



# Les étapes du dépôt d'une marque française à l'INPI ou d'une marque de l'Union Européenne à l'EU IPO

Actualité législative publié le 11/09/2017, vu 2079 fois, Auteur : [Avocat droit des marques](#)

**Déposer une marque comporte de nombreux avantages, mais également certains risques. Faire déposer sa marque par un avocat permet de diminuer les risques**

[Déposer une marque](#) permet de bénéficier de nombreux avantages, mais comporte également certains inconvénients. Faire déposer sa [marque par un avocat](#) permet de diminuer les risques.

## Le choix d'un nom de marque et de produits et services.

Le dépôt d'une marque française nécessite le choix d'un **nom de marque**, mais également de déterminer pour quels **produits et services** va être déposée la marque.

En France, à l'**Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)**, une marque française doit nécessairement être représentée graphiquement dans un carré de 8 cm sur 8 cm.

Il est possible de déposer des marques verbales, des marques composées uniquement d'un logo, des marques composées de mots et d'un logo ou des marques composées d'une couleur uniquement.

On peut également déposer des marques sonores sous la forme d'une portée musicale à l'INPI.

Les produits et services doivent être suffisamment précis et être classifiés dans une des 45 classes de la Classification de Nice.

## L'étude des droits antérieurs : la recherche d'antériorité préalable au dépôt de marque

Le choix du **signe à déposer** et des **produits et services** doit être fait en ayant au préalable étudié les droits antérieurs préexistants.

À cet effet, il est recommandé de faire une **recherche d'antériorité** parmi tous les droits antérieurs et notamment, les droits sur les marques préexistantes, mais également sur les dénominations sociales, les noms commerciaux et les enseignes.

\*\*\*

La **recherche d'antériorité** nécessite non seulement l'obtention des données brutes telles qu'elles peuvent être fournies par l'INPI, mais également un travail d'analyse afin de déterminer si une marque présente un risque important ou non.

\*\*\*

## La marque doit être licite et distinctive

Le dépôt de la marque doit aussi prendre en compte le fait que cette marque ne doit pas porter atteinte à l'**ordre public** et qu'elle doit également être **distinctive**.

L'INPI rejette de plus en plus de marques pour **défaut de caractère distinctif**.

L'aide d'un avocat pour préparer un **dépôt de marque** permet de gagner du temps, mais également de sauvegarder une valeur.

En cas de dépôt déficient, le déposant ne se rendra compte de son erreur souvent que plusieurs années plus tard.

Il n'est pas rare de voir des personnes ayant **déposé des marques** sans conseils n'ayant en réalité aucun droit.

À titre d'exemple, une société spécialisée dans un domaine très particulier avait déposé une marque qui ne couvrait pas son activité réelle. Elle ne pourra pas agir ou très difficilement contre un concurrent qui reprendrait sa marque dans son domaine d'activité.

\*\*\*

# La marque enregistrée permet de bénéficier de la forclusion par tolérance

Déposer une marque permet, lorsque celle-ci est enregistrée, de bénéficier du principe de la forclusion par tolérance.

Lorsqu'une marque a été déposée et que ce dépôt a été suivi d'un enregistrement, le titulaire du dépôt de cet enregistrement peut bénéficier de la **forclusion par tolérance** dans la mesure où la marque a été utilisée pendant les cinq années qui suivent son enregistrement pour au moins certains des produits et services visés par la marque.

En effet, pour ces **produits et services** pour lesquels la marque a été utilisée pendant les cinq ans suivant son **enregistrement**, la règle de la forclusion par tolérance fait échec à toute tentative de remise en cause de cet usage de la part d'un tiers qui a eu connaissance de la marque.

Le tiers qui n'a pas agi pendant les cinq ans suivant l'enregistrement d'une marque en ayant connaissance de celle-ci ne peut plus agir postérieurement à l'écoulement du délai de **cinq ans**.

## L'avocat marque des points

L'[avocat spécialiste en droit des marques](#) pourra faire un [dépot de marque le plus efficace possible](#)

Julien LACKER

Avocat Associé

[Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle](#)

*Spécialiste en droit des NTIC*

*Médiateur diplômé*

**GOMIS & LACKER AVOCATS AARPI**

[www.gomis-lacker.fr](http://www.gomis-lacker.fr)

65 rue de Prony - 75017 Paris

Tél. 01 47 63 63 35

julien.lacker.avocat (at) gomis-lacker.fr

?