

L'information en matière des marques et son importance pour améliorer l'image des entreprises Bénénoises

PRESENTE PAR :

Mme PHILOMENE MEDAH

Conseil en propriété industrielle

Juriste, spécialiste du droit des marques

au cabinet TOE Frank Didier (cabinet TFD),

TEL : + 226 25 37 52 92 / 76 40 79 08 / 78 03 22 02

Cabinet Maître TOE Frank Didier

Mandataire agréé auprès de l'OAPI, Avocat

398, Avenue Elie SARE, Ouaga 2000

01 BP 1949 Ouagadougou 01/ BURKINA FASO



SOMMAIRE

I / INTRODUCTION

II / QU'EST-CE QU'UNE MARQUE

- 1. LA MARQUE C'EST TOUT D'ABORD UN SIGNE**
- 2. QUELQUES EXEMPLES DE MARQUES**
- 3 - LA MARQUE DOIT PERMETTRE DE DISTINGUER LES PRODUITS ET SERVICES D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE**

III / LES CATÉGORIES DE MARQUES EXISTANTES

IV / LES CONDITIONS DE VALIDITE D'UNE MARQUE

V / LES FONCTIONS DE LA MARQUE

VI / LES SYSTÈMES DE PROTECTION DES MARQUES



**VII / LES INFORMATIONS ESSENTIELLES CONTENUES DANS LA
PUBLICATION DE L'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE**

**VIII / QUELQUES AVANTAGES DE CES INFORMATIONS
POUR LES ENTREPRISES.**

**IX / COMMENT L'INFORMATION EN MATIERE DES MARQUES
PEUT-ELLE AMELIORER L'IMAGE DES ENTREPRISES BENINOISES**

- 1- AU NIVEAU DU CHOIX DU SIGNE**
- 2- AU NIVEAU DE LA RECHERCHE DANS LES BASES
DE DONNEES DES MARQUES**
- 3- AU NIVEAU DE LA PROTECTION DE LA MARQUE**

X / CONCLUSION

I / INTRODUCTION

Dans un environnement mondialisé et fortement concurrentiel, où il est de plus en plus difficile de faire face à la concurrence, la marque constitue l'un des atouts économiques et stratégiques de premier plan pour les entreprises désireuses d'assurer leur croissance.

Cependant, pour bénéficier de tous les avantages liés à la marque, il est nécessaire d'en assurer la protection. Mais cette protection ne sera efficace que si la personne qui la demande acquiert avant, un certain nombre d'informations sur le signe choisi en tant que marque.

L'information en matière des marques est l'outil qui servira de guide non seulement dans le choix du signe mais aussi pour acquérir toutes les autres informations sur les marques en général et sur le contenu bibliographique des bulletins officiels



et certificats relatifs aux marques en particulier.

Ces informations se trouvent essentiellement dans les bulletins officiels et dans les bases de données relatifs aux marques. Toutefois, notre présentation sera axée uniquement sur la recherche des informations contenues dans la base de données mondiale des marques de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Mais avant l'exploitation de cette base, il faut d'abord bien cerner la notion de marque, étape indispensable pour une meilleure compréhension des informations qui s'y trouvent.

II - QU'EST-CE QU'UNE MARQUE

Selon la définition donnée par l'OMPI, une marque est un **signe** permettant de **distinguer** les **produits** ou **services** d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.



On retient de cette définition les points suivants:

1. LA MARQUE C'EST TOUT D'ABORD UN SIGNE

- La marque peut ainsi être une lettre, un sigle, une suite de mot, une phrase, un slogan, un chiffre, un mot, un nom patronymique...
- La marque peut aussi être un signal sonore (la musique de *Bouygues Télécoms* est déposée comme marque).
- La marque peut encore être un dessin (les *anneaux olympiques*), un logo (le logo de Windows), une couleur particulière, un hologramme, un relief ou encore une image de synthèse.

- 
- La marque peut même être en trois dimensions (la forme particulière de la bouteille de *Coca-Cola* est déposée comme marque).
 - Enfin, la marque peut être une combinaison de l'un de ces signes, par exemple l'association d'un mot et d'un dessin sur un fond composé de bandes de couleurs.

2 / QUELQUES EXEMPLES DE MARQUES

DUPHASTON

558

TOYOTA

405

BMW

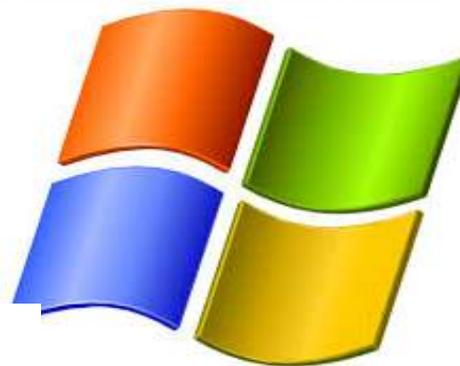
Nestlé

« Les lots aux heureux gagnants, les bénéfiques à la nation entière »

« De la passion est née la différence »



PEUGEOT



Colgate



3 / LA MARQUE DOIT PERMETTRE DE DISTINGUER LES PRODUITS ET SERVICES D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE

La marque permet de distinguer les produits et services de ses titulaires par rapport aux produits ou services concurrents. Elle permet aux clients de relier le produit ou service, objet de la marque, à la personne qui en est à l'origine. La marque confère à son titulaire un droit exclusif d'exploiter le signe choisi pour un monopole limité au secteur de spécialité du titulaire de la marque.

III / LES CATÉGORIES DE MARQUES EXISTANTES

On distingue deux grandes catégories:

- **Les marques de produits** qui sont apposées sur des produits (les produits alimentaires, les appareils, les parfums etc.).
- **Les marques de services** qui servent à distinguer des services comme étant ceux d'une entreprise déterminée (les activités commerciales, l'hôtellerie, la restauration, les activités financières etc.).

Ces marques de produits ou de services peuvent être **individuelles ou collectives**.



Elles sont **individuelles** lorsqu'elles appartiennent à une seule personne physique ou morale lui conférant ainsi l'exclusivité de l'exploitation de la marque.

Elles sont **collectives** lorsqu'elles appartiennent à un groupe ou une association dont chaque membre peut utiliser la marque selon un règlement d'utilisation défini par le groupe ou l'association. Ce type de marque a généralement pour but de garantir une origine, une qualité ou une caractéristique particulière et commune des produits ou services offerts par les membres.

Il existe également **les marques de certification** qui sont généralement accordées à des produits respectant des normes définies mais ne sont pas réservées uniquement aux membres d'une entité.



Ces marques de certification peuvent donc être utilisées par quiconque peut certifier que les produits concernés respectent les critères définis par le titulaire de la marque.

L'enregistrement d'une marque de certification est soumis à une exigence importante: **l'entité qui le demande doit être considérée comme compétente pour certifier les produits concernés.** Le dépôt doit donc être fait au nom d'une personne morale présentant une certaine indépendance c'est-à-dire que cette personne ne doit être ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits concernés.

EX: "**NF Environnement**" qui certifie que les produits frappés de cette marque ont un impact environnemental réduit.

IV / LES CONDITIONS DE VALIDITE D'UNE MARQUE

Pour être valable, une marque doit répondre aux 4 conditions suivantes:

- **La marque doit être distinctive**: Cela signifie qu'elle ne doit pas être la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit et ne doit pas non plus être descriptive.

Par exemple on ne peut pas déposer auto comme marque de voiture. De même La marque « LOTO », visant des produits et services de la loterie, a été annulée par la Cour de cassation française au motif que ce terme était descriptif des produits et services commercialisés par son titulaire. (Cass. com. 28 avril 2004, n° 02-14373).

- **La marque doit être licite** : Cela signifie qu'elle ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs et ne doit pas non plus être interdite par la loi ou par les conventions internationales.



Par conséquent, ne peut être enregistré comme marque, un signe reproduisant ou imitant totalement ou partiellement les signes officiels d'un Etat ou d'une organisation internationale sauf autorisation de l'autorité compétente de cet Etat ou de cette organisation.

Par Exemple: La Convention internationale de Genève du 6 Juillet 1906 dispose que les mots « croix rouge » et l'emblème de la croix rouge sur fond blanc (marque figurative) ne pourront être employés que pour protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention.

On ne peut pas non plus utiliser comme marque des signes obscènes ou incluant des propos injurieux ou racistes.

Toutefois, notez que la conception de l'ordre public et des bonnes mœurs peut varier d'un pays à un autre.

- 
- **La marque doit être disponible** : Cela signifie qu'elle ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur détenu par un tiers. Ainsi, une marque ne doit pas être identique ou similaire à une autre marque exploitée pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires.
 - **La marque ne doit pas être déceptive**: Cela signifie qu'elle ne doit pas être de nature à tromper le public, à lui donner de fausses informations notamment sur la composition, l'origine, la qualité des produits ou des services qu'elle désigne. (Exemple : la marque « **THE VERT DE CHINE + logo** » pour du thé d'une autre provenance).

V / LES FONCTIONS DE LA MARQUE

La présence d'une marque sur un produit ajoute de la valeur à ce produit aux yeux des consommateurs. Une personne qui achète un portable marqué **Apple** parce qu'elle est convaincue de la qualité à l'avance sera tout de même satisfaite, même si elle est tombée sur un mauvais numéro.

La marque a plusieurs fonctions qu'il est très important de comprendre pour bâtir une bonne stratégie de communication sur un produit ou sur un service. On peut citer les fonctions suivantes:

- **La distinction:** elle établit la différence avec les produits des concurrents.

- 
- **La garantie:** elle rassure le consommateur sur la qualité du produit ou du service. Elle renforce sa certitude et le motive dans sa décision d'achat et de consommation du produit.
 - **L'identification:** la marque simplifie la tâche du consommateur lui permettant de repérer facilement un produit qui lui a donné satisfaction. Imaginez un monde sans marque, sans signe distinctif permettant d'activer votre mémoire, de vous guider. Imaginez le temps qu'il vous faudrait pour choisir un produit. La marque guide le consommateur dans son choix et est devenue indispensable aujourd'hui.

- 
- **La valorisation** du consommateur: en règle générale, le consommateur recherche dans la possession de telle ou telle marque, à afficher ses valeurs, son style. Par exemple les marques de la mode vestimentaire, de l'automobile, de la parfumerie,...
 - **La relation**: elle permet de construire une relation avec le consommateur au-delà de la dimension purement fonctionnelle du produit ou du service, en développant un lien émotionnel avec lui. Le consommateur va dès lors pouvoir s'identifier à la marque pour des motivations variées: sa valorisation sociale, personnelle,...
 - **La publicité**: elle permet à l'entreprise de faire la promotion de ses produits ou services.

En outre, la marque a une **valeur commerciale**. C'est un actif négociable soit par la vente soit par la location.

VI / LES SYSTÈMES DE PROTECTION DES MARQUES

Il y a trois niveaux de protection:

- **Au plan national** : la demande est adressée à l'Office du pays auprès duquel l'on désire protéger sa marque.
- **Au plan régional**: la demande est adressée à l'organisme régional de protection des marques (ex OAPI, ARIPO, EUIPO....)
- **Au plan international** : via le système de Madrid.

NB:

- Ce Système est régi par deux traités:
L'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques qui date de 1891;



Le Protocole relatif à l'arrangement de Madrid, adopté en 1989, et entré en vigueur le 1er décembre 1995. Il est en application depuis avril 1996.

- Le système de Madrid est régi par ces deux traités parce que certains Etats souhaitaient bénéficier du système de dépôt international mais critiquaient plusieurs dispositions de l'Arrangement de Madrid. C'est ainsi qu'a été conclu un autre traité sur l'enregistrement international des marques, le Protocole de Madrid jugé nettement plus souple.
- À l'instar des États-Unis et du Japon, un certain nombre de pays n'ont jamais adhéré à l'Arrangement de Madrid, jugé selon eux trop rigide.

- 
- Ce système est administré par le Bureau international de l'OMPI, qui tient à jour le registre international et publie la Gazette OMPI des marques internationales.
 - La demande d'enregistrement international ne peut être déposée que par une personne physique ou morale qui est rattachée à un membre de l'Union de Madrid par un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, son domicile ou sa nationalité.
 - Tout État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie soit à l'Arrangement, soit au Protocole, soit aux deux.
 - Un enregistrement international équivaut à un ensemble d'enregistrements nationaux car la marque est protégée dans chacune des parties contractantes désignées.

Tableau comparatif entre Arrangement de Madrid et Protocole de Madrid

DESIGNATION	ARRANGEMENT	PROTOCOLE
Base du dépôt international	Enregistrement de la marque au pays d'origine	Dépôt ou enregistrement au pays d'origine
Parties au Traité	Etats	Etats - organisations intergouvernementales
Délai de notification des objections par les Offices Nationaux	1 an	18 mois et plus en cas d'opposition
taxes	Emolument de base + émoluments par pays + émoluments par classe au-delà de la 3 ^{ème} classe de produits ou de services	Emolument de base + taxes étatiques plus élevées (possibilité pour les Etats d'exiger des taxes complémentaires, des taxes individuelles)
Conséquences de la perte des droits sur la marque nationale de base dans les 5 ans suivant la date de l'enregistrement international	Radiation de la marque internationale	Radiation de la marque internationale mais possibilité de transformation, dans les trois mois, en demandes nationales ou régionales avec conservation de la date du dépôt international et, le cas échéant, de la date de priorité



Quel que soit le système de protection choisi, en principe, l'enregistrement d'une marque confère un droit exclusif sur l'utilisation de la marque enregistrée. Cela signifie que la marque peut être utilisée exclusivement par son propriétaire ou concédée sous licence à un tiers en contrepartie d'une rémunération. L'enregistrement confère une légalité à la marque et renforce la position du titulaire des droits notamment en cas de litige.

La durée de validité d'un enregistrement de marque peut varier, mais elle est généralement de 10 ans.

L'enregistrement peut être renouvelé indéfiniment moyennant le paiement des taxes de renouvellement.

VII / LES INFORMATIONS ESSENTIELLES CONTENUES DANS LA PUBLICATION DE L'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE

Les rubriques ci-dessous énumérées (rubriques non exhaustives) visent à rendre plus accessibles les informations sur les marques publiées dans la base de données mondiale des marques de l'OMPI. Vous y trouverez également des codes correspondant à chaque rubrique et qui permettent d'identifier les diverses données bibliographiques relatives aux marques qui figurent non seulement dans les bulletins officiels mais aussi dans les certificats relatifs aux marques.

Ce sont :

(210) Numéro d'ordre de la demande.

(220) Date du dépôt de la demande.

(181) Date prévu pour l'expiration de l'enregistrement.



(111) Numéro d'ordre de l'enregistrement.

(151) Date de l'enregistrement.

(540) La reproduction de la marque.

(511) Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice), liste des produits ou services classés selon cette classification.

(731) Nom et adresse du déposant.

(740) Nom et adresse du mandataire le cas échéant.

(591) Informations concernant les couleurs revendiquées.

S'il s'agit d'un dépôt international en plus des informations énumérées ci-dessus, vous aurez:



(270) La langue de la demande.

(821) Demande de base.

(822) Enregistrement de base.

(831) Désignations selon l'Arrangement de Madrid.

(832) Désignations selon le Protocole de Madrid.

(834) Désignations selon le Protocole de Madrid en vertu de l'article 9sexies. *(l'article 9sexies traite des relations entre les États parties à la fois au Protocole de Madrid et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm)).*

Pour plus d'informations veuillez-vous référer à la norme ST 60 du manuel sur l'information et la documentation en matière de propriété industrielle: recommandation relative aux données bibliographiques concernant les marques.

Lien: http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/remarks/gaz_st60.htm.

VIII / QUELQUES AVANTAGES DE CES INFORMATIONS POUR LES ENTREPRISES.

- Trouver des partenaires commerciaux;
- Surveiller les activités des concurrents;
- Eviter de porter atteinte aux droits des tiers en ne protégeant pas une marque identique ou similaire à une marque déjà enregistrée pour des produits identiques ou similaires;
- S'opposer à l'enregistrement d'une marque qui entre en conflit avec votre marque;
- Eviter de faire des dépenses inutiles en enregistrant une marque non disponible;
- Savoir qui contacter au cas où vous voulez demander une licence pour l'exploitation d'une marque.

En tout état de cause, chaque entreprise devra exploiter ces informations au mieux de ses intérêts.

IX / COMMENT L'INFORMATION EN MATIERE DES MARQUES PEUT-ELLE AMELIORER L'IMAGE DES ENTREPRISES BENINOISES

1- AU NIVEAU DU CHOIX DU SIGNE

L'information en matière des marques constitue une source privilégiée de renseignements car elle vous donnera les indications nécessaires sur le choix du signe. Notez qu'il n'y a aucune règle stricte qui indique que le signe que vous allez choisir pourra constituer une marque à succès. Cependant certains critères doivent pouvoir vous guider.

Ce sont:

- Le signe que vous envisagez choisir doit répondre aux exigences juridiques relatives à l'enregistrement d'une marque (il doit être distinctif, licite, disponible...);

- 
- Le signe doit être facile à lire, à épeler, à prononcer;
 - Il doit également être adapté aux marchés dans lesquels vous comptez l'exploiter.

2- AU NIVEAU DE LA RECHERCHE DANS LES BASES DE DONNEES DES MARQUES

Il est conseillé aux entreprises d'effectuer des recherches dans les bases de données sur les marques pour s'assurer qu'elles détiennent toutes les informations indiquant que la marque choisie n'est pas déjà utilisée par une autre entreprise dans leurs marchés cibles. Dans de nombreux pays, l'office chargé de l'enregistrement des marques enregistre les marques sans procéder à une comparaison avec les enregistrements et les demandes d'enregistrement reçus auparavant, laissant à vos concurrents la charge de



formuler une opposition après la publication de l'enregistrement de la marque ou de la demande. C'est le cas à l'OAPI. C'est pourquoi, enregistrer une marque dans ces pays ne vous garantit pas que la marque ne portera pas atteinte aux droits des tiers. Il est donc important d'effectuer une recherche dans les bases de données sur les marques avant d'utiliser une marque.

Il faut aussi tenir compte du fait que s'il est facile de distinguer les marques identiques à votre propre marque, il est plus difficile de reconnaître les marques susceptibles de prêter à confusion et qui sont en conflit avec la vôtre. C'est pourquoi, il est recommandé de recourir aux services d'un spécialiste en marques pour effectuer la recherche et interpréter les résultats. A l'issue de cette recherche, vous pourrez décider aisément de poursuivre ou non la protection de votre marque.

3- AU NIVEAU DE LA PROTECTION DE LA MARQUE

Dans le contexte actuel, qui est celui de la compétition internationale, la protection de la marque doit être pour les entreprises un moyen stratégique de concurrence car elle permet de manière légale de contraindre les concurrents, limitant leur liberté de manœuvre à s'approcher de votre marque. En vous inspirant des informations contenues dans les bases de données et dans les bulletins officiels sur les marques, vous pouvez aisément définir le mode et l'étendue de la protection de votre marque en tenant compte des ambitions de votre entreprise. Une entreprise qui attaque et qui sait défendre ses droits sur ses marques se fait respecter, gagne en notoriété et renforce son image.

En outre, la protection de la marque offre aux entreprises les possibilités suivantes:

- 
- **Arme défensive**, la protection de la marque assure la garantie des droits des entreprises sur leurs produits et services et leur permet de se défendre de façon efficace.
 - **Arme offensive**, elle donne aux entreprises les moyens de gagner des marchés.
 - **Arme de dissuasion** elle décourage les éventuels contrefacteurs et évite les procédures judiciaires.
 - **Arme économique**, elle permet aux entreprises de tirer d'importants bénéfices. La marque peut être évaluée financièrement et servir de garantie pour un prêt bancaire par exemple. **Cependant, la valeur financière de la marque est intimement liée à sa validité sur le plan juridique d'où la nécessité de sa protection.**



De plus, grâce à cette protection, les entreprises peuvent assurer leur croissance de plusieurs manières à savoir:

- Empêcher des concurrents de copier ou de contrefaire leur marques;
- Créer une image de marque grâce à une stratégie de commercialisation axée sur la marque;
- Négocier des accords de licence, de franchise ou d'autres contrats portant sur la marque;
- Augmenter la valeur marchande de l'entreprise;
- Avoir accès à de nouveaux marchés;
- Eviter les contentieux inutiles et économiser en temps et en ressources.



NB : En tout état de cause, il est important pour les entreprises Béninoises d'exploiter les bases de données relatives aux brevets et aux marques pour s'informer sur les dernières avancées techniques, repérer leurs futurs partenaires et découvrir les innovations des entreprises concurrentes. Ces bases contiennent de précieuses informations techniques et commerciales qui leur permettront d'élaborer les stratégies commerciales nécessaires pour renforcer leur image dans les marchés où elles sont présentes.



X / CONCLUSION

L'information en matière des marques doit être un outil important au service de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. La marque n'est plus utilisée seulement comme une arme pour se défendre et survivre à la concurrence. Elle sert non seulement à renforcer l'image de marque de l'entreprise mais aussi à générer des recettes par la concession de licences d'exploitation à des tiers. Il est à noter qu'aujourd'hui la marque peut aussi être utilisée comme garantie dans une transaction financière.

C'est pourquoi, toutes les entreprises doivent assurer une bonne gestion de leur marque en exploitant les bases de données sur les marques qui contiennent de nombreuses informations utiles pour leur croissance.



Merci pour votre aimable attention !!!