

10 JUIN 2015

Quelle stratégie pour déposer sa marque?

Temps de lecture : **3 min**

Malo de Braquilanges

Diplômé de Sciences Po Paris. Sous la direction de Pierre Aïdan, docteur en droit et diplômé de Harvard.

Publié le 10 juin 2015

Si vous faites partie des 5 millions de français qui envisagent de créer une entreprise dans les deux prochaines années, pensez dès maintenant à la stratégie à adopter [déposer une marque](#).

D'ordinaire, créer sa société est un moment intense au cours duquel de nombreuses questions se posent. Quelle forme d'entreprise choisir? Avec qui s'associer? Où trouver des locaux? Comment débloquer des fonds? A toutes ces interrogations, et bien d'autres, il faut en ajouter une autre et pas des moindres: dois-je déposer une marque?

Dans de très nombreux cas, vous allez adopter un «signe» permettant de différencier vos produits et services de ceux de vos concurrents. Ce signe peut prendre diverses formes. Il est possible d'opter pour un nom, un slogan, une suite de chiffres, [un logo](#) ou même une phrase sonore!

Souvent, lorsqu'on [crée une entreprise](#), on réfléchit au meilleur nom possible à lui donner, mais on ne pense pas toujours à le déposer. Cela est regrettable car seul le dépôt permet de devenir le propriétaire exclusif du signe.

Déposer sa marque permettra d'empêcher à vos concurrents d'utiliser le même signe que vous. Gardez en mémoire que la marque constitue souvent un élément essentiel de l'actif de votre entreprise. Bien qu'il soit difficile d'évaluer sa valeur économique en raison des critères évanescents sur lesquels elle repose, elle est un actif immatériel qui peut se révéler crucial. Elle participe à l'étoffe de votre société, à sa réputation et son image.

Possédant un champ symbolique important, elle contribue à la fidélisation d'une clientèle.

Il est parfois difficile de déterminer la meilleure stratégie à adopter pour protéger sa marque. Thomas et Marie, deux jeunes entrepreneurs corses, ont décidé de sauter le pas et de créer leur société. Ils se sont lancés dans la fabrication et la commercialisation de produits corses et ont beaucoup hésité sur les différentes options qui s'ouvraient à eux.

Voici les principales difficultés auxquelles ils ont été confrontés et la manière dont ils sont parvenus à les surmonter.



La tactique de la simultanéité des créations

Ils ont opté pour la solution d'un dépôt de marque concomitant à la création de leur société. Ce qui a principalement motivé leur décision est qu'ainsi, leur marque est devenue leur **propriété exclusive** dès les premiers pas de leur entreprise. Aucun de leurs concurrents ne peut plus utiliser ce signe pour identifier des produits similaires aux leurs.

Ils voulaient absolument éviter de commencer à se faire connaître au près de leurs clients avec une marque non protégée. En pratique, cela leur aurait fait courir le risque qu'un autre entrepreneur dépose la même marque. Ils n'auraient alors plus pu utiliser le signe avec lequel ils avaient lancé leur activité et auraient été contraints de changer de marque afin de ne pas être poursuivi en contrefaçon.

Cela aurait été désastreux pour l'image de leur entreprise et le démarrage de leur activité. De plus, celui qui aurait obtenu la protection de la marque se serait vu attribuer une part de leur travail et aurait profité de l'énergie, du temps et des financements investis dans le développement de l'entreprise. Les clients n'auraient pas nécessairement fait la différence entre leur société et celle de leur concurrent et la plupart auraient naturellement continué à acheter les produits identifiés par le signe perdu.



Choisir le signe idéal

Déposer un nom de marque n'est pas aisé, de longues conversations ont été nécessaires avant de trouver le nom qui convienne le mieux à leur projet. En effet, n'importe quel mot ne peut pas constituer une marque. Ainsi, ceux qui manquaient de distinctivité ne pouvaient pas faire l'objet d'un dépôt. Thomas qui aime la simplicité voulait opter pour « Produits corses » mais les signes descriptifs ne sont pas acceptés. Le drapeau corse ne pouvait pas non plus constituer un logo car il s'agit d'un signe officiel. Ils se sont donc orientés vers une marque plus spécifique. Il fallait aussi que leur marque soit disponible c'est à dire qu'elle ne ressemble pas à une marque déjà protégée appartenant déjà à une autre personne.

Ils ont également dû se pencher sur l'éventuelle existence d'un nom de domaine au nom de leur marque, par exemple « leurentreprise.com ».

Si un tel **nom de domaine** avait existé, ils n'auraient pas pu créer leur propre site internet. Chaque nom de domaine ne peut être attribué qu'une fois. En pratique, il est attribué une fois en .fr, une fois en .com, une fois en .net. Par exemple, il est possible de déposer « leurentreprise.com », « leurentreprise.fr » et « leurentreprise.net ». Pour cette raison, Marie a préféré réserver son nom de domaine en plusieurs exemplaires, c'est à dire avec des extensions (.fr, .com) différentes. Cela permet d'éviter qu'un concurrent crée un nom de domaine dont seule l'extension change aux fins de tromper les consommateurs et les attirer sur son site.

Si un nom de domaine avait déjà existé au nom de leur marque et s'il avait été effectivement exploité, le titulaire de ce nom aurait eu le droit de leur interdire de déposer leur marque, via une [procédure d'opposition de marque](#). Thomas et Marie n'auraient alors pas pu en devenir propriétaire.

Ils sont finalement arrivés à trouver le nom parfait, à ouvrir un site et à le déposer.



Commencer par un dépôt français

Thomas et Marie avaient le souci de se protéger efficacement. Ils ont hésité entre un dépôt français à l'[INPI](#), qui leur permet d'obtenir la **propriété exclusive** de leur marque mais uniquement sur le **territoire français**, et un dépôt communautaire ou international qui leur aurait conféré respectivement une protection européenne dans les 28 Etats membres de l'Union ou une [protection internationale dans 85 pays](#) dont les Etats-Unis et la Chine. Ils se sont demandés pourquoi déposer une marque. Répondre à cette question leur a permis construire une stratégie intéressante.

A terme, ils souhaitent exporter leurs produits sur le marché américain. Le cousin de Thomas vit et travaille à Portland, ce qui les incite à profiter de ce contact pour « se lancer dans la conquête de l'ouest! » comme en rêve Thomas. Ils avaient donc pensé à déposer aussi leur marque aux Etats-Unis. Mais de façon assez pragmatique, ils se sont orientés vers un dépôt uniquement français pour le moment.

Un dépôt aux Etats-Unis aurait augmenté leur frais, ce à quoi ils ne tenaient pas. Surtout, ils se sont dit que le risque que d'autres décident de lancer en Amérique une marque ayant le même nom que la leur est minime. Leurs produits n'étant pas encore connus là-bas, aucun concurrent ne va utiliser leur marque pour tenter de profiter de l'image positive qu'elle véhicule. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il suffisait sans doute de se protéger dans les pays dans lesquels ils commercialisent leurs produits immédiatement. Ils n'ont pas trouvé judicieux de se protéger dès le début aux Etats-Unis et ont préféré commencer par se développer et se fortifier en France. Cela semble avoir été la bonne technique car ils ont désormais les épaules et l'expérience suffisante pour songer sérieusement à l'exportation. Et c'est d'ailleurs leur prochain objectif!



Grossir avant de conquérir l'Amérique

Nos deux entrepreneurs sont plein de projets. Ils sont en phase de test mais d'après ce qu'ils veulent bien nous dire cela semble concluant. Assez concluant en tout cas pour qu'ils étudient en profondeur le **dépôt de marque à l'étranger**.

Ils hésitent encore entre déposer leur marque aux Etats-Unis en passant par la biais d'un dépôt national ou en utilisant la marque internationale. Bien que la protection puisse naître uniquement de l'usage il est beaucoup plus sécurisé de déposer la marque par un enregistrement fédéral au près de l'USPTO. Il s'agit alors d'un dépôt national devant être fait en anglais. Le dépôt d'une marque internationale peut lui être fait en français et nécessite d'avoir au préalable déposé sa marque à l'INPI, ce qui représente un avantage aux yeux de Marie. Ils hésitent encore entre ces deux possibilités. Leur prix est équivalent, un peu moins de 1.000 euros, mais le dépôt international pourrait leur permettre d'obtenir en même temps une protection dans d'autres pays pour environ 90 euros supplémentaires par pays retenu. En revanche, ils ne peuvent plus bénéficier du droit de priorité accordé à la marque internationale. Cet avantage est offert pendant une période de six mois à compter du dépôt français et conduit à ce que le dépôt effectué à l'étranger profite de la date de dépôt française. Seulement le dépôt français est plus ancien.

Thomas et Marie songent également, mais à plus long terme, à faire fructifier leur activité en Europe notamment dans les pays méditerranéens . A ce moment là, ils utiliseront sans doute la méthode du dépôt communautaire qui leur permettra d'obtenir un titre unique pour tous les Etats membres de l'Union Européenne dans lesquels ils choisiront d'exporter leurs produits. Pour plus d'information sur la marque communautaire, consultez [cette vidéo](#).

Leur enrichissante expérience permet d'y voir un plus clair sur la stratégie à adopter pour déposer une marque internationale. Le plus judicieux semble de [déposer une marque](#) ou un logo avec Legalstart uniquement dans les pays pour lesquels l'entreprise exploite son activité. Puis, d'augmenter la sphère de protection de sa marque au fil des développements de l'entreprise.