

LE DEPOT DE MARQUE

La clef de voûte du franchising est la marque, il est donc impératif dans un contrat de franchise de se préoccuper en premier lieu des problèmes que pose une marque pour être valide et, en second lieu, du mécanisme de sa protection.

En premier lieu, il est bon de connaître les définitions de la marque. Elle a deux définitions possibles, l'une juridique, l'autre économique. Considérée du point de vue juridique, elle est un signe distinctif qui permet à son titulaire (personne physique ou personne morale) de différencier ses produits et ses services de ceux de la concurrence.

De par sa fonction économique, la marque est un signe qui permet à son titulaire de rallier sa clientèle, de procurer à celle-ci un produit ou un service de qualité homogène et que sa clientèle reconnaîtra aisément.

Le rôle important de la marque, dans les relations économiques et industrielles, pose le problème de sa validité ainsi que celui de sa protection contre toutes les usurpations.

VALIDITE DE LA MARQUE

Cette validité sera un point particulièrement sensible dans le contrat de franchise puisqu'elle en est le pivot, qu'elle est transmise aux utilisateurs par le biais de ce contrat qui doit donc être exempt de tout reproche à ce sujet. Avant tout dépôt de la marque, il faudra donc, d'une première part, s'assurer de la disponibilité de cette marque : il faut savoir si le signe choisi ou terme choisi n'est pas déjà approprié par un tiers sous une forme identique ou similaire pour des produits ou services voisins ou identiques. Une recherche sera donc indispensable pour connaître les antériorités pouvant exister pour la marque choisie.

La loi du 31 décembre 1969 dispose, dans son article 4 : "la propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt". Il faudra donc



rechercher si des marques identiques, antérieurement déposées, n'existent pas déjà. L'utilisation par un tiers du même signe ou terme à titre de marque, sans dépôt officiel à l'INPI, ne lui confèrera donc, en principe, aucun titre, le dépôt sera, en principe également, seul valable. Ce principe apparemment clair, posé par la loi de 1964, souffre malheureusement certaines exceptions qui viennent fâcheusement compliquer les choses.

● la première exception, prévue par la loi elle-même, est celle du dépôt par un tiers d'une marque déjà notoirement connue, bien que non protégée. Le dépôt, alors, ne sera pas valable.

● La seconde exception résulte, elle, d'un principe général du droit français : "fraus omnia corrumpit" (la fraude corrompt tout) ; cela revient à dire que serait annulé le dépôt fait de mauvaise foi par une personne connaissant l'existence

de l'usage d'une marque non déposée, même non notoire, et cherchant indûment, par ce dépôt, à confisquer à son profit la clientèle créée par les actes d'usage ou à monnayer la propriété de la marque ainsi mal acquise.

● Les troisièmes exceptions, trop souvent ignorées par les candidats à la propriété d'une marque, proviennent, elles, de l'existence, antérieurement au dépôt, de droits concurrents : droit à l'enseigne et droit au nom commercial et à la raison sociale.

Malgré les principes d'acquisition posés par la loi de 1964, la jurisprudence a dégagé des solutions qui battent en brèche ce principe : en effet, enseigne et nom commercial s'acquiescent, eux, de droit, par le simple usage, sans la moindre formalité.

Il a donc paru contradictoire à la jurisprudence que l'acquisition

d'un droit par le simple usage, puisse être annulé par une acquisition formaliste, résultant d'un simple dépôt. Sont donc actuellement considérés comme indisponibles, car propriété d'autrui, les signes ou termes utilisés à titre d'enseigne ou de nom commercial, antérieurement au dépôt de la marque.

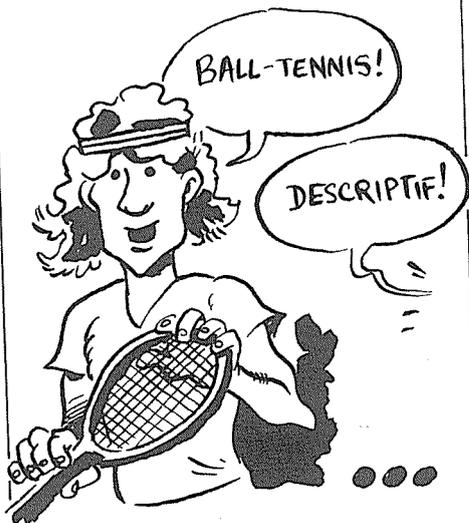
Cela revient à dire qu'avant de déposer une marque, il faudra effectuer des recherches compliquées, non seulement sur les marques antérieurement déposées, mais aussi sur les usages à titre d'enseigne ou de nom commercial préexistant, ce qui ne sera pas toujours simple. Dans le cas de l'enseigne, cependant, la protection accordée à celle-ci n'étant que locale, l'existence d'une enseigne identique antérieure au dépôt de la marque, n'aura pas pour effet d'annuler ce dépôt mais, le plus souvent, de permettre un usage restreint de la marque déposée dans le territoire de protection de l'enseigne. En revanche, la protection du nom commercial étant, elle, une protection nationale, l'existence d'un nom identique ou d'une raison sociale identique, antérieurement au dépôt, aura, le cas échéant, l'effet d'annuler le dépôt de cette marque. Voir notamment arrêt Cassation commerciale du 28 janvier 1980 annulant la marque SACAB déposée en 1975 mais antérieurement par la dénomination sociale SABAB utilisée depuis 1962 (alimentation du bétail). Une fois entendu que la marque à déposer est disponible, il faudra encore que le signe choisi réponde à certaines conditions exigées par la loi du 31 décembre 1964 dans son article 3, pour être accepté à titre de marque. La loi exige que le signe ne soit, ni déceptif, ni descriptif, ni générique, ni nécessaire.

Déceptif : La marque choisie ne doit pas tromper le public sur l'origine ou la nature du produit protégé. Fut ainsi refusé le dépôt de la marque "les toitures françaises" comme présentant une apparence de garantie officielle.

Descriptif : La marque ne doit pas être exclusivement descriptive de l'objet ou du service qu'elle couvre : elle ne doit pas indiquer la composition ou la qualité essentielle, espèce, quantités, époques de production du produit dont il s'agit. C'est ainsi que fut refusé l'enregistrement de la marque "Tennis Ball".

Générique ou nécessaire : Le signe ne doit être ni générique, ni nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne doit pas consister en une expression ou un mot employé usuellement pour désigner l'objet qu'il est destiné à couvrir.

En effet, permettre l'appropriation d'un tel mot à une seule personne reviendrait à priver la collectivité de la possibilité de



l'utiliser. Fut ainsi refusé l'enregistrement de la marque "les diamantaires français" qui, en outre, était déceptive, car elle comportait une apparence de garantie professionnelle. La marque "Tennis Ball" citée plus haut, rentrait également dans cette catégorie. D'autre part, l'article 6 ter de la Convention de Paris qui unifie les droits européens, exclut certains signes comme les emblèmes, armoiries ou drapeaux d'états, poinçons officiels, croix rouge, etc... Ne peuvent enfin être protégés comme une marque des signes dont l'utilisation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Reste une liste de signes pouvant être protégés comme marques : les signes verbaux, noms patronymiques, les chiffres, les secondes, les lettres initiales, monogrammes, sans oublier les signes figuratifs, étiquettes, dispositions de couleurs ou dessins. Le choix d'une bonne marque est une condition sine qua non de sa validité et, par conséquent, une des conséquences du succès de la franchise qui s'y rattache.

DEPOT DE LA MARQUE

Le dépôt de la marque est l'acte par lequel une personne, commerçante ou non, demande à l'admi-

nistration d'enregistrer un signe afin qu'il devienne une marque dont il sera le légitime propriétaire avec toutes les conséquences qui en découlent. En matière de marque, l'importance du dépôt vient du fait que le droit sur une marque s'acquiert exclusivement par ce dépôt. En effet, depuis la loi du 31 décembre 1964, le simple usage de la marque n'est plus créateur de droit et le dépôt seul est attributif de droit (sous réserves des cas de l'enseigne ou du nom commercial dont nous avons parlé plus haut).

De la sorte, les formalités de dépôt prennent une importance particulière. Déposer une marque est une formalité à exécuter auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), basée sur un formalisme rigoureux et astreignant pour un non averti.

Où déposer la marque ?

Le déposant qui est domicilié en France a le droit entre deux possibilités :

- 1°) à l'INPI, 26 bis, rue de Léningrad, 75008 Paris dont le guichet de réception des dépôts de marques est ouvert sans interruption de 9 h à 16 h, sauf le samedi.
- 2°) au greffe du Tribunal de commerce ou du Tribunal de grande instance dans la circonscription duquel il a son domicile, ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale.

Le déposant qui est domicilié à l'étranger ne peut déposer sa marque qu'à l'INPI. Il doit faire élection de domicile en France. Il faut mentionner une exigence particulière :



de l'INPI : le refus de tous dépôt de marque par voie postale.

Qui peut déposer la marque ?

- Le demandeur lui-même (personne physique)
- son mandataire, Conseil en marque ou Avocat



● le responsable statutaire de la personne morale s'il s'agit d'une société civile ou commerciale, d'une association déclarée, d'un syndicat, d'une personne morale de droit public.

● le mandataire domicilié ou établi en France, désigné par le demandeur, personne physique ou morale, et muni, pour chaque dépôt, d'un pouvoir dispensé de légalisation, de timbre et d'enregistrement.

Une société en formation peut déposer une marque. Dans ce dernier cas, le dépôt doit être effectué au nom d'un des fondateurs, suivi de la mention "agissant au nom et pour le compte de la société X en formation". Il n'est nullement nécessaire qu'un pouvoir soit établi à l'usage de l'employé qui effectue les formalités matérielles du dépôt et dont le rôle est limité à la remise des pièces au guichet central de réception des dépôts de marque de l'INPI, et au versement des taxes. Il y a certaines pièces à déposer et des taxes à acquitter à l'INPI.

1°) La demande d'enregistrement : les formules de dépôt, dont le modèle est imposé par l'INPI, sont remplies par le déposant en 5 exemplaires (6 si l'extension à l'Italie est demandée) quel que soit le nombre des classes de produits ou services revendiqués. Il est

exigé un exemplaire supplémentaire par classe revendiquée lorsque le modèle de la marque est en couleur. Un exemplaire est restitué au déposant à titre de récépissé. Les instructions détaillées concernant l'établissement de la demande figurent au verso des formules de dépôt fournies par l'INPI qu'il faut lire attentivement et suivre à la lettre.

2°) Le pouvoir du mandataire (s'il y a lieu).

3°) Le règlement d'usage (pour les marques collectives seulement).

4°) Les taxes à verser au profit de l'INPI.

S'ajouteront à ces taxes, si le dépôt est effectué au greffe du Tribunal de commerce, les émoluments du greffier et des redevances diverses pour envoi de lettres et remboursement forfaitaire du papier timbré.

ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

Le dépôt d'une marque est à distinguer de l'enregistrement de celle-ci. Si le dépôt est la prérogative du titulaire de la marque, l'enregistrement, par contre, est la prérogative exclusive de l'INPI. Ainsi, une fois le dépôt effectué,

● un dépôt est irrecevable s'il ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement de la marque ou s'il n'est pas accompagné du versement des taxes (l'article 5 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965).

Dans ce cas, le dossier est alors renvoyé au déposant et il est nécessaire d'effectuer un second dépôt. Le droit acquis sur la marque remontera seulement à la date de ce dernier dépôt.

● Un dépôt est irrégulier s'il ne comprend pas toutes les pièces énumérées ou si ces pièces ne sont pas correctement remplies (il peut s'agir d'une mauvaise dactylographie, d'erreurs dans les renseignements fournis, etc.) ou, enfin, si le paiement des taxes est insuffisant. Le service administratif notifie alors au déposant l'irrégularité. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour régulariser le dépôt (article 10, décret du 27 juillet 1965). A défaut de régularisation, le dépôt est alors rejeté.

L'examen de fond porte uniquement sur la validité du signe choisi au regard des conditions énumérées par la loi du 31 décembre 1964. Si le signe choisi est jugé



l'INPI procède à un examen préalable de la demande portant sur la forme et le fond.

L'examen de forme du dépôt porte sur la recevabilité et la régularité de ce dernier :

inappropriable, qu'il soit considéré comme déceptif, générique ou autre, il est envoyé au déposant une notification avant rejet.

Cette notification comporte les motifs de rejet. Le déposant dis-

pose alors d'un délai de trois mois à compter de la notification pour présenter ses observations. Sur demande justifiée, ce délai peut être prolongé de trois mois supplémentaires (article 12 du décret du 27 juillet 1965). L'examen des observations présentées par le déposant est effectué par un comité qui, outre l'examineur chargé du dossier, comprend notamment le chef de la division des marques et le chef du bureau de l'examen juridique. Si le signe est encore jugé insusceptible d'appropriation, une communication officieuse de la décision définitive de rejet est adressée au déposant. Celui-ci bénéficie d'un délai de deux mois pour apporter tout élément favorable à l'enregistrement. Le comité procède alors à un troisième examen et, en cas d'avis défavorable, le dossier est transmis au directeur de l'INPI qui prend la décision définitive. Si, au cours de cette procédure, le signe choisi est jugé appropriable, le déposant reçoit un avis d'enregistrement.

Toute décision définitive de rejet est prise par le directeur de l'INPI en vertu de l'article 8 modifié de la loi du 31 décembre 1964 et peut faire l'objet d'un recours pendant un délai d'un mois. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975, l'ensemble du contentieux né de la loi de 1964 sur les marques relève de l'autorité judiciaire et c'est la Cour d'appel de Paris qui connaît des recours en nullité des décisions du directeur en premier et dernier ressort. Le refus d'enregistrement de l'INPI n'empêche pas le déposant d'utiliser la dénomination choisie, sous réserve qu'elle ne tombe pas sous le coup d'une autre réglementation. Dans ce cas, bien entendu, le déposant ne peut prétendre à une protection par la loi sur les marques. Il lui reste toutefois, pour faire respecter ses droits, la possibilité d'intenter une action en concurrence déloyale sur la base de l'article 1382 du code civil.

Dernière étape de cette longue procédure d'enregistrement aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1964, la date légale de l'enregistrement est celle du dépôt.

La marque enregistrée est publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). Le certificat d'enregistrement est adressé au déposant par l'INPI, il indique le numéro d'enregistrement de la marque au registre

national des marques et le numéro du BOPI où elle sera publiée. L'enregistrement d'une marque confère au titulaire une protection d'une durée de dix ans à compter de la date du dépôt de la demande et pour toute l'étendue du territoire français. Le renouvellement

est destiné à porter à la connaissance des tiers et à leur rendre opposables des modifications concernant le titulaire de la marque, la situation juridique de cette dernière et les droits dont elle fait l'objet. Le titulaire d'une marque a donc intérêt à faire inscrire au Registre national



de cette protection peut être obtenu par des dépôts successifs qui sont soumis aux formalités d'un premier dépôt; ils doivent être effectués avant l'expiration du dépôt précédent et produisent leur effet pendant dix ans à compter du jour où ils sont opérés.

Aux termes de l'article 9 du décret n° 65-621 précité, le dépôt en renouvellement, qui ne comporte aucune modification par rapport au précédent dépôt, en son dernier état, peut encore valablement être effectué dans les six mois de l'expiration du dépôt précédent, moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire. Dans ce cas, le dépôt en renouvellement produit ses effets pendant dix années à compter du jour de l'expiration du dépôt précédent. Il est à conseiller aux titulaires d'une marque déjà enregistrée, de procéder à l'inscription de leur marque au RNM (Registre national des marques). Ce registre est un instrument de publicité juridique des

des marques tous les actes ou modifications relatifs à ces marques, notamment les cessions, apports, mutations par décès, nantissements, conventions, ainsi que les changements d'adresses, de noms, de raison sociale ou de nature juridique de son entreprise. Aucune inscription ne peut être portée au RNM tant que la marque n'a pas été enregistrée. L'acquéreur d'une marque doit consulter le RNM pour connaître la situation des droits attachés à la marque qui l'intéresse.

Etant donné le formalisme rigoureux imposé à chacun, par la complexité des lois qui régissent le dépôt de marque, il est à conseiller de consulter une personne qui est en contact direct et permanent avec cet organisme et qui est familiarisée au suivi de ce genre de procédure avec la minutie — et la patience !!! — nécessaires à cet effet.

Olivier GAST et