque, celui-ci est publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (et dans la base " marques " de l'INPI). La publication ouvre une période de deux mois pendant laquelle votre marque peut faire l'objet d'une opposition ou d'observations par des tiers ayant pris connaissance de votre dépôt :

- *"La procédure d'opposition permet à des titulaires de droits antérieurs de demander à l'INPI de ne pas enregistrer votre marque s'ils estiment que celle-ci porte atteinte à un ou plusieurs de leurs droits. Seuls*

certains droits antérieurs peuvent être invoqués dans le cadre de la procédure d'opposition" , détaille l'expert de l'INPI.

- *"Les observations de tiers permettent notamment d'attirer l'attention de l'INPI sur l'existence d'un motif de nullité comme par exemple l'existence d'un signe de qualité telle une appellation d'origine contrôlée" , poursuit-il.*

Une fois la marque enregistrée, vous n'êtes pas pour autant à l'abri des ennuis puisque les titulaires de droits antérieurs qui pouvaient s'opposer à votre demande d'enregistrement peuvent alors privilégier une procédure en nullité soit directement devant l'INPI soit devant le tribunal judiciaire compétent, selon les droits antérieurs considérés.

Depuis le 1er avril 2020, date d'entrée en vigueur des mesures "marques" de la loi PACTE, il est possible d'engager une procédure en nullité ou en déchéance directement devant l'INPI à l'encontre d'une marque enregistrée appartenant à un tiers, afin de rendre disponibles des marques non exploitées et de supprimer des marques en cas de défaut de validité.

"Penser à exploiter votre marque et à conserver les preuves de cette exploitation, ajoute Frédéric Auclair. Pour rappel en cas d'inexploitation ininterrompue pendant plus 5 ans vous courrez le risque de perdre directement vos droits sur la marque si une procédure en déchéance est initiée contre vous ou de ne plus pouvoir défendre correctement celle-ci car la démonstration de son exploitation sera souvent un moyen de défense invoquée par votre adversaire" .

Pensez à renouveler votre marque tous les 10 ans.

Étendez la protection de votre marque dans un ou plusieurs pays si vous avez des projets de développement à l'international.

> Une fois la marque déposée, utilisez-la sans quoi vous en perdrez le

monopole au bout de cinq ans d'inactivité. Et n'oubliez pas qu'elle peut être contestée dans les deux mois après son acceptation

Article écrit par Maddyness