

STRATEGIE DE DEPOT DE MARQUE

L'Essentiel

Le dépôt de marque est une étape importante dans la concrétisation de son projet de proposer un produit ou un service. Celle-ci est souvent choisie en considération de messages et de valeurs que l'entrepreneur souhaite diffuser à travers sa communication. Puis rapidement l'entrepreneur commence l'exploitation, avant même de l'avoir déposée. C'est alors la douche froide lorsque le chef d'entreprise réalise, de lui-même ou par voie de mise en demeure, que d'autres exploitent des signes similaires voire identiques. Petits conseils à leur destination pour anticiper tout problème.

SECURISER SON CHOIX

Créer sa marque suppose de réfléchir aux éléments structurants de son produit ou service, aux messages que l'on souhaite porter et évoquer par son entremise. Souvent la phase créative évince les juristes, ceux-ci intervenant en fin de cycle pour entériner un choix auquel ils n'ont pas participé. Cependant, associer les juristes en amont de la création permet de gagner du temps en aval... La déconvenue est régulière : signe verbal déjà existant ou très similaire, opposition partielle ou totale à l'enregistrement, voire action en contrefaçon si le signe choisi a déjà commencé à être exploité. La démarche responsable consisterait plutôt à associer le juriste dès les premières étapes.

En direct, il pourra :

- Orienter certains choix pour améliorer le distinctivité du signe c'est-à-dire améliorer sa capacité à identifier les produits ou services de l'entreprises : ni descriptif, ni tiré de la fonction, il doit être arbitraire. Parfois, ce caractère viendra de l'usage ;

- Vérifier la disponibilité des signes et suggérer l'ajout de certains caractères (verbaux, figuratifs) au signe pour éviter, dès la création, tout risque de confusion par imitation, tout risque d'association avec une marque préexistante qui pourrait paraître similaire ou tiré d'une déclinaison.

Associé ou non à la phase de création, le juriste, dès lors qu'il se voit demandé de déposer une marque, réalisera une recherche de disponibilité sur la base marque de l'INPI. Mais attention, l'inexistence d'un signe identique déposé à l'INPI ne signifie pas disponibilité du signe. L'INPI peut ainsi refuser des signes seulement similaires, s'il existe un risque de confusion. La recherche sur cette base de marque à l'identique ne constitue de la sorte que la première recherche : il faut ensuite faire une recherche en fonction des éléments les plus importants du signe (l'élément vraiment distinctif du signe) ainsi qu'une recherche tronquée du signe (ex : rechercher CONFO si vous souhaitez déposer CONFOSPEED, montre l'existence de marques renommées telles que CONFORAMA).

Ensuite, une recherche dans les autres bases informatiques telles que :

- Registres du RCS (nom commerciaux, enseignes...) ;
- Noms de domaine ;
- Sur les principaux moteurs de recherche par une recherche brute.

Dans ce dernier cas, des antériorités similaires, protégées ou non par des droits de propriétés intellectuelles, peuvent apparaître : profils Facebook, œuvres protégées par droit d'auteur, dessins et modèles etc ...

En cas de similarité, il est alors nécessaire d'étudier les risques :

- Risque de confusion : pour vous non plus ça n'est pas une bonne chose ;
- Risque d'une procédure d'opposition ;
- Risque d'une procédure en contrefaçon : même si vous en sortez victorieux.

STRATEGIE DE DEPOT DE MARQUE

SECURISATION DANS LE CHOIX DES CLASSES

De plus, le dépôt d'une marque se fait au regard d'un certain nombre de classes de produits ou services : c'est-à-dire que par principe, la marque est un signe spécialisé déposé pour un nombre limité de produits ou services (initialement, la marque COCA COLA® est enregistrée pour désigner principalement des produits relevant des boissons gazeuses non alcoolisées).

L'enregistrement d'un signe pour ces seuls produits laisse le signe disponible pour tous les autres (exception faite de certains signes et de certaines circonstances : COCA COLA® est l'exemple typique d'une marque notoire sortant de ce régime dit spécialisé). Ainsi, une marque disponible peut-être une marque constituée d'un signe déjà déposé, mais pour des produits ou services totalement différents. Pour autant, certains produits ou services, différents par nature, sont cependant affiliés par un lien de dépendance (boisson gazeuses – boissons non gazeuses – boisson alcoolisées – alimentation ...), pouvant conduire à un risque d'association, par déclinaison par exemple.

De la sorte, si un signe similaire existe, mais pour des classes de produits ou services différents il faut :

- Vérifier le lien de dépendance et de similarité entre les classes que vous visez et celles déposées ;
- Vérifier la notoriété / renommée de la marque antérieure : plus celle-ci est élevée, plus le risque de rejet de votre demande d'enregistrement sera élevé, même pour des classes différentes.

DEPOT DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Le dépôt du signe à l'INPI se concrétise par l'envoi, par courrier ou de manière électronique, de la demande d'enregistrement. Celle-ci est reçue, et la demande d'enregistrement est publiée sur un journal d'annonces légales : le BOPI. L'INPI procède alors à un contrôle limité de la distinctivité de la marque : elle contrôlera seulement la faculté de votre signe à distinguer des produits ou services, en considération de son caractère arbitraire (le signe choisi ne doit pas être descriptif d'un caractère, d'une fonction, d'un particularisme lié au produit ou service). Elle ne vérifie donc pas l'existence d'antériorités. De la sorte, cette circonstance exige que vous vérifiez, vous-même ou par l'intermédiaire d'un cabinet de CPI, l'absence de marques postérieures imitant votre signe et l'absence de dépôt de demande de marque.

EN CAS D'OPPOSITION

Une opposition peut faire suite à la publication de votre demande d'enregistrement de votre marque. Dans ce cas, le titulaire d'une marque élève des arguments contre l'enregistrement de votre signe. Il est possible de réagir différemment :

- Soit revendiquer le dépôt tel quel, en dépit de l'opposition ;
- Soit renoncer à l'enregistrement de la marque sous cette forme ;
- Soit renoncer partiellement à l'enregistrement, pour les classes litigieuses, si cela est possible et au vu du sérieux des prétentions ;
- Soit proposer la conclusion d'un accord de coexistence.

Attention, l'INPI, lorsqu'elle est saisie d'une opposition à la demande d'enregistrement ne comparera que les signes et les classes déposés et non pas ceux réellement exploités ni même le contexte dans lequel ils sont exploités. Pour ce faire, elle comparera en premier lieu les produits et services visés ; puis analysera visuellement, phonétiquement et conceptuellement les signes en cause. Pour les signes verbaux en langue étrangère, l'appréciation dépendra toujours d'une appréciation de la perception du consommateur moyen...

Il est à noter qu'il reste possible de déposer une marque similaire pour des produits ou services similaires voire identiques à une marque préexistante si le primo déposant n'exploite pas sa marque depuis 5 ans. En effet, le titulaire d'une marque doit conduire une exploitation de celle-ci pour les produits ou services visés dans l'enregistrement. A défaut de quoi, il encourt une déchéance, totale si l'inexploitation est totale ; partielle, si certaines classes seulement sont inexploitées.