



CRÉER



une



MARQUE

Initiation aux marques
pour les petites
et moyennes entreprises



Préface

xxx

Aziz BOUAZZAOU
Directeur de l'OMPIC



Table des matières

1	
Les marques	5
2	
La protection des marques	7
3	
Les catégories de marques	18
4	
La défense des marques	23

Les marques

Qu'est-ce qu'une marque?

La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent constituer une marque:

- les dénominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblage de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles;

- les signes figuratifs tels que: des-
sins, étiquettes, cachets, lisières,
reliefs, hologrammes, logos, images
de synthèse; les formes, notamment
celles du produit ou de son condition-
nement ou celles caractérisant un ser-
vice; les dispositions, combinaisons
de couleurs ou nuances de couleurs.
Dans certains pays, les slogans publi-
citaires sont aussi considérés comme
des marques et peuvent être enregis-
trés comme tels auprès des offices
nationaux compétents.

Comme dans la plupart des pays, le Maroc autorise aussi l'enregistrement de formes de marques moins tradi-
tionnelles telles qu'une couleur unique,
un signe tridimensionnel (forme du



produit ou de l'emballage). Mais de nombreux pays ont fixé des limites à ce qu'il est possible d'enregistrer comme marque, en n'autorisant généralement que les signes visuelle-
ment perceptibles ou susceptibles de représentation graphique.

A quoi les marques servent-elles?

La fonction principale d'une marque est de permettre aux consommateurs d'identifier un produit ou un service d'une société donnée afin de le distin-
guer d'autres produits identiques ou similaires fournis par des concurrents. La marque est le moyen d'enrichir la relation du consommateur aux pro-
duits et services en y associant des valeurs distinctives qui renforcent la stabilité de cette relation.

La mission de l'entreprise ne se limi-
te pas à organiser et à produire
mais aussi à distinguer son image et
ses produits et services. La marque
est l'outil irremplaçable de cette
communication avec le public.
Aussi, dans son association avec les



produits ou les services, la marque familiarise le consommateur avec ces produits ou ces services. Elle contribue à l'information du public sur la provenance des produits et des services mis sur le marché et à stimuler sa demande et par conséquent à jouer son rôle de publicité. La provenance veut désigner l'entreprise d'où émanent ces produits et ces services. De l'image et de la réputation d'une société naît la confiance qui est indispensable à la fidélisation de la clientèle et à la valorisation de l'entreprise. Les consommateurs sont souvent attachés à certaines marques, du fait que les produits portant ces marques présentent un ensemble de qualités ou de caractéristiques répondant à leurs aspirations. Ces marques permettent aussi d'identifier les produits et les services qui ne répondent pas aux normes requises.

Les marques incitent aussi les sociétés à investir pour maintenir ou améliorer la qualité de leurs produits afin de s'assurer que les produits munis de la marque aient une réputation bien établie.

Pourquoi votre société doit-elle protéger ses marques?

Si la plupart des entreprises savent combien il est important d'avoir recours aux marques pour différencier leurs produits de ceux de leurs concurrents, elles ne réalisent pas toutes combien il est important de protéger ces marques en les faisant enregistrer. L'enregistrement d'une marque confère à votre société le droit exclusif d'interdire à autrui de commercialiser des produits identiques ou similaires sous la même marque ou sous une marque semblable au point de prêter à confusion. Il permet d'avoir un titre de propriété industrielle appelé «certificat d'enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service».

En l'absence d'enregistrement, les investissements que vous consacrez à la commercialisation d'un produit peuvent s'avérer infructueux dès lors que des sociétés concurrentes peuvent utiliser la même marque ou une marque semblable au point de prêter à confusion pour des produits identiques ou similaires. Cette situation ne se traduirait pas seulement par un manque à gagner

pour votre société, mais pourrait aussi ternir sa réputation et son image, notamment si le produit concurrent est de qualité inférieure. Compte tenu de la valeur des marques et de l'importance du rôle que peut jouer une marque dans le succès d'un produit sur le marché, il est essentiel de s'assurer qu'elle est enregistrée sur le ou les marchés voulus.

En outre, une marque enregistrée peut être concédée sous licence à d'autres sociétés, ce qui représente une nouvelle source de revenus pour votre propre société, ou servir de fondement à un accord de franchise. Il arrive enfin qu'une marque enregistrée jouissant d'une bonne réputation auprès des consommateurs puisse servir à obtenir le financement d'organismes spécialisés, qui sont de plus en plus conscients de l'importance des marques pour la réussite commerciale.

En règle générale, les marques consistent à:

- garantir aux consommateurs la distinction des produits et services et aux sociétés la différenciation par rapport à la concurrence;
- un instrument de commercialisation et

à la création d'une image de marque et d'une réputation;

- faire l'objet de licences et constituer une source directe de revenus grâce aux redevances;
- être un précieux actif commercial encourageant les sociétés à investir dans le maintien et le perfectionnement de la qualité des produits;
- être utiles pour obtenir un financement des projets de la société.

La protection des marques

Comment votre société peut-elle protéger ses marques ?

La propriété de la marque au Maroc s'acquiert par l'enregistrement contrairement à certains pays qui protègent par l'usage. Vous pouvez enregistrer la marque en déposant le formulaire de la demande approprié auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC). L'enregistrement d'une marque offre une protection plus solide, en particulier en cas de conflit avec une marque identique ou semblable au point de prêter à confusion.





L'enregistrement du nom commercial de votre société suffit-il?

De nombreuses personnes pensent qu'en faisant inscrire leur société et son nom commercial au registre du commerce, ce nom sera aussi automatiquement protégé en tant que marque. Il est important de saisir la différence entre le nom commercial et la marque.

Le nom commercial est le nom complet de votre société. Il permet de l'identifier. Il se termine souvent par SA, SARL ou d'autres abréviations du même ordre indiquant la nature juridique de la société.

L'enregistrement du nom commercial de votre société suffit-il?

De nombreuses personnes pensent qu'en faisant inscrire leur société et son nom commercial au registre du commerce, ce nom sera aussi automatiquement protégé en tant que marque. Il est important de saisir la différence entre le nom commercial et la marque.

Le nom commercial est le nom complet de votre société. Il permet de l'identifier. Il se termine souvent

par SA, SARL ou d'autres abréviations du même ordre indiquant la nature juridique de la société. Cependant, une marque est le signe qui distingue le ou les produits de votre société de ceux des concurrents. Une société peut avoir autant de marques que de produits. Les sociétés peuvent utiliser une marque donnée pour distinguer l'ensemble de leurs produits, une gamme particulière de produits ou un type déterminé de leurs produits. Certaines sociétés peuvent aussi utiliser leur nom commercial ou une partie de celui-ci comme une marque. Ainsi, tout nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale appelé à servir en même temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la législation relative aux marques.

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.

Est-il obligatoire de faire enregistrer les marques d'une société?

Il n'est pas obligatoire mais fortement conseillé de faire enregistrer les marques d'une société car l'enregistrement confère le droit exclusif d'interdire l'usage non autorisé de la marque.

Ainsi, conformément à la loi relative à la protection de la propriété industrielle au Maroc, la marque de fabrique, de commerce ou de service est facultative sous réserve de dispositions légales contraires.

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

Sont rejetées toutes les demandes d'enregistrement de marques qui:

- reproduisent l'effigie de sa Majesté le Roi, ou celle d'un membre de la Famille Royale, les armoiries, drapeaux, insignes ou emblèmes officiels du Royaume ou des autres pays membres de l'Union de Paris, les sigles ou dénominations de l'Organisation des Nations Unies et des organisations

internationales adoptés par celles-ci ou ceux qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection, les décorations nationales ou étrangères, les monnaies métalliques ou fiduciaires marocaines ou étrangères, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.

Les signes visés ci-dessus peuvent toutefois être enregistrés sous réserve de la production de l'autorisation des autorités compétentes.

- sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite.
- n'ont pas été régularisées dans le délai de trois mois conformément à la loi relative à la protection de la propriété industrielle.

Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment:

- à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
- à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;
- à un nom commercial ou à une enseigne connu sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque

de confusion dans l'esprit du public;

- à une appellation d'origine protégée;

- aux droits protégés par la loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques;

- aux droits résultant d'un dessin ou modèle industriel protégé;

- au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image;

- au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.

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

Le choix ou la création d'une marque appropriée est une étape essentielle, représentant un élément important de la stratégie commerciale de l'entreprise. Il n'existe bien sûr aucune règle absolue pour choisir sa marque, mais la liste récapitulative reproduite ci-après peut s'avérer utile.

- Vérifier que la marque choisie répond à toutes les conditions juridiques d'enregistrement (voir plus haut les motifs de rejet des demandes);

- Vérifier la disponibilité de la marque choisie en procédant à une recherche



d'antériorité afin de s'assurer qu'elle n'est pas identique à des marques existantes, ou semblable à celles-ci au point de prêter à confusion;

- Vérifiez que le nom de domaine correspondant (c'est-à-dire l'adresse Internet) est disponible et peut être enregistré.

Ci-après quelques types de mots pouvant constituer une marque:

Mots inventés ou «fantaisistes»:

Ce sont des mots inventés qui n'ont aucune signification réelle ou intrinsèque. Les mots inventés ont l'avantage d'être faciles à protéger car il est plus probable qu'ils soient considérés comme ayant un caractère distinct plus important. En revanche, ces mots peuvent s'avérer plus difficiles à retenir pour les consommateurs et exiger un plus gros effort publicitaire pour les produits.



• Marques arbitraires:

Elles sont constituées de mots dont le sens n'a aucun rapport avec le produit dont ils font la publicité. Si les marques de ce type sont aussi faciles à protéger, une publicité importante peut être nécessaire pour créer l'association entre la marque et le produit dans l'esprit des consommateurs.

Quel que soit le type de marque que vous choisissiez, il est important de ne pas imiter des marques existantes. Il est probable qu'une marque légèrement modifiée d'un concurrent ou une marque notoire ou de haute renommée mal orthographiée puisse causer problème à la société.



Exemple : EASY WEAR est une marque enregistrée de vêtements pour adolescents. Il ne serait pas judicieux d'essayer de vendre des produits identiques ou similaires sous la marque EEZYWARE car elle serait probablement considérée comme semblable à la marque existante au point de prêter à confusion et ne pourrait pas être enregistrée.

Enregistrement d'une marque:

Procédure:

Pour obtenir un enregistrement d'une marque et par conséquent un titre de propriété sur cette marque, vous devez tout d'abord déposer un dossier de dépôt d'une demande d'enregistrement de marque dûment rempli à l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), dans les conditions prévues par la loi en la matière. Ce dossier doit contenir à la date de dépôt les 5 pièces suivantes:

- une demande d'enregistrement de marque dont le contenu est fixé par voie réglementaire, et mentionnant l'énumération claire et complète des produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la



marque est demandé conformément à l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques;

- quatre reproductions du modèle de la marque en noir et blanc;
- quatre reproductions du modèle de la marque en couleurs en cas de revendication de couleurs;
- le film permettant la reproduction de la marque;
- la justification des droits exigibles.

Les reproductions du modèle la marque et le film doivent être nettes et ne pas dépasser 8 centimètres de côté. La demande d'enregistrement d'une marque doit contenir les informations suivantes:

- l'identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant; en cas d'une demande en copropriété, l'identification de l'ensemble des copropriétaires et la mention d'une seule adresse à des fins de correspondance avec l'Office.
- l'énumération claire et complète des produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé ainsi que l'énumération des classes correspondantes;
- le cas échéant, la désignation des couleurs revendiquées;

- le cas échéant, les références relatives à la priorité d'un dépôt antérieurement revendiqué; si la revendication de priorité ne s'applique pas à l'ensemble des produits ou services énumérés dans la demande, l'indication des produits ou services auxquels s'applique la revendication;

- le cas échéant, les références du certificat de garantie délivré aux expositions internationales;
- s'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque collective de certification, la désignation de la marque comme marque collective ou comme marque collective de certification;
- la mention des pièces jointes à la demande.

Si au moment du dépôt le dossier comporte les 5 pièces citées ci-dessus, l'OMPIC procède à l'inscription, par ordre chronologique de la demande d'enregistrement de la marque, au registre national des marques avec une date et un numéro de dépôt.

Si à la date de dépôt le dossier manque d'un ou plusieurs documents à joindre aux 5 pièces citées ci-dessus, le déposant ou son mandataire dispose d'un délai

de 3 mois, à compter de la date de dépôt de la demande, pour régulariser son dépôt. Ces documents à joindre sont:

- la copie officielle du dépôt antérieur, en cas de revendication de priorité accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure;
 - le cas échéant, le certificat de garantie lorsque la marque a fait l'objet d'exposition;
 - s'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque collective de certification, une copie de son règlement d'usage régissant l'emploi de ladite marque, dûment certifiée par le déposant;
 - le pouvoir du mandataire, s'il en est constitué un;
 - le cas échéant, une autorisation pour les marques nécessitant celle-ci.
- Vous trouverez ci-joint l'organigramme de la procédure d'enregistrement d'une marque.

La procédure suivie pour enregistrer une marque varie d'un pays à l'autre. Avant d'inscrire une marque, l'OMPIC procède à un examen quant à la forme de 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...).

Après l'enregistrement de la marque, un procès verbal de dépôt et un certificat d'enregistrement de la marque sont remis au déposant ou à son mandataire.

Ensuite, l'OMPIC procède à la publication de la marque dans un catalogue officiel des marques.

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

Le délai d'enregistrement d'une marque prend en général entre une journée et trois mois selon que le dossier de la demande de dépôt de la marque est complet ou non.

Le processus d'enregistrement suppose des frais, qui peuvent varier selon les catégories de produits (ou de classes de marques). Ci-joint les taxes relatifs au dépôt de marques. Les sociétés qui choisissent d'avoir recours à un mandataire professionnel pour leur faciliter la procédure d'enregistrement auront à supporter des frais supplémentaires



البنك الوفا
Attijariwafa bank

mais économiseront probablement énormément de temps et d'énergie tout au long de la procédure.

Comment savoir si la marque que vous avez choisie risque d'entrer en conflit avec d'autres marques enregistrées?

Qu'est-ce qu'une recherche en matière de marques?

Avant de déposer une demande d'enregistrement de marque, vous devriez vous assurer qu'une recherche d'antériorité en matière de marques en bonne et due forme a été effectuée. Cette recherche permet de s'assurer que la marque que vous souhaitez utiliser, ou une marque similaire, n'est pas déjà enregistrée par une autre société pour des produits identiques ou similaires.

L'OMPIC vous propose de réaliser cette recherche en mettant à votre disposition la base de données des marques déposées au niveau national et la base de données des marques internationales désignant le Maroc. Cette recherche est

effectuée sans frais. Aussi, vous pouvez consulter le site de l'OMPIC à l'adresse suivante:

www.ompic.org.ma

Un système de classement performant

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 auxquels s'applique votre marque et à les regrouper par «classes». Les classes indiquées renvoient à celles du système de classement des marques.

Ce système permet de stocker les données relatives aux marques enregistrées de façon méthodique et en fonction des types de produits ou de services. Il est essentiel de faire enregistrer votre marque dans toutes les classes dans lesquelles vous avez l'intention de l'utiliser.

Le système de classement le plus utilisé est celui de la classification internationale des marques (système de Nice concernant le classement des marques verbales), qui comprend 34 classes pour les produits et 11 pour les services).



On trouvera de plus amples renseignements sur le système de la classification de Nice à l'annexe II. Voir aussi le site Web de l'OMPI, à l'adresse:

www.wipo.int/dassifications/fr/nice/about/index.html.

Les marques sont regroupées en «classes» en fonction des produits ou services qu'elles permettent d'identifier (voir le système de la classification internationale à l'annexe II). Vous pouvez donc commencer par vous familiariser avec les 45 classes de marques.

Comment les produits sont-ils classés?

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 dans la classe 8.

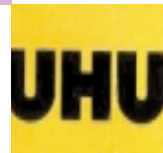
Cependant, si vous souhaitez commercialiser d'autres ustensiles de cuisine (comme des récipients, des casseroles ou des pots) sous la même marque, vous devrez également faire enregistrer cette marque pour les produits correspondants

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.

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

Selon la loi relative à la protection de la propriété industrielle au Maroc, les personnes physiques ou morales, n'ayant pas leur domicile ou leur siège social au Maroc ou n'y possédant pas d'établissement industriel ou commercial, doivent faire élection de domicile auprès d'un mandataire domicilié ou ayant son siège social au Maroc qui se chargera pour leur compte des opérations à effectuer auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Les nationaux résidents et les étrangers résidents régulièrement au Maroc, personnes physiques ou morales, peuvent faire personnellement leurs dépôts de demande de titre de propriété industrielle, ainsi



que toutes opérations ultérieures y afférentes ou désigner à cet effet un mandataire, domicilié ou ayant son siège social au Maroc.

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

La durée de protection d'une marque enregistrée est de 10 ans.

L'enregistrement peut être renouvelé indéfiniment pour des périodes successives de 10 ans.

Le renouvellement de l'enregistrement doit être effectué dans les six mois précédant l'expiration de sa durée de validité.

Toutefois, un délai de grâce de six mois courant à compter de l'expiration de la durée de validité est accordé au déposant pour effectuer ledit renouvellement. Le renouvellement court à compter de l'expiration de la durée de validité de l'enregistrement.



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.

Devriez-vous envisager de faire protéger votre marque à l'étranger?

Les raisons fondamentales de faire enregistrer votre marque dans votre pays d'origine sont aussi valables pour la commercialisation de vos produits à l'étranger. Il est fortement conseillé de faire enregistrer la marque à l'étranger si vous réalisez des opérations d'exportation ou envisagez de le faire dans un proche avenir. Les produits munis d'une marque distinctive que vous exporterez pourront être reconnus sur les marchés étrangers, ce qui permettra à votre société de se forger auprès des consommateurs



étrangers une réputation et une image qui pourront se traduire par des profits plus importants.

Comment faire enregistrer la marque de votre société à l'étranger?

Vous disposez pour ce faire de trois solutions principales:

La voie nationale:

Votre entreprise peut s'adresser à l'office national de chaque pays dans lequel elle souhaite 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 à cette fin aux services d'un mandataire local.

La voie régionale:

si vous souhaitez demander la protection dans des pays adhérents à un système régional de 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:

- le Bureau Bénélux des marques

pour une protection en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

- l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur de l'Union européenne (OHMI).

- l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) pour la protection dans les pays africains anglophones.

- l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) pour la protection dans les pays africains francophones.

La voie internationale:

Le système de Madrid permet aux sociétés exportatrices de protéger leurs marques dans les pays destinataires de leurs produits et qui sont membres de ce système. Il suffit d'avoir une marque enregistrée dans le pays d'origine (le Maroc) pour pouvoir recourir au système de Madrid (administré par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle «OMPI») pour faire enregistrer votre marque dans les pays (plus de 70 dont le Maroc) adhérents à ce système.

Les avantages du système de Madrid

Les principaux avantages du système de Madrid tiennent au fait que le propriétaire de la marque peut faire



enregistrer celle-ci dans tous les pays parties au système en déposant:

- une seule demande internationale dans une seule langue et moyennant le paiement d'un même ensemble de taxes et le respect d'un même ensemble de délais.

L'enregistrement international peut ensuite être maintenu en vigueur et renouvelé par une procédure unique. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement international des marques auprès de l'OMPI ou sur le site Web de l'OMPI, à l'adresse:

www.wipo.int/madrid/.

Une liste des pays adhérents au système de Madrid figure à l'annexe III.

Qu'est-ce qu'une marque de services?

Une marque de services est très proche par nature d'une marque de produits. Toutes deux sont des signes distinctifs; les marques de produits distinguent les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises tandis que les marques de services remplissent la même fonction par rapport aux services.

Il peut s'agir de services de toute nature (financiers, bancaires, publicitaire,

de voyages ou de restauration, pour n'en citer que quelques-uns). Les marques de services peuvent être enregistrées, renouvelées, radiées, cédées et concédées sous licence dans les mêmes conditions que les marques de produits.

Qu'est-ce qu'une marque collective?

Conformément à la loi relative à la protection de la propriété industrielle



au Maroc, une marque collective est généralement détenue par une association ou une coopérative dont les membres peuvent l'utiliser pour commercialiser leurs produits en respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement. 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.

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

La marque de certification prévue pour l'enregistrement implique le respect de certaines normes, mais elle ne suppose pas l'appartenance à une association. Elle peut être utilisée par toute personne dont les produits sont conformes à certaines normes en vigueur. Dans de nombreux pays, la principale différence entre marques collectives et marques de certification tient au fait que les premières ne peuvent être utilisées que par un groupe déterminé d'entreprises, par exemple les membres d'une association, tandis que les secondes peuvent être utilisées par toute personne qui respecte les normes définies par le propriétaire de la marque de certification.

Les marques de certification sont assorties d'une condition importante, à savoir que l'entité qui demande



Les catégories de marques

Marques de produits

Marques servant à distinguer certains produits comme étant ceux d'une entreprise déterminée

Marques de services

Marques servant à distinguer certains services comme étant ceux d'une entreprise déterminée

Marques collectives

Marques servant à distinguer les produits ou services des membres d'une association

Marques de certification

Marques servant à distinguer des produits ou services répondant à un ensemble de normes et ayant été certifiés par une autorité compétente

Marques notoires

Marques considérées comme telles sur le marché et bénéficiant de ce fait d'une protection renforcée

l'enregistrement soit jugée «compétente pour certifier» les produits considérés.

Qu'est-ce qu'une marque notoire?

Les «marques notoires» sont des marques considérées comme telles par l'autorité compétente du pays où la protection de la marque est demandée. Elles bénéficient généralement d'une protection plus solide. Elles peuvent par exemple être protégées bien qu'elles n'aient pas été enregistrées (ni même utilisées) sur un territoire donné. En outre, alors que les marques ne sont généralement protégées contre des marques semblables au point de prêter à confusion que dans le cas où celles-ci sont utilisées pour des produits identiques ou similaires, les marques notoires sont souvent protégées contre des marques de ce type utilisées pour des produits totalement différents, si certaines conditions sont réunies. Cette protection renforcée est essentiellement destinée à empêcher les sociétés de tirer profit de

la réputation d'une marque notoire ou de porter atteinte à sa réputation ou à son image.

Votre société peut-elle utiliser la même marque pour différents produits?

Différentes marques peuvent être utilisées pour différentes lignes de produits d'une société. Selon sa stratégie d'image de marque, chaque société décidera soit d'utiliser la même marque pour tous ses produits, en étendant la marque à chaque nouveau produit mis sur le marché, soit d'utiliser une marque différente pour chaque ligne de produits. Étendre une marque existante à de nouveaux produits permet de faire bénéficier ceux-ci de l'image et de la réputation de la marque. Cependant, l'utilisation d'une nouvelle marque, plus spécifique et représentative du nouveau produit, peut aussi s'avérer intéressante et permettre à la société de cibler un groupe déterminé de consommateurs (par exemple les enfants, les adolescents, etc.) ou de créer une image particulière pour la nouvelle ligne de produits. De nombreuses sociétés choisissent aussi d'utiliser

une nouvelle marque parallèlement à une marque existante.

Quel que soit votre choix, assurez-vous que votre marque est enregistrée pour toutes les catégories de produits ou de services pour lesquels elle est, ou sera, utilisée.

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 évidente ou uniforme ait pu être trouvée. Un problème important tient au fait que les droits attachés aux marques sont territoriaux (c'est-à-dire 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 est toujours pour une grande part en cours d'élaboration et cette question peut être traitée différemment d'un pays à l'autre.

Qu'est-ce qu'un nom de domaine et quel est le 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 et sont fréquemment utilisés pour des sites Web. Par exemple, le nom de domaine «wipo.int» est utilisé pour localiser le site Web de l'OMPI à l'adresse www.wipo.int. Avec le temps, les noms de domaine sont devenus des signes distinctifs d'entreprises et, à ce titre, entrent souvent en conflit avec les marques. Il est important, par conséquent, que vous choisissiez un nom de domaine qui ne soit pas la marque d'une autre société, en particulier une marque notoire. Bon nombre de lois nationales ou de tribunaux assimilent en effet l'enregistrement de la marque d'une autre société ou personne physique en tant que nom de domaine à une atteinte portée à la marque, communément dénommée «cybersquattage».

Dans cette hypothèse, votre société devra peut-être non seulement transférer le nom de domaine ou y renoncer, mais aussi verser des dommages-intérêts ou acquitter une lourde amende.

Pour savoir si une marque donnée est déjà protégée, vous pouvez vous adresser directement aux offices nationaux ou régionaux des marques qui, pour la plupart, administrent des bases de données relatives aux marques consultables sur l'Internet. Une liste de ces bases de données est disponible sur le site Web de l'OMPI à l'adresse:

ecommerce.wipo.int/databases/trademark/index-fr.html

Par ailleurs, si la marque de votre société est utilisée dans un nom de domaine ou «cybersquattée» par une autre personne ou société, vous pouvez prendre des mesures pour mettre un terme à cette utilisation abusive ou atteinte aux droits de votre société. Dans ce cas, une solution pourrait consister à recourir à la procédure administrative en ligne, gérée par l'OMPI et très appréciée, pour le règlement des

litiges relatifs aux noms de domaine, à l'adresse:

arbitr.wipo.int/domains

Le site Web de l'OMPI comporte une formule type de plainte ainsi qu'un index juridique renvoyant aux milliers d'affaires relatives aux noms de domaine qui ont déjà été tranchées.

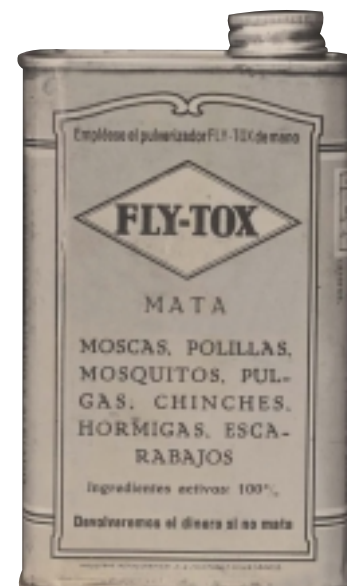
Pouvez-vous concéder votre marque sous licence à d'autres sociétés?

Les marques peuvent être concédées sous licence à d'autres sociétés. Dans ce cas, le propriétaire de la marque (donneur de la licence ou concédant) en conserve la propriété et autorise simplement une ou plusieurs autres sociétés (preneur de la licence ou concessionnaire) à utiliser la marque. La licence est généralement concédée moyennant le paiement de redevances et suppose le consentement du propriétaire de la marque, généralement consigné dans un accord de licence officiel. Selon la nature de l'accord, le donneur de licence peut souvent exercer un certain contrôle sur les activités du preneur de licence afin de

garantir le maintien d'un certain niveau de qualité.

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.

Pour pouvoir s'opposer aux tiers, les preneurs de licence sont tenus d'inscrire l'acte de licence d'exploitation de la marque auprès de l'OMPIC.



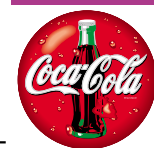
Quel est le rapport entre accord de franchise et marques?

La concession de la marque sous licence est un élément essentiel de l'accord de franchise. Dans les accords de ce type, le contrôle que le propriétaire de la marque exerce sur les activités du franchisé est généralement plus strict que dans les accords de licence classiques portant sur des marques. Dans le cas de la franchise, le franchiseur autorise une autre personne (le franchisé) à utiliser ses méthodes commerciales (y compris les marques, le savoir-faire, le service clientèle, les logiciels, la décoration du magasin, etc.) conformément à un ensemble de prescriptions et moyennant une rémunération ou redevance.

La défense des marques

Que doit faire votre entreprise si sa marque est utilisée par des tiers sans autorisation?

Il incombe essentiellement au propriétaire de la marque de faire respecter celle-ci. À ce titre, il appartient donc à votre société de déceler toute atteinte portée à la marque et de décider des mesures à prendre pour assurer le res-



pect des droits attachés à celle-ci. Il est toujours utile de demander l'avis d'un expert si vous pensez que quelqu'un porte atteinte à votre marque. Un juriste spécialisé en propriété intellectuelle est à même de vous fournir des renseignements sur les solutions possibles pour intenter une action en contrefaçon et atteinte aux droits et il vous donnera des conseils sur la façon de faire respecter ces droits.

S'il y a 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.

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.

Pour prévenir l'importation de marchandises de marque contrefaites, les propriétaires de marques peuvent, dans de nombreux pays, obtenir des mesures à la frontière par l'intermédiaire des autorités douanières nationales. Bien tant que propriétaire de marque, votre société peut demander l'aide des autorités douanières à la frontière, c'est-à-dire avant que les marchandises de contrefaçon n'aient été distribuées dans le pays considéré. Cette aide est généralement subordonnée au paiement des droits prescrits, pour lesquels il vous faudra prendre contact avec les autorités douanières compétentes.

ANNEXE I

Adresse des sites Web des offices nationaux et régionaux de propriété intellectuelle

Algérie	www.inapi.org
Allemagne	www.dpma.de
Andorre	www.omp.ad
Argentine	www.inpi.gov.ar
Arménie	www.armpatent.org
Australie	www.ipaustralia.gov.au
Autriche	www.patent.bmw.gv.at
Barbade	www.caipo.gov.bb
Belgique	www.european-patent-office.org/patlib/country/belgium
Belize	www.belipo.bz
Bénélux	www.bbtm-bbdtm.org
(Bureau Bénélux des dessins ou modèles -BBDM)	
Bolivie	www.senapi.gov.bo
Bosnie- Herzégovine	www.bih.net.ba/zsmpt
Brésil	www.inpi.gov.br
Bulgarie	www.bpo.bg
Canada	www.cipo.gc.ca
Chili	www.dpi.cl
Chine : Hong Kong (RAS)	www.info.gov.hk/ipd
Chine : Macao (RAS)	www.economia.gov.mo
Chine	www.sipo.gov.cn
Colombie	www.sic.gov.co
Congo	www.anpi.cg.wipo.net
Costa Rica	www.registronacional.go.cr
Croatie	www.dziv.hr
Cuba	www.ocpi.cu
Danemark	www.dkpto.dk
Egypte	www.egypo.gov.eg

Espagne	www.oepm.es
Estonie	www.epa.ee
Bâts-Unis d'Amérique	www.uspto.go
Ex-République yougoslave de Macédoine	www.ippo.gov.mk
Fédération de Russie	www.rupto.ru
Rnlande	www.prh.fi
France	www.inpi.fr
Géorgie	www.sakpatenti.org.ge
Grèce	www.gge.gr
Hongrie	www.hpo.hu
Inde	www.patentoffice.nic.in
Indonésie	www.dgip.go.id
Irlande	www.patentsoffice.ie
Islande	www.els.stjr.is
Israël	w w w.justice.gov
Italie	www.european-patent-office.org
Japon	www.jpo.go.jp
Jordanie	www.mit.gov.jo
Kazakhstan	www.kazpatent.kz
Kenya	www.kipo.ke.wipo.net
Kirghizistan	www.kyrgyzpatent.kg
Lituanie	www.vpb.lt
Luxembourg	www.etat.lu/EC
Malaisie	www.mipc.gov.my
Maroc	www.ompic.org.m
Mexique	www.impi.gob.mx
Monaco	www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco
Mongolie	www.mongol.net/ipom
Népal	www.ip.np.wipo.net
Norvège	www.patentstyret.no
Nouvelle-Zélande	www.iponz.govt.nz

Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)	www.oapi.wipo.net
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)	www.aripo.wipo.net
Ouzbékistan	www.patent.uz
Fanam	www.mici.gob.pa/comintf.html
Pays-Bas	www.bie.minez.nl
Pérou	www.indecopi.gob.pe
Philippines	www.ipophil.gov.ph
Pologne	www.uprp.pl
Portugal	www.inpi.pt
République de Corée	www.kipo.go.kr
République de Moldova	www.agepi.md
République démocratique populaire laos	www.stea.la.wipo.net
République dominicaine	www.seic.gov.do/onapi
République tchèque	www.upv.cz
Roumanie	www.osim.ro
Royaume-Uni	www.patent.gov.uk
Serbie et Monténégro	www.yupat.sv.gov.yu
Singapour	www.ipos.gov.sg
Slovaquie	www.indprop.gov.sk
Slovénie	www.sipo.mzt.si
Suède	www.prv.se
Suisse	www.ige.ch
Tadjikistan	www.tjpat.org
Thaïlande	www.ipthailand.org
Turquie	www.turkpatent.gov.tr
Ukraine	www.ukrpatent.org
Union européenne (Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles industriels) - OHMI)	www.oami.eu.int
Uruguay	www.dnpi.gub.uy
Venezuela	www.sapi.gov.ve

ANNEXE II

Classification internationale pour les dessins et modèles industriels (Classification de Locarno)

LISTE DES CLASSES

1. Produits alimentaires
2. Articles d'habillement et mercerie
3. Articles de voyage, étuis, parasols et objets personnels, non compris dans d'autres classes
4. Brosserie
5. Articles textiles non confectionnés, feuilles de matière artificielle ou naturelle
6. Ameublement
7. Articles de ménage non compris dans d'autres classes
8. Outils et quincaillerie
9. Emballages et récipients pour le transport ou la manutention des marchandises
10. Horlogerie et autres instruments de mesure, instruments de contrôle ou de signalisation
11. Objets d'ornement
12. Moyens de transport ou de levage
13. Appareils de production, de distribution ou de transformation de l'énergie électrique
14. Appareils d'enregistrement, de télécommunication ou de traitement de l'information
15. Machines non comprises dans d'autres classes
16. Articles de photographie, de cinématographie ou d'optique
17. Instruments de musique
18. Imprimerie et machines de bureau
19. Papeterie, articles de bureau, matériel pour artistes ou d'enseignement
20. Équipement de vente ou de publicité, signes indicateurs
21. Jeux, jouets, tentes et articles de sport
22. Armes, articles pyrotechniques, articles pour la chasse, la pêche et la destruction d'animaux nuisibles
23. Installations pour la distribution de fluides, installations sanitaires, de chauffage, de ventilation ou de conditionnement d'air, combustibles solides
24. Médecine et laboratoires
25. Constructions et éléments de construction

26. Appareils d'éclairage
27. Tabacs et articles pour fumeurs
28. Produits pharmaceutiques ou cosmétiques, articles et équipements de toilette
29. Dispositifs et équipements contre le feu, pour la prévention d'accidents ou le sauvetage
30. Articles pour les soins et l'entretien des animaux
31. Machines et appareils pour préparer la nourriture ou les boissons, non compris dans d'autres classes
99. Divers

ANNEXE III

États Parties à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt des dessins et modèles industriels

Allemagne	Liechtenstein
Belgique	Luxembourg
Belize	Maroc
Bénin	Monaco
Bulgarie	Mongolie
Côte d'Ivoire	Namibie
Croatie	Niger
Egypte	Pays-Bas
Espagne	République de Moldova
Estonie	République démocratique populaire de Corée
FJc-République yougoslave de	Roumanie
Macédoine	Saint-9ège
France	Sénégal
Gabon	Serbie et Monténégro
Géorgie	9ovénie
Grèce	Suisse
Hongrie	Suriname
Indonésie	Tunisie
Islande	Ukraine
Italie	Bats Parties : 39
Kirghizistan	

