

Créer une marque

Initiation aux marques pour
les petites et moyennes entreprises



La propriété intellectuelle
au service des entreprises
Numéro 1


OMPI
ORGANISATION MONDIALE
DE LA **PROPRIÉTÉ**
INTELLECTUELLE

Publications de la série
“La propriété intellectuelle au service
des entreprises” :

1. Créer une marque :

Initiation aux marques pour les petites et moyennes entreprises. Publication de l'OMPI n° 900.1.

2. La beauté est dans la forme :

Initiation aux dessins et modèles industriels pour les petites et moyennes entreprises. Publication de l'OMPI n° 498.1.

3. Inventer le futur :

Initiation aux brevets pour les petites et moyennes entreprises. Publication de l'OMPI n° 917.1.

4. Expression créative :

Initiation au droit d'auteur et aux droits connexes pour les petites et moyennes entreprises. Publication de l'OMPI n° 918.

5. En bonne compagnie :

Gestion des questions de propriété intellectuelle en matière de franchisage. Publication de l'OMPI n° 1035.

Toutes les publications peuvent être téléchargées
gratuitement à l'adresse suivante :

<https://www.wipo.int/publications/fr/index.html>.

Créer une marque

Initiation aux marques pour
les petites et moyennes entreprises

La propriété intellectuelle
au service des entreprises
Numéro 1



L'utilisateur est libre de reproduire, distribuer, adapter, traduire et exécuter en public le contenu de la présente publication, y compris à des fins commerciales, sans autorisation expresse, pour autant que l'OMPI soit mentionnée en tant que source et que toute modification apportée au contenu original soit clairement indiquée.

Les adaptations, traductions et œuvres dérivées ne peuvent en aucun cas arborer l'emblème ou le logo officiel de l'OMPI, sauf si elles ont été approuvées et validées par l'OMPI. Pour toute demande d'autorisation, veuillez nous contacter via le site Web de l'OMPI.

Pour toute œuvre dérivée, veuillez ajouter la mention ci-après :
"Le Secrétariat de l'OMPI décline toute responsabilité concernant la modification ou la traduction du contenu original."

Lorsque le contenu publié par l'OMPI comprend des images, des graphiques, des marques ou des logos appartenant à un tiers, l'utilisateur de ce contenu est seul responsable de l'obtention des droits auprès du ou des titulaires des droits.

Pour voir un exemplaire de cette licence, veuillez consulter l'adresse suivante : <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>.

Les appellations utilisées et la présentation des données qui figurent dans cette publication n'impliquent de la part de l'OMPI aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles des États membres ou du Secrétariat de l'OMPI.

La mention d'entreprises particulières ou de produits de certains fabricants n'implique pas que l'OMPI les approuve ou les recommande de préférence à d'autres entreprises ou produits analogues qui ne sont pas mentionnés.

© OMPI, 2019

Première publication : 2006

Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
1211 Genève 20
Suisse

ISBN : 978-92-805-3060-5



Attribution 3.0 OIG
(CC BY 3.0 IGO)

Coauteurs : Lien Verbauwheide Koglin,
Nicole Sudhindra, Esteban Burrone
et Guriqbal Singh Jaiya.

Photos de couverture : iStock.
com / © livcool – © shuoshu –
© everythingpossible

Imprimé en Suisse

Table des matières

Introduction

6

Marques

9

1. Qu'est-ce qu'une marque? 10
2. Quels éléments pouvez-vous utiliser en tant que marque pour distinguer vos produits de ceux des concurrents? 10
3. Quelle est la différence entre une marque et l'image de marque? 10
4. Pourquoi utiliser des marques? 13

Types de marques

16

5. Qu'est-ce qu'une marque de service? 17
6. Qu'est-ce qu'une marque collective? 18
7. Qu'est-ce qu'une marque de certification? 18
8. Quel est le lien entre marques de commerce, marques collectives et marques de certification? 22

Créer des marques

23

9. Pourquoi est-il important d'avoir une marque forte? 24
10. Comment renforcer le caractère distinctif d'une marque? 28
11. Que faut-il garder à l'esprit pour choisir ou créer une marque? 29

Protéger les marques

32

12. Comment votre entreprise peut-elle protéger ses marques? 33
13. Quels autres instruments juridiques sont disponibles pour protéger votre image de marque ou d'autres aspects de vos produits? 35
14. Pourquoi faire enregistrer sa marque? 38
15. Quels droits confère l'enregistrement d'une marque? 40
16. L'enregistrement de la raison sociale ou du nom commercial de votre entreprise équivaut-il à l'enregistrement d'une marque? 40
17. Quels sont les principaux motifs de rejet d'une demande d'enregistrement? 41
18. Peut-on obtenir une marque gratuitement ou l'acheter auprès de personnes n'en ayant plus besoin? 45
19. Comment déterminer si le signe proposé est en conflit avec la marque d'un concurrent? 46
20. Quels sont les frais liés à la création et à la protection de la marque? 48
21. Qui est autorisé à déposer une demande d'enregistrement de marque? 49
22. Avez-vous besoin d'un mandataire en marques pour déposer une demande d'enregistrement de marque? 49

23. Combien de temps faut-il pour faire enregistrer une marque?	49
24. Comment déposer une demande d'enregistrement de marque?	50
25. Pendant combien de temps votre marque enregistrée est-elle protégée?	51
26. Des marques identiques peuvent-elles coexister?	52
27. Faut-il faire enregistrer toutes les petites modifications que vous apportez à votre marque?	53
28. Que se passera-t-il si vous utilisez votre marque pour un produit différent?	53
29. Comment protéger la forme de votre produit?	54

Les marques à l'étranger 56

30. L'enregistrement d'une marque dans votre pays d'origine est-il valable sur le plan international?	57
31. Est-il recommandé d'envisager la protection de votre marque à l'étranger?	57
32. Quand et comment enregistrer la marque de votre entreprise à l'étranger?	57
33. Qu'est-ce que la translittération d'une marque et quels problèmes pose-t-elle?	60

Utilisation des marques 64

34. Qu'entend-on par "utilisation" d'une marque? Quelle est son importance pour son propriétaire?	65
35. Pouvez-vous faire enregistrer une marque sans l'avoir utilisée?	66
36. Votre entreprise utilise-t-elle la même marque pour des produits différents?	67
37. Comment utiliser votre marque?	68
38. Pouvez-vous utiliser la marque d'un concurrent dans votre publicité?	69
39. Qu'est-ce qu'un nom de domaine et quel rapport avec les marques?	70
40. Que faut-il garder à l'esprit lorsque l'on utilise une marque sur l'Internet?	72
41. Quel est le rôle d'un superviseur ou d'un coordonnateur en matière de marques?	73

La commercialisation des marques 75

42. Pouvez-vous concéder une licence d'exploitation de votre marque à d'autres entreprises?	76
43. Quel est le montant de la taxe ou de la redevance que vous devez percevoir pour votre marque?	77
44. Quelle est la différence entre une licence exclusive et une licence non exclusive?	78
45. Devriez-vous concéder une licence exclusive ou non exclusive d'exploitation de votre marque?	78

46. Quel est le rapport entre accord de franchise et marques?	79
47. Existe-t-il une restriction à la vente de la marque de votre entreprise à une autre entreprise?	80
48. D'autres entreprises peuvent-elles revendre des produits commercialisés sous une marque sans autorisation?	81

Faire respecter les marques 84

49. Pourquoi est-il important de détecter les atteintes?	85
50. Quand peut-on considérer qu'il est porté atteinte à vos droits?	86
51. Que faire si votre marque est utilisée par des tiers sans autorisation?	87
52. Comment votre entreprise peut-elle empêcher l'importation de produits commercialisés sous une marque contrefaite?	89
53. Quelles sont les possibilités de règlement à l'amiable des litiges pour atteinte au brevet?	89

Annexe – Sites Web utiles 91

Introduction

La présente publication s'inscrit dans une série ayant pour thème la propriété intellectuelle au service des entreprises. Elle vise à faire comprendre l'importance d'une **gestion efficace des marques** pour les entreprises.

Le présent guide vise à aider les différentes parties prenantes d'une entreprise, notamment les chefs d'entreprise et les propriétaires ou gestionnaires de petites et moyennes entreprises (PME), à comprendre comment :

La gestion des marques doit faire partie intégrante de la **stratégie de commercialisation** de toute entreprise, quelle que soit sa taille. Avec l'apparition de nouveaux marchés et de l'Internet, les entreprises ont désormais des occasions plus nombreuses et plus lucratives que jamais de mettre au point des marques rentables et des modèles commerciaux leur offrant une meilleure **visibilité**. Cependant, ces possibilités contraignent également les entreprises à accorder davantage d'attention à la protection et à l'utilisation de leurs droits de marque, ainsi qu'à éviter de porter atteinte aux droits de marque de tiers.

Toute **stratégie de gestion des marques** doit tenir compte des préoccupations et de la situation de l'entreprise, de ses marchés cibles et de son secteur d'activité. Elle suppose de recourir à des éléments d'appréciation **juridiques**, mais aussi **pratiques** tels qu'un budget adéquat, une répartition des responsabilités entre le personnel travaillant en interne et des prestataires de services extérieurs dans le domaine des marques, des capacités en matière d'acceptation du risque, une assurance, ou encore les liens avec les fournisseurs, les franchisés et les distributeurs. Elle doit également être harmonisée avec les plans de **création de marques** et de **veille commerciale** de l'entreprise, afin d'assurer le succès voulu sur un marché éminemment concurrentiel.

- créer de nouvelles marques attirant le consommateur et faciles à faire respecter par les concurrents;
- faire protéger des signes, des slogans publicitaires, des accroches, des logos et autres éléments essentiels contre toute exploitation ou utilisation non autorisée par des tiers;
- éviter le risque de porter atteinte aux marques de tiers;
- suivre activement l'évolution des marques des concurrents;
- tirer le meilleur parti de leurs marques afin de renforcer leurs stratégies dans ce domaine;
- transcender les frontières locales / nationales grâce au système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

Le présent guide offre une initiation relativement complète aux marques et renvoie à des informations supplémentaires sur certains points. Toutes les publications de l'OMPI mentionnées dans le présent guide peuvent être téléchargées à l'adresse : www.wipo.int/publications; vous pouvez également accéder aux ressources de formation en ligne IP PANORAMA™, à l'adresse : www.wipo.int/sme/fr/multimedia. Toutes ces ressources sont disponibles à titre gratuit. Cependant, ni le présent guide ni les autres sources citées n'ont vocation à se substituer aux conseils d'un professionnel.

Les institutions nationales et locales peuvent bien entendu mettre au point leurs propres traductions et adaptations de ce guide. Tout le monde est d'ailleurs libre de le faire. Ce guide étant librement accessible sous licence Creative Commons, il n'est pas nécessaire de demander une autorisation pour le traduire ou l'adapter.

Marques

1. Qu'est-ce qu'une marque?

Une marque désigne un signe qui permet, sur les marchés, de discerner et de distinguer les produits d'une entreprise par rapport à ceux d'une autre. Les produits ainsi déterminés peuvent être des marchandises ou des services. Dans certains pays, le terme "marque" n'est utilisé que pour les marchandises tandis que les signes afférents à des services sont appelés "marques de service", mais aux fins du présent guide nous utiliserons "marque" comme un terme générique désignant à la fois les signes pour des marchandises et des services.

2. Quels éléments pouvez-vous utiliser en tant que marque pour distinguer vos produits de ceux des concurrents?

Tout signe propre à distinguer des produits ou des services peut être utilisé en tant que marque, notamment des mots, des noms, des lettres, des chiffres, des dessins, des images, des formes, des couleurs, des étiquettes ou toute combinaison de ces éléments. Dans la plupart des pays, les accroches, les slogans publicitaires et les titres peuvent également constituer des marques.

De plus en plus de pays autorisent aussi l'enregistrement de marques non traditionnelles telles que des couleurs uniques, des signes tridimensionnels (formes du produit ou du conditionnement), des images en mouvement, des hologrammes, des sons, des odeurs, des gestes, des marques tactiles (sensation ou toucher) ainsi que des marques fluides ou en mutation. Toutefois,

les marques non traditionnelles sont rares et bon nombre de pays ont fixé des limites quant à ce qui peut être enregistré en tant que marque, n'autorisant en général que les signes qui sont perceptibles visuellement ou qui peuvent être représentés graphiquement.

3. Quelle est la différence entre une marque et l'image de marque?

Beaucoup de personnes confondent la notion de "marque" et celle d'"image de marque". L'image de marque a un sens bien plus large et renvoie à l'image visuelle, émotionnelle, rationnelle et culturelle que le consommateur associe à une entreprise ou à un produit. La marque fait partie intégrante de l'image de marque, mais l'image de marque comprend habituellement d'autres éléments tels que les dessins et modèles industriels, l'habillement commercial, les slogans, les symboles et les sons ainsi que le concept, l'image et la renommée qui lient le consommateur à certains produits.

Par exemple, le terme MERCEDES-BENZ® et l'étoile à trois branches sont deux marques permettant d'identifier le constructeur allemand Daimler AG. L'image de marque de Mercedes englobe les voitures, la technologie, un design novateur, les marques et le sentiment du consommateur d'être associé à un article de qualité ou de luxe.

Exemples de marques :

Marque composée uniquement de mots, de lettres, de chiffres ou d'une combinaison de ces éléments

Ce type de marque offre en principe une vaste protection en ce qu'elle autorise son propriétaire à restreindre l'utilisation par un concurrent de toute version figurative de la marque similaire au point de prêter à confusion avec le même type de produits ou de services. Les mots, les lettres ou les chiffres en soi sont protégés.

Exemple : YAHOO!® est enregistré en tant que marque verbale.

Version stylisée d'une marque verbale

Lorsque le propriétaire d'une marque souhaite non seulement en protéger les caractères, mais aussi le dessin ou modèle, la couleur ou tout autre élément distinctif, une marque de forme spéciale est nécessaire. On parle généralement d'une marque verbale figurative. Toutefois, si l'image devait être modifiée d'une quelconque manière, l'enregistrement perdrait son caractère opposable dans la mesure où celui-ci découle de l'enregistrement exact (voir également le paragraphe 37 sur les modalités d'utilisation des marques enregistrées avec un dessin ou modèle, une couleur ou une police de caractères précis).

Exemple : YAHOO!® est aussi enregistré sous une forme stylisée.



Reproduit avec l'aimable autorisation de Yahoo! Inc. ©2011 Yahoo! Inc. YAHOO!® et le logo YAHOO!® sont des marques enregistrées de Yahoo! Inc.

Marques purement figuratives

Un logo peut également être enregistré en tant que marque. Dans ce cas, celle-ci ne comprend aucun mot.



“HELLO KITTY®”, personnage appartenant à l'entreprise japonaise Sanrio Company, Ltd.



Le logo PENGUIN® est une marque de Penguin Books Limited. Reproduit ici avec son aimable autorisation.

Marques comprenant à la fois des éléments figuratifs et des mots

Parfois, il peut être difficile d'enregistrer tels quels des lettres, chiffres ou slogans dépourvus de caractère distinctif (voir le paragraphe 17), qui peuvent toutefois bénéficier d'une protection s'ils sont enregistrés avec un élément figuratif distinctif.



© 1986 WWF-World Wide Fund for Nature (anciennement World Wildlife Fund), WWF® propriétaire de la marque enregistrée.



OCEAN SPRAY® et son logo sont des marques enregistrées d'Ocean Spray Cranberries, Inc.



Reproduit avec l'aimable autorisation de Tata Sons Ltd, propriétaire de la marque et titulaire du droit d'auteur sur le logo TATA®



MCDONALD'S®

Reproduit avec l'aimable autorisation de McDonald's Corporation.



VW® et VW en cercle sont des marques enregistrées de Volkswagen AG.

Marques non traditionnelles

Une marque fondée sur une couleur unique, l'apparence, la forme, le son, l'odeur, le goût et la texture est souvent difficile (voire, dans la plupart des pays, impossible) à enregistrer. Toutefois, certains pays acceptent d'enregistrer quelques marques de ce type.

Marque unicolore :



KRAFT® Foods s'est doté d'une marque enregistrée pour la couleur lilas caractérisant son chocolat et ses produits à base de chocolat dans de nombreux pays.

**Marque tridimensionnelle
(forme du produit ou
du conditionnement) :**



La forme distinctive de la bouteille de ketchup HEINZ® constitue une marque enregistrée de H. J. Heinz Company et de ses filiales.

4. Pourquoi utiliser des marques?

- **Les marques permettent au consommateur de trouver facilement vos produits.** Elles contribuent à distinguer vos produits (qu'il s'agisse de marchandises ou de services) de ceux des concurrents et permettent d'établir que votre entreprise est à l'origine des produits portant la marque.
- **Les marques sont l'un des instruments de commercialisation et de communication les plus efficaces.** Elles constituent un instrument puissant pour attirer l'attention du consommateur et mettre vos produits en avant. Elles peuvent faire la synthèse, grâce à un signe unique, de toutes les caractéristiques intellectuelles ou émotionnelles et des messages concernant votre entreprise, votre renommée, vos produits, le style de vie de vos consom-

mateurs cibles, leurs aspirations et leurs souhaits que vous souhaitez communiquer. Elles ouvrent également la voie à une utilisation efficace de l'Internet par votre entreprise (voir les paragraphes 39 et 40).

- **Les marques constituent le fondement de l'image de marque et de la renommée.** Elles permettent au consommateur de fonder ses décisions d'achat sur ce qu'il a entendu, lu ou expérimenté lui-même. Elles créent un lien de confiance vous permettant de vous constituer une clientèle loyale et de renforcer la survaleur de votre entreprise. Le consommateur est souvent sentimentalement attaché à certaines marques, du fait que les produits qui en sont munis présentent un ensemble de qualités ou de caractéristiques répondant à ses aspirations. Les marques incitent aussi les entreprises à investir dans le maintien ou l'amélioration de la qualité de leurs produits afin d'entretenir ou de renforcer leur renommée. Pour plus de renseignements, voir IP PANORAMA™ Module 02, Objectif d'apprentissage 1.
- **Les marques contribuent à empêcher toute confusion dans l'esprit des consommateurs.** Elles protègent le consommateur en indiquant a) l'origine des produits et b) un niveau de qualité homogène. Elles aident le consommateur à décider s'il souhaite ou non acheter à nouveau un produit. Si le produit fabriqué sous couvert d'une marque précise se révèle défectueux, le consommateur dispose d'informations précises sur son origine (qu'il s'agisse du fournisseur ou du fabricant).

- **Les marques constituent l'un des actifs commerciaux les plus utiles et les plus durables.** Elles peuvent durer très longtemps et offrent ainsi à votre entreprise un avantage concurrentiel à long terme. Leur valeur s'étend au-delà de votre activité principale et peut ouvrir la voie à la diversification. Elles peuvent faire l'objet d'une licence d'exploitation ou être commercialisées au moyen de produits dérivés, et offrir ainsi une source supplémentaire de revenus grâce à la perception de redevances (voir les paragraphes 42 et 43). Elles constituent un élément essentiel des contrats de franchisage (voir le paragraphe 46) et peuvent être vendues avec ou sans votre entreprise (voir le paragraphe 47). Les marques favorisent les ventes et la réalisation de marges financières plus élevées. En outre, elles peuvent être utilisées comme sûreté réelle pour lever des fonds. Elles peuvent aussi servir à la planification fiscale lorsqu'elles sont transférées à une holding (dans un pays à faible imposition), qui demande à ses entreprises d'exploitation (pays à forte imposition) de s'acquitter de redevances au titre de l'utilisation des marques.



Étiquette de GUINNESS® Foreign Extra Stout par Diageo Ireland.

- **Des marques fortes permettent d'engager et de conserver plus facilement le personnel.** Les gens préfèrent travailler pour des marques et des entreprises célèbres et bien considérées.
- **Les marques constituent l'une des armes les plus efficaces contre la concurrence déloyale.** Les marques permettent à votre entreprise d'empêcher ses concurrents d'utiliser, sans son autorisation, ses marques (voir le paragraphe 15). En outre, elles peuvent servir à lutter contre les importations parallèles (voir le paragraphe 48) et à empêcher l'importation de produits de contrefaçon (voir les paragraphes 15 et 52). Elles peuvent aussi vous permettre d'empêcher des tiers d'utiliser votre marque dans un nom de domaine (voir le paragraphe 39).

La valeur des marques

Toute marque minutieusement choisie et protégée constitue un **actif commercial de grande valeur** pour la plupart des entreprises. Elle peut même être l'actif le plus utile de votre entreprise. GOOGLE® est considérée comme la marque ayant la plus grande valeur au monde, celle-ci dépassant 229 milliards de dollars É.-U.; elle est suivie par APPLE®, estimée à plus de 228 milliards de dollars É.-U. et Microsoft® à 121 milliards de dollars É.-U¹. La valeur estimée

1 D'après BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands (2016).

d'autres marques célèbres à l'instar de AT&T®, Facebook® et VISA® dépasse 100 milliards de dollars É.-U. chacune.

Le consommateur accorde en effet de la valeur aux marques, à leur renommée, à leur image et à un ensemble de qualités recherchées qu'il associe à la marque. Il est donc prêt à payer plus cher un produit portant une marque qu'il reconnaît et qui répond à ses attentes.

Le simple fait de posséder une marque dotée d'une bonne image et d'une sérieuse renommée assure donc à une société un avantage sur ses concurrents.



Avec l'aimable autorisation d'IBM®
Deutschland GmbH.

Résumé

- **Possédez-vous une liste structurée de tous les éléments de votre image de marque pouvant faire l'objet d'une protection, notamment les marques de commerce, l'habillement commercial ou la forme de vos produits?**
Prenez le temps de passer en revue les renseignements figurant dans les paragraphes ci-dessous afin de vous assurer que vous avez une liste complète de vos actifs susceptibles de protection.
- **Les marques sont un actif commercial très utile.** Les marques font plus que distinguer vos produits de ceux de la concurrence; elles construisent votre image de marque. Elles peuvent vous procurer un avantage concurrentiel et vous protéger de toute concurrence déloyale.
- **Les marques sont protégées par la loi** afin de soutenir leur fonction principale, qui est de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux de la concurrence et d'éviter que les consommateurs soient induits en erreur quant à l'origine de ces produits ou services. De ce fait, le droit des marques aide également à s'assurer que c'est bien le propriétaire d'une marque, et non un concurrent qui imite son produit, qui tire les profits afférents à un produit donné.
- **Pour en savoir plus,** voir IP PANORAMA™ Module 02, Objectif d'apprentissage 1.

Types de marques

Marque de produit



Indique l'origine commerciale des produits

Indique l'appartenance à une association



Marque collective

Marque de service



Indique l'origine commerciale des services

Indique le respect de normes établies



Marque de certification

5. Qu'est-ce qu'une marque de service?

Comme évoqué ci-dessus, certains ressorts juridiques distinguent les marques de commerce des marques de service. Toutes deux sont des signes distinctifs; les marques de commerce distinguent les *produits* d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, tandis que les marques de service remplissent la même fonction par rapport aux *services*. Ces services peuvent être de natures diverses, notamment financiers, bancaires, publicitaires, de voyages ou de restauration, pour n'en citer que quelques-uns. D'un point de vue juridique, il n'y a aucune différence entre les deux termes : les marques de service peuvent être enregistrées, renouvelées, radiées, cédées et concédées sous licence dans les mêmes conditions que les marques de commerce. On désigne souvent les marques de service comme des marques, pour des raisons de commodité ou du fait que certains pays ne reconnaissent pas ce terme.

Exemple :



Avec l'aimable autorisation de National Westminster Bank Plc.

Marques notoires

Les **marques notoires** sont des marques considérées comme telles par l'administration compétente du pays où la protection de la marque est demandée. Tout type de marque peut devenir une marque "notoire" au fil du temps. Les marques notoires bénéficient généralement d'une **protection plus solide**. Par exemple, elles peuvent être protégées bien qu'elles n'aient pas été enregistrées (ni même utilisées) sur un territoire donné. En outre, alors que les marques sont habituellement protégées contre des marques similaires au point de prêter à confusion uniquement lorsque celles-ci sont utilisées pour des produits *identiques* ou *similaires*, les marques notoires sont protégées contre des marques similaires au point de prêter à confusion même pour des produits *différents*, si certaines conditions sont réunies. Cette protection renforcée est essentiellement destinée à empêcher les sociétés de tirer "frauduleusement" parti de la renommée d'une marque notoire ou de porter atteinte à sa renommée ou à sa survaleur.

En général, c'est au propriétaire de la marque qu'il incombe de prouver que sa marque est notoire auprès des consommateurs sur un territoire donné. Certains pays prévoient la possibilité d'obtenir une reconnaissance du caractère notoire de la marque en recourant à des moyens administratifs ou à des procédures judiciaires. Il vous est conseillé a) de faire enregistrer votre marque notoire, au moins en ce qui concerne les produits ou services les plus pertinents, b) de vous opposer à tout enregistrement de la marque par des concurrents et c) de conserver des preuves de l'utilisation et de la renommée de votre marque, telles que le chiffre d'affaires, les campagnes publicitaires, rapports annuels et mentions par des tiers.

Exemple : Imaginons que WONDERCOLA soit la marque d'une célèbre boisson non alcoolisée. Wondercola Inc. aura le droit d'empêcher des tiers d'utiliser une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion dans les pays où les marques notoires bénéficient d'une protection renforcée et où la marque est notoirement connue pour des boissons non alcoolisées. Cette protection sera également étendue à des produits et services sans rapport avec cette boisson. Ainsi, si une autre société décide de commercialiser des ordinateurs ou des lunettes de soleil sous la marque WONDERCOLA, elle devra obtenir

l'autorisation de Wondercola Inc. sous peine d'éventuelles poursuites pour atteinte à des droits de marque.

6. Qu'est-ce qu'une marque collective?

Une **marque collective** est généralement détenue par une association ou une coopérative dont les membres peuvent utiliser la marque collective pour commercialiser leurs produits. En général, l'association fixe un ensemble de critères pour l'utilisation de la marque collective (p. ex. : des normes de qualité) et offre aux différentes sociétés la possibilité de l'utiliser si elles respectent ces normes. Les marques collectives peuvent constituer un moyen efficace de commercialiser en commun les produits d'un groupe d'entreprises pouvant éprouver plus de difficultés à faire reconnaître individuellement leurs marques par les consommateurs et à les faire accepter par les grands distributeurs.

7. Qu'est-ce qu'une marque de certification?

La **marque de certification** implique le respect de certaines normes, mais elle ne suppose pas l'appartenance à une association. Les normes définies peuvent porter sur le caractère ou la qualité, les conditions de travail en vue de la production ou de la prestation, les catégories de personnes responsables de la production ou de la prestation, le secteur d'origine, etc. Le propriétaire d'une marque de certification concède des licences d'exploitation de ladite marque à des tiers afin de discerner leurs produits qui

répondent à la norme définie; la marque peut être utilisée par tout tiers dont les produits répondent à la norme définie. Le message sous-jacent à une marque de certification est que le produit a été examiné, essayé, vérifié ou, d'une certaine manière, contrôlé par une personne qui n'est pas le producteur, par des méthodes définies par le certificateur ou le propriétaire. L'enregistrement d'une marque de certification est soumis à une exigence importante: l'entité qui le demande doit être considérée comme "compétente pour certifier" les produits concernés. Logiquement, le certificateur ou le propriétaire ne peut pas appliquer la marque de certification à ses propres produits ou services.

Dans de nombreux pays, la principale différence entre une marque collective et une marque de certification réside dans le fait que la première ne peut être utilisée que par un groupe donné d'entreprises, par exemple les membres d'une association, tandis que les marques de certification peuvent être utilisées par *toute personne qui respecte* les normes définies par le propriétaire de la marque de certification. Tous les pays ne reconnaissent pas à la fois les marques collectives et les marques de certification. Par conséquent, il se peut qu'une marque collective enregistrée dans un pays doive être enregistrée en tant que marque de certification dans un autre pays, et vice versa.

Exemple : la société Australian Wool Innovation Ltd (AWI) et ses filiales détiennent la marque de commerce (certification) enregistrée WOOLMARK®. WOOLMARK est un symbole d'assurance qualité indiquant que les produits sur lesquels elle est appliquée sont en pure laine vierge et répondent aux strictes exigences d'un cahier des charges défini par la société AWI. Cette marque est enregistrée dans plus de 140 pays et exploitée sous licence par des fabricants en mesure de satisfaire à ces normes de qualité.



WOOLMARK

Avec l'aimable autorisation de l'Australian Wool Innovation (AWI) et de ses filiales.

Indications géographiques

Il peut ne pas être possible de faire enregistrer une marque contenant des termes ou signes géographiques si celle-ci s'avère géographiquement descriptive (voir le paragraphe 15). Il importe de garder ceci à l'esprit lorsque vous choisissez les marques afférentes à vos produits. De nombreux pays gèrent d'une manière différente les **indications géographiques**, ainsi qu'il apparaît ci-dessous; faites dès lors attention si vous envisagez d'utiliser une marque géographiquement descriptive.

Une indication géographique est un signe utilisé sur des produits ayant une origine géographique précise et possédant des qualités, une renommée ou des caractères essentiellement dus à ce lieu d'origine. Elle peut être utilisée par tous les producteurs qui produisent leurs produits sur le lieu désigné par l'indication géographique et dont les produits ont des qualités communes précises. Une appellation d'origine est un type spécial d'indication géographique. Elle consiste généralement en une dénomination géographique ou une désignation traditionnelle utilisée sur des produits présentant une qualité ou des caractères particuliers exclusivement ou essentiellement dus au milieu géographique dans lequel ils sont produits, au nombre

desquels les facteurs naturels et les facteurs humains². L'enregistrement international des appellations d'origine est régi par l'*Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international*, administré par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Exemple : la marque collective Melinda® est utilisée par les 5200 membres des 16 coopératives de producteurs de pommes de la Valle di Non et de la Valle di Sole (Italie), qui ont créé le consortium Melinda. En outre, en 2003, la marque collective MELINDA® a aussi obtenu l'appellation d'origine protégée.



Autorisation : Consortium Melinda.

Dans certains pays, la protection des indications géographiques et des appellations d'origine se fait uniquement au moyen d'une marque collective ou de certification. D'autres pays sont à cet égard dotés d'un système de protection *sui generis* distinct.

2 Article 2 de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international.

Exemples : selon la législation japonaise, les noms géographiques peuvent être enregistrés en tant que marque collective pour certains produits, sous réserve que lesdits produits soient des produits notoires d'une zone géographique précise. Par exemple, KOBE BEEF® est enregistrée en tant que marque collective régionale au Japon et utilisée par des entreprises appliquant des normes de certification spécifiques à leurs bovins, situées dans la préfecture de Hyogo au Japon.

En Inde, le terme et le logo DARJEELING® sont enregistrés en tant que marques de certification conformément à la législation indienne sur les marques et en tant aussi qu'indications géographiques conformément à la protection indienne *sui generis* distincte. Le système de protection *sui generis* offre une protection plus efficace en empêchant les concurrents d'utiliser ce nom même lorsque l'utilisation ne prête pas à confusion. Par exemple, le système indien empêche toute autre entreprise d'utiliser le nom DARJEELING® même sur un produit sur lequel est apposée la mention "Thé style Darjeeling". Le consommateur comprendrait qu'il ne s'agit pas du véritable thé DARJEELING®, mais l'utilisation, de cette manière, n'est pas autorisée, car le mot DARJEELING® ne peut être utilisé que par les entreprises habilitées.



No flavour finer.

En outre, certains pays se sont dotés d'une législation différente de protection des indications géographiques et des appellations d'origine selon les catégories de produits visées (p. ex. : protection *sui generis* des produits agricoles et des produits alimentaires, et législation sur la concurrence déloyale ou sur les marques pour les autres produits), voire pour certaines indications géographiques ou appellations d'origine particulières (p. ex. : le Scotch whisky, la coutellerie de Solingen ou les montres suisses). Vous trouverez davantage d'informations sur la protection des indications géographiques et des appellations d'origine sur le site Web de l'OMPI, aux adresses : www.wipo.int/geo_indications et www.wipo.int/lisbon.

Exemple : PARMIGIANO REGGIANO® est une appellation d'origine protégée dans l'Union européenne dans le cadre d'un système de protection *sui generis*, tandis qu'aux États-Unis d'Amérique, dépourvus d'un système *sui generis* distinct, aussi bien le nom que

le logo comprenant l'expression PARMIGIANO REGGIANO® sont enregistrés en tant que marques de certification. Le logo peut être utilisé uniquement sur des fromages provenant de la zone géographique délimitée de production du PARMIGIANO REGGIANO® en Italie (Parme et Reggio étant les principales régions) et satisfaisant aux exigences pertinentes.



Avec l'aimable autorisation du Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano.

8. Quel est le lien entre marques de commerce, marques collectives et marques de certification?

Si tous ces types de marques indiquent l'origine des produits, les marques de commerce établissent l'origine *commerciale*, ou économique, des produits, tandis que les marques collectives ou de certification ont trait à *l'association ou à la certification* des produits. En d'autres termes, un produit peut porter la marque de l'entreprise en même temps qu'une marque collective ou une marque de certification. Par conséquent, même si votre entreprise peut tirer avantage d'une marque collective ou d'une marque de certification, vous devez veiller à ce que la marque de l'entreprise demeure sa priorité.

La marque de commerce est le seul type de marque établissant un lien entre le produit et votre entreprise.

Exemple : INTERFLORA® est une marque internationale regroupant des fleuristes du monde entier, qui permet au consommateur de faire livrer des fleurs par un fleuriste local depuis un système centralisé unique. L'élément essentiel de la marque INTERFLORA® est sa marque collective utilisée par tous les fleuristes INTERFLORA®. Les membres d'INTERFLORA® utilisent leurs propres marque et image de marque, mais, en général, mentionnent la marque collective INTERFLORA® sur leurs sites Web, dans le cadre de leurs activités commerciales, de leurs publicités, etc., pour préciser qu'ils en sont membres.

Résumé

- **Faites l'inventaire de vos marques.**
Examinez vos marques actuelles et déterminez de quelle catégorie elles relèvent.
- **Utilisez-vous chaque marque à la disposition de votre entreprise?**
Recensez les types de marque (marque de commerce, marque de service, marque de certification ou marque collective) ainsi que les indications géographiques et les appellations d'origine dont votre entreprise pourrait tirer avantage et incorporez-les dans une stratégie globale en matière d'image de marque.

Créer des marques

9. Pourquoi est-il important d'avoir une marque forte?

La législation sur les marques offre une protection juridique aux marques présentant un **caractère distinctif**. Le caractère distinctif d'une marque renvoie à la facilité avec laquelle le consommateur identifie une marque aux produits qui lui sont associés. Les marques distinctives sont parfois appelées marques "fortes". **Plus une marque est forte, plus la probabilité qu'elle soit acceptée à l'enregistrement est élevée** (voir le paragraphe 17) **et plus la protection offerte par les tribunaux sera étendue** (voir le paragraphe 50). Il est par conséquent important de comprendre la différence qui existe entre les marques intrinsèquement fortes et les marques intrinsèquement faibles. Les marques proposées peuvent être classées en cinq catégories, de celle qui présente le caractère distinctif le plus affirmé (marque forte) à celle qui présente le caractère distinctif le moins affirmé (marque faible) :

- Les **marques inventées ou de fantaisie** sont des mots inventés ou des signes sans véritable sens. Parce qu'elles sont entièrement le résultat de votre imagination, tout concurrent vendant les mêmes produits que vous n'aurait aucune raison valable d'utiliser la même marque ou une marque similaire. Les marques de fantaisie sont, d'un point de vue juridique, les marques *les plus fortes* dans la mesure où elles ont toutes les chances d'être acceptées à l'enregistrement. Le problème, toutefois, réside dans le fait que les responsables de la commercialisation n'aiment généralement pas les utiliser.

Les marques de fantaisie ne donnent aucune indication au consommateur sur le produit vendu, et celui-ci peut avoir davantage de difficultés à se souvenir du terme ou à l'associer à votre produit. Il se peut que vous vous trouviez dans l'obligation de déployer davantage d'efforts (c.-à-d. de faire face à des coûts plus élevés) pour en faire la publicité. Une fois établies, ces marques ont toutefois un énorme pouvoir. Et, à terme, même votre équipe commerciale les aimera.

Exemple :



KODAK® est une marque d'Eastman Kodak Company.

Avec l'aimable autorisation d'Eastman Kodak Company.

- Les **marques arbitraires** sont des mots ou des signes ayant un sens qui n'a toutefois aucun lien logique avec le produit dont elles font la publicité. Bien que les marques arbitraires soient aussi très fortes et faciles à protéger, les responsables de la commercialisation ne les apprécient généralement pas davantage que les marques de fantaisie pour les mêmes raisons – à savoir qu'il faudra probablement faire une publicité considérable pour créer une association entre la marque et le produit dans l'esprit du consommateur. Mais, tout comme les marques inventées

ou de fantaisie, elles sont en général acceptées à l'enregistrement.

Exemple : le terme SUNNY ou l'image d'un soleil utilisée aux fins de la commercialisation de téléphones portables. Les concurrents n'ont aucune raison d'utiliser un soleil pour décrire une quelconque caractéristique de leurs téléphones.

- Les **marques suggestives** sont des marques renvoyant à la nature, à la qualité ou aux caractéristiques du produit, mais ne décrivant pas ces caractéristiques. Elles font appel en quelque sorte à l'imagination du consommateur pour l'identification des caractéristiques. Toutefois, parce qu'elles suggèrent les qualités du produit, elles ne présentent qu'un faible caractère distinctif. Elles bénéficient donc d'une *protection moindre* que celle qui est réservée aux marques de fantaisie ou aux marques arbitraires. Dans certains pays, les marques suggestives sont considérées comme trop descriptives d'un produit et ne sont donc pas acceptées à l'enregistrement en tant que marques (voir le paragraphe 17). Il ne fait aucun doute que les marques suggestives présentent un réel intérêt pour la commercialisation, parce qu'elles constituent elles-mêmes une forme de publicité. Toutefois, le fait que votre marque décrive votre produit ou ses caractéristiques peut être problématique, en ce que vous ne pouvez pas empêcher des tiers d'utiliser les mêmes mots pour décrire leurs propres produits concurrents.

Exemple : si la marque SUNNY était utilisée pour la commercialisation de lampes, elle servirait à suggérer que ce produit est conçu pour apporter de la lumière dans votre maison.

- Les **marques descriptives** sont des marques décrivant essentiellement une caractéristique du produit en question, telle que sa qualité, son type, son efficacité, son utilisation, sa forme, sa quantité, l'objectif visé, sa valeur, la matière première, son origine, son lieu de vente, le lieu de prestation du service, la date de production, etc. Les termes descriptifs présentent un caractère distinctif restreint et *ne* peuvent donc *pas* faire l'objet d'une protection, à *moins* qu'il puisse être prouvé que le caractère distinctif a été créé au fil du temps par une utilisation de grande ampleur sur le marché (voir l'encadré après le paragraphe 17, relatif au "sens secondaire"). À des fins de commercialisation, il serait bien entendu facile d'avoir une marque annonçant d'emblée ce que vous vendez. Mais, en général, les marques descriptives ne peuvent pas être détenues par une entreprise, à l'exclusion des autres.

Exemple : la marque SWEET est susceptible d'être rejetée pour la commercialisation de chocolats parce qu'elle est descriptive. Il serait jugé déloyal d'accorder à un seul fabricant de chocolats l'exclusivité sur le mot "SWEET" pour la commercialisation de ses produits. De même, l'emploi de termes qualitatifs ou élogieux tels que "RAPID", "BEST", "CLASSIC" ou "INNOVATIVE", est de nature à soulever des objections similaires à moins qu'ils ne fassent partie d'une marque par ailleurs distinctive.

- Les **signes génériques** sont des mots ou des signes désignant l'espèce ou l'objet auquel ils s'appliquent. Ils sont totalement dépourvus de caractère distinctif et *ne remplissent pas* les conditions requises pour obtenir une protection en tant que marques, car leur accorder cette protection reviendrait à priver les concurrents du droit de désigner leurs produits par ce nom. Lorsqu'une marque forte est utilisée d'une manière inappropriée, elle peut aussi perdre son caractère distinctif au fil du temps et devenir une marque générique, sans protection donc (voir le paragraphe 35).

Exemple : personne ne peut revendiquer le droit exclusif d'utiliser le mot CHAISE pour désigner une chaise. Par analogie, une pomme constitue un symbole générique pour la commercialisation des pommes, mais a un caractère arbitraire pour la commercialisation des ordinateurs.

Il est important de noter que **maintenir le caractère fort d'une marque suppose une utilisation appropriée** de ladite marque. Vous devez vous assurer que votre entreprise utilise sa marque comme il se doit, afin de ne pas affaiblir involontairement une marque forte (voir le paragraphe 37).

De l'importance de marques fortes

- Les marques fortes ont davantage de chances d'être **enregistrées**. Elles sont mieux protégées contre les problèmes que peuvent poser les conflits avec d'autres marques, notamment les marques prêtant à confusion. Les marques faibles, à l'inverse, donnent davantage prise à la concurrence. Il sera plus facile pour vos concurrents d'utiliser une marque semblable à une marque faible sans pour autant être considérés comme portant atteinte à cette dernière.
- Des marques fortes permettent de clairement **distinguer** vos produits de ceux des concurrents. Ils sont ainsi mis en valeur.
- Des marques fortes sont plus efficaces, dans le milieu des affaires, pour **promouvoir le caractère authentique** et pour **développer** des lignes de produits.



10. Comment renforcer le caractère distinctif d'une marque?

Plus le caractère distinctif est affirmé, plus la protection sera efficace. Une marque peut avoir un **caractère intrinsèquement distinctif** ou peut **acquérir ce caractère distinctif**. Les marques de fantaisie, arbitraires ou suggestives présentent intrinsèquement un caractère distinctif et bénéficient d'une protection de haut niveau. Les marques descriptives n'ont pas ce caractère intrinsèquement distinctif et ne sont protégées que si elles ont acquis un "sens secondaire" (voir l'encadré sous le paragraphe 17). Il existe différentes façons de renforcer le caractère distinctif de votre marque :

- utiliser une police de caractère spéciale plutôt que des caractères standard,
- recenser et utiliser des couleurs particulières,
- ajouter un logo ou des éléments graphiques aux lettres.

Des marques "simples" peuvent bénéficier d'une protection si elles acquièrent un sens secondaire, pour autant qu'elles aient été amplement utilisées au fil du temps et qu'elles aient fait l'objet d'une bonne commercialisation. Par exemple, le logo de NIKE® (le "swoosh") n'a initialement pas pu être enregistré mais au fil du temps, grâce à l'acquisition d'un sens secondaire, il a fini par remplir les conditions requises pour être protégé par une marque et a effectivement été enregistré.



NIKE, Inc.

À l'inverse, les marques distinctives peuvent perdre leur statut et devenir des marques **génériques** en raison d'une utilisation inappropriée, il est dès lors primordial d'en garantir une utilisation appropriée et de faire valoir les droits de mise en application (voir les paragraphes 37 et 49).

11. Que faut-il garder à l'esprit pour choisir ou créer une marque?

Comment choisir la bonne marque? Il n'existe pas de règle bien définie, mais la liste récapitulative suivante peut s'avérer utile.

- Vérifiez que **personne d'autre n'a enregistré** la marque ou une marque similaire au point de prêter à confusion. Vous pouvez commencer par une simple recherche sur l'Internet, suivie d'une recherche approfondie dans le domaine des marques (voir, sous le paragraphe 19, comment effectuer une "recherche" d'antériorité dans le domaine des marques). Procédez ainsi non seulement pour votre propre pays, mais aussi pour tous les marchés d'exportation présentant un intérêt.
- Vérifiez que le signe proposé **satisfait à toutes les conditions légales absolues** d'enregistrement en tant que marque (voir les motifs de rejet d'une demande au paragraphe 17).
- Faites de votre mieux pour choisir une **marque forte**. La force juridique d'une marque est souvent inversement proportionnelle à l'attrait qu'exerce la marque aux yeux de votre équipe de commercialisation. N'oubliez pas qu'une marque forte constitue un instrument de commercialisation solide sur le long terme. Votre meilleure façon d'obtenir des droits de marque élargis est d'opter pour une marque de fantaisie ou arbitraire.
- **Évitez d'imiter des marques existantes**. La marque légèrement modifiée d'un concurrent ou une marque notoirement connue qui serait mal orthographiée a peu de chances d'être enregistrée. Par exemple, FRESH & EASY® est une marque enregistrée aux États-Unis d'Amérique pour une chaîne de petites épiceries. Il serait peu avisé d'essayer d'ouvrir un magasin similaire et d'utiliser la marque FRESH AND EZ, car d'aucuns considéreraient probablement que cette marque est similaire au point de prêter à confusion avec la marque existante et aurait donc peu de chance d'être acceptée à l'enregistrement ou, si elle était enregistrée, pourrait être contestée par la suite.
- Examinez les éventuelles **limitations** à l'enregistrement d'une marque comprenant des mots ou des signes **géographiques** (voir le paragraphe 17 et l'encadré après le paragraphe 6).
- Assurez-vous que la marque n'a pas de **connotations fâcheuses** dans votre propre langue ou dans la langue d'un marché d'exportation potentiel.
- Vérifiez que le **nom de domaine** correspondant (c.-à-d. l'adresse Internet) est disponible et peut être enregistré (pour plus de précisions sur les liens entre les marques et les noms de domaines, voir le paragraphe 39). Il pourrait également s'avérer judicieux de vérifier si le **nom d'utilisateur** correspondant est disponible sur les sites Internet des réseaux sociaux que vous utiliserez, notamment Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.

- Assurez-vous que la marque est **facile à lire, à écrire, à épeler et à retenir** et qu'elle se prête à tous les types de supports publicitaires.
- Protégez les **marques figuratives**. Lorsqu'ils recherchent un produit, les consommateurs s'orientent principalement à l'aide des couleurs et des présentations graphiques. C'est la raison pour laquelle de nombreuses entreprises décident d'utiliser un symbole, un logo, un dessin ou modèle ou une forme comme marque, seul ou en sus d'une marque verbale. Ces éléments peuvent également être protégés par les lois relatives aux dessins ou modèles industriels ou par le droit d'auteur. Si vous demandez à un artiste de créer un logo, assurez-vous de mettre par écrit, dans un contrat, que vous détiendrez les droits sur le logo (voir l'encadré ci-dessous).

Gérer la création de nouvelles marques

- Lorsque vous mettez au point une nouvelle marque, vous devez assurer la **coordination** du projet entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire celles affectées à la commercialisation, à la publicité, aux relations publiques ou au service juridique. Cela vous permettra de concilier des intérêts divergents afin de créer une marque inventée ou de fantaisie par opposition à une marque descriptive. Travailler avec tous ces secteurs est essentiel à la mise au point d'une stratégie forte en matière de marques.
- Mettez en évidence les avantages découlant de l'utilisation d'une **marque forte**, telle qu'une marque inventée ou de fantaisie, et axez vos activités commerciales sur les stratégies à **long terme**. Cela vous aidera à établir un équilibre entre les différents problèmes découlant de la mise au point d'une nouvelle marque.

- Il pourrait être intéressant de confier la création de votre marque à une **entreprise extérieure**. C'est ainsi que vous pouvez recourir aux services d'un designer et solliciter les conseils d'un expert en image de marque. Là encore, ces personnes extérieures doivent **travailler en étroite collaboration** avec vos équipes de commercialisation et de publicité afin d'arrêter une stratégie complète en matière de marques. Il est important de noter que les marques ou les logos artistiques peuvent également être protégés par la législation sur le droit d'auteur. Si vous confiez la création de votre marque à une entreprise extérieure, il vaut mieux préciser les **questions de titularité du droit d'auteur** dans l'accord initial et vous assurer que le droit d'auteur sur la marque est officiellement confié à votre entreprise.

Résumé

- **Votre marque est-elle forte?**
Déterminez dans quelle mesure votre marque présente un caractère distinctif par rapport à celle de vos concurrents.
- **Création d'une nouvelle marque.**
Coordonnez la création d'une nouvelle marque en interne, parmi les personnes responsables de l'image de marque de votre entreprise, c'est-à-dire les services de la commercialisation, de la publicité, des relations publiques et le service juridique, pour être sûr que la marque créée est une marque forte dont le potentiel peut être pleinement utilisé.
- **Recherche.** Vérifier la disponibilité de la nouvelle marque et des noms de domaine et d'utilisateur pour les réseaux sociaux correspondants (voir le paragraphe 19).
- **Pour en savoir plus,** voir IP PANORAMA™ Module 02, Objectifs d'apprentissage 1 et 2.

Protéger les marques

12. Comment votre entreprise peut-elle protéger ses marques?

La protection juridique d'une marque découle de son enregistrement et, dans certains pays, de son utilisation. L'enregistrement s'obtient en déposant le formulaire de demande approprié auprès de l'office des marques (dans certains offices, vous pouvez obtenir un enregistrement en ligne). Il est souvent très utile, voire obligatoire dans certains pays, de recourir aux services d'un conseil en marques. De nombreux pays protègent aussi les marques qui sont utilisées sur le marché, mais non enregistrées. Toutefois, ces pays proposent une protection bien plus forte des marques enregistrées. Par conséquent, même dans les pays où les marques sont protégées par l'utilisation, vous avez tout intérêt à faire enregistrer votre marque (voir l'encadré ci-dessous et le paragraphe 14).

Systèmes fonctionnant selon le principe du premier déposant ou selon le principe de la première utilisation

Les pays optent pour un système d'enregistrement "selon le principe du premier déposant" ou "selon le principe de la première utilisation". S'il est vrai que ces systèmes ont des effets différents sur votre entreprise, il n'en reste pas moins que la meilleure stratégie, dans les deux cas, consiste à faire enregistrer vos marques le plus tôt possible dans chaque pays où vous avez l'intention d'avoir une activité commerciale.

Dans les pays fonctionnant selon le **principe du premier déposant**, les droits de marque appartiennent à la première entreprise qui a déposé la demande d'enregistrement de la marque, même si celle-ci a été utilisée par une autre entreprise auparavant. Cependant, il existe une exception pour les marques notoires (voir le paragraphe 5).

Le système fonctionnant selon le principe du premier déposant encourage donc les enregistrements de marque de la première heure. Considérant que l'utilisation d'une marque non enregistrée ne fait naître aucun droit, des concurrents peuvent mettre en échec les droits du "véritable" propriétaire de la marque en déposant eux-mêmes en premier une demande d'enregistrement d'une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion.

Exemple : le pays XYZ est un pays fonctionnant selon le principe du premier déposant. Cela signifie que, à de très rares exceptions près, l'entreprise ou le particulier qui dépose en premier la demande d'enregistrement de la marque obtient la protection juridique – et non celle ou celui qui peut prouver avoir utilisé en premier la marque. Par conséquent, si le nom de votre entreprise est ABC, que celle-ci fabrique des chaussures, que vous avez fabriqué des chaussures dans le pays XYZ pendant les

trois dernières années et qu'une autre entreprise a fait enregistrer la marque ABC pour des chaussures, c'est cette autre entreprise qui obtiendra la marque. Munie de cette marque enregistrée, cette autre entreprise pourrait vous empêcher d'utiliser la marque ABC pour les chaussures que vous fabriquez ou vendez. Si vous ne pouvez pas prouver que votre marque est notoire, vous aurez beaucoup de mal à venir à bout du système fonctionnant selon le principe du premier déposant.

Dans les pays fonctionnant selon le **principe de la première utilisation**, le propriétaire de la marque est la personne qui a utilisé en premier la marque sur le marché, que cette marque ait été enregistrée ou non. Les droits découlant de cette utilisation réelle sont souvent appelés droits de marque de "common law" ou droits de marque "non enregistrée". Si l'enregistrement n'est pas obligatoire dans ces pays, la stratégie consistant à faire enregistrer votre marque est, en principe, beaucoup plus forte, puisque cela vous donnera accès à un éventail plus large de moyens de recours.

Si vous élargissez vos activités aux pays fonctionnant selon le principe du premier déposant, il est prudent :

- de déposer une demande d'enregistrement de marque dans ces pays **avant l'importation ou la fabrication effective** de tout produit, et même **avant de vous réunir ou de négocier** avec d'autres entreprises qui y sont établies. Certaines entreprises sont à l'affût de marques utilisées ou potentiellement utilisées, mais non enregistrées. Elles font alors enregistrer la marque en question, puis prennent contact avec le propriétaire légitime exigeant une compensation.
- de déposer une demande d'enregistrement de marque **même si vous ne faites que fabriquer** des produits dans ces pays et n'avez pas l'intention de les y vendre. Si la création des marques de vos produits se fait dans ce pays, vous serez alors réputé y "utiliser" la marque (voir le paragraphe 34). Il existe un risque que d'autres entreprises, voire votre preneur de licence ou votre distributeur, fassent enregistrer votre marque. Cette entreprise pourrait alors avoir le droit de vous empêcher de fabriquer ou d'exporter des produits portant la marque enregistrée parce que cela reviendrait à porter atteinte à la marque, même si vous n'avez pas vendu vos produits dans ce pays.

13. Quels autres instruments juridiques sont disponibles pour protéger votre image de marque ou d'autres aspects de vos produits?

Selon la nature de votre image de marque ou de vos produits, vous pouvez opter pour un ou plusieurs des droits de propriété intellectuelle ci-après afin de protéger vos intérêts commerciaux :

- **habillage commercial/présentation commerciale.** L'image commerciale et l'apparence générale d'une l'entreprise, ou encore la présentation des produits, portent le nom d'"habillage commercial" dans certains pays et de "présentation commerciale" dans d'autres. L'habillage commercial peut consister en un ou plusieurs éléments (p. ex. : couleur, taille ou forme du conditionnement), ou il peut correspondre à l'image ou au concept global associé au produit, au conditionnement ou au décor, ce qui peut inclure l'aspect visuel d'une entreprise dans son ensemble, notamment la signalétique, les logos, les uniformes, les produits dérivés, les sites Internet ou les étiquettes. Par conséquent, l'habillage commercial renvoie à la manière dont un produit est "habillé" en vue de sa commercialisation. À titre d'exemples, on peut citer REALEMON®, récipient en forme de citron en plastique contenant du jus de citron, la forme de la bouteille COCA-COLA® et la spécialité chocolatée enveloppée dans du papier doré FERRERO ROCHER®. Il arrive aussi qu'un restaurant utilise

une *marque* pour protéger son nom et chercher à obtenir une protection de son *habillage commercial* pour son apparence au caractère distinctif, laquelle comprend son décor, son menu, l'aménagement de ses locaux et le style du service. MCDONALD'S®, WENDY'S® et FUDDRUCKERS® constituent des exemples de restaurant à l'habillage commercial distinctif. Définir et protéger votre habillage commercial peuvent s'avérer essentiels à la création d'une image de marque unique. Parce que l'habillage commercial remplit souvent les mêmes fonctions qu'une marque, à savoir reconnaître l'origine des produits sur le marché, il est généralement protégé au titre de la législation sur les marques et peut, dans certains pays, être enregistré en tant que marque. Par ailleurs, si l'habillage commercial ne peut pas être enregistré en tant que marque dans tous les pays, il peut néanmoins être protégé au titre de la législation sur la concurrence déloyale ou des mesures de lutte contre la substitution frauduleuse.



L'habillage commercial FERRERO ROCHER® est une marque appartenant à Ferrero.

- **Dessins et modèles industriels.** Il est possible d'obtenir une exclusivité sur les caractéristiques esthétiques d'un produit, telles que sa forme, son ornementation, ses motifs, ses lignes ou sa couleur, répondant à certains critères prescrits au moyen de la protection conférée par un dessin ou modèle industriel, appelée dans certains pays "brevet de dessin ou modèle industriel". En vertu de la plupart des législations nationales, pour bénéficier d'une protection, un dessin ou modèle industriel doit être nouveau ou original. La protection au titre d'un dessin ou modèle industriel ne porte pas sur les caractéristiques techniques de l'article auquel elle s'applique et ne peut s'appliquer à la forme que si celle-ci n'est pas entièrement déterminée par une fonction technique. Tout droit de dessin ou modèle industriel est limité dans le temps (en général, pour une durée maximale de 10 à 25 ans, selon la législation nationale considérée), mais donne naissance à des droits exclusifs. Il vous permet d'empêcher des concurrents de commercialiser des produits qui sont identiques ou qui *semblent identiques* aux yeux des consommateurs. Cela signifie que vous pouvez empêcher la commercialisation de nouveaux produits ayant la même forme ou une forme légèrement similaire, qu'il y ait eu ou non copie et qu'il existe ou non une confusion dans l'esprit du consommateur. Il est important de préciser que si vous souhaitez faire protéger votre dessin ou modèle industriel, dans la plupart

des pays, celui-ci doit demeurer confidentiel avant l'enregistrement³.

- **Droit d'auteur.** Les œuvres littéraires et artistiques originales peuvent être protégées par le droit d'auteur. On compte parmi les œuvres susceptibles d'être couvertes par le droit d'auteur : les livres, revues, manuels d'instruction, la musique, les dessins, les photos, les publicités, les logos, certains types de bases de données, les programmes d'ordinateur, etc. La protection par le droit d'auteur est automatique (c.-à-d. qu'il n'y a pas besoin d'obtenir un enregistrement) et dure au moins 50 ans après le décès du créateur ou de l'auteur. Toutefois, dans certains pays, l'enregistrement peut être requis avant que le titulaire d'un droit d'auteur ne puisse intenter une action visant à faire cesser toute atteinte⁴.
- **Brevets.** Les brevets peuvent protéger des inventions qui satisfont aux critères de nouveauté, d'activité inventive et de possibilité d'application industrielle⁵
- **Secrets d'affaires.** Les informations commerciales confidentielles peuvent bénéficier d'une protection au titre du secret d'affaires dans la mesure où elles ont une valeur commerciale; elles ne sont en général pas connues des tiers, et des mesures raisonnables ont été prises par leur propriétaire afin qu'elles demeurent secrètes. Vous devez faire en sorte que les nouveaux

3 Voir *La beauté est dans la forme*, publication de l'OMPI n° 498 et IP PANORAMA™ Module 02.

4 Voir *Expression créative*, publication de l'OMPI n° 918 et IP PANORAMA™ Module 05.

5 Voir *Inventer le futur*, publication de l'OMPI n° 917,1 et IP PANORAMA™ Module 03.

noms de produits ou de marques qui ne sont pas encore utilisés ou enregistrés demeurent confidentiels⁶.

- **La législation sur la concurrence déloyale**, les mesures de lutte contre **la substitution frauduleuse** ou la législation sur la **protection des consommateurs** peuvent vous permettre d'engager une action contre les pratiques déloyales de concurrents. Cela peut vous procurer une protection supplémentaire contre ceux qui essaient de copier différents aspects de vos produits. Dans la pratique, toutefois, une action juridique fondée sur la législation sur la concurrence, les mesures de lutte contre la substitution frauduleuse ou la protection des consommateurs se révèle souvent difficile, onéreuse et de longue haleine.
- **Protection cumulée.** Selon votre image de marque et vos produits, vous pouvez être en mesure de recourir à un **ensemble de droits de propriété intellectuelle**, et il est recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle pour vérifier que vous protégez vos actifs de propriété intellectuelle comme il se doit :
 - dans de nombreux pays, un signe précis peut bénéficier d'une protection cumulée dans le cadre de la législation sur le *droit d'auteur*, les *dessins ou modèles industriels* et les *marques*; par conséquent, un signe de ce type peut remplir les conditions requises par les législations respectives pour obtenir le statut d'œuvre artistique, d'ornementation ou de logo. Toutefois, l'importance et la portée de cette protection cumulée varient sensiblement d'un pays à l'autre;
 - dans de nombreux autres pays, la *protection par le droit d'auteur* et la *protection au titre des dessins et modèles industriels* s'excluent mutuellement, autrement dit, une œuvre artistique déterminée cesse de jouir de la protection par le droit d'auteur dès lors qu'elle est utilisée comme dessin ou modèle industriel. Néanmoins, même dans ces pays, un signe peut être simultanément protégé par le *droit d'auteur* et par le droit des *marques*;
 - parfois, il est possible de faire enregistrer un *dessin ou modèle industriel composite* comprenant, notamment, une version stylisée d'une *marque* enregistrée.

6 Voir IP PANORAMA™ Module 04.

Exemples de protection cumulée par la propriété intellectuelle

Les **caractères animés** sont protégés par le droit d'auteur en tant qu'œuvres artistiques, mais parallèlement, des entreprises telles que la Warner Bros Entertainment ont fait enregistrer un nombre impressionnant de caractères animés au titre des marques, comme TWEETY®, DAFFY DUCK® et ELMER FUDD®.

Exemple : JOLLIBEE®, chaîne de fast-food dont le siège se trouve aux Philippines, a fait enregistrer sa mascotte en tant que marque.



Le mot, le logo et la mascotte JOLLIBEE® sont des marques enregistrées de Jollibee Foods Corporation. Tous droits réservés.

14. Pourquoi faire enregistrer sa marque?

Si, dans certains pays, il n'est pas nécessaire d'enregistrer une marque pour faire reconnaître ses droits, l'enregistrement présente néanmoins de nombreux avantages :

- **Exclusivité au niveau national ou régional (c.-à-d. un groupe de pays) :** le propriétaire d'une marque enregistrée jouit du **droit exclusif** de faire usage de la marque dans le commerce, **dans l'ensemble du pays ou de la région** pour lequel ou laquelle l'enregistrement a été obtenu (voir le paragraphe 30). À l'inverse, les droits de marque non enregistrés, s'ils existent, sont limités à la partie du pays où la marque est réellement utilisée et a acquis sa renommée par cette utilisation.
- **Plus facile à faire respecter :** l'enregistrement d'une marque suppose en général que vous êtes le propriétaire de la marque et que, par conséquent, vous avez le droit d'empêcher l'utilisation de ladite marque par des tiers. Cela permet de **limiter la charge de la preuve** dans les procès : vous n'avez pas à prouver que la marque est valable, que vous en êtes le propriétaire, ni qu'il existe une survalue associée à la marque. Dans certains pays, vous pouvez aussi percevoir des dommages-intérêts plus élevés lorsqu'il est porté atteinte aux droits d'une marque enregistrée.

- **Effet dissuasif** : premièrement, l'enregistrement vous permet **de faire suivre votre marque du symbole***, ce qui indique immédiatement aux tiers que la marque est enregistrée (voir l'encadré sous le paragraphe 35). Deuxièmement, une marque enregistrée a plus de chances d'apparaître dans le rapport de recherche établi par une autre entreprise souhaitant enregistrer une marque identique ou similaire au point de tromper le consommateur; cet aspect découragera l'autre entreprise dans ses agissements (voir le paragraphe 19). Troisièmement, certains offices des marques refuseront automatiquement d'enregistrer une marque pour des produits ou des services qu'ils jugent semblables à votre marque enregistrée, dans la même classe, au point de prêter à confusion (voir le paragraphe 28).
- **Actif de grande valeur** : il est **plus facile de vendre une marque enregistrée ou de concéder une licence d'exploitation** d'une telle marque, en général à un **prix plus élevé**. En outre, si, dans la plupart des pays, il n'est pas obligatoire, l'enregistrement simplifie l'utilisation d'une marque dans le cadre d'un contrat de franchisage ou de sa commercialisation (voir les paragraphes 42 et 46).
- **Fonds** : dans certains cas, une marque enregistrée jouissant d'une bonne renommée peut aussi servir à **obtenir un financement ou une hypothèque** auprès d'institutions financières qui prennent de plus en plus conscience du rôle important que jouent les marques dans la réussite des entreprises.

- **Empêcher les importations** : de nombreux pays ont mis en place des systèmes permettant au propriétaire d'une marque enregistrée de faire enregistrer sa marque auprès des services douaniers moyennant le paiement d'une taxe. L'objectif est de permettre aux services douaniers d'inspecter les produits et de saisir les produits de contrefaçon portant atteinte à votre marque enregistrée. Les marques non enregistrées ne bénéficient pas, en général, d'une telle assistance de la part des services douaniers (voir aussi le paragraphe 52).

Il est essentiel de s'assurer que les marques sont bel et bien enregistrées pour tous les marchés concernés. En l'absence d'enregistrement, les sommes investies dans la commercialisation d'un produit peuvent ne pas produire les résultats escomptés, puisque des entreprises concurrentes peuvent utiliser une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion. Les consommateurs, induits en erreur, peuvent être amenés à acheter le produit du concurrent, pensant qu'il s'agit de celui de votre entreprise. Cela pourrait non seulement réduire les bénéfices de votre entreprise et semer la confusion dans l'esprit de vos consommateurs, mais aussi ternir la renommée et l'image de marque de votre entreprise, notamment si le produit concurrent est d'une qualité inférieure.

15. Quels droits confère l'enregistrement d'une marque?

Les droits exclusifs découlant de l'enregistrement d'une marque vous permettent d'interdire à tous les tiers de commercialiser des **produits identiques ou similaires** sous une marque **identique** ou **similaire au point de prêter à confusion**. Ainsi, vous serez en mesure d'interdire à vos concurrents a) d'apposer la marque sur des produits ou sur le conditionnement de leurs produits, b) de stocker ou de vendre des produits portant cette marque de commerce ou de fournir des services sous cette marque de service, c) d'importer ou d'exporter des produits sous cette marque et d) d'utiliser cette marque sur des documents commerciaux, des sites Web et pour des publicités.

Toutefois, ces droits exclusifs ont des limites. Ces droits se limitent

- **au(x) pays** dans le(s)quel(s) vous avez fait enregistrer la marque (voir les paragraphes 30 et 31),
- aux **produits ou services** pour lesquels la marque est enregistrée (voir le paragraphe 28), et
- aux situations dans lesquelles la marque de contrefaçon **peut semer la confusion** dans l'esprit du consommateur (voir le paragraphe 50).

16. L'enregistrement de la raison sociale ou du nom commercial de votre entreprise équivaut-il à l'enregistrement d'une marque?

On croit souvent, à tort, que l'inscription d'une société ou de son nom commercial au registre des sociétés protège également de manière automatique ladite société ou son nom commercial en tant que marque. Cela n'est pas vrai. Il est important de comprendre la différence entre la raison sociale d'une entreprise, le nom commercial et la marque.

- La **raison sociale**, ou dénomination sociale, est le **nom juridique** inscrit au registre des entreprises ou registre commercial. Elle est utilisée dans les statuts et règlements de la société, les contrats, les impôts et autres activités administratives pour désigner votre entreprise. Elle se termine souvent par "SARL", "SA" ou tout autre acronyme indiquant le statut juridique de la société. Par exemple: "Blackmark International Ltd."
- Le **nom commercial** est le nom que vous utilisez pour **désigner** votre entreprise lorsque vous communiquez avec vos clients. Il peut être identique à la raison sociale de votre entreprise ou être différent. Dans la plupart des pays, l'acquisition de certains droits exclusifs sur un nom commercial se fait simplement par l'utilisation de celui-ci en public (c.-à-d. sans enregistrement reconnu ni formalités).
- La **marque de commerce** – ou marque – est le signe que vous utilisez pour **distinguer les produits** de votre entreprise de ceux de vos concurrents. Même une petite entreprise peut se doter de plus

d'une marque. Par exemple, Blackmark International Ltd. peut vendre l'un de ses produits sous la marque BLACKMARK et un autre sous REDMARK. Les sociétés peuvent utiliser une marque donnée pour distinguer l'ensemble de leurs produits, une gamme précise de produits ou un type précis de produits. Lorsqu'une entreprise utilise son nom commercial, ou une partie de ce nom, comme marque, elle devrait aussi le faire enregistrer en tant que marque.

Exemples : Industria de Diseño Textil, S.A. est une société espagnole et l'un des groupes de mode les plus importants au monde. Cette société, qui utilise le nom commercial INDITEX®, est le propriétaire de marques telles que ZARA®, BERSHKA® et MASSIMO DUTTI®, mais aussi d'INDITEX® et de GRUPO INDITEX®.

Industrie de Diseño Textil, S.A.

Raison sociale

INDITEX

Nom commercial et marque de commerce

Z A R A

Marque

Massimo Dutti

Marque

ZARA® et INDITEX® sont des signes enregistrés au nom de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.).

MASSIMO DUTTI® est un signe de GRUPO MASSIMO DUTI, S.A. appartenant au groupe d'entreprises INDITEX GROUP.

17. Quels sont les principaux motifs de rejet d'une demande d'enregistrement?

Tout chef d'entreprise doit non seulement savoir ce qu'est une marque forte, mais aussi connaître les types de marques qui ne seront pas acceptés à l'enregistrement. En principe, il existe deux types de motifs de rejet d'une demande d'enregistrement :

- **motifs absolus** : raisons inhérentes à la marque
- **motifs relatifs** : surgissent en raison de l'existence de droits antérieurs, que ce soit sur des marques enregistrées ou d'autres titres de propriété intellectuelle.

Les demandes d'enregistrement de marques sont susceptibles d'être rejetées sur la base des **motifs absolus** suivants :

- **les termes génériques** ne bénéficient jamais d'une protection au titre des marques (p. ex. : le mot PHONE déposé en tant que marque pour des téléphones portables; voir aussi le paragraphe 9).
- **les signes dépourvus de caractère distinctif** (au sens où le signe ne peut pas permettre de distinguer les produits de votre entreprise de ceux d'autres entreprises) ne peuvent pas être enregistrés, sauf si vous pouvez prouver qu'ils ont acquis un sens secondaire (voir l'encadré ci-dessous). Les signes ci-après sont en général dépourvus de caractère distinctif :
 - mots ou signes **descriptifs** (voir le paragraphe 10 et l'encadré ci-dessous);

- mots ou signes **géographiques**, pour autant qu'ils soient **géographiquement descriptifs**. Par exemple, pour un groupe de musique en Belgique, le nom BELGIAN BAND est géographiquement descriptif et n'a donc pas de caractère distinctif. D'autres producteurs de musique du pays doivent pouvoir utiliser l'adjectif "belge" pour décrire le lieu d'origine de leurs produits (voir aussi l'encadré après le paragraphe 7 sur les indications géographiques);
- les **slogans publicitaires**, pour autant qu'ils comprennent des éléments éminemment descriptifs et non distinctifs et ne permettent pas de distinguer l'origine. Il est souvent difficile de parvenir à conférer un caractère distinctif aux slogans et d'en obtenir l'enregistrement en tant que marques étant entendu que leur rôle consiste essentiellement à promouvoir et diffuser des informations sur l'entreprise et ses produits. Les slogans publicitaires sont souvent refusés à l'enregistrement pour absence de caractère distinctif. Par exemple, le slogan "Nobody knows color better" pour un atelier de tapisserie sera probablement rejeté à l'enregistrement, car il s'agit essentiellement d'une expression élogieuse mettant en évidence des compétences techniques en rapport avec les produits pour lesquels de la publicité est faite. Ces expressions doivent pouvoir être utilisées librement par d'autres entreprises. N'oubliez pas non plus

que certains pays n'autorisent jamais l'enregistrement, en tant que marques, des slogans publicitaires.

Acquisition d'un caractère distinctif ou d'un sens secondaire

Dans de nombreux pays, vous pouvez surmonter une objection d'absence de caractère distinctif si vous pouvez prouver que votre marque a acquis un **sens secondaire** ou un **caractère distinctif par l'usage**. Une marque descriptive acquiert un sens secondaire si vous pouvez prouver que le consommateur identifie le nom descriptif comme la marque renvoyant à vos produits. C'est souvent ce qui se produit après une **vaste utilisation au fil du temps** ou à la suite d'une **campagne commerciale éclair**. C'est ainsi que HEALTHY CHOICE® est une marque "faible" renvoyant à des plats préparés sains qui s'est distinguée aux États-Unis d'Amérique du fait que le public visé associe le terme à un fournisseur précis de plats préparés sains, et non à des repas sains en général.

Afin de prouver qu'une marque descriptive a acquis un sens secondaire, tous les types de **preuve** peuvent être admis : les effets de commerce, les bons de livraison, les bons de commande, les factures, les reçus, les livres comptables, les brochures, les imprimés contenant des messages publicitaires, les publicités, les photographies montrant l'utilisation d'une marque, les certificats délivrés par un publicitaire, les associations commerciales ou les associations de consommateurs, les enquêtes auprès des consommateurs, etc.

Exemple : le slogan THE GREATEST SHOW ON EARTH a été admis à l'enregistrement en tant que marque aux États-Unis d'Amérique du fait que son titulaire, Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc., avait réussi à créer un sens secondaire grâce à une longue (plus de 100 ans) et très vaste utilisation du slogan et à l'importante reconnaissance acquise par le slogan sur le marché en tant que marque.



©2012 Feld Entertainment, Inc.
RINGLING BROS. AND BARNUM & BAILEY® et THE GREATEST SHOW ON EARTH® sont des marques enregistrées de Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc.

Parier sur le sens secondaire est dangereux et souvent onéreux, et peut être difficile à prouver. En outre, il peut exister des variantes locales quant à l'interprétation juridique qui est faite de ces questions. Par conséquent, des marques qui peuvent être considérées comme susceptibles de protection dans certains pays peuvent être jugées descriptives dans d'autres. L'expérience a montré qu'il était **préférable d'éviter de choisir des mots descriptifs ou des signes en tant que marques.**

- **Marques fondées sur le prénom ou le nom de famille d'un individu.** Dans certains pays, il peut s'agir d'un motif absolu de refus, alors que dans d'autres, il peut s'agir d'un motif relatif de refus (c.-à-d., que l'utilisation du nom d'un individu est traitée de la même manière qu'une marque composée de mots ordinaires) s'il s'agit principalement d'un nom de famille. Toutefois, dans certains pays, un nom de famille peut être enregistré en tant que marque s'il a acquis un sens secondaire. Dans la plupart des pays, le nom d'une personne physique ou morale, voire un pseudonyme, peut être enregistré en tant que marque.
- **Signes fallacieux.** Il s'agit de signes susceptibles d'induire le consommateur en erreur ou de le tromper sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit. Par exemple, la commercialisation de margarine sous une marque représentant une VACHE serait probablement refusée au motif que cela serait de nature à induire en erreur le consommateur, qui pourrait associer le signe à des produits laitiers (p. ex. : à du beurre).
- **Caractéristiques fonctionnelles.** Les éléments fonctionnels de la forme ou du conditionnement d'un produit, par opposition aux éléments purement décoratifs, ne peuvent en général pas être protégés en tant que marques. Ainsi, lorsque la forme d'un produit a des caractéristiques fonctionnelles importantes, telles que la forme des anneaux ou l'assemblage des lames pour une paire de ciseaux, rendues nécessaires aux fins du bon fonctionnement des ciseaux, cette forme ne peut pas être enregistrée en tant que marque. De la même manière, il n'est pas possible d'obtenir l'enregistrement en tant que marque d'une anse, par exemple pour une tasse à café, puisque cette anse a pour fonction essentielle de nous permettre de tenir une tasse chaude. L'impossibilité, pour des concurrents, d'utiliser une anse entraverait leur capacité concurrentielle.
- **Signes jugés contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.** Les mots et les illustrations considérés comme portant atteinte aux normes généralement admises des bonnes mœurs et de la religion ne peuvent généralement pas être enregistrés en tant que marques.
- **Liste de noms ou de symboles interdits.** Certains pays ont une liste de signes particuliers interdits à l'enregistrement. Il peut s'agir d'un ou de plusieurs des noms ou symboles suivants : **noms de sociétés, noms de célébrités, marques notoires** (voir l'encadré sous le paragraphe 5), **indications géographiques** protégées (voir l'encadré sous le paragraphe 7), **signes appartenant**

à des peuples autochtones et mots ou expressions étrangers.

Les demandes sont rejetées pour des “**motifs relatifs**” lorsque la marque proposée se heurte à des **droits antérieurs**. L'existence de deux marques identiques (ou très proches) pour le même type de produit pourrait être source de confusion pour les consommateurs. Dans certains offices des marques, la vérification de l'absence de conflits avec des marques existantes, y compris les marques non enregistrées et les marques notoires non enregistrées, est une phase ordinaire de la procédure d'enregistrement alors que dans de nombreux autres offices, cette vérification n'est effectuée que si la marque est contestée par une autre entreprise après sa publication. Dans les deux cas, si votre marque est jugée identique à une marque existante ou semblable à celle-ci au point de prêter à confusion pour des produits identiques ou similaires, elle sera rejetée ou radiée, selon le cas.

Enfin, dans de nombreux pays, votre marque peut aussi être refusée à l'enregistrement si elle est en conflit avec d'**autres droits antérieurs**, tels que dessin ou modèle industriel, droit d'auteur, patronyme, raison sociale ou nom commercial, désignation commerciale, indication géographique ou signe appartenant à des peuples autochtones.

18. Peut-on obtenir une marque gratuitement ou l'acheter auprès de personnes n'en ayant plus besoin?

Vous pouvez souhaiter réutiliser la **marque d'un concurrent qui n'est plus utilisée**, mais que personne n'a oubliée. La mémoire collective d'une marque originale peut susciter une demande instantanée pour votre nouveau produit, diminuer les coûts publicitaires et faire augmenter les recettes. Les marques **abandonnées** peuvent être utilisées par tout le monde, sans autorisation ni paiement (voir le paragraphe 35). Toutefois, utiliser des marques abandonnées peut être risqué, notamment si celles-ci sont toujours “reconnues” par le consommateur. Leur réutilisation peut susciter une certaine confusion dans l'esprit du public et le tromper. En outre, le propriétaire d'origine pourrait être en mesure de prouver l'utilisation (ou avoir l'intention de reprendre l'utilisation) de la marque et réfuter la présomption d'abandon.

Si vous êtes intéressé par l'utilisation d'une marque abandonnée, il serait prudent :

- de solliciter les conseils d'un avocat spécialisé;
- de bien vérifier que le propriétaire d'origine n'utilise plus la marque et que la marque en question a bel et bien été abandonnée;
- si la marque est toujours enregistrée, de soumettre une demande d'annulation de l'enregistrement;
- de faire enregistrer la marque à vos fins, et

- de verser une modeste somme au propriétaire d'origine à titre de renonciation ou d'accord de non-poursuite, par simple sécurité.

Il se peut que vous achetiez une marque **toujours détenue ou utilisée par une autre entreprise**. Si vous acquérez une marque auprès de quelqu'un d'autre, vous devez vérifier les points suivants :

- La marque est-elle enregistrée? Pour quels pays? Pour quelles classes de produits ou de services?
- Qui est actuellement le propriétaire de la marque? Quels étaient les propriétaires précédents, le cas échéant?
- Des licences ont-elles été concédées? Dans l'affirmative, quelle est l'étendue de ces droits de licences en vigueur? Le succès de la marque est-il compromis par une "simple" concession de licence (concession de licence sans contrôle de la qualité des produits ou des services)?
- Existe-t-il des privilèges, des servitudes, des poursuites juridiques ou des procédures accusatoires portant éventuellement atteinte à la marque?
- La marque a-t-elle jamais été mise à mal par des concurrents?
- Le vendeur vous accorde-t-il une représentation et des garanties appropriées dans le contrat d'acquisition?

Veuillez noter que dans certains pays, pour être valable, tout transfert de droits de marque doit explicitement inclure le transfert de la survaleur associée à ladite marque.

19. Comment déterminer si le signe proposé est en conflit avec la marque d'un concurrent?

Une fois que vous aurez choisi une nouvelle marque, effectuez des recherches d'antériorités en bonne et due forme. Ces recherches remplissent de nombreux objectifs et permettent de limiter les principaux risques, vous permettant ainsi d'économiser un temps et des ressources précieux.

• Elles vous évitent de porter atteinte à la marque d'une autre entreprise.

Si vous utilisez une marque portant atteinte aux droits de marque de quelqu'un d'autre, vous serez non seulement susceptible de devoir lui verser des dommages-intérêts et de souffrir d'une mauvaise publicité, mais vous serez peut-être aussi contraint de cesser d'utiliser la marque. Vous aurez probablement à détruire tous les emballages, le matériel publicitaire et tout autre matériel portant la marque incriminée. En outre, votre entreprise devra consacrer davantage de temps et d'argent à complètement changer la marque et essayer de transférer toute survaleur à une nouvelle marque. La principale erreur que commettent les amateurs en matière de recherches est de ne chercher à savoir que si quelqu'un a enregistré exactement la même marque et non s'il existe une marque "similaire" (ainsi qu'il est expliqué au paragraphe 50). Souvenez-vous qu'il y a atteinte à une marque lorsque la marque proposée ou une marque *similaire au point de prêter à confusion* appartient déjà à une autre

entreprise pour des produits *identiques ou similaires*.

- **Grâce aux recherches d'antériorités, vous pouvez déterminer si la marque proposée peut être enregistrée.** Vous éviterez toutes dépenses inutiles en rapport avec une demande d'enregistrement de marque si vous établissez à temps que la marque proposée ne peut pas être librement utilisée.
- Si la marque proposée est susceptible de faire l'objet d'un enregistrement, **les recherches d'antériorités vous aideront à établir sa force d'un point de vue juridique.**
- **Des tiers ayant une participation dans votre entreprise peuvent exiger un rapport de recherche d'antériorités dans le domaine des marques** avant de conclure un accord avec vous. Par exemple, le distributeur de vos produits ou l'assureur de votre entreprise peuvent ne pas accepter que vous négligiez un risque évitable.

Comment faire pour effectuer une recherche d'antériorités dans le domaine des marques? Vous pouvez commencer par faire une recherche préliminaire en matière de marques par vous-même :

- recherchez les **marques enregistrées** et les **demandes d'enregistrement de marque en instance**. Vérifiez si l'office national des marques (ou une société spécialisée dans les bases de données commerciales) dispose d'une base de données relative aux marques, librement consultable en ligne. Vous trouverez une liste d'offices de propriété intellectuelle par pays sur le

site Web de l'OMPI, à l'adresse www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp;

- vous pouvez aussi rechercher les éventuelles **marques non enregistrées** en conflit déjà utilisées. Ceci est particulièrement important dans les pays protégeant les marques par l'utilisation (voir le paragraphe 12). Vous pouvez effectuer une recherche sur l'Internet en utilisant des moteurs de recherche tels que Google, Yahoo et Bing, et passer en revue les sites de vente en ligne, guides de produits, publications commerciales, etc.;
- vous pouvez rechercher des **noms d'entreprise ou de domaine** identiques ou similaires, qui peuvent constituer un obstacle à l'enregistrement d'une marque (voir les paragraphes 19 et 39).

Si votre marque survit à cette première série de contrôles, vous pourrez alors recourir aux services d'une entreprise spécialisée dans les recherches ou d'un **conseil en marques**, qui procédera à une **recherche exhaustive** moyennant paiement et – ce qui est plus important – qui sera en mesure d'**interpréter** les résultats de la recherche. Le conseil en marques effectuera l'une ou plusieurs des recherches suivantes :

- recherche d'équivalents phonétiques, d'équivalents dans des langues étrangères, de variations orthographiques, etc.;
- parfois, les recherches linguistiques culturelles ou les recherches de connotation linguistique visent à s'assurer que la marque proposée ne pose pas de problème dans d'autres langues. Un linguiste local vous fournira des infor-

mations sur l'adéquation d'une marque, les sens et associations éventuels ainsi que les problèmes de prononciation;

- recherche dans des annuaires d'entreprises ou de noms commerciaux, annuaires téléphoniques et annuaires spécialisés, selon le secteur visé.
- Le conseil en marques vous remettra en outre un **rapport de recherche d'antériorités** mentionnant tout éventuel conflit.

N'oubliez pas que toute recherche d'antériorités en matière de marques doit être effectuée

- pour les **pays** pertinents (vous pouvez aussi envisager de futurs projets d'expansion de vos activités commerciales),
- pour les **produits** pertinents (les marques sont regroupées en "classes" selon les produits ou les services qu'elles permettent de désigner – vous pouvez donc commencer par vous familiariser avec les différentes classes de marques – voir le paragraphe 28), et
- pour les marques "**similaires au point de prêter à confusion**" (il peut être utile de recourir aux services d'un conseil en marques).

Quel devra être le degré d'exhaustivité de votre recherche d'antériorités en matière de marques? L'étendue de votre recherche sera déterminée par votre niveau de risque accepté, votre budget et le temps dont vous disposez pour effectuer ladite recherche. Dans un contexte international, la recherche peut se révéler non seulement très onéreuse, mais aussi un exercice dont le résultat est imprévisible. En outre, aucune recherche

ne peut mettre au jour tous les éventuels types d'utilisation d'une marque non enregistrée. Il vaut mieux, néanmoins, effectuer une recherche limitée plutôt que de ne pas effectuer de recherche du tout.

20. Quels sont les frais liés à la création et à la protection de la marque?

Il est important de prévoir des crédits suffisants pour s'acquitter des frais liés à la création et à l'enregistrement de la marque:

- il existe des coûts associés à la **création** d'un logo, d'un mot, d'un slogan ou d'une accroche destiné(e) à être utilisé(e) en tant que marque, en particulier si vous confiez cette tâche à un intervenant extérieur;
- l'établissement d'un rapport de recherche **d'antériorités** en matière de marques entraînera des coûts;
- la procédure **d'enregistrement** suppose des frais, qui peuvent varier selon le nombre de pays et les catégories de produits (ou les classes de marques). L'office national des marques pourra vous indiquer le détail des frais liés à l'enregistrement et au renouvellement d'une marque dans votre pays. Les sociétés qui choisissent d'avoir recours à un mandataire professionnel pour leur faciliter la procédure d'enregistrement auront à supporter des frais supplémentaires, mais économiseront probablement énormément de temps et d'énergie tout au long de la procédure.

21. Qui est autorisé à déposer une demande d'enregistrement de marque?

D'une manière générale, toute personne qui a l'intention d'utiliser une marque ou d'autoriser des tiers à l'utiliser peut en demander l'enregistrement. Il peut s'agir d'une personne physique ou morale. Toutefois, dans la plupart des pays, un particulier déposant une demande d'enregistrement doit être domicilié dans le pays concerné.

22. Avez-vous besoin d'un mandataire en marques pour déposer une demande d'enregistrement de marque?

Dans la plupart des pays, vous n'êtes pas tenu de faire appel à un conseil en marques pour déposer une demande si vous êtes domicilié dans ce pays; vous pouvez le faire vous-même. Mais les services d'un conseil compétent pour les recherches en matière de marques, connaissant bien tous les détails de la procédure d'enregistrement des marques, peuvent aider à **économiser du temps**, vous assurer que vous demandez la protection dans **la ou les classes appropriées** et vous **éviter un rejet** fondé sur des motifs absolus ou relatifs. Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque n'est pas une question administrative de routine. Vous devez mettre au point votre propre **stratégie** pour arrêter la forme de la marque et déterminer si vous optez pour une description élargie ou limitée des produits ou services concernés. Vous devez tenir compte des résultats de la recherche et d'éventuels différends pouvant surgir en

cours de route. Vous devez aussi envisager l'évolution de la marque pour être certain que tous les produits ou services concernés sont englobés dans la demande. Durant toute la procédure de dépôt et d'examen de la demande, vous pouvez être amené à demander des conseils pratiques et une analyse des risques afin de connaître la meilleure stratégie de réponse aux mesures prises par l'office, notamment en cas de refus. Pour toutes ces raisons, il est habituellement recommandé de demander l'aide d'un conseil en marques. Si vous déposez une demande d'enregistrement de marque à l'étranger, il peut aussi vous être demandé de faire appel à un conseil en marques résidant dans le pays concerné. L'office des marques compétent pourra vous fournir une liste de conseils/mandataires officiellement agréés.

23. Combien de temps faut-il pour faire enregistrer une marque?

Cela variera sensiblement d'un pays à l'autre (en général, de trois mois à deux ans), notamment selon que l'office des marques procède ou non à un examen quant au fond partiel ou complet et selon qu'il existe une procédure d'opposition (voir l'encadré sous le paragraphe 24). Le délai d'enregistrement a des répercussions importantes sur la date de lancement du nouveau produit. Veillez à demander l'enregistrement de votre marque suffisamment à l'avance pour obtenir cet enregistrement avant de commencer à utiliser la marque sur vos produits ou dans de la publicité.

24. Comment déposer une demande d'enregistrement de marque?

Après les recherches d'antériorités (voir le paragraphe 19), une demande doit être soumise à l'office des marques national ou régional concerné.

L'encadré ci-après donne un aperçu de cette procédure. Il convient de noter qu'il peut exister des différences importantes d'un pays à l'autre et qu'il est toujours préférable de s'adresser à l'office des marques ou à un conseil en marques du pays considéré pour obtenir des renseignements actualisés sur les procédures et les taxes applicables.

Enregistrer une marque – étape par étape

La procédure suivie par l'office pour enregistrer votre marque varie d'un pays à l'autre, mais, d'une manière générale, est inspirée du schéma ci-dessous. En général, l'office des marques met en ligne un manuel d'examen spécifique. Ce manuel peut vous donner des informations utiles sur la procédure de dépôt d'une demande et l'examen de la demande.

1. Le formulaire de demande

Vous devez tout d'abord soumettre un formulaire de demande d'enregistrement de marque dûment rempli, qui doit contenir les coordonnées de votre société, une illustration graphique des marques (un format particulier peut être exigé) et la description des produits et des services ou classe(s) pour lesquels votre entreprise souhaite obtenir l'enregistrement de la marque. Vous devez également acquitter les taxes requises. Ces formulaires peuvent être obtenus auprès de l'office des marques ou en ligne et, dans de nombreux pays, l'intégralité de la procédure de demande peut s'effectuer en ligne.

Certains offices des marques peuvent aussi demander une preuve de l'usage effectif de la marque ou une déclaration selon laquelle votre société a l'intention d'utiliser la marque. L'office des marques compétent vous fournira des informations plus précises concernant la procédure de demande d'enregistrement.

2. Examen quant à la forme

L'office des marques examine la demande pour vérifier qu'elle satisfait aux conditions administratives ou de forme (à savoir, que la taxe de dépôt a été acquittée et que le formulaire de demande est correctement rempli).

3. Examen quant au fond

Dans certains pays, l'office des marques procède uniquement à un examen **partiel** quant au fond qui lui permet de vérifier si la marque proposée est susceptible d'être rejetée pour des *motifs absolus* (ainsi qu'il est expliqué au paragraphe 11, les motifs absolus renvoient à des catégories de signes exclus de l'enregistrement par des dispositions précises de la législation sur les marques). Lorsqu'un examen **complet** quant au fond est effectué, il comprend aussi un examen des *motifs relatifs*, ce qui signifie que l'office examine aussi si la proposition de marque est en conflit avec une marque existante inscrite au registre pour les classes pertinentes.

4. Publication et opposition

Dans de nombreux pays, la marque est **publiée** dans un bulletin, et les tiers peuvent s'opposer à l'enregistrement dans un délai déterminé. Dans un certain nombre d'autres pays, la marque n'est publiée qu'après avoir été enregistrée, après quoi il est possible de demander la radiation de l'enregistrement au cours d'une période déterminée.

5. Enregistrement

À la suite d'une décision concluant à l'absence de motifs de refus, la marque est enregistrée, et un certificat d'enregistrement, généralement valable pour une durée de 10 ans, est délivré.

6. Renouvellement

La marque peut être indéfiniment renouvelée moyennant paiement des taxes de renouvellement prescrites, mais l'enregistrement peut être radié dans sa totalité ou pour certains produits ou services si la marque n'a pas été utilisée pendant un certain laps de temps, précisé dans la législation pertinente (voir le paragraphe 34).

25. Pendant combien de temps votre marque enregistrée est-elle protégée?

La durée de la protection peut varier, mais dans un grand nombre de pays, les marques enregistrées sont protégées pendant **10 ans**. L'enregistrement peut être renouvelé **indéfiniment** (généralement pour des périodes successives de 10 ans) sous réserve du paiement périodique des taxes de renouvellement. Assurez-vous que votre société désigne un responsable chargé de veiller au renouvellement ponctuel des enregistrements de marques dans tous les pays où la protection présente toujours un intérêt pour votre entreprise (voir le paragraphe 32).

26. Des marques identiques peuvent-elles coexister?

Oui. Il est possible que des marques identiques pour des produits ou services identiques coexistent sans qu'il y ait de risque qu'elles portent atteinte aux droits l'une de l'autre dans **différents pays**, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de marques notoires. Des marques identiques ou similaires peuvent aussi coexister dans le même pays, pour autant :

- qu'elles soient utilisées pour des **produits ou services différents**, appartenant à différentes classes de la classification de Nice (voir le paragraphe 28), à l'exception des marques notoires (voir l'encadré sous le paragraphe 5), ou
- qu'il n'y ait **aucune possibilité de confusion** sur le marché, ou
- qu'il existe un **accord de coexistence** (voir ci-dessous).

Exemple : DELTA® est une marque enregistrée dans l'Union européenne, appartenant à différentes entreprises de services de transport aérien, de machines à souder, de piscines et de cigarettes.

Être confronté à des marques identiques ou analogues sur le même marché est une situation qui peut être évitée en réalisant à temps une recherche d'antériorités. Si, malgré ces efforts, un conflit survient avec une marque identique ou une marque similaire au point de prêter à confusion, vous devrez estimer au cas par cas quelle est la réponse appropriée :

- une possibilité serait de conclure un **accord de coexistence** avec le propriétaire de la marque en conflit. Le principal objectif de cet accord est de parvenir à une coexistence pacifique en mettant par écrit, d'une manière détaillée, comment les parties pourraient exister ensemble;
- dans certains cas, le procès peut être la seule réponse appropriée pour mettre un terme à un conflit portant sur des marques identiques ou similaires présentes sur le même marché;
- d'autres possibilités consistent à **acheter** (ou vendre) la marque en conflit, ou à **concéder une licence d'exploitation** de cette marque (ces possibilités sont évoquées plus en détail à la partie VII).

27. Faut-il faire enregistrer toutes les petites modifications que vous apportez à votre marque?

De nombreuses marques ont été légèrement modifiées au fil du temps afin de permettre de moderniser l'image d'une société ou de s'adapter à de nouveaux supports publicitaires. Vous devrez consulter le ou les offices des marques intéressés ou un conseil en marques compétent pour savoir si une modification donnée nécessitera le dépôt d'une nouvelle demande et le paiement des taxes correspondantes.



Le logo SHELL® appartient à la Royal Dutch Shell group of companies.

28. Que se passera-t-il si vous utilisez votre marque pour un produit différent?

Lors du dépôt de votre formulaire de demande d'enregistrement de marque, vous êtes invité dans la plupart des pays à indiquer les produits ou services pour lesquels vous souhaitez faire enregistrer votre marque et à les regrouper par "**classes**". Les classes indiquées renvoient à celles du **système de classement des marques**. Si vous avez fait enregistrer votre marque pour un produit précis et que vous voulez l'utiliser pour un produit d'une classe différente, vous devrez

déposer une nouvelle demande d'enregistrement de marque.

Prenons un exemple. Si votre société fabrique des couteaux et des fourchettes, votre demande d'enregistrement de marque doit

être déposée pour les produits correspondants, qui relèvent de la classe 8 de la classification de Nice. Cependant, si vous souhaitez commercialiser d'autres ustensiles de cuisine (comme des récipients, des casseroles ou des pots) sous la même marque, vous devrez également faire enregistrer cette marque pour les produits correspondants dans la classe 21. Dans certains pays, vous devrez déposer une demande distincte pour chaque classe de produit tandis que dans d'autres, une seule demande pourra couvrir plusieurs classes.

Un système bien classé

La plupart des pays du monde utilisent la classification internationale des marques. Le système de Nice propose un classement des produits et services pour tous les types de marques (34 classes pour les produits et 11 pour les services) et le **système de Vienne** établit un classement des marques consistant en des éléments figuratifs ou comprenant des éléments figuratifs (29 catégories). Vous trouverez de plus amples renseignements sur les classifications de Nice et de Vienne à l'adresse : www.wipo.int/classifications/fr.

Ces systèmes de classement international permettent de stocker les données relatives aux marques enregistrées de façon méthodique et en fonction des types de produits ou de services ou sur la base de leur forme. Cela permet de rechercher plus facilement des informations dans les bases de données relatives aux marques. Il est essentiel de faire enregistrer votre marque dans toutes les classes dans lesquelles vous avez l'intention de l'utiliser.

29. Comment protéger la forme de votre produit?

La forme de votre produit peut être un élément important de votre image de marque, et il existe différentes façons de protéger cet élément.

- La forme d'un produit peut généralement être protégée en tant que **dessin ou modèle industriel** (voir le paragraphe 13). Souvent, une entreprise fera enregistrer la forme de son produit à l'aide d'un *dessin ou modèle industriel* et, une fois que celui-ci aura acquis un caractère distinctif par l'usage, elle pourra la faire enregistrer en tant que *marque tridimensionnelle*.



TOBLERONE®, la forme du conditionnement de TOBLERONE® et la forme du chocolat TOBLERONE® sont des marques enregistrées de Kraft Foods.

- Dans la plupart des pays, vous pouvez faire enregistrer la forme d'un produit comme **marque tridimensionnelle**, pour autant que la forme permette de remplir les fonctions d'une marque sur le marché. Pour remplir les conditions requises, la forme du produit doit être distinctive. Elle ne doit pas non plus être dictée par la *fonction* du produit (voir le paragraphe 11). En général, les formes trop simples ou trop largement utilisées ne sont pas protégées. Certains pays vont même plus loin en exigeant que la forme précisément soit *distinctive en soi* pour les consommateurs. Cela signifie que les consommateurs doivent reconnaître ce produit à sa forme particulière et associer cette forme uniquement à votre entreprise.

(c'est le cas pour la forme triangulaire de TOBLERONE® ou la forme distinctive de l'iPod® d'Apple). La protection conférée par une marque, par rapport à celle conférée par un dessin ou modèle industriel, a pour avantage d'être illimitée dans le temps et généralement moins onéreuse.

- Certains pays prévoient une protection de l'**habillage commercial** dans leur législation sur les marques ou la concurrence déloyale, ce qui peut permettre de protéger le conditionnement ou la forme distinctive d'un produit (voir le paragraphe 13). Dans certains pays, les conditions d'obtention sont les mêmes que celles sont prévues par la législation sur les marques, dans la mesure où la forme doit être *distinctive* et que la caractéristique protégée ne peut pas servir d'élément *fonctionnel* (voir le paragraphe 17).
- Certaines formes originales peuvent aussi remplir les conditions requises d'une protection par le **droit d'auteur** (voir le paragraphe 13). Cette protection n'est pas aussi forte qu'une protection par une marque ou un dessin ou modèle industriel mais elle est très utile dans certains cas, par exemple dans les pays où vous n'avez pas fait enregistrer de marque ou de dessin ou modèle industriel ou lorsque l'enregistrement de votre marque ou de votre dessin ou modèle industriel a été invalidé.
- Parfois, la forme du produit peut être protégée par un éventail de **droits de propriété intellectuelle** (voir le paragraphe 13).

Résumé

- **Faites enregistrer votre marque!**
Si, dans la plupart des pays, l'enregistrement n'est pas obligatoire, vous avez néanmoins tout intérêt à faire enregistrer votre marque. Les droits exclusifs découlant de l'enregistrement d'une marque vous permettent d'interdire à tous les tiers de commercialiser des produits identiques ou similaires sous une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion.
- **Utilisez-vous toutes les façons qui existent de faire protéger votre image de marque ou vos produits?** Examinez les avantages que vous procurerait une protection par une marque dans les paragraphes ci-après en plus des solutions de rechange ou des méthodes de protection cumulées (droit d'auteur, habillage commercial, dessins et modèles industriels, etc.). Faites une analyse coût-avantages.
- **Votre marque est-elle en conflit avec la marque d'un concurrent?**
Effectuez une recherche d'antériorités et envisagez également de solliciter les services d'un conseil en marques.
- **Déposez une demande d'enregistrement de marque.**
Réfléchissez à l'aide que pourrait vous apporter un conseil en marques pour déposer votre demande.
- **Pour en savoir plus,** voir IP PANORAMA™ Module 02, Objectifs d'apprentissage 2 et 3.

Les marques à l'étranger

30. L'enregistrement d'une marque dans votre pays d'origine est-il valable sur le plan international?

Les droits découlant de l'enregistrement d'une marque sont, en principe, limités au territoire pour lequel ils ont été accordés. Par conséquent, l'enregistrement valable d'une marque dans votre pays d'origine ne vous confère généralement de droits que dans votre propre pays, sauf si la marque est considérée comme notoire (voir l'encadré sous le paragraphe 5).

31. Est-il recommandé d'envisager la protection de votre marque à l'étranger?

Les raisons qui vous ont incité à faire enregistrer votre marque dans votre pays s'appliquent aussi à la commercialisation de vos produits à l'étranger. Si vous prévoyez de cibler les marchés mondiaux, vous devez envisager de faire enregistrer votre marque dans les pays qui présentent un intérêt stratégique pour votre entreprise, c'est-à-dire les pays dans lesquels vous souhaitez utiliser la marque ou concéder une licence d'exploitation. Le système de Madrid facilite l'enregistrement et la gestion des marques dans plusieurs pays (voir l'encadré sous le paragraphe 32).

32. Quand et comment enregistrer la marque de votre entreprise à l'étranger?

Vous pouvez faire enregistrer votre marque à l'étranger à tout moment, mais n'oubliez pas que vous disposez habituellement de **six mois** à compter de la date à laquelle vous avez déposé une demande de protection dans le premier pays pour pouvoir revendiquer le droit de **priorité** aux fins d'une protection de la marque dans d'autres pays. En d'autres termes, si vous déposez votre demande d'enregistrement dans un délai de six mois et que vous obtenez gain de cause, l'enregistrement sera considéré comme ayant pris effet à la date à laquelle vous avez déposé votre demande de protection dans le premier pays. Par conséquent, il est recommandé de soumettre les demandes à l'étranger dans ce délai pour éviter qu'un concurrent ne "vole" la marque en question dans d'autres pays. Contrairement aux droits de brevet et de dessin ou modèle industriel pour lesquels le fait de ne pas respecter la date de priorité pourrait être "fatal" à vos demandes ultérieures, dans le cas des marques, omettre le délai de six mois signifie qu'une demande déposée à l'étranger ne prendra effet qu'à sa propre date de dépôt et non à la date de dépôt de la demande d'origine.

Il existe trois grandes façons de faire enregistrer votre marque à l'étranger :

La voie nationale : vous pouvez vous adresser à l'office des marques de chaque pays dans lequel vous souhaitez obtenir la protection en déposant la demande correspondante dans la langue prescrite et en acquittant les taxes requises. Comme indiqué précédemment, un pays peut exiger que vous fassiez appel aux services d'un conseil en marques local (voir le paragraphe 22). Veuillez noter que certains pays n'ont pas de système national et utilisent un système régional.

La voie régionale : si vous voulez demander la protection dans des pays adhérant à un système régional des marques, vous pouvez demander l'enregistrement avec effet sur les territoires de tous les pays parties au système en déposant une demande auprès de l'office régional compétent. Les offices régionaux des marques sont :

- l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) (www.aripo.org);
- l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI), pour une protection en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg (www.boip.int);
- l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour les marques communautaires au sein des États membres de l'Union européenne (www.oami.europa.eu);
- l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) pour une protection dans les pays africains francophones (www.oapi.wipo.int), et
- le conseil suprême du Conseil de coopération du Golfe (CCG) – le conseil suprême du CCG a approuvé la loi (règlement d'application) sur les marques

du CCG, qui permettra de mettre en place un système des marques régional pour les six pays arabes du Golfe (à venir).

La voie internationale : si votre pays d'origine fait partie du système de Madrid et que vous détenez un enregistrement national ou régional d'une marque ou que vous avez déposé une demande d'enregistrement d'une marque, vous pouvez utiliser le système de Madrid pour faire enregistrer cette même marque sur le territoire de l'un quelconque des plus de 90 membres du système de Madrid.

Principales caractéristiques du système de Madrid

- Afin de déposer une demande d'enregistrement dans le cadre du système de Madrid, vous devez faire état d'un **lien** avec celui-ci, c'est-à-dire être ressortissant, être domicilié ou avoir établi votre entreprise sur le territoire de l'un quelconque des États membres de l'Union de Madrid (www.wipo.int/madrid/fr/members).
- Vous devez d'abord **faire enregistrer** votre marque (ou déposer une demande d'enregistrement) auprès de l'office du pays avec lequel vous avez un lien. Cet office est appelé **l'office d'origine**. Vous pouvez ensuite demander à votre office d'origine de transmettre la demande d'enregistrement international à l'OMPI aux fins de vérification des formalités. La demande internationale doit **désigner les pays** dans lesquels votre marque tend à être protégée.
- Les offices de chaque partie contractante désignée procèderont

à un examen quant au fond de la demande d'enregistrement international, de la même manière que si elle avait été déposée directement auprès d'eux. Si la protection est octroyée, la marque sera protégée de la même manière que si elle avait été enregistrée par l'office de ce pays. Un enregistrement international équivaut par conséquent à un **ensemble d'enregistrements nationaux**.

- Bien qu'il n'y ait qu'un seul enregistrement, la protection peut être refusée par certains pays ou limitée à seulement certains des pays désignés. En cela, l'enregistrement international diffère d'un titre régional unitaire comme la marque communautaire au sein de l'Union européenne, qui ne peut être refusée, limitée ou transmise pour une partie seulement du territoire et qui peut être défendue en justice dans le cadre d'une procédure unique en cas d'atteinte survenue n'importe où sur ce territoire (voir <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en>).
- Tout enregistrement international reste tributaire de la marque de base (c.-à-d., de la marque enregistrée ou dont l'enregistrement est sollicité auprès de l'office d'origine) pour une période de cinq ans à compter de la date de son enregistrement. Si la marque de base cesse de produire ses effets au cours de cette période de cinq ans, l'enregistrement international sera radié. Cependant, vous serez peut-être en mesure, moyennant des frais supplémentaires, de transformer

vos enregistrements internationaux en une demande nationale ou régionale distincte dans l'une quelconque des parties contractantes désignées, dans un délai de trois mois à compter de la radiation de la marque de base. Toute demande de ce genre sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international (ou, dans le cas d'une désignation postérieure, à la date de ladite désignation).

Avantages du système de Madrid :

Le système de Madrid, administré par l'OMPI, est un système **facile à utiliser** offrant aux chefs d'entreprise des moyens **simples** de protéger et de gérer leurs marques à l'étranger à **moindre coût** :

- un seul formulaire de demande présenté à un office de dépôt chargé de solliciter une protection dans plus de 90 pays;
- une seule langue (français, anglais ou espagnol);
- des taxes acquittées dans une seule monnaie (francs suisses).
- Tout cela aboutit à un enregistrement international unique.
- Après l'enregistrement, d'autres pays peuvent être rajoutés au portefeuille de marques à tout moment.
- Si vous souhaitez transmettre l'enregistrement à l'égard seulement de quelques pays, ou pour quelques produits ou services, ou si vous souhaitez limiter la liste des produits et services à l'égard seulement

de quelques pays désignés, le système est suffisamment souple pour le permettre.

- Les changements ultérieurs à l'enregistrement, quelle que soit leur nature, peuvent être gérés au moyen d'une procédure unique grâce à des étapes extrêmement simples.
- Le renouvellement est plus simple et moins cher à gérer.
- Les offices sont tenus d'octroyer la protection dans un délai strict (entre 12 et 18 mois à compter de la date de l'enregistrement international).
- Il n'est pas nécessaire d'engager un avocat local dès le début de la procédure (un conseil étranger n'est requis qu'en cas de refus).

Le système de Madrid **réduit ainsi les formalités et les coûts administratifs** découlant de l'enregistrement et du maintien en vigueur des marques dans de multiples pays.

On trouvera de plus amples renseignements sur les modalités d'utilisation du système de Madrid (Qui peut déposer une demande? Où déposer la demande? Liste des membres, des formulaires, informations générales sur le dépôt, textes juridiques, services en ligne, etc.) sur le site Web de l'OMPI, à l'adresse www.wipo.int/madrid. Retrouvez des témoignages d'utilisateurs venant de pays en développement à l'adresse : www.wipo.int/multimedia/en/madrid/madrid-videos.



GND est un exemple d'enregistrement international couvrant 35 pays (Australie, Botswana, Chine, Kenya, République populaire démocratique de Corée, Singapour, Viet Nam et les 28 États membres de l'Union européenne). La marque de base est enregistrée au Mozambique.

Avec l'aimable autorisation de GRINGO, Lda. Mozambique.

33. Qu'est-ce que la translittération d'une marque et quels problèmes pose-t-elle?

D'une manière générale, les consommateurs s'attendent à ce que les produits portent une marque libellée dans l'écriture et la langue de leur pays. Par conséquent, les entreprises sont confrontées à des problèmes complexes de traduction ou de translittération sur certains grands marchés de consommation.

La **traduction** consiste simplement à trouver des termes correspondants du point de vue du *sens*. La **translittération** consiste essentiellement à convertir des mots d'une langue dans une autre langue en les rapprochant étroitement d'un point de vue *sonore*. On le fait habituellement parce que a) c'est un exercice plus intuitif ou plus facile, ou b) que les mots correspondants n'existent simplement pas dans la langue

cible (c'est souvent le cas des patronymes et des noms de lieux).

Par exemple, si la marque que vous proposez contient des mots qui ne sont pas des mots anglais ou des caractères qui ne sont pas des caractères romains, vous pouvez être tenu de fournir à l'office des marques la traduction ou la translittération de chacun des mots ou caractères, ou des mots ou caractères pris dans leur ensemble, dans une langue officielle du pays concerné. Cela est vrai des langues de nombreux pays de l'Asie et du Moyen-Orient ainsi que de la Grèce, d'Israël et de la Fédération de Russie. Lorsqu'une marque contient des chiffres différents des chiffres arabes ou romains, ces autres chiffres peuvent être remplacés par des chiffres arabes ou romains. Il est très important de souligner que, dans certains cas ou dans certains pays, une marque ayant fait l'objet d'une translittération est réputée être **automatiquement** enregistrée une fois que la marque d'origine a été dûment enregistrée alors que, ailleurs, cela nécessite un second enregistrement, **distinct**. Dans ces pays, il est vivement recommandé de faire aussi enregistrer la marque dans la langue locale.

La translittération des caractères peut être plus ou moins complexe, selon les exigences du pays, chaque pays ayant ses propres particularités. La question de la translittération d'une marque devrait être examinée en même temps que celle de la translittération du **nom de domaine** correspondant, qui sera enregistré dans les caractères du code du pays local. Consultez toujours un conseil en marques local, car il s'agit d'une question très délicate nécessitant le concours d'un expert.

Translittération de marques en chinois

C'est une chose peu aisée de choisir la bonne marque en chinois, c'est-à-dire celle qui vous permettra de protéger votre image de marque originale et de commercialiser avec succès vos produits. Vous devrez tenir compte de nombreux facteurs, dont les suivants :

- le chinois comporte de nombreux dialectes. La plupart des entreprises utilisent le mandarin ou le cantonais, les deux principaux dialectes parlés en Chine;
- cette langue comprend plus de 50 000 caractères, bon nombre d'entre eux ayant la même sonorité. Lorsque la translittération n'est pas faite correctement, vous pouvez vous retrouver avec une marque qui sonne juste, mais qui n'a pas de sens ou qui a un sens négatif pour le consommateur chinois;
- en Chine, la plupart des marques libellées en caractères romains sont considérées comme des **marques figuratives**. Dans d'autres pays, les marques en caractères chinois sont considérées comme des marques figuratives;
- la Chine et Singapour ont adopté un système d'écriture simplifié. L'utilisation de caractères chinois traditionnels (non simplifiés) n'est pas acceptée dans ces pays. Toutefois, Hong Kong (Chine) continue d'utiliser les caractères chinois traditionnels;
- les consommateurs chinois donnent souvent un surnom chinois à une

marque étrangère. Par exemple, QUAKER® Oats, en raison de son logo, est connu en Chine sous le nom de marque du vieil homme (*lao ren pai*) et POLO® a été surnommé le cheval à trois pattes (*san jiao ma*). C'est en général une bonne stratégie de **faire enregistrer le surnom** comme marque officielle en Chine;

- Pour obtenir une translittération ou une traduction de votre marque d'origine en chinois, vous avez trois possibilités :
 1. la **méthode conceptuelle**, qui véhicule le **sens** exact de votre marque d'origine, mais la prononciation de la marque en chinois sera différente. Par exemple, SHELL® a été traduite en chinois par QIÀO PAI (壳牌), ce qui signifie la "marque SHELL®".
 2. la **méthode phonétique**, qui utilise les caractères chinois pour reproduire la **prononciation** de votre marque d'origine, mais la marque chinoise aura, en général, un sens différent (ou pas de sens). Par exemple, la translittération de SONY® est "suo ni", ce qui signifie "câble" (*suo*) et "religieuse" (*ni*);
 3. la **méthode phonéticoconceptuelle**, qui associe ces deux méthodes et est, en général, la plus efficace. La marque chinoise, d'une part, est phonétiquement semblable à votre marque d'origine et, d'autre part, évoque les avantages procurés par vos produits. L'un des meilleurs exemples est la marque COCA-COLA®, connue sous le nom de "*ke kou*

ke le" : la sonorité fait écho à la prononciation d'origine et l'expression signifie "délicieux bonheur".



Ya Kun Kaya Toast
Coffeestall since 1944

La marque YA KUN KAYA TOAST COFFEESTALL SINCE 1944® est enregistrée auprès du Bureau de la propriété intellectuelle de Singapour (IPOS) ainsi qu'au niveau international dans le cadre du système de Madrid. La translittération des caractères chinois de la marque est "Ya Kun", soit l'équivalent *hanyu pinyin* de "Ah Koon", le nom du fondateur.

Choisir une marque à l'étranger

Choisir la bonne marque pour un marché étranger est souvent une tâche complexe. Les astuces suivantes peuvent s'avérer utiles :

- **Choisissez une marque dans la langue locale et faites enregistrer toutes les variantes.** Consultez des spécialistes linguistiques pour être sûr de choisir une marque forte trouvant un écho dans l'esprit des consommateurs locaux.

- **Attention aux conflits de marques.**

Faites des recherches approfondies pour savoir s'il existe des marques étrangères ayant une *sonorité* et une *apparence* semblables à votre marque ou ayant le même *sens*. Faites aussi des recherches pour savoir s'il existe des *noms de domaine* enregistrés préalablement.

- **N'hésitez pas à multiplier les demandes d'enregistrement.**

Déposez une demande pour toutes les classes pertinentes, c'est-à-dire non seulement pour les produits que vous utilisez, mais aussi pour les produits que vous pourriez utiliser dans un avenir proche. Certains pays n'appliquent pas la classification de Nice ou ont un système unique de sous-classes. Un conseil en marques local peut vous aider à vous assurer que votre enregistrement est correct et complet.

- **Familiarisez-vous avec le système des marques local.** Ne partez pas du principe que le droit d'un pays étranger est le même que celui de votre pays d'origine. Sachez éviter les pièges du système local et recourez aux services de juristes en qui vous avez confiance. S'agit-il d'un pays ayant adopté le système fonctionnant selon le principe du premier déposant ou selon le principe de la première utilisation? L'office des marques assure-t-il un examen relatif? Comment se présente le système des oppositions? Combien de temps faut-il attendre avant qu'une marque soit enregistrée? Avez-vous besoin d'obtenir une approbation aux fins de la cession ou de la concession de licences d'exploitation d'une

marque? Il s'agit de quelques-unes des questions importantes que vous devez vous poser.



WAMDA® (qui signifie étincelle ou éclat de lumière) est une plateforme qui soutient des entrepreneurs de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord et qui investit à leur profit. Ses logos sont libellés aussi bien en caractères arabes qu'en caractères romains.

Résumé

- **Droits territoriaux.** Rappelez-vous que les marques sont des droits territoriaux, à moins que votre marque ne soit considérée comme notoire.
- **Délai de priorité.** Mettez à profit le délai de priorité de six mois pour demander une protection à l'étranger.
- **Où déposer la demande?** Réfléchissez aux pays où vous obtiendrez une protection, en tenant compte du coût de la protection dans plusieurs pays.
- **Comment déposer?** Envisagez de recourir au système de Madrid pour faciliter la procédure de dépôt de la demande, ce qui permettra de réduire la charge et les coûts administratifs découlant de l'enregistrement et du maintien en vigueur de la marque dans des pays multiples.

Utilisation des marques

34. Qu'entend-on par "utilisation" d'une marque? Quelle est son importance pour son propriétaire?

Il existe de nombreuses références juridiques à l'"utilisation" d'une marque, la définition changeant d'un pays à l'autre. Pour obtenir des éléments d'orientation appropriés, il est recommandé de faire appel à un conseil en marques. Vous trouverez néanmoins ci-dessous quelques références juridiques sur l'"utilisation" d'une marque, pertinentes pour son propriétaire :

- le propriétaire d'une marque enregistrée peut empêcher toute *utilisation* non autorisée de ladite marque par des tiers pour des produits identiques ou similaires (voir le paragraphe 15);
- dans de nombreux pays, les marques sont protégées par l'*utilisation*, sans enregistrement (voir le paragraphe 12 sur les pays ayant opté pour le système fonctionnant selon le principe de la première utilisation);
- l'*utilisation* sur le marché est une condition d'enregistrement dans certains pays (voir le paragraphe 35);
- dans de nombreux pays, la non-*utilisation* pendant un certain nombre d'années constitue une preuve d'abandon (voir le paragraphe 35);
- une marque descriptive peut acquérir un caractère distinctif par son *utilisation* massive (voir le "sens secondaire", encadré sous le paragraphe 17). Par ailleurs, une marque distinctive peut perdre son caractère distinctif en raison d'une *utilisation* courante (voir les paragraphes 9 et 37 sur les signes génériques); et

- les marques de certification ne peuvent pas être *utilisées* par leur propriétaire (voir le paragraphe 7).

Ce qui correspond à l'utilisation d'une marque enregistrée varie d'un pays à l'autre. Toutefois, de manière générale, l'"utilisation" d'une marque enregistrée, au sens juridique, renvoie à l'utilisation de la marque sous la forme exacte dans laquelle elle a été enregistrée. Cette utilisation doit se faire à des fins commerciales, par le propriétaire ou avec son autorisation. La marque doit être utilisée sur des produits ou services, ou en rapport avec les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, sur le territoire dont relève l'enregistrement. L'utilisation de la marque sous une forme dont les éléments diffèrent peut être considérée comme une utilisation de la marque, sous réserve qu'aucune atteinte ne soit portée à son caractère distinctif. L'utilisation doit correspondre à une utilisation sérieuse; dans la plupart des pays, l'utilisation symbolique n'est pas suffisante. En outre, appliquer la marque sur des produits ou sur du matériel en vue de l'étiquetage ou du conditionnement des produits sur le territoire sur lequel elle est enregistrée, uniquement à des fins d'exportation, peut être constitutif d'une utilisation. Néanmoins, la situation est ambiguë dans de nombreux pays. Là encore, les conditions juridiques de l'"utilisation" d'une marque varient d'un pays à l'autre, mais sont en général remplies lorsque le titulaire :

- applique le signe sur des produits ou sur leur emballage;
- offre ou expose à la vente des produits, les met sur le marché ou les stocke à ces fins sous ce signe, ou offre des produits ou des services sous ce signe;
- importe ou exporte des produits sous ce signe;
- utilise le signe sur une facture, une carte des vins, un catalogue, de la correspondance, des documents commerciaux ou une liste de prix, entre autres, ou
- utilise le signe à des fins publicitaires.

35. Pouvez-vous faire enregistrer une marque sans l'avoir utilisée?

Vous pouvez *déposer* une demande d'enregistrement de marque avant de l'avoir utilisée, mais certains pays ne procéderont pas officiellement à l'enregistrement tant que vous n'aurez pas apporté la **preuve de l'usage**. Dans ces pays, la notion d'utilisation est très importante puisque l'"utilisation d'une marque dans le commerce" confère à ladite marque une situation juridique supérieure à celle des marques d'autres parties. Dans ces pays, l'utilisation est une **condition de l'enregistrement** ou une condition préalable au dépôt d'une opposition ou à la formation d'une action en justice pour atteinte.

Ce qu'il convient avant tout de ne pas oublier est que, dans tous les cas, il vaut mieux s'informer sur la législation locale de votre pays et faire enregistrer votre marque dès que possible.

Veillez aussi noter que, dans la plupart des pays, si vous n'utilisez pas votre marque

pendant une période bien définie (en général, trois à cinq ans) après son enregistrement, elle peut être radiée du registre des marques parce que considérée comme **abandonnée**. Cela signifie que vous pourriez **perdre** vos droits sur votre marque.

TM ou ®?

L'apposition de ®, TM, SM ou de symboles équivalents à côté de votre marque n'est pas une obligation et ne confère généralement aucune protection juridique supplémentaire. Cependant, cela peut constituer un moyen pratique d'informer les tiers qu'un signe donné est une marque, et de mettre ainsi en garde d'éventuels contrevenants et contrefacteurs. Le symbole ® ne peut être utilisé qu'une fois que la marque a été enregistrée, tandis que le symbole TM est généralement utilisé pour des marques non enregistrées. Le symbole SM est utilisé de la même manière que le symbole TM, c'est-à-dire pour des marques non enregistrées, mais en rapport avec des services plutôt que des produits.

L'utilisation du symbole ® sur des marques non enregistrées peut être considérée comme une pratique commerciale déloyale ou une commercialisation trompeuse. Faites attention à ne pas utiliser le symbole ® lorsque, par exemple, vous exportez des produits dans des pays où vous n'avez pas fait enregistrer la marque.

36. Votre entreprise utilise-t-elle la même marque pour des produits différents?

Lorsque vous lancez de nouveaux produits ou de nouvelles variantes de votre produit, vous devez décider comment différencier ces produits ou ces variantes de votre produit d'origine et comment gérer les marques sur le marché. Il existe différentes possibilités, qui impliquent toutes des avantages et des risques financiers. Vous pouvez :

- utiliser la **même marque**. Élargir une image de marque existante à de nouveaux produits permet à ceux-ci de tirer avantage de l'image et de la notoriété de la marque. N'oubliez pas que vous pouvez avoir à déposer une nouvelle demande d'enregistrement de la marque pour une nouvelle utilisation (voir le paragraphe 28);
- créer une **nouvelle marque**. L'utilisation d'une nouvelle marque, correspondant plus précisément aux nouveaux produits, permet à votre entreprise de cibler le nouveau produit en fonction du groupe de consommateurs visé (p. ex. : enfants, adolescents, etc.) ou de créer une image propre à la nouvelle gamme de produits;
- utiliser une **marque supplémentaire** en rapport avec la première marque. De nombreuses entreprises choisissent d'utiliser une nouvelle marque en rapport avec une marque existante (p. ex. : la marque NUTELLA® étant en général utilisée avec FERRERO®);

- utiliser sur un nouveau **dessin ou modèle industriel** du produit ou de son conditionnement (voir le paragraphe 13);
- utiliser une **illustration** différente sur l'étiquette du produit ou son conditionnement pour signaler au consommateur qu'il s'agit d'un nouveau produit ou d'une variante; cela signifie que vous vous en remettez au droit d'auteur ou au dessin ou modèle industriel (voir le paragraphe 13).



NUTELLA® et les accessoires et signes pertinents sont des marques appartenant à FERRERO®.

Les entreprises optent pour des approches différentes selon leur stratégie en matière de marques. Quel que soit votre choix, assurez-vous que votre marque est enregistrée pour toutes les classes de produits ou services pour lesquelles elle est ou sera utilisée.

37. Comment utiliser votre marque?

Obtenir la protection de votre marque grâce à son enregistrement ne suffit pas. La protection peut disparaître si votre marque n'est pas utilisée d'une manière appropriée. Une marque peut devenir une marque **générique** si elle est utilisée dans des proportions telles qu'elle devient un nom commun désignant le produit ou le service concerné. Dans ce cas, la marque n'est pas enregistrée et tout enregistrement antérieur d'une telle marque peut être radié. Certaines marques continuent de bénéficier d'une protection par un enregistrement dans certains pays bien qu'elles aient été déclarées génériques dans d'autres (voir le paragraphe 9 sur les signes génériques).

Exemple : le terme trampoline a été jugé un terme générique aux États-Unis d'Amérique, et il peut donc également être utilisé par d'autres entreprises pour désigner un appareil de saut athlétique.

Utilisation des marques : à faire et à ne pas faire

Il est recommandé de suivre les principes ci-après pour empêcher votre marque de devenir une marque générique :

- utilisez le **symbole** ® pour signaler une marque enregistrée;
- **faites ressortir la marque du texte environnant** en utilisant des majuscules, des caractères gras ou des italiques ou en la mettant entre guillemets;
- **utilisez votre marque d'une manière cohérente**. Si votre marque est enregistrée avec une orthographe, un dessin ou modèle, une couleur ou une police de caractères spéciaux, assurez-vous qu'elle est utilisée exactement sous la forme dans laquelle elle a été enregistrée. Ne modifiez pas la marque, par exemple par césure de mots, combinaison ou abréviation (p. ex. : "MONTBLANC® fountain pen" ne devrait pas être abrégé en "Mont Blanc");
- **n'utilisez pas la marque en tant que nom**. Utilisez la marque uniquement comme adjectif (p. ex. : dites "LEGO® toy blocks" et non "Lego's");
- **n'utilisez pas la marque en tant que verbe** (p. ex. : dites "modified by ADOBE® PHOTOSHOP® software" et non pas "photoshopped");
- **n'utilisez pas la marque au pluriel** (p. ex. : dites "TIC TAC® candies" et non pas "tic tacs");

- **mettez au point des pratiques recommandées et des principes directeurs clairs et cohérents.**

Donnez des instructions sur la façon dont les employés, les fournisseurs, les distributeurs et les consommateurs doivent utiliser votre marque. Assurez-vous que les politiques et principes directeurs sont appliqués d'une manière cohérente par tous les intéressés.

Ces efforts peuvent ou non être couronnés de succès, c'est-à-dire qu'ils peuvent empêcher votre marque de devenir générique. En réalité, il est plus important, d'un point de vue juridique, de démontrer que vous essayez d'empêcher votre marque de devenir générique (p. ex. : en envoyant des courriers électroniques ou des notes aux personnes qui ont utilisé à tort votre marque), plutôt que d'y parvenir.

38. Pouvez-vous utiliser la marque d'un concurrent dans votre publicité?

Utiliser la marque d'un concurrent à des fins publicitaires est souvent un exercice dangereux. Le droit est propre à chaque pays et, si vous pensez qu'il est nécessaire d'utiliser la marque d'un concurrent dans votre publicité, vous devez d'abord consulter un juriste local en gardant à l'esprit ce qui suit :

- faites attention si vous avez l'intention de mentionner dans votre publicité que votre produit est meilleur que celui de votre concurrent. C'est un acte qui peut être illégal dans certains pays. Consultez un juriste local sur les lois et règlements d'exécution qui s'appliquent à la **publicité comparative** dans ce pays;
- si vous utilisez la marque d'un concurrent dans votre publicité, **faites-le loyalement, dans les règles de l'art**, l'objectif premier de votre publicité devant être d'informer le consommateur et non de discréditer ou d'attaquer d'une manière déloyale un concurrent;
- évitez d'utiliser la marque d'un concurrent d'une manière qui peut suggérer que le concurrent approuve ou parraine votre produit. De même, **ne tirez pas indûment parti** de la renommée de la marque d'un concurrent pour promouvoir votre propre activité commerciale;
- veillez, en cas de publicité comparative, à **ne pas modifier** la marque d'un concurrent, notamment s'il s'agit d'un logo, et utilisez le symbole de marque approprié. Une version modi-

fiée de la marque d'un concurrent peut "brouiller" la capacité de la marque de renvoyer au produit concerné; cette modification peut dès lors être considérée comme une atteinte aux droits sur la marque;

- la marque d'un concurrent peut contenir un ou plusieurs **éléments graphiques**, tels qu'un logo, une étiquette, un dessin ou encore une représentation tridimensionnelle. Tous ces éléments sont également susceptibles de protection par le droit d'auteur, et vous devez donc obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur avant d'utiliser les éléments graphiques dans une publicité.

39. Qu'est-ce qu'un nom de domaine et quel rapport avec les marques?

Un problème important est lié au conflit entre marques et noms de domaine. Les **noms de domaine** sont des adresses Internet faciles à utiliser qui servent à accéder à des sites Web. Par exemple, le nom de domaine "wipo.int" vous renvoie au site Web de l'OMPI à l'adresse <http://www.wipo.int>.

Les noms de domaines sont généralement enregistrés selon le principe "premier arrivé, premier servi". À cet égard, les législateurs ou les tribunaux nationaux sont susceptibles de considérer que l'utilisation ou, selon les circonstances, l'enregistrement de la marque par une autre entreprise en tant que nom de domaine constitue une atteinte à la marque en vertu des principes applicables en la matière. On parle généralement de

cybersquattage pour désigner l'enregistrement et l'utilisation de noms de domaine de mauvaise foi et de manière abusive. Si votre entreprise est réputée avoir commis un acte de cybersquattage, vous pourriez non seulement être dans l'obligation de transférer ou de radier le nom de domaine, mais aussi de payer des dommages-intérêts. Par conséquent, il est important que le nom de domaine que vous proposez ne soit pas une marque, ni même la partie essentielle d'une marque, appartenant à une autre entreprise.

En revanche, lorsque la marque de votre entreprise est utilisée dans un nom de domaine ou est "cybersquattée" par un tiers, vous pouvez prendre des mesures pour mettre un terme à cette utilisation abusive de votre marque. Une possibilité consiste à utiliser les services en ligne de l'OMPI aux fins du **règlement des litiges en matière de noms de domaine** à l'adresse www.wipo.int/amc/fr/domains/. Ces instruments en ligne comprennent des mémoires types ainsi qu'un aperçu de la jurisprudence et un index juridique renvoyant à des milliers d'affaires de noms de domaine que l'OMPI a déjà tranchées. Ce service propose une solution rapide et peu onéreuse, en marge des tribunaux, aux chefs d'entreprise du monde entier. Pour trouver des informations sur le détenteur d'un nom de domaine, vous pouvez utiliser l'un des nombreux instruments en ligne de recherche en matière de noms de domaine, tels que www.whoisicann.org ou www.internic.net.

Noms de domaine : astuces

- **Vérifiez que le nom de domaine que vous avez choisi n'est pas en conflit avec la marque d'un tiers.** Effectuez une recherche en matière de marques (paragraphe 19) afin de déterminer si le nom choisi est précisément utilisé en tant que marque par un concurrent pour des produits ou services similaires, ou s'il s'agit d'une marque notoire.
- **Envisagez de faire enregistrer votre marque en tant que nom de domaine.** Les consommateurs trouveront facilement le site Web de votre entreprise si vous utilisez un nom de domaine identique ou semblable au nom de votre entreprise ou à votre marque. Par conséquent, essayez de faire enregistrer votre marque en tant que nom de domaine avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. De même, lorsque vous choisissez une nouvelle marque pour vos produits, vérifiez que le nom de domaine correspondant est disponible.
- **Faites enregistrer votre nom de domaine en tant que marque.** L'enregistrement d'un nom de domaine n'a pas pour effet la reconnaissance automatique des droits de marque. Par exemple, si vous faites l'acquisition du nom de domaine "sunny.com", cela ne signifie pas que vous pouvez empêcher des tiers d'utiliser le terme "sunny" pour vendre des produits (en ligne ou hors ligne); cela vous donne uniquement le

droit d'utiliser cette adresse Internet particulière. Vous devriez envisager de faire enregistrer votre nom de domaine ("sunny" dans notre exemple) (avec ou sans l'extension de premier niveau ".com") en tant que marque. L'enregistrement d'une marque vous permettra a) d'asseoir votre pouvoir pour faire valoir vos droits à l'encontre de quiconque essaie d'utiliser ce nom pour commercialiser des produits analogues et b) pourra empêcher tout tiers de faire enregistrer le même nom sous une marque pour des produits ou services similaires. Dans la plupart des pays, vous pouvez enregistrer votre nom de domaine en tant que marque, sous réserve qu'il ait un caractère distinctif (autrement dit, qu'il ne soit pas générique) et qu'il soit utilisé pour commercialiser des produits.

- **Comment faire enregistrer un nom de domaine?** L'enregistrement d'un nom de domaine est relativement facile, rapide et bon marché. La façon la plus simple de procéder est de faire enregistrer votre nom de domaine en ligne auprès de n'importe quel service d'enregistrement de nom de domaine agréé, dont le nom figure dans la liste disponible à l'adresse www.icann.org ou www.internic.int. La taxe s'élève en principe à un montant compris entre 10 et 35 dollars É.-U. et l'enregistrement prend quelques minutes.

40. Que faut-il garder à l'esprit lorsque l'on utilise une marque sur l'Internet?

L'utilisation des marques sur l'Internet a soulevé un certain nombre de problèmes juridiques prêtant à controverse sans qu'aucune solution homogène n'ait pu être trouvée.

- Un problème important tient au fait que les droits attachés aux marques sont territoriaux (c.-à-d., qu'ils ne sont protégés que dans le pays dans lequel, ou la région dans laquelle, la marque a été enregistrée ou utilisée), alors que l'Internet a une portée mondiale. Cela pose des problèmes lorsqu'il s'agit de résoudre les litiges entre des personnes ou sociétés qui détiennent légitimement des **marques identiques ou semblables au point de prêter à confusion pour des produits ou services identiques ou similaires dans des pays différents**. La législation dans ce domaine étant encore en évolution, la façon dont les tribunaux abordent cette question diffère considérablement d'un pays à l'autre.
- **La publicité à partir de la recherche par mot clé est un type de publicité en ligne**. Elle s'appuie sur des mots clés permettant d'afficher des publicités dans une colonne distincte des résultats de votre recherche. Certains opérateurs de moteurs de recherche vendent des mots clés aux entreprises. Lorsqu'un utilisateur du Web saisit ces mots clés dans un moteur de recherche, les publicités s'affichent en même temps que les résultats de la recherche. Par exemple, un fabricant de bicyclettes peut acheter le terme MOUNTAINBIKE à un moteur de recherche. Chaque fois qu'un utilisateur du Web tapera le mot MOUNTAINBIKE dans le moteur de recherche, la bannière publicitaire du fabricant de bicyclettes s'affichera. En outre, si l'utilisateur du Web clique sur la bannière, il sera directement orienté vers le site Web de ce fabricant. Toutefois, un problème se pose lorsqu'un moteur de recherche vend la marque d'un concurrent comme mot clé pour déclencher de la publicité. Par exemple, imaginons que le fabricant de bicyclettes susmentionné achète le mot CANNONDALE®, qui correspond à la marque d'un concurrent. Si l'utilisateur du Web saisit CANNONDALE®, la bannière du fabricant de bicyclettes concurrent apparaîtra en haut de la liste de résultats. Ce type de déclenchement par mot clé peut, dans certains pays, mettre en jeu la responsabilité juridique à la fois de l'opérateur du moteur de recherche et de l'entreprise de publicité pour atteinte à une marque, publicité mensongère ou concurrence déloyale.
- Les **hyperliens** vers d'autres sites Web constituent un service utile pour vos clients, mais la législation de nombreux pays n'indique pas clairement quand ni comment vous pouvez utiliser ces liens. Dans la plupart des cas, l'insertion de liens est entièrement légale et ne nécessite donc aucune autorisation du propriétaire du site concerné. Toutefois, certains types de liens peuvent engager votre responsabilité juridique, il est donc sensé d'obtenir une autorisation à ces fins ou d'éviter de les inclure.

Des problèmes sont susceptibles de survenir en rapport avec :

- des liens menant à des sites comprenant des **contenus illégaux**;
- des liens comprenant le **logo d'une entreprise**;
- **des liens profonds** (liens court-circuitant la page d'accueil d'un site Web en allant directement à une page précise de ce site), s'il s'agit d'un moyen de passer outre une inscription ou un mécanisme de paiement ou si cela est expressément interdit par le site lui-même, et
- la **transclusion** (afficher le contenu du site d'un tiers dans un cadre de votre site Web) ou l'**imbrication** (technique consistant à incorporer un fichier graphique d'un autre site Web dans votre propre site Web).

41. Quel est le rôle d'un superviseur ou d'un coordonnateur en matière de marques?

Selon la taille de votre entreprise et son portefeuille de marques, il pourrait être utile de disposer, en interne, d'une personne chargée de superviser la gestion de ce portefeuille. L'une des fonctions clés d'un superviseur ou d'un coordonnateur interne en matière de marques est de s'assurer que les **pratiques recommandées** sont suivies uniformément. Avant que quiconque au sein de l'entreprise ne puisse imprimer des cartes de visite, des fournitures en papeterie, des emballages et d'autres documents, le superviseur est chargé de s'assurer que les lignes directrices en matière d'utilisation de la marque sont

respectées. Le superviseur doit aussi surveiller le volume et l'évolution éventuelle de l'utilisation de la marque, et vérifier que **tout renouvellement d'enregistrement** nécessaire (si vous ne respectez pas le délai, votre enregistrement sera radié) ou **nouveau dépôt** est porté à l'attention du conseil en marques. Le superviseur peut aussi servir de **point de contact** initial pour toutes questions portant sur la gestion ou l'utilisation de marques existantes ou proposées tout en travaillant en coordination avec des conseils en marques extérieurs ou des avocats spécialisés dans le droit des marques.

En outre, le superviseur en matière de marques peut être responsable de l'**audit** de votre portefeuille de marques. Un audit de vos portefeuilles peut servir :

- à établir un rapport d'activité pour toutes les marques enregistrées et toutes les demandes d'enregistrement de marques en cours, organisé par produit, marque ou pays;
- à décider si des enregistrements particuliers devraient être maintenus en vigueur ou si l'abandon, en partie ou complètement, de l'enregistrement permettrait de faire des économies;
- à analyser des produits ou du matériel de commercialisation collatéral pour s'assurer que ses marques sont utilisées d'une manière cohérente, conformément à leurs enregistrements respectifs et aux législations applicables dans le domaine des marques;
- à évaluer si les marques, les slogans, les accroches et les logos non enregistrés devraient l'être et, le cas échéant, à quel endroit;

- à analyser les procédures de sélection et d'enregistrement des marques, et à formuler des recommandations à des fins d'amélioration; et
- à constituer le portefeuille des marques à des fins de transaction et d'utilisation dans le cadre d'un financement collatéral fondé sur les actifs.

Spécialiser un membre du personnel dans la gestion de tous vos actifs de propriété intellectuelle et assurer une coordination avec tous les secteurs connexes

Le responsable de la gestion de votre portefeuille de marques doit travailler en étroite coordination avec le membre du personnel gérant la commercialisation, la publicité et les relations publiques de votre entreprise. En outre, il pourrait s'agir de la même personne que celle qui gère toute la propriété intellectuelle de l'entreprise, assure la coordination avec des conseils et des avocats extérieurs et définit les politiques de formation du personnel aux pratiques recommandées en matière de propriété intellectuelle. Afin de tirer le plus grand parti des avantages et de protéger pleinement vos actifs de propriété intellectuelle, vous devez coordonner tous ces domaines.

Résumé

- **Utilisez-vous votre marque d'une manière cohérente?** Vérifiez régulièrement si vous utilisez votre marque sous sa forme appropriée, en rapport avec les produits ou services visés.
- **Utilisez-vous les symboles ®, TM et SM comme il se doit?** Assurez-vous de connaître la différence entre ces symboles. Si vous décidez de ne pas faire enregistrer votre marque, ou si vous exportez des produits vers un pays où votre marque n'est pas enregistrée, veillez à ne pas utiliser le symbole ®, car cela peut être perçu comme une pratique commerciale déloyale ou une publicité trompeuse.
- **Vos employés savent-ils comment utiliser une marque?** Sensibilisez vos employés aux moyens d'utiliser vos marques, dans un souci d'homogénéité.
- **Marques concurrentes.** Consultez un juriste local spécialisé en droit des marques avant d'utiliser la marque d'un concurrent.
- **Pour en savoir plus,** voir IP PANORAMA™ Module 02, Objectif d'apprentissage 4.

La commercialisation des marques

42. Pouvez-vous concéder une licence d'exploitation de votre marque à d'autres entreprises?

Les marques peuvent faire l'objet d'une licence d'exploitation concédée à d'autres entreprises. Dans ce cas, le propriétaire de la marque faisant l'objet de la licence conserve son statut, approuvant simplement l'utilisation de la marque par une ou plusieurs autres entreprises. Cela suppose habituellement le paiement de redevances et l'autorisation du propriétaire de la marque, de la manière précisée dans un accord de licence écrit. Selon la nature de l'accord, le donneur de licence (c.-à-d., le propriétaire de la marque) conserve souvent une forme de **contrôle** sur le preneur de licence (l'utilisateur autorisé) pour s'assurer qu'une certaine qualité est maintenue. Dans certains pays, un tel contrôle de qualité s'avère important pour conserver des droits opposables sur la marque.

En pratique, les licences de marques s'inscrivent fréquemment dans le cadre d'accords de licence plus larges, par exemple des accords de franchise ou des accords prévoyant la concession sous licence d'autres titres ou objets de propriété intellectuelle tels que brevets ou savoir-faire, ou encore une certaine assistance technique pour la production d'un article donné.



MEMORY COMPUTACIÓN est une entreprise de logiciels dont le siège se trouve en Uruguay, spécialisée dans les logiciels de gestion et de reddition de comptes à l'intention des PME, qui s'appuie sur le franchisage pour développer ses activités commerciales. Le franchise est habilité à utiliser la raison sociale, les marques de commerce et les marques de service, les savoir-faire et d'autres droits de propriété intellectuelle que le franchiseur possède en échange du paiement de taxes d'un montant convenu. L'entreprise fait enregistrer ses marques dans chaque pays où elle est présente. www.solucionesmemory.com

Une forme particulièrement lucrative de licence d'exploitation de marques est **la commercialisation de produits dérivés**. La commercialisation de produits dérivés est une forme de commercialisation selon laquelle un droit de propriété intellectuelle (le plus souvent, une marque, un dessin ou modèle industriel ou un droit d'auteur) est utilisé en rapport avec un produit pour en renforcer le caractère attractif. C'est ainsi que l'on peut voir des logos d'université, des personnages de bande dessinée, des acteurs, des vedettes de la musique pop, des sportifs célèbres, des tableaux légendaires, des statues et bien d'autres images sur un large éventail de produits tels que tee-shirts, jouets, fournitures de papeterie, tasses à café ou affiches. La commercialisation de produits dérivés suppose l'obtention d'une autorisation préalable à l'utilisation des

divers droits sur la marchandise commercialisée. On doit redoubler de prudence lorsqu'on utilise l'image d'une personne célèbre à ces fins, car elle peut être protégée par le droit au respect à la vie privée ou par le droit à l'image.

La concession de licences d'exploitation de marques, dans le cadre de la commercialisation de produits dérivés, peut constituer une source supplémentaire de recettes :

- Concession de licences. Pour les entreprises propriétaires de marques renommées (équipes de sport, universités ou encore personnages d'animation), concéder des licences d'exploitation de marques à des fabricants de produits dérivés peut faire naître des droits de licence rémunérateurs ou leur permettre de recevoir des redevances d'un montant non négligeable. Elle permet aussi à l'entreprise de tirer un revenu des nouveaux marchés de produits, sans courir de risque ou presque et de manière à la fois efficace et économique.
- Acquisition de licences. Une entreprise qui fabrique à grande échelle des produits bon marché, tels que des tasses, des sucreries ou des tee-shirts, peut rendre ces produits plus attrayants en y apposant un logo ou une marque célèbre.

43. Quel est le montant de la taxe ou de la redevance que vous devez percevoir pour votre marque?

Dans les accords de licence, le titulaire du droit perçoit généralement un montant forfaitaire ou une redevance acquittée régulièrement, qui peut être calculé en fonction du volume des ventes du produit faisant l'objet de la licence (redevance par unité) ou sur les ventes nettes (redevance calculée en fonction des ventes nettes). Souvent, la rémunération perçue pour la concession sous licence d'une marque est une combinaison d'un montant forfaitaire et de redevances. Parfois, une participation au capital de l'entreprise du preneur de licence peut remplacer la redevance.

Si des normes concernant le montant de la redevance ont été établies dans certains secteurs et peuvent être consultées à toutes fins utiles, chaque contrat de licence est unique et le montant de la redevance dépend des facteurs particuliers et très distinctifs faisant l'objet des négociations. Aussi, les normes sectorielles peuvent-elles donner des orientations utiles, mais un recours excessif à ces normes est souvent injustifié, la valeur de chaque marque étant différente.

44. Quelle est la différence entre une licence exclusive et une licence non exclusive?

Il existe trois types d'accords de licence en fonction du nombre de preneurs de licence autorisés à exploiter l'invention brevetée :

- **licence exclusive** : seul le preneur de licence a le droit d'utiliser la marque, étant entendu que même le propriétaire de ladite marque ne peut pas l'utiliser;

- **licence unique** : seuls le preneur de licence et le propriétaire de la marque ont le droit d'utiliser la marque; et
- **licence non exclusive** : plusieurs preneurs de licences et le propriétaire de la marque ont le droit d'utiliser la marque.

Un accord de licence unique peut contenir des dispositions en vertu desquelles certains droits sont conférés sur une base exclusive et d'autres, sur une base unique ou non exclusive.



L'Ethiopian Fine Coffee Stakeholder Committee, en collaboration avec l'Office éthiopien de la propriété intellectuelle, a lancé l'initiative relative à la création de marques et à la concession de licences pour le café éthiopien. Cette initiative vise à soulager la pauvreté en Éthiopie en faisant la promotion et en utilisant ce café de qualité. Les trois célèbres marques de café éthiopien, à savoir HARAR™, YIRGACHEFFE™ et SIDAMO™, ont été protégées grâce à des enregistrements de marques dans 36 pays, et les distributeurs ont été tenus d'obtenir des licences non exclusives pour les vendre. L'Éthiopie dispose aujourd'hui de plus de 110 preneurs de licence dans huit pays.

45. Devriez-vous concéder une licence exclusive ou non exclusive d'exploitation de votre marque?

Cela dépend du produit et de la stratégie commerciale de votre entreprise. Par exemple, si votre stratégie commerciale peut être transformée en franchise, une licence non exclusive, à grande échelle, serait la solution la plus avantageuse. Si vous avez besoin d'une entreprise disposée à investir massivement afin que la coentreprise soit couronnée de succès pour votre produit, ce preneur de licence éventuel ne voudra pas être confronté à la concurrence d'autres preneurs de licences et peut, à juste titre, insister pour obtenir une licence exclusive.

46. Quel est le rapport entre accord de franchise et marques⁷?

Le franchisage consiste pour une personne (le franchiseur) ayant mis au point un certain type d'activité commerciale à développer celle-ci en donnant à d'autres chefs d'entreprise (les franchiseés) le droit d'utiliser ce type d'activité en échange d'une redevance. En même temps qu'il concède le droit d'utiliser ce type d'activité commerciale, le franchiseur concède au franchiseé la licence d'exploitation du droit d'utiliser la propriété intellectuelle et le savoir-faire du franchiseur et s'engage à fournir une formation et un appui. En fait, une activité commerciale réussie sera reproduite par des chefs d'entreprise, les franchiseés, sous la supervision et le contrôle ainsi que l'aide du franchiseur. Le droit d'utiliser la propriété intellectuelle associée à cette activité commerciale doit être concédé au franchiseé pour lui permettre d'exploiter avec succès l'activité. Les droits de propriété intellectuelle qui font l'objet d'une licence dans un contrat de franchisage sont, en général, des marques, des dessins et modèles industriels, un droit d'auteur, des brevets et des secrets d'affaires, en d'autres termes toute la gamme des droits de propriété intellectuelle.

Exemple : un restaurant spécialisé dans les mets à base de poulet exerce son activité sous la marque NANDO'S. Il a mis au point un système de préparation et de vente de ces produits, qui sont vendus en grande quantité et de façon constante. Différents facteurs contribuent au succès des restaurants NANDO'S, notamment les recettes et les méthodes de préparation des plats qui se traduisent par un produit de qualité constante, le style des uniformes des employés, des bâtiments et des emballages, et les systèmes de gestion et de comptabilité. NANDO'S transmet ses connaissances et son expérience à ses franchiseés et se réserve le droit de superviser et de contrôler ceux-ci. Les franchiseés sont aussi tenus d'utiliser la marque NANDO'S, ce qui constitue un élément essentiel de l'accord de franchise.



Avec l'aimable autorisation de Nando's International Holdings Ltd.

⁷ Pour plus de renseignements, voir *Good Company : Managing IP Issues in Franchising*, publication de l'OMPI n° 1035.

47. Existe-t-il une restriction à la vente de la marque de votre entreprise à une autre entreprise?

Il est de plus en plus souvent possible de vendre ou de céder une marque indépendamment de l'entreprise qui la détient. En cas de vente ou de cession d'une marque, il peut être demandé de déposer une copie de l'accord ou des extraits de celui-ci auprès de l'office des marques.

Étude de cas : comment une marque peut-elle être source de profit pour un chef d'entreprise? L'exemple de JET® Mosquito

M. S. K. Matlani, chef d'entreprise établi en Inde, a fabriqué une petite machine dans son entreprise et commencé à fabriquer des plaquettes antimoustiques sous la marque JET®. Ce projet a demandé un investissement total de 65 000 dollars É.-U. JET® a rapidement connu une réussite commerciale.

Dix années plus tard, l'un des grands groupes industriels indiens, Godrej Sarah Lee étudie les possibilités de pénétrer le marché des produits antimoustiques. Godrej passe alors un accord avec l'entreprise de M. Matlani pour acheter la marque JET® moyennant quelque 6 500 000 dollars É.-U. M. Matlani a conservé les usines qu'il avait créées ainsi que les autres actifs corporels qu'il a, depuis lors, délaissés. Godrej

n'a acquis que la marque, qui s'est forgé une bonne réputation sur le marché indien. Par conséquent, par rapport à l'investissement initial de 65 000 dollars É.-U., la vente de sa marque a rapporté des bénéfices exceptionnels à M. Matlani.

En conclusion, une bonne stratégie en matière de propriété intellectuelle et la gestion judicieuse d'un portefeuille de droits y relatifs peuvent générer des bénéfices bien plus importants que l'ensemble des actifs corporels traditionnels d'une entreprise. Une **marque** symbolise les **investissements réalisés par une société en vue de fournir et de commercialiser un produit de qualité**. Pour pénétrer sur un nouveau marché, comme celui des plaquettes antimoustiques, Godrej avait uniquement besoin d'une marque reconnue qui réponde aux attentes des consommateurs. Pour M. Matlani, la vente de sa marque, qui représentait son actif le plus précieux, constituait une option intéressante en ce qu'il estimait que son entreprise avait atteint ses limites en matière de croissance.

Étude réalisée par : Pankaj Jain, directeur du service chargé des droits de propriété intellectuelle au Ministère des petites industries, Gouvernement de l'Inde. Pour plus de renseignements, voir IP Advantage, base de données de l'OMPI relative aux études de cas sur la propriété intellectuelle, à l'adresse www.wipo.int/ipadvantage.

48. D'autres entreprises peuvent-elles revendre des produits commercialisés sous une marque sans autorisation?

Toute entreprise peut normalement revendre des produits protégés par une marque, achetés auprès de votre entreprise dans le même pays, sans avoir à obtenir votre autorisation. Toutefois, en ce qui concerne la question de savoir si une entreprise peut légalement revendre vos produits commercialisés sous ladite marque à l'étranger, il conviendra d'examiner la législation applicable (voir l'encadré ci-dessous). Il vous est recommandé d'étudier cette question lorsque vous mettez au point votre stratégie d'exportation, de préférence en consultant un expert juridique. De la même manière, si votre entreprise envisage d'acheter des produits portant la marque d'une autre entreprise, vous devrez vérifier si vous avez besoin, au préalable, de l'autorisation officielle du propriétaire de la marque avant de vendre ses produits à l'étranger. Les réponses à ces questions sont plutôt complexes et peuvent être différentes d'un pays à l'autre. En fait, plusieurs pays ont mis au point des doctrines qualifiées de doctrines de l'"épuiement" ou de la "première vente", qui règlent la question de savoir si le propriétaire d'une marque peut ou ne peut pas agir à l'encontre d'un revendeur de ses produits.

Doctrines des importations parallèles et de l'épuisement

On entend par **importation parallèle** le fait d'importer sur un marché un produit protégé par une marque et de le vendre sur ledit marché sans l'autorisation du propriétaire de la marque. Les produits sont "authentiques" (contrairement aux produits de contrefaçon), en ce sens qu'ils ont été fabriqués par le propriétaire de la marque ou sous une licence concédée par le propriétaire de la marque. Toutefois, ils peuvent avoir été mis au point ou conditionnés pour un pays ou un marché précis, puis importés sur un marché différent de celui qui était visé par le propriétaire de la marque.

Il y a importation parallèle principalement pour deux raisons : 1) des **versions différentes** d'un produit sont mises au point en vue de leur vente sur des marchés différents et 2) des entreprises fixent des éléments de **prix différents** pour leurs produits sur les différents marchés. Les importateurs de produits parallèles achètent en général des produits sur un marché à un prix (P1), moins élevé que le prix auquel ils sont vendus sur un second marché (P2), importent les produits sur ce second marché et vendent les produits dans ce pays à un prix se situant habituellement entre P1 et P2.

L'épuisement des droits de marque renvoie à l'une des limites qui s'appliquent aux droits de propriété intellectuelle. Une marque donne à son propriétaire le droit d'empêcher tout tiers d'utiliser un signe protégé sur des produits identiques ou similaires lorsqu'une telle utilisation est susceptible d'induire le consommateur en erreur. Le droit de marque qui permet d'évincer les tiers du marché est limité par la doctrine de *l'épuisement des droits*. Cette doctrine prévoit qu'une fois que le propriétaire d'une marque vend un produit auquel la marque est attachée, il ne peut généralement pas empêcher la revente de ce produit, étant entendu que les droits de marque englobant ce produit ont été "épuisés" par la première vente.

La fin du contrôle est essentielle au fonctionnement de toute économie de marché, en ce qu'elle permet le libre transfert de produits et de services. En l'absence de doctrine de l'épuisement, le titulaire de la marque originale exercerait un contrôle perpétuel sur la vente, le transfert et l'utilisation des produits qui donnent corps à sa marque et contrôlerait ainsi la vie économique.

À titre d'illustration, prenons l'exemple de la marque notoire **iPHONE®** pour les téléphones portables. Aucune entreprise autre qu'Apple ne peut vendre un nouveau téléphone portable portant la marque **iPHONE®**. Mais une fois qu'un consommateur achète un **iPHONE®** auprès d'un revendeur autorisé, ce consommateur peut le revendre à quelqu'un d'autre. Une fois qu'Apple a vendu un téléphone portable particulier pour la première fois, il n'exerce plus aucun contrôle sur sa distribution future. Ses droits sur la marque **iPHONE®** à l'égard à un téléphone portable en particulier sont "épuisés" lorsque le téléphone est vendu au consommateur.

Cette doctrine est commune à tous les pays, mais il existe trois types de système d'épuisement : national, régional et international. Le débat quant à savoir lequel de ces régimes est préférable est très largement controversé en raison de ses répercussions économiques importantes.

- Si un pays reconnaît la doctrine de l'**épuisement national**, le droit de marque permettant à son titulaire de contrôler le mouvement d'un produit ou d'un service ne s'éteint que lorsque ledit produit ou service entre sur le marché du territoire national. *Aucune importation parallèle* n'est autorisée. Le propriétaire de la marque a le pouvoir de bloquer les mouvements de produits ou de services et d'isoler les marchés.
- En vertu de la politique de l'**épuisement régional**, le droit de marque s'éteint lorsque le produit ou service entre sur le marché de tout pays d'une région déterminée, à l'instar de l'Union européenne. *Les importations parallèles* sont autorisées, mais uniquement eu égard aux produits placés pour la première fois sur le marché au sein du territoire régional.
- Si un pays reconnaît la doctrine de l'**épuisement international**, le droit de marque s'éteint lorsque le produit ou service est vendu ou commercialisé n'importe où dans le monde. *Les importations parallèles* sont autorisées; les produits et services circulent librement au-delà des frontières après avoir été vendus ou placés sur le marché pour la première fois n'importe où dans le monde.

Résumé

- **Commercialisation.** Examinez les différentes possibilités de commercialisation de vos marques. Il peut s'agir de moyens lucratifs de développer vos activités commerciales.
- **Concession de licences.** Le montant des redevances et d'autres aspects des accords de licence jouent un rôle important lors des négociations et il est recommandé de demander conseil à un spécialiste lors de la rédaction et de la négociation des accords de licence.
- **Contrats de franchisage.** Les marques, tout comme les secrets d'affaires, les brevets et le droit d'auteur, peuvent constituer une partie essentielle d'un contrat de franchisage.
- **Souvenez-vous de la valeur de votre marque.** Lors de toute opération de commercialisation de votre marque, examinez comment vous pouvez maintenir un contrôle de la qualité sur la marque ainsi que sur les produits ou services qu'elle représente.
- **Pour en savoir plus,** voir IP PANORAMA™ Module 12.

Faire respecter les marques

49. Pourquoi est-il important de détecter les atteintes?

Un concurrent peut faire passer ses produits pour les vôtres en utilisant une marque similaire. Cette situation pose deux problèmes. Premièrement, le concurrent utilise votre renommée pour s'emparer de vos **ventes**. Deuxièmement, si le concurrent vend des produits d'une qualité inférieure, il portera atteinte à votre **renommée**. Par conséquent, vous devez continuellement surveiller l'utilisation, par d'autres entreprises, de marques similaires au point de prêter à confusion. Vous pouvez notamment :

- effectuer des recherches d'antériorités en matière de marques (voir le paragraphe 19);
- surveiller l'Internet et vos points de commercialisation habituels;
- sensibiliser vos employés à l'importance des droits de marque et les encourager à être attentifs aux atteintes; et
- recourir aux services d'un organisme spécialisé pour détecter toute atteinte à votre marque.

Gestion des risques dans le domaine des marques

Faire respecter vos marques constitue juste l'un des aspects de la gestion des risques permettant de préserver le temps et l'argent que vous avez investis dans votre image de marque globale, dont vos marques. Mettre au point une stratégie forte avant toute atteinte peut contribuer à la réduction des frais à engager ultérieurement pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle.

Planification

- Faites régulièrement l'**inventaire** de vos marques afin de vérifier qu'elles sont correctement assurées.
- Définissez qui, dans votre entreprise, est **responsable** de la gestion de vos actifs de propriété intellectuelle.
- Mettez au point une **stratégie financière** pour gérer vos marques, traiter des questions telles que les frais de maintien en vigueur, d'assurance et de recours aux services d'experts extérieurs comme des conseils en marques ou des avocats spécialisés en droit des marques.
- Travaillez en coordination avec vos employés pour faire en sorte que vos marques soient **utilisées** d'une manière cohérente (commercialisation, publicité, etc.) et mettez en évidence l'utilisation de vos marques.

Obtention des droits

- Selon les ressources dont vous disposez et votre stratégie commerciale, faites **enregistrer** vos marques dans chaque pays où vous avez l'intention de faire fabriquer ou commercialiser des produits.

Respect et suivi

- **Assurez le suivi** des registres publiés et d'autres sources pour recenser les nouvelles entreprises et les marques présentant un intérêt ainsi que les produits concurrents qui pourraient porter atteinte à vos droits.
- **Sensibilisez** vos employés à l'importance des atteintes afin de vous aider à suivre l'évolution du secteur.
- Efforcez-vous d'obtenir les conseils d'experts extérieurs pour **défendre** vos droits contre toute atteinte.
- **Évaluez** sans cesse votre stratégie, compte tenu du développement et de l'évolution de votre entreprise.

50. Quand peut-on considérer qu'il est porté atteinte à vos droits?

Un concurrent porte atteinte à vos droits de marque lorsqu'il utilise la *même* marque ou une marque *similaire au point de prêter à confusion* pour les *mêmes produits* ou pour des produits *similaires*, dans un pays où votre marque est protégée (voir le paragraphe 15). Afin de prouver l'atteinte, vous devez prouver qu'une marque donnée est si proche de la vôtre qu'une *confusion pourrait naître* dans l'esprit du consommateur. Cette confusion peut amener le consommateur à penser que les produits du concurrent sont les mêmes que les vôtres ou que l'entreprise du concurrent est, d'une certaine manière, associée à la vôtre, qu'elle a obtenu l'autorisation de votre entreprise ou qu'elle est parrainée par celle-ci. Les facteurs augmentant le "risque de confusion" sont les suivants :

- **votre marque est forte** : la force juridique de votre marque dépend du fait que votre marque ait été enregistrée ou non, de son caractère distinctif pour les produits offerts (voir les paragraphes 9 et 10), de la durée de son utilisation et de la quantité de publicité que vous avez faite;
- **deux marques sont très similaires** : il peut y avoir des similitudes quant à l'aspect de la marque (deux logos similaires), sa sonorité (LIGHT par opposition à LITE) ou son sens (WHITE HORSE par opposition à CHEVAL BLANC);
- **deux produits sont très similaires** : si les produits sont directement en concurrence, le danger réside dans le

fait que les consommateurs peuvent, à tort, croire qu'il existe une association entre les fabricants;

- **s'il existe une preuve du risque de confusion** : tous les cas signalés de courriers, télécopies, courriers électroniques ou appels téléphoniques mal dirigés ainsi que toutes les plaintes des consommateurs sont utiles à l'évaluation du niveau de confusion dans l'esprit du public. Une enquête auprès des consommateurs permettra d'illustrer la confusion dans l'esprit du public;
- les produits sont **commercialisés par les mêmes circuits de commercialisation**.

Ce niveau de protection traditionnel ne convient pas à la protection des marques notoires contre toute tentative déloyale de mise à profit ou de mise à mal de leur renommée. Ces marques bénéficient dans la plupart des pays d'une protection plus forte (voir l'encadré sous le paragraphe 5).

51. Que faire si votre marque est utilisée par des tiers sans autorisation?

Il est toujours utile de demander l'avis d'un expert si vous pensez qu'il est porté atteinte à votre marque. Un juriste spécialiste du droit de la propriété intellectuelle sera à même de vous fournir des renseignements sur les solutions possibles pour intenter une action en contrefaçon et atteinte aux droits et pourra vous conseiller sur la manière de faire respecter vos droits. Il vous informera des procédures civiles ou, le cas échéant, des procédures administratives.

En cas d'**atteinte** aux droits attachés à votre marque, vous pouvez décider de commencer par envoyer à l'auteur présumé de l'atteinte une lettre l'informant de l'existence éventuelle d'un conflit et l'invitant à mettre fin et à renoncer à ses activités. Pour la rédaction d'une telle lettre, il est conseillé de consulter un avocat spécialisé.

Si votre entreprise estime que l'atteinte est **intentionnelle** et qu'elle connaît le lieu où l'activité incriminée est exercée, elle peut choisir d'agir par surprise en obtenant, avec l'aide d'un avocat spécialisé, une ordonnance de perquisition et de saisie (émanant généralement d'un tribunal compétent ou de la police) permettant de se rendre sans avis préalable dans les locaux de la société ou de la personne soupçonnée. Des procédures pénales peuvent être engagées en cas de contrefaçon intentionnelle d'une marque ou de piratage du droit d'auteur à une échelle commerciale.

Les autorités judiciaires peuvent mettre en demeure l'auteur de l'atteinte de vous faire connaître l'identité des personnes associées à la production et à la distribution des produits ou services en cause ainsi que leurs circuits de distribution. Elles peuvent aussi ordonner, à votre demande, que les produits et le matériel illicites soient détruits ou écartés des circuits commerciaux sans dédommagement d'aucune sorte, ce qui représente un moyen de dissuasion efficace.

Étude de cas : utiliser le système de propriété intellectuelle pour se protéger des contrefacteurs – l'exemple de la Saigon Cosmetics Corporation (SCC)

La Saigon Cosmetics Corporation (SCC) est un grand fabricant de parfums, de cosmétiques et d'articles de toilette au Viet Nam. Moyennant les services d'organismes spécialisés en propriété intellectuelle au Viet Nam et à l'étranger, la SCC fait en sorte que ses actifs de propriété intellectuelle soient protégés avant la mise sur le marché de tout produit. Elle est donc aujourd'hui propriétaire de plus de 200 marques et dessins et modèles industriels, bon nombre d'entre eux valables au niveau international.

Plusieurs particuliers et entreprises ont essayé de tirer abusivement avantage de marques de la SCC en commettant un certain nombre d'atteintes à ses droits de propriété intellectuelle. Lorsqu'elle constate l'une de ces violations, la SCC s'efforce d'obtenir des conseils juridiques, aussi bien auprès des offices de propriété intellectuelle que des spécialistes de la propriété intellectuelle, puis arrête les mesures à prendre à la lumière des probabilités de résultats favorables, des coûts escomptés aux fins du respect de ses titres de propriété intellectuelle, de la compensation éventuelle ainsi

que des répercussions sur les consommateurs et les marchés.

Concrètement, les mesures prises par la SCC pour faire face aux atteintes de propriété intellectuelle comprennent l'envoi d'avertissements officiels aux boutiques vendant des produits de contrefaçon, l'information des consommateurs sur les contrefaçons, l'adaptation des étiquettes figurant sur les produits afin de faciliter la reconnaissance du produit d'origine, le développement de campagnes de commercialisation ou de promotion afin de fidéliser les consommateurs ainsi que les procédures administratives et juridiques.

La prise de conscience précoce de la nécessité d'utiliser efficacement le système de la propriété intellectuelle a joué un rôle clé dans la réussite de la SCC : "Si nous n'avions pas investi dans la protection de nos actifs de propriété intellectuelle, il aurait été bien plus facile pour les contrefacteurs de tirer profit de l'ingéniosité, de la créativité et de la réputation de la société, ce qui aurait compromis, voire empêché, son accession au premier rang des fabricants de cosmétiques au Viet Nam", ont déclaré les directeurs de la SCC.

Pour plus de renseignements, voir IP Advantage, base de données de l'OMPI relative aux études de cas sur la propriété intellectuelle, à l'adresse www.wipo.int/ipadvantage.

52. Comment votre entreprise peut-elle empêcher l'importation de produits commercialisés sous une marque contrefaite?

Afin d'empêcher l'**importation de produits de marque contrefaits**, les propriétaires de marques peuvent, dans de nombreux pays, obtenir des mesures à la frontière par l'intermédiaire des services douaniers nationaux. Bon nombre de ces services peuvent chercher, examiner et saisir les produits suspectés de porter atteinte à des droits de marque (ou d'autres titres de propriété intellectuelle). Les **mesures aux frontières** s'appliquent essentiellement aux produits importés dans le pays. Certains services douaniers détiennent aussi des produits suspects en transit ou exportés. Les fonctionnaires de l'administration douanière peuvent être d'une grande aide aux propriétaires de marques et donnent des informations utiles aux travaux, en interne, portant sur le respect des droits. Afin de tirer le meilleur parti du système, vous êtes invité à :

- prendre contact avec les services douaniers concernés pour obtenir des informations sur le régime douanier local;
- prendre contact avec un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle pour vous faire conseiller sur les meilleurs moyens de procéder;
- faire enregistrer votre marque auprès du service des douanes;
- fournir autant d'informations que possible et coopérer avec les fonctionnaires des douanes afin de leur permettre de reconnaître plus facilement les produits portant atteinte à un droit

(p. ex. : informations sur le type de produits sur lesquels vos marques sont utilisées, informations sur les moyens de distinguer des produits d'origine de produits de contrefaçon, exemples de produits de contrefaçon, informations sur l'emplacement et la destination des produits de contrefaçon, etc.); et

- vous acquitter des taxes prescrites, le cas échéant.

53. Quelles sont les possibilités de règlement à l'amiable des litiges pour atteinte au brevet?

Dans certains cas, l'**arbitrage ou la médiation** peut offrir un moyen efficace de régler les cas d'atteinte aux droits. L'arbitrage présente généralement l'avantage d'être moins formel, plus rapide et moins coûteux qu'une procédure judiciaire, et une sentence arbitrale est plus facilement exécutoire à l'échelon international. L'avantage de la médiation tient au fait que les parties conservent la maîtrise du processus de résolution du litige. Cette solution peut donc contribuer à maintenir de bonnes relations d'affaires avec une autre entreprise avec laquelle votre société pourrait souhaiter collaborer à l'avenir. Pour plus de renseignements, voir le site Web du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI à l'adresse www.wipo.int/amc.

Résumé

- **Soyez vigilant.** Dans la mesure du possible, surveillez la concurrence afin de déceler toute atteinte. Sensibilisez vos employés aux atteintes afin d'assurer un suivi plus efficace.
- **Gestion des risques.** Mettez au point une stratégie de gestion de vos marques afin de réduire au minimum les risques et de tirer au maximum parti des avantages.
- **Demandez des conseils.** Consultez un conseil en marques avant d'engager toute procédure, car toute action de votre part peut avoir une incidence sur l'issue d'une procédure judiciaire.
- **N'ignorez pas les accusations.** Si des concurrents vous accusent d'atteinte à leur marque, efforcez-vous d'obtenir les conseils d'un avocat spécialisé en droit des marques. Vous ne pouvez pas ignorer la plainte d'un concurrent même si vous pensez que celle-ci est sans fondement.
- **Règlement extrajudiciaire des litiges.** Étudiez les possibilités de règlement à l'amiable des litiges en incorporant des clauses d'arbitrage ou de médiation dans tout contrat de licence (pour de plus amples renseignements, voir www.wipo.int/amc).

Récapitulatif d'une bonne stratégie en matière de marques

1. Choisissez une marque valable et forte. Étudiez les futurs marchés d'exportation.
2. Procédez à une recherche d'antériorités en matière de marques dans votre pays ainsi qu'à des recherches sur les marchés d'exportation éventuels et les possibilités de développement.
3. Faites enregistrer la marque suffisamment tôt (avant la commercialisation et le lancement du produit). N'oubliez pas le délai de priorité de six mois pour les demandes étrangères. Faites renouveler vos enregistrements si vous le souhaitez.
4. Utilisez le symbole ® une fois que votre marque a été enregistrée et évitez qu'elle ne devienne une marque générique.
5. Mettez à profit les licences d'exploitation de votre marque, le cas échéant.
6. Ne laissez pas des tiers semer la confusion dans l'esprit du public. Détectez toute mauvaise utilisation de votre marque et invitez immédiatement l'auteur de l'atteinte à interrompre celle-ci et à y mettre fin définitivement, avant d'intenter une action en justice si l'auteur de l'atteinte n'obtempère pas.
7. Recourez aux services douaniers, si nécessaire, pour empêcher toute importation ou exportation de marchandises portant atteinte à vos droits.

Annexe – Sites Web utiles

Pour obtenir des informations supplémentaires sur :

les questions de propriété intellectuelle susceptibles d'intéresser les entreprises :
www.wipo.int/sme

les marques en général :
www.wipo.int/trademarks
www.inta.org (Association internationale pour les marques)

les aspects pratiques de l'enregistrement des marques, voir la liste de sites Web des offices nationaux ou régionaux des marques, à l'adresse :
www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp

le système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques :
www.wipo.int/madrid/fr/

la classification de Nice :
<http://www.wipo.int/classifications/nice/fr>

la classification de Vienne :
<https://www.wipo.int/classifications/vienna/fr>

le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI :
www.wipo.int/amc

les conflits entre noms de domaine et marques, et les modes de règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine :
www.wipo.int/amc/fr/domains

l'évolution du respect de la propriété intellectuelle, notamment dans le contexte d'intérêts sociaux plus vastes et de préoccupations axées sur le développement, compte tenu aussi de l'évolution des répercussions éventuelles de la responsabilité sociale des entreprises sur les résultats en matière d'application des droits :
www.wipo.int/enforcement/fr

une liste de bases de données en ligne relatives aux marques, tenues à jour par des offices de propriété intellectuelle du monde entier :
www.wipo.int/amc/fr/trademark/output.html

la Base de données mondiale sur les marques, permettant d'effectuer gratuitement des recherches relatives aux marques dans de multiples collections :
www.wipo.int/reference/fr/branddb

le Madrid Monitor – informations
détaillées sur l'ensemble des
marques enregistrées selon le
système de Madrid :

*[https://www.wipo.int/madrid/fr/
monitor/](https://www.wipo.int/madrid/fr/monitor/)*

la recommandation commune
concernant des dispositions
relatives à la protection
des marques notoires :

*[https://www.wipo.int/publications/fr/
details.jsp?id=346](https://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=346)*

la recommandation commune
concernant les licences de marques :

*[https://www.wipo.int/publications/fr/
details.jsp?id=344](https://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=344)*

la recommandation commune de
l'OMPI concernant la protection
des marques, et autres droits de
propriété industrielle relatifs
à des signes, sur l'Internet :

*[https://www.wipo.int/publications/fr/
details.jsp?id=345](https://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=345)*

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

Tél. : + 41 22 338 91 11
Tlcp. : + 41 22 733 54 28

Les coordonnées des bureaux extérieurs
de l'OMPI sont disponibles à l'adresse
www.wipo.int/about-wipo/fr/offices

Publication de l'OMPI N° 900.1F
ISBN 978-92-805-3060-5