

La marque

Tout ce qu'il faut savoir
avant de déposer une marque

REPÈRES

La marque

Tout ce qu'il faut savoir
avant de déposer une marque

sommaire

POURQUOI DÉPOSER UNE MARQUE ?

3

- ▶ Une protection efficace de vos produits et services
- ▶ Bien choisir sa marque pour qu'elle soit valable

EN PRATIQUE

6

- ▶ Qui peut déposer ?
- ▶ Quand déposer ?
- ▶ Où déposer ?

LE DÉPÔT DE VOTRE MARQUE EN 10 ÉTAPES

7

VOTRE MARQUE : QUELLE VIE APRÈS LE DÉPÔT ?

12

- ▶ Exploitez votre marque
- ▶ Surveillez votre marque
- ▶ Inscrivez tout événement affectant la vie de votre marque
- ▶ Renouvelez votre marque
- ▶ Protégez votre marque à l'étranger

POURQUOI DÉPOSER UNE MARQUE ?

UNE PROTECTION EFFICACE DE VOS PRODUITS ET SERVICES

Une marque vous permet de **faire connaître et reconnaître vos produits et services** et de les distinguer de ceux de vos concurrents. Elle offre aux consommateurs un point de repère essentiel. Elle représente l'image de votre entreprise et est garante, aux yeux du public, d'une certaine constance de qualité.

C'est donc un bien précieux, **un élément indispensable de votre stratégie industrielle et commerciale**. Si vous ne la protégez pas, vous offrez à vos concurrents la possibilité de s'en emparer et de bénéficier de vos efforts à bon compte.

Au sens de la propriété industrielle, la marque est un "signe" servant à distinguer précisément vos produits ou services de ceux de vos concurrents.

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. Vous pouvez vous défendre en poursuivant en justice toute personne qui, notamment, imiterait ou utiliserait aussi votre marque.

La marque collective (cas particulier)

Vous pouvez déposer auprès de l'INPI un signe garantissant une certaine qualité aux consommateurs : il s'agit de la marque collective. La marque collective est destinée à être utilisée par des personnes indépendantes les unes des autres. Elles respectent un règlement d'usage établi par le propriétaire de la marque qui doit être fourni au moment du dépôt.

> Pour en savoir plus, contacter INPI Direct.

BIEN CHOISIR SA MARQUE POUR QU'ELLE SOIT VALABLE

► La marque peut prendre différentes formes



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Le signe que vous allez choisir et qui va constituer votre marque **doit pouvoir être représenté graphiquement**. Il peut prendre des formes variées telles que :

- un mot, un nom.
Exemples : Yoplait, Guy Degrenne ;
- un slogan.
Exemples :
 - Parce que vous le valez bien (L'Oréal),
 - Darty, le contrat de confiance ;
- des chiffres, des lettres.
Exemples :
 - 307 (Peugeot),
 - SVP,
 - 24 Faubourg (Hermès) ;
- un dessin, un logo.
Exemple : les chevrons (Citröën) Fig. 1 ;
- une combinaison de ces différents éléments.
Exemples :
 - un dessin et un nom dans un graphisme particulier (Lacoste) Fig. 2,
 - un nom avec un graphisme particulier (Perrier) Fig. 3 ;
- un signe sonore (son, phrase musicale), à condition qu'il puisse être représenté graphiquement.
Exemple : une portée musicale.

Une marque peut également prendre la forme d'un hologramme, être en trois dimensions ou écrite dans une langue étrangère.

Le saviez-vous ?

Les éléments graphiques de votre marque (logos, formes...) peuvent éventuellement être protégés par le dépôt de dessin ou modèle.

> Consulter les brochures "Protéger ses créations" et "Le dessin ou modèle".

► Certains signes ne peuvent pas être déposés en tant que marque

Enregistrer votre marque à l'INPI vous donne un monopole d'exploitation. En contrepartie, vous **devez respecter certaines conditions** dans le choix de celle-ci. Ne choisissez pas certains signes, comme :

- un signe, un mot ou une expression qui sert à désigner votre produit ou service.
Exemple : le mot "baba" ne peut être déposé seul pour désigner de la pâtisserie ;
- un signe, un mot ou une expression qui décrit votre produit ou service.
Exemple : l'expression "pure laine" seule ne peut être choisie pour un tapis en laine ;
- des termes "élogieux" utilisés seuls, comme "Super" ou "Plus" ;

Exception

Ce principe connaît une exception : si vous décidez de déposer la marque que vous utilisez depuis longtemps mais qu'elle est constituée par des termes qui décrivent votre produit ou votre service, vous devrez donner, au moment du dépôt, des preuves de cet usage.

ATTENTION cet usage doit être ancien et important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant votre marque et non la simple description d'un produit ou service.

> Pour en savoir plus, contacter INPI Direct.

- un terme qui pourrait tromper le consommateur sur la nature, les caractéristiques ou la provenance du produit.
Exemples : "Lavablaire" pour des tissus en coton ; "Genève" pour des montres fabriquées en France ;
- un mot ou une expression contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, comme un slogan raciste ;
- certaines armoiries publiques, drapeaux ou autres signes officiels protégés ;
> Voir la liste sur le site de l'OMPI, www.wipo.int.
- une Appellation d'origine. Celle-ci est constituée par un nom réglementé, qui est celui du lieu dont est issu le produit auquel il doit ses caractéristiques spécifiques.
Exemple : "bordeaux" seul, pour un vin, est interdit.

► Votre marque doit également être disponible

D'une manière générale, une marque est disponible quand elle ne reproduit ou n'imité pas un signe qui bénéficie d'un droit antérieur dans le même domaine d'activité. Si votre marque n'est pas disponible, elle pourra être contestée à tout moment par les propriétaires de ces droits. Cela peut être une marque déjà déposée, une marque très connue mais non déposée ("marque notoire"), une dénomination sociale, un nom de domaine. Cela peut aussi concerner un droit d'auteur, un droit de la personnalité, un droit au nom ou à l'image, à la renommée d'une collectivité territoriale, voire au nom géographique constituant une indication géographique protégée (IGP) ou une appellation d'origine.

La recherche de disponibilité

Lorsque l'on envisage de déposer une marque, il est nécessaire de s'interroger au préalable sur la disponibilité du signe que l'on souhaite protéger. Cette vérification ne constitue pas une obligation légale. Mais ne pas le faire est risqué... Dans le cas du dépôt de marque, la réalisation de recherches sur les marques et les noms de sociétés déjà existants peut vous éviter d'être poursuivi en justice.

ATTENTION cette étape relève de votre responsabilité puisque l'INPI n'est pas habilité à vérifier la disponibilité de votre marque.

L'interprétation des résultats d'une recherche est un exercice très difficile. N'hésitez pas à consulter un spécialiste tel qu'un conseil en propriété industrielle pour vous aider.

> Consulter la brochure "Vérifier la disponibilité d'une marque".

EN PRATIQUE

QUI PEUT DÉPOSER ?

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 pour vous aider dans vos démarches (conseil en propriété industrielle, avocat).

> Consulter la liste "Les conseils en propriété industrielle" sur www.inpi.fr.

QUAND DÉPOSER ?

Vous pouvez effectuer votre dépôt à tout moment.

Si vous avez déjà déposé votre marque dans un pays membre de l'Union de Paris ou de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)*, vous avez la possibilité, dans un délai de 6 mois à compter de la date du dépôt, d'étendre votre protection en France tout en bénéficiant de la date de ce dépôt. Les dépôts réalisés par d'autres personnes dans l'intervalle ne pourront vous être opposés.

* La liste des États membres de l'Union de Paris et de l'OMC est disponible à l'INPI ainsi que sur les sites Internet de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (www.wipo.int) et de l'Organisation mondiale du commerce (www.wto.org).

OÙ DÉPOSER ?

Une fois que votre demande de marque est remplie, vous pouvez :

- remettre votre dossier en vous déplaçant au siège de l'INPI - 15 rue des Minimes à Courbevoie ;
- l'envoyer par courrier à cette adresse unique :
INPI, 15 rue des Minimes, CS 50001
92677 Courbevoie Cedex
- l'adresser par télécopie, sous certaines conditions, à ce numéro unique : 01 56 65 86 00

e-dépôt

Il est possible d'effectuer une demande d'enregistrement de marque par voie électronique.

> Pour en savoir plus, voir www.inpi.fr ou contacter INPI Direct.

Le dépôt de votre marque en

10 étapes

AVANT LE DÉPÔT

1 **VOUS** déterminez les produits et/ou les services couverts par le dépôt.

2 **VOUS** vérifiez que la marque est disponible et valable.

Avant toute
démarche préalable

3 **VOUS** remplissez le formulaire de dépôt.

DU DÉPÔT À LA PUBLICATION

Le jour du dépôt

4 **VOUS** déposez le dossier à l'INPI et payez les redevances.

Dans les jours qui suivent
la réception de votre dépôt

5 **L'INPI** vous adresse un accusé de réception portant la date et le numéro national de votre dépôt.

6 semaines après
votre dépôt

6 **L'INPI** publie le dépôt de votre marque au *Bulletin officiel de la propriété industrielle* (BOPI).

Dans les meilleurs délais

7 **L'INPI** examine votre demande et émet d'éventuelles objections ; il vous transmet également d'éventuelles observations ou oppositions.

L'ENREGISTREMENT

Dans les délais fixés
dans le courrier de l'INPI

8 **VOUS** répondez aux éventuelles objections.

Au minimum 5 mois
après votre dépôt

9 **L'INPI** publie l'enregistrement de votre marque au BOPI.

Au moment
de la publication
de l'enregistrement

10 **L'INPI** vous envoie le certificat d'enregistrement.

LES 10 ÉTAPES CLÉS COMMENTÉES

1 VOUS déterminez les produits et/ou les services couverts par le dépôt.

C'est à vous de déterminer avec précision les produits et/ou services pour lesquels vous voulez utiliser votre marque : la protection obtenue dépendra uniquement de ceux que vous aurez mentionnés dans votre dépôt.

Prenez donc le temps de bien formaliser vos besoins.

Les bonnes questions à se poser à cette étape

- Que vais-je commercialiser avec ma marque (produits et/ou services) ?
- Est-ce que j'élargis la liste des produits et/ou services à ceux que j'envisage de commercialiser à moyen terme ?

Les différentes classes de produits et services

Pour plus de facilité, les différents produits et services ont été "rangés" par classes. Les vêtements appartiennent ainsi à la classe 25. Cette classification est internationale et vous permet d'effectuer des recherches de disponibilité. Elle vous permet aussi de connaître le montant des redevances à régler auprès de l'INPI. Le coût d'un dépôt de marque étant déterminé par le nombre de classes sélectionnées.

> L'INPI édite une version simplifiée de la classification, disponible sur www.inpi.fr.

2 VOUS vérifiez que la marque est disponible et valable.

Cette deuxième démarche est importante avant de déposer votre marque. Il s'agit notamment :

- de rechercher s'il n'existe pas des marques identiques ou proches déjà déposées pour des produits ou services identiques ou similaires ;
- de rechercher s'il n'existe pas des noms de sociétés identiques ou proches dans un secteur d'activité identique ou similaire.

C'est à vous d'interpréter les résultats et de décider si vous poursuivez votre démarche de dépôt (voir p. 5).

3

VOUS remplissez le formulaire de dépôt.

Pour déposer une marque, il est obligatoire de remplir le formulaire de dépôt. Vous pouvez vous procurer les formulaires par téléchargement depuis le site Internet de l'INPI, par courrier ou à l'INPI.

Soyez bien attentif en remplissant votre formulaire : chaque rectification pendant la procédure vous coûtera 100 €.

> Pour constituer votre dossier, consulter la brochure “Le formulaire Marque”.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez également déposer votre marque directement en ligne sur www.inpi.fr.

4

VOUS déposez le dossier à l'INPI et payez les redevances.

Une fois que votre demande de marque est remplie, vous pouvez :

- soit remettre votre dossier ainsi que le règlement des redevances en vous déplaçant au siège de l'INPI ;
- soit l'envoyer par courrier ou, sous certaines conditions, par télécopie.

> Pour connaître le coût d'un dépôt de marque, consulter la brochure “Le formulaire Marque”.

5

L'INPI vous adresse un accusé de réception portant la date et le numéro national de votre dépôt.

Dans les jours qui suivent la réception de votre dossier, l'INPI vous transmet une copie de votre dépôt. Ce document vous indique la date et le lieu du dépôt et le numéro national de votre dépôt, à rappeler dans toute correspondance avec l'INPI.

6

L'INPI publie le dépôt de votre marque au *Bulletin officiel de la propriété industrielle* (BOPI).

Votre dépôt est publié au *Bulletin officiel de la propriété industrielle* (BOPI) édité par l'INPI, dans un délai de 6 semaines.

L'INPI vous envoie l'avis de publication au BOPI, qui recense les informations que vous avez fournies lors du dépôt.

ATTENTION il est conseillé de relire l'avis et de signaler au plus vite les éventuelles erreurs à l'INPI.

7 L'INPI examine votre demande et émet d'éventuelles objections; il vous transmet également d'éventuelles observations ou oppositions.

L'INPI examine votre demande sur le fond (la marque est-elle valable ? voir p. 4) et sur la forme (le formulaire est-il bien rempli ? les redevances ont-elles été payées ? etc.). L'INPI vous avertit par courrier si votre dossier comporte une irrégularité.

ATTENTION L'INPI ne vérifie pas la disponibilité de votre marque.

Parallèlement à l'examen de l'INPI, la publication ouvre une période de deux mois pendant laquelle votre marque peut faire l'objet d'une opposition ou d'une observation par n'importe quelle personne ayant pris connaissance de votre dépôt.

- L'opposition est une procédure qui permet au propriétaire d'une marque antérieure de s'opposer à l'enregistrement de votre marque s'il estime que celle-ci porte atteinte à ses droits.
- L'observation permet d'attirer l'attention de l'INPI sur le fait que la marque ne serait pas valable, au regard, par exemple, d'autres réglementations, comme les Appellations d'origine contrôlée. Toute personne concernée peut faire des observations.

L'INPI vous avertit par courrier si votre demande de dépôt suscite une opposition ou une observation.

8 VOUS répondez aux éventuelles objections.

Vous pouvez régulariser les erreurs et/ou contester les arguments qui vous sont opposés, dans les délais qui figurent sur les courriers de l'INPI.

À ce stade, un retrait partiel ou total de votre part est possible et s'effectue au moyen d'un formulaire.

> Voir www.inpi.fr, rubrique "Tous nos formulaires".

L'INPI peut aussi rejeter totalement ou partiellement votre demande, suite à l'examen de celle-ci ou à l'issue d'une procédure d'opposition.

La demande divisionnaire

Elle permet de scinder une marque sur une partie des produits et/ou des services désignés.

Exemple : en cas d'opposition sur une partie seulement d'un dépôt, une demande divisionnaire permet d'enregistrer la partie qui n'est pas visée par l'opposition sans attendre le règlement du litige. La demande divisionnaire bénéficiera de la date de la demande initiale.

9

L'INPI publie l'enregistrement de votre marque au BOPI.

Après un délai minimal de cinq mois, une fois la procédure d'examen du dossier achevée, l'INPI publie l'enregistrement du dépôt au BOPI.

10

L'INPI vous envoie le certificat d'enregistrement.

Suite à cette publication, l'INPI vous envoie un certificat attestant que votre marque est enregistrée. Cet avis récapitule les informations concernant l'enregistrement de votre marque.

ATTENTION il est conseillé de relire le certificat d'enregistrement et de signaler au plus vite à l'INPI les éventuelles erreurs.

VOTRE MARQUE : QUELLE VIE APRÈS LE DÉPÔT ?

Votre marque est désormais protégée en France pour 10 ans, à compter de la date de votre dépôt. Mais restez vigilant !

EXPLOITEZ VOTRE MARQUE

Vous pouvez utiliser vous-même votre marque ou la faire exploiter par d'autres : vous pouvez la vendre, l'apporter en société, en concéder l'exploitation, etc. Vous risquez, sinon, de perdre votre monopole.

> Consulter la brochure "La vie de votre marque".

SURVEILLEZ VOTRE MARQUE

Une fois votre marque déposée, assurez-vous que personne ne l'utilise ou ne l'imité pour des produits identiques ou similaires. Défendez-la en faisant opposition aux nouvelles marques qui pourraient être enregistrées et qui vous imiteraient. Poursuivez vos contrefacteurs en justice.

S'opposer à l'enregistrement d'une marque

L'opposition vous permet de vous opposer à l'enregistrement d'une marque nouvelle si vous estimez que celle-ci porte atteinte à vos droits. Simple et rapide, cette procédure doit être engagée auprès de l'INPI dans les deux mois qui suivent la publication du dépôt de la marque que vous contestez, et constitue un recours efficace pour régler de nombreux litiges.

> Pour en savoir plus, contacter INPI Direct.

INSCRIVEZ TOUT ÉVÉNEMENT AFFECTANT LA VIE DE VOTRE MARQUE

Inscrivez au Registre national des marques tout événement affectant la vie de votre marque, tel qu'un contrat de cession ou un contrat de licence.

> Consulter la brochure "La vie de votre marque".

RENOUVELEZ VOTRE MARQUE

- Le renouvellement classique
Vous pouvez renouveler votre marque indéfiniment, tous les 10 ans, en accomplissant la formalité auprès de l'INPI.
- Le renouvellement anticipé
Votre logo a évolué ? Vous souhaitez étendre la protection de votre marque à d'autres produits ou services ? Dans ces deux cas, il vous faut faire un nouveau dépôt.
Celui-ci pourra être présenté en même temps que le renouvellement anticipé de la marque en question.
Ce système vous permet de disposer pour l'avenir d'une même date de renouvellement pour vos deux dépôts.
> Pour en savoir plus, contacter INPI Direct.

PROTÉGEZ VOTRE MARQUE À L'ÉTRANGER

Les bonnes questions à se poser lors de cette étape

- Quels sont mes marchés à l'étranger ?
- Dans quels pays puis-je envisager d'exploiter ma marque ?

Si vous envisagez d'exploiter votre marque à l'étranger, plusieurs moyens de protection s'offrent à vous, notamment :

- la marque communautaire
Par une demande unique auprès de l'office communautaire (l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur), vous pourrez obtenir une protection sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ;
> www.oami.europa.eu
- le dépôt d'une marque pour l'Afrique francophone subsaharienne
Par une demande unique auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), vous pourrez obtenir une protection sur plusieurs pays africains francophones ;
> www.oapi.wipo.net

- la marque internationale

À partir d'une marque enregistrée ou d'une demande d'enregistrement en France, vous pourrez demander une protection dans un ou plusieurs pays auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;

> www.wipo.int

> Consulter la brochure "La marque internationale".

- le dépôt de votre marque dans chaque pays qui vous intéresse

Dans ce cas, il peut être nécessaire, selon les pays concernés, de recourir aux services d'un mandataire habilité, comme par exemple un conseil en propriété industrielle.

Le droit de priorité

Votre dépôt à l'INPI vous donne un droit de priorité. Si vous procédez à un dépôt dans un pays membre de l'Union de Paris ou de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)*, vous avez la possibilité, dans un délai de 6 mois à compter de la date du dépôt à l'INPI, d'étendre votre protection à l'étranger tout en bénéficiant de la date de dépôt à l'INPI. Ainsi, votre dépôt à l'étranger bénéficie de la date du dépôt initial. Les dépôts réalisés par d'autres personnes dans l'intervalle ne pourront vous être opposés.

* La liste des États membres de l'Union de Paris et de l'OMC est disponible à l'INPI ainsi que sur les sites Internet de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (www.wipo.int) et de l'Organisation mondiale du commerce (www.wto.org).



www.inpi.fr



contact@inpi.fr



INPI Direct :
0820 210 211
(0,09 € TTC/min)



L'INPI près de chez vous :
liste et adresses sur
www.inpi.fr ou INPI Direct

Découvrir l'INPI

- L'Institut national de la propriété industrielle au service de l'innovation
- L'INPI et la propriété industrielle en 10 questions

Des Repères, pour comprendre la propriété industrielle

- Protéger ses créations
- Lutter contre la contrefaçon

> La marque

- La marque internationale
- Le dessin ou modèle
- Le brevet
- L'enveloppe Soleau
- L'invention du salarié

Des Modes d'emploi, pour vous accompagner dans vos démarches

- Vérifier la disponibilité d'une marque
- Vérifier la disponibilité d'un nom de société
- Le formulaire Marque
- Le formulaire Brevet
- Le formulaire Dessins et Modèles
- La vie de votre marque
- La vie de votre brevet
- La vie de vos dessins et modèles