

# CHOISISSEZ UN NOM... PUIS DÉFENDEZ-LE

Sigle, onomatopée, diminutif, nom de famille, rien n'est interdit. Mais à vous de vérifier que ce mot n'est pas déjà déposé.

**D**ès les débuts de votre entreprise, vous devrez apprendre à ne pas confondre marque, raison sociale et nom de produit. La marque est un titre délivré par l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) conférant à son titulaire un droit exclusif sur un signe (mot, lettres, chiffres, dessins, couleurs, forme d'un produit, élément sonore... ou la combinaison de ces éléments) destiné à désigner des produits ou des services. La raison sociale est l'état civil de l'entreprise (l'équivalent du nom patronymique pour une personne physique). Enfin, le nom désigne un produit spécifique (N° 5 désigne tel parfum de la marque Chanel). Marque, raison sociale et nom de produit peuvent se confondre, mais il est déconseillé d'opter pour ce principe.

### ADIEU fleurs, fruits, animaux...

Pour sortir du lot, une marque doit se distinguer. «Une entreprise ou un produit doivent se “démarrer” pour se faire “remarquer”, souligne Marcel Botton, PDG de la société **Nomen** leader français de la création de marques. Les créateurs sont souvent tiraillés entre deux tentations : suivre les codes dominants de leur secteur pour profiter de l'aspiration des premiers entrants ou transgresser ces codes pour surprendre. Mais attention : un nombre considérable de vocables est d'ores et déjà déposé. Renoncez d'office aux noms d'animaux, de fruits ou de fleurs ! Puma, Lion, Orange ou Apple sont passés par là...»

Un bon moyen de se forger une identité consiste donc à créer un mot nouveau. Nombre de noms de grandes marques ont été créés à partir de rien : Kodak, Rolex ou Schweppes, par exemple. Certaines appellations qui semblent inventées ont en réalité une origine patronymique, comme Adidas (mot taillé à partir du diminutif de son fondateur, l'Allemand Adolf Dassler). Harpic est la contraction du nom de l'inventeur de cette poudre détartrante, Harry Picman.

### CONTRAINTES légales

Quel qu'il soit, un nom doit éviter deux écueils. D'abord être trop descriptif. Outre le danger de la banalisation, coller de trop près à l'aspect du produit ou à son usage se heurte à des contraintes légales. Dans tous les pays, les instances chargées d'enregistrer les nouvelles marques s'opposent à celles qui évoquent directement les caractéristiques du produit. Vous avez le droit d'appeler un beurre frais «Beurdou», mais pas «Beurre doux au lait de vache». Second écueil : se montrer trop national. Certains mots sont imprononçables dans les langues étrangères ou, pis, revêtent alors une connotation négative ou grossière. Les experts de l'Inpi citent ainsi un fabricant d'outillage japonais qui avait déposé en France, il y a quelques années, la marque «Super Kon».

En France, la propriété du nom s'acquiert, après examen, auprès de l'Inpi. Elle est valable dix ans et renouvelable. En droit français, le dépôt est un moment essentiel de la vie d'une marque (alors que, dans certains pays, ●●●

• • • l'usage suffit, sans qu'il soit besoin de déposer le nom auprès d'un organisme officiel). Chez nous, le dépôt constitue le point de départ des formalités. Mais la protection n'intervient qu'une fois la marque enregistrée par l'Inpi, autrement dit après un certain délai et le respect des formalités légales (lire notre tableau page 77). Les formulaires sont à retirer à l'Inpi, à Paris, ou à télécharger en ligne sur le site de l'organisme ([www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)). Le dépôt d'une marque s'accompagne du paiement de taxes. Il vous en coûtera 225 euros si vous optez pour la solution papier, 200 euros si vous passez par Internet.

### PAIEMENT 40 euros par classe

Par commodité, les produits et services sont répartis en 45 classes dans les fichiers de l'Inpi, chaque classe regroupant plusieurs secteurs d'activité. Si vous souhaitez déposer votre marque dans plus de trois classes, cela vous coûtera 40 euros par classe supplémentaire. Le recours à un avocat spécialisé ou à un conseil en propriété industrielle (il en existe près d'un

millier, regroupés au sein de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, [www.cncpi.fr](http://www.cncpi.fr)) est souvent nécessaire. Certes, ces experts sont coûteux pour une jeune entreprise, mais ils se révèlent particulièrement utiles pour définir le champ de protection le plus adapté à chaque marque. Il est en effet tentant de chercher à se protéger dans le maximum de classes, mais cet excès de prudence, outre son coût, vous fera perdre beaucoup de temps en surveillance ultérieure, voire en procédures inutiles. Pour les mêmes raisons, il faut veiller à ne pas vous montrer trop vague ni

trop exhaustif dans la description des produits revendus. Le dépôt d'une marque ne s'applique en effet qu'à un territoire donné et à un

certain nombre de produits limitativement énumérés. C'est la raison pour laquelle Sun se trouve être à la fois le nom d'une marque d'ordinateurs et celui d'une lessive, ou que Montblanc désigne un stylo de luxe tandis que Mont Blanc correspond à une crème dessert.

Il ne suffit donc pas de trouver un nom séduisant. Il convient aussi de s'assurer qu'il ne sera pas contesté par un déposant antérieur. La vérification prend environ deux mois – davantage s'il s'agit d'un rachat de marque. Attention : la propriété du nom s'acquiert par l'enregistrement à l'Inpi, mais cet organisme ne recherche pas l'existence de marques identiques ou approchantes pouvant se révéler gênantes. Cette vérification de disponibilité, ou «recherche d'antériorité», incombe au déposant. Il cherchera d'abord sur Internet les noms de domaine proches du nom qu'il entend déposer, puis il renouvellera son enquête auprès de l'Inpi. Cet organisme dispose de trois bases de données dont la consultation est gratuite : une sur les brevets, une sur les dessins et modèles et une troisième sur les marques. Ces deux démarches, indispensables, ne constituent cependant pas une véritable recherche d'antériorité. Deux marques peuvent avoir une consonance ou une orthographe voisines, deux produits proches peuvent relever de deux classes différentes dans les listes de l'Inpi. Pour lever ce type d'ambiguïté et éviter des ennuis ultérieurs, on peut demander à cet organisme une «recherche de similitude» qui, elle, est payante. On peut aussi s'adresser à un conseil en propriété industrielle.

### PERTE de droit au bout de cinq ans

«Si une marque antérieure à la vôtre existe déjà, il peut être intéressant de vérifier si elle a déposé ce nom pour les mêmes produits que vous, mais aussi si ce nom a été réellement utilisé, conseille maître Pascal Lefort, avocat spécialiste de la propriété intellectuelle au cabinet DTMV. En effet, un déposant perd son droit s'il ne donne pas le nom de sa marque à un produit de la classe en question dans les cinq années qui

### PROTECTION D'UNE IDÉE

## Les avantages de l'enveloppe Soleau

L'enveloppe Soleau est une preuve de création dont les formalités de dépôt à l'Inpi sont simples et peu chères (15 euros). Toute personne voulant se constituer une preuve de création peut l'utiliser. Elle a deux compartiments : l'un pour vous et l'autre destinée à l'Inpi. Vous devez introduire dans chaque compartiment les éléments que vous souhaitez dater, c'est-à-dire une description (texte) ou une reproduction en deux dimensions (schémas, dessins, photos, etc.) de votre création, en deux exemplaires parfaitement identiques.

suivent.» C'est un point à vérifier sur le site de l'OHMI (oami.europa.eu), l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur pour les marques, dessins et modèles.

Le dépôt d'une marque communautaire auprès de l'OHMI coûte 900 euros si l'on utilise la procédure électronique, dite «e-filing» (ou 1 050 euros en version papier). «Le plus sage, pour étaler les coûts, consiste à déposer sa marque auprès de l'Inpi, puis à attendre six mois avant de renouveler l'opération au niveau européen. Pas d'inquiétude, la protection communautaire courra du jour du dépôt en France», précise maître Lefort. Une info précieuse pour un créateur aux ressources limitées...

### **DIX ANS de tranquillité**

Pour défendre sa marque, François Leclerc, cofondateur de I Was In («J'y étais»), n'a pas lésiné sur les moyens. Ce Sup de Co-Clermont passé par Disney et Le Printemps a créé en 2009 une chaîne de boutiques d'objets souvenirs (tours Eiffel, bols, sacs...) en développant un concept inédit. Aucune invention high-tech dans I Was In. Toute la valeur ajoutée réside dans le nom et le logo, déclinables dans le monde entier, ainsi que dans le design des boutiques et le code visuel des objets. Autant d'éléments extrêmement

faciles à copier. Pour se protéger, jusqu'ici avec succès (les fondateurs ont ouvert une dizaine de points de vente ainsi que des corners dans certains Monoprix, au Carrousel du Louvre ou dans les hôtels Marriott), François Leclerc et ses associés ont dépensé 150 000 euros en un an. «Défendre notre marque, c'est un boulot permanent, mais vital», explique-t-il. Pour ce prix-là, il a acheté dix ans de tranquillité dans les catégories textile et linge pour les 28 pays membres de l'Union européenne, plus certains pays comme la Chine, la Turquie et le Brésil.

### **ENQUÊTE fouillée et recours**

Avant d'enregistrer le dépôt, l'Inpi examine la validité de la demande sous deux aspects : la forme des documents et la marque elle-même (examen au fond). L'enquête de forme porte sur la conformité matérielle des documents (délais, par exemple). Elle connaît généralement une issue favorable. En revanche, l'examen au fond est fréquemment source de rejets. Il a pour objet de vérifier que le nom peut valablement constituer une marque. L'Inpi dispose d'un délai de quatre mois pour rejeter une marque, mais le déposant peut contester ce rejet. Si l'Inpi maintient sa position, le seul recours consiste à porter l'affaire en justice. ●

## **RECHERCHE D'ANTÉRIORITÉ, LES CINQ ERREURS À ÉVITER**

### **Le dépôt d'une marque doit être précédé par une étape clé, la recherche d'antériorité.**

A ce niveau, certaines erreurs ne pardonnent pas...

#### **1 ● S'y prendre à la dernière minute.**

Une recherche effectuée en urgence coûte plus cher et laisse moins de temps pour d'éventuelles négociations en vue d'un rachat ou d'un accord de coexistence.

#### **2 ● Se fier à son seul jugement.**

Consulter un avocat spécialisé ou un conseil en propriété industrielle représente certes

un investissement au départ, mais leurs services peuvent, à l'arrivée, vous faire économiser des sommes importantes.

#### **3 ● Renoncer trop rapidement.**

Le fichier des marques françaises regorge de marques abandonnées ou inutilisées dont le propriétaire est disposé à se défaire moyennant une compensation. Mais veillez à négocier avec la marque la plus ancienne.

#### **4 ● Limiter le champ de ses recherches.**

Ne vous contentez pas d'effectuer des recherches sur une seule classe de produits (il en existe 45). De même, faire uniquement

des recherches à l'identique est insuffisant : la jurisprudence française regorge de décisions sanctionnant des marques qui, bien que différentes de celles déjà déposées, en ont finalement été jugées trop proches.

#### **5 ● Oublier de consulter le registre du commerce et des sociétés.**

Les noms de marque et de domaine ne sont pas les seuls droits opposables à un nouveau dépôt : les dénominations sociales doivent aussi être prises en compte. Pensez donc à consulter le registre du commerce et des sociétés.