



La recherche d'antériorité : préalable nécessaire à l'enregistrement d'une marque auprès de l'INPI

publié le 26/08/2012, vu 8662 fois, Auteur : [Anthony BEM](#)

La recherche d'antériorité consiste à s'assurer auprès d'un professionnel spécialisé qu'une marque soit bien libre de droit avant enregistrement ou son dépôt auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Si cette prestation a un coût, elle permet cependant d'éviter d'engager des frais encore plus importants à perte.

1) Le dépôt ou la demande d'enregistrement de marque auprès des services de l'INPI et droit de propriété industrielle

Les dépôts de marque ou demande d'enregistrement auprès des services de l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) permettent à leurs auteurs de pouvoir revendiquer un titre de propriété.

Ce titre de propriété est particulier puisqu'il confère un droit de propriété industrielle sur un signe.

2) La recherche d'antériorités : préalable nécessaire au dépôt ou demande d'enregistrement de marque auprès de l'INPI

Bien que le registre national des marques puisse être consulté gratuitement auprès de l'INPI, le bon usage de cette base de données suppose de maîtriser parfaitement les nombreux critères d'appréciation jurisprudentiels de la contrefaçon.

Ainsi, la recherche d'antériorités par un avocat spécialisé est un préalable nécessaire au dépôt ou demande d'enregistrement de marque auprès de l'INPI.

Le rôle de l'avocat sera de réaliser un véritable travail d'enquête et de recherche dans les listes d'antériorités.

Seul ce travail permettra de :

- vérifier la disponibilité du signe ou de la marque conformément aux dispositions de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle selon lequel un signe ne peut être adopté comme marque s'il porte atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée à une dénomination ou raison sociale, à un nom commercial ou une enseigne et s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- garantir juridiquement le déposant de la validité ou non du dépôt d'un signe ou d'une

marque souhaité, pour tels ou tels produits et services ;

- éviter des risques éventuels de contrefaçon de marque ;

- modifier le signe ou la marque convoité ;

- négocier avec le titulaire de la marque concurrente la conclusion d'un accord de coexistence de marques ;

- et finalement que la marque remplisse pleinement son rôle d'identification des produits et services afin que le public concerné puisse clairement faire la différence entre deux signes sans risque de confusion entre les marques.

Il est important de retenir qu'en cas de confusion entre des marques, l'INPI n'a aucun pouvoir seule la procédure judiciaire en contrefaçon permettra aux juges de considérer si l'une des marques doit être ou non supprimée.

3) Les risques de sanctions ou pertes financières du défaut de recherche d'antériorité avant le dépôt d'une marque

Si en principe les formalités d'enregistrement et de dépôt d'une marque sont simples, même sans exploitation de celle-ci, le dépôt de marque peut avoir des conséquences financières dommageables lorsqu'il n'est pas précédé d'une recherche d'antériorité.

En effet, le cas échéant, les juges considèrent que le simple fait d'enregistrer une marque auprès de l'INPI constitue un acte de contrefaçon à l'égard d'une marque antérieure.

Ainsi, le cas échéant l'auteur d'un dépôt de marque peut être juridiquement contraint d'avoir à supprimer leur enregistrement et à verser des dommages et intérêts aux titulaires de la marque antérieure.

Le préjudice financier peut être encore plus important lorsque le dépôt de la marque donne lieu à une exploitation commerciale et qu'un tiers, titulaire d'une marque antérieure, assigne en contrefaçon devant le tribunal le déposant de bonne foi.

Le cas échéant, tous les efforts déployés autour de la marque contrefaisante ne risquent de ne constituer que des pertes et préjudices puisque cette marque devra être supprimée et que le "véritable" titulaire de la marque contrefaite aura obtenu une décision de condamnation au paiement de dommages et intérêts au terme d'une procédure judiciaire.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "*mots clés*" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

