

DONNEZ DE LA SUITE À VOS IDÉES

BOOST IP

ENREGISTRER UNE MARQUE AU BENELUX

Dans le langage commun, la marque est un **signe** (nom, mot, expression, logo, ...) qui permet à une entreprise de **se distinguer** des autres **sur le marché** afin que le consommateur puisse reconnaître ses **produits et/ou services**. La marque permet à l'entreprise d'obtenir et accroître sa **visibilité** sur le marché et constitue pour le consommateur un **repère**, éventuellement une "**garantie**".

En matière de propriété intellectuelle (PI), la marque est un titre qui permet à son titulaire une appropriation sur un signe, notamment un nom ou logo.

Le titre de marque est accordé à son demandeur après une **procédure d'enregistrement** du nom (entité nominale), du logo (entité graphique) ou de la combinaison des deux (entité semi-figurative) auprès d'un Office de PI qui représente un pays ou une zone géographique sélectionnée par le demandeur, et ce pour des produits et/ou services définis par celui-ci.

Le titre de marque a une durée de **10 ans renouvelables**. C'est le seul titre de PI renouvelable indéfiniment.

La marque permet notamment à son titulaire de **s'opposer**, s'il existe un risque de confusion, à ce qu'un tiers non autorisé utilise dans la vie des affaires un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, sur la zone géographique de protection du titre et ce, durant toute la durée de validité de celui-ci.

L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (BOIP) est l'instance officielle pour l'enregistrement des marques au Benelux, et donc au Luxembourg.

Les critères de la marque

Pour être enregistré comme marque, le signe choisi doit satisfaire un certain nombre de critères, il doit notamment :

- **Etre disponible** : ne pas reproduire ou imiter une marque ou dénomination antérieure,
- **Ne pas être contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public**,

- **Ne pas être déceptif** : ne pas tromper le public quant à la provenance ou la qualité des produits ou services,
- **Etre distinctif pour les produits et/ou services sélectionnés**,
- **Ne pas être exclusivement descriptif**.

Choisir un signe distinctif

Le signe choisi à titre de marque doit être distinctif, cela signifie qu'il doit être en mesure de remplir la fonction principale de la marque, à savoir la fonction **d'identification d'origine**. Le consommateur doit, lorsqu'il voit la marque apposée sur des produits ou services faire le lien entre ceux-ci et l'entreprise qui les commercialise.

Le caractère distinctif peut, dans certains cas, s'acquérir par un long usage antérieur.

Choisir un signe non exclusivement descriptif

Le signe ne doit pas identifier, décrire ou définir la nature ou une caractéristique du produit ou service. Le caractère non exclusivement descriptif s'apprécie à l'égard des produits ou services pour lesquels la marque est demandée. Par exemple, le nom « Pomme » ne peut pas constituer une marque de pomme car il est descriptif de l'objet désigné. En revanche, ce nom ne serait pas descriptif pour une marque d'ordinateur.

Par ailleurs, le signe choisi ne doit pas non plus être devenu usuel dans le langage courant ou professionnel.

Sélectionner les produits et services

La marque offre une protection pour les produits et/ou services définis par le demandeur. Ceux-ci sont intégrés dans des classes de produits ou services répertoriées par la **classification de Nice**. Cette classification n'a qu'une valeur purement administrative et aide à définir produits et/ou services pour lesquelles la marque est demandée. Le numéro des classes est également mentionné lors du dépôt.

Sélectionner la zone géographique de la marque

L'identification de la zone géographique (ou pays) sur laquelle va être exploitée la marque est importante afin d'identifier les Offices auprès desquels il sera nécessaire de réaliser les démarches d'enregistrement.

Le BOIP permet un enregistrement dans la zone du Benelux. Chaque pays dispose en principe d'un Office de PI dédié à l'enregistrement des titres de PI. Certains organismes reconnus internationalement permettent également des dépôts simultanés sur plusieurs pays, c'est le cas, par exemple, de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour une marque européenne ou de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour un dépôt dans le monde entier.

Vérifier la disponibilité de la marque

Vérifier la disponibilité de la marque est le fait de s'assurer que le signe que vous souhaitez utiliser, ou un signe similaire (par exemple un nom proche, même phonétiquement), n'est pas déjà enregistré comme marque par un tiers pour des produits et/ou services identiques ou similaires, sur la zone géographique dans laquelle vous souhaitez exploiter cette marque. L'antériorité peut être constituée s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

C'est pourquoi, lors des recherches, il est opportun d'envisager d'autres orthographes du nom choisi afin d'avoir une réelle visibilité sur sa disponibilité. Notez que les bases de données de marques sont publiques et permettent de réaliser des recherches en principe gratuites (vous pourrez utilement consulter la fiche « **Vérifier la disponibilité du nom de l'entreprise** » pour davantage de détails).

Ne pas procéder à cette vérification constitue un risque, celui d'entrer en conflit avec le titulaire officiel de la

marque.

Coût de la marque

La marque fait l'objet du paiement d'une taxe lors de son dépôt.

Si le dossier présenté à l'Office est complet, correct et en l'absence d'opposition de la part de tiers, la marque est enregistrée environ 3 mois après son dépôt (pour la marque Benelux). Il existe également un enregistrement accéléré.

Le montant de la taxe relative à la marque varie en fonction notamment :

- Du **type de marque** choisie (individuelle ou collective),
- Du **type de dépôt** réalisé (format papier ou électronique),
- De la **zone géographique** de protection choisie (Benelux, France, Portugal, Europe, etc.),
- Du **nombre de classes** de produits et services sélectionné (classification de Nice),
- De la **stratégie de dépôt** adoptée (normal ou accéléré).

Vous retrouverez l'ensemble des définitions, coûts et explications relatives à la marque au Benelux sur le site du BOIP (<http://www.boip.int>).

Quelques exemples de tarifs pour une marque Benelux

Frais de dépôt

- Marque individuelle, pour 3 classes de produits et services, dépôt sous format électronique : 248 €
- Taxe supplémentaire par classe en sus de la 3^{ème} classe, dépôt sous format électronique : 39 €

Frais de renouvellement

- Marque individuelle, enregistrée pour 3 classes de produits et services, renouvellement sous format électronique : 268€
- Taxe supplémentaire par classe en sus de la 3^{ème} classe : 48€

Note : Cette fiche concerne les règles juridiques telles qu'applicables au Luxembourg. Elle ne saurait remplacer la consultation d'un spécialiste en Propriété Intellectuelle.

L'Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg G.I.E. propose des séances individuelles de coaching et d'accompagnement en matière de propriété intellectuelle.

→ Contactez-nous pour de plus amples informations:

Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg G.I.E

134 route d'Arlon - L-8008 Strassen

☎ +352 247 80 210 ✉ info@ipil.lu

