

Comment sécuriser son dépôt de marque ?

Depuis maintenant plus de 15 ans l'INPI fait face à un dépôt croissant du nombre de demandes d'enregistrement de marques, ce qui a conduit ses services à faire une application de plus en plus stricte des conditions de validité du dépôt de marque afin notamment de limiter l'appropriation de certains termes ou signes par les déposants.

Déposer sa marque ? Oui, c'est bien ... car il s'agit souvent d'un actif stratégique pour l'entreprise ; mais sécuriser un tel dépôt afin de s'assurer de la pleine efficacité de sa marque et pouvoir ainsi bénéficier de tous les avantages et garanties qu'elle procure, c'est mieux !

Voici quelques principes à respecter :

Déposer une marque distinctive

Mais qu'est-ce qu'une marque distinctive ?

C'est le contraire d'une marque descriptive !

Par exemple, vous ne pouvez pas enregistrer le nom « banque » seul, pour des services de banque. Mais vous pouvez déposer « banque bleu » dans la mesure où la combinaison des mots « banque » et « bleu » rend la marque distinctive.

A défaut, si votre marque est descriptive, elle risque de ne pas être enregistrée.

Quand bien même vous réussiriez à faire enregistrer une marque descriptive, la protection qu'elle offrira à vos produits et services sera faible puisqu'elle ne vous distinguera pas de vos concurrents. Elle sera dans ce cas indéfendable et donc pas ou peu valorisable !

Veiller à bien choisir les classes et à bien rédiger le libellé des produits et services



Le dépôt de marque s'opère en fonction de la nature de votre activité. Il existe ainsi 45 classes correspondant chacune à des produits et/ou services spécifiques.

Par exemple, si votre activité consiste à créer des sites internet, vous déposerez votre marque en classe 42, laquelle vise « développement, programmation et implémentation de logiciels ».

Il faut ainsi veiller à bien choisir les ou les classes correspondantes à votre activité et à rédiger de manière précise le libellé de vos produits et services.

A défaut, une classe mal choisie qui ne viserait pas votre activité n'assurerait pas la protection de votre marque, de même que des libellés trop larges.

La rédaction du libellé des produits et services est un élément stratégique lors du dépôt de la marque. Il ne faut donc pas la laisser au hasard !



Vérifier la disponibilité de votre marque

Une marque est disponible si elle est libre.

Elle n'est pas libre si elle est déjà utilisée par des tiers, notamment par : une marque antérieure, un nom commercial antérieur, une dénomination sociale antérieure, un nom domaine antérieur, etc qui serait identique ou similaire en raison de ses ressemblances visuelles, phonétiques ou conceptuelles avec votre marque.

Une simple recherche à l'identique sur la base de données de l'INPI ou sur GOOGLE ne suffit donc pas !

Déposer sa marque sans vérifier sa disponibilité vous expose à un risque de rejet lors de l'enregistrement ou à une action judiciaire en contrefaçon si la marque était enregistrée.

Il en résulterait des conséquences importantes : perte des investissements réalisés sur la marque, dommages et intérêts, modification de la marque et des supports de communication, destruction des produits contrefaisants, etc.

Pour en discuter : Coralline MANIER-GALAS, WOOG & Associés, Avocat au Barreau de Paris
cmanier@woogassocies.com

