

La protection par la marque

FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

La marque au service de la stratégie marketing corporate et produits

C'est quoi une marque ?

Une marque est un signe distinctif dont le rôle est d'identifier une entité, des produits et/ou services sur un territoire donné. Elle permet donc à une entreprise de se démarquer de ses concurrents et d'être plus facilement reconnaissable par ses clients, partenaires ou fournisseurs. Il existe différents types de marque : verbale, figurative, tridimensionnelle, sonore, etc. Elle s'acquiert par un enregistrement auprès d'un organisme officiel.

Quelles sont les signes distinctifs protégeables ?

Plusieurs éléments représentant « l'ADN » d'une entreprise peuvent faire l'objet d'une protection par la marque. Qu'il s'agisse d'un nom, d'un logo ou encore d'un slogan, tous ces signes, constitutifs d'une identité visuelle, sont à prendre en considération dans la construction et la vie d'une marque enregistrée ou d'un portefeuille de marques enregistrées.



Fig.1 : Exemples de signes distinctifs protégeables par la marque

Pour quoi enregistrer une marque ?

Pour se protéger contre la copie

L'enregistrement officiel d'une marque offre, à son titulaire la possibilité de se défendre contre d'éventuels contrefacteurs qui distribuent ou commercialisent des produits ou des services sous une marque identique ou similaire. Or, un produit, dont la marque porte à confusion, peut avoir des répercussions non négligeables sur la notoriété de l'entreprise victime de contrefaçon, ainsi que sur son chiffre d'affaires.

Pour préserver sa liberté d'exploitation

Le droit de la marque accorde à l'entreprise un monopole sur son utilisation. Il lui permet donc de se positionner clairement face à ses concurrents en les empêchant d'utiliser une marque similaire pour des produits ou services comparables sur ses marchés.

⚠ « Premier enregistré, premier protégé ! »

Comment préparer son enregistrement ?

Une marque reste « figée » telle qu'elle est enregistrée et ce pour une période de 10 ans. C'est pourquoi l'enregistrement d'une marque, qui se veut être forte commercialement, doit être réfléchi préalablement. Cela nécessite un temps de préparation qui tienne compte des éléments suivants :

1. Classes de produits et/ou de services à choisir

Le futur détenteur de la marque doit sélectionner des classes dites de « Nice » en veillant à ce que ce choix corresponde au plus près et au plus juste à son *core business* et/ou aux champs d'applications des produits et services associés.

Pour permettre au futur détenteur de procéder à cette sélection, chaque classe de Nice, identifiée au travers d'une numérotation, comprend une définition précise et détaillée du ou des secteur(s) d'activité envisagé(s) comme l'indique la présente sélection effectuée dans la base de données « TMclass » de l'Office européen de la Propriété Intellectuelle (EUIPO).

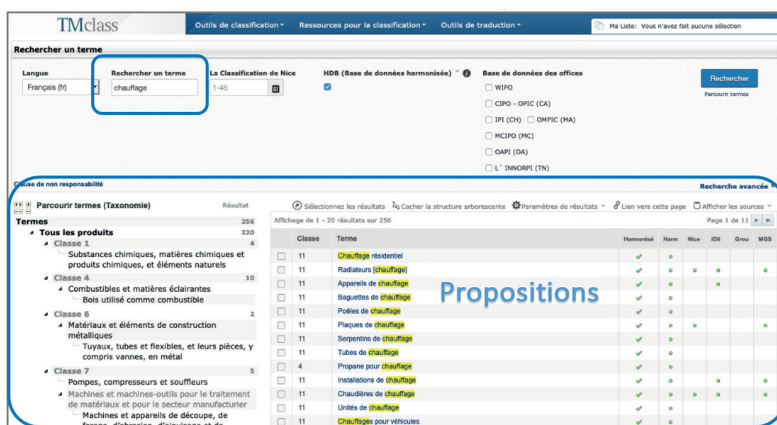


Fig. 2 : Extrait d'une recherche de classes dans la base de données TMclass de l'EUIPO

2. Territoires à couvrir

A l'instar du champs d'application circonscrit par les classes de Nice, le choix des territoires à couvrir doit également correspondre aux marchés visés par le futur détenteur de la marque.

Pour ce faire, il doit procéder à une sélection des territoires ou pays en :

- Définissant l'implantation géographique de ses marchés actuels et futurs
- Tenant compte de l'implantation géographique de ses principaux concurrents
- Évaluant sa capacité à détecter de potentielles contrefaçons sur les territoires envisagés

3. Conditions d'obtention à remplir

Une entreprise ou un porteur de projet ne respectant pas les conditions d'obtention peut se voir refuser l'enregistrement de sa marque. Dans le même ordre d'idée, une marque peut toujours être attaquée par un tiers si les conditions d'enregistrement n'ont pas été effectuées en « bonne et due forme ».

Pour que l'enregistrement soit accepté auprès d'un Office, la marque doit répondre aux critères suivants :

- **Avoir un caractère distinctif** : principale fonction de la marque, elle doit permettre à son détenteur de se distinguer de ses concurrents de manière à ce que les clients puissent identifier son produit ou son service, sans risque de confusion.
- **Être non descriptif** : l'élément verbal ou figuratif, que caractérise généralement une marque, ne doit pas décrire le produit ou service à protéger, ni être trop générique. Exemple : pour un vendeur de fruits, le logo d'une pomme sera perçu comme un élément descriptif de l'activité contrairement au vendeur d'ordinateurs.
- **Être disponible** : une marque dont l'aspect général est identique ou ressemblant à une autre déjà enregistrée pour des classes de produits ou services identiques est à considérer comme « non disponible ».

⚠ **Il revient au demandeur de vérifier la disponibilité d'une marque notamment au travers de l'usage de base de données telles que TMview.**

⚠ **Afin d'avoir une cohérence en termes de visibilité sur le Web, il est également indiqué de vérifier la disponibilité du nom de domaine associé à la marque.**

FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

4. Un budget à prévoir

Dans le cadre de la planification annuelle d'un budget marketing par exemple, il est prudent de prévoir les coûts associés à l'enregistrement et au maintien d'une marque en tenant compte des éléments suivants :

- La rédaction de la demande d'enregistrement en cas de sollicitation d'un mandataire en droit des marques
- Le paiement des taxes d'enregistrements qui sont fonction du nombre de classes et du nombre de territoires choisis
- Le(s) suivi(s) qui peuvent être les réponses aux actions officielles et de représentation devant les offices de propriété intellectuelle
- Les litiges pour défendre ses droits en cas de contrefaçon
- Le renouvellement de l'enregistrement de la marque en cas de maintien

Comment enregistrer une marque ?

Un dossier doit être déposé auprès d'un office en propriété intellectuelle national ou européen qui se charge dans un premier temps de vérifier de la conformité de l'ensemble des documents tant sur le fond que sur la forme. Dans l'affirmative, il communique au futur titulaire de la marque la date de dépôt officielle de la demande qui indique le début du potentiel enregistrement.

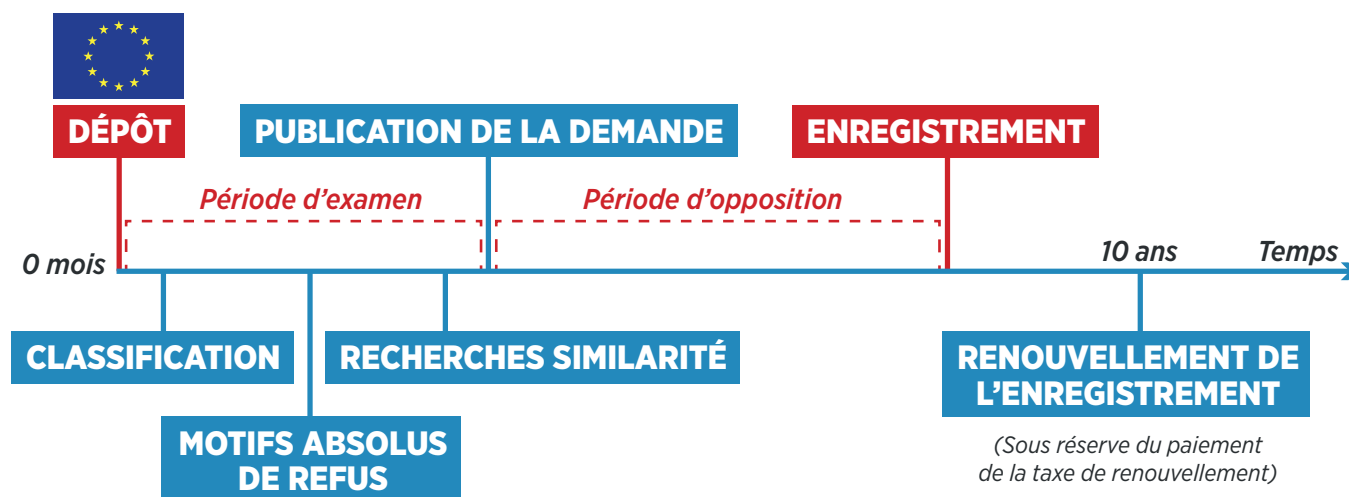


Fig. 3 : Schéma de la procédure d'enregistrement d'une marque

Ensuite, une fois le dossier conforme, l'office rend public les informations concernant l'enregistrement de la marque dans les bases de données dédiées. Cette publication permet à tout titulaire d'une marque antérieure d'introduire un recours en opposition afin d'empêcher l'enregistrement de la nouvelle marque s'il estime que celle-ci est similaire ou identique à la sienne.

Le potentiel opposant dispose d'une période de plusieurs mois pour se manifester. A l'issue de cette période d'opposition, la marque est enregistrée officiellement pour une période de 10 ans et renouvelable indéfiniment. Il est à noter que le temps imparti pour effectuer une procédure d'enregistrement d'une marque (période d'examen et d'opposition compris) dépend de l'Office concerné. Globalement, il faut compter entre 5 à 9 mois.

⚠ **Dans le cas d'un enregistrement d'une marque nationale à l'étranger, le déposant dispose d'un délai de « priorité » durant lequel il peut réfléchir aux territoires à couvrir sans se soucier des dépôts faits par des tiers pendant cette période. La marque est réputée exister depuis le jour du dépôt national et non depuis sa ou ses demande(s) d'extension.**

⚠ **En cas d'opposition ou de rejet d'une marque européenne pour son « non usage » par exemple, il est toujours possible de la « convertir » en une marque nationale moyennant l'introduction d'une nouvelle procédure d'examen d'une durée de 3 mois, ce qui suppose également le paiement des taxes associées.**

En PI, rien n'est jamais définitif, ni figé : l'enregistrement ou non d'une marque est un choix d'entreprise dicté idéalement par un plan d'actions de PI et un business plan et qui s'inscrit, dans la mesure du possible, dans une démarche de cumul des différents instruments de PI.

Sources et liens utiles

Généralités sur la PI :

- Site du Service Public Fédéral Économie (SPF Économie) : <https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/marque>
- Site de l'European IP Helpdesk de la Commission européenne : https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
- Site de Sowalfin Innovation : www.sowalfin.be/pratiquer-la-propriete-intellectuelle

Pages dédiées à la marque de sites d'Offices de propriété intellectuelle :

- Office Bénélux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) :
 - Accès pour enregistrer une marque en ligne : <https://www.boip.int/fr/entrepreneurs/marques>
 - Taxes pour le Bénélux : <https://www.boip.int/fr/entrepreneurs/enregistrer-et-valoriser/tarifs>
- Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) :
 - Présentation de la marque : <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/trade-marks>
 - Aide au choix des classes de Nice TMclass : <http://tmclass.tmdn.org/ec2>
 - Taxes pour l'Europe : <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/fees-payable-direct-to-euipo>
- Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) :
 - Présentation de la marque : <https://www.wipo.int/trademarks/fr>
 - Base de données sur les classes de Nice: <http://www.wipo.int/classifications/nice/fr>
 - Calculateur de taxes : <https://madrid.wipo.int/feecalcap>

Annuaire de mandataires et avocats en droit des marques

- Office belge de la Propriété Intellectuelle du SPF Économie (OPRI) : <https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/institutions-et-acteurs/besoin-dun-expert>
- Avocats de l'Ordre des barreaux francophones et germanophones : <https://avocats.be>

Infos

Contact

L'Helpdesk PI de la BU Accompagnement et Sensibilisation de Wallonie Entreprendre a pour objectif de sensibiliser les entrepreneurs aux enjeux de la propriété intellectuelle (PI). Il propose des informations et des conseils via des rendez-vous personnalisés et confidentiels.

Wallonie Entreprendre : www.wallonie-entreprendre.be/fr/accompagnement/la-propriete-intellectuelle

Contact : innovation@wallonie-entreprendre.be

Avis de non responsabilité

Cette fiche d'information est fournie à titre indicatif par la SA Wallonie Entreprendre. Celle-ci ne pourra en aucune manière être tenue pour responsable des éventuelles imprécisions ou erreurs, ou être engagée par les renseignements fournis.

Conditions d'utilisation

L'ensemble des informations reprises dans cette fiche est et reste la propriété exclusive de la SA Wallonie Entreprendre. Les textes font l'objet d'une protection par le droit d'auteur. Une utilisation des contenus à des fins commerciales est strictement interdite.