GUIDES CPCCAF
ZONE OAPI

Guide 2 : Créer une marque

Initiation aux marques pour les petites et moyennes entreprises



CPCCAF

Dans la même collection "Guides CPCCAF"

Numéro 1 - De l'idée à l'entreprise - Guide de la propriété intellectuelle à l'intention des jeunes entreprises dans les pays de la zone OAPI
Numéro 3 : La beauté est dans la forme - Initiation aux dessins et modèles industriels pour les petites et moyennes entreprises
Numéro 4 : Inventer le futur - Initiation aux brevets pour les petites et moyennes entreprises

Cette publication est une libre adaptation[1] du guide produit et mis à disposition sous une licence « Creative Commons[2] » par l'**Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)[3] - mis en conformité au système de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) :**

De l'idée à l'entreprise : guide de la propriété intellectuelle à l'intention des jeunes entreprises. Publication de l'OMPI n° 961

Dans la même série parue à **l'OMPI** :

Créer une marque : initiation aux marques pour les petites et moyennes entreprises. Publication OMPI n° 900.1

La beauté est dans la forme : initiation aux dessins et modèles industriels pour les petites et moyennes entreprises. Publication de l'OMPI n° 498.1

Inventer le futur : initiation aux brevets pour les petites et moyennes entreprises. Publication de l'OMPI n° 917.1

Ce guide intègre les références aux dernières révisions de l'Accord de Bangui qui régit la propriété intellectuelle au sein des dix-sept Etats membres de l'OAPI. Cet Accord sert de loi nationale pour chacun des Etats membres. Il a fait l'objet d'une révision le 24 février 1999 et le 14 décembre 2015. Cette dernière révision avait pour but notamment de le rendre conforme au nouvel environnement juridique mondial et lui permettre de mieux répondre aux préoccupations de développement économique et social des Etats membres de l'OAPI.

---

1 "Le Secrétariat de l'OMPI décline toute responsabilité concernant la modification ou la traduction du contenu original."
2 Pour voir un exemplaire de cette licence, veuillez consulter l'adresse suivante : https://creativecommons.org/licenses/by/4.0.
3 L'OMPI est une agence spécialisée du système des Nations Unies.

- Documents et formulaires téléchargeables gratuitement sur le site de l'**Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) :** www.oapi.int/index.php/fr/

- Documents et guides téléchargeables gratuitement sur le site de l'**Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) :** www.wipo.int/publication.

La CPCCAF (Conférence permanente des Chambres Consulaires et Organismes Intermédiaires Africaines et Francophones) :

La Conférence permanente des chambres consulaires et organisations intermédiaires africaines et francophones, la CPCCAF, est un réseau solidaire de coopération économique et institutionnelle au service du secteur privé africain et francophone. Créée en 1973 à Dakar, au Sénégal, la CPCCAF est née de la volonté commune des Présidents Georges Pompidou (France), Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire) et Léopold Sédar Senghor (Sénégal), avec pour objectif fondateur de contribuer au développement du secteur privé africain par une coopération renforcée entre les chambres consulaires et les acteurs économiques des pays francophones. Association de loi 1901, son siège est à Paris. En tant qu'OING accréditée de l'OIF, elle bénéficie du Statut consultatif auprès de la Francophonie.

Aujourd'hui, la CPCCAF compte :

- 17 pays membres de la délégation africaine : Bénin, Cameroun, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Niger, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie ;

- 4 autres pays francophones : France métropolitaine et outre-mer, Haïti, Canada (Québec), Suisse.

Partenaire régulier de l'OIF (Organisation internationale de la Francophonie) et d'autres acteurs majeurs du développement comme l'AFD (Agence française de développement), ITC (Centre de commerce international), l'Association internationale des régions francophones (AIRF) ou l'Union européenne (Commission européenne), la CPCCAF élabore et met en œuvre des programmes de coopération passant par le renforcement des capacités et des compétences des structures africaines d'accompagnement des entreprises, comme plus

particulièrement les chambres et organisations de son réseau (Compagnonnage consulaire avec AFD ; ARCHIPELAGO avec la Commission européenne).

Depuis sa création, la CPCCAF, par l'intermédiaire des chambres consulaires qui la compose, se veut un promoteur et un acteur de cette approche d'un développement durable qui favorise les activités des entreprises en Afrique pour catalyser l'investissement privé et favoriser localement la création d'emploi et la croissance.

Dans cette perspective, la vocation première de la CPCCAF est de susciter et d'organiser entre les organisations consulaires et organisations intermédiaires représentatives du secteur privé des pays membres, une coopération bilatérale ou multilatérale dans tous les domaines liés au développement du monde entrepreneurial :

- la formation professionnelle et technique ;
- l'appui aux entreprises : conseils, création, reprise et transmission ;
- la promotion des échanges en général et l'internationalisation ;
- l'information économique ;
- la représentation vis-à-vis des instances politiques et bailleurs de fonds ;
- la création et la gestion des équipements publics et parapublics nécessaires à l'activité économique, comme les ports ou parcs d'exposition.

La CPCCAF en chiffres :

- 21 pays couverts par le réseau, dont 17 africains ;
- 60 chambres (et organismes assimilés) ;
- plus de 200 projets développés entre 1986 et 2023;
- + de 8 M€ de projets réalisés.

Site web : **https://cpccaf.org/**

Contact : 11, rue Léon Jouhaux - 75010 - Paris - France

cpccaf@cci-paris-idf.fr

Adaptation © CPCCAF, 2024

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

CPCCAF, Conférence Permanente des Chambres Consulaires et Organisations Intermédiaires Africaines et Francophones.

22 Rue Georges Picquart, 75017 Paris, FRANCE

Original Français
© Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
© OMPI, 2021

Cette publication est une adaptation d'un guide initialement élaboré et mis à disposition sous licence Creative Commons par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Pour voir une copie de cette licence, veuillez visiter **https://creativecommons.org/licenses/by/4.0**

Avertissement :

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de la CCCAF aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles des structures membres de la CPCCAF.

La mention d'entreprises particulières ou de produits de certains fabricants n'implique pas que la CPCCAF les approuve ou les recommande de préférence à d'autres entreprises ou produits analogues qui ne sont pas mentionnés.

Table des matières

Introduction.....11

Marques.....14

Qu'est-ce qu'une marque ? 14

Quels éléments pouvez-vous utiliser en tant que marque pour distinguer vos produits de ceux des concurrents.....14

Quelle est la différence entre une marque et l'image de marque ?.....14

Pourquoi utiliser des marques ?.....15

Types de marques : un rappel.....18

Qu'est-ce qu'une marque de service.....18

Qu'est-ce qu'une marque collective.....19

Qu'est-ce qu'une marque de certification ?.....20

Quel est le lien entre marques de commerce, marques collectives et marques de certification ?.....34

Créer des marques.....35

Importance d'une marque forte.....36

Comment renforcer le caractère distinctif d'une marque ?.....36

Que faut-il garder à l'esprit pour choisir ou créer une marque ?.....37

Protéger les marques.....39

Comment votre entreprise peut-elle protéger ses marques ?.....39

Quels autres instruments juridiques sont disponibles pour protéger votre image de marque ou d'autres aspects de vos produits ?.....41

Pourquoi faire enregistrer sa marque ?.....43

Quels droits confère l'enregistrement d'une marque ?.....44

L'enregistrement de la raison sociale ou du nom commercial de votre entreprise équivaut-il à l'enregistrement d'une marque ?.....44

Quels sont les principaux motifs de rejet d'une demande d'enregistrement ?.....45

Peut-on obtenir une marque gratuitement ou l'acheter
auprès de personnes n'en ayant plus besoin ?....47
Comment déterminer si le signe proposé est en conflit avec la marque d'un concurrent ?....48
Quels sont les frais liés à la création et à la protection de la marque ?....49
Qui est autorisé à déposer une demande d'enregistrement de marque ?....50
Avez-vous besoin d'un mandataire en marques pour déposer
une demande d'enregistrement de marque ?....50
Combien de temps faut-il pour faire enregistrer une marque ?....50
Comment déposer une demande d'enregistrement de marque ? 50
Pendant combien de temps votre marque enregistrée est-elle protégée ?....55
Des marques identiques peuvent-elles coexister ?....55
Faut-il faire enregistrer toutes les petites modifications que vous apportez à votre marque ?
Que se passera-t-il si vous utilisez votre marque pour un produit différent ?....55
Comment protéger la forme de votre produit ?....52
Les marques à l'étranger....58
L'enregistrement d'une marque dans votre pays d'origine
est-il valable sur le plan international ?....58
Est-il recommandé d'envisager la protection de votre marque à l'étranger ?....58
Quand et comment enregistrer la marque de votre entreprise à l'étranger ?....58
Qu'est-ce que la translittération d'une marque et quels problèmes pose-t-elle ?....60
Utilisation des marques....63
Qu'entend-on par "utilisation" d'une marque ?
Quelle est son importance pour son propriétaire ?....64
Pouvez-vous faire enregistrer une marque sans l'avoir utilisée ?....64
Votre entreprise utilise-t-elle la même marque pour des produits différents ?....65
Comment utiliser votre marque ?....66
Pouvez-vous utiliser la marque d'un concurrent dans votre publicité ?....66
Qu'est-ce qu'un nom de domaine et quel rapport avec les marques ?....67

Que faut-il garder à l'esprit lorsque l'on utilise une marque sur l'Internet ?....68
Quel est le rôle d'un superviseur ou d'un coordonnateur en matière de marques....69
La commercialisation des marques....73
Pouvez-vous concéder une licence d'exploitation de votre marque à d'autres entreprises ?....74
Quel est le montant de la taxe ou de la redevance que vous devez percevoir pour votre marque ?....74
Quelle est la différence entre une licence exclusive et une licence non exclusive ?....75
Devriez-vous concéder une licence exclusive ou non exclusive d'exploitation de votre marque ?....75
Quel est le rapport entre accord de franchise et marques ?....75
Existe-t-il une restriction à la vente de la marque de votre entreprise à une autre entreprise ?....75
D'autres entreprises peuvent-elles revendre des produits commercialisés sous une marque sans autorisation ?....76
Faire respecter les marques....79
Pourquoi est-il important de détecter les atteintes ?....80
Quand peut-on considérer qu'il est porté atteinte à vos droits ?....81
Que faire si votre marque est utilisée par des tiers sans autorisation ?....81
Comment votre entreprise peut-elle empêcher l'importation de produits commercialisés sous une marque contrefaite ?....81
Quelles sont les possibilités de règlement à l'amiable des litiges pour atteinte au brevet ?....83

ANNEXE....85



INTRODUCTION

La présente publication s'inscrit dans une série de guides CPCCAF ayant pour thème la propriété intellectuelle au service des entreprises. Elle vise à faire comprendre l'importance d'une gestion efficace des marques pour les entreprises.

La gestion des marques doit faire partie intégrante de la stratégie de commercialisation de toute entreprise, quelle que soit sa taille. Avec l'apparition de nouveaux marchés et de l'Internet, les entreprises ont désormais des occasions plus nombreuses et plus lucratives que jamais de mettre au point des marques rentables et des modèles commerciaux leur offrant une meilleure visibilité. Cependant, ces possibilités contraignent également les entreprises à accorder davantage d'attention à la protection et à l'utilisation de leurs droits de marque, ainsi qu'à éviter de porter atteinte aux droits de marque de tiers.

Toute stratégie de gestion des marques doit tenir compte des préoccupations et de la situation de l'entreprise, de ses marchés cibles et de son secteur d'activité. Elle suppose de recourir à des éléments d'appréciation juridiques, mais aussi pratiques tels qu'un budget adéquat, une répartition des responsabilités entre le personnel travaillant en interne et des prestataires de services extérieurs dans le domaine des marques, des capacités en matière d'acceptation du risque, une assurance, ou encore les liens avec les fournisseurs, les franchisés et les distributeurs. Elle doit également être harmonisée avec les plans de création de marques et de veille commerciale de l'entreprise, afin d'assurer le succès voulu sur un marché éminemment concurrentiel.

Le présent guide CPCCAF vise à aider les différentes parties prenantes d'une entreprise, notamment les chefs d'entreprises et les propriétaires ou gestionnaires de petites et moyennes entreprises (PME), à comprendre comment :

- **Créer de nouvelles marques** attirant le consommateur et faciles à faire respecter par les concurrents ;
- **Faire protéger des signes, des slogans publicitaires, des accroches, des logos et autres éléments essentiels** contre toute exploitation ou utilisation non autorisée par des tiers ;

Éviter le risque de porter atteinte aux marques de tiers ;

Suivre activement l'évolution des marques des concurrents ;

Tirer le meilleur parti de leurs marques afin de renforcer leurs stratégies dans ce domaine ;

Transcender les frontières locales / nationales grâce au système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.
Le présent guide offre une initiation relativement complète aux marques et renvoie à des informations supplémentaires sur certains points notamment sur la zone OAPI. Toutes les publications de l'OMPI mentionnées dans le présent guide peuvent être téléchargées à l'adresse : www.wipo.int/publications; vous pouvez également accéder aux ressources de formation en ligne IP PANORAMATM, à l'adresse : **www.wipo.int/sme/fr/multimedia.**

Il en est de même pour les publications de l'OAPI sur le sujet que l'on pourra retrouver sur le lien : **http://www.oapi.int/index.php/fr/propriete-intellectuelle/propriete-industrielle/marque-1.**

Toutes ces ressources sont disponibles à titre gratuit. Cependant, ni le présent guide ni les autres sources citées n'ont vocation à se substituer aux conseils d'un professionnel (cf : Liste des Structures de Liaisons Nationale sur la zone OAPI et une liste Cabinets spécialisés en propriété intellectuelle et agréés par l'OAPI en Annexe 1).

MARQUE

Qu'est-ce qu'une marque ?

Une marque désigne un signe qui permet, sur les marchés, de discerner et de distinguer les produits d'une entreprise par rapport à ceux d'une autre. Les produits ainsi déterminés peuvent être des marchandises ou des services. Dans certains pays, le terme "marque" n'est utilisé que pour les marchandises tandis que les signes afférents à des services sont appelés "marques de service", mais aux fins du présent guide nous utiliserons "marque" comme un terme générique désignant à la fois les signes pour des marchandises et des services.
Pour l'**OAPI** , la définition est la suivante :

« La marque est un signe visible utilisé par une personne physique ou morale pour distinguer ses produits ou services de ceux de ses concurrents ».

L'Accord de Bangui énumère de manière significative les signes qui sont susceptibles de constituer une marque. Il s'agit notamment :

- des noms patronymiques,
- des dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie,
- de la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement,
- des étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes.

Quels éléments pouvez-vous utiliser en tant que marque pour distinguer vos produits de ceux des concurrents ?

Tout signe propre à distinguer des produits ou des services peut être utilisé en tant que marque, notamment des mots, des noms, des lettres, des chiffres, des dessins, des images, des formes, des couleurs, des étiquettes ou toute combinaison de ces éléments.

Dans les états membres de l'OAPI, les accroches, les slogans publicitaires et les titres peuvent également constituer des marques. De plus en plus de pays autorisent aussi l'enregistrement de marques non traditionnelles telles que des couleurs uniques, des signes tridimensionnels (formes du produit ou du conditionnement), des images en mouvement, des hologrammes, des sons, des odeurs, des gestes, des marques tactiles (sensation ou toucher) ainsi que des marques fluides ou en mutation. Toutefois, les marques non traditionnelles sont rares et bon nombre de pays ont fixé des limites quant à ce qui peut être enregistré en tant que marque, n'autorisant en général que les signes qui sont perceptibles visuellement ou qui peuvent être représentés graphiquement.

Quelle est la différence entre une marque et l'image de marque ?

Beaucoup de personnes confondent la notion de "marque" et celle d'"image de marque". L'image de marque a un sens bien plus large et renvoie à l'image visuelle, émotionnelle, rationnelle et culturelle que le consommateur associe à

[1] Voir : http://www.oapi.int/index.php/fr/propriete-intellectuelle/propriete-industrielle/marque-1
[2] Voir. art. 2 de l'Annexe III de l'Accord.

une entreprise ou à un produit. La marque fait partie intégrante de l'image de marque, mais l'image de marque comprend habituellement d'autres éléments tels que les dessins et modèles industriels, l'habillage commercial, les slogans, les symboles et les sons ainsi que le concept, l'image et la renommée qui lient le consommateur à certains produits.

Par exemple, le terme MERCEDES-BENZ et l'étoile à trois branches sont deux marques permettant d'identifier le constructeur allemand Daimler AG. L'image de marque de Mercedes englobe les voitures, la technologie, un design novateur, les marques et le sentiment du consommateur d'être associé à un article de qualité ou de luxe.

Exemples de marques :

1/ Marque composée uniquement de mots, de lettres, de chiffres ou d'une combinaison de ces éléments

Ce type de marque offre en principe une vaste protection en ce qu'elle autorise son propriétaire à restreindre l'utilisation par un concurrent de toute version figurative de la marque similaire au point de prêter à confusion avec le même type de produits ou de services. Les mots, les lettres ou les chiffres en soi sont protégés.

Exemple : YAHOO!® est enregistré en tant que marque verbale.

2 / Version stylisée d'une marque verbale

Lorsque le propriétaire d'une marque souhaite non seulement en protéger les caractères, mais aussi le dessin ou modèle, la couleur ou tout autre élément distinctif, une marque de forme spéciale est nécessaire. On parle généralement d'une marque verbale figurative. Toutefois, si l'image devait être modifiée d'une quelconque manière, l'enregistrement perdrait son caractère opposable dans la mesure où celui-ci découle de l'enregistrement exact (voir également le page 37 sur les modalités d'utilisation des marques enregistrées avec un dessin ou modèle, une couleur ou une police de caractères précis).

3/ Marques purement figuratives

Un logo peut également être enregistré en tant que marque. Dans ce cas, celle-ci ne comprend aucun mot.

4/ Marques comprenant à la fois des éléments figuratifs et des mots

Parfois, il peut être difficile d'enregistrer tels quels des lettres, chiffres ou slogans dépourvus de caractère distinctif, qui peuvent toutefois bénéficier d'une protection s'ils sont enregistrés avec un élément figuratif distinctif.

5/ Marques non traditionnelles

Une marque fondée sur une couleur unique, l'apparence, la forme, le son, l'odeur, le goût et la texture est souvent difficile (voire, dans la plupart des pays, impossible) à enregistrer. Toutefois, certains pays acceptent d'enregistrer quelques marques de ce type.

Pourquoi utiliser des marques ?

Les marques permettent au consommateur de **trouver facilement vos produits**. Elles contribuent à distinguer vos produits (qu'il s'agisse de marchandises ou de services) de ceux des concurrents et permettent d'établir que votre entreprise est à l'origine des produits portant la marque.

Les marques sont l'un d**es instruments de commercialisation et de communication les plus efficaces**.

Elles constituent un instrument puisant pour attirer l'attention du consommateur et mettre vos produits en avant. Elles peuvent faire la synthèse, grâce à un signe unique, de toutes les caractéristiques intellectuelles ou émotionnelles et des messages concernant votre entreprise, votre renommée, vos produits, le style de vie de vos consommateurs cibles, leurs aspirations et leurs souhaits que vous souhaitez communiquer. Elles ouvrent également la voie à une utilisation efficace de l'Internet par votre entreprise.

Les marques constituent le **fondement de l'image de marque** et de la **renommée**. Elles permettent au consommateur de fonder ses décisions d'achat sur ce qu'il a entendu, lu ou expérimenté lui-même. Elles créent un lien de confiance vous permettant de vous constituer une clientèle loyale et de renforcer la survaleur de votre entreprise. Le consommateur est souvent sentimentalement attaché à certaines marques, du fait que les produits qui en sont munis présentent un ensemble de qualités ou de caractéristiques répondant à ses aspirations. Les marques incitent aussi les entreprises à investir dans le maintien ou l'amélioration de la qualité de leurs produits afin d'entretenir ou de renforcer leur renommée.

Les marques contribuent **à empêcher toute confusion dans l'esprit des consommateurs**. Elles protègent le consommateur en indiquant

a) l'origine des produits

b) un niveau de qualité homogène. Elles aident le consommateur à décider s'il souhaite ou non acheter à nouveau un produit. Si le produit fabriqué sous couvert d'une marque précise se révèle défectueux, le consommateur dispose d'informations précises sur son origine (qu'il s'agisse du fournisseur ou du fabricant).

Les marques constituent **l'un des actifs commerciaux les plus utiles et les plus durables**. Elles peuvent durer très longtemps et offrent ainsi à votre entreprise un avantage concurrentiel à long terme. Leur valeur s'étend au-delà de votre activité principale et peut ouvrir la voie à la diversification. Elles peuvent faire l'objet d'une licence d'exploitation ou être commercialisées au moyen de produits dérivés, et offrir ainsi une source supplémentaire de revenus grâce à la perception de redevances. Elles constituent un élément essentiel des contrats de franchisage et peuvent être vendues avec ou sans votre entreprise. Les marques favorisent les ventes et la réalisation de marges financières plus élevées. En outre, elles peuvent être utilisées comme sûreté réelle pour lever des fonds. Elles peuvent aussi servir à la planification fiscale lorsqu'elles sont transférées à une holding (dans un pays à faible imposition), qui demande à ses entreprises d'exploitation (pays à forte imposition) de s'acquitter de redevances au titre de l'utilisation des marques.

On notera que dans tous les cas :

Des **marques fortes** permettent d'en gager et de conserver plus facilement le personnel. Les gens préfèrent travailler pour des marques et des entreprises célèbres et bien considérées.

Les marques constituent l'une des **armes les plus efficaces contre la concurrence déloyale**. Les marques permettent à votre entreprise d'empêcher ses concurrents d'utiliser, sans son autorisation, ses marques. En outre, elles peuvent servir à lutter contre les importations parallèles et à empêcher l'importation de produits de contrefaçon. Elles peuvent aussi vous permettre d'empêcher des tiers d'utiliser votre marque dans un **nom de domaine.**

[3] Pour plus de renseignements, voir IP PANORAMATM Module 02, Objectif d'apprentissage 1

La valeur des marques

Toute marque minutieusement choisie et protégée constitue un actif commercial de grande valeur pour la plupart des entreprises. Elle peut même être l'actif le plus utile de votre entreprise. Par exemple, APPLE® est considérée comme la marque ayant la plus grande valeur au monde, elle est suivie par GOOGLE® et Microsoft®. La valeur estimée d'autres marques célèbres à l'instar de AT&T®, Facebook® et VISA® dépasse 100 milliards de dollars É.-U. chacune.

Le consommateur accorde en effet de la valeur aux marques, à leur renommée, à leur image et à un ensemble de qualités recherchées qu'il associe à la marque. Il est donc prêt à payer plus cher un produit portant une marque qu'il reconnaît et qui répond à ses attentes.
Le simple fait de posséder une marque dotée d'une bonne image et d'une sérieuse renommée assure donc à une société un avantage sur ses concurrents.

En résumé : les bonnes questions à se poser

- Possédez-vous une liste structurée de tous les éléments de votre image de marque pouvant faire l'objet d'une protection, notamment les marques de commerce, l'habillage commercial ou la forme de vos produits ? → **Prenez le temps de passer en revue les renseignements figurant dans les paragraphes ci-dessous afin de vous assurer que vous avez une liste complète de vos actifs susceptibles de protection.**

- Les marques sont un actif commercial très utile. Les marques font plus que distinguer vos produits de ceux de la concurrence ; elles construisent votre image de marque. Elles peuvent vous procurer un avantage concurrentiel et vous protéger de toute concurrence déloyale.

- Les marques sont protégées par la loi afin de soutenir leur fonction principale, qui est de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux de la concurrence et d'éviter que les consommateurs soient induits en erreur quant à l'origine de ces produits ou services. De ce fait, le droit des marques aide également à s'assurer que c'est bien le propriétaire d'une marque, et non un concurrent qui imite son produit, qui tire les profits afférents à un produit donné .

TYPES DE MARQUES : UN RAPPEL

Qu'est-ce qu'une marque de service ?

Comme évoqué ci-dessus, certains ressorts juridiques distinguent les marques de commerce des marques de service. Toutes deux sont des signes distinctifs ; les marques de commerce distinguent les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, tandis que les marques de service remplissent la même fonction par rapport aux services. Ces services peuvent être de natures diverses, notamment financiers, bancaires, publicitaires, de voyages ou de restauration, pour n'en citer que quelques-uns.

D'un point de vue juridique, il n'y a aucune différence entre les deux termes : les marques de service peuvent être enregistrées, renouvelées, radiées, cédées et concédées sous licence dans les mêmes conditions que les marques de commerce. On désigne souvent les marques de service comme des marques, pour des raisons de commodité ou du fait que certains pays ne reconnaissent pas ce terme.

Marques notoires

Les marques notoires sont des marques considérées comme telles par l'administration compétente du pays où la protection de la marque est demandée. Tout type de marque peut devenir une marque "notoire" au fil du temps.

Les marques notoires bénéficient généralement d'une protection **«** plus solide **»**.

Par exemple, elles peuvent être protégées bien qu'elles n'aient pas été enregistrées (ni même utilisées) sur un territoire donné. En outre, alors que les marques sont habituellement protégées contre des marques similaires au point de prêter à confusion uniquement lorsque celles-ci sont utilisées pour des produits identiques ou similaires, les marques notoires sont protégées contre des marques similaires au point de prêter à confusion même pour des produits différents, si certaines conditions sont réunies. Cette protection renforcée est essentiellement destinée à empêcher les sociétés de tirer "frauduleusement" parti de la renommée d'une marque notoire ou de porter atteinte à sa renommée ou à sa survaleur.

En général, c'est au propriétaire de la marque qu'il incombe de prouver que sa marque est notoire auprès des consommateurs sur un territoire donné. Cette pratique est d'usage courant sur la zone OAPI. On notera que hors zone OAPI, certains pays prévoient la possibilité d'obtenir une reconnaissance du caractère notoire de la marque en recourant à des moyens administratifs ou à des procédures judiciaires. Il vous est conseillé :

- de faire enregistrer votre marque notoire, au moins en ce qui concerne les produits ou services les plus pertinents,
- de vous opposer à tout enregistrement de la marque par des concurrents ;
- de conserver des preuves de l'utilisation et de la renommée de votre marque, telles que le chiffre d'affaires, les campagnes publicitaires, rapports annuels et mentions par des tiers.

[4] Ces démarches seront facilitées en passant par un professionnel agréé OAPI dans votre pays, voir liste en Annexe 1.

La marque notoire pour l'OAPI :

Lorsqu'une marque, qu'elle soit individuelle ou collective, acquiert une certaine renommée elle devient notoire et bénéficie d'un régime spécial de protection.

La marque peut revêtir un caractère notoire dès lors qu'elle est connue d'une large fraction du public. Il ne suffit donc pas que la marque soit connue d'un public spécialisé, par exemple dans un cercle professionnel. Le plus souvent il sera exigé que la marque soit connue d'une grande partie du public, c'est-à-dire l'ensemble de la population. Selon la lettre de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris, la notoriété doit être constatée dans le pays où la protection est demandée. Sans doute, n'est-il pas nécessaire que la marque soit utilisée dans ce pays, mais il est nécessaire qu'elle y soit connue.

Contrairement aux marques ordinaires, la marque notoire n'a pas besoin de faire l'objet d'un dépôt pour bénéficier d'une protection légale. L'appréciation de la notoriété relève du pouvoir souverain du juge.

Qu'est-ce qu'une marque collective ?

Une marque collective est généralement détenue par une association ou une coopérative dont les membres peuvent utiliser la marque collective pour commercialiser leurs produits. En général, l'association fixe un ensemble de critères pour l'utilisation de la marque collective (p. ex. : des normes de qualité) et offre aux différentes sociétés la possibilité de l'utiliser si elles respectent ces normes. Les marques collectives peuvent constituer un moyen efficace de commercialiser en commun les produits d'un groupe d'entreprises pouvant éprouver plus de difficultés à faire reconnaître individuellement leurs marques par les consommateurs et à les faire accepter par les grands distributeurs.

La marque collective pour l'OAPI

La marque collective est celle dont les conditions d'utilisation sont fixées par un règlement approuvé par l'autorité compétente. Son régime juridique est sensiblement différent de celui de la marque individuelle.

L'Accord de Bangui énumère les personnes habilitées à bénéficier de la marque collective : il s'agit des **groupements de droit public, des syndicats ou groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans ou de commerçants.**

[5] http://www.oapi.int/index.php/fr/propriete-intellectuelle/propriete-industrielle/marque-1
[6] http://www.oapi.int/index.php/fr/propriete-intellectuelle/propriete-industrielle/marque-1

Qu'est-ce qu'une marque de certification ?

La marque de certification implique le respect de certaines normes, mais elle ne suppose pas l'appartenance à une association. Les normes définies peuvent porter sur le caractère ou la qualité, les conditions de travail en vue de la production ou de la prestation, les catégories de personnes responsables de la production ou de la prestation, le secteur d'origine, etc. Le propriétaire d'une marque de certification concède des licences d'exploitation de ladite marque à des tiers afin de discerner leurs produits qui répondent à la norme définie ; la marque peut être utilisée par tout tiers dont les produits répondent à la norme définie. Le message sous-jacent à une marque de certification est que le produit a été examiné, essayé, vérifié ou, d'une certaine manière, contrôlé par une personne qui n'est pas le producteur, par des méthodes définies par le certificateur ou le propriétaire. 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. Logiquement, le certificateur ou le propriétaire ne peut pas appliquer la marque de certification à ses propres produits ou services.

Dans de nombreux pays, comme c'est le cas pour la zone OAPI, la principale différence entre une marque collective et une marque de certification réside dans le fait que la première ne peut être utilisée que par un groupe donné d'entreprises, par exemple les membres d'une association, tandis que les marques de certification peuvent être utilisées par toute personne qui respecte les normes définies par le propriétaire de la marque de certification. Tous les pays ne reconnaissent pas à la fois les marques collectives et les marques de certification.

Par conséquent, il se peut qu'une marque collective enregistrée dans un pays doive être enregistrée en tant que marque de certification dans un autre pays, et vice versa.

Indications géographiques

Il peut ne pas être possible de faire enregistrer une marque contenant des termes ou signes géographiques si celle-ci s'avère géographiquement descriptive.

D'une manière générale, au plan international **l'indication géographique** est un signe utilisé sur des produits ayant une origine géographique précise et possédant des qualités, une renommée ou des caractères essentiellement dus à ce lieu d'origine. Elle peut être utilisée par tous les producteurs qui produisent leurs produits sur le lieu désigné par l'indication géographique et dont les produits ont des qualités communes précises. Une appellation d'origine est un type spécial d'indication géographique. Elle consiste généralement en une dénomination géographique ou une désignation traditionnelle utilisée sur des produits présentant une qualité ou des caractères particuliers exclusivement ou essentiellement dus au milieu géographique dans lequel ils sont produits, au nombre desquels les facteurs naturels et les facteurs humains . L'enregistrement international des appellations d'origine est régi par l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, administré par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

L'OAPI a récemment adhéré (15/12/2022) à l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne et il constitue la référence première pour toutes les démarches d'indication géographique à l'OAPI . Du reste, l'OAPI est engagée depuis peu sur l'instruction de dossiers de plus en plus nombreux en matière d'indication géographique (voir ci-après).

[7] Article 2 de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international.

[8] https://www.wipo.int/lisbon/fr/news/2022/news_0005.html

Pour l'OAPI, l'indication géographique répond à cette définition : une indication géographique est un signe de qualité utilisé pour identifier des produits qui bénéficient de certaines caractéristiques liées à leur provenance géographique ; ces Indications géographiques sont un enjeu important pour l'Afrique. Au jour d'aujourd'hui, **8 Indications géographiques africaines sont protégées auprès de l'OAPI** et d'autres dossiers sont en cours d'instruction d'ici 2025:

- **le poivre de Penja (Cameroun)**
- **le miel blanc d'Oku (Cameroun)**
- **le café Ziama (Guinée)**
- **le chapeau de Saponé (Burkina Faso)**
- **Ananas Pain de Sucre du Plateau d'Allada (Benin)**
- **Kilichi du Niger (Niger)**
- **Échalote de Bandiagara (Mali)**
- **Cacao rouge (Cameroun)**

Quelques exemples illustrés : Miel d'Oku, Café ZIAMA et Chapeau de Saponé.







(source : https://africaretailnews.fr/propriete-intellectuelle-le-poivre-de-penja-et-le-miel-doku-labellise/ et Jeune Afrique : https://www.jeuneafrique.com/19293/economie/trois-produits-agricoles-dans-la-cour-des-grands/)

(source : OAPI : http://www.oapi.int/index.php/fr/formations/seminaires-itinerants/item/705-le-burkina-a-son-indication-g%C3%A9ographique-prot%C3%A9g%C3%A9e)

[9] http://www.oapi.int/index.php/fr/formations/seminaires-itinerants/item/705-le-burkina-a-son-indication-g%C3%A9ographique-prot%C3%A9g%C3%A9e

[10] https://africa-gi.com/fr/node/682 et http://195.24.202.12/index.php/en/oapi/cadre-juridique/accord-de-bangui/item/513-indications-geographiques-l-oapi-apporte-son-soutien-aux-acteurs-du-niger

[11] http://news.aniamey.com/h/107269.html et

[12] http://www.oapi.int/index.php/fr/oapi/presentation/etats-membres/item/558-mali-reconnaissance-de-l-echalote-de-bandiagara-en-indication-geographique et https://malijet.co/economie/echalote-de-bandiagara-lidentification-geographique-validee

[13] http://www.oapi.int/index.php/fr/ressources/publications/item/656-indications-geographiques-le-cacao-rouge-du-cameroun-en-marche-vers-la-labelisation

Il est possible, pour un ayant droit étranger à l'OAPI, d'enregistrer son Indication géographique, qu'elle soit agroalimentaire ou artisanale, et donc protéger son produit auprès des 17 états membres de l'OAPI, sous réserve qu'elle soit protégée dans son pays d'origine ou qu'elle ne soit pas tombée en désuétude dans ce pays ; une taxe de dépôt et de publication seront à régler à l'OAPI .

ENREGISTRER UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE (IG) SUR LA ZONE OAPI :

Définitions OAPI :

L'Annexe VI de l'Accord de Bangui définit les IG :

a) Indication Géographique (IG) : des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire, ou d'une région, ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ;

b) Produit : tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel ;

c) Producteur :

- tout agriculteur ou autre exploitant de produits naturels,
- tout fabricant de produits artisanaux ou industriels,
- quiconque fait le commerce desdits produits.

Cette définition de l'IG est extrêmement large, de sorte que peuvent aujourd'hui se ranger sous cette notion aussi bien des produits agricoles, agro-alimentaires qu'industriels ou artisanaux, (et même **«** naturels **»** dans le cas de l'OAPI) dont le lien avec l'origine géographique peut-être relativement ténu. L'étendue de cette définition permet aussi d'inclure la notion d'appellation d'origine qui constitue une catégorie d'indication géographique dont les exigences par rapport à l'origine sont plus importantes. Les appellations d'origine (AO) sont seules concernées par l'Arrangement de Lisbonne. L'IG constitue un droit collectif d'usage : l'usage de l'IG est réservé exclusivement aux acteurs qui respectent le cahier des charges garantissant le lien entre l'origine géographique (indiquée par le nom) et une certaine **«** qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée **»**.

Mais tous ceux qui respectent le cahier des charges ont le droit d'utiliser le nom enregistré et déposé pour l'IG. C'est une différence importante d'avec la marque. Autre différence, l'IG est incessible et indisponible (elle ne peut être vendue, contrairement à la marque). Il faut noter que l'enregistrement d'une Indication géographique protège un nom, et pas un produit.

[14] Tarifs et descriptifs pour l'OAPI : http://oapi.int/index.php/fr/component/k2/item/384-taxes-relatives-aux-indications-geographiques

[15] https://www.origin-gi.com/wp-content/uploads/2010/01/OAPI_2011_GuidedudemandeurdIG.pdf

Il n'est pas interdit d'imiter un produit dont le nom est enregistré en Indication géographique, mais il est interdit de lui donner le nom protégé. L'IG ne confère donc pas un monopole sur le produit, mais une exclusivité sur le nom (sous condition d'origine et de respect du cahier des charges). L'IG ne doit pas être confondue avec l'indication de provenance qui informe uniquement sur le lieu de production ou de fabrication d'un produit sans indiquer ni garantir une qualité particulière liée à l'origine ou aux modes de production (exemple : made in China).

CONSTITUTION DU DOSSIER AUPRES DE l'OAPI

Le demandeur :

Selon les textes de l'OAPI, ont qualité de demandeur :
« les personnes physiques ou morales, qui pour des produits indiqués dans la demande, exercent une activité de producteur dans la région géographique indiquée dans la demande, ainsi que les groupes de telles personnes, les groupes de consommateurs et toute autorité compétente. » (Titre III, art. 6).

Il faut remarquer qu'au Titre I, art. 1er, les producteurs sont définis comme :
« tout agriculteur ou autre exploitant de produits naturels, tout fabricant de produits artisanaux ou industriels, quiconque fait le commerce desdits produits. » En pratique et selon l'expérience accumulée de nombreux pays, l'IG nécessite une forte implication des producteurs, et/ou des transformateurs, et/ou des vendeurs ainsi que d'autres personnes impliquées dans la démarche. C'est une démarche volontaire et collective, c'est-à-dire portée par un groupement des acteurs de la filière, le plus souvent regroupés en association. Il est donc indispensable de mettre en place une organisation collective (type « groupement »). La présentation du groupement doit mettre en évidence :

- sa représentativité par rapport à la filière (il doit représenter la grande majorité des acteurs, et une forte proportion du produit),
- son accessibilité : l'IG doit être accessible à tous les producteurs respectant le cahier des charges,
- ses missions, son suivi, puis la défense de l'IG et celle de ses opérateurs.

En effet, ce groupement sera le principal interlocuteur de l'autorité nationale en charge des IG, et va élaborer le cahier des charges.
Cette rubrique doit montrer la représentativité du groupement demandeur et présenter ses missions relatives à l'IG. Elle doit aussi expliquer la pertinence de la structure juridique choisie (en fonction du droit national et de la situation locale).

Le nom du produit :

Le choix du nom géographique de l'IG est important car la protection va porter sur cette dénomination. La demande porte habituellement sur le nom d'un produit (ex : « Tequila de Jalisco » au Mexique, ou le « Vin jaune de Shaoxing » en Chine).

Le nom du produit dans le nom de l'IG permet d'apporter une information aux consommateurs quant au type de produit concerné. Cependant des noms géographiques sans nom de produit ont été retenus dans le cas de produits dont la notoriété est très ancienne (bordeaux, roquefort…).

Il faut noter que plus un nom géographique recouvre un territoire important, plus il est difficile de le réserver et de le protéger. A l'inverse, il ne peut être demandé une protection portant sur des noms qui ne seraient pas représentatifs de l'aire. L'IG ne protège pas de l'utilisation d'un nom inclus dans la zone (exemple : si **«** Penja **»** est le nom d'une localité du département **«** Moungo **»**, enregistrer **«** Moungo **»** en IG ne protège pas de l'utilisation de **«** Penja **»**).

Bien que l'Accord de Bangui ne l'ait pas prise en compte, l'usage d'un nom de variété végétale ou de race animale pose évidemment un problème. Bien que cela ne soit pas prévu par l'Accord de Bangui, il est également logique de considérer que les noms génériques ne peuvent être enregistrés en IG. Sont considérés comme génériques les noms de produits qui se rapportent au lieu ou à la région où ces produits ont été initialement produits, ou commercialisés, et qui sont aujourd'hui devenus des noms communs pour les produits en question. Le nom géographique est passé dans l'usage courant et caractérise une catégorie de produits identiques ne provenant pas nécessairement de la région que le nom indique. En fait, le nom géographique ne relève pas d'un choix mais plutôt de l'histoire et de la réputation du produit. En effet il faut pouvoir justifier d'un usage ancien propre, et ne pas recourir à un nom géographique notoire dans le seul but d'utiliser sa notoriété.

Type de produit :

Les types de produits sont à titre principal les produits destinés à l'alimentation humaine, les produits agricoles non alimentaires, les produits industriels et les produits artisanaux.

Description du produit :

La description du produit doit comprendre les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques (pH, forme, aspect…), chimiques (présence/absence d'additifs, de résidus,), microbiologiques (utilisation de tel ou tel ferments, présence de germes…) et/ou organoleptiques (saveur, texture, couleur, profil sensoriel…) du produit ou de la denrée.
Une bonne description du produit, ainsi que de ses différentes présentations (frais, surgelé, en conserve,) permettent de mettre en avant ses caractéristiques et ses spécificités. Elle permet également au groupement de déterminer jusqu'à quel stade le produit demeure produit d'IG en tant que tel, conserve les caractéristiques de l'IG, et a contrario à partir de quel moment on est dans un produit autre à base de produit d'IG. Il est important que le dossier de demande d'IG réponde point par point aux éléments requis par la réglementation locale en décrivant les matières premières et les caractéristiques du produit et en mettant en avant les éléments spécifiques.

Aire géographique :

L'aire géographique désigne un territoire au sein duquel doit être réalisée l'élaboration du produit. Elle est définie par une liste d'entités administratives ou par des limites géographiques naturelles. Il n'y a pas de correspondance nécessaire entre l'aire du produit et la zone administrative. C'est même très exceptionnellement qu'il peut y avoir correspondance. Par ailleurs, les différentes opérations se situant dans la zone doivent être clairement listées (origine de la matière première, les différentes étapes d'élaboration, le conditionnement,), selon les souhaits du groupement demandeur.

Exemples :

- sélectionné, né, élevé, le cas échéant abattu, découpé dans la zone (en cas de viande),

- origine de matières premières, transformation, voire conditionnement dans la zone pour des produits transformés…

La formalisation des critères de délimitation doit avoir été faite par le demandeur, de manière précise et objective.

La délimitation est l'action de circonscrire et de matérialiser une aire de production à l'intérieur de laquelle est produite l'IG.

Concrètement, la zone géographique demandée doit tenir compte des éléments mis en avant pour démontrer le lien du produit avec son origine géographique. L'aire géographique doit être décrite précisément et être justifiée par les critères retenus pour la délimitation, présentée ci-après.

Méthode d'obtention :

Cette partie constitue le corps technique de la demande. Il s'agit du cahier des charges d'obtention du produit, c'est-à-dire des normes volontaires que les acteurs décident collectivement de respecter. De manière générale, il faut ici décrire les techniques mises en œuvre, ainsi que les critères de qualité du produit final, en mettant en évidence les particularités et différences par rapport au produit standard (voir le point suivant **«** Lien avec l'origine géographique **»**). La description doit porter sur l'ensemble des étapes concernées par la localisation du dossier, incluant, si besoin, le conditionnement. Ainsi, pour les productions animales : race, pratiques d'élevage, alimentation, passage à l'herbe, allaitement, âge d'abattage, maturation, classement des carcasses, pH, autres ;

Pour les productions végétales : variétés, date de semis et de récolte, délais récolte, mode de récolte, stockage, expédition, fermeté, sucre ;

Pour les productions transformées : description des matières premières, description du processus de fabrication ;

Il n'est pas nécessaire que ces règles soient très complexes ou très nombreuses, mais elles doivent porter très précisément sur les éléments qui donnent au produit son originalité, sa typicité. La définition des règles et des limites géographiques au cours de la démarche de qualification est complexe, car chacune des règles établies dans le cahier des charges s'accompagne d'un risque d'exclusion, en raison des exigences géographiques ou techniques, ou peut entraîner, pour certains producteurs, des dépenses supplémentaires ou des investissements.

Il faut donc impérativement reconnaître et gérer ces risques. Pour cela, il faut consacrer suffisamment de temps et de débats à la définition des règles, et l'information doit être largement disponible auprès de l'ensemble des acteurs concernés. Il est très important de prendre en compte les avantages et les inconvénients associés à chacun des choix retenus, étant donnés l'hétérogénéité des caractéristiques structurelles et fonctionnelles, et les objectifs variés des différents acteurs. Une médiation peut donc être nécessaire au moment de faire des choix entre les différentes possibilités. Des innovations technologiques plus poussées ou d'autres changements affectant (ou pouvant affecter) le système IG pourront entraîner de nouvelles négociations et décisions concernant l'évolution du cahier des charges.

Lien avec l'origine :

C'est le point essentiel qui justifie le dépôt d'une demande d'IG. Il doit faire le lien entre le produit, ses spécificités ou particularités et le nom géographique demandé. Il s'articule autour de trois notions : **une qualité déterminée, une réputation ou une autre caractéristique.**

Il s'agit d'expliquer comment ces notions sont liées à la zone géographique et de déterminer ainsi les critères de délimitation et les spécifications du produit qui en découlent.

- **Une qualité déterminée** (et non pas une qualité supérieure) : Il s'agit de mettre en évidence une qualité spécifique qui différencie le produit sous IG. On parle aussi de « typicité » : le produit doit présenter une qualité différente, liée à l'origine géographique (sols, climat, …). Celle-ci pourrait être mise en avant au travers : de la couleur d'une viande due à l'alimentation locale caractéristique, d'une variété ou d'une race locale, d'un sol ou d'un climat particulier apportant au produit cultivé une forme ou un goût unique, l'affinage, le salage avec le sel de la zone (pour les produits transformés). Il est impératif d'expliquer pourquoi la localisation entraîne une qualité différente, l'influence de la localisation du produit sur ces caractéristiques propres.

- **Une réputation** : la justification de la réputation peut comporter trois parties : l'historique, la réputation ancienne puis la réputation actuelle. Historique : il s'agit de présenter l'histoire du produit afin de montrer son existence ancienne dans l'aire géographique. Cette réputation est locale, nationale ou internationale.

  Comme indiqué précédemment, les éléments constituant la réputation ancienne servent à étayer le dossier, et devraient être repris pour déterminer la zone

géographique ou la méthode d'obtention. Dans la partie « réputation actuelle », il peut être présenté la filière d'aujourd'hui avec son poids économique local et national.

→ **Une autre caractéristique** peut être fait référence à un savoir-faire spécifique, qui pourrait être valorisé en le comparant aux techniques usuelles : mode d'élevage ; techniques culturales ; processus de fabrication… Il est impératif d'expliquer pourquoi ces caractéristiques sont liées à la zone géographique. Chacun de ces trois points doit mettre en avant les caractéristiques qui découlent de la zone géographique et justifier ainsi la délimitation retenue. La formalisation des critères de délimitation doit, effectivement, avoir été faite par le demandeur, de manière précise et objective. Concrètement, la zone géographique proposée doit tenir compte des éléments mis en avant pour démontrer le lien du produit avec son origine géographique.

Conclusion : Il s'agit des notions fondamentales de la demande d'IG qui doivent mettre en avant le lien entre le produit et la zone géographique. Pour être complète, cette rubrique doit contenir très clairement les critères retenus pour justifier la délimitation de l'aire géographique. Celle-ci est la synthèse de l'histoire du produit, de sa réputation, de la production actuelle et des conditions particulières de production, liées à sa localisation, qui en font un produit différent.

Le contrôle et la garantie :

Ce sujet techniquement complexe a de grandes incidences tant sur le plan commercial que social. Nous renvoyons au guide SINERGI/FAO (pp. 71-79) duquel nous extrayons les paragraphes suivants. Puisque la réputation du produit IG bénéficie à tous les acteurs utilisant l'IG pour commercialiser leur produit, il est nécessaire de mettre en place localement un système de garantie afin d'assurer qu'ils respectent bien les exigences définies dans le **cahier des charges** (CdC). Ceci permet d'empêcher la tromperie du consommateur et de protéger les producteurs honnêtes contre toute concurrence déloyale. Tout l'enjeu consiste à mettre en œuvre un système de garantie efficace, crédible et financièrement réaliste.

La vérification de première partie correspond aux garanties apportées par les producteurs eux-mêmes et qui reposent sur l'autocontrôle (par chaque producteur lui-même) ou sur un contrôle interne (par l'organisation des producteurs IG). En l'absence de tout contrôle externe, cette auto-évaluation signifie que les producteurs assument leur propre responsabilité quant aux garanties sur les attributs de qualité. Le document officiel (l'auto-attestation) peut être signé à titre individuel ou par l'organisation IG. Le risque de sanction sociale et les relations de confiance fondées sur la proximité culturelle et géographique contribuent à garantir que les règles sont respectées. La vérification de première partie est applicable aux systèmes de production essentiellement composés de petits

cultivateurs et de producteurs artisanaux vendant directement leurs produits sur un marché local.

La vérification de seconde partie implique qu'un agent de l'acheteur vérifie que les fournisseurs respectent les exigences du CdC. De nombreux revendeurs utilisent un système de vérification de seconde partie, également pour les produits IG. Le degré d'efficacité de ce système repose largement sur la réputation de l'agent. Le système de garantie participatif se fonde sur la participation active des acteurs internes et externes à la filière IG (y compris les consommateurs). Il repose sur la confiance, les réseaux sociaux et le partage de connaissances. Cette option est tout à fait adaptée aux petites exploitations et aux marchés locaux. Le système peut être géré par une association locale rassemblant l'ensemble des acteurs (producteurs, autorités locales, acheteurs, etc.) et mettant en œuvre sa propre chaîne logistique de contrôle.

La vérification par tierce partie (certification) signifie qu'un organisme externe indépendant (privé, public ou associant public et privé), sans intérêt direct dans les relations économiques entre fournisseurs et acheteurs, atteste de la conformité aux exigences devant être respectées. Les normes de certification des produits sont mondialement reconnues. Tous les pays impliqués dans les négociations et les échanges internationaux établissent – ou ont établi – un dispositif national pour les systèmes de garantie, conforme à ces normes internationales (service officiel d'accréditation, organismes de certification, etc.) pour les produits destinés à l'exportation. Ce mouvement est poussé par les demandes des négociants, détaillants et consommateurs, notamment pour les marchés des pays développés.

L'étiquetage :

L'étiquetage du produit sous IG doit faire apparaître l'identification du produit comme **«** indication géographique **»**. Celle-ci peut se manifester soit par l'apposition d'une expression comme par exemple : **«** café de **«** nom géographique **»**, indication géographique **»** soit par la création d'un logo ou signe spécifique pour identifier les produits sous IG. L'OAPI va créer un logo pour les IG qu'elle enregistre.
L'étiquetage, la présentation et la publicité du produit sous IG ne doivent pas en général porter confusion dans l'esprit du consommateur.

LES SUITES DE LA DEMANDE

L'élaboration du dossier de demande n'est que la première phase visant à la reconnaissance et/ou l'enregistrement de l'indication géographique. Ce dossier doit ensuite être soumis à une procédure spécifique confiée à des autorités chargées de la reconnaissance officielle ainsi que de l'enregistrement de l'IG sur un registre. Il ne faut pas oublier non plus le rôle omniprésent du **«** groupement **»** à l'occasion de la procédure ainsi que pendant toute la vie de l'IG.

La procédure d'enregistrement des IG par l'OAPI :

Selon l'Accord de Bangui et l'interprétation faite de son annexe VI, l'articulation entre le niveau national et le niveau régional pour l'enregistrement d'une IG sera le suivant :

- Le groupement représentatif de l'IG établit le cahier des charges de l'IG, qui constitue sa « carte d'identité » (techniques de production, aire géographique, lien produit-terroir, etc.).
- La validation du cahier des charges est réalisée par le Comité national des IG.
- Le cahier des charges validé est transmis à l'OAPI par l'intermédiaire de la Structure Nationale de Liaison (SNL) pour enregistrement. **L'OAPI joue un rôle « notarial »** à l'issue du processus de mise en place de l'IG. Son arbitrage peut toutefois être sollicité, en cas d'opposition par un tiers parti à l'enregistrement de l'IG dans les 6 mois suivant sa publication (voir Titre II, art. 6 à 12).

Dans le cadre du programme PAMPIG , l'OAPI appuie le groupement représentatif de l'IG et le Comité national des IG, renforce leurs capacités, et les prépare à remplir de manière autonome leur rôle décrit ci-dessus.
Une fois l'IG reconnue et/ou enregistrée, il faut que les autorités locales mettent en place un mécanisme de protection afin de protéger les indications géographiques, tant pour les producteurs que pour les consommateurs.

Le rôle du groupement dans la vie de l'IG :

Le « groupement demandeur » ne voit pas son rôle limité à l'élaboration du cahier des charges mais doit être présent tout au long de l'existence du produit reconnu comme indication géographique.

Ce rôle repose sur plusieurs aspects :
- le groupement est l'interlocuteur de l'Etat puisqu'il s'engage dans la démarche IG,
- le groupement se charge de la promotion des produits sous IG,
- le groupement met en place une discipline pour tous ses membres,
- le groupement a aussi pour mission de défendre l'IG.

CONDITIONS DE LA PROTECTION, PROCEDURES D'ENREGISTREMENT

Conditions de la protection :

1) Les indications géographiques sont protégées comme telles si elles ont été enregistrées par l'OAPI ou si un effet d'enregistrement résulte d'une convention internationale à laquelle les Etats membres sont parties.

---

[16] https://www.afd.fr/fr/ressources/resume-devaluation-appui-la-mise-en-place-des-indications-geographiques-dans-les-etats-membres-de-loapi-pampig#:~:text=Le%20projet%20PAMPIG%20a%20permis,capacit%C3%A9s%20institutionnelles%20de%20l'OAPI.

2) Les indications géographiques étrangères aux territoires des Etats membres de l'OAPI ne peuvent être enregistrées par l'OAPI que si cela est prévu par une convention internationale à laquelle les Etats membres sont parties ou par la loi d'application d'une telle convention.

Indications géographiques exclues de la protection

Sont exclues de la protection, les indications géographiques :

a) qui ne sont pas conformes à la définition de l'article 1(Titre I, a) ;

b) qui sont contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ou qui, notamment, pourraient tromper le public sur la nature, la provenance, le mode de fabrication, les qualités caractéristiques ou l'aptitude à l'emploi des produits considérés ;

c) qui ne sont pas protégées dans leur pays d'origine ou qui ont cessé de l'être, ou qui sont tombées en désuétude dans ce pays.

PROCEDURE D'ENREGISTREMENT

Ont qualité pour déposer une demande d'enregistrement d'une indication géographique, les personnes physiques ou morales, qui pour des produits indiqués dans la demande, exercent une activité de producteur dans la région géographique indiquée dans la demande, ainsi que les groupes de telles personnes, les groupes de consommateurs et toute autorité compétente.

Dépôt de la demande

Quiconque veut obtenir l'enregistrement d'une indication géographique doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis de réception à l'OAPI ou au Ministère chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande au Directeur Général de l'OAPI en nombre d'exemplaires suffisants ;

b) la pièce justificative du versement à l'OAPI de la taxe de dépôt ;

c) la région géographique à laquelle s'applique l'indication ;

d) les produits auxquels l'indication s'applique ;

e) la qualité, réputation ou autre caractéristique des produits pour lesquels l'indication est utilisée.

Etablissement du procès-verbal de dépôt

1) Un procès-verbal dressé par l'OAPI ou le Ministère chargé de la propriété industrielle constate chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces ;

2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant ;

3) Le Ministère chargé de la propriété industrielle transmet les pièces à l'OAPI dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt.

Examen et enregistrement de la demande

1) Pour toute demande d'enregistrement d'une indication géographique, l'OAPI examine si le déposant a qualité pour demander l'enregistrement ou si la demande comporte les indications requises et si les taxes prescrites ont été payées.

2) Si le déposant n'a pas qualité pour demander l'enregistrement, ou si les taxes prescrites n'ont pas été payées, la demande est rejetée.

3) Si la demande ne comporte pas les indications requises à l'exception de la lettre b), celle-ci est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au demandeur ou à son mandataire en l'invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale. A défaut de régularisation de la demande dans les délais prescrits, la demande est rejetée.

4) Si les conditions visées à l'alinéa 1) sont remplies, l'indication géographique est enregistrée dans le registre spécial des indications géographiques.

5) Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu de l'alinéa 3) du présent article sans donner l'occasion au déposant ou à son mandataire de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures et formes prescrites.

Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucun dépôt n'est recevable si la demande n'est accompagnée d'une pièce constatant le versement à l'OAPI des taxes prescrites.

Publication

1) L'OAPI publie l'enregistrement effectué et délivre au titulaire de l'enregistrement, un certificat contenant notamment, les renseignements suivants, tels qu'ils apparaissent sur le registre :

a) le numéro d'ordre de l'indication géographique ;
b) la date de dépôt de la demande d'enregistrement ;
c) la région géographique à laquelle s'applique l'indication ;
d) les produits auxquels s'applique l'indication ;
e) la qualité du déposant.

2) Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée au paragraphe 1) précédent, copie officielle et extrait des inscriptions à ses frais.

Opposition

1) Tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'une indication géographique en adressant à l'OAPI, et dans un délai de six mois, à compter de la publication, précédent un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions prévues ou d'un droit enregistré, antérieur appartenant à l'opposant.

2) L'OAPI envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de 3 mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l'opposant ou à son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas à l'OAPI dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est radié.

3) Avant de statuer sur l'opposition, l'OAPI entend les parties ou l'une d'elles, ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.

4) La décision de l'OAPI sur l'opposition est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois, à compter de la notification de cette décision aux intéressés.

5) L'OAPI ne radie l'enregistrement que dans la mesure où l'opposition susvisée est fondée.

6) La décision définitive de radiation est publiée au Bulletin Officiel de l'OAPI.

Accès aux informations du registre spécial

1) Toute personne peut, en tout temps, moyennant paiement de la taxe prescrite, consulter le registre spécial ou demander, à ses frais, des renseignements, extraits ou copies de ces renseignements.

2) La consultation, les renseignements extraits ou copies visés ci-dessus ne peuvent porter que sur une indication géographique.

Radiation et modification de l'enregistrement

1) Toute personne intéressée ou autorité compétente peut demander au tribunal d'un Etat membre d'ordonner :

- la radiation de l'enregistrement d'une indication géographique au motif que cette dernière ne peut bénéficier en tant que telle d'une protection.

- la modification de l'enregistrement d'une indication géographique au motif que la région géographique mentionnée dans l'enregistrement ne correspond pas à l'indication géographique, ou que la mention des produits pour lesquels l'indication géographique est utilisée ou la mention de la qualité, réputation ou autre caractéristique de ces produits est manquante ou n'est pas justifiée.

2) Dans toute action intentée en vertu du présent article, un avis informant de la demande de radiation ou de modification est signifié à la personne qui a déposé la demande d'enregistrement de l'indication géographique ou à son ayant droit, et est communiqué, par voie de publication de la manière prescrite par le règlement d'application, à toutes les personnes ayant le droit d'utiliser l'indication géographique.

3) Les personnes mentionnées à l'alinéa 2) et toute autre personne intéressée peuvent, dans un délai qui est fixé par le tribunal d'un Etat membre dans l'avis et la publication précités, présenter une demande d'intervention.

UTILISER L'INDICATION GEOGRAPHIQUE ET UTILISATION ILLICITE

Utilisation de l'indication géographique

1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) et 3) ci-dessous, seuls les producteurs exerçant leurs activités dans l'aire géographique indiquée au registre ont le droit d'utiliser à des fins commerciales, pour les produits indiqués au registre, l'indication géographique enregistrée, pour autant que ces produits aient les qualités caractéristiques essentielles indiquées au registre.

2) Lorsque des produits ont été mis en circulation dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous une indication géographique enregistrée, toute personne a le droit d'utiliser l'indication géographique pour ces produits.

3) En dehors des cas prévus aux alinéas 1 et 2 précédents, est illicite, toute utilisation à des fins commerciales, pour les produits indiqués au registre ou pour des produits similaires, de l'indication géographique enregistrée ou d'une dénomination similaire, même si l'origine véritable du produit est indiquée, ou si l'indication géographique est employée en traduction, ou accompagnée d'expressions telles que genre, type, façon, imitation, ou expressions similaires.

4) Le contrôle de la qualité des produits mis en vente ou exploités sous une indication géographique enregistrée, ainsi que l'interdiction de l'utilisation de ladite indication géographique sont décidés par voie réglementaire par l'autorité nationale compétente de l'Etat membre concerné.

5) Est illicite, l'utilisation dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit.

6) Le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire à une indication géographique peut continuer l'utilisation de sa marque, sauf dans le cas où celle-ci porte sur les vins ou spiritueux.

Actions civiles

1) Toute personne intéressée ainsi que tout groupement intéressé de producteurs ou de consommateurs peuvent intenter les actions prévues à l'alinéa 2) contre l'auteur de l'utilisation illicite d'une indication géographique enregistrée et contre les personnes contribuant à cette utilisation.

2) Sous réserve de l'alinéa 3) ci-après, les actions tendent à faire cesser l'utilisation illicite, d'une indication géographique enregistrée ou à faire interdire une telle utilisation si celle-ci est imminente, et à faire détruire les étiquettes et les autres documents servant ou susceptibles de servir à une telle utilisation.

3) Quiconque a subi un dommage par la suite de l'utilisation illicite, d'une indication géographique enregistrée peut demander réparation du dommage à l'auteur de cette utilisation et aux personnes qui ont contribué à cette utilisation.

Actions pénales

Quiconque, intentionnellement, utilise de manière illicite, une indication géographique enregistrée est puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, et d'un an au plus et d'une amende de 1 000 000 à 6 000 000 Francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Quel est le lien entre marques de commerce, marques collectives et marques de certification ?

Si tous ces types de marques indiquent l'origine des produits, les marques de commerce établissent l'origine commerciale, ou économique, des produits, tandis que les marques collectives ou de certification ont trait à l'association ou à la certification des produits. En d'autres termes, un produit peut porter la marque de l'entreprise en même temps qu'une marque collective ou une marque de certification. Par conséquent, même si votre entreprise peut tirer avantage d'une marque collective ou d'une marque de certification, vous devez veiller à ce que la marque de l'entreprise demeure sa priorité. **Ceci est la règle au sein de l'OAPI.**

La marque de commerce est le seul type de marque établissant un lien entre le produit et votre entreprise.

Résumé : les bonnes pratiques

- Faites l'inventaire de vos marques. Examinez vos marques actuelles et déterminez de quelle catégorie elles relèvent.
- Utilisez-vous chaque marque à la disposition de votre entreprise ?
  - → Recensez les types de marque (marque de commerce, marque de service, marque de certification ou marque collective) ainsi que les indications géographiques et les appellations d'origine dont votre entreprise pourrait tirer avantage;
  - → Incorporez-les dans une stratégie globale en matière d'image de marque.

CREER DES MARQUES

Pourquoi est-il important d'avoir une marque forte ?

La législation sur les marques offre une protection juridique aux marques présentant un caractère distinctif. Le caractère distinctif d'une marque renvoie à la facilité avec laquelle le consommateur identifie une marque aux produits qui lui sont associés. Les marques distinctives sont parfois appelées marques "fortes". Plus une marque est forte, plus la probabilité qu'elle soit acceptée à l'enregistrement est élevée et plus la protection offerte par les tribunaux sera étendue. Il est par conséquent important de comprendre la différence qui existe entre les marques intrinsèquement fortes et les marques intrinsèquement faibles. Les marques proposées peuvent être classées en cinq catégories, de celle qui présente le caractère distinctif le plus affirmé (marque forte) à celle qui présente le caractère distinctif le moins affirmé (marque faible) :

- **Les marques inventées ou de fantaisie** sont des mots inventés ou des signes sans véritable sens. Parce qu'elles sont entièrement le résultat de votre imagination, tout concurrent vendant les mêmes produits que vous n'aurait aucune raison valable d'utiliser la même marque ou une marque similaire. Les marques de fantaisie sont, d'un point de vue juridique, les marques les plus fortes dans la mesure où elles ont toutes les chances d'être acceptées à l'enregistrement. Le problème, toutefois, réside dans le fait que les responsables de la commercialisation n'aiment généralement pas les utiliser. Les marques de fantaisie ne donnent aucune indication au consommateur sur le produit vendu, et celui-ci peut avoir davantage de difficultés à se souvenir du terme ou à l'associer à votre produit. Il se peut que vous vous trouviez dans l'obligation de déployer davantage d'efforts (c.-à-d. de faire face à des coûts plus élevés) pour en faire la publicité.

[17] En vous appuyant de l'aide d'un professionnel agréé OAPI dans votre pays : voir liste en Annexe 1.

Une fois établies, ces marques ont toutefois un énorme pouvoir. Et, à terme, même votre équipe commerciale les aimera.

- **Les marques arbitraires** sont des mots ou des signes ayant un sens qui n'a toutefois aucun lien logique avec le produit dont elles font la publicité. Bien que les marques arbitraires soient aussi très fortes et faciles à protéger, les responsables de la commercialisation ne les apprécient généralement pas davantage que les marques de fantaisie pour les mêmes raisons – à savoir qu'il faudra probablement faire une publicité considérable pour créer une association entre la marque et le produit dans l'esprit du consommateur. Mais, tout comme les marques inventées ou de fantaisie, elles sont en général acceptées à l'enregistrement. Un exemple : le terme « SUNNY » ou l'image d'un soleil utilisée aux fins de la commercialisation de téléphones portables. Les concurrents n'ont aucune raison d'utiliser un soleil pour décrire une quelconque caractéristique de leurs téléphones.

- **Les marques suggestives** sont des marques renvoyant à la nature, à la qualité ou aux caractéristiques du produit, mais ne décrivant pas ces caractéristiques. Elles font appel en quelque sorte à l'imagination du consommateur pour l'identification des caractéristiques. Toutefois, parce qu'elles suggèrent les qualités du produit, elles ne présentent qu'un faible caractère distinctif. Elles bénéficient donc d'une protection moindre que celle qui est réservée aux marques de fantaisie ou aux marques arbitraires. Dans certains pays, les marques suggestives sont considérées comme trop descriptives d'un produit et ne sont donc pas acceptées à l'enregistrement en tant que marques. Il ne fait aucun doute que les marques suggestives présentent un réel intérêt pour la commercialisation, parce qu'elles constituent elles-mêmes une forme de publicité. Toutefois, le fait que votre marque décrive votre produit ou ses caractéristiques peut être problématique, en ce que vous ne pouvez pas empêcher des tiers d'utiliser les mêmes mots pour décrire leurs propres produits concurrents. Exemple :

si la marque **« SUNNY »** était utilisée pour la commercialisation de lampes, elle servirait à suggérer que ce produit est conçu pour apporter de la lumière dans votre maison.

- **Les marques descriptives** sont des marques décrivant essentiellement une caractéristique du produit en question, telle que sa qualité, son type, son efficacité, son utilisation, sa forme, sa quantité, l'objectif visé, sa valeur, la matière première, son origine, son lieu de vente, le lieu de prestation du service, la date de production, etc. Les termes descriptifs présentent un caractère distinctif restreint et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une protection, à moins qu'il puisse être prouvé que le caractère distinctif a été créé au fil du temps par une utilisation de grande ampleur sur le marché. À des fins de commercialisation, il serait bien entendu facile d'avoir une marque annonçant d'emblée ce que vous vendez. Mais, en général, les marques descriptives ne peuvent pas être détenues par une entreprise, à l'exclusion des autres. Exemple : la marque **«SWEET»** est susceptible d'être rejetée pour la commercialisation de chocolats parce qu'elle est descriptive. Il serait jugé déloyal d'accorder à un seul fabricant de chocolats l'exclusivité sur le mot "SWEET" pour la commercialisation de ses produits. De même, l'emploi de termes qualitatifs ou élogieux tels que "RAPID", "BEST", "CLASSIC" ou "INNOVATIVE", est de nature à soulever des objections similaires à moins qu'ils ne fassent partie d'une marque par ailleurs distinctive.

- **Les signes génériques** sont des mots ou des signes désignant l'espèce ou l'objet auquel ils s'appliquent. Ils sont totalement dépourvus de caractère distinctif et ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir une protection en tant que marques, car leur accorder cette protection reviendrait à priver les concurrents du droit de désigner leurs produits par ce nom. Lorsqu'une marque forte est utilisée d'une manière inappropriée, elle peut aussi perdre son caractère distinctif au fil du temps et devenir une marque générique, sans protection donc.

Exemple : personne ne peut revendiquer le droit exclusif d'utiliser le mot CHAISE pour désigner une chaise. Par analogie, une pomme constitue un symbole générique pour la commercialisation des pommes, mais a un caractère arbitraire pour la commercialisation des ordinateurs.

Il est important de noter que maintenir le caractère fort d'une marque suppose une utilisation appropriée de ladite marque. Vous devez vous assurer que votre entreprise utilise sa marque comme il se doit, afin de ne pas affaiblir involontairement une marque forte.

L'importance de marques fortes

Les marques fortes ont davantage de chances d'être enregistrées. Elles sont mieux protégées contre les problèmes que peuvent poser les conflits avec d'autres marques, notamment les marques prêtant à confusion. Les marques faibles, à l'inverse, donnent davantage prise à la concurrence. Il sera plus facile pour vos concurrents d'utiliser une marque semblable à une marque faible sans pour autant être considérés comme portant atteinte à cette dernière.

- Des marques fortes permettent de clairement distinguer vos produits de ceux des concurrents. Ils sont ainsi mis en valeur.

- Des marques fortes sont plus efficaces, dans le milieu des affaires, pour promouvoir le caractère authentique et pour développer des lignes de produits.

Comment renforcer le caractère distinctif d'une marque ?

Plus le caractère distinctif est affirmé, plus la protection sera efficace. Une marque peut avoir un caractère intrinsèquement distinctif ou peut acquérir ce caractère distinctif. Les marques de fantaisie, arbitraires ou suggestives présentent intrinsèquement un caractère distinctif et bénéficient d'une protection de haut niveau.

Les marques descriptives n'ont pas ce caractère intrinsèquement distinctif et ne sont protégées que si elles ont acquis un "sens secondaire". Il existe différentes façons de renforcer le caractère distinctif de votre marque :

- utiliser une police de caractère spéciale plutôt que des caractères standard,
- recenser et utiliser des couleurs particulières,
- ajouter un logo ou des éléments graphiques aux lettres.

Des marques "simples" peuvent bénéficier d'une protection si elles acquièrent un sens secondaire, pour autant qu'elles aient été amplement utilisées au fil du temps et qu'elles aient fait l'objet d'une bonne commercialisation.

À l'inverse, les marques distinctives peuvent perdre leur statut et devenir des marques génériques en raison d'une utilisation inappropriée, il est dès lors primordial d'en garantir une utilisation appropriée et de faire valoir les droits de mise en application.

Que faut-il garder à l'esprit pour choisir ou créer une marque ?

Comment choisir la bonne marque ? Il n'existe pas de règle bien définie, mais la liste récapitulative suivante peut s'avérer utile.

→ **Vérifiez** que personne d'autre n'a enregistré la marque ou une marque similaire au point de prêter à confusion. Vous pouvez commencer par une simple recherche sur l'Internet, suivie d'une recherche approfondie dans le domaine des marques. Procédez ainsi non seulement pour votre propre pays, mais aussi pour tous les marchés d'exportation présentant un intérêt. Vous pouvez ici débuter par une recherche par vous-même, mais aussi vous faire aider par un professionnel agréé par l'OAPI dans votre pays membre .

→ **Vérifiez** que le signe proposé satisfait à toutes les conditions légales absolues d'enregistrement en tant que marque

→ **Faites de votre mieux pour choisir une marque forte**. La force juridique d'une marque est souvent inversement proportionnelle à l'attrait qu'exerce la marque aux yeux de votre équipe de commercialisation. N'oubliez pas qu'une marque forte constitue un instrument de commercialisation solide sur le long terme. Votre meilleure façon d'obtenir des droits de marque élargis est d'opter pour une marque de fantaisie ou arbitraire.

→ **Évitez d'imiter des marques existantes** : la marque légèrement modifiée d'un concurrent ou une marque notoirement connue qui serait mal orthographiée a peu de chances d'être enregistrée. Par exemple, FRESH & EASY® est une marque enregistrée aux États-Unis d'Amérique pour une chaîne de petites épiceries. Il serait peu avisé d'essayer d'ouvrir un magasin similaire et d'utiliser la marque FRESH AND EZ, car d'aucuns considéreraient probablement que cette marque est similaire au point de prêter à confusion avec la marque existante et aurait donc peu de chance d'être acceptée à l'enregistrement ou, si elle était enregistrée, pourrait être contestée par la suite.

→ **Examinez les éventuelles limitations à l'enregistrement d'une marque** comprenant des mots ou des signes géographiques.

→ **Assurez-vous que la marque n'a pas de connotations fâcheuses** dans votre propre langue ou dans la langue d'un marché d'exportation potentiel.

→ **Vérifiez que le nom de domaine correspondant** (c.-à-d. l'adresse Internet) est disponible et peut être enregistré (pour plus de précisions sur les liens entre les marques et les noms de domaines. Il pourrait également s'avérer judicieux de vérifier si le nom d'utilisateur correspondant est disponible sur les sites Internet des réseaux sociaux que vous utiliserez, notamment Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.

[18] Voir liste en Annexe 1 pour la zone OAPI.

- **Assurez-vous que la marque est facile à lire, à écrire, à épeler et à retenir** et qu'elle se prête à tous les types de supports publicitaires.

- **Protégez les marques figuratives** : lorsqu'ils recherchent un produit, les consommateurs s'orientent principalement à l'aide des couleurs et des présentations graphiques. C'est la raison pour laquelle de nombreuses entreprises décident d'utiliser un symbole, un logo, un dessin ou modèle ou une forme comme marque, seul ou en sus d'une marque verbale. Ces éléments peuvent également être protégés par les lois relatives aux dessins ou modèles industriels ou par le droit d'auteur. Si vous demandez à un artiste de créer un logo, assurez-vous de mettre par écrit, dans un contrat, que vous détiendrez les droits sur le logo.

Gérer la création de nouvelles marques

Lorsque vous mettez au point une nouvelle marque, vous devez assurer la coordination du projet entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire celles affectées à la commercialisation, à la publicité, aux relations publiques ou au service juridique. Cela vous permettra de concilier des intérêts divergents afin de créer une marque inventée ou de fantaisie par opposition à une marque descriptive.

Travailler avec tous ces secteurs est essentiel à la mise au point d'une stratégie forte en matière de marques.

Mettez en évidence les avantages découlant de l'utilisation d'une marque forte, telle qu'une marque inventée ou de fantaisie, et axez vos activités commerciales sur les stratégies à long terme. Cela vous aidera à établir un équilibre entre les différents problèmes découlant de la mise au point d'une nouvelle marque.

Il pourrait être intéressant de confier la création de votre marque à une entreprise extérieure. C'est ainsi que vous pouvez recourir aux services d'un designer et solliciter les conseils d'un expert en image de marque . Là encore, ces personnes extérieures doivent travailler en étroite collaboration avec vos équipes de commercialisation et de publicité afin d'arrêter une stratégie complète en matière de marques.

Il est important de noter que les marques ou les logos artistiques peuvent également être protégés par la législation sur le droit d'auteur. Si vous confiez la création de votre marque à une entreprise extérieure, il vaut mieux préciser les questions de titularité du droit d'auteur dans l'accord initial et vous assurer que le droit d'auteur sur la marque est officiellement confié à votre entreprise .

En résumé : les questions que vous devez vous poser et les démarches à suivre

1/ Votre marque est-elle forte ?

- Déterminez dans quelle mesure votre marque présente un caractère distinctif par rapport à celle de vos concurrents.

2 / Création d'une nouvelle marque

- Coordonnez la création d'une nouvelle marque en interne, parmi les personnes

[19] Ne pas hésiter à consulter un spécialiste de la propriété intellectuelle dans votre pays : voir liste en Annexe 1.

responsables de l'image de marque de votre entreprise, c'est-à-dire les services de la commercialisation, de la publicité, des relations publiques et le service juridique, pour être sûr que la marque créée est une marque forte dont le potentiel peut être pleinement utilisé.

3/ Recherche

→ Vérifier la disponibilité de la nouvelle marque et des noms de domaine et d'utilisateur pour les réseaux sociaux correspondants .

PROTEGER LES MARQUES

Comment votre entreprise peut-elle protéger ses marques ?

D'une manière générale, on rappellera que la protection juridique d'une marque découle de son enregistrement et, dans certains pays, de son utilisation. L'enregistrement s'obtient en déposant le formulaire de demande approprié auprès de l'office des marques (dans certains offices, vous pouvez obtenir un enregistrement en ligne). Il est souvent très utile, voire obligatoire dans certains pays, de recourir aux services d'un conseil en marques. De nombreux pays protègent aussi les marques qui sont utilisées sur le marché, mais non enregistrées. Toutefois, ces pays proposent une protection bien plus forte des marques enregistrées. Par conséquent, même dans les pays où les marques sont protégées par l'utilisation, vous avez tout intérêt à faire enregistrer votre marque.

Conditions basiques pour envisager de protéger une marque au sein de la zone OAPI :

Pour être protégée dans un pays de la zone OAPI, la marque doit remplir les conditions fixées par l'Accord de Bangui de 1999 à savoir :

- elle doit être distinctive en ce sens qu'elle ne doit pas décrire ou être la désignation nécessaire du produit couvert.

  C'est ainsi que la marque APPLE pour désigner des pommes ou des produits à base de pomme ne peut pas être enregistrée puisque ce terme est la traduction anglaise du mot français POMME ;

- elle doit être disponible en ce sens qu'elle ne doit pas avoir fait l'objet d'une appropriation antérieure. De manière plus prosaïque, elle ne doit pas déjà avoir fait l'objet d'un enregistrement au profit d'une autre personne ; dans la même classe de produits ou de services ou pour les produits ou services similaires, c'est-à-dire dans le respect du principe de la spécialité ;

- elle ne doit pas être contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. C'est ainsi que pendant longtemps, l'enregistrement de la marque OPIUM a été refusé dans les offices de propriété industrielle, notamment à l'INPI en France ;

- elle ne doit pas être de nature à tromper le public sur son origine géographique, la nature ou les caractéristiques du produit ou du service. C'est ainsi qu'une marque qui vante les produits à base de plantes médicinales alors que ce ne sont que des dérivés de plantes médicinales n'est pas valable ;

[20] Ibid.

- elle ne doit pas reproduire les armoiries ou les poinçons officiels. C'est le cas d'une marque qui reproduit les couleurs du drapeau d'un pays ou le sigle de la CROIX- ROUGE et du CROISSANT ROUGE à savoir une croix.

- Par ailleurs, la marque pour être protégée doit faire l'objet d'une demande d'enregistrement auprès de l'OAPI.

Systèmes fonctionnant selon le principe du premier déposant ou selon le principe de la première utilisation

D'un manière générale dans les pays membres de l'**OAPI** le système d'enregistrement "selon le principe du premier déposant" ou "selon le principe de la première utilisation" est en vigueur . S'il est vrai que ces systèmes ont des effets différents sur votre entreprise, il n'en reste pas moins que la meilleure stratégie, dans les deux cas, consiste à faire enregistrer vos marques le plus tôt possible auprès de l'**OAPI**.

Dans les pays fonctionnant selon le principe du premier déposant, les droits de marque appartiennent à la première entreprise qui a déposé la demande d'enregistrement de la marque, même si celle-ci a été utilisée par une autre entreprise auparavant. Cependant, il existe une exception pour les marques notoires. **Le système fonctionnant selon le principe du premier déposant plutôt en pratique au sein de l'OAPI, encourage donc les enregistrements de marque de la première heure. Un professionnel agréé par l'OAPI vous orientera immédiatement sur la procédure la plus adaptée selon votre situation.**

Considérant que l'utilisation d'une marque non enregistrée ne fait naître aucun droit, des concurrents peuvent mettre en échec les droits du "véritable" propriétaire de la marque en déposant eux-mêmes en premier une demande d'enregistrement d'une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion.

Exemple pour comprendre la logique générale : le pays X est un pays fonctionnant selon le principe du premier déposant. Cela signifie que, à de très rares exceptions près, l'entreprise ou le particulier qui dépose en premier la demande d'enregistrement de la marque obtient la protection juridique – et non celle ou celui qui peut prouver avoir utilisé en premier la marque. Par conséquent, si le nom de votre entreprise est ABC, que celle-ci fabrique des chaussures, que vous avez fabriqué des chaussures dans le pays X pendant les trois dernières années et qu'une autre entreprise a fait enregistrer la marque ABC pour des chaussures, c'est cette autre entreprise qui obtiendra la marque. Munie de cette marque enregistrée, cette autre entreprise pourrait vous empêcher d'utiliser la marque ABC pour les chaussures que vous fabriquez ou vendez. Si vous ne pouvez pas prouver que votre marque est notoire, vous aurez beaucoup de mal à venir à bout du système fonctionnant selon le principe du premier déposant.

Dans les pays fonctionnant selon le principe de la première utilisation, le propriétaire de la marque est la personne qui a utilisé en premier la marque sur le marché, que cette marque ait été enregistrée ou non. Les droits découlant de cette utilisation réelle sont souvent appelés droits de marque de "common law" ou droits de marque "non enregistrée". Si l'enregistrement n'est pas obligatoire dans ces pays, la stratégie consistant à faire enregistrer votre marque est, en principe, beaucoup plus forte, puisque cela vous donnera accès à un éventail plus large de moyens de recours.

Si vous élargissez vos activités aux pays fonctionnant selon le principe du premier déposant, il est prudent :

- de déposer une demande d'enregistrement de marque dans ces pays avant l'importation ou la fabrication effective de tout produit, et même avant de vous réunir ou de négocier avec d'autres entreprises qui y sont établies. Certaines entreprises sont à l'affût de marques

utilisées ou potentiellement utilisées, mais non enregistrées. Elles font alors enregistrer la marque en question, puis prennent contact avec le propriétaire légitime exigeant une compensation.

de déposer une demande d'enregistrement de marque même si vous ne faites que fabriquer des produits dans ces pays et n'avez pas l'intention de les y vendre. Si la création des marques de vos produits se fait dans ce pays, vous serez alors réputé y "utiliser" la marque. Il existe un risque que d'autres entreprises, voire votre preneur de licence ou votre distributeur, fassent enregistrer votre marque.

Cette entreprise pourrait alors avoir le droit de vous empêcher de fabriquer ou d'exporter des produits portant la marque enregistrée parce que cela reviendrait à porter atteinte à la marque, même si vous n'avez pas vendu vos produits dans ce pays.

Quels autres instruments juridiques sont disponibles pour protéger votre image de marque ou d'autres aspects de vos produits ?

Selon la nature de votre image de marque ou de vos produits, vous pouvez opter pour un ou plusieurs des droits de propriété intellectuelle ci-après afin de protéger vos intérêts commerciaux :

- **Habillage commercial / présentation commerciale** : l'image commerciale et l'apparence générale d'une l'entreprise, ou encore la présentation des produits, portent le nom "d'habillage commercial" dans certains pays et de "présentation commerciale" dans d'autres. L'habillage commercial peut consister en un ou plusieurs éléments (p. ex. : couleur, taille ou forme du conditionnement), ou il peut correspondre à l'image ou au concept global associé au produit, au conditionnement ou au décor, ce qui peut inclure l'aspect visuel d'une entreprise dans son ensemble, notamment la signalétique, les logos, les uniformes, les produits dérivés, les sites Internet ou les étiquettes. Par conséquent, l'habillage commercial renvoie à la manière dont un produit est "habillé" en vue de sa commercialisation. À titre d'exemples, on peut citer « REALEMON® », récipient en forme de citron en plastique contenant du jus de citron, la forme de la bouteille « COCA-COLA® » et la spécialité chocolatée enveloppée dans du papier doré « FERRERO ROCHER® ». Il arrive aussi qu'un restaurant utilise une marque pour protéger son nom et chercher à obtenir une protection de son habillage commercial pour son apparence au caractère distinctif, laquelle comprend son décor, son menu, l'aménagement de ses locaux et le style du service.

  Définir et protéger votre habillage commercial peuvent s'avérer essentiels à la création d'une image de marque unique. Parce que l'habillage commercial remplit souvent les mêmes fonctions qu'une marque, à savoir reconnaître l'origine des produits sur le marché, il est généralement protégé au titre de la législation sur les marques et peut, dans certains pays, être enregistré en tant que marque. Par ailleurs, si l'habillage commercial ne peut pas être enregistré en tant que marque dans tous les pays, il peut néanmoins être protégé au titre de la législation sur la concurrence déloyale ou des mesures de lutte contre la substitution frauduleuse.

- **Dessins et modèles industriels** : il est possible d'obtenir une exclusivité sur les caractéristiques esthétiques d'un produit, telles que sa forme, son ornementation, ses motifs, ses lignes ou sa couleur, répondant à certains critères prescrits au moyen de la protection conférée par un dessin ou modèle industriel, appelée dans certains pays "brevet de dessin ou modèle industriel". En vertu de la plupart des législations nationales, pour bénéficier d'une protection, un dessin ou modèle industriel doit être nouveau ou original. La protection au titre d'un dessin ou modèle industriel ne porte pas sur les caractéristiques techniques de l'article auquel elle s'applique et ne peut s'appliquer à la forme que si celle-ci n'est pas entièrement déterminée par une fonction technique.

Tout droit de dessin ou modèle industriel est limité dans le temps mais donne naissance à des droits exclusifs. Il vous permet d'empêcher des concurrents de commercialiser des produits qui sont identiques ou qui semblent identiques aux yeux des consommateurs. Cela signifie que vous pouvez empêcher la commercialisation de nouveaux produits ayant la même forme ou une forme légèrement similaire, qu'il y ait eu ou non copie et qu'il existe ou non une confusion dans l'esprit du consommateur. Il est important de préciser que si vous souhaitez faire protéger votre dessin ou modèle industriel, dans la plupart des pays, celui-ci doit demeurer confidentiel avant l'enregistrement.

- **Droit d'auteur** : les œuvres littéraires et artistiques originales peuvent être protégées par le droit d'auteur. On compte parmi les œuvres susceptibles d'être couvertes par le droit d'auteur : les livres, revues, manuels d'instruction, la musique, les dessins, les photos, les publicités, les logos, certains types de bases de données, les programmes d'ordinateur, etc. La protection par le droit d'auteur est automatique (c.-à-d. qu'il n'y a pas besoin d'obtenir un enregistrement) et dure au moins 50 ans après le décès du créateur ou de l'auteur.

- **Brevets** : les brevets peuvent protéger des inventions qui satisfont aux critères de nouveauté, d'activité inventive et de possibilité d'application industrielle .

- **Secrets d'affaires** : les informations commerciales confidentielles peuvent bénéficier d'une protection au titre du secret d'affaires dans la mesure où elles ont une valeur commerciale ; elles ne sont en général pas connues des tiers, et des mesures raisonnables ont été prises par leur propriétaire afin qu'elles demeurent secrètes. Vous devez faire en sorte que les nouveaux noms de produits ou de marques qui ne sont pas encore utilisés ou enregistrés demeurent confidentiels.

- **La législation sur la concurrence déloyale**, les mesures de lutte contre la substitution frauduleuse ou la législation sur la protection des consommateurs peuvent vous permettre d'engager une action contre les pratiques déloyales de concurrents. Cela peut vous procurer une protection supplémentaire contre ceux qui essaient de copier différents aspects de vos produits. Dans la pratique, toutefois, une action juridique fondée sur la législation sur la concurrence, les mesures de lutte contre la substitution frauduleuse ou la protection des consommateurs se révèle souvent difficile, onéreuse et de longue haleine.

- **Protection cumulée** : selon votre image de marque et vos produits, vous pouvez être en mesure de recourir à un ensemble de droits de propriété intellectuelle, et il est recommandé de faire appel à un spécialiste en droit de la propriété intellectuelle pour vérifier que vous protégez vos actifs de propriété intellectuelle comme il se doit :

  - un signe précis peut bénéficier d'une protection cumulée dans le cadre de la législation sur le droit d'auteur, les dessins ou modèles industriels et les marques; par conséquent, un signe de ce type peut remplir les conditions requises par les législations respectives pour obtenir le statut d'œuvre artistique, d'ornementation ou de logo. Toutefois, l'importance et la portée de cette protection cumulée varient sensiblement d'un pays à l'autre ;
  - la protection par le droit d'auteur et la protection au titre des dessins et modèles industriels s'excluent mutuellement, autrement dit, une œuvre artistique déterminée cesse de jouir de la protection par le droit d'auteur dès lors qu'elle est utilisée comme dessin ou modèle industriel ;
  - parfois, il est possible de faire enregistrer un dessin ou modèle industriel composite comprenant, notamment, une version stylisée d'une marque enregistrée.

[21] Voir La beauté est dans la forme, publication de l'OMPI n° 498 (références Annexe 2)
[22] Voir Inventer le futur, publication de l'OMPI n° 917 (références Annexe 2)

Exemples de protection cumulée par la propriété intellectuelle.

Les caractères animés sont protégés par le droit d'auteur en tant qu'œuvres artistiques, mais parallèlement, des entreprises telles que la Warner Bros Entertainment ont fait enregistrer un nombre impressionnant de caractères animés au titre des marques, comme TWEETY®, DAFFY DUCK® et ELMER FUDD®.

Pourquoi faire enregistrer sa marque ?

On rappellera que si dans certains pays, il n'est pas nécessaire d'enregistrer une marque pour faire reconnaître ses droits, l'enregistrement présente néanmoins de nombreux avantages **et on le recommandera fortement (pratique courante en zone OAPI)** :

- **Exclusivité au niveau national ou régional** (c.-à-d. un groupe de pays) : le propriétaire d'une marque enregistrée en **zone OAPI** jouit du droit exclusif de faire usage de la marque dans le commerce, dans l'ensemble du pays ou de la région pour lequel ou laquelle l'enregistrement a été obtenu. À l'inverse, les droits de marque non enregistrés, s'ils existent, sont limités à la partie du pays où la marque est réellement utilisée et a acquis sa renommée par cette utilisation.

- **Plus facile à faire respecter** : l'enregistrement d'une marque en **zone OAPI** suppose en général que vous êtes le propriétaire de la marque et que, par conséquent, vous avez le droit d'empêcher l'utilisation de ladite marque par des tiers. Cela permet de limiter la charge de la preuve dans les procès : vous n'avez pas à prouver que la marque est valable, que vous en êtes le propriétaire, ni qu'il existe une survaleur associée à la marque. Vous pouvez aussi percevoir des dommages-intérêts plus élevés lorsqu'il est porté atteinte aux droits d'une marque enregistrée.

- **Effet dissuasif** : premièrement, l'enregistrement en zone OAPI vous permet de faire suivre votre marque du symbole®, ce qui indique immédiatement aux tiers que la marque est enregistrée. Deuxièmement, une marque enregistrée a plus de chances d'apparaître dans le rapport de recherche établi par une autre entreprise souhaitant enregistrer une marque identique ou similaire au point de tromper le consommateur ; cet aspect découragera l'autre entreprise dans ses agissements. Troisièmement, certains offices des marques refuseront automatiquement d'enregistrer une marque pour des produits ou des services qu'ils jugent semblables à votre marque enregistrée, dans la même classe, au point de prêter à confusion.

- **Actif de grande valeur** : il est plus facile de vendre une marque enregistrée en zone OAPI ou de concéder une licence d'exploitation d'une telle marque, en général à un prix plus élevé. En outre, si, dans la plupart des pays, il n'est pas obligatoire, l'enregistrement simplifie l'utilisation d'une marque dans le cadre d'un contrat de franchisage ou de sa commercialisation.

- **Fonds** : dans certains cas, une marque enregistrée jouissant d'une bonne renommée peut aussi servir à obtenir un financement ou une hypothèque auprès d'institutions financières qui prennent de plus en plus conscience du rôle important que jouent les marques dans la réussite des entreprises.

- **Empêcher les importations** : l'objectif est de permettre aux services douaniers d'inspecter les produits et de saisir les produits de contrefaçon portant atteinte à votre marque enregistrée. Les marques non enregistrées ne bénéficient pas, en général, d'une telle assistance de la part des services douaniers.

[23] Voir liste des cabinets agréés OAPI en Annexe 1

Il est essentiel de s'assurer que les marques sont bel et bien enregistrées pour tous les marchés concernés **notamment sur la totalité des pays membres de l'OAPI.** En l'absence d'enregistrement, les sommes investies dans la commercialisation d'un produit peuvent ne pas produire les résultats escomptés, puisque des entreprises concurrentes peuvent utiliser une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion. Les consommateurs, induits en erreur, peuvent être amenés à acheter le produit du concurrent, pensant qu'il s'agit de celui de votre entreprise. Cela pourrait non seulement réduire les bénéfices de votre entreprise et semer la confusion dans l'esprit de vos consommateurs, mais aussi ternir la renommée et l'image de marque de votre entreprise, notamment si le produit concurrent est d'une qualité inférieure.

Quels droits confère l'enregistrement d'une marque ?

Les droits exclusifs découlant de l'enregistrement d'une marque vous permettent d'interdire à tous les tiers de commercialiser des produits identiques ou similaires sous une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion. Ainsi, vous serez en mesure **d'interdire** à vos concurrents :

a) d'apposer la marque sur des produits ou sur le conditionnement de leurs produits ;

b) de stocker ou de vendre des produits portant cette marque de commerce ou de fournir des services sous cette marque de service,

c) d'importer ou d'exporter des produits sous cette marque ;

d) d'utiliser cette marque sur des documents commerciaux, des sites Web et pour des publicités.

Toutefois, ces droits exclusifs ont des limites. Ces droits se limitent :

- au(x) pays/zone (s) dans le(s)quel(s) vous avez fait enregistrer la marque ;
- aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée ;
- aux situations dans lesquelles la marque de contrefaçon peut semer la confusion dans l'esprit du consommateur.

L'enregistrement de la raison sociale ou du nom commercial de votre entreprise équivaut-il à l'enregistrement d'une marque ?

On croit souvent, à tort, que l'inscription d'une société ou de son nom commercial au registre des sociétés protège également de manière automatique ladite société ou son nom commercial en tant que marque. Cela n'est pas vrai. Il est important de comprendre la différence entre la raison sociale d'une entreprise, le nom commercial et la marque.

- La raison sociale, ou dénomination sociale, est le nom juridique inscrit au registre des entreprises ou registre commercial. Elle est utilisée dans les statuts et règlements de la société, les contrats, les impôts et autres activités administratives pour désigner votre entreprise. Elle se termine souvent par "SARL", "SA" ou tout autre acronyme indiquant le statut juridique de la société. Par exemple : "Blackmark International Ltd."
- Le nom commercial est le nom que vous utilisez pour désigner votre entreprise lorsque vous communiquez avec vos clients. Il peut être identique à la raison sociale de votre entreprise ou être différent. En zone **OAPI,** l'acquisition de certains droits exclusifs sur un nom commercial se fait par l'enregistrement.
- La marque de commerce - ou marque - est le signe que vous utilisez pour distinguer les produits de votre entreprise de ceux de vos concurrents. Même une petite entreprise peut se doter de plus d'une marque. Les sociétés peuvent utiliser une marque donnée pour distinguer l'ensemble de leurs produits, une gamme précise de produits ou un type précis de produits.

Lorsqu'une entreprise utilise son nom commercial, ou une partie de ce nom, comme marque, elle devrait aussi le faire enregistrer en tant que marque.

Quels sont les principaux motifs de rejet d'une demande d'enregistrement ?

Tout chef d'entreprise doit non seulement savoir ce qu'est une marque forte, mais aussi connaître les types de marques qui ne seront pas acceptés à l'enregistrement. En principe, il existe deux types de motifs de rejet d'une demande d'enregistrement **et l'OAPI ne déroge pas à ce principe :**

- **motifs absolus** : raisons inhérentes à la marque
- **motifs relatifs** : surgissent en raison de l'existence de droits antérieurs, que ce soit sur des marques enregistrées ou d'autres titres de propriété intellectuelle.

Les demandes d'enregistrement de marques sont susceptibles d'être rejetées sur la base des motifs absolus suivants :

Les termes génériques ne bénéficient jamais d'une protection au titre des marques (p. ex. : le mot PHONE déposé en tant que marque pour des téléphones portables).

Les signes dépourvus de caractère distinctif (au sens où le signe ne peut pas permettre de distinguer les produits de votre entreprise de ceux d'autres entreprises) ne peuvent pas être enregistrés, sauf si vous pouvez prouver qu'ils ont acquis un sens secondaire. Les signes ci-après sont en général dépourvus de caractère distinctif :

- mots ou signes descriptifs ;
- mots ou signes géographiques, pour autant qu'ils soient géographiquement descriptifs.

Par exemple, pour un groupe de musique en Belgique, le nom « BELGIAN BAND » est géographiquement descriptif et n'a donc pas de caractère distinctif. D'autres producteurs de musique du pays doivent pouvoir utiliser l'adjectif "belge" pour décrire le lieu d'origine de leurs produits ;

- les slogans publicitaires, pour autant qu'ils comprennent des éléments éminemment descriptifs et non distinctifs et ne permettent pas de distinguer l'origine. Il est sou-vent difficile de parvenir à conférer un caractère distinctif aux slogans et d'en obtenir l'enregistrement en tant que marques étant entendu que leur rôle consiste essentiellement à promouvoir et diffuser des informations sur l'entreprise et ses produits. Les slogans publicitaires sont souvent refusés à l'enregistrement pour absence de caractère distinctif. Par exemple, le slogan "Nobody knows color better" pour un atelier de tapisserie sera probablement rejeté à l'enregistrement, car il s'agit essentiellement d'une expression élogieuse mettant en évidence des compétences techniques en rapport avec les produits pour lesquels de la publicité est faite. Ces expressions doivent pouvoir être utilisées librement par d'autres entreprises.

Acquisition d'un caractère distinctif ou d'un sens secondaire

En **zone OAPI** vous pouvez surmonter une objection d'absence de caractère distinctif si vous pouvez prouver que votre marque a acquis un sens secondaire ou un **caractère distinctif par l'usage**. Une marque descriptive acquiert un sens secondaire si vous pouvez prouver que le consommateur identifie le nom descriptif comme la marque renvoyant à vos produits. C'est souvent ce qui se produit après une vaste utilisation au fil du temps ou à la suite d'une campagne commerciale éclair. C'est ainsi que « HEALTHY CHOICE® » est une marque "faible" renvoyant à des plats préparés sains qui s'est distinguée aux États-Unis d'Amérique du fait que le public visé associe le terme à un fournisseur précis de plats préparés sains, et non à des repas sains en général.

Afin de prouver qu'une marque descriptive a acquis un sens secondaire, tous les types de preuve peuvent être admis : les effets de commerce, les bons de livraison, les bons de commande, les factures, les reçus, les livres comptables, les brochures, les imprimés contenant des messages publicitaires, les publicités, les photographies montrant l'utilisation d'une marque, les certificats délivrés par un publicitaire, les associations commerciales ou les associations de consommateurs, les enquêtes auprès des consommateurs, etc.

Parier sur le sens secondaire est dangereux et souvent onéreux, et peut être difficile à prouver. Par conséquent, des marques qui peuvent être considérées comme susceptibles de protection dans certains pays peuvent être jugées descriptives dans d'autres. **L'expérience a montré qu'il était préférable d'éviter de choisir des mots descriptifs ou des signes en tant que marques partout en zone OAPI comme ailleurs.**

- **Concernant les marques fondées sur le prénom ou le nom de famille d'un individu** : il peut s'agir d'un motif absolu de refus, alors que dans d'autres, il peut s'agir d'un motif relatif de refus (c.-à-d., que l'utilisation du nom d'un individu est traitée de la même manière qu'une marque composée de mots ordinaires) s'il s'agit principalement d'un nom de famille. Toutefois, dans certains pays, un nom de famille peut être enregistré en tant que marque s'il a acquis un sens secondaire. Dans la plupart des pays, le nom d'une personne physique ou morale, voire un pseudonyme, peut être enregistré en tant que marque.

- **Concernant les marques fondées sur des signes fallacieux**, il peut s'agir de signes susceptibles d'induire le consommateur en erreur ou de le tromper sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit. Par exemple, la commercialisation de margarine sous une marque représentant une « VACHE » serait probablement refusée au motif que cela serait de nature à induire en erreur le consommateur, qui pourrait associer le signe à des produits laitiers (p. ex. : à du beurre).

- **Concernant les marques fondées sur des produits ayant des caractéristiques fonctionnelles** : les éléments fonctionnels de la forme ou du conditionnement d'un produit, par opposition aux éléments purement décoratifs, ne peuvent en général pas être protégés en tant que marques. Ainsi, lorsque la forme d'un produit a des caractéristiques fonctionnelles importantes, telles que la forme des anneaux ou l'assemblage des lames pour une paire de ciseaux, rendues nécessaires aux fins du bon fonctionnement des ciseaux, cette forme ne peut pas être enregistrée en tant que marque. De la même manière, il n'est pas possible d'obtenir l'enregistrement en tant que marque d'une anse, par exemple pour une tasse à café, puisque cette anse a pour fonction essentielle de nous permettre de tenir une tasse chaude. L'impossibilité, pour des concurrents, d'utiliser une anse entraverait leur capacité concurrentielle.

- **Concernant les marques fondées sur des signes jugés contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs** : les mots et les illustrations considérés comme portant atteinte aux normes généralement admises des bonnes mœurs et de la religion ne peuvent généralement pas être enregistrés en tant que marques.

- **Concernant les marques fondées sur une liste de noms ou de symboles interdits** : certains pays ont une liste de signes particuliers interdits à l'enregistrement. Il peut s'agir d'un ou de plusieurs des noms ou symboles suivants : noms de sociétés, noms de célébrités, marques notoires, indications géographiques protégées, signes appartenant à des peuples autochtones et mots ou expressions étrangers.

Les demandes sont rejetées pour des "motifs relatifs" lorsque la marque proposée se heurte à des droits antérieurs. L'existence de deux marques identiques (ou très proches) pour le même type de produit pourrait être source de confusion pour les consommateurs. Dans certains offices des marques, la vérification de l'absence de conflits avec des marques existantes, y compris les marques non enregistrées et les marques notoires non

enregistrées, est une phase ordinaire de la procédure d'enregistrement alors que dans de nombreux autres offices, cette vérification n'est effectuée que si la marque est contestée par une autre entreprise après sa publication. Dans les deux cas, si votre marque est jugée identique à une marque existante ou semblable à celle-ci au point de prêter à confusion pour des produits identiques ou similaires, elle sera rejetée ou radiée, selon le cas.

Enfin, votre marque peut aussi être refusée à l'enregistrement si elle est en conflit avec d'autres droits antérieurs, tels que dessin ou modèle industriel, droit d'auteur, patronyme, raison sociale ou nom commercial, désignation commerciale, indication géographique ou signe appartenant à des peuples autochtones.

Peut-on obtenir une marque gratuitement ou l'acheter auprès de personnes n'en ayant plus besoin ?

Vous pouvez souhaiter réutiliser la marque d'un concurrent qui n'est plus utilisée, mais que personne n'a oubliée. La mémoire collective d'une marque originale peut susciter une demande instantanée pour votre nouveau produit, diminuer les coûts publicitaires et faire augmenter les recettes. Les marques abandonnées peuvent être utilisées par tout le monde, sans autorisation ni paiement. Toutefois, utiliser des marques abandonnées peut être risqué, notamment si celles-ci sont toujours "reconnues" par le consommateur. Leur réutilisation peut susciter une certaine confusion dans l'esprit du public et le tromper. En outre, le propriétaire d'origine pourrait être en mesure de prouver l'utilisation (ou avoir l'intention de reprendre l'utilisation) de la marque et réfuter la présomption d'abandon.

Si vous êtes intéressé par l'utilisation d'une marque abandonnée, il serait prudent :

• de solliciter les conseils d'un avocat ou d'un cabinet spécialisé agréé présent en zone OAPI ;

• de bien vérifier que le propriétaire d'origine n'utilise plus la marque et que la marque en question a bel et bien été abandonnée ;

• si la marque est toujours enregistrée, de soumettre une demande d'annulation de l'enregistrement ;

• de faire enregistrer la marque à vos fins, et de verser une modeste somme au propriétaire d'origine à titre de renonciation ou d'accord de non-poursuite, par simple sécurité.

Il se peut que vous achetiez une marque toujours détenue ou utilisée par une autre entreprise. Si vous acquérez une marque auprès de quelqu'un d'autre, vous devez vérifier les points suivants :

• La marque est-elle enregistrée ? Pour quels pays ? Pour quelles classes de produits ou de services ?

• Qui est actuellement le propriétaire de la marque ? Quels étaient les propriétaires précédents, le cas échéant ?

• Des licences ont-elles été concédées ? Dans l'affirmative, quelle est l'étendue de ces droits de licences en vigueur ? Le succès de la marque est-il compromis par une "simple" concession de licence (concession de licence sans contrôle de la qualité des produits ou des services) ?

• Existe-t-il des privilèges, des servitudes, des poursuites juridiques ou des procédures accusatoires portant éventuellement atteinte à la marque ?

• La marque a-t-elle jamais été mise à mal par des concurrents ?

• Le vendeur vous accorde-t-il une représentation et des garanties appropriées dans le contrat d'acquisition ?

[24] Voir liste en Annexe 1.

Comment déterminer si le signe proposé est en conflit avec la marque d'un concurrent ?

Une fois que vous aurez choisi une nouvelle marque, effectuez des recherches d'antériorités en bonne et due forme. Ces recherches remplissent de nombreux objectifs et permettent de limiter les principaux risques, vous permettant ainsi d'économiser un temps et des ressources précieux.

➔ Elles vous évitent de porter atteinte à la marque d'une autre entreprise. Si vous utilisez une marque portant atteinte aux droits de marque de quelqu'un d'autre, vous serez non seulement susceptible de devoir lui verser des dommages-intérêts et de souffrir d'une mauvaise publicité, mais vous serez peut-être aussi contraint de cesser d'utiliser la marque. Vous aurez probablement à détruire tous les emballages, le matériel publicitaire et tout autre matériel portant la marque incriminée. En outre, votre entreprise devra consacrer davantage de temps et d'argent à complètement changer la marque et essayer de transférer toute survaleur à une nouvelle marque. La principale erreur que commettent les amateurs en matière de recherches est de ne chercher à savoir que si quelqu'un a enregistré exactement la même marque et non s'il existe une marque "similaire". Souvenez vous qu'il y a atteinte à une marque lorsque la marque proposée ou une marque similaire au point de prêter à confusion appartient déjà à une autre entreprise pour des produits identiques ou similaires.

➔ Grâce aux recherches d'antériorités que vous aurez faites avec votre conseil en Propriété Intellectuel agréé par l'OAPI , vous pouvez déterminer si la marque proposée peut être enregistrée. Vous éviterez toutes dépenses inutiles en rapport avec une demande d'enregistrement de marque si vous établissez à temps que la marque proposée ne peut pas être librement utilisée.

➔ Si la marque proposée est susceptible de faire l'objet d'un enregistrement, les recherches d'antériorités vous aideront à établir sa force d'un point de vue juridique.

➔ Des tiers ayant une participation dans votre entreprise peuvent exiger un rapport de recherche d'antériorités dans le domaine des marques avant de conclure un accord avec vous. Par exemple, le distributeur de vos produits ou l'assureur de votre entreprise peuvent ne pas accepter que vous négligiez un risque évitable.

Comment faire pour effectuer une recherche d'antériorités dans le domaine des marques ?

Vous pouvez commencer, dans une première approche, par faire une recherche préliminaire en matière de marques par vous-même, mais il conviendra d'aller plus loin avec un professionnel :

• recherchez les marques enregistrées et les demandes d'enregistrement de marque en instance .

• vous pouvez aussi rechercher les éventuelles marques non enregistrées en conflit déjà utilisées. Ceci est particulièrement important dans les pays protégeant les marques par l'utilisation. Vous pouvez effectuer une recherche sur l'Internet en utilisant des moteurs de recherche tels que Google, Yahoo et Bing, et passer en revue les sites de vente en ligne, guides de produits, publications commerciales, etc.

• vous pouvez rechercher des noms d'entreprise ou de domaine identiques ou similaires, qui peuvent constituer un obstacle à l'enregistrement d'une marque.

[25] Voir liste en Annexe 1.

Si votre marque survit à cette première série de contrôles, vous pourrez alors recourir aux services d'une entreprise spécialisée dans les recherches ou d'un conseil en marques , qui procédera à une recherche exhaustive moyennant paiement et – ce qui est plus important – qui sera en mesure d'interpréter les résultats de la recherche. Le conseil en marques effectuera l'une ou plusieurs des recherches suivantes :

• recherche d'équivalents phonétiques, d'équivalents dans des langues étrangères, de variations orthographiques, etc.;

• parfois, les recherches linguistiques culturelles ou les recherches de connotation linguistique visent à s'assurer que la marque proposée ne pose pas de problème dans d'autres langues. Un linguiste local vous fournira des informations sur l'adéquation d'une marque, les sens et associations éventuels ainsi que les problèmes de prononciation ;

• recherche dans des annuaires d'entreprises ou de noms commerciaux, annuaires téléphoniques et annuaires spécialisés, selon le secteur visé.

• Le conseil en marques vous remettra en outre un rapport de recherche d'antériorités mentionnant tout éventuel conflit.

N'oubliez pas que toute recherche d'antériorités en matière de marques doit être effectuée :

➔ pour les pays pertinents (vous pouvez aussi envisager de futurs projets d'expansion de vos activités commerciales),

➔ pour les produits pertinents (les marques sont regroupées en "classes" selon les produits ou les services qu'elles permettent de désigner – vous pouvez donc commencer par vous familiariser avec les différentes classes de marques) ;

➔ pour les marques "similaires au point de prêter à confusion" (il peut être utile de recourir aux services d'un conseil en marques).

Quel devra être le degré d'exhaustivité de votre recherche d'antériorités en matière de marques ? L'étendue de votre recherche sera déterminée par votre niveau de risque accepté, votre budget et le temps dont vous disposez pour effectuer ladite recherche. Dans un contexte international, la recherche peut se révéler non seulement très onéreuse, mais aussi un exercice dont le résultat est imprévisible. En outre, aucune recherche ne peut mettre au jour tous les éventuels types d'utilisation d'une marque non enregistrée. Il vaut mieux, néanmoins, effectuer une recherche limitée plutôt que de ne pas effectuer de recherche du tout.

Quels sont les frais liés à la création et à la protection de la marque ?

Il est important de prévoir des crédits suffisants pour s'acquitter des frais liés à la création et à l'enregistrement de la marque :

• il existe des coûts associés à la création d'un logo, d'un mot, d'un slogan ou d'une accroche destiné(e) à être utilisé(e) en tant que marque, en particulier si vous confiez cette tâche à un intervenant extérieur;

• l'établissement d'un rapport de recherche d'antériorités en matière de marques entraînera des coûts;

• la procédure d'enregistrement suppose des frais : les sociétés qui choisissent d'avoir recours à un mandataire professionnel pour leur faciliter la procédure d'enregistrement auront à supporter des frais supplémentaires, mais économiseront probablement énormément de temps et d'énergie tout au long de la procédure.

[26] En annexe 1, vous trouverez une liste d'offices de propriété intellectuelle par pays de la zone OAPI et des structures nationales de liaison OAPI.
[27] Voir Annexe 1.

Coût OAPI pour la protection des marques (hors honoraires d'un conseil juridique) : http://www.oapi.int/index.php/fr/services/marque-de-produits-de-services/taxes

Qui est autorisé à déposer une demande d'enregistrement de marque ?

D'une manière générale, toute personne qui a l'intention d'utiliser une marque ou d'autoriser des tiers à l'utiliser peut en demander l'enregistrement. Il peut s'agir d'une personne physique ou morale. Toutefois, un particulier déposant une demande d'enregistrement doit être domicilié dans le pays concerné.

Avez-vous besoin d'un mandataire en marques pour déposer une demande d'enregistrement de marque ?

Si vous n'êtes pas tenu de faire appel à un conseil en marques pour déposer une demande si vous êtes domicilié dans ce pays; vous pouvez le faire vous-même. Mais les services d'un conseil compétent pour les recherches en matière de marques en général et **sur la zone OAPI notamment,** connaissant bien tous les détails de la procédure d'enregistrement des marques, peuvent aider à économiser du temps, vous assurer que vous demandez la protection dans la ou les classes appropriées et vous éviter un rejet fondé sur des motifs absolus ou relatifs. Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque n'est pas une question administrative de routine.

Vous devez mettre au point votre propre stratégie pour arrêter la forme de la marque et déterminer si vous optez pour une description élargie ou limitée des produits ou services concernés. Vous devez tenir compte des résultats de la recherche et d'éventuels différends pouvant surgir en cours de route.
Vous devez aussi envisager l'évolution de la marque pour être certain que tous les produits ou services concernés sont englobés dans la demande.

Durant toute la procédure de dépôt et d'examen de la demande, vous pouvez être amené à demander des conseils pratiques et une analyse des risques afin de connaître la meilleure stratégie de réponse, notamment en cas de refus. Pour toutes ces raisons, il est habituellement recommandé de demande l'aide d'un conseil en marques **sur la zone OAPI**.

Si vous déposez une demande d'enregistrement de marque à l'étranger, il peut aussi vous être demandé de faire appel à un conseil en marques résidant dans le pays concerné. Vous pouvez consulter la liste de conseils/mandataires officiellement **agréés par l'OAPI** .

Combien de temps faut-il pour faire enregistrer une marque ?

Cela variera sensiblement (en général, de trois mois à deux ans), notamment selon que l'office des marques procède ou non à un examen quant au fond partiel ou complet et selon qu'il existe une procédure d'opposition. Le délai d'enregistrement a des répercussions importantes sur la date de lancement du nouveau produit. Veillez à demander l'enregistrement de votre marque suffisamment à l'avance pour obtenir cet enregistrement avant de commencer à utiliser la marque sur vos produits ou dans de la publicité.

Comment déposer une demande d'enregistrement de marque ?

Après les recherches d'antériorités, une demande **doit être soumise à l'OAPI** via les structures de liaison nationale OAPI présentes dans votre pays .

L'encadré ci-après donne un aperçu de cette procédure :

[28] Voir Annexe 1.
[29] Voir en détail : http://www.oapi.int/index.php/fr/services/marque-de-produits-de-services/taxes

DEPOT DE MARQUES SUR LA ZONE OAPI : définitions, constitutions des dossiers, modes de dépôts, délivrance des titres, durée de la protection, inscription au registre et recours :

Définitions OAPI :

La marque de produits ou de services est un signe visible ou sonore utilisé ou que l'on se propose d'utiliser pour distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque de ceux de ses concurrents. Les signes admis comme marques sont multiples ; nous pouvons citer en guise d'exemples :

- les noms patronymiques ;
- les dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie ;
- la forme caractéristique du produit ou son conditionnement ;
- les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes…
- signes audiovisuels, etc.

La marque peut être individuelle ou collective : la marque individuelle est celle qui appartient à une personne physique ou morale. La marque collective est celle qui est utilisée conjointement par plusieurs personnes exerçant leur activité sous le contrôle du titulaire dans le même domaine ou dont les produits ou les services présentent des qualités communes.

CONSTITUTION DU DOSSIER AUPRES DE l'OAPI

Quels sont les éléments constitutifs d'une demande de protection de la marque ? La demande d'enregistrement d'une marque comprend :

a) le formulaire M 301 contenant les mentions obligatoires suivantes :

- l'adresse complète, le domicile et la nationalité du déposant ;
- la reproduction de la marque ;
- la revendication de couleurs le cas échéant ;
- la liste des produits ou services ;
- les classes de produits ou services : dans le système OAPI en vigueur, le dépôt se fait distinctement en classe de produits ou en classe de services ;
- l'adresse du mandataire le cas échéant ;
- la date, le numéro et le pays du dépôt antérieur lorsqu'une priorité est revendiquée ;
- la date de la demande, la signature et le cachet du déposant ou du mandataire. Si le

[30] Voir Annexe 1.
[31] Voir Annexe 1.
[32] Voir la liste dans l'Annexe1.
[33] Voir document complet OAPI sur le dépôt de marques : http://www.droit-afrique.com/upload/doc/oapi/OAPI-Guide-depot-marques.pdf

déposant est une personne morale, l'identité et la qualité du signataire doivent être indiquées ;

- le mode de versement des taxes et le décompte desdites taxes.

b) la pièce justificative du paiement des taxes prescrites.

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire.

d) la reproduction de la marque sur le formulaire M 301' le cas échéant.

e) le document de priorité le cas échéant.

Le droit de priorité attaché à un dépôt antérieur doit être revendiqué au moment du dépôt de la marque ou, au plus tard, dans les trois mois qui suivent.

Le document de priorité doit être accompagné d'une traduction en français ou en anglais lorsqu'il est établi dans une langue autre que celles-ci.

f) le règlement d'utilisation joint au dépôt de la marque collective doit être approuvé par décision ministérielle fixant les conditions d'utilisation de cette marque.

MODES DE DEPÔT AUPRES DE l'OAPI

1°) Où et comment peuvent s'effectuer les dépôts ?

Deux voies s'offrent au déposant :

• La voie du dépôt direct : La demande est déposée directement à l'OAPI, ou transmise par voie postale. Le dépôt direct est effectué :

- auprès du bureau chargé de l'accueil à l'OAPI ;
- dans une boîte expressément prévue à cet effet à l'OAPI les jours fériés et en dehors des heures de travail ;
- par courrier adressé au Directeur Général de l'OAPI.

• La voie du dépôt indirect : La demande est déposée ou adressée par pli postal au ministère chargé de la propriété industrielle. Cette voie de dépôt n'est réservée qu'aux déposants domiciliés sur le territoire OAPI.

2°) Qu'en est-il des déposants domiciliés hors du territoire OAPI ?

Les déposants domiciliés hors des territoires des Etats membres doivent effectuer leurs dépôts directement à l'OAPI par l'intermédiaire d'un mandataire choisi dans l'un de ces Etats. Les déposants domiciliés sur le territoire OAPI peuvent, s'ils le désirent, effectuer leurs dépôts par l'intermédiaire d'un mandataire.

DELIVRANCE DU TITRE PAR l'OAPI

1°) A quel moment s'effectue la délivrance de l'Arrêté d'enregistrement de la marque ?

La délivrance de l'Arrêté d'enregistrement intervient environ 7 mois après le dépôt de la demande au terme d'un examen concluant.

2°) Qu'en est-il des demandes irrégulières ?

Des notifications d'irrégularité sont adressées au déposant ou au mandataire. Un délai de trois mois leur est accordé pour la régularisation de leurs demandes. Ce délai peut être prolongé de 30 jours sur demande justifiée du déposant ou de son mandataire. Toute demande non régularisée dans ce délai est rejetée sur décision du Directeur Général de l'OAPI.

DUREE DE LA PROTECTION PROPOSEE PAR l'OAPI

1°) Quelle est la durée de protection d'une marque ?

L'enregistrement d'une marque produit des effets pendant 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

2°) Qu'advient-il au terme de la 10ème année ? La propriété de la marque peut être conservée sans limitation de durée par des renouvellements successifs pouvant être effectués tous les dix ans, dans l'année du dixième anniversaire.

3°) Qu'arrive-t-il si la marque n'est pas renouvelée dans les délais ?

La marque qui n'a pas été renouvelée dans les délais tombe, en principe, dans le domaine public.

Toutefois, la marque non renouvelée en raison des circonstances indépendantes de la volonté de son titulaire peut faire l'objet de restauration pendant une période de 24 mois à compter de la date à laquelle le renouvellement devait intervenir. Une marque dont l'enregistrement n'a pas été renouvelé ne peut donner lieu à un enregistrement au profit d'un tiers, pour des produits ou des services identiques ou similaires, moins de trois ans après l'expiration de la période de l'enregistrement ou du renouvellement.

INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE L'OAPI

1°) Qu'est ce qui doit être inscrit ?

Il s'agit de tous les changements affectant la vie juridique de la marque, tels que : la cession de la marque, la concession de licence, le changement de nom du propriétaire de la marque, etc.

2°) Quelles sont les modalités de cette inscription ?

Les actes portant sur ces changements doivent être constatés par écrit et communiqués à l'OAPI afin d'être inscrits au Registre Spécial des Marques tenu à cet effet.

RECOURS AUPRES DE l'OAPI

A – Procédure en opposition

1°) Qui peut formuler une opposition ?

Toute personne qui y a intérêt peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque en adressant à cet effet au Directeur Général de l'OAPI un avis motivé accompagné de la pièce justificative du paiement de la taxe d'opposition.

2°) Dans quel délai ?

La requête en opposition doit intervenir dans les 3 mois qui suivent la demande d'enregistrement au Bulletin Officiel de l'Organisation.

B – Commission Supérieure de Recours

La Commission Supérieure de Recours est un organe de l'OAPI statuant sur les décisions du Directeur Général consécutives au rejet d'une demande d'enregistrement ou à la radiation d'une marque suite à une opposition.

1°) Qui peut la saisir ?

Toute personne contestant la décision du Directeur Général rendue dans l'une des hypothèses susvisées, moyennant paiement de la taxe requise.

2°) Dans quel délai ?

En cas de rejet de la demande, le recours doit être fait dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision. S'agissant de l'opposition, le recours doit être fait pendant un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de la décision de l'opposition aux intéressés.

En résumé : Processus du dépôt de marques auprès de l'OAPI:

- Dépôt : Directement auprès du siège de l'OAPI à Yaoundé ou de la SNL de chacun des pays – par voie postale
- Objet de la protection : Signe distinctif composé de mots, lettres, chiffres, aspects tridimensionnels, couleurs, et marques sonores
- Droit de priorité : 6 mois
- Durée de protection : 10 ans à compter du dépôt de la demande, renouvelable indéfiniment
- Qui peut déposer ? Toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, via un mandataire si le demandeur ne réside pas dans l'espace OAPI

Pendant combien de temps votre marque enregistrée est-elle protégée ?

Les marques enregistrées sont protégées pendant 10 ans sur la zone OAPI. L'enregistrement peut être renouvelé indéfiniment (pour des périodes successives de 10 ans) sous réserve du paiement périodique des taxes de renouvellement. Assurez-vous que votre société désigne un responsable chargé de veiller au renouvellement ponctuel des enregistrements de marques dans tous les pays où la protection présente toujours un intérêt pour votre entreprise.

Des marques identiques peuvent-elles coexister ?

Oui. Il est possible que des marques identiques pour des produits ou services identiques coexistent sans qu'il y ait de risque qu'elles portent atteinte aux droits l'une de l'autre dans différents pays, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de marques notoires. Des marques identiques ou similaires peuvent aussi coexister dans le même pays, pour autant :

- qu'elles soient utilisées pour des produits ou services différents, appartenant à différentes classes de la classification de Nice, à l'exception des marques notoires;
- qu'il n'y ait aucune possibilité de confusion sur le marché;
- qu'il existe un accord de coexistence.

Être confronté à des marques identiques ou analogues sur le même marché est une situation qui peut être évitée en réalisant à temps une recherche d'antériorités. Si, malgré ces efforts, un conflit survient avec une marque identique ou une marque similaire au point de prêter à confusion, vous devrez estimer au cas par cas quelle est la réponse appropriée :

- une possibilité serait de conclure un accord de coexistence avec le propriétaire de la marque en conflit. Le principal objectif de cet accord est de parvenir à une coexistence pacifique en mettant par écrit, d'une manière détaillée, comment les parties pourraient exister ensemble;
- dans certains cas, le procès peut être la seule réponse appropriée pour mettre un terme à un conflit portant sur des marques identiques ou similaires présentes sur le même marché;
- d'autres possibilités consistent à acheter (ou vendre) la marque en conflit, ou à concéder une licence d'exploitation de cette marque.

Faut-il faire enregistrer toutes les petites modifications que vous apportez à votre marque ?

De nombreuses marques ont été légèrement modifiées au fil du temps afin de permettre de moderniser l'image d'une société ou de s'adapter à de nouveaux supports publicitaires. Vous devrez consulter le ou les offices des marques intéressés ou un conseil en marques compétent pour savoir si une modification donnée nécessitera le dépôt d'une nouvelle demande et le paiement des taxes correspondantes.

Que se passera-t-il si vous utilisez votre marque pour un produit différent ?

Lors du dépôt de votre formulaire de demande d'enregistrement de marque, vous êtes invité à indiquer les produits ou services pour lesquels vous souhaitez faire enregistrer votre marque et à les regrouper par "classes". Les classes indiquées renvoient à celles du système de classement des marques. Si vous avez fait enregistrer votre marque pour un produit précis et que vous voulez l'utiliser pour un produit d'une classe différente, vous devrez déposer une nouvelle demande d'enregistrement de marque.

[34] Voir Annexe 1.

Prenons un exemple : si votre société fabrique des couteaux et des fourchettes, votre demande d'enregistrement de marque doit être déposée pour les produits correspondants, qui relèvent de la classe 8 de la classification de Nice. Cependant, si vous souhaitez commercialiser d'autres ustensiles de cuisine (comme des récipients, des casseroles ou des pots) sous la même marque, vous devrez également faire enregistrer cette marque pour les produits correspondants dans la classe 21. Une seule demande pourra couvrir plusieurs classes qui devra être détaillée.

Un système bien classé

La plupart des pays du monde utilisent la classification internationale des marques. Le système de Nice propose un classement des produits et services pour tous les types de marques (34 classes pour les produits et 11 pour les services) et le système de Vienne établit un classement des marques consistant en des éléments figuratifs ou comprenant des éléments figuratifs (29 catégories). Vous trouverez de plus amples renseignements sur les classifications de Nice et de Vienne à l'adresse : www.wipo.int/ classifications/fr. **L'OAPI** suit cette classification revue en 2022 : https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/pdfdownload.pdf?lang=fr&tab=class_headings&dateInForce=20220101

Ces systèmes de classement international permettent de stocker les données relatives aux marques enregistrées de façon méthodique et en fonction des types de produits ou de services ou sur la base de leur forme. Cela permet de rechercher plus facilement des informations dans les bases de données relatives aux marques. Il est essentiel de faire enregistrer votre marque dans toutes les classes dans lesquelles vous avez l'intention de l'utiliser.

Comment protéger la forme de votre produit ?

La forme de votre produit peut être un élément important de votre image de marque, et il existe différentes façons de protéger cet élément :

- La forme d'un produit peut généralement être protégée en tant que dessin ou modèle industriel. Souvent, une entreprise fera enregistrer la forme de son produit à l'aide d'un dessin ou modèle industriel et, une fois que celui-ci aura acquis un caractère distinctif par l'usage, elle pourra la faire enregistrer en tant que marque tridimensionnelle.

- Dans la plupart des pays, vous pouvez faire enregistrer la forme d'un produit comme marque tridimensionnelle, pour autant que la forme permette de remplir les fonctions d'une marque sur le marché. Pour remplir les conditions requises, la forme du produit doit être distinctive. Elle ne doit pas non plus être dictée par la fonction du produit. En général, les formes trop simples ou trop largement utilisées ne sont pas protégées. Certains pays exigent que la forme soit distinctive en soi pour les consommateurs. Cela signifie que les consommateurs doivent reconnaître ce produit à sa forme particulière et associer cette forme uniquement à votre entreprise. C'est le cas par exemple pour la forme triangulaire de TOBLERONE® ou la forme distinctive de l'iPod® d'Apple). La protection conférée par une marque, par rapport à celle conférée par un dessin ou modèle industriel, a pour avantage d'être illimitée dans le temps et généralement moins onéreuse.

• Certains pays, **comme c'est le cas pour les pays de la zone OAPI**, prévoient une protection de l'habillage commercial dans leur législation sur les marques ou la concurrence déloyale, ce qui peut permettre de protéger le conditionnement ou la forme distinctive d'un produit. Les conditions d'obtention sont les mêmes que celles sont prévues par la législation sur les marques, dans la mesure où la forme doit être distinctive et que la caractéristique protégée ne peut pas servir d'élément fonctionnel.

• Certaines formes originales peuvent aussi remplir les conditions requises d'une protection par le droit d'auteur. Cette protection n'est pas aussi forte qu'une protection par une marque ou un dessin ou modèle industriel mais elle est très utile dans certains cas, par exemple dans les pays où vous n'avez pas fait enregistrer de marque ou de dessin ou modèle industriel ou lorsque l'enregistrement de votre marque ou de votre dessin ou modèle industriel a été invalidé.

• Parfois, la forme du produit peut être protégée par un éventail de droits de propriété intellectuelle.

En résumé : les bonnes pratiques

• **Faites enregistrer votre marque** ! Si, **ce n'est pas obligatoire dans la zone OAPI**, vous avez néanmoins tout intérêt à faire enregistrer votre marque. Les droits exclusifs découlant de l'enregistrement d'une marque vous permettent d'interdire à tous les tiers de commercialiser des produits identiques ou similaires sous une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion.

• Utilisez-vous toutes les façons qui existent de faire protéger votre image de marque ou vos produits? **Examinez les avantages** que vous procurerait une protection par une marque dans les paragraphes ci-après en plus des solutions de rechange ou des méthodes de protection cumulées (droit d'auteur, habillage commercial, dessins et modèles industriels, etc.). Faites une analyse coût-avantages par un professionnel agréé OAPI (voir liste en Annexe1).

• Votre marque est-elle en conflit avec la marque d'un concurrent ? Effectuez une recherche d'antériorités et envisagez également de solliciter les services d'un conseil en marques agréé OAPI (voir liste en Annexe1).

• Déposez une demande d'enregistrement de marque : réfléchissez à l'aide que pourrait vous apporter un conseil en marques agréé OAPI pour déposer votre demande (voir liste en Annexe 1).

[35] Voir Annexe 2 Ressources OMPI : IP PANORAMATM Module 02, Objectifs d'apprentissage 2 et 3.

Les marques à l'étranger

L'enregistrement d'une marque dans votre pays d'origine est-il valable sur le plan international ?

Les droits découlant de l'enregistrement d'une marque sont, en principe, limités au territoire pour lequel ils ont été accordés. Par conséquent, l'enregistrement valable d'une marque dans votre pays d'origine ne vous confère généralement de droits que dans votre propre pays ou dans un pays tiers appartenant au même système supranational (OAPI), sauf si la marque est considérée comme notoire.

Est-il recommandé d'envisager la protection de votre marque à l'étranger ?

Les raisons qui vous ont incité à faire enregistrer votre marque dans votre pays s'appliquent aussi à la commercialisation de vos produits à l'étranger. Si vous prévoyez de cibler les marchés mondiaux (donc hors zone OAPI) , vous devez envisager de faire enregistrer votre marque dans les pays ou zones qui présentent un intérêt stratégique pour votre entreprise, c'est-à-dire les pays dans lesquels vous souhaitez utiliser la marque ou concéder une licence d'exploitation. Le système de Madrid facilite l'enregistrement et la gestion des marques dans plusieurs pays. **L'OAPI adhère au système de Madrid, ce qui facilite grandement le processus.**

Quand et comment enregistrer la marque de votre entreprise à l'étranger ?

Vous pouvez faire enregistrer votre marque à l'étranger à tout moment, mais n'oubliez pas que vous disposez habituellement de six mois à compter de la date à laquelle vous avez déposé une demande de protection dans le premier pays pour pouvoir revendiquer le droit de priorité aux fins d'une protection de la marque dans d'autres pays.

En d'autres termes, si vous déposez votre demande d'enregistrement dans un délai de six mois et que vous obtenez gain de cause, l'enregistrement sera considéré comme ayant pris effet à la date à laquelle vous avez déposé votre demande de protection dans le premier pays. Par conséquent, il est recommandé de soumettre les demandes à l'étranger dans ce délai pour éviter qu'un concurrent ne "vole" la marque en question dans d'autres pays. Contrairement aux droits de brevet et de dessin ou modèle industriel pour lesquels le fait de ne pas respecter la date de priorité pourrait être "fatal" à vos demandes ultérieures, dans le cas des marques, omettre le délai de six mois signifie qu'une demande déposée à l'étranger ne prendra effet qu'à sa propre date de dépôt et non à la date de dépôt de la demande d'origine.

Il existe trois grandes façons de faire enregistrer votre marque à l'étranger :

- **La voie nationale** : vous pouvez vous adresser à l'office des marques de chaque pays dans lequel vous souhaitez obtenir la protection en déposant la demande correspondante dans la langue prescrite et en acquittant les taxes requises. Comme indiqué précédemment, un pays peut exiger que vous fassiez appel aux services d'un conseil en marques local.

- **La voie régionale** : si vous voulez demander la protection dans des pays adhérant à un système régional des marques, vous pouvez demander l'enregistrement avec effet sur les territoires de tous les pays parties au système en déposant une demande auprès de l'office régional compétent. Les offices régionaux des marques sont :

  - **l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) pour une protection dans les pays africains francophones membres :**

    http://www.oapi.int/index.php/fr/

propriete-intellectuelle/propriete-industrielle/marque-1#

Pour les autres zones :

- l'**Organisation régionale africaine de la propriété industrielle** (ARIPO) (www.aripo.org);

- **l'Office Benelux de la propriété intellectuelle** (OBPI), pour une protection en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg (www.boip.int);

- **l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle** (EUIPO) pour les marques communautaires au sein des États membres de l'Union européenne (https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/home);

- **le conseil suprême du Conseil de coopération du Golfe** (CCG) – le conseil suprême du CCG a approuvé la loi (règlement d'application) sur les marques du CCG, qui permettra de mettre en place un système des marques régional pour les six pays arabes du Golfe (à venir).

La voie internationale : si votre pays d'origine fait partie du système de Madrid (auquel adhère l'OAPI) et que vous détenez un enregistrement national ou régional d'une marque ou que vous avez déposé une demande d'enregistrement d'une marque, vous pouvez utiliser le système de Madrid pour faire enregistrer cette même marque sur le territoire de l'un quelconque des plus de 90 membres du système de Madrid.

Principales caractéristiques du système de Madrid

- Afin de déposer une demande d'enregistrement dans le cadre du système de Madrid, vous devez faire état d'un lien avec celui-ci, c'est-à-dire être ressortissant, être domicilié ou avoir établi votre entreprise sur le territoire de l'un quelconque des États membres de l'Union de Madrid (**www.wipo.int/madrid/fr/members**).

- Vous devez d'abord faire enregistrer votre marque (ou déposer une demande d'enregistrement) auprès de l'office du pays avec lequel vous avez un lien. Cet office est appelé l'office d'origine. Vous pouvez ensuite demander à votre office OAPI de transmettre la demande d'enregistrement international à l'OMPI aux fins de vérification des formalités. La demande internationale doit désigner les pays dans lesquels votre marque tend à être protégée.

- Les offices de chaque partie contractante désignée procéderont à un examen quant au fond de la demande d'enregistrement international, de la même manière que si elle avait été déposée directement auprès d'eux. Si la protection est octroyée, la marque sera protégée de la même manière que si elle avait été enregistrée par l'office de ce pays. Un enregistrement international équivaut par conséquent à un ensemble d'enregistrements nationaux.

- Bien qu'il n'y ait qu'une seule procédure, la protection peut être refusée par certains pays ou limitée à seulement certains des pays désignés. En cela, l'enregistrement international diffère d'un titre régional unitaire comme la marque communautaire au sein de l'Union européenne, qui ne peut être refusée, limitée ou transmise pour une partie seulement du territoire et qui peut être défendue en justice dans le cadre d'une procédure unique en cas d'atteinte survenue n'importe où sur ce territoire (voir https://euipo.europa. eu/ohimportal/en).

- Tout enregistrement international reste tributaire de la marque de base (c.-à-d., de la marque enregistrée ou dont l'enregistrement est sollicité auprès de l'office d'origine) pour une période de cinq ans à compter de la date de son enregistrement.

[36] On pourra retrouver le détail du fonctionnement du système de Madrid, dans le Guide 1 CPCCAF – De l'idée à la création d'entreprise.

Si la marque de base cesse de produire ses effets au cours de cette période de cinq ans, l'enregistrement international sera radié. Cependant, vous serez peut-être en mesure, moyennant des frais supplémentaires, de transformer votre enregistrement international en demande nationale ou régionale distincte dans l'une quelconque des parties contractantes désignées, dans un délai de trois mois à compter de la radiation de la marque de base. Toute demande de ce genre sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international (ou, dans le cas d'une désignation postérieure, à la date de ladite désignation).

Avantages du système de Madrid :

Le système de Madrid, administré par l'OMPI, est un système facile à utiliser offrant aux chefs d'entreprise des moyens simples de protéger et de gérer leurs marques à l'étranger à moindre coût :

- un seul formulaire de demande présenté à un office de dépôt chargé de solliciter une protection dans plus de 90 pays;
- une seule langue (français, anglais ou espagnol);
- des taxes acquittées dans une seule monnaie (francs suisses) ;
- tout cela aboutit à un enregistrement international unique ;
- après l'enregistrement, d'autres pays peuvent être rajoutés au portefeuille de marques à tout moment ;
- si vous souhaitez transmettre l'enregistrement à l'égard seulement de quelques pays, ou pour quelques produits ou services, ou si vous souhaitez limiter la liste des produits et services à l'égard seulement de quelques pays désignés, le système est suffisamment souple pour le permettre ;
- les changements ultérieurs à l'enregistrement, quelle que soit leur nature, peuvent être gérés au moyen d'une procédure unique grâce à des étapes extrêmement simples ;
- le renouvellement est plus simple et moins cher à gérer ;
- les offices sont tenus d'octroyer la protection dans un délai strict (entre 12 et 18 mois à compter de la date de l'enregistrement international) ;
- Il n'est pas nécessaire d'engager un avocat local dès le début de la procédure (un conseil étranger n'est requis qu'en cas de refus).

Le système de Madrid réduit ainsi les formalités et les coûts administratifs découlant de l'enregistrement et du maintien en vigueur des marques dans de multiples pays.

On trouvera de plus amples renseignements sur les modalités d'utilisation du système de Madrid (Qui peut déposer une demande? Où déposer la demande? Liste des membres, des formulaires, informations générales sur le dépôt, textes juridiques, services en ligne, etc.) sur le site Web de l'OMPI, à l'adresse www.wipo.int/madrid **et dans le Guide CPCCAF Numéro 1 : De l'idée à la création d'entreprise.**

Qu'est-ce que la translittération d'une marque et quels problèmes pose-t-elle ?

D'une manière générale, les consommateurs s'attendent à ce que les produits portent une marque libellée dans l'écriture et la langue de leur pays. Par conséquent, les entreprises sont confrontées à des problèmes complexes de traduction ou de translittération sur certains grands marchés de consommation.

La traduction consiste simplement à trouver des termes correspondants du point de vue du sens. La translittération consiste essentiellement à convertir des mots d'une langue dans une autre langue en les rapprochant étroitement d'un point de vue sonore. On le fait habituellement parce que :

a) c'est un exercice plus intuitif ou plus facile ;

Retrouvez des témoignages d'utilisateurs venant de pays en développement à l'adresse : www.wipo.int/multimedia/en/madrid/madrid-videos.

b) que les mots correspondants n'existent simplement pas dans la langue cible (c'est souvent le cas des patronymes et des noms de lieux).

Par exemple, si la marque que vous proposez contient des mots qui ne sont pas des mots anglais ou français ou des caractères qui ne sont pas des caractères romains, vous pouvez être tenu de fournir à l'office des marques la traduction ou la translittération de chacun des mots ou caractères, ou des mots ou caractères pris dans leur ensemble, dans une langue officielle du pays concerné. Cela est vrai des langues de nombreux pays de l'Asie et du Moyen-Orient ainsi que de la Grèce, d'Israël et de la Fédération de Russie. Lorsqu'une marque contient des chiffres différents des chiffres arabes ou romains, ces autres chiffres peuvent être remplacés par des chiffres arabes ou romains. Il est très important de souligner que, dans certains cas ou dans certains pays, une marque ayant fait l'objet d'une translittération est réputée être automatiquement enregistrée une fois que la marque d'origine a été dûment enregistrée alors que, ailleurs, cela nécessite un second enregistrement, distinct. Dans ces pays, il est vivement recommandé de faire aussi enregistrer la marque dans la langue locale.

La translittération des caractères peut être plus ou moins complexe, selon les exigences du pays, chaque pays ayant ses propres particularités. La question de la translittération d'une marque devrait être examinée en même temps que celle de la translittération du nom de domaine correspondant, qui sera enregistré dans les caractères du code du pays local. Consultez toujours un conseil en marques local, car il s'agit d'une question très délicate nécessitant le concours d'un expert.

Le cas de la Translittération de marques en chinois

C'est une chose peu aisée de choisir la bonne marque en chinois, c'est-à-dire celle qui vous permettra de protéger votre image de marque originale et de commercialiser avec succès vos produits. Vous devrez tenir compte de nombreux facteurs, dont les suivants :

- le chinois comporte de nombreux dialectes. La plupart des entreprises utilisent le mandarin ou le cantonais, les deux principaux dialectes parlés en Chine;
- cette langue comprend plus de 50 000 caractères, bon nombre d'entre eux ayant la même sonorité. Lorsque la translittération n'est pas faite correctement, vous pouvez vous retrouver avec une marque qui sonne juste, mais qui n'a pas de sens ou qui a un sens négatif pour le consommateur chinois;
- en Chine, la plupart des marques libellées en caractères romains sont considérées comme des marques figuratives. Dans d'autres pays, les marques en caractères chinois sont considérées comme des marques figuratives;
- la Chine et Singapour ont adopté un système d'écriture simplifié : l'utilisation de caractères chinois traditionnels (non simplifiés) n'est pas acceptée dans ces pays. Toutefois, Hong Kong (Chine) continue d'utiliser les caractères chinois traditionnels;
- les consommateurs chinois donnent souvent un surnom chinois à une marque étrangère. Par exemple, QUAKER® Oats, en raison de son logo, est connu en Chine sous le nom de marque du vieil homme (« lao ren pai ») et POLO® a été surnommé le cheval à trois pattes (« san jiao ma »). C'est en général une bonne stratégie de faire enregistrer le surnom comme marque officielle en Chine;
- Pour obtenir une translittération ou une traduction de votre marque d'origine en chinois, vous avez trois possibilités :

  1. la méthode conceptuelle, qui véhicule le sens exact de votre marque d'origine, mais la prononciation de la marque en chinois sera différente. Par exemple, SHELL® a été traduite en chinois par « QIÀO PAI » ( ), ce qui signifie la "marque SHELL®".

[37] Retrouvez des témoignages d'utilisateurs venant de pays en développement à l'adresse : www.wipo.int/multimedia/en/madrid/madrid-videos.

2. la méthode phonétique, qui utilise les caractères chinois pour reproduire la prononciation de votre marque d'origine, mais la marque chinoise aura, en général, un sens différent (ou pas de sens). Par exemple, la translittération de SONY® est "suo ni", ce qui signifie "câble" (suo) et "religieuse" (ni);

3. la méthode phonéticoconceptuelle, qui associe ces deux méthodes et est, en général, la plus efficace. La marque chinoise, d'une part, est phonétiquement semblable à votre marque d'origine et, d'autre part, évoque les avantages procurés par vos produits. L'un des meilleurs exemples est la marque COCA-COLA®, connue sous le nom de "ke kou ke le" : la sonorité fait écho à la prononciation d'origine et l'expression signifie "délicieux bonheur".

Choisir une marque à l'étranger

- Choisir la bonne marque pour un marché étranger est souvent une tâche complexe. Les astuces suivantes peuvent s'avérer utiles :

- Choisissez une marque dans la langue locale et faites en enregistrer toutes les variantes. Consultez des spécialistes linguistiques pour être sûr de choisir une marque forte trouvant un écho dans l'esprit des consommateurs locaux.

- Attention aux conflits de marques. Faites des recherches approfondies pour savoir s'il existe des marques étrangères ayant une sonorité et une apparence semblables à votre marque ou ayant le même sens. Faites aussi des recherches pour savoir s'il existe des noms de domaine enregistrés préalablement.

- N'hésitez pas à multiplier les demandes d'enregistrement. Déposez une demande pour toutes les classes pertinentes, c'est-à-dire non seulement pour les produits que vous utilisez, mais aussi pour les produits que vous pourriez utiliser dans un avenir proche. Certains pays n'appliquent pas la classification de Nice ou ont un système unique de sous-classes.
Un conseil en marques local peut vous aider à vous assurer que votre enregistrement est correct et complet .

- Familiarisez-vous avec le système des marques local. Ne partez pas du principe que le droit d'un pays étranger est le même que celui de votre pays d'origine. Sachez éviter les pièges du système local et recourez aux services de juristes en qui vous avez confiance. S'agit-il d'un pays ayant adopté le système fonctionnant selon le principe du premier déposant ou selon le principe de la première utilisation? L'office des marques assure-t-il un examen relatif? Comment se présente le système des oppositions? Combien de temps faut-il attendre avant qu'une marque soit enregistrée? Avez-vous besoin d'obtenir une approbation aux fins de la cession ou de la concession de licences d'exploitation d'une marque? Il s'agit de quelques-unes des questions importantes que vous devez vous poser.

Résumé : les bonnes pratiques

- **Droits territoriaux :** → rappelez-vous que les marques sont des droits territoriaux, à moins que votre marque ne soit considérée comme notoire.
- **Délai de priorité :** → mettez à profit le délai de priorité de six mois pour demander une protection à l'étranger.
- **Où déposer la demande ?** → réfléchissez aux pays où vous obtiendrez une protection, en tenant compte du coût de la protection dans plusieurs pays.
- **Comment déposer ?** → envisagez de recourir au système de Madrid pour faciliter la procédure de dépôt de la demande, ce qui permettra de réduire la charge et les coûts administratifs découlant de l'enregistrement et du maintien en vigueur de la marque dans des pays multiples.

[38] Voir Annexe 1.

UTILISATION DES MARQUES

Qu'entend-on par “utilisation" d'une marque ? Quelle est son importance pour son propriétaire ?

Il existe de nombreuses références juridiques à l'"utilisation" d'une marque, la définition changeant d'un pays à l'autre. Pour obtenir des éléments d'orientation appropriés, il est recommandé de faire appel à un **conseil en marques agréé OAPI**. Vous trouverez néanmoins ci-dessous quelques références juridiques sur l'"utilisation" d'une marque, pertinentes pour son propriétaire :

le propriétaire d'une marque enregistrée peut empêcher toute utilisation non autorisée de ladite marque par des tiers pour des produits identiques ou similaires ;

- dans de nombreux pays, les marques sont protégées par l'utilisation, sans enregistrement;
- l'utilisation sur le marché est une condition d'enregistrement dans certains pays ;
- la non-utilisation pendant un certain nombre d'années constitue une preuve d'abandon;
- une marque descriptive peut acquérir un caractère distinctif par son utilisation massive. Par ailleurs, une marque distinctive peut perdre son caractère distinctif en raison d'une utilisation courante ;
- les marques de certification ne peuvent pas être utilisées par leur propriétaire.

Ce qui correspond à l'utilisation d'une marque enregistrée varie d'un pays à l'autre. Toutefois, de manière générale, l'"utilisation" d'une marque enregistrée, au sens juridique, renvoie à l'utilisation de la marque sous la forme exacte dans laquelle elle a été enregistrée. Cette utilisation doit se faire à des fins commerciales, par le propriétaire ou avec son autorisation. La marque doit être utilisée sur des produits ou services, ou en rapport avec les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, sur le territoire dont relève l'enregistrement.

L'utilisation de la marque sous une forme dont les éléments diffèrent peut être considérée comme une utilisation de la marque, sous réserve qu'aucune atteinte ne soit portée à son caractère distinctif. L'utilisation doit correspondre à une utilisation sérieuse ; dans la plupart des pays, l'utilisation symbolique n'est pas suffisante. En outre, appliquer la marque sur des produits ou sur du matériel en vue de l'étiquetage ou du conditionnement des produits sur le territoire sur lequel elle est enregistrée, uniquement à des fins d'exportation, peut être constitutif d'une utilisation. Là encore, les conditions juridiques de " l'utilisation" d'une marque varient d'un pays à l'autre ou d'une zone à l'autre, mais sont en général remplies (cas sur la zone OAPI) lorsque le titulaire :

- applique le signe sur des produits ou sur leur emballage.
- offre ou expose à la vente des produits, les met sur le marché ou les stocke à ces fins sous ce signe, ou offre des produits ou des services sous ce signe.
- importe ou exporte des produits sous ce signe.
- utilise le signe sur une facture, une carte des vins, un catalogue, de la correspondance, des documents commerciaux ou une liste de prix, entre autres.
- utilise le signe à des fins publicitaires.

Pouvez-vous faire enregistrer une marque sans l'avoir utilisée ?

La notion d'utilisation est très importante puisque l'"utilisation d'une marque dans le commerce" confère à ladite marque une situation juridique supérieure à celle des marques d'autres parties. L'utilisation est une condition de l'enregistrement ou une condition préalable au dépôt d'une opposition ou à la formation d'une action en justice pour atteinte.

Ce qu'il convient avant tout de ne pas oublier est que, dans tous les cas, il vaut mieux s'informer sur la législation et faire enregistrer votre marque dès que possible.

Veuillez aussi noter que si vous n'utilisez pas votre marque pendant une période bien définie (en général, trois à cinq ans) après son enregistrement, elle peut être radiée du registre des marques parce que considérée comme **abandonnée**. Cela signifie que vous pourriez perdre vos droits sur votre marque.

Faut il indiquer « TM » ou « ® »?

L'apposition de **«** ® **»**, **«** TM **»**, **«** SM **»** ou de symboles équivalents à côté de votre marque n'est pas une obligation et ne confère généralement aucune protection juridique supplémentaire. Cependant, cela peut constituer un moyen pratique d'informer les tiers qu'un signe donné est une marque, et de mettre ainsi en garde d'éventuels contrevenants et contrefacteurs.
Le symbole ® ne peut être utilisé qu'une fois que la marque a été enregistrée, tandis que le symbole TM est généralement utilisé pour des marques non enregistrées. Le symbole SM est utilisé de la même manière que le symbole TM, c'est- à-dire pour des marques non enregistrées, mais en rapport avec des services plutôt que des produits.
L'utilisation du symbole ® sur des marques non enregistrées peut être considérée comme une pratique commerciale déloyale ou une commercialisation trompeuse. Faites attention à ne pas utiliser le symbole ® lorsque, par exemple, vous exportez des produits dans des pays où vous n'avez pas fait enregistrer la marque.

Votre entreprise utilise-t-elle la même marque pour des produits différents ?

Lorsque vous lancez de nouveaux produits ou de nouvelles variantes de votre produit, vous devez décider comment différencier ces produits ou ces variantes de votre produit d'origine et comment gérer les marques sur le marché. Il existe différentes possibilités, qui impliquent toutes des avantages et des risques financiers. Vous pouvez :

- utiliser la même marque: élargir une image de marque existante à de nouveaux produits permet à ceux-ci de tirer avantage de l'image et de la notoriété de la marque. N'oubliez pas que vous pouvez avoir à déposer une nouvelle demande d'enregistrement de la marque pour une nouvelle utilisation ;

- créer une nouvelle marque : l'utilisation d'une nouvelle marque, correspondant plus précisément aux nouveaux produits, permet à votre entreprise de cibler le nouveau produit en fonction du groupe de consommateurs visé (p. ex. : enfants, adolescents, etc.) ou de créer une image propre à la nouvelle gamme de produits;

- utiliser une marque supplémentaire en rapport avec la première marque: de nombreuses entreprises choisissent d'utiliser une nouvelle marque en rapport avec une marque existante.

- utiliser sur un nouveau dessin ou modèle industriel du produit ou de son conditionnement;

- utiliser une illustration différente sur l'étiquette du produit ou son conditionnement pour signaler au consommateur qu'il s'agit d'un nouveau produit ou d'une variante; cela signifie que vous vous en remettez au droit d'auteur ou au dessin ou modèle industriel.

Les entreprises optent pour des approches différentes selon leur stratégie en matière de marques. Quel que soit votre choix, assurez-vous que votre marque est enregistrée pour toutes les classes de produits ou services pour lesquelles elle est ou sera utilisée.

Les entreprises optent pour des approches différentes selon leur stratégie en matière de marques. Quel que soit votre choix, assurez-vous que votre marque est enregistrée pour toutes les classes de produits ou se vices pour lesquelles elle est ou sera utilisée.

Comment utiliser votre marque ?

Obtenir la protection de votre marque grâce à son enregistrement ne suffit pas. La protection peut disparaître si votre marque n'est pas utilisée d'une manière appropriée. Une marque peut devenir une marque générique si elle est utilisée dans des proportions telles qu'elle devient un nom commun désignant le produit ou le service concerné. Dans ce cas, la marque n'est pas enregistrée et tout enregistrement antérieur d'une telle marque peut être radié. Certaines marques continuent de bénéficier d'une protection par un enregistrement sur une zone (type OAPI) bien qu'elles aient été déclarées génériques dans d'autres.

Exemple : le terme trampoline a été jugé un terme générique aux États-Unis d'Amérique, et il peut donc également être utilisé par d'autres entreprises pour désigner un appareil de saut athlétique.

Utilisation des marques : à faire et à ne pas faire

Il est recommandé de suivre les principes ci-après pour empêcher votre marque de devenir une marque générique :

➔ utilisez le symbole ® pour signaler une marque enregistrée;

➔ faites ressortir la marque du texte environnant en utilisant des majuscules, des caractères gras ou des italiques ou en la mettant entre guillemets;

➔ utilisez votre marque d'une manière cohérente. Si votre marque est enregistrée avec une orthographe, un dessin ou modèle, une couleur ou une police de caractères spéciaux, assurez-vous qu'elle est utilisée exactement sous la forme dans laquelle elle été enregistrée. Ne modifiez pas la marque, par exemple par césure de mots, combinaison ou abréviation (p. ex. : "MONTBLANC® fountain pen" ne devrait pas être abrégé en "Mont Blanc");

➔ n'utilisez pas la marque en tant que nom. Utilisez la marque uniquement comme adjectif (p. ex. : dites "LEGO® toy blocks" et non "Lego's");

➔ n'utilisez pas la marque en tant que verbe (p. ex. : dites "modified by ADOBE® PHOTOSHOP® software" et non pas "photoshopped");

➔ n'utilisez pas la marque au pluriel (p. ex. : dites "TIC TAC® candies" et non pas "tic tacs");

➔ mettez au point des pratiques recommandées et des principes directeurs clairs et cohérents

➔ Donnez des instructions sur la façon dont les collaborateurs, les fournisseurs, les distributeurs et les consommateurs doivent utiliser votre marque. Assurez-vous que les politiques et principes directeurs sont appliqués d'une manière cohérente par tous les intéressés.

Ces efforts peuvent ou non être couronnés de succès, c'est-à-dire qu'ils peuvent empêcher votre marque de devenir générique. En réalité, il est plus important, d'un point de vue juridique, de démontrer que vous essayez d'empêcher votre marque de devenir générique (p. ex. : en envoyant des courriers électroniques ou des notes aux personnes qui ont utilisé à tort votre marque), plutôt que d'y parvenir.

Pouvez-vous utiliser la marque d'un concurrent dans votre publicité ?

Utiliser la marque d'un concurrent à des fins publicitaires est souvent un exercice dangereux. Si vous pensez qu'il est nécessaire d'utiliser la marque d'un concurrent dans votre publicité, vous devez d'abord consulter un juriste local agréé OAPI en gardant à l'esprit ce qui suit :

- faites attention si vous avez l'intention de mentionner dans votre publicité que votre produit est meilleur que celui de votre concurrent. C'est un acte qui peut être illégal. Consultez, la encore un juriste local sur les lois et règlements d'exécution qui s'appliquent à la publicité comparative dans votre zone;

- si vous utilisez la marque d'un concurrent dans votre publicité, faites-le loyalement, dans les règles de l'art, l'objectif premier de votre publicité devant être d'informer le consommateur et non de discréditer ou d'attaquer d'une manière déloyale un concurrent.

- évitez d'utiliser la marque d'un concurrent d'une manière qui peut suggérer que le concurrent approuve ou parraine votre produit. De même, ne tirez pas indûment parti de la renommée de la marque d'un concurrent pour promouvoir votre propre activité commerciale ;

- veillez, en cas de publicité comparative, à ne pas modifier la marque d'un concurrent, notamment s'il s'agit d'un logo, et utilisez le symbole de marque approprié. Une version modifiée de la marque d'un concurrent peut "brouiller" la capacité de la marque de renvoyer au produit concerné ; cette modification peut dès lors être considérée comme une atteinte aux droits sur la marque;

- la marque d'un concurrent peut contenir un ou plusieurs éléments graphiques, tels qu'un logo, une étiquette, un dessin ou encore une représentation tridimensionnelle. Tous ces éléments sont également susceptibles de protection par le droit d'auteur, et vous devez donc obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur avant d'utiliser les éléments graphiques dans une publicité.

Qu'est-ce qu'un nom de domaine et quel rapport avec les marques ?

Un problème important est lié au conflit entre marques et noms de domaine. Les noms de domaine sont des adresses Internet faciles à utiliser qui servent à accéder à des sites Web. Par exemple, le nom de domaine "wipo.int" vous renvoie au site Web de l'OMPI à l'adresse http://www.wipo.int.

Les noms de domaines sont généralement enregistrés selon le principe "premier arrivé, premier servi".
À cet égard, les législateurs ou les tribunaux nationaux sont susceptibles de considérer que l'utilisation ou, selon les circonstances, l'enregistrement de la marque par une autre entreprise en tant que nom de domaine constitue une atteinte à la marque en vertu des principes applicables en la matière. On parle généralement de cybersquattage pour désigner l'enregistrement et l'utilisation de noms de domaine de mauvaise foi et de manière abusive.

Si votre entreprise est réputée avoir commis un acte de cybersquattage, vous pourriez non seulement être dans l'obligation de transférer ou de radier le nom de domaine, mais aussi de payer des dommages-intérêts. Par conséquent, il est important que le nom de domaine que vous proposez ne soit pas une marque, ni même la partie essentielle d'une marque, appartenant à une autre entreprise.

En revanche, lorsque la marque de votre entreprise est utilisée dans un nom de domaine ou est "cybersquattée" par un tiers, vous pouvez prendre des mesures pour mettre un terme à cette utilisation abusive de votre marque. Une possibilité consiste à utiliser les services en ligne de l'OMPI aux fins du règlement des litiges en matière de noms de domaine à l'adresse www.wipo. int/amc/fr/domains/. Ces instruments en ligne comprennent des mémoires types ainsi qu'un aperçu de la jurisprudence et un index juridique renvoyant à des milliers d'affaires de noms de domaine que l'OMPI a déjà tranchées. Ce service propose une solution rapide et peu onéreuse, en marge des tribunaux, aux chefs d'entreprise du monde entier. Pour trouver des informations sur le détenteur d'un nom de domaine, vous pouvez utiliser l'un des nombreux instruments en ligne de recherche en matière de noms de domaine, tels que www.whoisicann.org ou www.internic.net.

Noms de domaine : quelques astuces

- Vérifiez que le nom de domaine que vous avez choisi n'est pas en conflit avec la marque d'un tiers. Effectuez une recherche en matière de marques afin de déterminer si le nom choisi est précisément utilisé en tant que marque par un concurrent pour des produits ou services similaires, ou s'il s'agit d'une marque notoire.

- Envisagez de faire enregistrer votre marque en tant que nom de domaine. Les consommateurs trouveront facilement le site Web de votre entreprise si vous utilisez un nom de domaine identique ou semblable au nom de votre entreprise ou à votre marque. Par conséquent, essayez de faire enregistrer votre marque en tant que nom de domaine avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. De même, lorsque vous choisissez une nouvelle marque pour vos produits, vérifiez que le nom de domaine correspondant est disponible.

- Faites enregistrer votre nom de domaine en tant que marque. L'enregistrement d'un nom de domaine n'a pas pour effet la reconnaissance automatique des droits de marque. Par exemple, si vous faites l'acquisition du nom de domaine "sunny.com", cela ne signifie pas que vous pouvez empêcher des tiers d'utiliser le terme "sunny" pour vendre des produits (en ligne ou hors ligne); cela vous donne uniquement le droit d'utiliser cette adresse Internet particulière. Vous devriez envisager de faire enregistrer votre nom de domaine ("sunny" dans notre exemple) (avec ou sans l'extension de premier niveau ".com") en tant que marque. L'enregistrement d'une marque vous permettra :

  o d'asseoir votre pouvoir pour faire valoir vos droits à l'encontre de quiconque essaie d'utiliser ce nom pour commercialiser des produits analogues ;

  o pourra empêcher tout tiers de faire enregistrer le même nom sous une marque pour des produits ou services similaires. Vous pouvez enregistrer votre nom de domaine en tant que marque, sous réserve qu'il ait un caractère distinctif (autrement dit, qu'il ne soit pas générique) et qu'il soit utilisé pour commercialiser des produits.

Comment faire enregistrer un nom de domaine? L'enregistrement d'un nom de domaine est relativement facile, rapide et bon marché. La façon la plus simple de procéder est de faire enregistrer votre nom de domaine en ligne auprès de n'importe quel service d'enregistrement de nom de domaine agréé, dont le nom figure dans la liste disponible à l'adresse www.icann.org ou www.internic.int. La taxe s'élève en principe à un montant compris entre 10 et 35 dollars É.-U. et l'enregistrement prend quelques minutes.

Que faut-il garder à l'esprit lorsque l'on utilise une marque sur l'Internet ?

L'utilisation des marques sur l'Internet a soulevé un certain nombre de problèmes juridiques prêtant à controverse sans qu'aucune solution homogène n'ait pu être trouvée.

- Un problème important tient au fait que les droits attachés aux marques sont territoriaux (c.-à-d., qu'ils ne sont protégés que dans le pays dans lequel, ou la région/zone dans laquelle, la marque a été enregistrée ou utilisée), alors que l'Internet a une portée mondiale. Cela pose des problèmes lorsqu'il s'agit de résoudre les litiges entre des personnes ou sociétés qui détiennent légitimement des marques identiques ou semblables au point de prêter à confusion pour des produits ou services identiques ou similaires dans des pays différents. La législation dans ce domaine étant encore en évolution, la façon dont les tribunaux abordent cette question diffère considérablement d'un pays à l'autre.

- La publicité à partir de la recherche par mot clé est un type de publicité en ligne. Elle s'appuie sur des mots clés permettant d'afficher des publicités dans une colonne distincte des résultats de votre recherche. Certains opérateurs de moteurs de recherche vendent des mots clés aux entreprises. Lorsqu'un utilisateur du Web saisit ces mots

clés dans un moteur de recherche, les publicités s'affichent en même temps que les résultats de la recherche. Par exemple, un fabricant de bicyclettes

Peut acheter le terme MOUNTAINBIKE à un moteur de recherche. Chaque fois qu'un utilisateur du Web tapera le mot MOUNTAINBIKE dans le moteur de recherche, la bannière publicitaire du fabricant de bicyclettes s'affichera.

En outre, si l'utilisateur du Web clique sur la bannière, il sera directement orienté vers le site Web de ce fabricant. Toutefois, un problème se pose lorsqu'un moteur de recherche vend la marque d'un concurrent comme mot clé pour déclencher de la publicité. Par exemple, imaginons que le fabricant de bicyclettes susmentionné achète le mot CANNONDALE®, qui correspond à la marque d'un concurrent. Si l'utilisateur du Web saisit CANNONDALE®, la bannière du fabricant de bicyclettes concurrent apparaîtra en haut de la liste de résultats. Ce type de déclenchement par mot clé peut, dans certains pays, mettre en jeu la responsabilité juridique à la fois de l'opérateur du moteur de recherche et de l'entreprise de publicité pour atteinte à une marque, publicité mensongère ou concurrence déloyale.

- Les hyperliens vers d'autres sites Web constituent un service utile pour vos clients, mais la législation n'indique pas clairement quand ni comment vous pouvez utiliser ces liens. Dans la plupart des **cas au sein de la zone OAPI** (cas contraires vus ci-dessous) l'insertion de liens est entièrement légale et ne nécessite donc aucune autorisation du propriétaire du site concerné. Toutefois, certains types de liens peuvent engager votre responsabilité juridique, il est donc sensé d'obtenir **une autorisation** à ces fins ou d'éviter de les inclure.

Des problèmes sont susceptibles de survenir dans votre pays membre de l'OAPI en rapport avec :

– des liens menant à des sites comprenant des **contenus illégaux**.

– des liens comprenant le **logo d'une entreprise**.

– **des liens profonds** (liens court-circuitant la page d'accueil d'un site Web en allant directement à une page précise de ce site), s'il s'agit d'un moyen de passer outre une inscription ou un mécanisme de paiement ou si cela est expressément interdit par le site lui-même, et ;

– la transclusion (afficher le contenu du site d'un tiers dans un cadre de votre site Web) ou l'imbrication (technique consistant à incorporer un fichier graphique d'un autre site Web dans votre propre site Web).

Quel est le rôle d'un superviseur ou d'un coordonnateur en matière de marques ?

Selon la taille de votre entreprise et son portefeuille de marques, il pourrait être utile de disposer, en interne, d'une personne chargée de superviser la gestion de ce portefeuille et qui aura des liens étroits avec un professionnel agréé OAPI dans votre pays. L'une des fonctions clés d'un superviseur ou d'un coordonnateur interne en matière de marques est de s'assurer que les pratiques recommandées sont suivies uniformément. Avant que quiconque au sein de l'entreprise ne puisse imprimer des cartes de visite, des fournitures en papeterie, des emballages et d'autres documents, le superviseur est chargé de s'assurer que les lignes directrices en matière d'utilisation de la marque sont respectées.

Le superviseur doit aussi surveiller le volume et l'évolution éventuelle de l'utilisation de la marque, et vérifier que tout renouvellement d'enregistrement nécessaire (si vous ne respectez pas le délai, votre enregistrement sera radié) ou nouveau dépôt est porté à l'attention du conseil en marques. Le superviseur peut aussi servir de point de contact initial pour toutes questions portant sur la gestion ou l'utilisation de marques existantes ou proposées tout en travaillant en coordination avec des conseils en marques extérieurs ou des avocats spécialisés

dans le droit des marques. En outre, le superviseur en matière de marques peut être responsable de l'audit de votre portefeuille de marques. Un audit de vos portefeuilles peut servir :

- à établir un rapport d'activité pour toutes les marques enregistrées et toutes les demandes d'enregistrement de marques en cours, organisé par produit, marque ou pays;

- à décider si des enregistrements particuliers devraient être maintenus en vigueur ou si l'abandon, en partie ou complètement, de l'enregistrement permettrait de faire des économies;

- à analyser des produits ou du matériel de commercialisation collatéral pour s'assurer que ses marques sont utilisées d'une manière cohérente, conformément à leurs enregistrements respectifs et aux législations applicables dans le domaine des marques;

- à évaluer si les marques, les slogans, les accroches et les logos non enregistrés devraient l'être et, le cas échéant, à quel endroit;

- à analyser les procédures de sélection et d'enregistrement des marques, et à formuler des recommandations à des fins d'amélioration;

- à constituer le portefeuille des marques à des fins de transaction et d'utilisation dans le cadre d'un financement collatéral fondé sur les actifs.

Un exemple de bonne pratique :

→ **« Comment spécialiser » un de vos collaborateurs dans la gestion de vos actifs de propriété intellectuelle et assurer une coordination avec tous les secteurs connexes comme un professionnel agréé OAPI ?**

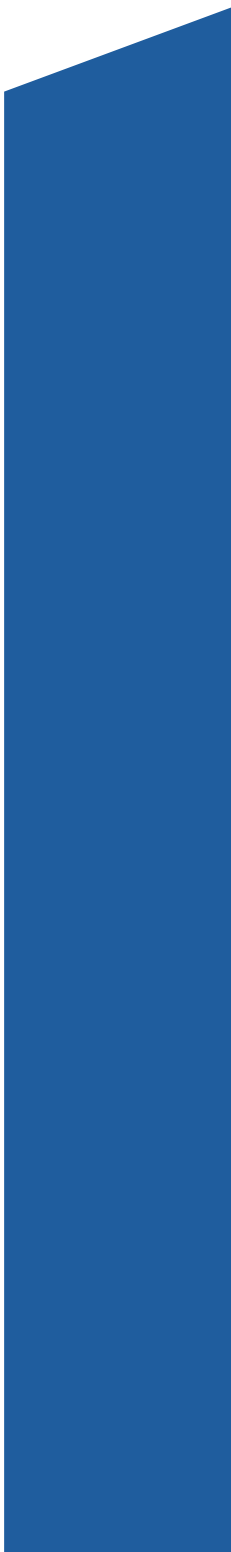
Le responsable de la gestion de votre portefeuille de marques doit travailler en étroite coordination avec le collaborateur gérant la commercialisation, la publicité et les relations publiques de votre entreprise. En outre, il pourrait s'agir de la même personne que celle qui gère toute la propriété intellectuelle de l'entreprise, assure la coordination avec des conseils et des avocats extérieurs et définit les politiques de formation du personnel aux pratiques recommandées en matière de propriété intellectuelle.

Afin de tirer le plus grand parti des avantages et de protéger pleinement vos actifs de propriété intellectuelle, vous devez coordonner tous ces domaines.

En résumé : les bonnes pratiques à suivre

- Utilisez-vous votre marque d'une manière cohérente? Vérifiez régulièrement si vous utilisez votre marque sous sa forme appropriée, en rapport avec les produits ou services visés.
- Utilisez-vous les symboles ®, TM et SM comme il se doit? Assurez-vous de connaître la différence entre ces symboles. Si vous décidez de ne pas faire enregistrer votre marque, ou si vous exportez des produits vers un pays où votre marque n'est pas enregistrée, veillez à ne pas utiliser le symbole ®, car cela peut être perçu comme une pratique commerciale déloyale ou une publicité trompeuse.
- Vos collaborateurs savent-ils comment utiliser une marque ? Sensibilisez vos employés aux moyens d'utiliser vos marques, dans un souci d'homogénéité.
- Marques concurrentes : consultez un spécialiste en droit des marques agréé OAPI dans votre pays avant d'utiliser la marque d'un concurrent .

[39] Voir Annexe 2, publications OMPI : IP PANORAMATM Module 02, Objectif d'apprentissage.
[40] Voir annexe 1, une liste de professionnels sur la zone OAPI.



LA COMMERCIALISATION DES MARQUES

Pouvez-vous concéder une licence d'exploitation de votre marque à d'autres entreprises ?

Les marques peuvent faire l'objet d'une licence d'exploitation concédée à d'autres entreprises. Dans ce cas, le propriétaire de la marque faisant l'objet de la licence conserve son statut, approuvant simplement l'utilisation de la marque par une ou plusieurs autres entreprises. Cela suppose habituellement le paiement de redevances et l'autorisation du propriétaire de la marque, de la manière précisée dans un accord de licence écrit. Selon la nature de l'accord, le donneur de licence (c.-à-d., le propriétaire de la marque) conserve souvent une forme de contrôle sur le preneur de licence (l'utilisateur autorisé) pour s'assurer qu'une certaine qualité est maintenue. Un contrôle de qualité s'avère important pour conserver des droits opposables sur la marque et ce, partout en zone OAPI.

En pratique, les licences de marques s'inscrivent fréquemment dans le cadre d'accords de licence plus larges, par exemple des accords de franchise ou des accords prévoyant la concession sous licence d'autres titres ou objets de propriété intellectuelle tels que brevets ou savoir-faire, ou encore une certaine assistance technique pour la production d'un article donné.

Une forme particulièrement lucrative de licence d'exploitation de marques est la commercialisation de produits dérivés. La commercialisation de produits dérivés est une forme de commercialisation selon laquelle un droit de propriété intellectuelle (le plus souvent, une marque, un dessin ou modèle industriel ou un droit d'auteur) est utilisé en rapport avec un produit pour en renforcer le caractère attractif. C'est ainsi que l'on peut voir des logos d'université, des personnages de bande dessinée, des acteurs, des vedettes de la musique pop, des sportifs célèbres, des tableaux légendaires, des statues et bien d'autres images sur un large éventail de produits tels que tee-shirts, jouets, fournitures de papeterie, tasses à café ou affiches. La commercialisation de produits dérivés suppose l'obtention d'une autorisation préalable à l'utilisation des divers droits sur la marchandise commercialisée. On doit redoubler de prudence lorsqu'on utilise l'image d'une personne célèbre à ces fins, car elle peut être protégée par le droit au respect à la vie privée ou par le droit à l'image.

La concession de licences d'exploitation de marques, dans le cadre de la commercialisation de produits dérivés, peut constituer une source supplémentaire de recettes :

- **Concession de licences :** pour les entreprises propriétaires de marques renommées (équipes de sport, universités ou encore personnages d'animation), concéder des licences d'exploitation de marques à des fabricants de produits dérivés peut faire naître des droits de licence rémunérateurs ou leur permettre de recevoir des redevances d'un montant non négligeable. Elle permet aussi à l'entreprise de tirer un revenu des nouveaux marchés de produits, sans courir de risque ou presque et de manière à la fois efficace et économique.
- **Acquisition de licences** : une entreprise qui fabrique à grande échelle des produits bon marché, tels que des tasses, des sucreries ou des tee-shirts, peut rendre ces produits plus attrayants en y apposant un logo ou une marque célèbre.

Quel est le montant de la taxe ou de la redevance que vous devez percevoir pour votre marque ?

Dans les accords de licence, le titulaire du droit perçoit généralement un montant forfaitaire ou une redevance acquittée régulièrement, qui peut être calculé en fonction du volume des ventes du produit faisant l'objet de la licence (redevance par unité) ou sur les ventes nettes (redevance calculée en fonction des ventes nettes). Souvent, la rémunération perçue pour la concession sous licence d'une marque est une combinaison d'un montant forfaitaire et de redevances. Parfois, une participation au

capital de l'entreprise du preneur de licence peut remplacer la redevance.

Si des normes concernant le montant de la redevance ont été établies dans certains secteurs et peuvent être consultées à toutes fins utiles, chaque contrat de licence est unique et le montant de la redevance dépend des facteurs particuliers et très distinctifs faisant l'objet des négociations. Aussi, les normes sectorielles peuvent-elles donner des orientations utiles, mais un recours excessif à ces normes est souvent injustifié, la valeur de chaque marque étant différente.

Quelle est la différence entre une licence exclusive et une licence non exclusive ?

Il existe trois types d'accords de licence en fonction du nombre de preneurs de licence autorisés à exploiter l'invention brevetée :

- **licence exclusive :** seul le preneur de licence a le droit d'utiliser la marque, étant entendu que même le propriétaire de ladite marque ne peut pas l'utiliser ;
- **licence unique :** seuls le preneur de licence et le propriétaire de la marque ont le droit d'utiliser la marque ;
- **licence non exclusive :** plusieurs preneurs de licences et le propriétaire de la marque ont le droit d'utiliser la marque.

Un accord de licence unique peut contenir des dispositions en vertu desquelles certains droits sont conférés sur une base exclusive et d'autres, sur une base unique ou non exclusive.

Devriez-vous concéder une licence exclusive ou non exclusive d'exploitation de votre marque ?

Cela dépend du produit et de la stratégie commerciale de votre entreprise. Par exemple, si votre stratégie commerciale peut être transformée en franchise, une licence non exclusive, à grande échelle, serait la solution la plus avantageuse. Si vous avez besoin d'une entreprise disposée à investir massivement afin que la coentreprise soit couronnée de succès pour votre produit, ce preneur de licence éventuel ne voudra pas être confronté à la concurrence d'autres preneurs de licences et peut, à juste titre, insister pour obtenir une licence exclusive.

Quel est le rapport entre accord de franchise et marques ?

Le franchisage consiste pour une personne (le franchiseur) ayant mis au point un certain type d'activité commerciale à développer celle-ci en donnant à d'autres chefs d'entreprise (les franchisés) le droit d'utiliser ce type d'activité en échange d'une redevance. En même temps qu'il concède le droit d'utiliser ce type d'activité commerciale, le franchiseur concède au franchisé la licence d'exploitation du droit d'utiliser la propriété intellectuelle et le savoir-faire du franchiseur et s'engage à fournir une formation et un appui. En fait, une activité commerciale réussie sera reproduite par des chefs d'entreprise, les franchisés, sous la supervision et le contrôle ainsi que l'aide du franchiseur. Le droit d'utiliser la propriété intellectuelle associée à cette activité commerciale doit être concédé au franchisé pour lui permettre d'exploiter avec succès l'activité. Les droits de propriété intellectuelle qui font l'objet d'une licence dans un contrat de franchisage sont, en général, des marques, des dessins et modèles industriels, un droit d'auteur, des brevets et des secrets d'affaires, en d'autres termes toute la gamme des droits de propriété intellectuelle.

Existe-t-il une restriction à la vente de la marque de votre entreprise à une autre entreprise ?

Il est de plus en plus souvent possible de vendre ou de céder une marque indépendamment de l'entreprise qui la détient. En cas de vente ou de cession d'une marque, il peut être demandé de déposer une copie de l'accord ou des extraits de celui-ci auprès de l'office des marques.

D'autres entreprises peuvent-elles revendre des produits commercialisés sous une marque sans autorisation ?

Toute entreprise peut normalement revendre des produits protégés par une marque, achetés auprès de votre entreprise dans le même pays, sans avoir à obtenir votre autorisation. Toutefois, en ce qui concerne la question de savoir si une entreprise peut légalement revendre vos produits commercialisés sous ladite marque à l'étranger, il conviendra d'examiner la législation applicable .
Il vous est recommandé d'étudier cette question lorsque vous mettez au point votre stratégie d'exportation, de préférence en consultant un expert juridique. De la même manière, si votre entreprise envisage d'acheter des produits portant la marque d'une autre entreprise, vous devrez vérifier si vous avez besoin, au préalable, de l'autorisation officielle du propriétaire de la marque avant de vendre ses produits à l'étranger. Les réponses à ces questions sont plutôt complexes et peuvent être différentes d'un cas à l'autre. En fait, plusieurs pays ont mis au point des doctrines qualifiées de doctrines de l'"épuisement" ou de la "première vente", qui règlent la question de savoir si le propriétaire d'une marque peut ou ne peut pas agir à l'encontre d'un revendeur de ses produits. Dans l'espace OAPI, l'épuisement des droits se fait au niveau national, c'est à titre que le titulaire n'a pas le droit d'interdire à un tiers l'usage de la marque en relation avec les produits qui ont été licitement vendus sous la marque sur le territoire national de l'Etat membre dans lequel le droti d'interdiction est exercé, sous la conditon que ces produits n'aient subi aucun changement.

Doctrines des importations « parallèles » et de « l'épuisement »

On entend par importation parallèle le fait d'importer sur un marché un produit protégé par une marque et de le vendre sur ledit marché sans l'autorisation du propriétaire de la marque.

Les produits sont "authentiques" (contrairement aux produits de contrefaçon), en ce sens qu'ils ont été fabriqués par le propriétaire de la marque ou sous une licence concédée par le propriétaire de la marque. Toutefois, ils peuvent avoir été mis au point ou conditionnés pour un pays ou un marché précis, puis importés sur un marché différent de celui qui était visé par le propriétaire de la marque.

Il y a importation parallèle principalement pour deux raisons :

1) des versions différentes d'un produit sont mises au point en vue de leur vente sur des marchés différents ;

2) des entreprises fixent des éléments de prix différents pour leurs produits sur les différents marchés. Les importateurs de produits parallèles achètent en général des produits sur un marché à un prix (P1), moins élevé que le prix auquel ils sont vendus sur un second marché (P2), importent les produits sur ce second marché et vendent les produits dans ce pays à un prix se situant habituellement entre P1 et P2.

L'épuisement des droits de marque renvoie à l'une des limites qui s'appliquent aux droits de propriété intellectuelle. Une marque donne à son propriétaire le droit d'empêcher tout tiers d'utiliser un signe protégé sur des produits identiques ou similaires lorsqu'une telle utilisation est susceptible d'induire le consommateur en erreur. Le droit de marque qui permet d'évincer les tiers du marché est limité par la doctrine de l'épuisement des droits. Cette doctrine prévoit qu'une fois que le propriétaire d'une marque vend un produit auquel la marque est attachée, il ne peut généralement pas empêcher la revente de ce produit, étant entendu que les droits de marque englobant ce produit ont été "épuisés" par la première vente.

La fin du contrôle est essentielle au fonctionnement de toute économie de marché, en ce qu'elle permet le libre transfert de produits et de services. En l'absence de doctrine de l'épuisement, le titulaire de la marque originale exercerait un contrôle perpétuel sur la vente, le transfert et l'utilisation des produits qui donnent corps à sa marque et contrôlerait ainsi la vie économique.

À titre d'illustration, prenons l'exemple de la marque notoire iPHONE® pour les téléphones portables. Aucune entreprise autre qu'Apple ne peut vendre un nouveau téléphone portable portant la marque iPHONE®. Mais une fois qu'un consommateur achète un iPHONE® auprès d'un revendeur autorisé, ce consommateur peut le revendre à quelqu'un d'autre. Une fois qu'Apple a vendu un téléphone portable particulier pour la première fois, il n'exerce plus aucun contrôle sur sa distribution future. Ses droits sur la marque iPHONE® à l'égard à un téléphone portable en particulier sont "épuisés" lorsque le téléphone est vendu au consommateur.

Cette doctrine est commune à tous les pays, mais il existe trois types de système d'épuisement : national, régional et international.

Le débat quant à savoir lequel de ces régimes est préférable est très largement controversé en raison de ses répercussions économiques importantes.

- Si un pays reconnaît la doctrine de l'épuisement national, le droit de marque permettant à son titulaire de contrôler le mouvement d'un produit ou d'un service ne s'éteint que lorsque ledit produit ou service entre sur le marché du territoire national. Aucune importation parallèle n'est autorisée. Le propriétaire de la marque a le pouvoir de bloquer les mouvements de produits ou de services et d'isoler les marchés.

- En vertu de la politique de l'épuisement régional, le droit de marque s'éteint lorsque le produit ou service entre sur le marché de tout pays d'une région déterminée, à l'instar de l'Union européenne. Les importations parallèles sont autorisées, mais uniquement eu égard aux produits placés pour la première fois sur le marché au sein du territoire régional.

- Si un pays reconnaît la doctrine de l'épuisement international (c'est le cas de l'OAPI), le droit de marque s'éteint lorsque le produit ou service est vendu ou commercialisé n'importe où dans le monde. Les importations parallèles sont autorisées; les produits et services circulent librement au-delà des frontières après avoir été vendus ou placés sur le marché pour la première fois n'importe où dans le monde.

Résumé : les bonnes pratiques à suivre

→ Commercialisation. Examinez les différentes possibilités de commercialisation de vos marques. Il peut s'agir de moyens lucratifs de développer vos activités commerciales.

→ Concession de licences. Le montant des redevances et d'autres aspects des accords de licence jouent un rôle important lors des négociations et il est recommandé de demander conseil à un spécialiste lors de la rédaction et de la négociation des accords de licence.

→ Contrats de franchisage. Les marques, tout comme les secrets d'affaires, les brevets et le droit d'auteur, peuvent constituer une partie essentielle d'un contrat de franchisage.

→ Souvenez-vous de la valeur de votre marque. Lors de toute opération de commercialisation de votre marque, examinez comment vous pouvez maintenir un contrôle de la qualité sur la marque ainsi que sur les produits ou services qu'elle représente.



FAIRE RESPECTER LES MARQUES

Pourquoi est-il important de détecter les atteintes ?

Un concurrent peut faire passer ses produits pour les vôtres en utilisant une marque similaire. Cette situation pose deux problèmes. Premièrement, le concurrent utilise votre renommée pour s'emparer de vos ventes. Deuxièmement, si le concurrent vend des produits d'une qualité inférieure, il portera atteinte à votre renommée. Par conséquent, vous devez continuellement surveiller l'utilisation, par d'autres entreprises, de marques similaires au point de prêter à confusion. Vous pouvez notamment :

→ effectuer des recherches d'antériorités en matière de marques;

→ surveiller l'Internet et vos points de commercialisation habituels;

→ sensibiliser vos employés à l'importance des droits de marque et les encourager à être attentifs aux atteintes;

→ recourir aux services d'un organisme spécialisé pour détecter toute atteinte à votre marque .

Approches utiles à connaitre et conduite générale à tenir

1/ Gestion des risques dans le domaine des marques : faire respecter vos marques constitue juste l'un des aspects de la gestion des risques permettant de préserver le temps et l'argent que vous avez investis dans votre image de marque globale, dont vos marques. Mettre au point une stratégie forte avant toute atteinte peut contribuer à la réduction des frais à engager ultérieurement pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle.

2/ Planification

→ **Faites régulièrement l'inventaire de vos marques** afin de vérifier qu'elles sont correctement assurées.

→ **Définissez qui, dans votre entreprise, est responsable de la gestion de vos actifs** de propriété intellectuelle.

→ **Mettez au point une stratégie financière pour gérer vos marques**, traiter des questions telles que les frais de maintien en vigueur, d'assurance et de recours aux services d'experts extérieurs comme des conseils en marques ou des avocats spécialisés en droit des marques.

→ **Travaillez en coordination avec vos employés** pour faire en sorte que vos marques soient utilisées d'une manière cohérente (commercialisation, publicité, etc.) et mettez en évidence l'utilisation de vos marques.

Pour l'obtention des droits

→ Selon les ressources dont vous disposez et votre stratégie commerciale, **faites enregistrer vos marques dans chaque pays** où vous avez l'intention de faire fabriquer ou commercialiser des produits.

Respect et suivi

→ **Assurez le suivi des registres publiés** et d'autres sources pour recenser les nouvelles entreprises et les marques présentant un intérêt ainsi que les produits concurrents qui pourraient porter atteinte à vos droits.

→ **Sensibilisez vos employés à l'importance des atteintes** afin de vous aider à suivre l'évolution du secteur.

→ **Efforcez-vous d'obtenir les conseils d'experts extérieurs** pour défendre vos droits contre toute atteinte.

→ **Évaluez sans cesse votre stratégie**, compte tenu du développement et de l'évolution de votre entreprise.

[41] Voir Annexe 1.
[42] Voir liste sur zone OAPI en Annexe 1.

Quand peut-on considérer qu'il est porté atteinte à vos droits ?

Un concurrent porte atteinte à vos droits de marque lorsqu'il utilise la même marque ou une marque similaire au point de prêter à confusion pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, dans un pays où votre marque est protégée. Afin de prouver l'atteinte, vous devez prouver qu'une marque donnée est si proche de la vôtre qu'une confusion pourrait naître dans l'esprit du consommateur. Cette confusion peut amener le consommateur à penser que les produits du concurrent sont les mêmes que les vôtres ou que l'entreprise du concurrent est, d'une certaine manière, associée à la vôtre, qu'elle a obtenu l'autorisation de votre entreprise ou qu'elle est parrainée par celle-ci. Les facteurs augmentant le "risque de confusion" sont les suivants :

- votre marque est forte : la force juridique de votre marque dépend du fait que votre marque ait été enregistrée ou non, de son caractère distinctif pour les produits offerts de la durée de son utilisation et de la quantité de publicité que vous avez faite;

- deux marques sont très similaires : il peut y avoir des similitudes quant à l'aspect de la marque (deux logos similaires), sa sonorité (LIGHT par opposition à LITE) ou son sens (WHITE HORSE par opposition à CHEVAL BLANC);

- deux produits sont très similaires : si les produits sont directement en concurrence, le danger réside dans le fait que les consommateurs peuvent, à tort, croire qu'il existe une association entre les fabricants;

- s'il existe une preuve du risque de confusion :tous les cas signalés de courriers, télécopies, courriers électroniques ou appels téléphoniques mal dirigés ainsi que toutes les plaintes des consommateurs sont utiles à l'évaluation du niveau de confusion dans l'esprit du public. Une enquête auprès des consommateurs permettra d'illustrer la confusion dans l'esprit du public;

- les produits sont commercialisés par les mêmes circuits de commercialisation.

Que faire si votre marque est utilisée par des tiers sans autorisation ?

Il est toujours utile de demander l'avis d'un expert si vous pensez qu'il est porté atteinte à votre marque . Un juriste spécialiste du droit de la propriété intellectuelle sera à même de vous fournir des renseignements sur les solutions possibles pour intenter une action en contrefaçon et atteinte aux droits et pourra vous conseiller sur la manière de faire respecter vos droits. Il vous informera des procédures civiles ou, le cas échéant, des procédures administratives.

En cas d'atteinte aux droits attachés à votre marque, vous pouvez décider de commencer par envoyer à l'auteur présumé de l'atteinte une lettre l'informant de l'existence éventuelle d'un conflit et l'invitant à mettre fin et à renoncer à ses activités. Pour la rédaction d'une telle lettre, il est conseillé de consulter un avocat spécialisé.

Dans l'espace OAPI, par exemple, les procédures pour lutter efficacement contre les actes de contrefaçon ou les atteintes aux droits du titulaire peuvent être classées de notre point de vue en deux catégories:

Les mesures préventives et les actions coercitives.

Dans l'espace OAPI, plusieurs mesures peuvent être qualifiées de préventives parce qu'elles ont pour objectif en général de permettre au titulaire de l'atteinte de préconstitué des preuves. Nous pouvons citer notamment la mise en demeure ou l'injonction de faire cesser les atteintes, la saisie de contrefaçon et les mesures aux frontières.

Quant aux actions coercitives : ce sont des actions qui ont pour but de contraindre quelqu'un à accomplir son devoir ou d'obéir à la loi. Pour atteindre cet objectif, la victime peut avoir recours :

[43] Voir Annexe 1.
[44] Voir Annexe 1.

- aux modes alternatifs de règlement de conflit, c'est-à-dire l'arbitrage et la médiation prévue dans l'espace OAPI.
- aux procédures administratives de règlement de conflit devant l'OAPI qui sont: l'Opposition à la délivrance du titre, la revendication du droit au titre et le recours devant la Commission Supérieur de Recours (CSR).
- aux juridictions judiciaires nationales compétentes des Etats membres de l'OAPI telles que le Tribunal Civil, le Tribunal Pénal et le Tribunal de Commerce crée exceptionnellement dans certains Etats membres pour connaître exclusivement des questions économiques liées à la contrefaçon.

Généralement, la première étape d'une action pour atteinte à un droit consiste à rédiger une lettre de mise en demeure dans laquelle vous pouvez faire savoir au tiers qu'il porte atteinte à vos droits de propriété intellectuelle et qu'il devrait mettre fin aux actes incriminés (et formuler des demandes supplémentaires, par exemple pour obtenir des dommages-intérêts). L'envoi de cette lettre est souvent suivi d'une période de négociations qui, dans la plupart des cas, aboutissent à un règlement à l'amiable. En règle générale, le tiers mettra fin aux actes incriminés ou vous demandera de lui octroyer une licence afin que vous puissiez profiter financièrement de vos succès commerciaux.

Si le tiers s'oppose à votre demande ou n'y donne pas suite, l'affaire peut être portée devant les tribunaux. Cependant, vous devez savoir qu'une procédure judiciaire peut être longue et coûteuse et qu'elle comporte certains risques quant à son résultat. C'est également la raison pour laquelle la plupart des litiges de propriété intellectuelle sont finalement réglés à l'amiable. En tant que PME, vous devez donc vous assurer de disposer des ressources financières nécessaires en tenant compte des coûts et avantages d'une telle procédure. Toutefois, le montant élevé des coûts ou de la confrontation avec une grande entreprise très puissante ne devrait pas non plus vous effrayer. Même avec des ressources financières limitées, il peut y avoir des options (comme dans certains ressorts juridiques où les avocats touchent des honoraires subordonnés aux résultats ; ou en vendant vos actifs de propriété intellectuelle à une entreprise aussi importante que celle de la partie adverse, qui fera ensuite respecter vos droits ; ou en ayant recours aux services d'entreprises spécialisées dans l'application des droits de propriété intellectuelle).

Les autorités judiciaires peuvent mettre en demeure l'auteur de l'atteinte de vous faire connaître l'identité des personnes associées à la production et à la distribution des produits ou services en cause ainsi que leurs circuits de distribution. Elles peuvent aussi ordonner, à votre demande, que les produits et le matériel illicites soient détruits ou écartés des circuits commerciaux sans dédommagement d'aucune sorte, ce qui représente un moyen de dissuasion efficace.

Comment votre entreprise peut-elle empêcher l'importation de produits commercialisés sous une marque contrefaite ?

Afin d'empêcher l'importation de produits de marque contrefaits, les propriétaires de marques peuvent, dans de nombreux pays, obtenir des mesures à la frontière par l'intermédiaire des services douaniers nationaux. Bon nombre de ces services peuvent chercher, examiner et saisir les produits suspectés de porter atteinte à des droits de marque (ou d'autres titres de propriété intellectuelle). Les mesures aux frontières s'appliquent essentiellement aux produits importés dans le pays. Certains services douaniers détiennent aussi des produits suspects en transit ou exportés. Les fonctionnaires de l'administration douanière peuvent être d'une grande aide aux propriétaires de marques et donnent des informations utiles aux travaux, en interne, portant sur le respect des droits. Afin de tirer le meilleur parti du système, vous êtes invité à :

- **prendre contact** avec les services douaniers concernés pour obtenir des informations sur le régime douanier local;

• **prendre contact** avec un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle pour vous faire conseiller sur les meilleurs moyens de procéder;

• **faire enregistrer** votre marque auprès du service des douanes;

• fournir autant d'informations que possible et coopérer avec les fonctionnaires des douanes afin de leur permettre de reconnaître plus facilement les produits portant atteinte à un droit (par exemple : informations sur le type de produits sur lesquels vos marques sont utilisées, informations sur les moyens de distinguer des produits d'origine de produits de contrefaçon, exemples de produits de contrefaçon, informations sur l'emplacement et la destination des produits de contrefaçon, etc.);

• **vous acquitter des taxes prescrites**, le cas échéant.

Quelles sont les possibilités de règlement à l'amiable des litiges pour atteinte à la marque ?

Dans certains cas, l'arbitrage ou la médiation peut offrir un moyen efficace de régler les cas d'atteinte aux droits. L'arbitrage présente généralement l'avantage d'être moins formel, plus rapide et moins coûteux qu'une procédure judiciaire, et une sentence arbitrale est plus facilement exécutoire à l'échelon international. L'avantage de la médiation tient au fait que les parties conservent la maîtrise du processus de résolution du litige. Cette solution peut donc contribuer à maintenir de bonnes relations d'affaires avec une autre entre- prise avec laquelle votre société pourrait souhaiter collaborer à l'avenir. **Pour plus de renseignements, voir le site de l'OAPI et notamment afin de contacter son centre d'arbitrage : http://www.oapi.int/index.php/fr/**

[45] Également prendre un avis auprès d'un professionnel sur la zone OAPI, Annexe 1.

En résumé : les bonnes pratiques à suivre

→ **Soyez vigilant** : dans la mesure du possible, surveillez la concurrence afin de déceler toute atteinte. Sensibilisez vos employés aux atteintes afin d'assurer un suivi plus efficace.

→ **Gestion des risques** : mettez au point une stratégie de gestion de vos marques afin de réduire au minimum les risques et de tirer au maximum parti des avantages.

→ **Demandez des conseils** : consultez un conseil en marques avant d'engager toute procédure, car toute action de votre part peut avoir une incidence sur l'issue d'une procédure judiciaire.

→ **N'ignorez pas les accusations** : si des concurrents vous accusent d'atteinte à leur marque, efforcez-vous d'obtenir les conseils d'un avocat spécialisé en droit des marques. Vous ne pouvez pas ignorer la plainte d'un concurrent même si vous pensez que celle-ci est sans fondement.

→ **Règlement extrajudiciaire des litiges** : étudiez les possibilités de règlement à l'amiable des litiges en incorporant des clauses d'arbitrage ou de médiation dans tout contrat de licence (pour de plus amples renseignements, voir www.wipo.int/amc) .

Récapitulatif d'une bonne stratégie en matière de marques

Choisissez une marque valable et forte. Étudiez les futurs marchés d'exportation.

→ **Procédez à une recherche d'antériorités** en matière de marques dans votre pays ainsi qu'à des recherches sur les marchés d'exportation éventuels et les possibilités de développement.

→ **Faites enregistrer la marque suffisamment tôt** (avant la commercialisation et le lancement du produit). N'oubliez pas le délai de priorité de six mois pour les demandes étrangères.

Faites renouveler vos enregistrements si vous le souhaitez.

→ **Utilisez le symbole ®** une fois que votre marque a été enregistrée et évitez qu'elle ne devienne une marque générique.

→ **Mettez à profit les licences d'exploitation de votre marque**, le cas échéant.

→ **Ne laissez pas des tiers semer la confusion dans l'esprit du public** : détectez toute mauvaise utilisation de votre marque et invitez immédiatement l'auteur de l'atteinte à interrompre celle-ci et à y mettre fin définitivement, avant d'intenter une action en justice si l'auteur de l'atteinte n'obtempère pas.

→ **Recourez aux services douaniers**, si nécessaire, pour empêcher toute importation ou exportation de marchandises portant atteinte à vos droits.

Également prendre un avis auprès d'un professionnel sur la zone OAPI, Annexe 1.

ANNEXE

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Ressources OAPI sur la marques et les Indications géographiques (IG) :

Guide du déposant – Marque de produits ou de services : http://www.droit-afrique.com/upload/doc/oapi/OAPI-Guide-depot-marques.pdf

Document de travail sur les IG : https://www.origin-gi.com/wp-content/uploads/2010/01/OAPI_2011_GuidedudemandeurdIG.pdf

Outils du déposant - Indication géographique : http://www.oapi.int/index.php/fr/indication-geographique

A/ Pour obtenir des informations supplémentaires sur :

Les questions de propriété intellectuelle susceptibles d'intéresser les entreprises : www.wipo.int/sme

B/ Les marques en général :

www.wipo.int/trademarks www.inta.org (Association internationale pour les marques)

- Les aspects pratiques de l'enregistrement des marques, voir la liste de sites Web des offices nationaux ou régionaux des marques, à l'adresse : www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp

- Le système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques : www.wipo.int/madrid/fr/

- La classification de Nice : http://www.wipo.int/classifications/nice/fr

- La classification de Vienne : https://www.wipo.int/classifications/vienna/fr

- Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI : www.wipo.int/amc

- Les conflits entre noms de domaine et marques, et les modes de règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine : www.wipo.int/amc/fr/domains

- L'évolution du respect de la propriété intellectuelle, notamment dans le contexte d'intérêts sociaux plus vastes et de préoccupations axées sur le développement, compte tenu aussi de l'évolution des répercussions éventuelles de la responsabilité sociale des entreprises sur les résultats en matière d'application des droits : www.wipo.int/enforcement/fr

- Une liste de bases de données en ligne relatives aux marques, tenues à jour par des offices de propriété intellectuelle du monde entier : www.wipo.int/amc/fr/trademark/output.html

- La Base de données mondiale sur les marques, permettant d'effectuer gratuitement des recherches relatives aux marques dans de multiples collections : www.wipo.int/reference/fr/branddb

- Le Madrid Monitor – informations détaillées sur l'ensemble des marques enregistrées selon le système de Madrid : https://www.wipo.int/madrid/fr/ monitor/

- La recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires : https://www.wipo.int/publications/fr/ details.jsp?id=346

- La recommandation commune concernant les licences de marques : https://www.wipo.int/publications/fr/ details.jsp?id=344

- La recommandation commune de l'OMPI concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet : https://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=345