



Rigoureux et Créatif
Précis et Imaginatif

FICHE CONSEIL

Déposer une marque
Quel est l'intérêt
et comment le faire ?

Tour d'horizon et points de vigilance sur vos obligations



Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions

• **comptables** • **fiscales** • **juridiques** • **sociales** • **de gestion**



Annœullin
03 20 58 92 92

Gravelines - Dunkerque
03 28 23 19 24

Lens
03 21 78 55 68

Orchies
03 28 77 87 97

Seclin
03 20 90 04 02

Wasquehal
03 20 81 92 81

Réf. : DEV/O/FC/038/09-17/OCA

Nom du Document : Déposer une marque

Chemin d'accès : 2- DEVELOPPER/FICHES CONSEIL/JURIDIQUE

Note d'information non contractuelle. L'attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l'état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.

Page : 1/8

© 2016 Trigone Conseil - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur.



Le choix d'un nom sous lequel exercer son activité, la création d'un logo, l'élaboration d'une charte graphique ne sont pas des démarches aisées et anodines.

Nom, logo, charte graphique : autant de signes qui sont le reflet de l'entreprise, puisque destinés à l'identifier auprès des tiers.

Dès lors que le ou les signes ont été trouvés, il convient de se poser la question de leur protection, de préférence en amont de la création de la structure juridique.

Tout dépôt d'une marque en France se fait auprès de l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Trigone
CONSEIL

Quel est l'intérêt pour une entreprise de déposer une marque ?

La protection pour interdire l'exploitation par des tiers

Ayant trouvé un nom original pour votre entreprise, il est bien normal que vous souhaitiez ne pas voir ce dernier repris, utilisé et exploité par d'autres.

Le dépôt de la marque auprès de l'INPI est donc vivement conseillé durant la phase de création de votre entreprise, mais également a posteriori.

Il n'est jamais trop tard pour déposer, dès lors que la marque reste disponible.



Les acquisitions de noms de domaine sur internet ne protègent en rien le nom en tant que tel. Celles-ci vous assurent uniquement de l'utilisation exclusive d'une adresse de type .com ou .fr durant une période donnée.

Vous avez la possibilité d'inscrire les noms de domaine sur le K Bis de votre société.

La protection pour éviter l'interdiction d'exploitation par des tiers

Déposer une marque auprès de l'INPI vous prémunit également contre des actions qui pourraient être intentées par un utilisateur d'un nom similaire et/ou identique ayant pris le soin de déposer la marque.

Et face au développement des espaces communs de partage de type internet, force est de constater que l'accès aux informations par recherche de mots clés via des moteurs de recherche est particulièrement facile.

Il est donc de votre intérêt de vous prémunir, via la protection conférée par l'INPI contre ce type de désagréments.

Quelles sont les conséquences de la protection ?

Dès la réception par l'INPI de votre dépôt, la régularité de la marque est vérifiée, puis la marque est attribuée et inscrite sur le registre national des marques.

Cette inscription matérialisée par un certificat vous assure un droit d'utilisation exclusif sur la marque en France, dans une sphère d'activités données.

Ainsi, toute personne physique ou morale qui utiliserait la marque déposée par vos soins pourrait faire l'objet d'une action en contrefaçon de votre part, action qui pourrait aboutir à l'application par le juge de sanctions.

Sanctions civiles

- ▶ Interdiction d'utiliser la marque.
- ▶ Attribution Dommages et intérêts en cas de préjudice.

Sanctions pénales

- ▶ Emprisonnement de 2 ans.
- ▶ Et / ou amende de 150 000 euros (300 000 euros en cas de récidive).
- ▶ Peine complémentaire : fermeture temporaire ou définitive, confiscation des produits, frais, affichage du jugement,...



Vous pouvez également vous interroger sur la pertinence de protéger votre marque à l'étranger.

Quelle marque déposer ?

La marque peut être un nom ou un logo. Elle peut donc être composée de signes divers (chiffes, lettres, images, concepts graphiques...).

Pour être valable, la marque doit remplir certaines conditions qui sont énumérées par le Code de la propriété intellectuelle ; la marque doit présenter un caractère distinctif, ne doit pas être trompeuse, ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, doit être disponible et ne pas être un signe interdit.

Comment déposer une marque ?

Il faut préalablement au dépôt d'une marque procéder à la recherche d'antériorité :

La recherche d'antériorité

En effet, avant tout dépôt officiel auprès de l'INPI, il convient de s'assurer que la marque n'a pas déjà été protégée par un tiers.

Pour ce faire une première recherche peut être faite sur internet via un moteur de recherche standard.

L'INPI met, par ailleurs, à disposition des sites spécifiques qui permettent de consulter les marques déposées en France.

Il s'agit de : www.icimarkes.com, et de www.euridile.inpi.fr.

Si après ces premières recherches votre nom ne semble pas protégé, il ne faut pas pour autant en déduire qu'il est disponible.

L'INPI conseille fortement de pousser la recherche en demandant une recherche d'antériorité.

La demande d'enregistrement

Votre demande doit être présentée en cinq exemplaires sur un formulaire dit de « demande d'enregistrement ».

Cet imprimé peut être retiré à l'INPI ou auprès des Greffes des Tribunaux de commerce. Il comprend 6 rubriques principales que vous devez remplir précisément.

Votre dépôt peut être électronique via le site de l'INPI (www.inpi.fr).

Les 6 rubriques sont les suivantes :

1 et 2 L'identité et l'adresse du déposant

L'identité de la personne à laquelle doit être envoyée la correspondance relative à la demande d'enregistrement.

Il peut s'agir soit de votre adresse, soit éventuellement de celle du mandataire auquel vous avez confié la réalisation de cette procédure.

3 Le modèle de la marque

La représentation graphique, le mot ou la suite de mots dactylographiés, le dessin ou le logo sous forme de collage ou la phrase musicale sous forme de notes sur une portée.

4 Les précisions descriptives de la marque

Cette rubrique est facultative. Vous y ajouterez les caractéristiques de votre marque, qui n'apparaissent pas dans la rubrique précédente.

5 La désignation

Individuelle et précise des produits ou services pour lesquels vous souhaitez la protection de la marque.

6 L'indication des classes

Les classes dont relèvent les produits ou services et pour lesquels vous demandez la protection de votre marque.

A noter :

un produit ou un service peut très bien relever de plusieurs classes.

La procédure d'enregistrement

L'INPI publie votre demande d'enregistrement au Bulletin Officiel de la propriété Industrielle (BOPI) dans les 6 semaines qui suivent la réception du dépôt.

Ensuite l'INPI vérifie la régularité de la forme du dépôt et de la validité du ou des signes composants la marque.

L'INPI dispose de 5 mois pour refuser l'enregistrement de votre marque. S'il refuse le dépôt de la marque, l'INPI doit vous le notifier par lettre recommandée et sa décision doit être motivée.

Vous disposez alors d'un droit de réponse. Si l'INPI maintient sa décision de rejet, vous avez la possibilité de saisir la Cour d'Appel.

L'opposition à l'enregistrement

Dans les deux mois qui suivent la publication de votre demande d'enregistrement au BOPI, toute personne qui prétend être déjà propriétaire de la marque peut s'opposer à son enregistrement.

L'INPI vous informe alors que votre marque est contestée afin que vous puissiez lui faire valoir vos arguments. La décision finale de l'INPI peut être contestée devant la Cour d'Appel.

La publication de l'enregistrement

A l'issue de la procédure, si votre marque est acceptée, elle est enregistrée par l'INPI.

L'enregistrement est publié et un titre officiel vous est délivré.

La marque est dès lors protégée sur le territoire français pendant un délai de 10 ans.

Quelle sphère de protection ?

La sphère de protection au niveau de l'activité : le système des classes

Un dépôt de marque a pour vocation de protéger un nom identifiant des produits et/ou des services.

C'est pourquoi des classes de produits ou services ont été créées pour déterminer l'étendue de la protection.

Un nom peut être protégé sur une classe de produits ou services en particulier, sur plusieurs classes, ou sur les 45 que compte la classification. Plus l'étendue de la protection sera importante, plus son coût sera élevé.

La sphère de protection géographique

Le dépôt standard de la marque auprès de l'INPI assure une protection sur le territoire Français (les territoires d'outre mer étant inclus) pendant 10 ans.

Le dépôt International d'une marque

Une marque, préalablement enregistrée en France, peut être 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.

Le dépôt de marque communautaire

Il est également possible de protéger son nom sur le territoire de l'Union européenne en opérant un dépôt unique.

Si un tel dépôt présente bien des avantages (action en contrefaçon unique, protection dans les 25 états pour une seule demande), il a quand même un inconvénient majeur.

En effet, 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 peuvent être retirés puis déposés à L'INPI.

Quelles sont la durée et le coût de dépôt ?

La durée d'effet du dépôt est de 10 ans (la durée est identique pour les dépôts international et communautaire). Des dépôts successifs permettent de conserver indéfiniment la propriété de la marque.

La protection d'une marque doit être renouvelée durant les 6 mois précédant le terme du délai de protection.

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.



Il convient donc d'être particulièrement vigilant au sujet du renouvellement de la protection, la négligence en la matière pouvant conduire à la perte pure et simple de tout droit sur votre marque !!!

Coût total du dépôt en France

Le coût du dépôt dépendra fortement de la sphère de protection en terme de classe et de groupe d'activités que vous aurez choisis.

Le prix de base d'une recherche en antériorité s'élève à 50 euros. Cette recherche porte uniquement sur une classe de marque et dans un groupe d'activité similaire.

La redevance du dépôt proprement dit coûte quant à elle un minimum de 250 euros pour un dépôt papier et 210 euros pour un dépôt électronique, la protection portant sur 3 classes. Il faudra rajouter 42 euros par classe de protection supplémentaire.

Le coût du renouvellement pour 3 classes s'élève quant à lui à 250 euros.

Le Coût du dépôt à l'international

Il est de l'ordre de 650 à 950 francs Suisse. Il faut compter en plus de ce montant le versement d'une taxe de 60 euros à l'INPI, et 100 francs Suisse en plus par classe supplémentaire et par pays supplémentaire.

Coût de dépôt de la marque communautaire

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, il convient d'ajouter 150 euros.

Le renouvellement sera de l'ordre de 1 500€ (1 350 euros par voie électronique).



La protection du nom de votre entreprise est rendu de plus en plus nécessaire, ne serait-ce qu'en raison de l'évolution rapide et à grande échelle des nouvelles technologies.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous assister et vous conseiller au mieux au niveau des démarches à opérer auprès de l'INPI.

Nous vous invitons par ailleurs, si vous êtes curieux du droit de la propriété industrielle, à consulter le site de l'INPI qui est très bien documenté: www.inpi.fr.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

Trigone
CONSEIL