



Réforme des marques : une nouvelle définition !

- Fiche rédigée par **l'équipe éditoriale de WebLex**
- Dernière vérification de la fiche : 11/12/2019
- Dernière mise à jour de la fiche : 11/12/2019

Sources :

- [Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services](#)
- [Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services](#)
- [Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services](#)
- [Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l'Institut national de la propriété industrielle](#)

Mi-novembre 2019, une ordonnance venant réformer le droit des marques a été publiée. Entre autres mesures, elle redéfinit la notion de « marque », et vient lister les cas dans lesquels une marque ne peut pas faire l'objet d'un enregistrement...

C'est quoi une marque ?

Jusqu'à présent, la marque de fabrique, de commerce ou de service était définie comme étant « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services » d'un particulier ou d'une entreprise.

Dorénavant, la marque de produits ou de services se définit comme un « signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire ».

Vous l'aurez compris, la différence notable entre ces 2 définitions tient au fait que désormais, il n'y a plus d'exigence tenant à la représentation graphique de la marque : il sera donc possible de demander l'enregistrement de marques dites « non traditionnelles » pouvant faire l'objet d'une représentation au moyen de fichiers audio, vidéo ou audiovisuels.

Pour pouvoir être enregistrée, votre marque doit pouvoir être représentée dans le registre national des marques, au moyen de technologies communément disponibles, de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Vous pouvez joindre à votre représentation une description écrite, sous réserve que cette description ne vienne pas étendre la portée de la protection demandée.

En revanche, vous ne pouvez pas vous servir d'échantillons ou de spécimens pour représenter votre marque.

A toutes fins utiles, notez que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) devra préciser les modalités de représentation des marques.

Cette nouvelle réglementation s'applique aux demandes d'enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la réglementation applicable au jour de leur dépôt.

Ce qui ne peut pas être une marque...

Il est désormais prévu que ne peuvent pas faire l'objet d'un enregistrement :

- un signe ne pouvant constituer une marque (selon la nouvelle définition) ;
- une marque dépourvue de caractère distinctif ;
- une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
- une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
- un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;
- une marque exclue de l'enregistrement à défaut d'autorisation des autorités compétentes : il s'agit ici d'assurer la protection des drapeaux, des emblèmes des Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ainsi que les noms et les emblèmes d'organisations internationales intergouvernementales ;
- une marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit ;
- une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
- une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;
- une marque consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure, enregistrée conformément à la réglementation en vigueur, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée ;
- une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.

A toutes fins utiles, notez que si vous parvenez tout de même à faire enregistrer ce type de marque, elle pourra être déclarée nulle.

De même, pour pouvoir être enregistrée, votre marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

- à une marque antérieure :
 - ? lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
 - ? lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;
- à une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque

postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice ;

- à une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- à un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- à une indication géographique enregistrée ou à une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
- à des droits d'auteur ;
- à des droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
- à un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ;
- au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
- au nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Ici, l'antériorité s'apprécie au vu de la date de la demande d'enregistrement en tenant compte, le cas échéant, du droit de priorité ou de l'ancienneté revendiquée par une marque de l'Union européenne.

Enfin, il existe un dernier cas où une marque ne peut pas être valablement enregistrée : il s'agit d'une marque dont l'enregistrement a été demandé en France par l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque protégée (dans un autre Etat membre de la Convention de Paris), en son nom propre, et sans l'accord du titulaire de cette marque.

Dans cette hypothèse toutefois, si l'agent ou le représentant peut justifier sa démarche, la marque pourra (toutes conditions remplies) faire l'objet d'un enregistrement.

Cette nouvelle réglementation s'applique aux demandes d'enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la réglementation applicable au jour de leur dépôt.

Comment devient-on propriétaire d'une marque ?

La propriété d'une marque s'acquiert par l'enregistrement. Cet enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande auprès de l'INPI, pour une période de 10 ans (renouvelable indéfiniment).

Initialement, pour bénéficier d'une date de dépôt, le propriétaire de la marque devait joindre à sa demande d'enregistrement :

- le modèle de la marque ;
- l'énumération des produits ou services auxquels la marque s'appliquait.

Dorénavant, à compter du 11 décembre 2019, pour bénéficier d'une date de dépôt, vous devrez joindre à votre demande d'enregistrement :

- la représentation de la marque ;
- l'énumération des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé ;
- l'identification du demandeur ;
- un justificatif du paiement de la redevance de dépôt.

Combien ça coûte ?

Pour pouvoir déposer votre marque, la renouveler, ou encore pour pouvoir rectifier une éventuelle erreur, vous allez devoir vous acquitter auprès de l'INPI de la somme de :

- pour un dépôt de marque :
 - ? 190 € pour une classe de produits ou de services ;
 - ? 40 € par classe de produits ou de services au-delà de la 1ère ;
- pour un dépôt de marque collective ou de marque de garantie :
 - ? 350 € pour une classe de produits ou de services ;
 - ? 40 € par classe de produits ou de services au-delà de la 1ère ;
- pour une régularisation ou une rectification d'erreur matérielle :
 - ? 104 €
- pour un renouvellement de marque :
 - ? 290 € pour une classe de produits ou de services ;
 - ? 40 € par classe de produits ou de services au-delà de la 1ère ;
- pour un renouvellement de marque collective ou de marque de garantie :
 - ? 450 € pour une classe de produits ou de services ;
 - ? 40 € par classe de produits ou de services au-delà de la 1ère ;
- pour une demande d'inscription au registre national des marques :
 - ? 62 €.

Le choix de la marque est une étape essentielle dans la vie de l'entreprise. Véritable signe distinctif, elle est l'élément qui permettra au client de vous identifier et de distinguer vos produits et/ou services de ceux de vos concurrents. Cependant, tout n'est pas permis en matière de dépôt de marque et des règles sont à respecter scrupuleusement...

[Je dépose une marque : que dois-je savoir ?](#)