

A vos marques

Soumis par Olivier Laidebeur
16-10-2007
Dernière mise à jour : 23-10-2007

Ou comment le droit des marques peut influencer le choix d'un nouveau nom.

Demandez à un responsable marketing s'il a pris en compte les questions de propriété intellectuelle lors du choix du nom d'un nouveau produit ou service ; il est probable que la réponse soit non.

Pas de termes génériques ou descriptif

En effet, la tendance actuelle privilégie l'adoption de noms génériques ou descriptifs. Un terme est générique lorsqu'il décrit une catégorie de produits («siège» ou «seat» pour des chaises, par exemple), ou descriptif lorsqu'il décrit le produit lui-même («stylo» pour un style).

Or ces termes ne peuvent être enregistrés à titre de marque, et donc protégés contre l'usage d'un même terme par les concurrents. De même, les combinaisons de termes génériques ou descriptifs ne sont-elles pas protégeables. L'adoption de ces termes génériques ou descriptifs, ils facilitent éventuellement la perception par le public de l'objet ou de l'avantage apporté par un nouveau produit ou service, va également faciliter la vie des concurrents, qui pourront utiliser les mêmes termes pour une offre identique ou similaire, puisque l'entreprise qui aura investi pour faire connaître ces termes ne pourra pas se protéger par un dépôt de marque.

Alors qu'une marque comme «Puma»[®] est capable d'évoquer la souplesse et la puissance d'un félin, des qualités fortes associées au sport par exemple, la marque « RUN SHIRT » pour des vêtements de sport ne sera pas protégeable. Il est donc utile d'envisager des marques évoquant les qualités du produit ou service, mais ne les décrivant pas. Afin d'éviter de tels obstacles ou en cas de doute, un simple appel téléphonique à un professionnel (conseil en propriété industrielle) peut être suffisant.

Vérifier si la marque est disponible

Le second obstacle à l'adoption d'un nouveau nom réside dans l'utilisation de marques déjà enregistrées par des tiers. Or une marque antérieure permettra à un concurrent d'empêcher l'usage du nom choisi, sans compter que le conflit entraînera des coûts commerciaux (changement de packaging ou de campagne publicitaire) et juridiques importants. Afin d'éviter de telles difficultés, il est souhaitable de vérifier s'il existe des marques antérieures.

Il est aujourd'hui possible d'effectuer une telle vérification online, notamment sur le site Internet de Eurimark . Cet outil, permettant la recherche de marques identiques dans les registres de marques en Europe, intègre notamment les marques Benelux, françaises et allemandes, les marchés principaux des entreprises actives dans la Grande Région.

La recherche à l'identique proposée sur Eurimark, permettant un premier tri, pourra être complétée par la suite par une recherche de similitude, qui va révéler les marques présentant des variations par rapport au terme recherché, mais pouvant également constituer des obstacles à l'usage d'un terme.

Pas de droits sans dépôt de marque

Après avoir sélectionné le nom d'un point de vue commercial et avoir effectué les contrôles mentionnés ci-dessus, la marque pourra être sélectionnée. Si néanmoins le terme a vocation à être utilisé largement, sur une longue durée ou pour un territoire large, il est souhaitable de déposer cette marque, dans les territoires sur lesquels la marque est et/ou va être utilisée à moyen terme. En effet, l'usage d'un terme ne confère aucun droit.

Seul le dépôt et l'enregistrement de la marque créent des droits au titulaire. Ceci permettra :

- de protéger l'usage de la marque, en évitant à des concurrents de déposer la même marque et d'empêcher son usage par la suite ; et

- d’empêcher des concurrents d’utiliser la même marque, et ainsi protéger les investissements commerciaux réalisés pour promouvoir la marque.

Une telle protection, d’une durée initiale de dix ans, représente un coût journalier souvent modeste (entre 20 et 80 centimes d’euros par jour) et peut être renouvelée à l’infini.

La longévité de la marque dépendra bien évidemment des efforts commerciaux et marketing déployés pour promouvoir la marque, mais la protection juridique ainsi obtenue confèrera une sécurité accrue et un monopole, permettant de préserver un espace commercial unique et inappropriable par les concurrents, dans lequel le produit ou le service pourra évoluer, et dans lequel la marque pourra s’exprimer et se développer.

Surveiller les marques déposées par les concurrents

Afin de vérifier que des concurrents ne déposent pas des termes identiques ou similaires au terme ayant été protégé, il est souhaitable de mettre en place une surveillance de marque. Cette surveillance est proposée de façon systématique par l’Office Freylinger. Elle permettra d’intervenir rapidement et efficacement pour protéger la marque contre les concurrents.

En résumé, le choix d’une nouvelle marque devrait intégrer les questions de propriété industrielle, de façon à permettre le choix d’un nom protégeable, ce qui permettra de bénéficier plus longtemps et sereinement des bénéfices de ce nom et des investissements consentis pour le promouvoir.

Olivier Laidebeur

Conseil en Propriété Industrielle

www.freylinger.com

(c) 2007, reflexe-pi - information sur le droit des marques en lorraine