

AVIS D'EXPERT

Quelques conseils pour obtenir une protection efficace

Droit des marques. Avec plus de 100.000 marques déposées, la France a connu un record de dépôts en 2020. Facile en apparence, le dépôt de marque peut cacher certaines embûches. Mode d'emploi d'un dépôt serein.



PAR CONSTANCE CUVILLIER,
AVOCAT AU SEIN DE LEGI CONSEILS.
constancecuvillier@legiconsels.com

LEGI Société
d'avocats
CONSEILS

Le dépôt semble en effet facile et rapide : il peut être effectué sans assistance, par le biais de procédures en ligne sur le site de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), sans contrôle particulier de la part de l'office au moment du dépôt. L'horizon semble dégagé.

Mais ce calme apparent peut faire place à des turbulences. En l'absence de toute précaution, le titulaire de la marque risque de connaître des déconvenues.

Une marque « mal » déposée va devenir une proie facile pour de multiples prédateurs : si la jeune marque survit aux contestations administratives, et obtient son certificat d'enregistrement, elle ne sera pas pour autant à l'abri et pourra succomber avant l'expiration de la durée de protection habituelle.

Ainsi, un « faux départ » peut mettre en péril un projet commercial naissant et occasionner des pertes financières non négligeables.

Mieux vaut donc procéder à quelques vérifications, en amont mais également en aval du dépôt.

Tout d'abord, il convient d'avoir en mémoire que la fonction essentielle de la marque est de **distinguer** les pro-



duits et services visés de ceux des concurrents.

Un signe **arbitraire** par rapport aux produits et services qu'il désigne est un moyen pour le consommateur d'identifier l'origine du produit/service, et permet d'obtenir une protection efficace par le droit des marques.

Prenons l'exemple de la marque « Vente Privée » : elle a été jugée dépourvue de caractère distinctif, les termes « vente privée » constituant dans le langage courant la désignation usuelle du service consistant à proposer à la vente, lors d'événements d'une durée limitée et à un public restreint, des produits de marques en nombre limité et à très bas prix, issus d'opérations de déstockage. La marque a été annulée, obligeant son titulaire à déposer la nouvelle marque « Veepee » (1).

Sans caractère distinctif donc, pas de protection solide.

Verbale, figurative, sonore, multimédia, hologramme, etc... de nombreux types de signes peuvent être déposés.

Il faut également garder à l'esprit que

le droit des marques est gouverné par le **principe de spécialité** : la protection conférée par le droit des marques sur un signe est cantonnée aux produits et services identiques ou similaires. En d'autres termes, un signe, même réservé à titre de marque, peut être déposé et exploité pour des produits et services différents.

C'est la raison pour laquelle Montblanc est un signe déposé à la fois pour des crèmes glacées et des articles de papeterie, ou que Lotus existe pour des véhicules et des articles d'hygiène.

Un fois le signe choisi, et le libellé élaboré, il est recommandé de vérifier si le signe est **disponible**. Une recherche d'antériorités approfondie permettra de faire un état des lieux de l'existant pour se conforter dans son choix ou y renoncer aussitôt.

Une fois le dépôt effectué, la protection est accordée pour une durée de dix ans.

Quelques bons réflexes permettront à la vie de la marque d'être un long fleuve tranquille.

La **surveillance** : effectuer une surveillance de marque est le seul moyen de vérifier qu'un tiers ne dépose pas un signe identique ou similaire.

Cela permet donc au titulaire de maintenir son avantage concurrentiel et les investissements publicitaires et de marketing faits sur la marque.

En effet, l'usage non autorisé d'une marque concurrente peut entraîner un trouble commercial et une dépréciation de la marque préjudiciables.

L'**exploiter** : en l'absence d'exploitation sérieuse et effective d'une marque par son titulaire pendant une période de cinq ans, pour les produits et services visés par ladite marque, celui-ci peut être déchu de ses droits.

La société Mac Donalds a ainsi perdu la marque « Big Mac », les preuves de l'exploitation effective n'ayant pas été jugées suffisantes par les juges européens (2).

Par ailleurs, la société Adidas AG a perdu sa marque à trois bandes au sein de l'union européenne après qu'une société concurrente belge l'ait attaquée

pour défaut de caractère distinctif.

Adidas n'a pas réussi à prouver que la marque en cause aurait été utilisée sur l'ensemble du territoire de l'Union et qu'elle aurait de ce fait acquis un caractère distinctif par l'usage (3).

Nullité ou déchéance : dans les deux cas, la constitution d'un dossier de preuves d'usage, enrichi de manière complète et régulière sera un rempart efficace en cas d'action.

Re-déposer ? Enfin, si la marque évolue (changement de logo, de charte graphique, de couleurs), il est important de se faire conseiller utilement afin de savoir si le signe modifié est toujours protégé.

♦ (1). TGI Paris 3 octobre 2019 troisième chambre première section.
(2). EUIPO, Cancellation Div. n° 14788 C, 11 janv. 2019, Supermac's Ltd c/ McDonald's International Property Company, Ltd (Marque Big Mac N°62638)
(3). T-307/17 Adidas AG/EUIPO