

Comment bien protéger sa marque ?

Vous êtes entrepreneur·e ? Maddyness vous a concocté un kit pour créer, faire grandir et même vendre votre startup. Du recrutement au financement de votre innovation, vous retrouverez les astuces pour vous sortir de ce labyrinthe qu'est l'entrepreneuriat. Dans cette fiche : des conseils pour protéger efficacement votre marque.

Republication et mise à jour d'un article du 3 septembre 2020

Too Long Didn't Read ; Ce qu'il faut retenir

La marque doit être distinctive (pas de terme générique ou de description du produit ou service), disponible, conforme à l'ordre public ainsi qu'aux bonnes mœurs et elle ne doit pas être trompeuse.

Il faut déposer sa marque au bon endroit. Si ce n'est que pour la France ce sera auprès de l'INPI, si c'est à un niveau européen il faut s'adresser à l'euiipo et si le domaine d'activité est réparti dans plusieurs pays hors UE il faudra déposer la marque dans chacun des pays concernés.

La marque et le nom de domaine ne sont pas la même chose. S'ils peuvent

être semblables, il ne faut toutefois pas les déposer aux mêmes endroits. Le nom de domaine doit être déposé à l'Afnic (.fr), l'Eurid (.eu) ou auprès des bureaux d'enregistrements (.com ou .net).

Si quelqu'un dépose le même nom de marque que vous, vous pouvez faire opposition à sa demande auprès de l'INPI ou lancer une action en nullité. Si vous êtes victime de contrefaçon, vous avez cinq ans pour entamer une action civile (Tribunal de grande instance) et trois ans pour une action pénale (Tribunal correctionnel).

Bien la définir

La marque est le signe distinctif des produits et des services d'une entreprise. Elle permet de les différencier de ceux des concurrents. Il peut s'agir d'un mot, d'un nom, de chiffres ou de lettres, d'un slogan, d'un dessin, ou d'une combinaison de ces éléments. La loi Pacte, promulguée le 23 mai 2019, ajoute à cela la possibilité de déposer des fichiers audio ou multimédia permettant d'entendre et de voir une marque sonore ou de mouvement.

Certaines conditions doivent toutefois être respectées pour pouvoir déposer et faire protéger une marque :

La marque doit être distinctive : elle doit permettre d'identifier les produits ou les services proposés par l'entreprise. Il ne doit pas s'agir d'un terme générique correspondant au nom du produit ou du service vendu, ni d'une description de celui-ci (« softskin » pour une crème hydratante par exemple).

La marque doit être disponible : elle ne doit pas déjà faire l'objet d'un droit de la part d'un tiers, qu'il s'agisse d'un droit de marque, mais aussi d'un droit d'auteur ou d'un droit de la personnalité (impossible d'utiliser à titre de marque le nom ou l'image d'un tiers sans son accord).

À lire aussi

Peut-on protéger une idée ?

Il faut cependant savoir que la marque est soumise à un principe de spécialité.

Une marque n'est en effet enregistrée que pour l'identification de certains produits et services, il est donc possible d'utiliser une marque déjà déposée pour l'appliquer à des produits ou services totalement distincts du domaine d'activité pour lequel cette marque est déposée (utiliser une marque déposée d'ordinateur pour une entreprise vendant des vêtements par exemple). Les marques renommées et les marques notoires ne sont, elles, pas soumises à ce principe de spécialité. Elles ne pourront donc jamais être « réutilisées ».

La marque doit être conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs, la marque « Cannabia » pour des produits alimentaires a par exemple pu être interdite et ne doit pas être trompeuse, ce serait le cas d'une marque qui induirait le consommateur en erreur quant aux qualités ou à la provenance du produit, comme une marque comportant le terme « bio » alors que le produit n'est pas issu d'une production certifiée.

> La marque doit être distinctive (pas de terme générique ou de description du produit ou service), disponible, conforme à l'ordre public ainsi qu'aux bonnes mœurs et elle ne doit pas être trompeuse.

Respecter les formalités de dépôt

Une fois que tous les points précédents ont été validés et que la marque a été choisie, il convient de la déposer. Pour cela, il faut être attentifs à certains éléments :

Bien choisir le lieu de dépôt de la marque : pour une marque à protéger sur le seul territoire français, il faudra faire un dépôt auprès de l'INPI, lequel prend effet pour 10 ans. Pour la déposer dans un autre État, il faudra se renseigner quant à l'autorité assurant le dépôt dans le pays. Il est également possible de déposer sa marque auprès de l'euipo afin qu'elle soit directement protégée dans l'ensemble des États de l'Union Européenne. Cette solution, plus simple et moins onéreuse, devra donc être privilégiée pour une entreprise souhaitant exercer ses activités vers plusieurs pays européens, puisqu'elle permettra grâce à une seule procédure de protéger la marque dans tous les États au lieu d'effectuer une procédure dans chaque État.

Choisir les catégories de produits ou services pour lequel le dépôt sera

effectué : comme précisé dans la partie précédente, l'usage de la marque ne sera exclusif que pour les catégories désignées. Il est donc important de bien les définir, sachant qu'il est possible de déposer une marque pour plusieurs catégories. Pour vous aider, vous pouvez vous référer à la classification de Nice. C'est une classification internationale de produits et de services aux fins de l'enregistrement des marques dont la onzième édition est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Inutile cependant de la déposer pour des catégories dans lesquelles l'entreprise ne fournit aucune activité, puisqu'il existe également un principe de déchéance selon lequel une marque enregistrée non utilisée pendant cinq ans n'est plus protégée.

> Il faut se demander où déposer sa marque. Si ce n'est que pour la France ce sera auprès de l'INPI, si c'est à un niveau européen il faut s'adresser à l'euipe et si le domaine d'activité est réparti dans plusieurs pays hors UE il faudra déposer la marque dans chacun des pays concernés.

Protéger son nom de domaine

Attention, la marque ne doit pas être confondue avec le nom de domaine, qui permet d'identifier l'adresse du site internet de l'entreprise. Il est toutefois bien évidemment possible de faire coïncider les deux et de déposer son nom de domaine comme marque, ou d'adopter comme nom de domaine le nom de sa marque. Les autorités compétentes pour l'enregistrement du nom de domaine sont les suivantes :

L'Afnic pour réserver un nom de domaine « .fr »

L'Eurid pour réserver un nom de domaine « .eu »

Les bureaux d'enregistrement pour réserver un nom de domaine « .com »
ou « .net »

Pour bénéficier d'un droit de propriété intellectuelle sur ce nom de domaine, s'il ne correspond pas au nom de la marque déposée par l'entreprise, il faudra

également le déposer en tant que marque pour la catégorie de produits ou services proposés par l'entreprise. À défaut, en cas d'utilisation du nom de domaine non protégé à titre de marque d'une entreprise par un concurrent, l'entreprise lésée ne pourra pas agir en contrefaçon mais seulement sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme.

> La marque et le nom de domaine ne sont pas la même chose. S'ils peuvent être semblables, il ne faut toutefois pas les déposer aux mêmes endroits. Le nom de domaine doit être déposé à l'Afnic (.fr), l'Eurid (.eu) ou auprès des bureaux d'enregistrement (.com ou .net).

Savoir comment la défendre

Ça y est ! Vous avez déposé votre marque et tout semble aller pour le mieux. Cependant, quelque temps plus tard, vous apprenez que quelqu'un a déposé la même nom que vous, ou que vous êtes victimes de contrefaçon. Voici les moyens d'actions dont vous disposez :

Faire opposition à l'enregistrement d'une marque postérieure : cette procédure doit être engagée auprès de l'INPI et aboutit, si la demande est jugée fondée, au rejet de la marque nouvelle.

Tout propriétaire d'une marque antérieure peut faire opposition. Cela recouvre la marque française déposée (en cours d'enregistrement) ou enregistrée, la marque communautaire, déposée (en cours d'enregistrement) ou enregistrée et la marque internationale ayant effet en France ou sur le territoire de l'Union Européenne. L'opposition porte sur toute demande d'enregistrement de marque française ou de marque internationale ayant effet en France, qui serait identique ou qui imiterait votre marque. Attention, comme précisé dans la première partie de cet article, les produits et services visés doivent être identiques à ceux commercialisés sous votre marque antérieure.

Vous pouvez former opposition dans les deux mois qui suivent la publication de la demande d'enregistrement de la marque nouvelle au BOPI (Bulletin Officiel de Propriété Industrielle) ou, si internationale, à la Gazette des marques

internationales de l'OMPI.

Entamer une action en nullité : si vous êtes titulaire d'une marque antérieure, vous pouvez solliciter auprès de l'INPI l'annulation de la marque postérieure.

Il existe deux types de nullité :

La nullité relative : si la marque litigieuse porte atteinte à des droits antérieurs (marque, dénomination sociale, nom patronymique, droit d'auteur), le titulaire de ces droits antérieurs (et lui seul) sera fondé à agir en nullité. L'action n'est toutefois pas recevable si la marque litigieuse a été déposée de bonne foi et si le titulaire antérieur a toléré l'usage pendant cinq ans.

La nullité absolue : si la marque litigieuse ne peut constituer une marque valable en elle-même (absence de distinctivité, illicéité du signe, impossibilité de représentation graphique), tout intéressé (y compris un concurrent ou un contrefacteur) peut agir.

La décision d'annulation a un effet absolu. Aussi, l'annulation d'un enregistrement de marque entraîne également la nullité des licences concédées sur la marque dont l'enregistrement est annulé. Bon à savoir : l'annulation d'une marque peut être totale ou partielle (dans ce dernier cas, la marque est nulle pour certains produits et services mais demeure valable pour d'autres).

Ou en contrefaçon : si vous êtes titulaire d'une marque antérieure contrefaite, vous pourrez faire valoir ses droits, en portant le litige devant les juridictions civiles et/ou pénales, dans les cinq ans pour une action civile (devant le Tribunal de grande instance) et trois ans pour une action pénale (devant le Tribunal correctionnel). Sur le plan civil, l'action pourra aboutir à l'octroi de dommages et intérêts, selon le préjudice subi (préjudices financier et moral, atteinte à l'image, conséquences économiques négatives subies, bénéfices réalisés par le contrefacteur, économies d'investissement, etc.). Sur le plan pénal, les auteurs de contrefaçon encourent des peines pouvant aller jusqu'à 300 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement (doublées en cas de récidive). Ces sanctions sont portées à 500 000 euros d'amende et cinq ans d'emprisonnement si les produits contrefaisants sont qualifiés de dangereux ou s'ils proviennent de réseaux criminels. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, comme la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, de l'établissement ayant permis la contrefaçon.

> Si quelqu'un dépose le même nom de marque que vous, vous pouvez faire opposition à sa demande auprès de l'INPI ou lancer une action en nullité. Si vous êtes victime de contrefaçon, vous avez cinq ans pour entamer une action civile (Tribunal de grande instance) et trois ans pour une action pénale (Tribunal correctionnel).

Sources :

[Comment organiser la protection et la défense d'une marque ?](#)

[Comment bien protéger l'identité de son entreprise ?](#)

[Pourquoi déposer sa marque ?](#)

[Ce que vous devez savoir avant de déposer votre marque](#)

Vous souhaitez créer votre entreprise ? Retrouvez les dernières ressources et outils du moment pour vous aider dans votre parcours d'entrepreneur·euse dans la sixième édition de Backpack par Maddy Ness. C'est l'ouvrage qui vous accompagnera à toutes les étapes.

[Découvrir Backpack](#)

Article écrit par MADDYNESS