

Le Cabinet ACDL Expertise vous informe :

## Protéger sa marque: quelles précautions prendre?



**Élément distinctif qui peut s'incarner dans un nom, un logo, des valeurs, la marque est un bien précieux. Une fois déposée, elle demande à être protégée.**

Un parfum nommé Champagne, une idée qui va mener la société Yves Saint-Laurent au tribunal. Poursuivi en 1993 par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et le Comité interprofessionnel du vin de champagne (CIVC), la maison de parfum doit rebaptiser sa création et payer des dommages et intérêts. Le motif ? Une Appellation d'origine ne peut être détournée.

Mais pour saisir la justice, il faut déjà être informé des dépôts de marques ou de noms de domaine similaires ou identiques. Car l'une des preuves de la réussite d'une marque sera la tentation pour les contrefacteurs de la copier...

L'Institut national de la propriété industrielle (INPI) propose aux entreprises une prestation pour les [surveiller](#). Pour interpréter les résultats, l'institut recommande de se faire accompagner par un [conseil en propriété intellectuelle](#).

### Protéger sa marque : déposer un recours auprès de l'INPI

L'article L711-4 du code de la propriété intellectuelle stipule en effet que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ». Pour sécuriser sa marque, il faut donc suivre les nouvelles demandes d'enregistrement faites à l'INPI.

A compter du dépôt d'une marque, une entreprise dispose d'un délai de deux mois pour déposer un recours auprès de l'institut pour s'y opposer. La procédure s'effectue en ligne et coûte 325 euros. « *L'opposant présente ses arguments et ses pièces justificatives. Le déposant est informé de la requête, il peut choisir d'y répondre ou non. La décision finale revient à l'INPI. Elle ne devient contestable que devant la cour d'appel* », explique Pénélope Couture, juriste et chargée d'affaires en propriété industrielle à l'institut.

« En 2015, l'INPI a par exemple refusé l'enregistrement de la marque « COCO BEACH », suite à une opposition formulée par la société Chanel. En raison d'un risque de confusion avec la marque antérieure Coco Chanel », indique Delphine Parlier, fondatrice et dirigeante de Timbuktoo, une agence spécialisée dans la création de nom de marques.

### Porter plainte

La nouvelle marque est déjà officiellement enregistrée par l'INPI ? Il ne faut pas renoncer à se défendre !

Si la solution amiable n'est pas possible, il est indispensable de faire constater les preuves par un huissier, saisir la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et déposer plainte pour contrefaçon ou concurrence déloyale. Une action au civil et au pénal peut être engagée par l'avocat de la société.

Pour éviter de se retrouver face aux juges, un propriétaire se doit de prendre des [précautions](#). Notamment en exploitant sa marque car l'enregistrement se double d'une obligation d'usage sur les cinq dernières années. Dans le cas contraire, une action en déchéance peut être entamée. Attention également à la durée de la vie de la marque. Tous les dix ans, le renouvellement doit être payé à l'INPI.

### Un investissement payant

La marque est un élément primordial de la stratégie industrielle et commerciale de l'entreprise. « Elle permet à nos clients de développer leur image, leur communication », considère Karine Moss, responsable juridique du cabinet CAEC membre du groupement France Défi.

Elle est également un actif stratégique. « La marque rentre dans le bilan en tant qu'actif immatériel cela donne du poids à la société. C'est également un plus pour recueillir des investissements quand on est une PME. La marque peut également être monnayée lorsque l'entreprise souhaite faire commercialiser ses services et produits par une autre société, elle peut lui proposer une licence de marque », souligne Pénélope Couture.

Pour se protéger, l'INPI conseille d'inscrire au Registre national des marques tout événement comme un contrat de cession ou un contrat de licence. Star Wars, Harry Potter, Hello Kitty... Les produits dérivés et le merchandising sont un levier intéressant pour accroître la notoriété de sa marque et faire de substantiels bénéfices. A condition de prendre garde à ne pas la diluer.

Par Coralie Baumard, Accroche-press' pour France Défi  
jeudi 27 juillet 2017 08h53

**Les collaborateurs du cabinet se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.**

Votre expert-comptable : Guillaume GAHIDE 03.27.62.18.11 / ggahide@acdl.fr