

Que peut-on déposer en tant que marque ?

- Un signe verbal, qui peut s'écrire ou se prononcer (nom, mots, lettres, chiffres, sigle, slogan, etc.).
- Un signe figuratif (dessins, logos, hologrammes, reliefs, formes, nuances précises ou combinaisons de couleurs, etc.).
- Un signe sonore (sons, phrases musicales pouvant être matériellement traduits).

Ces signes doivent être distinctifs et disponibles.

Le dépôt d'une marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs. On ne peut, par exemple, déposer un nom qui a déjà fait l'objet d'une marque antérieure ou qui est déjà utilisé par une autre entreprise dans le même domaine car il y a alors un risque de confusion dans l'esprit du public. Les titulaires des marques notoirement connues se protègent quel que soit le produit ou le service visé.

Certaines terminologies sont irrecevables en tant que marques. Les termes trompeurs et déceptifs ne sont pas autorisés. Par exemple, l'emploi des mots "France", "Français", "Europe" ou encore "médical", "docteur" et d'une manière générale, de toute terminologie pouvant entraîner une confusion dans l'esprit du public.

- Pourquoi déposer une marque ?

Pour acquérir un droit exclusif sur la marque permettant d'interdire à toute personne physique ou morale d'utiliser le signe dans les secteurs d'activité (classes) protégés. Il existe 45 classes de produits et services : le créateur choisit les classes dans lesquelles il souhaite une protection (1 au minimum lors de la demande).

En cas d'atteinte à une marque, il est possible d'exercer une action en contrefaçon devant les juridictions civiles ou pénales.

- Sanctions civiles

Les trois principales sont :

- Interdiction d'utiliser le signe,
- Saisie des objets contrefaits,
- Dommages et intérêts en cas de préjudice (prescription : 3 ans).

Il existe des peines complémentaires, notamment la publication du jugement.

- Sanctions pénales

- Emprisonnement jusqu'à 5 ans,
- Et/ou amende de 300 000 ou 500 000 euros, selon les cas (doublée en cas de récidive, quintuplée pour les personnes morales).
- Peine complémentaire : fermeture temporaire ou définitive, dissolution de la personne morale, interdiction à titre définitif ou temporaire d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, placement temporaire sous surveillance judiciaire, exclusion des marchés publics, confiscation

des produits, etc.

Comment déposer une marque ?

- **Recherche d'antériorité** Il est vivement conseillé d'effectuer une recherche d'antériorité auprès de l'Inpi, afin de s'assurer que la marque n'a pas déjà été déposée ou qu'elle n'est pas utilisée dans les secteurs d'activité considérés. La recherche doit porter sur toutes les marques, noms commerciaux et enseignes, dénominations sociales identiques ou semblables. Il y a d'autres signes qui constituent des antériorités, les noms de domaines, par exemple.

Il est préférable d'effectuer une première recherche sur le service gratuit de recherche de marques de l'Inpi : <http://bases-marques.inpi.fr> Une recherche plus approfondie peut ensuite être effectuée par le créateur lui-même en se rendant à l'Inpi ou en commandant une recherche. Coût d'une recherche d'antériorité pour une marque correspondant à la remise d'un listing :

- 40 euros jusqu'à 3 classes ou 3 GAS (groupement d'activités similaires) ;
- 60 euros jusqu'à 3 classes et 3 GAS ;
- 10 euros par classe supplémentaire jusqu'à 5 classes supplémentaires ;
- 400 euros pour toutes les classes ou tous les GAS. *Précisions : une classe ou un GAS correspond à des produits et des services déterminés.*

La recherche est réalisée de façon approfondie dans la ou les classes demandées. Pour les autres classes, une analyse plus simple est effectuée.

Demande d'enregistrement

Le dépôt de la demande peut être effectué à l'Inpi (à Paris ou dans une implantation régionale). Le dossier peut également être envoyé à l'Inpi à Paris par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou encore par voie électronique.

Coût :

- 225 euros jusqu'à 3 classes (200 euros si la demande d'enregistrement est réalisée par voie électronique),
- 40 euros par classe de produits ou de services supplémentaires.

Une marque française est enregistrée à la date de la publication de l'enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle (Bopi).

Publicité de la demande

Publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle 6 semaines après le dépôt de la demande.

L'opposition à enregistrement

Les personnes qui ont une marque antérieure sur le signe ou le nom déposé, peuvent faire opposition auprès de l'Inpi dans un délai maximum de 2 mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Le directeur de l'Inpi dispose alors de 6 mois maximum pour statuer sur cette opposition. Si l'opposition aboutit, la demande d'enregistrement

de la marque est rejetée.

Délivrance du certificat d'enregistrement de la marque

Après vérification de la régularité de la marque et du dépôt et lorsque le délai d'opposition est écoulé, la marque est enregistrée. Elle est ensuite publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (Bopi).

- Quelle est la durée et l'étendue territoriale de la protection ?

La durée d'effet du dépôt est de 10 ans. Des renouvellements par tranche de 10 ans successifs permettent de conserver indéfiniment la propriété de la marque. La protection d'une marque doit être renouvelée au cours des 6 mois précédant la fin de la protection décennale. Ce délai expire le dernier jour du mois au cours duquel la protection prend fin. Un délai de grâce de 6 mois peut être accordé à l'expiration de cette période de renouvellement moyennant le versement d'une redevance de retard.

L'INPI propose un nouveau service en ligne de renouvellement électronique de marque, accessible sur son site inpi.fr.

Coût :

- 240 euros pour le renouvellement (jusqu'à 3 classes),
- 40 euros par classe supplémentaire,
- 120 euros supplémentaires en cas de retard.

- Comment étendre la protection à l'étranger ?

La convention de Paris permet au déposant d'une marque de bénéficier d'un droit de priorité sur les dépôts effectués à l'étranger pendant un délai de 6 mois.

- L'enregistrement international des marques

Une marque, préalablement déposée en France, peut être également déposée au bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) situé en Suisse. Ce dépôt se fait par l'intermédiaire de l'Inpi.

Il permet d'étendre la protection, pendant une durée de 10 ans renouvelable, dans un ou plusieurs des pays qui ont adhéré au système de Madrid.

Coût :

- Emolument de base (jusqu'à 3 classes) versé pour 10 ans :
- 653 francs suisses (406 euros environ) lorsqu'aucune reproduction de la marque n'est faite en couleur,
- 903 francs suisses (562 euros environ) si la reproduction est en couleur.

Taxe nationale de transmission à verser à l'Inpi : 40 euros.

Les émoluments ne sont versés que pour une durée de 10 ans. Avant l'expiration de cette période, un second versement doit être effectué pour proroger la validité de l'enregistrement d'une nouvelle période

de 10 ans. Le bureau international adresse un rappel au titulaire de la marque six mois avant la date prévue pour le renouvellement. Un nouveau service nommé "[e-renewal](#)" permet également de renouveler en ligne la validité de l'enregistrement d'une marque dans le même délai.

- Demande de marque communautaire

Les entrepreneurs peuvent protéger leur marque sur le territoire de l'Union européenne par un dépôt unique. Par rapport à l'enregistrement international, la marque communautaire présente les avantages suivants :

- il s'agit de l'enregistrement d'une marque unique protégée dans 28 états, et non de l'enregistrement d'un portefeuille de marques nationales ;
- le dépôt de la marque communautaire peut être effectué directement, alors que le dépôt international nécessite une marque nationale ou communautaire ;
- il suffit que la marque communautaire soit exploitée sur une partie significative du territoire de l'Union européenne pour éviter la déchéance pour non-usage ;
- il existe une procédure unique d'action en contrefaçon.

En contrepartie, l'indisponibilité de la marque dans un seul pays remet en cause l'enregistrement de la marque communautaire. Le dépôt d'une marque communautaire exige donc d'importantes recherches d'antériorité.

Les formulaires de demande de marque communautaire doivent être remplis en ligne auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), situé à Alicante en Espagne, ou des services centraux de la propriété industrielle des états membres (Inpi pour la France).

La taxe de dépôt est de 1 050 euros jusqu'à 3 classes de produits et services (ou 900 euros par voie électronique). Pour chaque classe supplémentaire, la taxe est de 150 euros. Pour son renouvellement, il faudra compter 1 500 euros (1 350 euros par voie électronique).

- Vérifiez également que ce nom est disponible en tant que [nom de domaine](#) soit auprès d'un bureau d'enregistrement, soit auprès de l'Afnic en consultant la base "whois".