



CABINET ROMAN

**PROPRIETE INDUSTRIELLE
INTERNATIONAL PATENT
AND TRADEMARK ATTORNEY
DEPUIS 1892**

35 rue Paradis - B.P. 2224
13207 Marseille cedex 01 - France
Tél. : (33) 04 91 33 85 15 - Fax : (33) 04 91 54 08 32
email : contact@cabinet-roman.com
www.cabinet-roman.com

LES MARQUES

SOMMAIRE

- 1. Définitions**
- 2. Procédure**
- 3. Marque communautaire**
- 4. Marque internationale**
- 5. Marque nationales étrangères**
- 6. Nos services**



1. Quelques définitions

Il convient tout d'abord de préciser qu'il existe différents types de marque.

La marque de fabrique s'applique aux produits finis ou intermédiaires fabriqués, comme par exemple la production automobile, les produits pharmaceutiques,...

La marque de service accompagne des services comme la location de voitures, l'assurance ou les services d'un réparateur, ...

Il est, de même, possible de posséder une marque, en tant que commerçant et de l'apposer sur les produits distribués.

Deux autres types de marque ont un régime juridique un peu particulier. Il s'agit des marques collectives et des marques de certification. La première appartient à une personne de droit public ou de droit privé dans un but d'intérêt général ou dans l'intérêt de ses membres. La seconde est réservée aux produits ayant obtenus une norme.

La validité de la marque.

D'une manière générale, la marque peut être constituée de noms, d'éléments figuratifs, de sons ou d'un mélange de ces trois éléments.

La marque peut être constituée par des noms de famille, des prénoms, des pseudonymes, des titres, des noms géographiques, des lettres, des chiffres, des initiales, des slogans ou des termes inventés..

La marque peut également être constituée par des formes en trois dimensions, des couleurs, des emblèmes et armoiries, des dessins, des tableaux, des monuments, des emballages.

La marque peut enfin être constituée par des signes sonores tels que des sons ou des phrases musicales. Son dépôt s'effectuera alors sous forme graphique.

Mais attention, tous les signes ne peuvent pas être déposés en tant que marque.

Une marque ne doit pas désigner exclusivement le produit ou service, que ce soit dans le langage courant ou professionnel.

Elle ne doit pas non plus servir à désigner une caractéristique du produit ou service (la qualité, la provenance géographique, la destination...).

Il faut ici noter que la validité d'une marque pourra être contestée ultérieurement lors d'un procès en contrefaçon, bien qu'elle ait été enregistrée par l'INPI.

La marque ne doit pas non plus tromper le consommateur, par exemple en suggérant une qualité que le produit n'a pas. Elle ne doit pas induire le consommateur en erreur.

Le signe choisi doit être licite. Une marque contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou de nature à tromper le public sur les caractéristiques du produit ou service sera annulée. De même, l'utilisation comme marque de certains signes tels que les drapeaux, les emblèmes officiels, les poinçons, est interdite.

La disponibilité de la marque.

La marque ne doit pas porter atteinte à d'autres droits antérieurs appartenant à des tiers. Les antériorités peuvent être des dénominations sociales, des nom commerciaux, des enseignes, des noms patronymiques et bien sur des marques antérieures.



La recherche d'antériorité est indispensable avant tout dépôt d'une marque, il s'agit d'une opération complexe qui ne doit pas se limiter à une recherche à l'identique. Une telle recherche doit porter sur les signes identiques, mais également sur les signes similaires; elle doit être effectuée selon les règles d'appréciation de la contrefaçon telles qu'elles sont fixées par les tribunaux.

Une fois que l'on s'est assuré de la validité et de la disponibilité d'un signe le dépôt peut être envisagé ; une certaine procédure doit être respectée.

2. Procédure

Le dépôt d'une marque n'est pas, a priori une procédure complexe, mais l'établissement des documents nécessite de la précision et de la rigueur.

Il faut préalablement déterminer ce que l'on doit déposer, à quel nom doit être effectué le dépôt et enfin sous quelle forme.

L'énumération des produits ou services auxquels la marque est destinée doit être établie avec le plus grand soin ; en effet, c'est elle qui déterminera l'étendue de la protection qui vous sera accordée. Dans bien des cas il ne faut pas se contenter de reprendre purement et simplement la nomenclature des classes officielles de produits et de services.

Notre métier est de vous conseiller au mieux et d'éviter les irrégularités qui peuvent conduire au rejet ou à l'annulation de votre dépôt.

Une fois le dépôt déclaré recevable par l'INPI, votre demande de marque sera alors publiée dans le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI).

L'INPI examinera ensuite si la marque que vous avez déposée ne constitue pas un signe interdit, ou qu'elle n'est pas trompeuse. Notre métier est de vous assister et de vous représenter tout au long de la procédure, et donc de répondre éventuellement aux objections de l'INPI.

Une fois que votre demande de marque a été publiée, si des titulaires de marques antérieures estiment que le signe que vous avez choisi porte atteinte à leurs droits, ils peuvent alors engager une procédure d'opposition. Si le directeur de l'INPI estime que l'opposition est justifiée, il pourra alors procéder au rejet pur et simple de votre demande. C'est à ce niveau que l'on se rend compte de la nécessité d'effectuer préalablement à tout dépôt, une recherche d'antériorité.

A défaut d'opposition votre marque sera enregistrée et vous serez protégé pendant un délai de dix ans indéfiniment renouvelable.

Mais ce dépôt ne vous couvre qu'en France ; a priori, rien n'empêche une société Belge, Italienne ou Espagnole d'utiliser le même signe que vous, pour désigner des produits identiques ou similaires, pourvu qu'ils ne vendent pas leurs produits en France.

Afin de protéger votre marque à l'étranger, plusieurs moyens vous sont offerts ; la marque internationale, la marque communautaire, et les marques nationales étrangères.



3. La marque communautaire.

La marque communautaire permet d'obtenir un titre unique qui est valable dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Elle accorde à son titulaire un droit exclusif qui permet d'interdire à tous tiers de faire usage du signe dans ses activités commerciales et industrielles.

Ce titre unique permet une simplification des formalités de procédure et de gestion. La procédure de dépôt n'en est pas moins complexe, car l'OHMI est extrêmement rigoureuse concernant toutes les conditions de forme.

Une procédure d'opposition est également prévue dans le cadre du règlement sur la marque communautaire. Il est donc pratiquement indispensable d'effectuer une recherche d'antériorité dans les pays de l'Union Européenne.

1 - Des formalités et une gestion simplifiées

Le caractère unitaire de la marque communautaire, qui s'étend à tous les pays de l'Union européenne, permet une simplification des formalités et de la gestion :

- une seule demande,
- une seule langue de dépôt,
- un seul centre administratif,
- un seul dossier à gérer.

La démarche est simple et les dépôts peuvent être effectués au choix dans les offices nationaux de propriété industrielle ou directement auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur à Alicante.

2 - Des coûts réduits

Cette simplification a pour conséquence une diminution considérable des coûts par rapport à l'addition des coûts d'enregistrement national dans les vingt-cinq pays de l'Union européenne.

C'est la solution la moins chère pour vous protéger en Europe.

3 - Un droit de priorité

La marque communautaire s'ajoute aux systèmes nationaux de protection des marques. La date de dépôt de la marque communautaire est reconnue comme constituant une date de priorité à la fois pour des dépôts nationaux et internationaux. Cet avantage s'étend aussi au cas où le déposant déciderait de convertir sa demande ou sa marque communautaire en demandes nationales. Il n'y a donc aucun risque à choisir directement la marque communautaire.

4 - Une obligation d'usage facile à remplir

La marque communautaire peut être maintenue dans la totalité des pays de l'Union européenne par l'usage effectif et sérieux dans un seul Etat membre. Toute entreprise même si elle ne souhaite pas exploiter sa marque dans tous les Etats membres, peut donc valablement avoir recours à la marque communautaire sans avoir à craindre, par manque d'usage, une action en déchéance.



5 - Une protection juridictionnelle élargie et accessible à tous

Des actions en contrefaçon pourront être introduites devant les tribunaux des marques communautaires qui sont des tribunaux nationaux désignés par les Etats de l'Union pour connaître les actions relatives à la marque communautaire. Les décisions sont applicables dans l'ensemble de l'Union. Cela évite de devoir poursuivre les contrefacteurs dans chaque Etat membre. Seule la marque communautaire est dotée de cette protection qui s'étend à toute l'Union européenne.

6 - Une antériorité opposable dans tous les pays de l'Union européenne

La marque communautaire peut constituer une antériorité opposable à toute marque ultérieure dans tous les Etats membres. Elle permet donc de prendre place sur le marché unique, de combattre toute contrefaçon et même de s'opposer ou de faire annuler des marques nationales ultérieures.

4. La marque internationale.

- LA MARQUE INTERNATIONALE

Il faut tout d'abord préciser que la Convention d'Union de Paris, ouvre un droit de priorité de six mois, à compter du jour du dépôt de votre demande de marque en France, afin d'étendre votre marque à l'étranger. Le dépôt à l'étranger bénéficiera alors de la date de votre dépôt en France.

Le régime de la marque internationale est régi par deux traités, l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, qui date de 1891, et le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid qui a été mis en oeuvre à partir du 1er Avril 1996.

Le système des marques internationales permet, par un seul dépôt d'obtenir une protection dans près de 80 pays ayant adhéré aux conventions ci-dessus mentionnées.

Les pays ayant adhéré à l'Arrangement de Madrid sont les suivants :

ALBANIE - ALGERIE - ALLEMAGNE - ARMENIE - AUTRICHE - AZERBAIDJIAN - BELARUS - BENELUX - BHOUTAN - Bosnie-herzégovine - BULGARIE - CHINE POPULAIRE - CHYPRE - CROATIE - CUBA - EGYPTE - ESPAGNE - FEDERATION DE RUSSIE - HONGRIE - IRAN - ITALIE - KAZAKHSTAN - KENYA - KIRGHIZISTAN - LESOTHO - LETTONIE - LIBERIA - LIECHTENSTEIN - REPUBLIQUE DE MACEDOINE - MAROC - MONACO - MONGOLIE - MOZAMBIQUE - NAMIBIE - OUZBEKISTAN - POLOGNE - PORTUGAL - REPUBLIQUE DE MOLDOVA - REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE - REPUBLIQUE TCHEQUE - ROUMANIE - SAINT-MARIN - SERBIE et MONTENEGRO - SIERRA LEONE - SLOVAQUIE - SLOVENIE - SOUDAN - SUISSE - SWAZILAND - SYRIE - TADJIKISTAN - UKRAINE - VIET-NAM - .

Les pays ayant adhéré au seul Protocole de Madrid sont les suivants :

ANTIGUA ET BARBUDA - AUSTRALIE - DANEMARK - ESTONIE - ETATS-UNIS D'AMERIQUE - FINLANDE - GEORGIE - GRECE - IRLANDE - ISLANDE - JAPON - LITUANIE - NORVEGE - REPUBLIQUE DE COREE - ROYAUME UNI - SINGAPOUR - SUEDE - TURKMENISTAN - TURQUIE - ZAMBIE

Une fois ce dépôt effectué, il y aura, en fait, une procédure nationale dans chacun des pays que vous aurez désigné. C'est à ce niveau que des difficultés peuvent survenir en raison du fait qu'il existe des spécificités pour chaque pays ; certains n'ont pas les mêmes critères d'appréciation de validité d'une marque qu'en France ; d'autres examinent dès le dépôt de la demande s'il existe ou non des antériorités...



Dès lors que l'on envisage de procéder à l'extension de sa marque à l'étranger, le recours à des professionnels ayant une longue expérience de la matière est absolument nécessaire; grâce à notre longue expérience et à notre réseau mondial de correspondants étrangers nous sommes en mesure de pouvoir répondre dans les meilleurs délais et de la meilleure façon aux objections qui peuvent être soulevées par les différents offices nationaux.

5. Le dépôt de marques nationales étrangères.

Si vous désirez vous protéger dans un pays qui ne fait partie ni de la communauté européenne, si du système de la marque internationale, nous pouvons effectuer pour vous toutes les démarches nécessaires grâce à notre réseau mondial de correspondants.

6. Nos services

Nous intervenons tout d'abord pour vous conseiller dans le choix des dénominations que vous souhaitez utiliser à titre de marque notamment au niveau de la validité, du caractère distinctif.

Nous nous chargeons également d'effectuer les recherches d'antériorité préalables qui sont une étape préalable indispensable à tout dépôt de marque,

Cette recherche permettra d'éviter de se voir opposer, après le dépôt, une antériorité qui pourrait avoir pour conséquence de faire annuler vos droits dans le cadre d'une procédure d'opposition ou de contrefaçon.

Nous effectuons ces recherches d'antériorités parmi : les marques déposées, les noms de sociétés (dénominations sociales et noms commerciaux), les noms de domaine sur le réseau Internet, les modèles déposés et publiés, les brevets français, européens internationaux et étrangers.

Nous vous proposons plusieurs types de recherches. Pour avoir plus de détail, nous vous remercions de bien vouloir remplir un formulaire, qui nous permettra de vous faire parvenir la documentation correspondante. Nous effectuons ensuite les dépôts et suivons les examens des demandes d'enregistrement de marques aussi bien en France, qu'au niveau communautaire ou international, grâce à notre réseau mondial de correspondants..

Nous pouvons, effectuer après le dépôt d'une marque une surveillance des demandes d'enregistrement de marques publiées susceptibles de constituer une contrefaçon, afin de pouvoir engager une procédure d'opposition.

- Extension à l'étranger

Nous vous conseillons sur la manière la plus efficace et surtout la moins onéreuse afin d'étendre votre protection à l'étranger.

Nous procédons directement au dépôt des marques communautaires et internationales, ou étrangères, par l'intermédiaire de nos correspondants..

En fait, nous assurons la gestion complète de tous vos dossiers de marques