



BREVES JUILLET AOUT 2009

DEPOSANT DE MARQUE GARE AUX OFFRES FRAUDULEUSES DE PUBLICATION

Celui qui souhaite déposer une marque choisit d'abord l'étendue du droit qu'il souhaite obtenir en fonction de l'exploitation qui sera faite de cette marque :

- l'étendue géographique du dépôt :

Le dépôt de marque a un effet strictement limité au territoire de dépôt et la protection d'une marque française couvre seulement le territoire français, y compris les collectivités d'outre-mer (DOM-TOM).

Ainsi, pour obtenir une protection à l'étranger, la marque devra être déposée dans l'ensemble des pays dans lesquels l'activité sera développée.

- la représentation de la marque :

Pour être valable, une marque doit être susceptible de représentation graphique. Une marque peut être verbale, figurative, en couleur ou en noir et blanc, ou encore sonore ...

- les produits et services :

Ils devront être choisis en fonction de l'activité offerte par le déposant.

Ces choix déterminés, et après avoir conduit les vérifications d'usage, notamment au regard de la disponibilité de la marque, le déposant peut procéder au dépôt administratif de sa marque et initier ainsi la procédure d'obtention d'un titre de propriété industrielle.

En effet, c'est le dépôt auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en France, qui permet d'obtenir un titre de propriété sur la marque.

Il existe des administrations équivalentes dans tous les pays du monde, qui appliquent une procédure encadrée par la réglementation locale : en général, une procédure d'examen de forme et de fond, puis si le résultat de l'examen est positif, l'enregistrement de la marque pour une durée déterminée pouvant être renouvelée à échéance.

Dans de nombreux pays, la marque est publiée pour opposition avant ou après enregistrement. La procédure d'opposition autorise les titulaires de droits antérieurs identiques ou similaires à s'opposer à l'enregistrement d'une marque au motif que celle-ci porterait atteinte à leurs droits et notamment qu'elle pourrait engendrer un risque de confusion avec leurs droits antérieurs.

En France, la marque est publiée six semaines après son dépôt dans le Bulletin officiel de la Propriété Industrielle. A la suite de cette publication officielle, s'ouvre un délai de deux mois au cours duquel les tiers peuvent formuler des observations ou former une opposition administrative.

Cette publication a donc pour effet immédiat d'informer les tiers du dépôt de marque.

Or, certains tiers ainsi informés peuvent avoir des intentions frauduleuses et contacter les titulaires à des fins purement spéculatives.

Prudence donc au regard des sollicitations que vous pourriez recevoir de tiers au regard de vos dépôts de marque, notamment si ces sollicitations vous invitent au paiement de sommes d'argent.

En effet, nous avons pu constater dans la pratique que de nombreux déposants de titres de propriété industrielle (marques mais aussi brevets ou dessins ou modèles) reçoivent des courriers de sociétés privées étrangères leur proposant de publier leurs titres moyennant des sommes importantes.

Une liste exhaustive de ces sociétés ne saurait être établie d'autant plus que cette liste évolue. Mais, les sociétés les plus connues pour cette pratique sont les suivantes :

- TRADEMARK PUBLISHER GMBH
- SOCIETE POUR PUBLICATIONS ECONOMIQUES SARL SPE
- GLOBUS EDITION SL
- GLOBAL EDITION KFT
- SOCIETE POUR PUBLICATION ET INFORMATION SARL SPI
- SOCIETE POUR PUBLICATIONS ECONOMIQUES SARL SPE
- EDITION THE MARKS KFT
- INSTITUT ECONOMIQUE POUR LE COMMERCE, L'ARTISANAT, L'INDUSTRIE
- CENTRALE ECONOMIQUE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE
- ZDR – DATENREGISTER GMBH

En ce début d'année 2009, nous avons pu constater une recrudescence des courriers de ces sociétés. Ces courriers prennent généralement la forme d'une facture très détaillée sur laquelle sont reproduites toutes les informations officielles concernant le titre : pour une marque, son numéro et sa date de dépôt, sa reproduction servile, les produits et services qu'elle couvre. Ces sociétés étrangères mettent tout en œuvre pour laisser croire au caractère officiel de la publication proposée et pour s'assurer ainsi de recevoir paiement des sommes réclamées.

La manière de procéder de ces sociétés est bien rôdée de sorte que ces courriers parviennent généralement directement au service comptabilité fournisseurs ou aux services généraux de la société déposante qui honorent automatiquement la facture en pensant que celle-ci est nécessaire à l'efficacité de la protection du titre demandé.

Pourtant, les prestations proposées n'ont aucun caractère officiel et obligatoire et sont même dénuées de tout effet juridique. Les publications proposées, quand elles interviennent, sont insérées dans des parutions non officielles et de diffusion très confidentielle.

Seule la publication officielle à laquelle procède l'office de propriété industrielle est obligatoire pour l'enregistrement du titre.

Nous vous recommandons donc d'informer vos services de cette pratique et d'attirer leur vigilance à l'égard des sollicitations reçues au sujet de vos titres de propriété industrielle : marques, brevets, dessins ou modèles, mais aussi de vos noms de domaine. En effet, de la même manière, les informations reçues par courriers électroniques émanant de tiers visant à vous proposer ou recommander de procéder à l'enregistrement de noms de domaines portant sur vos marques ou noms commerciaux doivent être vérifiées avant toute décision sur la suite à donner.

En cas de doute, l'équipe de notre cabinet se tient à votre disposition pour examiner la nature des courriers que vous recevez au regard de vos titres de propriété industrielle et vous informer de l'attitude à adopter. Dans le doute, mieux vaut effectivement consulter des professionnels de la propriété industrielle sur la nature des courriers reçus et ainsi éviter le paiement à des sociétés peu scrupuleuses de frais inutiles et inopportuns.

Par Delphine BOY, Conseil en Propriété Industrielle, Mandataire OHMI