

MARQUES ET INNOVATIONS : COMMENT LES PROTÉGER ?

Jacques Huillier,
avocat au barreau de Paris

LES ATELIERS JURIDIQUES

L'ESSENTIEL EN  MINUTES



La marque est un signe distinctif

- Elle n'est pas forcément originale mais **doit sans aucun risque de confusion indiquer l'origine d'un produit ou du service** auquel elle s'attache.
- Pas forcément original mais **doit identifier l'entreprise qui est à l'origine du produit** qui porte la marque au premier coup d'œil (*ex : générique de l'émission Culture Pub*)

Une marque peut être :

- Un nom et bien-sûr un nom propre
- Un chiffre (*n°5*)
- Un mot
- Une couleur (*ex : orange*) mais ce n'est pas suffisant
- Une musique (*spots publicitaires*)
- Une odeur

Une marque ne doit pas être générique

- Elle ne doit **pas être descriptive** du produit lui-même
- **But** : ne pas empêcher les concurrents d'utiliser les termes généraux qui caractérisent le produit auquel s'applique la marque.

Une marque ne doit pas être déceptive

- Elle ne doit pas induire le public en erreur. *Ex : Chocogato : gâteau sans chocolat.*

La marque existe et est protégée par son dépôt

- **L'INPI** est en charge du dépôt des marques françaises mais aussi marques de l'Union européenne et internationales.
- **L'Office de la propriété intellectuelle** de l'Union européenne gère les marques de l'Union.
- **L'OMNI** est en charge du dépôt international.

Le dépôt a un coût

- **Marque française** : 210€ pour les trois premières classes et 45€ par classe supplémentaire.
- **Marque communautaire** : 900€ pour les 3 premières classes et 150€ par classe supplémentaire.

La marque est protégée mais pas trop

Le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 confère au titulaire de la marque un droit exclusif sur celle-ci et l'habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires s'il existe dans l'esprit du public un risque de confusion, ce risque comprenant le risque d'association entre le signe et la marque.

Mais

« Article 12 limitation des effets de la marque de l'union européenne

1. Une marque de l'union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires : (...)

C) de la marque de l'union européenne pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. »

La contrefaçon de marque est un délit pénal

- **4 ans d'emprisonnement et 400.000€ d'amende** (3 ans d'emprisonnement et 300.000€ d'amende pour la contrefaçon de brevet ou de dessins et modelés)
- C'est aussi et bien-sûr une faute civile que le contrefacteur devra réparer **par l'allocation de dommages-intérêts** :
 - **les conséquences économiques négatives** : manque à gagner.
 - **le préjudice moral** : l'avilissement par la mauvaise qualité de la contrefaçon
 - **les bénéfices réalisés** par le contrefacteur.

**La marque doit être renouvelée
tous les dix ans.**

Elle doit être exploitée :

**5 années d'exploitation en continu sont nécessaires pour se
prévaloir d'une marque dans une procédure en contrefaçon :
non aux Trade mark trolls.**

Propriété intellectuelle

Propriété littéraire et artistique

- **Société des Gens de Lettres**
- **SACEM**

Propriété industrielle Marques - Dessins et modèles - Brevets

- **INPI**
- **EUIPO**
- **OMPI (WIPO)**