

A SEMAINE DU PRATICIEN EN QUESTIONS

MARQUES

461

Comment protéger sa marque en France et à l'étranger ?

Premier vecteur de la politique commerciale de l'entreprise et de sa communication, la marque vise à garantir l'origine des produits et services qu'elle désigne. Signe susceptible de représentation graphique, elle doit être apte en tant que telle à distinguer les produits et services qu'elle désigne de ceux de la concurrence et elle doit obéir à différentes conditions de validité. Par ailleurs, la marque est traditionnellement définie comme étant un droit d'occupation et non de création. Elle doit faire l'objet d'un dépôt pour être protégée. Différentes stratégies possibles s'offrent alors à l'entreprise qui souhaite se protéger et une réflexion en amont impliquant la maîtrise de ces différents aspects est nécessaire.



Aurélia Marie, Conseil en propriété industrielle, Cabinet Beau de Loménie

❓ Quelles sont les conditions attachées au dépôt de la marque ?

Puisqu'elle fait l'objet d'un dépôt auprès de l'INPI (Institut national de la propriété industrielle), la marque doit en premier lieu être un signe susceptible de représentation graphique. C'est pourquoi certains signes sont difficilement protégeables (certains sons ou les odeurs par exemple). Elle doit en second lieu identifier les produits ou services pour lesquels elle est déposée. Cette identification donnera à la marque sa portée : elle sera protégée pour les produits et services qu'elle désigne ainsi que pour les produits et services similaires. Il est donc essentiel de les définir précisément de sorte que les tiers puissent déterminer le champ de protection de la marque. La définition de ces produits ou services ne devra pas être trop restrictive pour ne limiter plus que nécessaire ce champ de protection. Les difficultés rencontrées pour l'élaboration de ce libellé seront plus ou moins grandes selon la nature et la technicité des produits et services concernés.

Pour ce faire, la connaissance de la pratique de l'INPI est nécessaire car des objections seront émises à l'INPI notamment si le libellé déposé n'est pas suffisamment précis.

❓ Quelles sont les conditions attachées au signe déposé à titre de marque ?

Puisqu'il s'agit d'un élément permettant d'identifier une origine, la marque devra être susceptible d'exercer en elle-même

licite et non contraire à l'ordre public. Des marques telles que *Cannabistrot* pour des services de restauration ou *Screw you* pour des vêtements et des lunettes ont été refusés à l'enregistrement. La marque ne devra également pas être contraire à certaines dispositions de conventions internationales protégeant par exemple les drapeaux ou certains emblèmes, tel par exemple celui de la Croix Rouge (V. infra exemples).

Par ailleurs, la marque ne devra pas être ni descriptive, ni trompeuse. Tel sera le cas de la dénomination *Fleur de Santé* pour des produits alimentaires qui laisse croire que les produits désignés sont bénéfiques pour la santé. Quand elle sera constituée d'une forme, cette forme ne devra pas être fonctionnelle ou bien encore constituée d'une forme constitutive exclusivement du produit lui-même. La fonction

certaines conditions à un nom commercial ou une enseigne, ou bien encore à une appellation d'origine protégée, à un droit d'auteur ou à un droit de dessin ou modèle, ainsi qu'aux droits de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image et au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.

La vérification des droits antérieurs ne fait l'objet d'aucun examen par l'INPI. Il appartient au déposant de le faire préalablement au dépôt de la marque. En revanche, les titulaires d'une marque plus ancienne ont un délai de deux mois à compter de la publication de la marque pour s'y opposer. Quand un autre droit antérieur est en cause, ils peuvent engager une action en annulation de la marque qui porte atteinte à ce droit.

❓ Comment vérifier qu'une marque ne porte pas atteinte à des droits antérieurs ?

Cette vérification passe par la conduite de recherches d'antériorités. La recherche de certains droits antérieurs tels que le droit d'auteur s'expose à de grandes difficultés. Ces droits ne faisant pas l'objet d'un dépôt, leur identification est complexe et forcément limitée.

En pratique, quand la marque à déposer est une dénomination, ces recherches seront menées parmi les marques ainsi qu'au registre du Commerce et des sociétés parmi les dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes immatriculés. Par ailleurs, une vérification des



Les marques ci-dessus ont pu être rejetées : (à gauche) emblème de l'Ordre de Malte et marque déposée, (à droite) drapeau italien et marque déposée.

une telle fonction. Elle devra être arbitraire pour les produits et/ou services qu'elle désigne. Ainsi, tout particulièrement, elle ne devra pas être exclusivement nécessaire, générique ou usuelle pour ces produits et services. Un signe tel que *La Marée* pour des services de restauration ne remplira pas cette condition d'arbitraire (V. Cass. com., 26 févr. 2002, n° 00-12.898 ; JurisData n° 2002-013407). Elle devra être

de la marque n'est en effet pas de protéger une forme dans sa composante esthétique mais une forme permettant au public d'identifier une origine distincte des produits de la concurrence. Ces différentes conditions seront contrôlées par l'INPI.

La marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs et tout particulièrement à une marque antérieure, une dénomination sociale, et sous

noms de domaine devra également être effectuée.

Pour ce qui concerne les marques, il conviendra de rechercher parmi les marques similaires, désignant des produits ou services identiques ou des produits ou services similaires. Pour ce faire, il faudra tenir compte de la jurisprudence sur l'appréciation de la similitude entre signes tout comme entre produits et services.

Faire appel à un professionnel pour procéder à ces recherches permettra d'effectuer une analyse fine des risques constitués par ces antériorités. Il déterminera les solutions à mettre en œuvre pour rendre viable le projet de dépôt d'une marque dans un environnement juridiquement encombré.

Comment limiter les risques attachés à une marque en présence de droits antérieurs ?

Les solutions sont multiples. Elles dépendent du contexte

ce qui est rassurant pour le futur déposant.

Comment ces conditions sont-elles appréciées en dehors de la France ?

Appliquées par les différents États du monde, elles ne le sont pas de manière uniforme. Selon les pays, l'existence de ces conditions fera ou non l'objet d'un examen au moment du dépôt, examen qui peut aller des motifs absolus de refus (licéité du signe) aux motifs relatifs (disponibilité), selon des degrés variés en fonction des pays.

Par exemple : Espagne : examen par l'Office des motifs absolus de refus et des droits antérieurs, puis publication pour opposition ; Fédération de Russie : examen par l'Office des motifs absolus de refus et des droits antérieurs mais pas d'opposition ; Argentine : pas d'examen des droits antérieurs, opposition mais sur laquelle l'office ne se prononce pas ; Maroc : aucun examen, pas d'opposi-

Obéissant à des règles propres pour partie (...) la marque européenne doit être disponible dans l'ensemble des pays de l'UE et ne peut être modulée par pays.

dans lequel s'inscrit le dépôt de marque envisagé et de l'analyse des risques identifiés.

Il pourra ainsi s'agir de limiter le libellé de produits ou de services, d'associer la marque à d'autres éléments dénominatifs et/ou graphiques, de négocier des accords de coexistence avec les titulaires de marques plus anciennes, de racheter une marque antérieure, voire d'assigner les titulaires de ces marques en déchéance pour absence d'usage, de telle sorte qu'elles ne constituent plus un obstacle au dépôt.

Dans ce cadre, des enquêtes pourront être entreprises pour connaître l'usage précisément entrepris de la marque gênante ou les projets qui y sont attachés. Le professionnel qui effectuera les recherches d'antériorités précitées, définira alors une stratégie de libération de droits et la mettra en œuvre. Ce professionnel, Conseil en Propriété industrielle, permettra d'opérer dans un cadre réglementé. Soumis à des obligations déontologiques, sa responsabilité pourra être mise en jeu,

Portugal : aucun examen mais opposition.

Une fois la marque déposée en France, comment la déposer à l'étranger ?

Différentes conventions internationales facilitent le dépôt et la protection des marques en dehors de la France. Elles sont soit générales à la propriété industrielle et intellectuelle, soit spécifiques aux marques.

En premier lieu, la Convention dite d'Union de Paris du 10 mai 1883, à laquelle adhère la quasi-totalité des pays du monde, pose un certain nombre de principes qui vont avantager celui qui souhaite acquérir une protection de sa marque en dehors de la France. Cette convention prévoit deux dispositions majeures. La première, dénommée *principe d'assimilation au national*, permet aux étrangers de bénéficier des mêmes règles de protection que les nationaux en matière de marques. La seconde tout aussi importante, est de permettre de déposer en dehors de son pays

Pour aller plus loin

J. Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Tome 1, 2^e éd. : LGDJ, 2009 ; B. Geoffroy et G. Requena, *L'évolution des règles de comparaison des marques dans le cadre de la procédure d'opposition : Propr. intell. 2004, n°12* ; M. Dhenne, *Les conflits marques et autres indications d'origine (l'après arrêt Céline)* : *Propr. industr. 2008, étude 14* ; F. Pollaud-Dulian, *Les variantes du signe enregistré en droit des marques* : *Propr. intell. 2009, n°31* ; C. Girard, *Dépôt n'est pas sécurité* : *Prodimarques oct. 2009* ; A. Kur, *Un an de jurisprudence allemande en droit des marques* : *Propr. industr. 2009, étude 2*.

d'origine dans le *délaï dit de priorité*, qui permet au déposant de bénéficier pour les dépôts qu'il effectuera à l'étranger dans ce délai, de la date de dépôt de son pays d'origine. Ce délai est de six mois dans le domaine des marques. Il permet ainsi au déposant de bénéficier de cette période de temps pour réfléchir aux dépôts qu'il envisage d'effectuer à l'étranger et à la protection dont il souhaite bénéficier. Enfin, cette convention prévoit un certain nombre de règles matérielles minimales.

Pour ce qui est des conventions propres aux marques, la convention majeure est celle dite d'Union de Madrid, qui comprend en réalité l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et le Protocole de Madrid du 27 juin 1989. Cette convention qui prévoit le système de la *marque dite internationale*, permet une centralisation des formalités de dépôt auprès de l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété industrielle) à Genève. Aujourd'hui, quatre vingt deux pays y adhèrent, dont tous les pays membres de l'Union européenne, ainsi que l'Union européenne elle-même. Cette convention permet d'effectuer des économies substantielles au niveau des formalités de dépôt pour les déposants, puisqu'un seul dépôt désignant tout ou partie des pays adhérents au système est effectué auprès de l'OMPI. La marque est ensuite traitée comme un dépôt national par chaque pays désigné dans la marque internationale.

Ainsi, chaque office national procédera à l'examen des conditions de validité du signe déposé en fonction de son propre droit national, si bien que la marque n'aura pas au final une protection uniforme dans les différents États désignés dans la demande de marque internationale.

Dans les autres États, des dépôts auprès des offices nationaux seront la plupart du temps la seule voie possible.

Compte tenu des coûts attachés à ces différentes procédures, le recours à l'expertise d'un Conseil en propriété industrielle sera un

moyen d'éviter d'engager des coûts inutiles. Il procédera dès le départ aux bons choix et proposera des solutions adaptées aux exigences des offices locaux.

Quelle protection uniforme dans le cadre de l'Union européenne ?

Dans le cadre de l'UE, des directives et règlements uniformisent les conditions de dépôt et de protection attachées aux marques. Ainsi, la directive n° 89-104 du 21 décembre 1988 pose un certain nombre de règles uniformes dans les différents États de l'UE. Les conditions d'examen sont restées du domaine des législations nationales, ce qui explique les divergences qui demeurent entre les différentes procédures d'octroi des marques dans les différents États de l'UE.

Par ailleurs, le règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (aujourd'hui *marque européenne*), codifié par le règlement n° 207/2009, ainsi que le règlement CE n° 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement précédent, sont venus créer la *marque aujourd'hui dénommée européenne*, titre unique valable dans les vingt-sept pays membres de l'UE.

Obéissant à des règles propres pour partie et notamment pour ce qui concerne ses conditions de validité et d'obtention, la *marque européenne* doit être disponible dans l'ensemble des pays de l'UE et ne peut être modulée par pays, comme le permet le système de la *marque internationale*. Aussi, le choix entre un dépôt de *marque européenne* ou des désignations nationales sera fait en fonction des risques potentiellement attachés à la *marque* dont on recherche la protection, afin d'éviter d'engager des coûts inutiles. Dans tous les cas, le choix et le dépôt d'une *marque* devront faire l'objet d'une réflexion globale mettant en cause et en perspective les choix de l'entreprise et ses projets de développement tant en France qu'à l'étranger.