



Dépôt d'une marque en France : différence, comment devient-on propriétaire de la marque ? Qu'est-ce

Actualité législative publié le 03/11/2017, vu 4880 fois, Auteur : [Murielle Cahen](#)

Le droit des marques est une branche importante du droit de la propriété intellectuelle et plus particulièrement du droit de la propriété industrielle.

La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique qui permet de distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux des concurrents et dont le droit des marques permet l'appropriation. Ainsi, la marque a une fonction essentiellement distinctive. Elle permet de garantir l'origine des produits. Le droit des marques confie alors à son titulaire un droit exclusif d'exploitation.

Pour qu'un signe soit qualifié de marque, il doit remplir certaines conditions de fond et de forme. Tout d'abord, il doit être licite, susceptible de représentation graphique, distinctif et disponible. Le caractère distinctif signifie que le signe doit permettre de différencier les produits qu'il désigne. Le caractère disponible signifie que le signe ne doit pas avoir fait l'objet d'une appropriation antérieure.

Nous allons voir comment il est possible d'acquérir une marque, ce qu'est l'opposition à l'enregistrement d'une marque et comment s'effectue la transmission d'une marque.

I – L'acquisition d'une marque par l'enregistrement

Une loi du 31 décembre 1964 a instauré dans le droit français l'enregistrement comme système unique d'acquisition du droit sur une marque. En effet, l'article L712-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose ainsi : « La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. » Le droit sur une marque s'acquiert donc par l'enregistrement, lequel produit ses effets pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable, dès la date de dépôt de la demande auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Le dossier de dépôt comprend notamment la demande d'enregistrement avec le nom du demandeur, le modèle de la marque, la liste des produits et services désignés. L'enregistrement confère un droit de propriété sur la marque qui permet au titulaire de ce droit d'agir contre les tiers qui utilisent le signe sans autorisation. Ainsi, lorsqu'un tiers utilise une marque concurrente enregistrée, il peut être poursuivi pour contrefaçon par le titulaire du droit sur la marque.

Une fois la demande d'enregistrement effectuée, l'INPI l'examine et un délai s'ouvre pour permettre l'ouverture d'une procédure d'opposition, si le titulaire d'une marque antérieure se manifeste.

II – L’opposition à l’enregistrement d’une marque

L’organisme officiel examine les conditions de fond et de forme que le signe doit remplir puis il publie le dépôt au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). A compter de ce dépôt s’ouvre une période de deux mois au cours de laquelle toute personne intéressée peut formuler des observations transmises au déposant. Il s’agit d’une procédure d’opposition qui est ouverte aux propriétaires d’une marque bénéficiant d’un droit de priorité, au propriétaire d’une marque notoire ou au bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation.

La procédure est intentée directement devant l’INPI par le titulaire de la marque antérieure. Ce dernier doit fournir la preuve de son droit sur la marque et exposer les motifs qui l’amènent à penser que l’opposition est justifiée. Si l’opposition est justifiée, la demande d’enregistrement de la nouvelle marque est rejetée. Sinon, l’enregistrement de la nouvelle marque est admis et l’acquisition du droit validée.

L’objectif de cette procédure d’opposition est la prévention et non la sanction. L’opposition ne permet pas à celui qui l’introduit d’obtenir des dommages et intérêts. C’est en cela que cette procédure se distingue de l’action en contrefaçon, action qui vise pour le titulaire de la marque antérieure à obtenir réparation par le biais de dommages et intérêts.

Pour faire une demande d’opposition, le titulaire de la marque antérieure dispose d’un délai de deux mois à partir de la publication par l’INPI de la demande d’enregistrement au BOPI de la nouvelle marque. Une fois ce délai écoulé, le titulaire de la marque antérieure ne peut plus agir en opposition devant l’INPI et devra saisir un tribunal d’une action en nullité de la marque. Il est donc important de réagir rapidement.

III – La transmission de la propriété du droit sur la marque

Une marque est un droit de propriété industrielle qui peut être exploité. Elle peut donc être vendue, louée ou apportée en société. En droit de la propriété industrielle, une transmission ou une modification des droits attachés à une marque qui a été enregistrée auprès de l’INPI, doit être inscrite au Registre National des Marques. Cette inscription est une formalité de publicité qui rend la transmission opposable aux tiers.

Si une marque est transmise sans accomplissement de cette formalité de publicité, la transmission pourra rester valable mais elle sera inopposable aux tiers. Le nouveau titulaire de la marque ne pourra alors pas agir en contrefaçon à l’égard de ses concurrents, ce qui revient à limiter le droit du nouveau titulaire sur sa marque.

La cession des droits attachés à une marque peut se faire totalement ou partiellement et ne porter que sur une zone géographique déterminée. Ces conventions doivent être rédigées par écrit, sous peine de nullité.

En conclusion, une marque s’acquiert, en droit français, par le biais de l’enregistrement. C’est l’INPI qui examine cette demande d’enregistrement et la publie au BOPI. Un délai s’ouvre alors pour permettre au titulaire d’une marque antérieure de s’opposer à l’enregistrement de la nouvelle marque. Enfin, les droits attachés à une marque peuvent se transmettre : être vendus, apportés en société ou bien loués.

Sources :

- <http://www.loncle-avocat.fr/actualite-130-principes-du-droit-des-marques.php#oppositions>
- Marques de fabrique, de commerce ou de service – Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI –

octobre 2006

- <https://www.jesuisentrepreneur.fr/faq-juridique/protection-des-marques-et-creations/proteger-sa-marque/comment-transmettre-sa-marque.html>
- <https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/depot-marque/opposition/#ancre1>
- <https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/proteger-votre-marque/les-etapes-cles-du-depot-de-marque>
- <https://www.eurojuris.fr/articles/la-transmission-de-marque-8815.htm>