

Comment protéger votre marque ?

Si vous êtes titulaire d'une marque commerciale pour vos services ou vos produits, vous devez l'enregistrer afin de la protéger et lui conserver sa valeur. Vous serez ainsi le seul à pouvoir l'utiliser et vous pourrez vous défendre en cas d'usurpation. Pour la France, c'est l'INPI qui se charge de cette protection.

Au sens de la propriété industrielle, une marque est un "signe" qui sert à distinguer des produits ou des services aux yeux des consommateurs. Elle se distingue donc du nom commercial, de l'enseigne ou de la dénomination sociale. Il peut s'agir d'un mot ou d'un nom propre, d'un slogan, d'un ensemble de chiffres et de lettres, d'un dessin ou d'un logo ou d'une combinaison de ces différents éléments. Dans tous les cas, la marque doit pouvoir être représentée graphiquement.

Attention, certains signes ne peuvent pas être déposés en tant que marque : notamment des mots ou des expressions qui désignent des produits ou des services courants (le mot "baba" en pâtisserie, par exemple). Des signes officiels protégés ne peuvent pas non plus être utilisés.

Pour protéger une marque, il faut la déposer et l'enregistrer. Cette démarche doit être effectuée, pour le territoire national, auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Le cas échéant, on peut aussi enregistrer la marque à l'Office d'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) pour obtenir une marque communautaire qui sera protégée dans les 28 états de l'Union européenne.

Enfin, une entreprise peut également procéder à un dépôt international auprès de l'Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève, en précisant la liste des pays dans lesquels elle souhaite que sa marque soit protégée.

À noter : le terme "marque communautaire" sera bientôt remplacé par "marque européenne" et l'OHMI rebaptisé "Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles".

Pour les entreprises qui travaillent avec des pays étrangers, par exemple qui exportent leurs produits ou services, il y a un intérêt à étendre la protection de la marque à d'autres pays. Le dépôt d'une marque française ouvre un droit de priorité pour la protection à l'étranger.

Auprès de l'INPI, la procédure à suivre est la suivante.

Le dépôt et l'enregistrement

Il faut d'abord savoir qu'une "marque déposée" (ou en demande d'enregistrement) est une marque qui n'a pas encore été examinée par l'INPI ou qui est en cours d'examen, et qui n'a donc pas encore été enregistrée. Une "marque enregistrée", quant à elle, est une marque qui a été examinée et enregistrée auprès de

l'INPI. Lorsqu'il est obtenu, l'enregistrement rétroagit à la date du dépôt.

Le dépôt de la marque à l'INPI vous permet d'obtenir un monopole d'exploitation sur le territoire français pour une période de dix ans, renouvelable indéfiniment. Vous serez ainsi le seul à pouvoir utiliser cette marque, afin de pouvoir commercialiser et promouvoir vos produits ou vos services. Le dépôt à l'INPI vous permettra également de poursuivre en justice toute entreprise ou toute personne qui imiterait ou utiliserait votre marque.

En pratique, plusieurs étapes sont nécessaires. Il faut d'abord déterminer les produits ou services concernés, vérifier que la marque est disponible (c'est-à-dire qu'elle ne reproduit pas ou n'imité pas un signe déjà protégé) et remplir un formulaire de dépôt.

Attention : l'INPI n'est pas habilité à vérifier la disponibilité de votre marque.

Il faut ensuite déposer le dossier à l'INPI et s'acquitter des redevances. L'INPI adresse alors un accusé de réception portant la date et le numéro national du dépôt et, six semaines après, publie le dépôt de votre demande de marque au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI).

Corrélativement, l'INPI examine votre demande et vous fait part de ses observations ou de ses objections éventuelles. Après votre réponse à ces objections et au minimum cinq mois après votre dépôt, l'INPI publie l'enregistrement de votre marque au BOPI. Enfin, l'INPI vous envoie le certificat de cet enregistrement.

Exploiter et transmettre la marque

À compter de la date du dépôt, votre marque est donc protégée en France pour dix ans. Vous pouvez l'utiliser ou la faire exploiter par d'autres en la cédant, en l'apportant en société ou en en concédant l'exploitation. Mais quelle que soit l'exploitation que vous en faites, vous devez vous assurer que les actes qui affecteront la vie de votre marque seront inscrits sur le Registre national des marques. Ces inscriptions sont indispensables pour que les actes soient rendus publics et opposables aux tiers et donc considérés comme connus de tous.

En pratique, votre marque doit d'abord être publiée avant de faire l'objet d'une inscription, mais elle n'a pas nécessairement à être enregistrée. En revanche, si la marque n'est pas publiée, aucune inscription ne pourra être effectuée.

À savoir : le Registre national des marques n'accepte pas les inscriptions concernant les marques communautaires ni les inscriptions concernant les marques internationales, sauf si l'inscription a été imposée auprès de l'OMPI.

Renouveler la marque

Au terme du délai initial de protection de dix ans, il est nécessaire de procéder au renouvellement de l'enregistrement de la marque pour continuer de la protéger. Toutefois,

vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux produits ou services, ni modifier le modèle de la marque (le visuel ou le logo, par exemple) : de tels changements doivent faire l'objet d'un nouveau dépôt.

Pour ce renouvellement, vous devez en principe agir dans les six mois précédant le dernier jour du mois anniversaire du dépôt, mais il est encore possible de procéder au renouvellement dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain de la date d'échéance, à condition de payer une redevance de retard.

En pratique, il faut se procurer le formulaire "Déclaration de renouvellement" et le renvoyer, complété, à l'INPI. Si votre demande de renouvellement est régulière, elle sera inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) dans un délai de quatre à six semaines après sa réception. L'INPI vous enverra alors un certificat de renouvellement récapitulant les informations concernant le renouvellement de votre marque.

Renoncer à votre marque

Une marque étant un bien immatériel dont vous pouvez disposer selon vos intérêts ou vos besoins, vous pouvez aussi y renoncer en partie ou en totalité.

Pour faire l'objet d'une renonciation auprès de l'INPI, votre marque doit être nationale : le Registre national des marques géré par l'INPI n'accepte pas les demandes de retrait ou de renonciation concernant les marques communautaires ou internationales.

En pratique, pour renoncer à votre marque, vous devez remplir le formulaire "Déclaration de retrait ou de renonciation" de l'INPI.

À noter : si votre marque déposée n'est pas exploitée pendant une période ininterrompue de cinq ans, vous pouvez, sous certaines conditions, perdre vos droits.



Défendre votre marque

L'opposition vous permet d'empêcher l'enregistrement d'une marque nouvelle, si vous estimez que celle-ci porte atteinte à vos droits, notamment par imitation. Pour les marques françaises, cette démarche doit être engagée directement auprès de l'INPI (pour les marques communautaires ou les marques internationales désignant l'Union européenne, il faut s'adresser à l'OHMI). Si votre opposition est fondée, elle aboutira au rejet de la marque nouvelle.

À noter : l'INPI n'est pas habilité à vérifier que votre marque est utilisée ou imitée. C'est à vous de faire cette vérification et d'effectuer une démarche d'opposition.

La procédure doit être engagée auprès de l'INPI dans les deux mois qui suivent la publication du dépôt de la marque que vous contestez. Sur le plan des formalités, vous devez remplir le formulaire "Opposition à enregistrement". Toutefois, compte tenu de la technicité juridique de la demande d'opposition et de ses conditions de recevabilité très strictes, l'INPI recommande fortement de recourir à un conseil spécialisé. Cette procédure peut donc avoir un coût élevé.

En principe, l'INPI se prononce dans les six mois de sa saisine à votre demande d'opposition. Si celle-ci est fondée, la demande d'enregistrement de la nouvelle marque sera rejetée, et cette décision sera inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). ■