

VOTRE PROJET EST-IL MÛR?

## Créez votre marque

Sigle, onomatopée, nom de famille, rien n'est interdit quand il s'agit de se faire remarquer. Mais avant de baptiser votre entreprise, vérifiez que son nom n'existe pas déjà!

**P**our sortir du lot, vous devez choisir un nom qui vous distingue. «Une entreprise ou un produit doivent se “démarquer” pour se faire “remarquer”, souligne Marcel Botton, PDG de la société Nomen, leader français du «naming». Les créateurs sont souvent tiraillés entre deux tentations : suivre les codes de leur secteur pour attirer le client néophyte ou transgresser ces codes pour surprendre. Mais attention : nombre de vocables sont d'ores et déjà déposés. Renoncez aux noms d'animaux, de fruits ou de fleurs ! Puma, Lion, Orange ou Apple sont déjà passés par là...»

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 à l'étranger ou, pire, revêtent une connotation négative ou grossière. Les constructeurs automobiles, en particulier, sont familiers de ces traductions malheureuses, qu'il s'agisse de la Renault Koléo, mot qui, en grec ancien, signifie «testicule» ou encore de la Mazda Laputa, dont le nom se passe de traduction... Les experts de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) citent également un fabricant d'outillage japonais qui avait déposé en France 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 page 26). Les formulaires sont à retirer à l'Inpi, à Courbevoie, ou à télécharger en ligne sur le site de l'organisme ([inpi.fr](http://inpi.fr)). Le dépôt d'une marque s'accompagne du paiement de taxes : 250 euros si vous optez pour la solution papier, 210 euros par Internet.

### CONTRÔLE de similitude

Trouver un nom séduisant ne suffit pas. Il faut aussi de s'assurer qu'il ne sera pas contesté par un déposant antérieur. La vérification prend



### Protégez vos idées avec une enveloppe en deux exemplaires

**Proposée par l'Inpi, l'enveloppe Soleau est une preuve de création dont les formalités de dépôt sont simples et peu chères (15 euros).**

Toute personne voulant se constituer une preuve de création peut l'utiliser. L'enveloppe possède deux compartiments : l'un pour vous et l'autre destiné 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 (schéma, dessin, photo...). de votre création, en deux exemplaires parfaitement identiques. En cas de litige, la date de dépôt fera foi.

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. A vous donc de chercher, d'abord sur Internet, les noms de marque proches du nom que vous voulez déposer.

Fouillez ensuite les archives 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, une troisième sur les marques. Ces deux démarches, indispensables, ne constituent pas une assurance tout risque. Deux marques peuvent avoir une consonance voisine, deux produits proches peuvent relever de classes différentes dans les listes de l'Inpi. Pour lever toute ambiguïté, l'organisme propose une «recherche de similarités», payante (à partir de 50 euros). Vous pouvez aussi confier cette recherche à un conseil en propriété industrielle.

### VÉRIFICATION européenne

«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 dans les cinq années qui suivent.» C'est un point à vérifier sur le site de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle ([euipo.europa.eu](http://euipo.europa.eu)).

Le dépôt d'une marque communautaire coûte au minimum 850 euros si l'on utilise la procédure électronique et 1 000 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...

### ENQUÊTE 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 du 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 AU DERNIER MOMENT.** 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 un investissement. Mais cela peut s'avérer bien utile pour éviter de dépenser plus par la suite!
- ➔ **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 bien 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, ne faire que 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 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 être prises en compte. Pensez à consulter le registre du commerce et des sociétés.