



Dépôt de marque à l'INPI, le rappel des règles

mardi 23 octobre 2018, par [lpe](#)

Pourquoi déposer une marque à l'INPI ?

Une marque est un signe permettant au consommateur de distinguer le produit ou service d'une entreprise de celui d'une entreprise concurrente. Une marque peut prendre plusieurs formes : un mot, un nom, un slogan, des chiffres, des lettres, un logo, un dessin, une forme, une portée musicale ou une combinaison de ses différents éléments.

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 votre marque.

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.

Que faire avant de déposer une marque à l'INPI ?

Avant de déposer votre marque, vous devez vous interroger sur sa disponibilité : il s'agit de vérifier qu'il n'existe pas de noms identiques dans un domaine d'activité identique ou similaire et pour des produits ou services identiques ou similaires. Vérifier la disponibilité d'une marque ne constitue pas une obligation légale, mais ne pas le faire est risqué : si votre marque n'est pas disponible, elle peut être contestée à tout moment par les propriétaires de droits antérieurs qui peuvent, par exemple, vous attaquer en contrefaçon ou en concurrence déloyale et vous interdire d'exploiter votre marque.

Vous devez déterminer avec précision les produits et/ou services pour lesquels vous voulez utiliser votre marque. Prenez donc le temps de bien formaliser vos besoins : la protection obtenue concernera uniquement les produits et/ou services mentionnés dans le dépôt. Pour plus de facilité, les différents produits et services ont été organisés dans la « classification de Nice » : choisissez les classes qui vous intéressent. Exemple : les vêtements appartiennent à la classe 25.

Que vérifie/ne vérifie pas l'INPI avant l'enregistrement ?

Conformément au code de la propriété intellectuelle, l'INPI n'a pas pour mission de vérifier la disponibilité d'une marque au moment du dépôt. Exemple : si vous souhaitez déposer une marque déjà enregistrée, l'INPI ne pourrait pas s'y opposer. Toutefois, vous vous exposeriez à une réaction de la société propriétaire de la marque devant l'INPI (procédure d'opposition) ou devant les tribunaux (action en contrefaçon).

L'INPI examine les conditions de validité « intrinsèques » de la marque (motifs absolus de refus) :

- Caractère distinctif : la marque doit être distinctive c'est-à-dire ne pas apparaître comme la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit qu'elle désigne. Exemple : le mot « Photocall » - qui signifie « session de photographie » - ne serait pas accepté comme marque pour des services ou des tirages de photographie, faute de caractère distinctif.
- Caractère non illicite
- Caractère non trompeur
- Caractère non contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs

L'INPI vérifie également les conditions de forme : qualité du déposant ou du mandataire, présence éventuelle d'un pouvoir, choix des classes de produits et services...

Opposition auprès de l'INPI et autres recours :

Environ 6 semaines après votre dépôt de marque, celui-ci est publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (et dans la base « marques » 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 des tiers 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. Seuls sont autorisés à faire opposition les détenteurs de droits antérieurs.

- 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.

Une fois la marque enregistrée, un tiers qui s'y opposerait peut engager un recours au tribunal. L'INPI n'en est pas tenu informé mais sera informé de l'éventuel rejet de la marque.

Noms patronymiques :

Il est possible de déposer comme marque un nom patronymique ou un pseudonyme, cela est expressément prévu par le code de la propriété intellectuelle (article L711-1). Cependant le déposant devra vérifier préalablement au dépôt que :

- La marque est distinctive, c'est-à-dire qu'elle ne décrit pas une caractéristique des produits ou services.

- La marque est disponible, notamment qu'elle ne porte pas atteinte à une marque antérieure ou au droit de la personnalité d'un tiers, à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image (L711-4).

Contrairement à l'atteinte à une marque antérieure qui peut être invoquée dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'INPI, le respect au droit de la personnalité ne pourra être invoqué que devant un tribunal dans le cadre d'une action en nullité (cf L714-3) et sous certaines conditions de recevabilité.

Que faire après le dépôt de votre marque ?

Une fois votre marque déposée, assurez-vous que personne ne l'utilise ou ne l'imites pour des produits identiques ou similaires, en effectuant une surveillance des nouveaux dépôts dans les bases de données de l'INPI.

Utilisez vous-même votre marque ou faites-la exploiter par d'autres. Faute d'utilisation de votre marque dans les 5 ans suivant son dépôt, vous risquez de perdre votre monopole. Vous pouvez également la vendre, l'apporter en société, en concéder l'exploitation dans le cadre d'un contrat de licence.

Pensez à renouveler votre marque tous les 10 ans.

Etendez la protection de votre marque dans un ou plusieurs pays si vous avez des projets de développement à l'international.

Chiffres clés :

En 2017, 90 500 dépôts de marques ont été effectués auprès de l'INPI, un chiffre en augmentation de 2.3% par rapport à l'année précédente. 67 juristes sont en charge de l'examen de validité et des oppositions au sein de l'INPI.

À PROPOS DE L'INPI

Au-delà de son action d'enregistrement et de délivrance de titres (brevets, marques, dessins et modèles), l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) agit en faveur du développement économique par ses actions de sensibilisation et de valorisation de l'innovation et de ses enjeux. L'institut accompagne tous les innovateurs pour qu'ils transforment leurs projets en réalisations concrètes, leurs innovations en valeur.

Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du ministère en charge de la propriété industrielle, l'INPI participe également activement à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété intellectuelle, du soutien à l'innovation et à la compétitivité des entreprises tout comme de la lutte anti-contrefaçon. Dépositaire de tous les titres de propriété industrielle déposés en France et des données du Registre National du Commerce et des Sociétés, l'INPI diffuse plus de 7 millions de données ouvertes, libres et réutilisables.

