

## FICHE PRATIQUE COMMENT CHOISIR UNE MARQUE ?

Avez-vous récemment développé un nouveau produit ou service? Souhaitez-vous créer une marque pour le produit ou le service que vous proposez ? Dans l'affirmative, les conseils que vous trouverez ci-après vous aideront à choisir une marque.

### ➤ LE SIGNE CHOISI EST-IL LICITE ?

L'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle précise qu'une marque peut être constituée de mots, d'un logo, d'éléments graphiques ou de signes sonores. Les marques les plus efficaces consistent souvent en une combinaison de plusieurs éléments.

Certains signes, comme les armoiries de l'Etat, ne peuvent pas être utilisés comme élément de marque. De plus, la marque ne peut pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

### ➤ LE SIGNE CHOISI EST-IL DISTINCTIF ?

La marque choisie doit être unique. Son rôle est de permettre aux consommateurs de reconnaître la marque et de l'associer au produit ou au service que vous proposez. L'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle précise que le signe choisi comme marque ne peut pas exclusivement décrire le produit ou le service.

En effet, bien qu'il soit possible d'acquérir le caractère distinctif par l'usage de la marque, il est plus sûr de créer votre marque en utilisant des mots qui ne figurent pas dans le dictionnaire. Un autre moyen de créer une marque efficace est de combiner un mot avec un signe qui n'a aucun rapport avec ce mot, ou de l'assembler avec un autre mot avec lequel il n'a aucun lien.

Quelques exemples de marques faiblement distinctives ou non valables : les dénominations nécessaires qui peuvent être restrictives pour les autres (1StopShop, 24HOURS), des dénominations qualitatives (Number1Quality), des signes appartenant au domaine public ou des dénominations génériques.

Par ailleurs, il est primordial d'étudier la signification ou la perception de votre projet de marque à l'étranger. Certains mots inventés pourraient vraiment exister et avoir une toute autre signification dans d'autres langues. Puisque vous ne pouvez pas connaître à l'avance la future notoriété de votre marque, il est important d'étudier dès le début la signification de la marque dans d'autres pays.

### ➤ LE SIGNE CHOISI EST-IL DISPONIBLE ?

Enfin, il ne suffit pas pour constituer une marque que le signe soit licite ou distinctif : le signe doit également être disponible. L'article L. 711-4 du Code de la propriété

intellectuelle dispose qu'un signe ne peut être adopté comme marque s'il existe déjà, qu'il soit enregistré ou non.

Si la marque choisie risque de créer une confusion avec une marque existante, elle est indisponible, même si elle n'est pas parfaitement identique à la marque existante. Les marques ou slogans notoirement connus bénéficient d'une protection plus large que les marques et slogans moins connus.

Les signes indisponibles comprennent les dénominations sociales d'autres entreprises, certaines dénominations géographiques (Appellations d'Origine Protégée), les signes protégés par les droits d'auteur, les images d'un tiers et les titres nobiliaires.

Les marques peuvent être enregistrées en France pour une durée de dix ans auprès de l'INPI (Institut National de la Propriété industrielle). Pour l'international, les marques peuvent être enregistrées auprès de l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). A la fin de la période de 10 ans, l'enregistrement de la marque peut être indéfiniment renouvelé.

*Le cabinet Ichay & Mullenex Avocats est spécialisé dans la gestion des problématiques juridiques liées à l'activité des entreprises de nouvelles technologies et du développement durable. Il conseille ainsi de nombreux acteurs du e-commerce, de l'informatique, des médias, des télécoms et de la recherche dans la gestion de leurs affaires au quotidien, pour leurs projets de croissance interne ou externe et leur développement à l'international. L'ensemble des avocats du cabinet Ichay & Mullenex Avocats a reçu une double formation en complétant leur formation française soit par une formation à l'étranger soit par une formation en école de commerce. Chacun d'entre eux est tourné vers la nouvelle économie et la mondialisation des échanges accompagnant leurs clients avec une vision pragmatique de la vie des affaires.*

5, rue de Monceau 75008 Paris - France

Tel : +33 1 42 89 19 80

Fax : + 33 1 42 89 14 99

[www.ichay-mullenex.fr](http://www.ichay-mullenex.fr)