

Récapitulatif des notions essentielles

Dépôt et enregistrement

Le dépôt d'une marque désigne la remise du dossier de demande d'enregistrement à l'INPI (Institut national de la propriété industrielle). La marque déposée est donc en cours d'enregistrement.

L'enregistrement confère au déposant la propriété de la marque, qui est alors inscrite au Registre national des marques tenu par l'INPI. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt. La marque enregistrée est donc une marque déposée, la marque déposée est en cours d'obtention de la protection.

Opposition et nullité

L'opposition à un dépôt de marque peut être formée par le titulaire d'une marque antérieure (ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation) dans les deux mois de la publication. Elle doit être faite par écrit sur un formulaire dit « d'opposition à enregistrement ». L'INPI peut retenir l'opposition et refuser l'enregistrement ou la rejeter : la marque contestée sera enregistrée.

La nullité de la marque peut être demandée après l'enregistrement. Elle est prononcée par décision de justice si la marque n'est pas conforme aux conditions de validité (absence de caractère distinctif, illicéité, atteinte des droits antérieurs). La nullité de la marque est souvent une défense à un procès en contrefaçon.

Déchéance et dégenérescence

La déchéance de la marque peut être demandée pour une marque non exploitée cinq ans après son dépôt, de façon ininterrompue. Elle peut être demandée en justice par toute personne intéressée et elle peut prendre effet à la date d'expiration du délai de cinq ans.

La *dégenérescence* désigne une marque qui a perdu son caractère distinctif en devenant le nom usuel d'un produit (frigorifère, Piña Colada).

Contrefaçon civile et contrefaçon pénale

La contrefaçon est une atteinte portée au droit de propriété du titulaire de la marque. Elle engage la responsabilité civile de son auteur (contrefaçon civile), lequel devra verser des dommages et intérêts qui compenseront le préjudice subi. Elle engage aussi sa responsabilité pénale (contrefaçon pénale) car il encourt une amende de 300 000 euros et une peine d'emprisonnement de trois ans.

Contrefaçon par reproduction ou contrefaçon par imitation

La marque enregistrée est protégée contre les reproductions à l'identique et contre les imitations mais il faut alors apporter la preuve d'un risque de confusion. Il s'agit dans les deux cas d'une action en contrefaçon, mais la preuve de l'imitation est plus complexe à apporter que celle de la reproduction à l'identique.

Marque communautaire et marque internationale

La marque communautaire est déposée en une seule fois, dans tous les pays membres de l'Union européenne. Son régime juridique est le même partout. La marque communautaire existe depuis 1996.

La marque internationale offre quant à elle la possibilité de déposer en une seule fois la marque dans les 41 pays signataires de la Convention internationale mais elle éclate ensuite en marques nationales.