

# LA PROTECTION DE LA MARQUE NATIONALE ET INTERNATIONALE

*LEXINNOV AVOCAT*

*Meriem LADJALI sous la direction de Maître Philippe  
SIMON*

LexInnov



Avocat

# INTRODUCTION



## National

INPI  
Pour la France

**Pas de protection mondiale : 3  
systèmes de protection coexistent**

## Régional

OHMI  
Pour l'Union Européenne  
(27 pays)

OAPI  
Pour l'Afrique francophone (16 pays)

## International

OMPI  
(81 pays)



\* Fonctions économiques :

- individualisation des produits et services,
- instrument marketing et de publicité
- valorisation

\* Fonctions juridiques :

- monopôle d'exploitation,
- garantie d'identité de l'origine.

# PLAN



I) La marque nationale

II) La marque internationale

# I) La marque nationale



## A- Définition

Article L. 711-1 CPI « la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale »

# I) La marque nationale

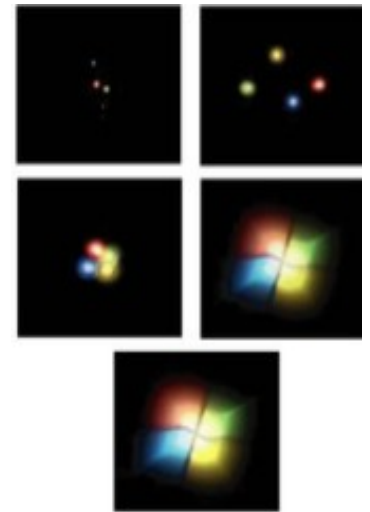
## B- Conditions d'acquisition de la marque

### 1) Exigence d'une représentation graphique (L. 711-1)

- \*-) Quelle que soit la forme ...
  - Lettres, sigle, chiffres, mots
  - Nom patronymique
  - Dessins
  - Couleur
  - Signe olfactif/gustatif
  - Signe sonore



# I) La marque nationale



# I) La marque nationale

- \* Marque nominale pas de problème de représentation.
- \* Marque figurative pas de problème de représentation.
- \* Représentation difficile pour les marques olfactives  
Ex : une odeur The smell of fresh cut grass
- \* Représentation difficile pour les marques sonores



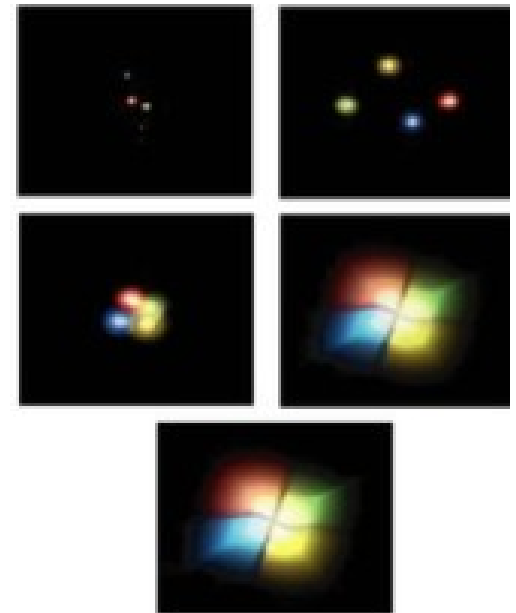


# I) La marque nationale

- \* Des marques d'un nouveau genre apparaissent.....

Ex : marque en mouvement

Ex : marque de position



# I) La marque nationale

## 2) Exigence de licéité (L. 711-3)

### a) Signes officiels exclus par la loi

Exemples :



exemples :



# I) La marque nationale

## b) Signes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs

Exemple : (marque autorisée)

KONASS pour des vêtements

F\*\*\* Me Im Famous

Opium Yves-Saint-Laurent



Contre exemple : (marque non autorisée)

Feuille de cannabis pour des produits comestibles

# I) La marque nationale



## c) Signes de nature à tromper le public

= marque déceptive ou trompeuse

Exemples : Eurocotation ; IPlabel ; HADOPI

Attention aux termes règlementés : « bio » ; « docteur », « servi frais »

Contre exemples : Brasil pour du café ; Evian fruité.

# I) La marque nationale

## 3) Exigence de distinctivité (L.711-2)

Signe arbitraire = ni nécessaire, ni générique, ni usuel.

### a) Exclusion des signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou service

Exemples :

KIR = distinctive

Frigidaire, cellophane, calepin, caddie ...

# I) La marque nationale



Contre exemples :

TEXTO non distinctive pour une marque de services de messagerie. Mais distinctive pour une marque de chaussures.

⇒ décisions subjectives + exclusion que pour les marques descriptives.

# I) La marque nationale

Le **signe simplement évocateur** c'est à dire qui suggère ou évoque plus ou moins directement une caractéristique ou qualité du produit ou du service peut- être enregistré à titre de marque.

Exemples :

**C'Prop'** pour des services de nettoyage

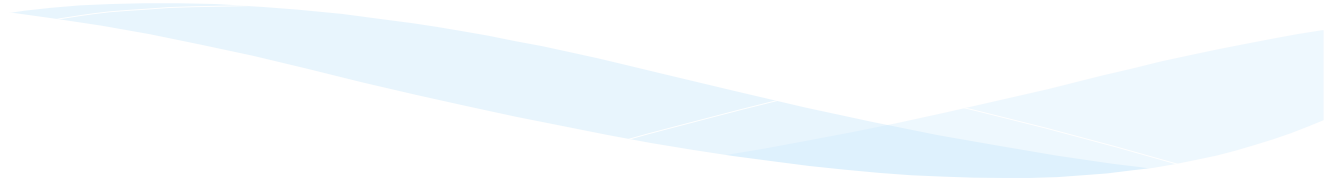
**ESPACE** pour une voiture spacieuse

**EASYBANK** pour des services de banques en ligne



easybank

# I) La marque nationale



L'association de 2 signes descriptifs peut constituer une marque valable à la condition, par exemple, qu'il y ait une construction particulière.

Arrêt fondateur : « baby dry » pour des couches culottes



La frontière est mince et parfois difficile à tracer entre un terme descriptif et une marque simplement évocatrice.



# I) La marque nationale



b) L'exclusion des formes imposées ou conférant au produit sa valeur substantielle

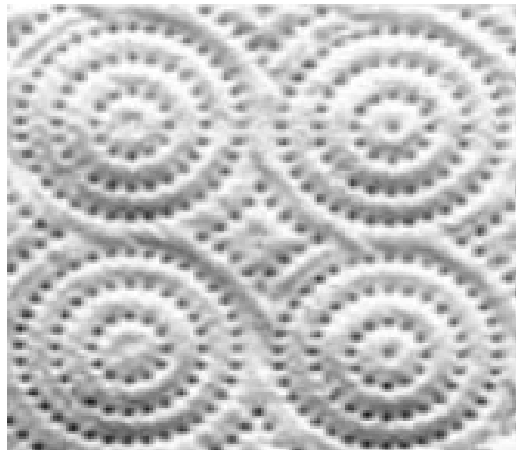
⇒ Sert à empêcher la réservation par un droit de marque une forme banale du produit.

Exclusion de ces signes car les concurrents ne pourraient plus utiliser les termes communs.

# I) La marque nationale

Exemples :

:



Contre exemples



# I) La marque nationale



## 4) Exigence de disponibilité du signe

Seules les marques dépourvues d'antériorité peuvent être déposées.

Constat : une multitude de droits peuvent constituer des « antériorités opposables ».

Comment le savoir ? Recherches complètes.

# I) La marque nationale

Quelles sont les antériorités opposables ?

Liste complète donnée par le CPI (L.711-4) :

1. A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue ;
2. A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
3. A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
4. A une appellation d'origine protégée ;

# I) La marque nationale



5. Aux droits d'auteur ;
6. Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
7. Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
8. Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.

**Mais la liste n'est pas exhaustive !**

# I) La marque nationale



## C- Les conditions de forme : le dépôt

### 1) La demande d'enregistrement

Dépôt auprès de l'INPI

Identification des produits et/ou services en fonction de la « classification de Nice »

⇒ Classe 25 pour les vêtements

Coût : 200 Euros pour 3 classes + 40 Euros pour supplément

# I) La marque nationale



## 2) L'auteur du dépôt

Personne physique ou morale commerçante ou non de droit privé ou public, personne française ou étrangère.

Mandataire pour des personnes n'ayant pas de domicile ou d'établissement dans l'espace économique européen.

Copropriétaires = régime d'indivision.

# I) La marque nationale

## 3) La publication de la demande d'enregistrement

Vérification par l'INPI :

- Représentation graphique,
- Licéité
- Distinctivité.

Opposition possible + recours dans l'une des 10 CA compétentes.



# I) La marque nationale



## D- Les effets de la marque

Droit de propriété pour les produits et services désignés.

Atteinte => contrefaçon

### Interdictions :

- Reproduction de la marque d'autrui,
- De créer un risque de confusion dans l'esprit du public.

Durée de protection : **10 ans renouvelable indéfiniment.**

# II) La marque internationale



## A- Présentation

Objectif = procédure unique de dépôt

⇒ Droits indépendants : l'enregistrement international confère un « *faisceau de marque nationales* » © F. Pollaud-Dulian

Chaque pays désigné est ensuite libre d'accepter ou de rejeter la marque selon sa législation.

**Nécessité d'avoir une marque de base pour déposer une marque internationale.**

# II) La marque internationale



## B- Conditions

### Qui peut déposer ?

- personne physique / personne morale

**ET**

- ayant un **lien** avec un Etat Membre de l'Arrangement ou du Protocole  
(focus : règle de la cascade)

**ET**

- justifiant avoir une **marque** dans le **pays d'origine**  
(focus : marque de base)

# FOCUS REGLE DE LA CASCADE

## Arrangement

Critères exclusifs appliqués de manière stricte :

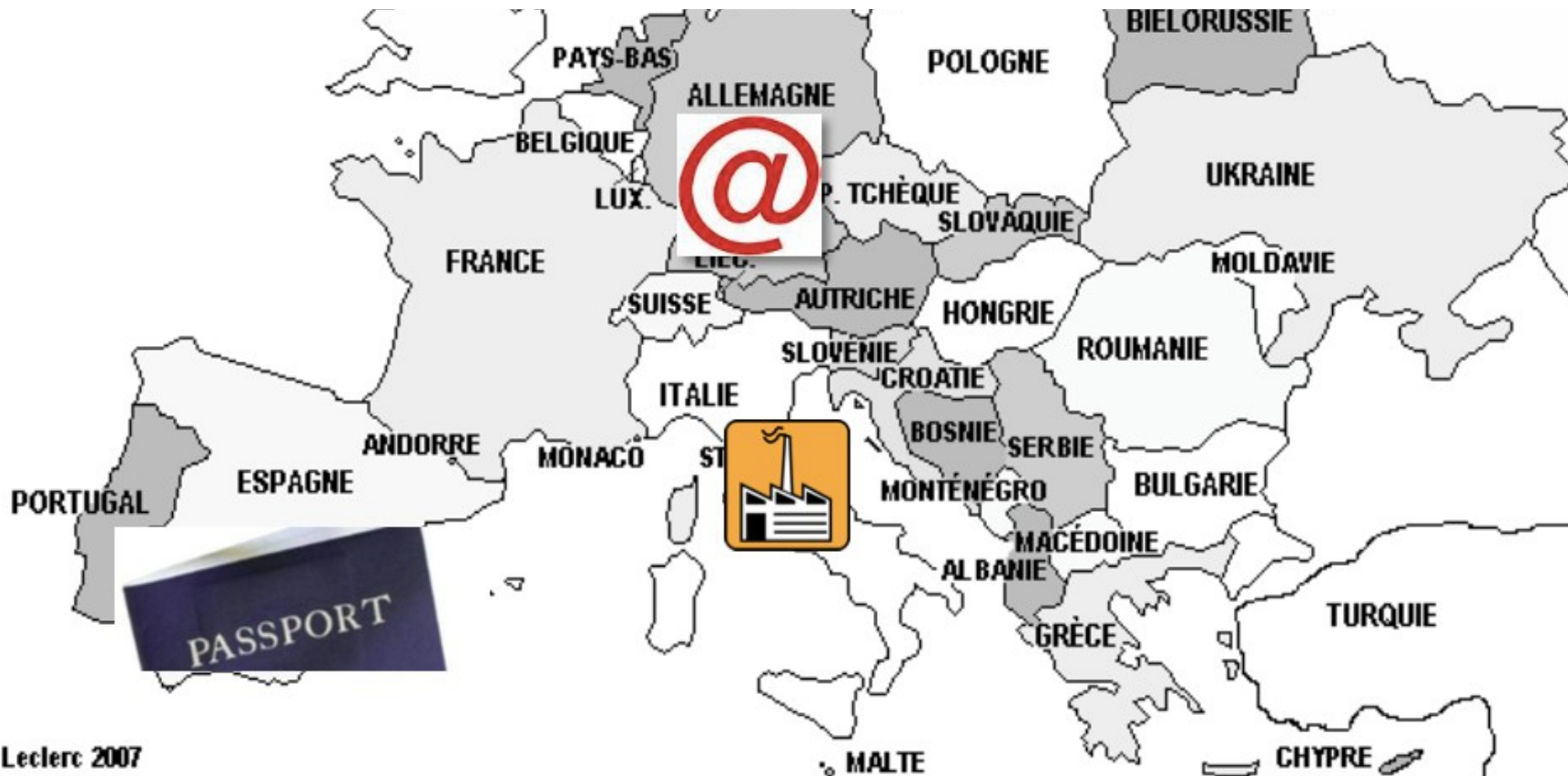
- 1) établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, à défaut,
- 2) domicile du déposant, à défaut,
- 3) nationalité du déposant

↳ **Protocole:**

Critères exclusifs appliqués librement.

**Mr X est un particulier espagnol, domicilié en Allemagne et qui a déposé la marque GODA pour des chapeaux en Allemagne et en Italie où il produit les chapeaux.**

**Allemagne = membre de l'Arrangement et du Protocole.**



# FOCUS MARQUE DE BASE



Pour pouvoir déposer une marque internationale, il faut une marque de base nationale enregistrée.

Quelle est la marque de base ?

= marque identique strictement : même signe, même activité. `

Protocole la marque déposée suffit !

# II) La marque internationale



## C- Le dépôt

OMPI à partir d'une marque enregistrée.

Comment déposer une marque internationale ?

Déterminer :

- le texte à appliquer,
- le formulaire à remplir,
- le montant des taxes.

# Illustrations

<b>PAYS D'ORIGINE</b>	<b>PAYS DESIGNES</b>	<b>TEXTES APPLICABLES</b>
Algérie = Arrangement	Seuls les pays qui ont membres de l'Arrangement	A
Angleterre = Protocole	Seuls les pays qui sont membres du Protocoles	P
France = A + P	Elle peut désigner des pays exclusivement P ou A ou les 2.	A + P + AP



# II) La marque internationale



## D- Les spécificités

### a) Le délai de priorité

= conservation par le titulaire d'un premier dépôt de marque unioniste l'antériorité de cette première marque pour son extension à l'étranger.

#### Conditions :

- ) Dépôt strictement identique,
- ) Effectué dans un délai de 6 mois à compter de la date du 1<sup>er</sup> dépôt
- ) Revendique ce droit dans sa demande

# II) La marque internationale



## b) L'attaque centrale

Lien entre la marque de base et la marque internationale = 5 ans.

⇒ Conséquence : attaque centrale de la base de marque alors la marque internationale tombe aussi donc toutes les protections dans les pays désignés disparaissent.

**Condition : avoir une marque de base dans le pays d'origine de la marque de base.**

Pour les pays membres du Protocole, il est possible de demander la transformation de la marque internationale en marques indépendantes.

# II) La marque internationale

Dépôt, vie et maintien : simplifié, économique et rapide

Un seul dossier rédigé en une seule langue, auprès d'un seul office

paiement d'une seule redevance globale, au lieu d'une redevance dans chaque pays

Risque de l'attaque centrale

Notification quasi inévitable

Non ouvert à tous

**MERCI POUR VOTRE  
ATTENTION !**

LexInnov



Avocat