Image not found or type unknown

COMMENT DÉPOSER UNE MARQUE EN FRANCE (INPI ou EUIPO)

Fiche pratique publié le **29/07/2024**, vu **401 fois**, Auteur : Avocat droit des marques

Pour déposer une marque, il faut choisir sa couverture géographique, faire une recherche d'antériorité, choisir le déposant, le signe et les produits et services et la renouveler.

1/ Dépôt de marque français ou dépôt de marque de l'Union Européenne

Il est possible de déposer une marque de l'Union européenne auprès de l'EUIPO qui va couvrir l'ensemble des pays de l'Union européenne dont la France.

Il est également possible de déposer une marque française qui va couvrir la France et qui peut couvrir également la Polynésie française si une demande d'extension est déposée au moment du dépôt.

Le choix est donc principalement entre une marque française et une marque de l'Union européenne.

Le dépôt d'une marque française nécessite le paiement d'une taxe de 190 euros pour une classe et 40 euros par classe supplémentaire.

Les taxes à verser pour un dépôt de marque de l'Union européenne sont de 850 euros pour une classe et de 900 euros pour deux classes et 150 euros pour chaque classe supplémentaire. La deuxième classe ne coûte que 50 euros à l'EUIPO.

L'utilisation d'un outil de calcul des taxes à payer aux offices des marques permet d'anticiper le montant des redevances à payer à l'INPI ou à l'EUIPO.

2/ La recherche d'antériorité

Avant de déposer une marque, il est conseillé de faire une **recherche d'antériorité de marque**, c'est-à-dire de rechercher les droits antérieurs qui peuvent exister en matière de marques, principalement les dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes, mais également en matière de noms de domaine.

Une fois les droits antérieurs connus, il faut les analyser et évaluer la disponibilité juridique du signe.

D’un point de vue pratique, il est également nécessaire de regarder si le nom de domainepertinent est disponible et si la dénomination ne risque pas d’être associée à des produits etservices indésirables qui empêcherait une bonne visibilité, notamment sur internet.

La recherche d’antériorité nécessite non seulement d’avoir conscience des droits antérieurs, mais d’être capable de les analyser et de déterminer si les risques existent et s’ils sont élevés ou non. Avoir un listing sans analyse, c’est comme avoir une pelote de laine sans aiguille et vouloir fabriquer un pull.

3/ Le choix du déposant

Il est nécessaire pour déposer une marque de savoir au nom de qui la marque doit être déposée.

Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale. Il peut y avoir un ou plusieurs déposants. Le choix du déposant est important. Il peut y avoir une cession de la marque après son dépôt, mais celle-ci ne peut se faire qu’en contrepartie du paiement d’une taxe de 27 euros. A l’INPI, il peut y avoir des implications fiscales.

D’un point de vue juridique, le déposant tel qu’il est demandé dans le formulaire de dépôt de marque de l’INPI, n’est pas la personne qui dépose la marque, mais bien la personne qui sera propriétaire et au nom de qui la marque est déposée.

4/ Le choix du signe

Une marque peut être déposée pour un grand nombre de types de signes. Il peut s’agir de mots, d’un logo, d’une couleur, mais également de marques de mouvement, de marques multimédias, de marques sonores.

Pour un dépôt de marque initial, le choix sera le plus souvent entre déposer une marque verbale ou une marque figurative contenant un logo et un mot écrit d’une façon particulière. Les résultats des recherches d’antériorité peuvent influencer le type de marque déposée. Il y a lieu de prendre en compte tous les facteurs pertinents.

D’une manière générale, un dépôt de marque verbal c’est-à-dire en caractère standard offrira une protection plus large puisque la protection ne sera pas limitée à une couleur particulière ou à une police particulière.

5/ Le choix des produits et services

La classification internationale de Nice contient 45 classes. Les classes 1 à 34 sont les produits et les classes 35 à 45 sont des services.

Il est possible de déposer une marque couvrant plusieurs classes, voire les 45 classes. Cependant, déposer pour les 45 classes est très coûteux et reste rare.

Il est nécessaire de déposer une marque pour des produits et services suffisamment précis pour que le public puisse apprécier de manière non ambiguë la portée de la marque. Si ce n’est pas suffisamment précis, l’INPI va demander au déposant de préciser le libellé sous peine de refuser le produit ou le service trop vague.

Copyright © 2024 Légavox.fr - Tous droits réservés

La liste des produits et services est importante tant par rapport aux droits antérieurs que pour déterminer le caractère distinctif d'une marque.

NE PAS VISER À CÔTÉ, NE PAS ÊTRE TROP PRÉCIS

Deux écueils principaux : Le premier serait de ne pas déposer de produits et services décrivant l'activité et l'usage de la marque. La marque s'exposerait à être annulée pour défaut d'utilisation dans les cinq années suivant son enregistrement. L'autre écueil est d'être trop précis. Une modification d'un processus de fabrication ou d'un mode de commercialisation rendrait le dépôt de marque obsolète puisque l'usage ne correspondrait plus à ce qui est visé par la marque.

6/ La durée de validité de la marque : 10 ans

Une marque est valable 10 ans à partir de son dépôt. Il convient de prendre les mesures nécessaires pour actualiser le dépôt en mettant à jour l'adresse du déposant pour qu'il puisse être contacté par l'INPI en cas de procédure, mais également de veiller à noter la date limite pour renouveler la marque. L' avocat marque la date limite dans ses dossiers.

7/ Le respect des règles administratives

Sauf lorsqu'une marque est déposée par un avocat, il est nécessaire de joindre un pouvoir lorsqu'il y a plusieurs déposants. L'absence de pouvoir va conduire à l'INPI à rejeter le dépôt de marque.

Comme les ingrédients pour faire un gâteau, la recette pour **déposer une marque de qualité** est simple. Cependant, tout est dans le dosage et dans l'appréciation des risques, tant à la fois par rapport aux droits antérieurs qu'au risque de refus de la marque, notamment pour défaut de caractère distinctif par l'INPI.

L'enjeu d'un dépôt de marque se mesure en décennie. En effet, une marque est valable 10 ans et si elle a été déposée pour les bons produits et services, elle pourra être renouvelée et continuer d'être utilisée sans limitation de durée tant que la marque est renouvelée. Faire appel à un **avocat spécialiste en droit des marques** est donc primordial pour obtenir un résultat de qualité.

Julien LACKER

Avocat Associé
Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle
Spécialiste en droit des NTIC
Médiateur diplômé

GOMIS & LACKER AVOCATS AARPI

www.gomis-lacker.fr et https://avocat-depot-marque.lacker.fr
65 rue de Prony - 75017 Paris
Tél. 01 47 63 63 35

Copyright © 2024 Légavox.fr - Tous droits réservés

julien.lacker.avocat (at) gomis-lacker.fr

Copyright © 2024 Légavox.fr - Tous droits réservés