

ÉDITION  
SPÉCIALE

GO

ENTREPRENEURS

#GoEntrepreneurs

Organisé par

Les Echos  
Le Parisien

ÉVÉNEMENTS

ÉDITION  
SPÉCIALE

# 5 CLÉS POUR PROTÉGER SA MARQUE

**Anna HUCHET**

*Chargée d'affaires propriété industrielle  
Juriste PI, INPI*

**Anthony Dorison**

*Juriste marques  
Juriste PI, INPI*

**GO**  
ENTREPRENEURS

#GoEntrepreneurs

**inpi**

# SOMMAIRE

- 1 Introduction : **Qu'est-ce qu'une marque ?**
- 2 Choisir **LE bon type de marque**
- 3 **Déterminer les produits et services**
- 4 Vérifier **la disponibilité**
- 5 **Anticiper l'extension à l'international**
- 6 **Gérer sa marque après le dépôt**

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

# INTRODUCTION : QU'EST CE QU'UNE MARQUE ?

Une **MARQUE**, est un **signe** qui a pour objet de **distinguer les produits et services de votre entreprise** par rapport à une autre

⚠ Attention : ≠ **Dénomination sociale** qui désigne le nom de votre société

| Dénomination sociale   | Marques  |
|------------------------|--|
| PARFUMS CHRISTIAN DIOR | DIOR<br>CHRISTIAN DIOR<br>MISS DIOR<br>L'OR J'ADORE<br>GRIS DIOR<br>POISON<br>FAHRENHEIT |

# CLÉ 1 : CHOISIR LE BON TYPE DE MARQUE

## ▪ SUR LE FOND

➤ Choisir un signe **distinctif** par rapport à votre activité (produits et services)

EX : signe choisi: « *chocolat* »

○ Pour de la pâtisserie, livres, cours de cuisine ✗

○ Pour des services de production de film ✓

EX : signe choisi: « *petit bateau* »

○ Pour des services de location de bateaux ✗

○ Pour des vêtements ✓

➤ En choisissant un nom qui n'a « pas de lien direct » avec votre activité, il sera mieux retenu par les consommateurs, et plus facilement validé par l'INPI

# CLÉ 1 : CHOISIR LE BON TYPE DE MARQUE

## ▪ SUR LA FORME

- Nom ? Nom + logo? Logo seul? Etc.
- Choisir un signe **tel qu'il sera exploité**

⚠ Attention : Penser à la cession des droits d'auteur !



# CLÉ 2 : DÉTERMINER LES PRODUITS ET SERVICES

## ✓ Objectif : Optimiser la portée de votre marque

- Personnaliser votre libellé en fonction de **vos** activités

Après paiement, on ne peut plus changer le modèle de marque, ni les produits et services visés au dépôt!



## ! NI TROP LARGE, NI TROP PRÉCIS !

- Se servir de la classification de Nice : 45 classes
- Utiliser l'outil en ligne TMclass: <http://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=fr>
- Ne pas raisonner par classe :
  - Logiciels (classe 9) / Lunettes (classe 9)
  - Logiciels (classe 9) / Conception de logiciel (classe 42)

# CLÉ 2 : DÉTERMINER LES PRODUITS ET SERVICES

1

2

3

4

5

6

## Classe 41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

### Note explicative

La classe 41 couvre essentiellement les services rendus par des personnes ou par des institutions pour développer les facultés mentales de personnes ou d'animaux, ainsi que les services destinés à divertir ou à occuper l'attention.

Cette classe comprend notamment :

- les services d'éducation d'individus ou de dressage d'animaux, sous toutes leurs formes;
- les services dont le but essentiel est le divertissement, l'amusement ou la récréation d'individus;
- les services de présentation au public d'oeuvres d'art plastique ou de littérature à buts culturels ou éducatifs.

- 410002 académies [éducation]
- 410213 location d'aquariums d'intérieur
- 410007 services d'artistes de spectacles
- 410085 location d'appareils audio
- 410204 services d'auteur-compositeur
- 410082 organisation de bals
- 410069 location de bandes vidéo

## Extrait classification de Nice



Langue: Français (fr) | Rechercher un terme: chocolat | La Classification de Nice: 1-45 | HDB (Base de données harmonisées): [checked]

Clause de non responsabilité

Parcourir termes (Taxonomie) | Résultat: 159 | Sélectionnez l'élément

Affichage de 1 - 25 résultats sur 159

| Classe                   | Terme                     |
|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 30 Chocolat               |
| <input type="checkbox"/> | 30 Chocolats              |
| <input type="checkbox"/> | 30 Chocolatines           |
| <input type="checkbox"/> | 30 Chocolat chaud         |
| <input type="checkbox"/> | 30 Chocolat poreux        |
| <input type="checkbox"/> | 30 Chocolats fourrés      |
| <input type="checkbox"/> | 30 Boisson chocolatée     |
| <input type="checkbox"/> | 30 Confiserie chocolatée  |
| <input type="checkbox"/> | 30 Barres chocolatées     |
| <input type="checkbox"/> | 30 Sauce au chocolat      |
| <input type="checkbox"/> | 30 Sauces au chocolat     |
| <input type="checkbox"/> | 30 Nappages de chocolat   |
| <input type="checkbox"/> | 30 Nappages au chocolat   |
| <input type="checkbox"/> | 30 Pépites de chocolat    |
| <input type="checkbox"/> | 30 Biscuits au chocolat   |
| <input type="checkbox"/> | 21 Moules à chocolat      |
| <input type="checkbox"/> | 30 Succédanés du chocolat |

## Extrait outil TMclass



# CLÉ 3 : VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ

✓ Objectif : Minimiser les risques

## ▪ Comment vérifier ?

### 1. La marque

#### ➤ Marques identiques et proches

« quartier d'été » VS « quartier des thés » pour des thés (classe 30)

« Page jaune » VS « page soleil » pour des annuaires (classe 16)

#### ➤ Produits et services identiques et proches

Ex: Marque BOHEC pour des services de formation PI en ligne :  
Classe 41 (formation) mais aussi 16 (manuels) et 45 (conseils PI)



# CLÉ 3 : VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

## Recherche avancée

← Retour à la recherche simple

### Recherche avancée dans la base Marques

Vous pouvez utiliser les troncatures: \*, ?, # et les opérateurs ET, OU, SAUF dans la saisie de la requête.

Choisissez la base de données :  Marques françaises (FR)  Marques européennes (EU)  Marques internationales (WO)

Validité de la marque :  En vigueur  Non en vigueur

Numéro

Exemple : 4205268 ; 018216935 ; 1145434

Rechercher sur un ou plusieurs numéros de marque. L'opérateur par défaut est le OU.

Nom de la marque

Exemple : clair de lune

L'interrogation s'effectue par mot ou groupe de mots.

Type de la marque

Exemple : Figurative

Sélectionner un ou plusieurs types de marque dans la liste.

## Base de données Marques INPI



## TMview

Français (fr) Identification Se

Recherche 57 878 652 marques dans l'ensemble de l'Union européenne et au-delà



Montrer les options avancées

Contient

Glisser-déplacer une image ou la télécharger à partir de votre ordinateur < 2MB.

La recherche par images n'est possible que pour les marques des offices suivants BX, PT, CZ, EM, IT, GB, ES, SI, SK, EE, BG, FR, RO, AT, CY, FI, GR, HU, IE, LT, MT, PL, SE, HR

Territoires

Sélectionner les territoires

Produits et Services

Choisir des produits et services

## Base de données Marques TMview



# CLÉ 3 : VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ

## ■ Comment vérifier ?

### 2. Les dénominations sociales et noms de domaine

| Dénomination sociale                                      | Nom de domaine  |
|---|---|
| <b>Registre du commerce<br/>et des sociétés</b>           | Sites internet <b>actifs</b>                              |
| DATA INPI et Infogreffe                                   | Afnic et Whois  |
| <a href="https://data.inpi.fr/">https://data.inpi.fr/</a> | <a href="https://www.afnic.fr/">https://www.afnic.fr/</a> |

# CLÉ 3 : VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Bienvenue sur DATA INPI

Je cherche dans toutes les bases (Entreprises\*, Marques, Brevets et Dessins & Modèles)

Je trouve

\* données issues des greffes des tribunaux à compétence commerciale centralisées dans le Registre national du commerce et des sociétés (RNCS) > Aide à la recherche

DATA inpi LES DONNÉES DE L'INPI

Entreprises

France

Évolution par mois

Nombre d'entreprises en base

6 849 233 Entreprises

inpi

ESPACE OPENDATA OBSERVATOIRE DE LA PI RESSOURCES MES FAVORIS CONNEXION

Je cherche oréal Je trouve

Accueil > Résultats de recherche

Entreprises (56) Marques (13256) Brevets (22482) Dessins & Modèles (531)

Trier par : Par défaut Résultats : 20 50 100

FILTRES

Nom des dirigeants

Départements

Forme juridique

Date de début d'activité

Capital

1 - 20 sur 56 résultats dans la base Entreprises

| Dénomination   | Début d'activité | SIREN       | Représentants                | Forme juridique          | Capital | Département           |
|--|------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|
| AS RACING  | 18/01/2018       | 834 590 770 | OREAL Sylvain, OREAL Sylvain | Société à responsabilité | 500 €   | Loire-Atlantique (44) |
| <i>Dépannage, réparations et entretien de karting, remorquage, locations de matériel, ventes de karting neuf et d'occasion, ventes de pièces e</i> |                  |             |                              |                          |         |                       |
| BUSINESS PARQUETS  |                  | 530 580 604 | OREAL Fred                   | Société à responsabilité | 1 500 € | Morbihan (56)         |
| <i>— Entreprise radiée — Négocier de bois et notamment de produits de la première et la deuxième transformation du bois : Panneaux, parq</i>       |                  |             |                              |                          |         |                       |
| LOCAMBU 94   |                  | 753 751 130 | OREAL Serge                  | Société à responsabilité | 7 000 € | Val-de-Maine (94)     |
| <i>Location de véhicules sanitaires terrestres ainsi que location de matériel sanitaire ou médical.</i>  |                  |             |                              |                          |         |                       |

Recherche sur le registre national du commerce et des sociétés



## CLÉ 3 : VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ

- Prestations de recherches payantes proposées par l'INPI : recherches de similarités orthographiques, phonétiques, intellectuelles

En l'absence de résultats sur les bases de données

A découvrir sur notre stand virtuel INPI!

**OFFRE SPECIALE SALON GO! :**  
Votre prestation de recherche  
marques gracieuse\*



# CLÉ 4 : ANTICIPER L'EXTENSION À L'INTERNATIONAL

## ✓ Objectif : Être prioritaire

- Penser au délai de priorité : **6 mois à compter de la date de dépôt**

Ex : Dépôt le 9 juin 2021 => priorité jusqu'au 9 décembre 2022

Dépôts effectués entre le 9 juin 2021 juillet et le 9 décembre 2022: **non opposables**

- **Anticiper en fonction des pays**

Vérifier la disponibilité et calculer votre budget : Calculateur de taxes OMPI

<https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/>

# CLÉ 4 : ANTICIPER L'EXTENSION À L'INTERNATIONAL

1

2

3

4

5

6

## Marque Nationale



- 190 € pour 1 classe
- 40 € par classe supplémentaire

## Marque de l'UE 27 pays *Attention au Brexit!*



- 850 € pour 1 classe
- 50 € pour la 2<sup>nd</sup>e classe
- 150 € par classe supplémentaire

## Marque internationale (106 membres)



- ± 600 € Taxe de base
- Calculateur de taxes



# CLÉ 4 : ANTICIPER L'EXTENSION À L'INTERNATIONAL

## Un coup de pouce pour votre extension UE ! Le SME FUND



Remboursement de **50 % des taxes de base** de dépôt des marques et dessins et modèles nationaux des pays de l'UE, régionaux (Benelux) et



\*par la PME ou son mandataire pour tous les titres envisagés à demander

[ici](#)



# CLÉ 4 : ANTICIPER L'EXTENSION À L'INTERNATIONAL

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

## CALCULATEUR DE TAXES

**Information** Le Calculateur de taxes vous aide à estimer le coût de l'enregistrement de votre marque par le système de Madrid, une procédure d'enregistrement internationale simple, facile et économique. Il vous aide également à estimer d'autres coûts liés à la gestion de votre marque internationale, tels que le renouvellement, la désignation postérieure, la deuxième partie de la taxe pour certaines parties contractantes et toutes les transactions dans le cadre du système de Madrid soumises à des émoluments et taxes.

### INFORMATION SUR LA MARQUE

Veillez sélectionner le type de transaction dont vous souhaitez estimer le coût:

Type de transaction \*  
Demande d'enregistrement

Date \*  
2020/07/02

Votre office d'origine \*  
France

Nombre de classes couvertes par la marque \*  
1

Votre marque est-elle une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie?

Votre marque comporte-t-elle une ou plusieurs couleurs?

## Calculateur de taxes de l'OMPI

Veillez sélectionner les parties contractantes

Rechercher une partie contractante

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> AF Afghanistan                 | <input type="checkbox"/> AG Antigua-et-Barbuda                 | <input type="checkbox"/> AL Albanie   | <input type="checkbox"/> AM Arménie                                    |
| <input type="checkbox"/> AT Autriche                    | <input type="checkbox"/> AU Australie                          | <input type="checkbox"/> AZ Azerbaïdjan   | <input type="checkbox"/> BA Bosnie-Herzégovine                         |
| <input type="checkbox"/> BG Bulgarie                    | <input type="checkbox"/> BH Bahreïn                            | <input type="checkbox"/> BN Brunei Darussalam                                     | <input type="checkbox"/> BQ Bonaire, Saint Eustache et Saba            |
| <input type="checkbox"/> BR Brésil                      | <input type="checkbox"/> BT Bhoutan                            | <input type="checkbox"/> BW Botswana  | <input type="checkbox"/> BX Benelux                                    |
| <input type="checkbox"/> BY Bélarus                     | <input type="checkbox"/> CA Canada                             | <input type="checkbox"/> CH Suisse  | <input type="checkbox"/> CN Chine                                      |
| <input type="checkbox"/> CO Colombie                    | <input type="checkbox"/> CU Cuba                               | <input type="checkbox"/> CW Curaçao   | <input type="checkbox"/> CY Chypre                                     |
| <input type="checkbox"/> CZ République tchèque          | <input type="checkbox"/> DE Allemagne                          | <input type="checkbox"/> DK Danemark  | <input type="checkbox"/> OZ Algérie                                    |
| <input type="checkbox"/> EE Estonie                     | <input type="checkbox"/> EG Égypte                             | <input type="checkbox"/> EM Union européenne                                      | <input type="checkbox"/> ES Espagne                                    |
| <input type="checkbox"/> FI Finlande                    | <input type="checkbox"/> GB Royaume-Uni                        | <input type="checkbox"/> GE Géorgie   | <input type="checkbox"/> GH Ghana                                      |
| <input type="checkbox"/> GM Gambie                      | <input type="checkbox"/> GR Grèce                              | <input type="checkbox"/> HR Croatie   | <input type="checkbox"/> HU Hongrie                                    |
| <input type="checkbox"/> ID Indonésie                   | <input type="checkbox"/> IE Irlande                            | <input type="checkbox"/> IL Israël  | <input type="checkbox"/> IN Inde                                       |
| <input type="checkbox"/> IR République islamique d'Iran | <input type="checkbox"/> IS Islande                            | <input type="checkbox"/> IT Italie  | <input type="checkbox"/> JP Japon                                      |
| <input type="checkbox"/> KE Kenya                       | <input type="checkbox"/> KG Kirghizistan                       | <input type="checkbox"/> KH Cambodge  | <input type="checkbox"/> KP République populaire démocratique de Corée |
| <input type="checkbox"/> KR République de Corée         | <input type="checkbox"/> KZ Kazakhstan                         | <input type="checkbox"/> LA République démocratique populaire Lao                 | <input type="checkbox"/> LI Liechtenstein                              |
| <input type="checkbox"/> LR Libéria                     | <input type="checkbox"/> LS Lesotho                            | <input type="checkbox"/> LT Lituanie  | <input type="checkbox"/> LV Lettonie                                   |
| <input type="checkbox"/> MA Maroc                       | <input type="checkbox"/> MC Monaco                             | <input type="checkbox"/> MD République de Moldova                                 | <input type="checkbox"/> ME Monténégro                                 |
| <input type="checkbox"/> MG Madagascar                  | <input type="checkbox"/> MK La République de Macédoine du Nord | <input type="checkbox"/> MN Mongolie  | <input type="checkbox"/> MW Malawi                                     |
| <input type="checkbox"/> MX Mexique                     | <input type="checkbox"/> MY Malaisie                           | <input type="checkbox"/> MZ Mozambique  | <input type="checkbox"/> NA Namibie                                    |
| <input type="checkbox"/> NO Norvège                     | <input type="checkbox"/> NZ Nouvelle-Zélande                   | <input type="checkbox"/> OA Organisation africaine de la propriété intellectuelle | <input type="checkbox"/> OM Oman                                       |
| <input type="checkbox"/> PH Philippines                 | <input type="checkbox"/> PL Pologne                            | <input type="checkbox"/> PT Portugal  | <input type="checkbox"/> RO Roumanie                                   |
| <input type="checkbox"/> RS Serbie                      | <input type="checkbox"/> RU Fédération de Russie               | <input type="checkbox"/> RW Rwanda  | <input type="checkbox"/> SD Soudan                                     |
| <input type="checkbox"/> SE Suède                       | <input type="checkbox"/> SG Singapour                          | <input type="checkbox"/> SI Slovénie  | <input type="checkbox"/> SK Slovaquie                                  |
| <input type="checkbox"/> SL Sierra Leone                | <input type="checkbox"/> SM Saint-Marin                        | <input type="checkbox"/> ST Sao Tomé-et-Principe                                  | <input type="checkbox"/> SX Saint-Martin (partie néerlandaise)         |
| <input type="checkbox"/> SY République arabe syrienne   | <input type="checkbox"/> SZ Eswatini                           | <input type="checkbox"/> TH Thaïlande   | <input type="checkbox"/> TJ Tadjikistan                                |
| <input type="checkbox"/> TM Turkménistan                | <input type="checkbox"/> TN Tunisie                            | <input type="checkbox"/> TR Turquie   |  |



# CLÉ 5 : GÉRER SA MARQUE APRÈS LE DÉPÔT

## EXPLOITATION

Se constituer  
des preuves d'usage

**EVITER**  
l'action en déchéance

**AGIR**  
avant enregistrement

**VEILLE**  
Artisanale ou informatisée  
(CPI, surveillance payante INPI)

## INSCRIPTION

Cession, licence, changement  
de forme juridique, adresse, etc.

**RENDRE**  
opposable aux tiers

**ASSURER**  
la continuité des droits  
**RENOUVELLEMENT**  
Tous les 10 ans, indéfiniment

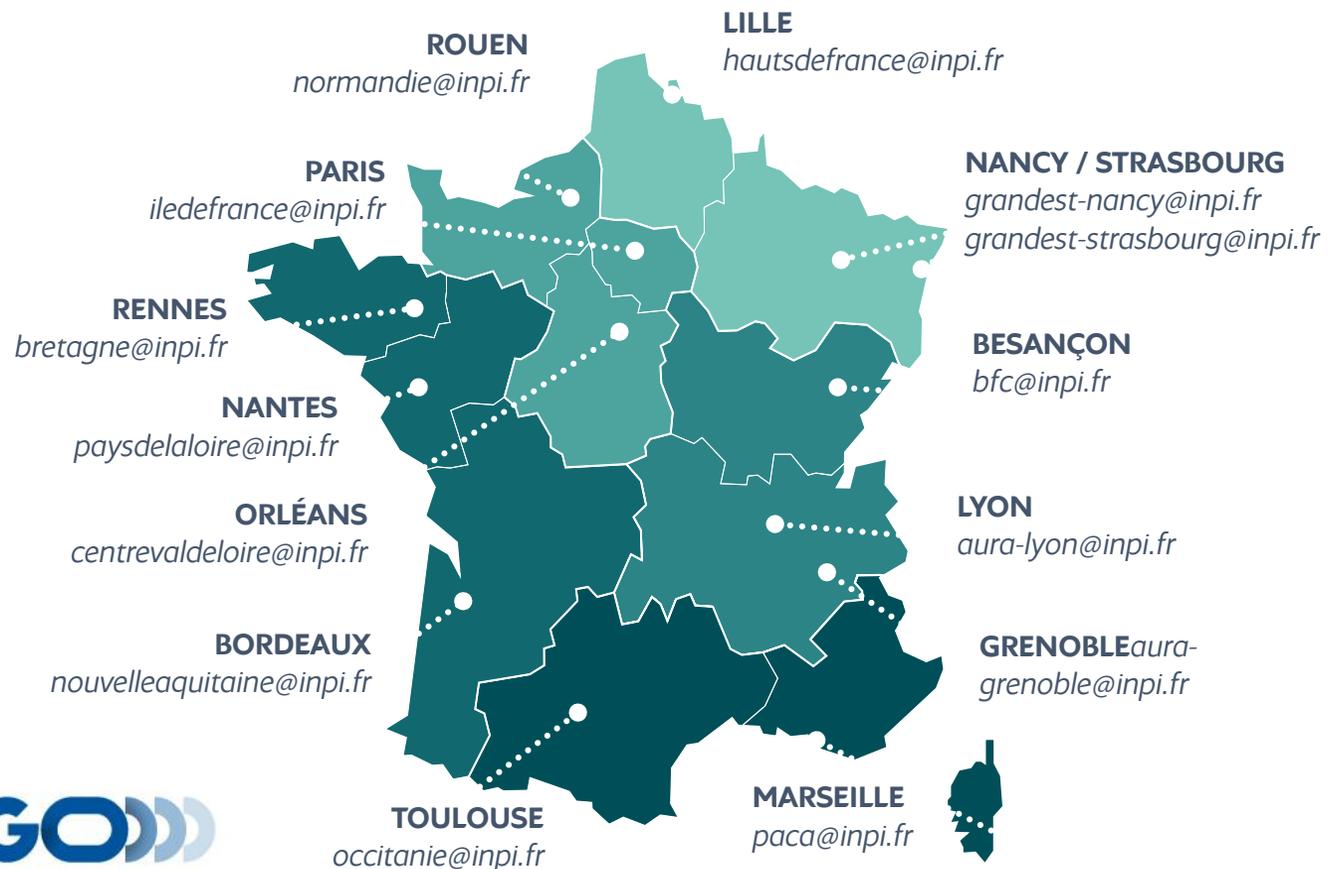
**4**  
Actions

# 5 CLÉS POUR PROTÉGER SA MARQUE

*Pour résumer...*

1. Choisir LE bon type de marque
2. Déterminer les produits et services
3. Vérifier la disponibilité
4. Anticiper l'extension à l'international
5. Gérer sa marque après le dépôt

# BÉNÉFICIER D'UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ PAR UN EXPERT INPI



► Rendez-vous en  
délégation INPI  
ou dans vos locaux

► [www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)

► Inpi direct :  
+33 (0)1 56 65 89 98

► [contact@inpi.fr](mailto:contact@inpi.fr)

# En savoir plus sur la marque ...



MOOC

LES MOOCS INPI POUR S'INITIER  
À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Entre autres :



LE MOOC MARQUE



DISPONIBLE SUR  
TOUS LES SUPPORTS



2H DE MOOC AVEC DES MODULES  
THÉMATIQUES DE 20 MINUTES



DES ACTIVITÉS VARIÉES  
ET INTERACTIVES  
*(VIDÉOS D'EXPERTS, QUIZZ,  
INFOGRAPHIES, FICHE DE SYNTHÈSE...)*



A découvrir sur [Inpi.fr](https://inpi.fr)



# Et aussi ...

## Vos Formalités d'entreprises avec



En ligne gratuitement et en toute sécurité

- Effectuer vos démarches de la création d'entreprise à la cessation de votre activité
- Modifier vos informations (nom, montant du capital, statut juridique, etc.)

# Merci de votre attention !

Retrouvez-nous sur notre stand virtuel :

- ✓ des rendez-vous personnalisés
- ✓ des échanges avec nos experts
- ✓ de la documentation



[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)



[contact@inpi.fr](mailto:contact@inpi.fr)



[+33 \(0\)1 56 65 89 98](tel:+33(0)156658998)



INPI France

