

LA MARQUE FRANÇAISE / DROIT NATIONAL

I/ Présentation générale

A/ CE QUE LA MARQUE EST :

La Marque a pour ancêtre les signes utilisés par les corporations de commerçants du Moyen-Âge qui permettaient, à l'époque, d'indiquer l'origine du produit commercialisé.

La Marque est un signe **distinctif** qui permet d'identifier pour les consommateurs, les produits commercialisés ou les services rendus par une société ou une personne physique. Elle confère également une visibilité au produit ou service qu'elle désigne sur le marché par rapport à ceux des concurrents.

La Marque identifie l'acteur économique qui la commercialise; elle est la vitrine de l'entreprise et représente celle-ci auprès des consommateurs.

La Marque constitue donc à la fois un enjeu commercial et un vecteur marketing essentiel.

Les Marques entrent également dans les **actifs** de l'entreprise, et peuvent être fortement **valorisées** au fil des années, ceci d'autant que les nouvelles normes comptables internationales imposent cette valorisation dans certains cas.

Mais la Marque représente également et surtout un **droit privatif** qui confère à son titulaire la faculté d'interdire à quiconque de choisir un signe identique ou similaire pour un domaine d'activité identique ou similaire.

Elle constitue une exception au principe de liberté d'entreprendre énoncé par la Loi Le Chapelier de 1791. De fait, la Marque est un mini monopole accordé par l'État au titulaire de la Marque qui est le seul à pouvoir l'exploiter, tel que déposée en relation avec les produits et services couverts.

Ce droit est territorial (c'est-à-dire limité au territoire concerné) et **non un droit absolu**.

On comprendra donc aisément qu'une **stratégie** en matière de Marque est essentielle.

En effet, il importe notamment de déterminer les territoires les plus pertinents à protéger, c'est à dire déterminer ceux à fort potentiel de marchés et de débouchés commerciaux, et couvrir les pays soit de fabrication, soit de commercialisation / achat.

Naturellement, un **compromis coût / retour sur investissement** est essentiel.

GALIA PARTNERS

- 17 A Rue de la Presse Immeuble IMMOTECH 42 000 Saint Etienne
Tél : +33 (0)4 27 10 83 70 - Fax : +33 (0)4 77 54 71 32 mél : contact@galia-partners.com
SARL au capital de 8000 € - Siret : 519 107 916 00016 - Code NAF : 6910Z
TVA intracommunautaire : FR12519107916

Il faut par exemple écarter les territoires pour lesquels une protection sera peu efficace, notamment compte tenu du système judiciaire du pays concerné (ex : pays en guerre où en crise politique grave).

Le rôle du Conseil en Propriété Industrielle est d'accompagner dans ces démarches complexes l'entreprise qui souhaite, tout en protégeant et en identifiant ses produits et services, se protéger elle-même et mettre en avant son **identité**.

Notre expérience de Conseil, et la qualification de notre équipe, nous permet:

- de vous accompagner dans le choix du signe, dans les démarches préalables à tout dépôt et tout au long de la vie de la Marque ;
- de conduire la défense de la Marque (examen, opposition éventuelle, litiges)
- de prévenir d'éventuels litiges par des négociations de contrats de « coexistence » ou autres (partenariat, etc..)
- de conduire des litiges s'ils sont inévitables (contrefaçon, concurrence déloyale)
- de réfléchir à sa valorisation.

B/ CE QUE LA MARQUE N'EST PAS.

La Marque n'est absolument pas un moyen de protéger une « idée » ou un « concept ».

La Marque ne protège pas une « œuvre », littéraire ou autre : seuls **les droits d'Auteur** protègent l' « œuvre » telle que définie par l'article L111-4 CPI.

La Marque n'est pas une invention, elle est une « étiquette » et ne protège pas en tant que tel un procédé ou un produit. Seuls les **brevets** permettent une protection juridique d'une technique.

En revanche, un produit breveté peut être ultérieurement commercialisé sous une Marque.

Enfin, la Marque n'est pas, a priori, la garantie d'une **qualité** du produit en tant que telle ou de son **origine**. A noter qu'une Marque ne doit pas être, sur ce plan, « déceptive » c'est-à-dire laisser croire aux consommateurs que le produit ou service possède des qualités spécifiques qu'il n'a pas en réalité.

Exemple : « Ecole de conduite de France » pour désigner des services d'enseignement de conduite est déceptif en ce qu'il laisse croire au consommateur que la Marque émane d'une autorité officielle.

« GENEVA » pour des montres absolument pas fabriqués à Genève ou en Suisse.

En revanche, il est bien évident qu'en apposant une Marque le titulaire cherchera à fidéliser ses

GALIA PARTNERS

- 17 A Rue de la Presse Immeuble IMMOTECH 42 000 Saint Etienne
Tél : +33 (0)4 27 10 83 70 - Fax : +33 (0)4 77 54 71 32 mél : contact@galia-partners.com
SARL au capital de 8000 € - Siret : 519 107 916 00016 - Code NAF : 6910Z
TVA intracommunautaire : FR12519107916

clients par un produit ou un service de qualité.

Ce sont les **Appellations d'Origine Contrôlée** qui ont cette fonction et qui garantissent que le produit a été fabriqué dans une région spécifique avec des produits du terroir. Afin de ne pas tromper le consommateur, une AOC ne peut être déposée à titre de Marque.

La Marque ne désigne pas une entreprise : ceci est le fait de la **dénomination sociale** ; En revanche, une dénomination sociale peut antérioriser une marque, d'où la nécessité d'effectuer des recherches sur les dénominations sociales pré-existantes en même temps que sur les Marques antérieures. Le risque de confusion est analysé dans la même optique et donc en tenant compte de l'activité de l'entreprise.

II/ Démarches préalables à tout dépôt de Marque

1. Démarche juridique et commerciale

a/ Dans le choix du signe.

Le signe choisi à titre de Marque doit répondre aux exigences légales (articles L711-1 et suivants du Code de propriété intellectuelle).

La Marque, pour être valable :

- ne doit pas être **contraire aux bonnes mœurs**
Exemple de jurisprudence : Il existe peu de jurisprudence sur ce point mais notamment, une Marque « CANNABIS » pourrait être considérée comme portant atteinte aux bonnes mœurs.
- ne doit pas être **déceptive**, c'est à dire induire le consommateur en erreur en lui faisant croire à une origine ou à une qualité que les produits couverts par la Marque n'ont pas en réalité.

Exemple de jurisprudence : Une Marque « Évian fruité » pour désigner des boissons n'étant pas fabriquées à base d'eau minérale d'Évian.
- ne doit pas porter atteinte aux droits d'un tiers déjà titulaire de droits antérieurs de Marques ou au patronyme d'un tiers ou au nom d'une collectivité territoriale : le signe doit donc être disponible.
- doit être **distinctive**, c'est à dire relever d'un certain arbitraire entre le signe choisi et les produits et services désignés sous le signe.

Une Marque peut «évoquer» une qualité ou un produit ou service, afin de remplir un rôle marketing fort, mais ne doit pas aller jusqu'à « décrire » ce produit, service ou qualité : la frontière est évidemment subjective.

Notre expérience permettra ici de vous orienter afin d'éviter ces écueils.

GALIA PARTNERS

- 17 A Rue de la Presse Immeuble IMMOTECH 42 000 Saint Etienne
Tél : +33 (0)4 27 10 83 70 - Fax : +33 (0)4 77 54 71 32 mél : contact@galia-partners.com
SARL au capital de 8000 € - Siret : 519 107 916 00016 - Code NAF : 6910Z
TVA intracommunautaire : FR12519107916

Bien que notre métier ne soit pas, a priori, de créer une Marque, nous pouvons vous aider et écarter rapidement les Marques ou logos ne répondant pas aux conditions légales requises.

Ainsi, en accompagnant nos clients dans le choix préalable du signe à protéger, au regard des exigences légales, et en tenant compte de leurs **besoins marketing**, nous leur évitons de choisir un signe qui ne serait pas protégeable en tant que Marque, voire nul ou qui serait une imitation ou contrefaçon d'une Marque ou d'une Dénomination sociale antérieure. Les investissements inutiles seront ainsi évités et le risque grave de devoir changer de Marque et de détruire tous les supports commerciaux éventuellement x mois ou années après le lancement sera limité.

Différents types de signes peuvent être choisis à titre de Marque.

- Les Marques verbales, également appelées Marques nominales : Celles-ci peuvent être composées selon le code de Propriété Intellectuelle, d'un mot du langage courant, d'un assemblage de mots, ou d'un slogan, d'un terme de fantaisie, d'un mot de la langue étrangère, d'un nom patronymique, d'une combinaison de lettres avec ou sans sens.

La Marque verbale peut également être un nom géographique à condition que ce nom ne soit pas une Appellation d'Origine Contrôlée qui aboutirait à entacher la Marque de déceptivité.

- Les Marques semi figuratives sont des Marques verbales accompagnées d'un élément visuel (couramment appelées « logo ») ou inscrites dans une calligraphie spécifique .ex. les Marques des groupes pétroliers tels que TOTAL, ESSO
- Les Marques figuratives : Marques sans élément verbal et composées seulement d'un ou plusieurs éléments visuels. Ex: les sociétés commercialisant des articles de sport ont toutes choisi des identités purement visuelles (les trois bandes de Adidas, la virgule de Nike...)
- Les Marques sonores : dans le cadre de la directive 89/104 du 21 décembre 1988, la liberté était laissée aux États membre de l'Union européenne d'accepter d'enregistrer une Marque sonore. La difficulté reste ici la représentation graphique d'un son, qui n'est pas évidente.

Le choix entre ces différentes options est parfois extrêmement délicat et l'assistance d'un Conseil est toujours éclairant, voire décisif, pour augmenter la pertinence du choix effectué.

Il est bien évident que l'analyse du Conseil en Propriété Industrielle doit également prendre en compte dès le dépôt français la validité intrinsèque du signe dans l'hypothèse où le client envisage de l'étendre à l'étranger rapidement. Il faudra alors analyser le signe au regard des spécificités légales nationales et/ou internationales.

b) Dans la détermination des produits et services couverts par la Marque.

Le droit des Marques est avant tout dominé par le « **principe de spécialité** » de la Marque.

Sous ce vocable, on désigne le fait que la Marque crée un monopole, accordé à son titulaire,

GALIA PARTNERS

- 17 A Rue de la Presse Immeuble IMMOTECH 42 000 Saint Etienne
Tél : +33 (0)4 27 10 83 70 - Fax : +33 (0)4 77 54 71 32 mél : contact@galia-partners.com
SARL au capital de 8000 € - Siret : 519 107 916 00016 - Code NAF : 6910Z
TVA intracommunautaire : FR12519107916

seulement en relation avec des produits et services désignés avec une certaine précision lors du dépôt.

Dès lors, la **détermination des activités** couvertes par la Marque est très importante, car c'est de cette liste que dépendra la protection conférée par la Marque.

Elle ne doit être ni trop restrictive, ni trop détaillée, car cela limiterait la protection, ni être trop large, car les risques de perdre les droits de Marque sur certains produits et / ou services pour défaut d'exploitation seraient accrus.

Il convient en général de considérer l'activité principale visée et d'élargir la protection à des produits ou services complémentaires à l'activité principale, en les listant de manière suffisamment précise.

2. Recherches préalables ou comment vérifier la disponibilité d'un signe élu.

Le droit de Marque est avant tout un droit d'interdire à tout tiers de contrefaire la Marque.

La contrefaçon est communément connue comme le fait de chercher à **reproduire** le signe d'une Marque célèbre. C'est l'image fréquemment véhiculée par les médias.

Mais la contrefaçon n'est pas seulement cela.

Elle peut également être **une imitation** du signe d'autrui.

Exemple de jurisprudence :

Joker contre Poker	
Kindy contre Kizzy	similitude phonétique
Célio contre Seelio	
Brio contre Brig	similitude visuelle

Le critère à prendre en compte pour juger d'un risque de contrefaçon ou d'imitation illicite d'une Marque ou d'une dénomination sociale antérieure est le « risque de confusion » « pour l'acheteur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux Marques sous les yeux ».

C'est pourquoi, avant tout dépôt, il est **essentiel** de vérifier que le signe préalablement choisi est disponible et ne porte pas atteinte aux droits d'un tiers.

Pour ce faire, il importe de procéder à des recherches dites **d'antériorités** qui permettront de cerner les droits antérieurs préexistants.

Nous conseillons toujours à nos clients de procéder à ces recherches afin de se ménager une bonne visibilité du marché sur lequel ils agissent et de ne pas risquer voir leur Marque ou dénominations sociales contestées pour contrefaçon quelques mois ou années après le lancement du produit ou la constitution de la société.

GALIA PARTNERS

Ceci implique en effet le risque **majeur** de devoir (outre d'éventuels dommages-intérêts) changer de nom de Marque ou de dénomination sociale et de détruire tous les supports : brochures, emballages, etc... : de telles **recherches** sont donc **vitales** et doivent être menées avec le plus grand soin.

Une fois le signe correctement choisi, les exigences légales remplies, les recherches d'antériorités effectuées, il est alors possible de procéder au dépôt de la Marque avec une raisonnable sécurité.

III Le dépôt de la Marque française

Le droit de Marque naît du dépôt de celle-ci.

Le dépôt s'effectue auprès de l'Institut National de Propriété industrielle (INPI) qui, après avoir procédé à un examen de la demande de Marque délivrera (si toute la procédure se déroule correctement) le « Certificat d'enregistrement ».

A/ Le dépôt.

Le Conseil se charge de toutes les formalités.

Le dépôt de Marque prend la date du jour de réception de la demande par l'Institut.

Un dépôt par télécopie est possible à condition que la Marque ne soit pas en couleur.

La Marque doit en effet, être déposée telle qu'elle sera ultérieurement exploitée.

A noter que les risques de déchéance pour non exploitation de la Marque sont d'autant plus accrus que le décalage entre le signe déposé et le signe exploité est grand.

B/ La procédure d'enregistrement

1) Examen préalable

La demande de Marque va subir un examen préalable de la part d'un des examinateurs de l'INPI. Cette examen porte sur les conditions de forme, notamment le respect de l'article L712-2 et sur les conditions de fond notamment (L711-1, L711-2 et L711-3).

Une Marque qui ne répond pas à une des exigences légales peut être rejetée par l'INPI.

Le Conseil en Propriété Industrielle peut anticiper ce genre de difficultés AVANT le dépôt, ou, le cas échéant, répondre à l'INPI afin de convaincre l'examineur du bien fondé de la demande, et / ou modifier la liste des produits et services par exemple.

2) Publication de la demande

Une fois cet examen préalable terminé, la demande est publiée dans le Bulletin officiel de la Propriété Industrielle et est, ainsi, portée à la connaissance des tiers.

GALIA PARTNERS



galia**partners**

S'ouvre alors un délai de 2 mois pendant lequel tout tiers, titulaire d'une Marque antérieure, qui s'estimerait lésé par la demande de Marque, peut former une « opposition » auprès de l'INPI.

Cette procédure permet aux titulaires de droits antérieurs de saisir l'Office, dans le cadre d'une procédure administrative, afin de démontrer le risque de confusion que représente la nouvelle demande en comparaison de sa Marque antérieure.

Le titulaire, dont la demande fait l'objet d'une opposition, est saisi. S'instaure alors une discussion entre les parties, arbitrée par l'INPI qui, rendra finalement une décision définitive, après une éventuelle audience. .

Cette décision est susceptible d'être contestée par les parties par le biais d'un appel devant une des dix Cour d'Appel compétentes pour connaître des recours formés contre les décisions de l'INPI.

C/ Le certificat d'enregistrement.

Si la demande de Marque est maintenue, c'est à dire si elle ne fait ni l'objet d'un rejet par l'INPI ni d'un retrait par le déposant, l'aboutissement de la procédure est la délivrance du certificat d'enregistrement.

L'enregistrement est publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

Dès lors, la Marque est opposable aux tiers.

La protection du signe en relation avec les produits et services désignés dure **dix ans** à compter de la date de dépôt de la Marque et est renouvelable indéfiniment **AVANT** chaque date anniversaire.

La procédure française doit souvent être envisagée comme un premier pas vers une protection à l'étranger, il est donc nécessaire de garder en tête le délai de priorité.

Droit « de priorité » et Protection à l'étranger

Un premier dépôt dans un territoire fait bénéficier à son titulaire d'un droit de priorité lui permettant dans les **6 mois** de procéder à l'extension de la demande de Marque à l'étranger, tout en bénéficiant de la date de son premier dépôt (un dépôt étranger peut encore être effectué après ce délai de six mois, mais en perdant le bénéfice de la date française du premier dépôt ; souvent, cette perte n'entraîne pas d'effets trop dangereux, mais cela est à éviter dans toute la mesure du possible).

En cas de souhait de dépôt étranger, il convient de nous en avertir si possible **DÈS LE DÉPÔT** français, et en tout état de cause nettement avant l'expiration du délai de six mois (par exemple à 2 mois), afin de disposer du temps de réflexion nécessaire à la définition d'une stratégie pertinente.

Ceci est entre autre l'objet de notre plaquette « Marque Internationale / Marque Communautaire » qui vous sera également adressée ou remise.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez bien entendu, pas à nous contacter.

GALIA PARTNERS

- 17 A Rue de la Presse Immeuble IMMOTECH 42 000 Saint Etienne
Tél : +33 (0)4 27 10 83 70 - Fax : +33 (0)4 77 54 71 32 mél : contact@galia-partners.com
SARL au capital de 8000 € - Siret : 519 107 916 00016 - Code NAF : 6910Z
TVA intracommunautaire : FR12519107916