



Introduction aux marques

Qu'est-ce qu'une marque?

Une marque, souvent appelée "brand" en anglais, est un signe (qu'il s'agisse d'un mot, d'un logo ou d'un autre élément susceptible d'être représenté graphiquement) qui identifie vos produits ou services par rapport à ceux de vos concurrents. C'est le signe par lequel les clients trouvent votre produit ou service sur le marché et savent comment le repérer. Une fois utilisée, une marque devient un symbole auquel sont associées votre réputation et votre clientèle. Elle est donc susceptible de constituer l'un de vos actifs les plus importants et mérite la meilleure protection possible.

Comment pouvez-vous la protéger?

Dans les pays de "common law" tels que le Royaume-Uni, une certaine protection est obtenue grâce à l'utilisation d'une marque et à l'acquisition d'une réputation qui lui est associée. Toutefois, ces droits dits de "common law" sont souvent faibles, difficiles à prouver et encore plus difficiles à faire respecter. Ils ne sont pas non plus disponibles dans de nombreux pays du monde. Par conséquent, la loi prévoit, dans presque tous les pays, un système permettant aux commerçants d'enregistrer une marque pour des produits ou services particuliers et d'obtenir le droit exclusif de l'utiliser pour ces produits ou services, tandis que la protection peut s'étendre à des produits ou services connexes lorsque certains critères sont remplis.

Que peut-on protéger?

À quelques exceptions près, tout peut être enregistré en tant que marque, pour autant que cela permette d'identifier les produits ou services d'un commerçant par rapport à ceux d'un autre. Les signes qui ne remplissent pas ces conditions sont ceux qui ne peuvent pas remplir cette fonction pour une raison ou une autre, généralement pour les raisons suivantes

- ils sont dépourvus de tout élément distinctif ou identificateur permettant au public de reconnaître le signe comme une marque, et/ou
- ils décrivent une caractéristique des produits ou des services ou le signe est le nom générique, la forme ou une autre caractéristique des produits.

Un conseil en marques peut vous aider à déterminer si la marque que vous avez choisie peut être protégée. Il peut également vous représenter pour tenter de surmonter les objections des autorités ou des tiers qui pourraient contester votre demande ou votre enregistrement.

Où la marque peut-elle être protégée?

La plupart des pays du monde disposent d'un système d'enregistrement de marque, bien que la protection soit territoriale et limitée à ce territoire une fois l'enregistrement

effectué. Le commerce est généralement international et il existe des systèmes "supranationaux" (l'UE en possède un) qui reflètent cette réalité. L'Office mondial de la propriété intellectuelle propose également un système qui peut aider à protéger une marque sur une base multirégionale de manière rentable. Un conseil en marques peut vous conseiller sur la manière de protéger votre marque dans une zone aussi large ou aussi étroite que vous le souhaitez, en élaborant et en mettant en œuvre une stratégie de dépôt de marque qui vous apportera la protection dont vous avez besoin.

Quelle est la durée de la protection?

Contrairement à l'enregistrement d'un brevet ou d'un dessin ou modèle, le monopole conféré par l'enregistrement d'une marque est théoriquement illimité, à condition que l'enregistrement soit renouvelé dans les délais requis (généralement tous les dix ans). Vous devez également utiliser votre marque dans la juridiction où elle a été enregistrée, faute de quoi l'enregistrement peut devenir inopposable aux contrefaçons commises par des tiers et être contesté sur la base de ce non-usage. Un conseil en marques, en collaboration avec une agence de renouvellement, veillera à ce que l'on vous rappelle en temps utile qu'un enregistrement particulier doit être renouvelé. Le cas échéant, un conseil en marques vous assistera également sur les questions d'usage d'une marque et vous défendra contre les demandes d'annulation d'un enregistrement.

Que dois-je faire lorsque je choisis une marque?

Une marque, contrairement à un brevet ou à un dessin ou modèle, n'a pas besoin d'être originale pour être protégée. Cependant, vous ne pouvez pas choisir n'importe quel nom ou logo pour votre nouveau produit, car quelqu'un d'autre peut déjà l'avoir enregistré à l'identique ou sous une forme similaire. Les services d'un conseil en marques comprennent la recherche de marques antérieures dans le registre et/ou sur le marché, et l'évaluation des risques éventuels liés à l'utilisation et à l'enregistrement prévus de la marque que vous avez choisie. Vous avez besoin de ces informations pour décider de poursuivre ou non la procédure.

Que se passe-t-il si quelqu'un d'autre adopte une marque identique ou similaire à la mienne?

C'est un fait que plus une marque a du succès, plus d'autres essaient de l'imiter. Lorsque ces imitations sont identiques à une marque antérieure, qu'elles sont susceptibles de créer une confusion avec celle-ci, d'en tirer un avantage déloyal ou de nuire à sa réputation, l'enregistrement d'une marque peut être utilisé pour empêcher l'imitation. Un conseil en marques peut vous conseiller sur les mesures à prendre pour empêcher des tiers de porter atteinte à vos droits, ainsi que sur les mesures à prendre pour empêcher des tiers d'essayer d'enregistrer des marques qui sont trop proches des vôtres. Un conseil en marques peut également vous conseiller sur la manière de vous défendre contre

les objections d'un tiers, que ce soit à l'égard de votre utilisation de la marque ou de votre demande d'enregistrement.

Comment puis-je vérifier si d'autres personnes adoptent des marques similaires à la mienne?

Les avantages de l'enregistrement des marques signifient que la plupart des entreprises qui utilisent ou ont l'intention d'utiliser une marque déposeront également une demande d'enregistrement. Le service d'un conseil en marques comprend la surveillance des registres de marques dans le monde entier et la notification des demandes de marques potentiellement conflictuelles déposées par un tiers, afin que vous puissiez décider de vous opposer à cette demande si vous le souhaitez. Un conseil en marques peut également surveiller les enregistrements de dénominations sociales et de noms de domaine, ainsi que l'utilisation d'une marque sur un marché particulier.

Qu'en est-il de mes autres noms enregistrés, tels que les noms de domaine ou les noms de société?

Contrairement à l'enregistrement d'une marque, l'enregistrement d'un nom de société ou d'un nom de domaine ne vous confère pas

un droit exclusif sur ce nom. Il ne fait qu'empêcher d'autres personnes d'enregistrer à leur tour le même nom.

L'enregistrement d'une marque peut être utilisé pour empêcher l'enregistrement par des tiers de noms de société ou de noms de domaine similaires. Un conseil en marques peut agir en votre nom dans le cadre d'actions visant à faire cesser les enregistrements qui pourraient constituer une menace pour votre entreprise.

Comment dois-je utiliser ma marque?

Il est bon de signaler aux tiers que vous considérez votre marque comme une marque commerciale. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le symbole [™] à côté de la marque ou, une fois l'enregistrement obtenu (pas avant), le symbole ®. Une marque ne doit pas être utilisée comme substitut au nom commun des produits ou services concernés. Idéalement, vous devriez utiliser votre marque comme s'il s'agissait d'un adjectif, suivi du nom des produits ou services pour lesquels elle est utilisée. En outre, elle doit toujours être différenciée du texte qui l'entoure. Il est également judicieux d'indiquer sur la documentation relative aux produits que la marque vous appartient.

For more information, please contact:

Nicolas Savary – nsavary@jakemp.fr

Jimmy Nicholls – jnicholls@jakemp.fr

Dominic Forsythe – dforsythe@jakemp.fr