
24 juin 2020

Pourquoi et comment déposer sa marque auprès de l'INPI ?

Quelle que soit votre activité, ou encore la typologie de votre entreprise, il est indispensable de déposer votre marque auprès de l'Institut National de la propriété industrielle (INPI).

Les objectifs :

- ➔ Protéger votre image
- ➔ Identifier votre entreprise
- ➔ Développer votre activité

Nous faisons le point sur les différentes étapes.



IMAGINE-AVOCATS VOUS REPOND ET VOUS CONSEILLE

1. La recherche d'antériorité avant le dépôt

Vérifier l'existence de droits antérieurs

La première étape consiste à vérifier que la marque est bien disponible, et veiller à ne pas porter atteinte à des **titulaires de droits antérieurs protégés** (marques, noms, de domaines, dénominations sociales, etc.)

Cette étape permet également de déterminer l'étendue de la protection de la marque à déposer.

A défaut, vous risquez une procédure d'opposition à l'enregistrement de votre marque, ou une procédure de contrefaçon de marque ou encore une action en concurrence déloyale.

Quelles sont les marques « enregistrables » ?

→ Cette étape est primordiale.

La marque doit présenter un caractère suffisamment distinctif et non descriptif. Cela signifie qu'elle doit permettre de **distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.**

IMAGINE AVOCATS peut vous aider à procéder à ces vérifications préalables, afin de ne pas faire échec au dépôt et l'enregistrement de votre marque.

2. Le dépôt

Bien préparer le libellé des classes de produits et services

La demande de marque doit être **minutieusement rédigée**, et doit prendre en compte tant le choix du signe que le choix des produits et services.

En effet, ce choix peut s'avérer difficile, en fonction de l'activité et de l'évolution de celle-ci.

Le libellé des classes doit être suffisamment précis pour couvrir l'ensemble des activités du déposant, et envisager les activités futures, sans pour autant être trop ciblé au risque de limiter la protection de la marque.

Par ailleurs, il n'est pas rare que **certains produits et services soient difficiles à classer**, dans la mesure où ils ne figurent pas dans la classification de Nice. Le professionnel doit alors rechercher des produits et services qui s'y rapprochent, et les rédiger de manière à ce que l'examineur de l'office des marques l'accepte, sans procéder à une notification d'irrégularités.

IMAGINE AVOCATS peut vous aider dans cette réflexion, la rédaction « sur mesure » permettra une protection efficace de votre marque.

Une marque « mal déposée » est sans intérêt.

3. Les procédures postérieures

Quelles étapes après le dépôt ?

La demande d'enregistrement va être publiée au *Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI)* sous 6 semaines après le dépôt de votre demande. A compter de cette publication, votre marque sera définitivement enregistrée dans un délai de 2 mois.

La marque sera donc définitivement enregistrée sous un délai d'**environ 5 mois**.

Plusieurs incidents sont possibles :

- **Notification d'irrégularité par l'INPI.** Il vous est alors demandé de préciser la rédaction de certains produits et services, auquel il faudra répondre précisément et dans le délai convenu.
- **Opposition d'un tiers à l'enregistrement.** C'est le cas lorsque ce tiers invoque une marque identique ou similaire à sa marque antérieure. A ce stade, il est important d'être accompagné dans la rédaction et la communication d'un argumentaire détaillé pour contester l'existence d'un risque de confusion entre les signes.
- **Surveillance continue de la marque**
- **Procédure de renouvellement.** En effet, tous les 10 ans, la marque devra faire l'objet d'une demande de renouvellement auprès de l'INPI.

N'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel.