

## DROIT DES ENTREPRISES



Alexandre MAAT  
Avocat

### Petit vade-mecum du dépôt et de l'enregistrement d'une marque.

Le dépôt et l'enregistrement d'une marque obéissent à une **procédure particulière** et entièrement codifiée.

En effet, il ressort de l'article L.712-1 du Code de la propriété intellectuelle que « *la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement* ». Le dépôt de cette demande d'enregistrement de marque est effectué à l'Institut National de Propriété Intellectuelle (INPI), qui en accuse réception.

Cette demande d'enregistrement peut être faite de plusieurs manières :

- Par dépôt au siège de l'INPI ;
- Par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du siège de l'INPI ; Dans ce cas la date de dépôt est celle de la réception à l'INPI (R. 712-1 CPI).
- Par télécopie, selon les conditions prévues par la décision du Directeur Général de l'INPI dans sa décision du 10 septembre 2012 n°2012-644 ;
- Par dépôt électronique, selon les conditions prévues par la décision du Directeur Général de l'INPI en date du 10 décembre 2013 n°2013-834 ;

Pour qu'un tel enregistrement soit valable, il conviendra de **s'acquitter d'une redevance**.

Ce n'est que lorsque cette redevance sera acquittée que le dépôt sera réputé réceptionné à la date figurant sur le récépissé.

En pratique, cette redevance est d'un montant de 210 € pour trois classes de produits/services différents, chaque classe/produit au-delà occasionnera un coût supplémentaire de 42 €.

Le défaut d'acquiescement de cette somme entraînera le rejet du dépôt présenté à l'INPI, dans l'hypothèse où cette situation ne serait pas régularisée dans le délai fixé par l'INPI.

Par suite, selon les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, l'INPI statuera sur la demande d'enregistrement de marque dans un délai de 6 mois suite au dépôt de la demande.

À défaut de décision expresse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Il convient de préciser que la demande d'enregistrement fera l'objet d'un examen sommaire visant à constater la régularité du dossier.

La disponibilité de la marque ne sera pas recherchée au cours de cet examen de régularité de la demande de dépôt.

Il convient alors de procéder à **une recherche de disponibilité de la marque** avant tout dépôt afin d'éviter toute contestation future par les propriétaires de droits antérieurs sur cette marque, qui pourra se traduire, par exemple, par une action en contrefaçon visant à interdire l'exploitation de cette marque, pourtant régulièrement déposée, ou bien une action en nullité de la marque.

Pendant un délai de 2 mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement, toute personne justifiant d'une antériorité pourra formuler une demande d'opposition.

.../...

En effet, selon l'article L.712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, cette opposition peut être faite par :

- Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure ;
- Le propriétaire d'une marque notoirement connue ;
- Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation sur une marque antérieure, sauf stipulation du contrat de licence.

Le directeur de l'INPI devra alors statuer dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de deux mois prévus pour former opposition, à défaut, l'opposition sera considérée comme rejetée.

L'enregistrement confère au déposant un droit de propriété sur la marque pour un période de 10 ans indéfiniment renouvelable.

Le renouvellement de la marque pour une nouvelle période de 10 ans devra être présenté dans un délai de 6 mois suivant le dernier jour du mois de l'expiration de la protection initiale de la marque.

**Le propriétaire d'une marque dispose ainsi d'un monopole d'exploitation sur cette marque qui lui permet de s'opposer à toute exploitation de sa marque à laquelle il n'aurait pas consenti.**

L'article L 713-2 du CPI dispose en effet :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que: "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée »

L'article L 713-3 du CPI ajoute :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public:

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».

L'utilisation de la marque n'est pas obligatoire, cependant, une marque peut être déchue pour défaut d'exploitation sérieux, sans juste motifs, pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq années.

La déchéance n'est pas automatique et une demande à ce titre devra être présentée en justice.

L'exploitation sérieuse ou non de cette marque fera alors l'objet d'un débat devant la juridiction compétente.