

La marque

Table des matières

2 - La Vie D'une Marque.

2.1 - Le choix du signe.

2.2 - Le dépôt de marque.

2.2.1 - La marque est-elle distinctive, c'est à dire, permet-elle de distinguer les produits ou services du titulaire de ceux des concurrents ?

2.2.2 - La marque est-elle licite ?

2.2.3 - La marque est-elle disponible ?

2.3 - L'utilisation et la surveillance de la marque.

2.4 - Les contrats liés aux marques.

2.4.1 - La licence de marque.

2.4.2 - La cession de marque.

2.4.3 - Le nantissement de marque.

2 - La Vie D'une Marque.

2.1 - Le choix du signe.

Bien choisir sa marque n'est pas toujours chose aisée. Il faut pouvoir trouver le mot, le sigle, le dessin, la combinaison de couleur qui assurera une bonne identification des produits et services que l'on désire commercialiser. Il faut aussi que le signe choisi plaise au consommateur.

Il apparaît important de bien choisir sa marque, une étude de marché, une étude marketing ou encore des goûts du consommateur s'avère coûteuse mais parfois nécessaire. Ceci est d'autant plus vrai que le nombre de marques proposées aux consommateurs, amplifié par une publicité grandissante, font qu'il est de plus en plus difficile de se démarquer des concurrents.

Un bon produit peut être un échec commercial en raison d'une marque ou d'une publicité peu judicieuse. Il apparaît donc très important de bien choisir son signe.

Cependant, si du point de vue du marketing, le choix du signe est libre, juridiquement, l'acquisition d'un droit de marque est très encadrée par un ensemble de règles complexes nécessitant souvent le recours à un spécialiste. Si ces règles venaient à ne pas être respectées, on pourra perdre la protection, ce qui pourra avoir des conséquences dramatiques pour une entreprise.

2.2 - Le dépôt de marque.

Le dépôt d'une marque pour la France se fait à l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) ou au greffe du Tribunal de Commerce qui transmettra à l'INPI.

Ce dépôt devra contenir l'identification du déposant, la représentation de la marque avec éventuellement une brève description et l'énumération de la liste des produits et services auxquels le déposant entend appliquer sa marque.

Il est donc très important de savoir, avant tout dépôt, quels sont les produits et services sur lesquels on souhaite apposer sa marque. En effet, en raison du monopole juridique conféré par le droit de marque et du **principe de spécialité**, il n'est pas possible de déposer une marque pour tous les produits ou services.

L'INPI va examiner la demande sur plusieurs points :

- L'examen des **conditions de forme** : L'INPI va essentiellement vérifier que le dépôt est complet. En cas d'irrégularité l'INPI propose une régularisation. (par exemple compléter l'adresse, justifier de la nationalité,....)
- L'examen des **conditions de fond** : L'INPI va vérifier que le signe est valable. Cet examen porte sur plusieurs points.

2.2.1 - La marque est-elle distinctive, c'est à dire, permet-elle de distinguer les produits ou services du titulaire de ceux des concurrents ?

L'INPI va ainsi vérifier que le signe choisi n'est pas **usuel, nécessaire ou générique** pour désigner les produits et services mentionnés dans le dépôt. Par exemple, on ne pourrait déposer la marque "*alcool*" pour un parfum car il y a de l'alcool dans la composition du parfum et on interdirait les concurrents d'apposer le mot alcool sur leur flacon de parfum, alors que cela est nécessaire.

La marque ne doit pas être un mot qui sert habituellement à désigner le produit ou le service en question. Par exemple la marque "*le thé vert*" ne pourra être adopté pour du thé vert.

De même l'INPI va vérifier que la marque **n'est pas descriptive**. En effet, le signe ne doit pas servir à désigner une caractéristique du produit ou service. La marque ne doit pas décrire la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou encore la provenance de produit ou service sur lequel vous voulez apposer votre marque... Par exemple a été refusé la marque "*tamisée*" pour de la farine.

Enfin, l'INPI va vérifier que la marque n'est pas le **dessin du produit lui-même**. La bouteille de *Coca-Cola* TM est déposée comme marque, en revanche, on ne pourra pas déposer le dessin d'un club de golf pour vendre des articles de golf, mais on pourra déposer un dessin très stylisé d'un joueur de golf pour des articles de golf.

2.2.2 - La marque est-elle licite ?

L'INPI va tout d'abord vérifier que le signe choisi **n'est pas un signe interdit**. Ce sont essentiellement les drapeaux, emblèmes d'Etat, poinçons officiels, sigles officiels comme l'ONU ou les anneaux olympiques.

L'INPI va ensuite vérifier que le signe **n'est pas contraire aux bonnes**

mœurs. En pratique cette question pose rarement problème, les mœurs évoluant. Par exemple la marque "Opium" TM pour du parfum est licite.

Enfin, l'INPI va vérifier que le signe **n'est pas trompeur**, on parle de déceptivité. En effet, le signe ne doit pas tromper le consommateur sur la qualité, la provenance, la nature des produits et services sur lesquels est apposée la marque. Par exemple on ne pourra pas déposer la marque "toutfrais" pour des produits surgelés ou la marque "lactoclean" pour une crème de soin qui ne contient pas de lait.

Le signe fait donc l'objet d'un examen assez approfondi de la part des services de l'INPI. Il importera donc de vérifier, avant le dépôt que le signe est distinctif et licite. Le recours à un spécialiste sur ce point peut s'avérer très utile.

2.2.3 - La marque est-elle disponible ?

L'INPI ne vérifie pas si la marque porte atteinte à une marque déjà existante. En effet, c'est au déposant qu'il appartient de s'assurer qu'il ne dépose pas une marque identique ou similaire à une marque déjà existante. Le déposant devra donc procéder à une recherche d'antériorité afin de vérifier que la marque qu'il entend déposer n'entre pas en conflit avec une marque déjà existante. Dans le cadre du dépôt, un tiers qui a déjà déposé une marque identique ou similaire pourra faire une demande d'**opposition** à l'enregistrement.

Ainsi, une marque ne sera enregistrée que si elle est distinctive, licite et si elle est disponible. C'est cet ensemble de conditions juridiques qui imposent souvent le recours à un juriste pour déposer une marque. Si toutes les conditions sont remplies, la marque sera protégée pour 10 ans. Tous les dix ans, il sera possible de demander le renouvellement de votre marque à l'INPI.

2.3 - L'utilisation et la surveillance de la marque.

Ce sont là deux points importants. En effet, si le droit permet d'acquérir un monopole d'exploitation du signe choisi, pour les produits et services visés dans le dépôt, ce monopole devra être justifié par une réelle utilisation. En outre, il est indispensable d'assurer une surveillance afin de pouvoir réagir contre les atteintes d'un tiers.

Bien que l'on ait une marque déposée à l'INPI, cela ne veut pas dire que le signe choisi comme marque soit à l'abri de toute atteinte. En effet il convient de la faire vivre, de l'apposer sur des produits ou services ou d'en assurer la promotion afin de justifier le monopole résultant du dépôt. L'utilisation de la marque peut très bien se faire par le titulaire ou au moyen d'une **licence**. Nous verrons plus loin qu'il est très risqué de ne pas utiliser une marque déposée, car c'est prêter le franc à des actions et notamment la **déchéance** ou la **tolérance**.

Il conviendra surtout de surveiller la marque contre un usage abusif que pourrait en faire les tiers. Surveiller sa marque, c'est surtout se donner les moyens d'agir en cas de **contrefaçon**. Il est important aussi de veiller à ce qu'un tiers ne dépose pas une marque similaire ou identique pour des produits ou services eux aussi identiques ou similaires.

Pour rendre son droit efficace il ne suffit pas de déposer un signe, il faut encore l'exploiter et le surveiller. Encore une fois, si le droit permet d'acquérir un

monopole d'exploitation de la marque pour certains produits ou services, ce monopole doit être justifié par une réelle utilisation et doit être conforté par une surveillance de la concurrence. L'aide d'un juriste est là encore précieuse afin d'éviter toute déconvenue.

Ainsi, si le droit de marque naît du dépôt d'un signe à l'INPI, ce droit ne sera réellement efficace qu'à la condition que le signe soit exploité. Outre le cas de l'abandon volontaire, plusieurs événements pourront porter atteinte au droit de marque, contrefaçon, nullité, opposition, déchéance ou encore tolérance.

2.4 - Les contrats liés aux marques.

La marque est un actif et peut donc faire l'objet de contrats.

2.4.1 - La licence de marque.

Il est tout à fait possible de faire des licences de sa marque. Ainsi pourra-t-on accorder une licence de marque à un tiers qui souhaite l'apposer sur ses produits ou services. Elle peut aussi intervenir dans le cadre d'un réseau de franchise, la licence de marque étant alors prévue dans le contrat de franchise.

La licence de marque peut être accordée exclusivement ou non à un licencié. La licence peut être doublement exclusive, c'est à dire que le licencié sera le seul à pouvoir utiliser la marque, le titulaire lui-même ne pouvant le faire (sans quoi il serait contrefacteur!). On notera que seul le licencié exclusif pourra agir en contrefaçon si le titulaire ne fait rien. (Il faudra enregistrer le contrat de licence au Registre National des Marques afin d'en informer les tiers)

En accordant une licence on va simplement permettre à un tiers d'utiliser la marque pour tout ou partie des produits et services de votre dépôt. Il est à noter que la licence ne pourra pas se faire pour des produits ou services qui ne sont pas mentionnés dans le dépôt. Le droit ne protégeant la marque que pour les produits et services du dépôt, on ne pourrait accorder une licence pour des produits ou services non concernés.

La licence peut être à durée déterminée ou indéterminée, rémunérée ou non, sur tout ou partie du territoire. En fait, il est important de bien encadrer les conditions de la licence dans le contrat. Il est conseillé de recourir aux services d'un juriste pour la rédaction du contrat.

Comme tout contrat, la licence fait naître des obligations pour chacune des parties. Le donneur de licence devra essentiellement veiller à ce que le licencié puisse librement utiliser la marque tandis que le licencié devra exploiter et payer le prix. D'autres obligations existent, n'hésitez pas à nous consulter pour plus de précisions.

2.4.2 - La cession de marque.

Au lieu d'accorder une licence, il est aussi possible de céder sa marque. Cette cession peut être totale ou partielle, elle ne concernera alors que certains des produits et services du dépôt. Tout comme la licence, on ne peut céder une

marque que pour des produits et services qui figurent dans le dépôt. Par exemple, si la marque "*Zénith*" a été déposée pour des crèmes solaires et de produits de beauté, il ne sera pas possible de céder cette marque à un tiers pour des services de vente de meubles par correspondance.

En revanche, à la différence d'un contrat de licence, il est impossible de limiter la cession territorialement, on ne pourra céder la marque que pour l'ensemble du territoire.

La cession peut être isolée ou être comprise dans la cession d'une société, d'un fond de commerce, ce peut aussi être un apport en société. La cession de marque pour être valable doit être constatée par écrit et il faudra inscrire cette cession au Registre National des Marques à l'INPI.

2.4.3 - Le nantissement de marque.

La marque a une valeur patrimoniale, elle peut servir de garantie. Il sera donc possible de mettre en gage sa marque.