

# 1 - Qu'est ce qu'une marque ?

---



Avec la globalisation des échanges, la publicité, la marque est devenue aujourd'hui un réel phénomène culturel et même social dans nombre de pays. Une étude récente a démontré qu'un français est aujourd'hui soumis à plus de cent messages publicitaires par jour, télévision, radio, panneaux publicitaires, internet ou encore boîte aux lettres...

La marque revêt donc aujourd'hui de multiples facettes. Élément fédérateur de clientèle, gage de qualité, signe d'appartenance à un groupe social, certains produits rencontrent aujourd'hui un grand succès uniquement en raison de la marque apposée sur celui-ci. Il est édifiant de voir le nombre d'enfants qui demandent à leurs parents de leur acheter, non pas un jean mais un *levi's* TM, non pas des céréales mais des *Chocapic* TM, non pas des chaussures mais des *Nike* TM ou des *Puma* TM. On peut même se demander si le sportif de haut niveau, la pop star, l'acteur de cinéma, n'est finalement pas devenu essentiellement un support publicitaire. On achète des marques avant d'acheter des produits...

La marque n'a donc plus pour simple fonction d'identifier nos produits, il s'ensuit que l'on peut se poser la question de savoir ce qu'est une marque.

## 1.1 - D'un point de vue du marketing et de l'économie.

A n'en pas douter, le développement du marché national, européen et international conduit à faire de la marque un instrument majeur de la politique commerciale des entreprises. Économiquement, la marque sert à la fois à individualiser un produit ou service, à le nommer, mais assure surtout en elle-même une fonction marketing.

La valeur attachée à une marque, son pouvoir fédérateur de clientèle, sa capacité à évoquer qualité ou renom, bref l'image de marque est devenue l'un des actifs clé pour une entreprise. Comment assurer un succès commercial sans l'appui d'une marque ? La publicité fait et défait les marques. Raymond Loewy, père du design a été le premier à dire que "*le beau se vend bien*". Ce constat est aussi vrai en matière de marque, "*une bonne marque fait bien vendre...*" la preuve en est de l'importance des services marketing et du coût que représente aujourd'hui le choix d'une marque. Ce choix est devenu un réel enjeu stratégique qui peut être payant ou catastrophique.

La marque est donc un actif de valeur car elle va permettre au consommateur de distinguer et de choisir tel produit ou tel service en raison de l'image qu'il se fait de la marque.

Cependant, si la marque peut devenir l'actif principal d'une entreprise (la valeur de *Coca-Cola* TM réside essentiellement dans la valeur de sa marque), elle n'en demeure pas moins fragile. Comme le souligne monsieur Pollaud-Dullian dans son ouvrage relatif au droit de la propriété industrielle : "*La marque est un actif périssable. Le cimetière des marques autrefois célèbres et aujourd'hui abandonnées est impressionnant*".

Le droit va certes offrir une protection à la marque, mais cela ne saurait suffire. Des erreurs commerciales, des attaques menées par un concurrent ou encore l'imprudence même du titulaire d'une marque peuvent conduire à nous faire perdre les droits que nous avons sur une marque.

## **1.2 - D'un point de vue juridique**

L'article L.711-1 du Code de la Propriété intellectuelle définit la marque comme "*un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale*".

### 1.2.1 - La marque, c'est tout d'abord un signe.

La marque peut ainsi être une lettre, un chiffre (*1664 TM*), un mot, un sigle (*VSD TM*), une suite de mot, une phrase, un slogan (*par ce que je le vauz bien TM*), un néologisme (*Nescafé TM*), un nom patronymique (*Comtesse du Barry TM*) ou encore un nom de lieu géographique (chocolats *Côte d'Or TM*).

La marque peut aussi être un signal sonore. (la musique de *Bouygues Télécoms TM* est déposée comme marque)

La marque peut encore être un dessin (*anneaux olympiques TM*), un logo (la pomme de *Macintosh TM*), une couleur particulière (la couleur orange des emballages *Kodak TM*) un hologramme, un relief ou encore une image de synthèse. La marque peut même être en trois dimensions (la forme particulière de la bouteille de *Coca-Cola TM* ou du losange de *Renault TM* sont par exemple déposés à titre de marque).

Enfin, la marque peut être une combinaison de l'un de ces signes, par exemple l'association d'un mot et d'un dessin sur un fond composé de bandes de couleurs, le tout en trois dimensions.

Le droit est donc assez libéral quant au signe qui peut être choisi comme marque, il ne limite pas ce choix à un mot.

### 1.2.2 - La marque doit être susceptible de représentation

## graphique.

Le Code de la Propriété Intellectuelle impose en effet qu'une marque puisse être représentée graphiquement. Cette exigence vient du fait que pour pouvoir être juridiquement protégé, il faut déposer un signe et donc pouvoir le représenter graphiquement. La représentation permet de savoir précisément quel signe est protégé.

Ainsi, les odeurs ne peuvent être déposées à titre de marque. Ce rejet à l'heure actuelle des odeurs à titre de marque vient de la difficulté à assurer une représentation graphique facilement compréhensible d'une odeur. (les formules chimiques d'une odeur ne sont à ce jour pas acceptées)

### 1.2.3 - Le principe de spécialité.

Juridiquement, la marque va constituer un monopole. Si une marque est déposée en principe seul le titulaire pourra utiliser la marque.

Cependant, il serait dangereux, pour la Liberté du commerce et de l'industrie d'accorder des monopoles trop importants sur un signe choisi comme marque. On ne donc pourra protéger une marque que pour certains produits ou services précis, mais, a priori, pas pour tout un secteur d'activité.

En effet, lors du dépôt d'une marque il va falloir désigner les produits ou services pour lesquels la marque sera protégée, la protection ne jouant que pour ces seuls produits ou services. Il faudra bien choisir les produits et services pour lesquels on entend protéger sa marque, par exemple, livres, chaussures, services de livraison de plats cuisinés à domicile, services de maintenance informatique...

Il est donc important de bien choisir le signe qui servira de marque mais aussi de bien réfléchir aux produits et services sur lesquels on veut apposer la marque, car, si on oublie de mentionner un produit, la marque ne sera pas protégée pour ce produit.

Le monopole légal tiré du dépôt d'une marque ne sera donc valable que pour les produits et services désignés dans le dépôt et pas au-delà. Le monopole va se limiter concrètement à la spécialité du titulaire, d'où le principe de spécialité. Il sera tout à fait possible à un tiers travaillant dans une spécialité différente de déposer la même marque. A titre d'exemple on pourra citer la marque "*Mont-Blanc*" TM qui concerne les stylos mais aussi une crème-dessert ou encore la marque "*Mazda*" TM pour des voitures et pour des piles. Dans ces deux exemples, les titulaires sont

différents, chacun exerçant dans un domaine d'activité spécifique.

Juridiquement, le droit de marque va donc concerner un signe précis pour des produits ou services déterminés.

## 2 - La Vie D'une Marque.

---

### 2.1 - Le choix du signe.

Bien choisir sa marque n'est pas toujours chose aisée. Il faut pouvoir trouver le mot, le sigle, le dessin, la combinaison de couleur qui assurera une bonne identification des produits et services que l'on désire commercialiser. Il faut aussi que le signe choisi plaise au consommateur.

Il apparaît important de bien choisir sa marque, une étude de marché, une étude marketing ou encore des goûts du consommateur s'avère coûteuse mais parfois nécessaire. Ceci est d'autant plus vrai que le nombre de marques proposées aux consommateurs, amplifié par une publicité grandissante, font qu'il est de plus en plus difficile de se démarquer des concurrents.

Un bon produit peut être un échec commercial en raison d'une marque ou d'une publicité peu judicieuse. Il apparaît donc très important de bien choisir son signe.

Cependant, si du point de vue du marketing, le choix du signe est libre, juridiquement, l'acquisition d'un droit de marque est très encadrée par un ensemble de règles complexes nécessitant souvent le recours à un spécialiste. Si ces règles venaient à ne pas être respectées, on pourra perdre la protection, ce qui pourra avoir des conséquences dramatiques pour une entreprise.

## 2.2 - Le dépôt de marque.

Le dépôt d'une marque pour la France se fait à l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) ou au greffe du Tribunal de Commerce qui transmettra à l'INPI.

Ce dépôt devra contenir l'identification du déposant, la représentation de la marque avec éventuellement une brève description et l'énumération de la liste des produits et services auxquels le déposant entend appliquer sa marque.

Il est donc très important de savoir, avant tout dépôt, quels sont les produits et services sur lesquels on souhaite apposer sa marque. En effet, en raison du monopole juridique conféré par le droit de marque et du [principe de spécialité](#), il n'est pas possible de déposer une marque pour tous les produits ou services.

L'INPI va examiner la demande sur plusieurs points :

- L'examen des **conditions de forme** : l'INPI va essentiellement vérifier que le dépôt est complet. En cas d'irrégularité l'INPI propose une régularisation. (par exemple compléter l'adresse, justifier de la nationalité,...)
- L'examen des **conditions de fond** : L'INPI va vérifier que le signe est valable. Cet examen porte sur plusieurs points.

### 2.2.1 - La marque est-elle distinctive, c'est à dire, permet-elle de distinguer les produits ou services du titulaire de ceux des concurrents ?

L'INPI va ainsi vérifier que le signe choisi n'est pas **usuel, nécessaire ou générique** pour désigner les produits et services mentionnés dans le dépôt. Par exemple, on ne pourrait déposer la marque "*alcool*" pour un parfum car il y a de l'alcool dans la composition du parfum et on interdirait les concurrents d'apposer le mot alcool sur leur flacon de parfum, alors que cela est nécessaire.

La marque ne doit pas être un mot qui sert habituellement à désigner le produit ou le service en question. Par exemple la marque "*le thé vert*" ne pourra être adopté pour du thé vert.

De même l'INPI va vérifier que la marque **n'est pas descriptive**. En effet, le signe ne doit pas servir à désigner une caractéristique du produit ou service. La marque ne doit pas décrire la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou encore la provenance de produit ou service sur lequel vous voulez apposer votre marque... Par exemple a été refusé la marque "*tamisée*" pour de la farine.

Enfin, l'INPI va vérifier que la marque n'est pas le **dessin du produit lui-même**. La bouteille de *Coca-Cola* TM est déposée comme marque, en revanche, on ne pourra pas déposer le dessin d'un club de golf pour vendre des articles de golf, mais on pourra déposer un dessin très stylisé d'un joueur de golf pour des articles de golf.

### 2.2.2 - La marque est-elle licite ?

L'INPI va tout d'abord vérifier que le signe choisi **n'est pas un signe interdit**. Ce sont essentiellement les drapeaux, emblèmes d'Etat, poinçons officiels, sigles officiels comme l'ONU ou les anneaux olympiques.

L'INPI va ensuite vérifier que le signe **n'est pas contraire aux bonnes mœurs**. En pratique cette question pose rarement problème, les mœurs évoluant. Par exemple la marque "*Opium*" TM pour du parfum est licite.

Enfin, l'INPI va vérifier que le signe **n'est pas trompeur**, on parle de déceptivité. En effet, le signe ne doit pas tromper le consommateur sur la qualité, la provenance, la nature des produits et services sur lesquels est apposée la marque. Par exemple on ne pourra pas déposer la marque "*toutfrais*" pour des produits surgelés ou la marque "*lactoclean*" pour une crème de soin qui ne contient pas de lait.

Le signe fait donc l'objet d'un examen assez approfondi de la part des services de l'INPI. Il importera donc de vérifier, avant le dépôt que le signe est distinctif et licite. Le recours à un spécialiste sur ce point peut s'avérer très utile.

### 2.2.3 - La marque est-elle disponible ?

**L'INPI ne vérifie pas si la marque porte atteinte à une marque déjà existante.** En effet, c'est au déposant qu'il appartient de s'assurer qu'il ne dépose pas une marque identique ou similaire à une marque déjà existante. Le déposant devra donc procéder à une recherche d'antériorité afin de vérifier que la marque qu'il entend déposer n'entre pas en conflit avec une marque déjà existante. Dans le cadre du dépôt, un tiers qui a déjà déposé une marque identique ou similaire pourra faire une demande d'[opposition](#) à l'enregistrement.



*Ainsi, une marque ne sera enregistrée que si elle est distinctive, licite et si elle est disponible. C'est cet ensemble de conditions juridiques qui imposent souvent le recours à un juriste pour déposer une marque. Si toutes les conditions sont remplies, la marque sera protégée pour 10 ans. Tous les dix ans, il sera possible de demander le renouvellement de votre marque à l'INPI.*

## 2.3 - L'utilisation et la surveillance de la marque.

Ce sont là deux points importants. En effet, si le droit permet d'acquérir un monopole d'exploitation du signe choisi, pour les produits et services visés dans le dépôt, ce monopole devra être justifié par une réelle utilisation. En outre, il est indispensable d'assurer une surveillance afin de pouvoir réagir contre les atteintes d'un tiers.

Bien que l'on ait une marque déposée à l'INPI, cela ne veut pas dire que le signe choisi comme marque soit à l'abri de toute atteinte. En effet il convient de la faire vivre, de l'apposer sur des produits ou services ou d'en assurer la promotion afin de justifier le monopole résultant du dépôt. L'utilisation de la marque peut très bien se faire par le titulaire ou au moyen d'une [licence](#). Nous verrons plus loin qu'il est très risqué de ne pas utiliser une marque déposée, car c'est prêter le franc à des actions et notamment la [déchéance](#) ou la [tolérance](#).

Il conviendra surtout de surveiller la marque contre un usage abusif que pourrait en faire les tiers. Surveiller sa marque, c'est surtout se donner les moyens d'agir en cas de [contrefaçon](#). Il est important aussi de veiller à ce qu'un tiers ne dépose pas une marque similaire ou identique pour des produits ou services eux aussi identiques ou similaires.

Pour rendre son droit efficace il ne suffit pas de déposer un signe, il faut encore l'exploiter et le surveiller. Encore une fois, si le droit permet d'acquérir un monopole d'exploitation de la marque pour certains produits ou services, ce monopole doit être justifié par une réelle utilisation et doit être conforté par une surveillance de la concurrence. L'aide d'un juriste est là encore précieuse afin d'éviter toute déconvenue.



*Ainsi, si le droit de marque naît du dépôt d'un signe à l'INPI, ce droit ne sera réellement efficace qu'à la condition que le signe soit exploité. Outre le cas de l'abandon volontaire, plusieurs événements pourront porter atteinte au droit de marque, contrefaçon, nullité, opposition, déchéance ou encore tolérance.*

## 2.4 - Les contrats liés aux marques.

La marque est un actif et peut donc faire l'objet de contrats.

### 2.4.1 - La licence de marque.

Il est tout à fait possible de faire des licences de sa marque. Ainsi pourra-t-on accorder une licence de marque à un tiers qui souhaite l'apposer sur ses produits ou services. Elle peut aussi intervenir dans le cadre d'un réseau de franchise, la licence de marque étant alors prévue dans le contrat de franchise.

La licence de marque peut être accordée exclusivement ou non à un licencié. La licence peut être doublement exclusive, c'est à dire que le licencié sera le seul à pouvoir utiliser la marque, le titulaire lui-même ne pouvant le faire (sans quoi il serait contrefacteur!). On notera que seul le licencié exclusif pourra agir en contrefaçon si le titulaire ne fait rien. (Il faudra enregistrer le contrat de licence au Registre National des Marques afin d'en informer les tiers)

En accordant une licence on va simplement permettre à un tiers d'utiliser la marque pour tout ou partie des produits et services de votre dépôt. Il est à noter que la licence ne pourra pas se faire pour des produits ou services qui ne sont pas mentionnés dans le dépôt. Le droit ne protégeant la marque que pour les produits et services du dépôt, on ne pourrait accorder une licence pour des produits ou services non concernés.

La licence peut être à durée déterminée ou indéterminée, rémunérée ou non, sur tout ou partie du territoire. En fait, il est important de bien encadrer les conditions de la licence dans le contrat. Il est conseillé de recourir aux services d'un juriste pour la rédaction du contrat.

Comme tout contrat, la licence fait naître des obligations pour chacune des parties. Le donneur de licence devra essentiellement veiller à ce que le licencié puisse librement utiliser la marque tandis que le licencié devra exploiter et payer le prix. D'autres obligations existent, n'hésitez pas à nous consulter pour plus de précisions.

### 2.4.2 - La cession de marque.

Au lieu d'accorder une licence, il est aussi possible de céder sa marque. Cette cession peut être totale ou partielle, elle ne concernera alors que certains des produits et services du dépôt. Tout comme la licence, on ne peut céder une marque que pour des produits et services qui figurent dans le dépôt. Par exemple, si la marque "*Zénith*" a été déposée pour des crèmes solaires et de produits de beauté, il ne sera pas possible de céder cette marque à un tiers pour des services de vente de meubles par correspondance.

En revanche, à la différence d'un contrat de licence, il est impossible de limiter la cession territorialement, on ne pourra céder la marque que pour l'ensemble du territoire.

La cession peut être isolée ou être comprise dans la cession d'une société, d'un fond de commerce, ce peut aussi être un apport en société. La cession de marque pour être valable doit être constatée par écrit et il faudra inscrire cette cession au Registre National des Marques à l'INPI.

### 2.4.3 - Le nantissement de marque.

La marque a une valeur patrimoniale, elle peut servir de garantie. Il sera donc possible de mettre en gage sa marque.

## 3 - Le contentieux du droit des marques

---

Deux cas de figure peuvent se présenter, soit les atteintes sont portées par un tiers, soit, elles sont le fait du titulaire lui-même qui n'a pas exploité sa marque ou qui ne l'a pas suffisamment surveillée.

### **3.1 - Les atteintes du fait des tiers.**

#### **3.1.1 - La contrefaçon**

##### **3.1.1.1 - La contrefaçon aujourd'hui.**

La contrefaçon a désormais acquis les capacités d'une production de masse et n'épargne plus aucun secteur économique. Aujourd'hui, ce fléau porte atteinte à la santé et à la sécurité des personnes et finance les réseaux du crime organisé.

Depuis 1995, le poids de la contrefaçon ne cesse de croître, atteignant aujourd'hui 5 à 9 % du commerce mondial en attaquant tous les secteurs. Elle représente 200 à 300 milliards d'euros. Si elle ne se limitait auparavant qu'aux produits des grandes marques, elle touche aujourd'hui tous les produits de consommation : produits numériques (son, image, logiciels), appareils domestiques (mixer, fours), jouets, pièces détachées automobiles ou aéronautiques, outillage, produits d'hygiène, médicaments, produits alimentaires, vins et spiritueux, tabacs... bien sûr sans omettre la maroquinerie, l'horlogerie ou le textile...

Ressource financière des réseaux mafieux, elle est au cœur des activités criminelles. Aux mains de réseaux criminels organisés, la contrefaçon entretient des liens étroits avec les trafiquants de drogue, d'armes, voire les milieux terroristes. Plus rentable et pénalement moins risquée que ces trafics, elle constitue une manne financière considérable pour le terrorisme, tandis qu'elle partage avec les autres activités de commerce illicites (drogue et armes) les même structures de production, les lieux de stockage, les moyens de transport et les réseaux de distribution. Enfin, elle favorise et entretient le travail clandestin,

ressource qu'elle exploite sans limites et dans les pires conditions.

### 3.1.1.2 - La contrefaçon c'est :

- 5 à 9 % du commerce mondial soit 200 à 300 milliards d'euros.
- 100 millions de produits contrefaits saisis dans l'Union européenne en 2003.
- 200 000 emplois supprimés dans le monde.
- 12 % du marché mondial du jouet, 10 % de celui de la parfumerie et des cosmétiques, 7 % de celui de l'industrie pharmaceutique...
- 6 milliards d'euros de perte annuelle en France.
- 19 % des produits contrefaits ont pour destination finale la France contre moins de 5 % en 2001.
- Au moins 30 000 emplois supprimés par an en France.

(Source: C.N.A.C sur <http://www.contrefacon-danger.com> )

La contrefaçon est donc devenue un phénomène d'ampleur qui met en jeu l'économie et la santé (Des enfants sont morts en Afrique en raison d'un sirop pour la toux contrefait). Il importe donc de prendre des mesures visant à la limiter. C'est pour cette raison que la surveillance est aussi importante.

Juridiquement, La contrefaçon est une atteinte à un droit de propriété intellectuelle (marque, brevet, design, droits d'auteur)

Au niveau des marques, elle revêt plusieurs formes :"

- La reproduction à l'identique.
- L'imitation, s'il y a un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.
- L'usage.
- L'apposition ou le remplissage (par exemple récupérer des bouteilles d'eau marquées et les remplir avec une autre eau.

### **3.1.1.3 - Comment prouver la contrefaçon? La saisie-contrefaçon.**

Lorsqu'une marque est contrefaite, il n'est pas toujours facile de prouver au juge les actes contrefaisants.

En principe la preuve en matière de contrefaçon est libre, la preuve pouvant se faire par tout moyen, par exemple, par un constat d'huissier, par l'achat avec ticket de caisse de marchandises contrefaisantes...

Le Code de la Propriété Industrielle a mis en place une procédure spécifique qui ne sert pas à sanctionner mais à prouver la contrefaçon dans le cadre d'un procès, c'est la saisie-contrefaçon.

Les règles qui entourent la saisie-contrefaçon son nombreuses. La saisie-contrefaçon va intervenir en amont d'un procès afin de prouver les actes contrefaisants, elle n'intervient pas en aval à titre de sanction.

La saisie-contrefaçon peut être demandée par le titulaire d'une marque ou par le licencié exclusif.

Pour obtenir une saisie-contrefaçon, il faut saisir sur requête le Président du TGI du lieu où la saisie-contrefaçon doit être réalisée.

La saisie-contrefaçon peut être descriptive, c'est à dire qu'elle va se limiter à la description des marchandises (s'il s'agit d'une contrefaçon de services la saisie sera toujours descriptive), elle peut aussi être réelle, c'est à dire que des marchandises supposées contrefaisantes vont être réellement saisies.

Afin d'éviter des abus, le Président du Tribunal de Grande Instance pourra subordonner la saisie-contrefaçon à un dépôt de garantie qui servira à indemniser le défendeur si l'action n'est pas fondée. Il importe donc d'être assister d'un juriste afin de vérifier si la saisie-contrefaçon est opportune.

Une fois la saisie-contrefaçon réalisée, il faudra assigner en contrefaçon dans un délai de 15 jours, sans quoi, la saisie-contrefaçon sera

automatiquement nulle.

La saisie-contrefaçon suppose donc en premier de saisir sur requête le président du TGI et de ressaisir ensuite le TGI dans les 15 jours dans le cadre d'une action en contrefaçon. La saisie-contrefaçon servira uniquement de preuve dans le cadre d'un procès en contrefaçon.

#### **3.1.1.4 - Les sanctions de la contrefaçon.**

Le titulaire d'une marque qui s'estime contrefait aura le choix entre l'action pénale et la voie civil. Un juriste peut vous aider à choisir.

Au pénal, la sanction de l'action en contrefaçon était de 150.000 Euros et 2 ans d'emprisonnement. La loi Perben II est venue aggraver les sanctions. En effet, les sanctions pénales des délits de contrefaçon sont portées à trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende (Peines maximum).

En matière de marque, le nouvel article L. 716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit notamment que le fait d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite en vue de les vendre ou de les offrir sera puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400.000 euros d'amende.

Quant à l'article L. 716-10 du même Code, il dispose notamment que le fait de détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende. Par ailleurs, la loi nouvelle prévoit pour les délits précités que les peines seront portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500.000 euros d'amende lorsque le délit aura été commis en bande organisée.

Des peines et des sanctions complémentaires existent, destruction des marchandises contrefaisantes, publication de la décision dans la presse, retenues en douanes. La [saisie-contrefaçon](#) en revanche n'est pas une sanction, elle sert uniquement à prouver une contrefaçon.

Au civil, l'action en contrefaçon vise uniquement à réparer le préjudice subi. La réparation se fait par l'octroi de dommages et intérêts. Des sanctions complémentaires sont aussi possibles comme la publication de la décision.

 *L'action en contrefaçon, qu'elle soit menée devant les juridictions civiles ou pénales, répond à un formalisme strict et nécessite l'intervention d'un professionnel afin de défendre au mieux ses chances en cas de litige, d'autant que les enjeux peuvent être souvent très importants. Le professionnel pourra aussi vous aider à choisir entre la voie pénale ou civile*



### 3.1.2 - L'opposition au dépôt d'une marque.

L'opposition est une procédure qui ne se retrouve que dans le cadre d'un dépôt de marque à l'INPI. L'opposition se déroule à l'INPI et est rendue par le directeur de l'INPI. Elle n'est pas demandée devant le juge.

**RAPPEL :** Un dépôt de marque concerne un signe déterminé pour des produits et services précis. On ne peut faire une demande de marque pour tous les produits ou services. Lors du dépôt d'une marque, il faudra préciser les produits et services. Ce principe dit [principe de spécialité](#), implique que le monopole qui va découler de l'enregistrement ne vaudra que pour le signe déposé et que pour les produits et services objets du dépôt. On ne peut être protégé au-delà par le droit des marques.

Il se peut qu'un tiers vienne demander à l'INPI d'enregistrer une marque. Deux hypothèses sont alors possibles pour faire une demande d'opposition devant le directeur de l'INPI.

Soit la demande en cause concerne un signe identique pour des produits et services identiques, soit, il n'y a pas identité stricte, mais similitude du signe ou des produits ou services. Dans ce dernier cas, pour que l'opposition soit reçue, il faudra prouver qu'il peut y avoir un risque de confusion dans l'esprit du public entre sa marque et celle que le tiers est en train de déposer.

Le directeur de l'INPI pourra alors rejeter l'opposition soit parce qu'il considère qu'il n'y a pas reproduction, soit parce que les produits et services visés dans votre dépôt sont différents de ceux de la marque en cours d'enregistrement, soit encore parce qu'il ne peut y avoir de risque de confusion pour le consommateur. Il pourra aussi accepter l'opposition en totalité ou partiellement, dans ce dernier cas, le directeur de l'INPI rejettera la demande que pour certains des produits et services.

Cette procédure permet d'agir avant même qu'une marque ne soit enregistrée. Elle suppose donc une surveillance des dépôts d'autant que la

prescription de cette action est très courte.



*Enfin, tout comme la contrefaçon, la procédure d'opposition devant l'INPI est très particulière et nécessite là encore l'aide d'une personne qualifiée. Il est courant que des actions en oppositions soient rejetées, non parce qu'il n'y a pas reproduction ou imitation, mais parce que l'action a mal été argumentée juridiquement.*

### 3.1.3 - La nullité.

Comme nous l'avons vu, la marque doit être [distinctive](#) et [licite](#). Si ce n'est pas le cas, il sera possible de la faire annuler.

#### 3.1.3.1 - Qui peut agir en nullité :

Si la marque n'est pas [distinctive](#) (générique, descriptive), si elle est [illicite](#) (elle concerne un signe interdit ou est de nature à tromper le public) ou enfin si elle ne peut être représentée graphiquement alors, dans ce cas on parle de cas de nullité absolue.

Dans cette hypothèse, tout intéressé (un concurrent ou un contrefacteur) pourra agir en nullité. Par exemple, une association de consommateurs pourra demander la nullité de la marque si celle-ci est de nature à induire en erreur le public.

En revanche, si la marque porte atteinte à un droits antérieurs (nom commercial, patronyme, droits d'auteur) alors, seul le titulaire de ce droit pourra agir en nullité.

### **3.1.3.2 - Conséquences de la nullité :**

L'action en nullité peut être intentée à tout moment, il n'y a pas de prescription de l'action.

Si la nullité de la marque est reconnue par le juge, alors il y a un effet absolu et les éventuelles licences de marques seront, elles aussi, annulées avec le droit de marque.

Le droit de marque sera annulé. L'annulation d'une marque peut donc avoir des conséquences graves.

### **3.1.3.3 - Le cas de la fraude**

Un dernier cas de nullité est tiré du droit commun et non du droit spécifique des marques. Il s'agit du cas où le dépôt est frauduleux. Ce sera le cas par exemple d'un dépôt de marque qui vise uniquement à empêcher les concurrents d'utiliser un terme. La nullité pourra alors être demandée.

### 3.1.4 - La revendication d'une marque

Un tiers peut déposer une marque de manière frauduleuse et il sera possible, dans certaines conditions de revendiquer ce droit de marque.

L'avantage de la revendication par rapport à une [opposition](#) ou à une [nullité](#) est qu'il va être possible de récupérer la marque. Le revendiquant sera alors considéré titulaire de la marque au jour où a été effectué le dépôt frauduleux, ce qui n'est pas le cas dans une demande d'opposition ou une action en nullité.

La revendication ne peut intervenir que dans le cas où le dépôt fait par un tiers est frauduleux, c'est à dire que le tiers a déposé une marque uniquement pour nuire. Il existe plusieurs cas de fraude:

- Un salarié, un fournisseur, dépose la marque en son nom et pas au nom de sa société.
- Un concurrent dépose comme marque un terme qu'un concurrent utilise et projette de déposer comme marque.

Si l'action aboutie, le revendiquant va donc récupérer la marque.

## **3.2 - Les atteintes portées à une marque par le titulaire lui-même.**

L'inaction du titulaire d'une marque pourra nuire à sa marque soit parce qu'il n'a rien fait face à des actes de contrefaçon, soit parce qu'il n'a pas exploité réellement sa marque

### **3.2.1 - La déchéance de ma marque pour défaut d'exploitation.**

Le droit conféré par le dépôt d'une marque permet d'acquérir un monopole légal quant à l'utilisation de la marque pour les produits et services visés par le dépôt. Le titulaire pourra interdire à tout tiers d'utiliser sa marque.

Cependant ce monopole doit être justifié, il ne s'agirait pas de déposer simplement des marques pour une multitude de produits et services simplement pour empêcher les concurrents d'utiliser cette marque.

Il faut exploiter sa marque. L'action en déchéance apparaît comme un garde fou. En effet, si une marque déposée n'est pas exploitée le titulaire pourra, dans certaines conditions, perdre les droits tirés du dépôt. L'action en déchéance est la sanction du défaut d'exploitation de la marque.

Toute personne intéressée peut agir en déchéance de marque pour défaut d'exploitation. Souvent, la personne qui est attaquée en contrefaçon se défend en invoquant la nullité de la marque qu'on lui oppose.

La déchéance sera prononcée si, sauf excuse légitime, il n'a pas été fait d'usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de 5 ans. L'usage n'a pas à être important mais sérieux, c'est à dire qu'il faut réellement exploiter sa marque, directement ou par l'intermédiaire d'un licencié.

On notera ainsi qu'il est inutile lors du dépôt de marque de demander la

protection pour un ensemble de produits et services sans rapports avec ses activités. Comme nous l'avons vu, [le principe de spécialité](#) fait que la marque ne sera protégée que pour les produits et services mentionnés dans le dépôt. Il serait tentant de multiplier les produits et services lors du dépôt, mais s'il n'y a derrière aucune exploitation, cela serait inutile car une déchéance pourra être prononcée faisant ainsi perdre la protection pour tous les produits et services non exploités.

### 3.2.2 - les autres cas de déchéance.

Il se peut que par la faute du titulaire, une marque, pourtant valable lors du dépôt, devienne [trompeuse](#) ou [générique](#). Dans ce la déchéance pourra aussi être prononcée par le juge.

Par exemple, ce sera le cas si une marque devient la désignation usuelle du produit commercialisé sous cette marque. Les exemples de marques qui sont devenues la désignation usuelle du produit sont nombreuses : "*Caddie*" TM, "*Fermeture Eclair*" TM, "*Thermos*" TM ou encore "*Pédalo*" TM, "*Walkman*" TM et "*Frigidaire*" TM. Ces termes étaient à l'origine des marques mais sont devenus la désignation usuelle du produit. En quelques sortes, le consommateur oublie qu'il s'agit de marques. La marque est devenue en quelque sorte un nom commun.

Autre exemple : en reprenant la marque "*lactoclean*" pour une crème de soin à base de lait, si au départ cette crème contenait du lait, il n'y avait aucun problème, mais si par la suite le titulaire de la marque enlève le lait dans la composition de sa crème, alors la marque induira le consommateur en erreur, elle deviendra déceptive et la déchéance sera encourue.

Dans le cas de la marque devenue générique, il ne s'agit pas de sanctionner le titulaire parce que le public utilise cette marque comme un terme générique, comme un nom commun. Il faut que ce caractère générique soit le fait du titulaire. En pratique, il y aura déchéance de la marque si le titulaire n'a rien fait pour empêcher que sa marque soit assimilée au nom commun du produit commercialisé.

Reprenons l'exemple de la marque "*pédalo*" TM, cette société assigne régulièrement en contrefaçon tout article de presse qui utilise sa marque. Elle ne cherche pas à éviter que sa marque soit prise pour la désignation générique des bateaux à pédales, mais elle reste active afin de protéger sa marque. L'important n'est pas d'arriver à faire que sa marque ne soit plus générique ou déceptive mais de tout faire pour que ce ne soit pas le cas. Il est donc important de ne pas rester inactif afin d'éviter toute

déchéance.

### 3.2.3 - la tolérance.

La tolérance est encore un exemple d'une atteinte au droit de marque d'un titulaire en raison de son inaction.

Il s'agit du cas où le titulaire n'a rien fait contre l'usage de sa marque par un tiers.

En effet, si on laisse en connaissance de cause un tiers utiliser sans marque sans rien faire pendant une période de 5 ans, alors, il ne sera plus possible d'agir en contrefaçon ou en nullité.

Pour qu'il y ait tolérance, il faut que trois conditions soient réunies :

- il faut avoir toléré en connaissance de cause l'usage de sa marque.
- Il faut avoir toléré cet usage pendant 5 ans.
- Le tiers qui utilise la marque doit être de bonne foi.

Si ces trois conditions sont réunies, alors non seulement il ne sera plus possible d'agir en contrefaçon ou en nullité, mais surtout, il y aura sur le marché deux marques qui coexisteront.

En pratique, la tolérance est rarement reconnue par les juges car il est rare qu'un titulaire qui a connaissance de l'usage de sa marque par un tiers ne fasse rien pendant 5 ans. Elle est aussi rarement reconnue car souvent, le tiers était de mauvaise foi et savait qu'il était contrefacteur.

 *Cependant, cela montre encore une fois que le seul dépôt d'une marque ne suffit pas à être protégé par le droit. C'est sans doute là, un des aspects les plus importants du droit des marques. Pour avoir un droit de marque il faut exploiter sa marque et agir contre les tiers en cas de difficultés.*

### 3.3 - Le droit de la responsabilité

Le droit de la propriété industrielle (marque, design, brevets) n'empêche pas, sous certaines conditions, l'application du droit commun de la responsabilité.

En effet, en application de l'article 1382 du Code Civil, "*tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.*"

Il se peut donc, que des activités portent atteinte à un droit de propriété industrielle et que certains autres agissements soient constitutifs d'une faute et entraînent un dommage. Dans cette hypothèse, une action en contrefaçon et une action en responsabilité pourront être intentées.

Si le droit de la propriété intellectuelle offre avec l'action en contrefaçon un moyen de défense en cas d'atteinte portée à une marque, le droit de la concurrence peut lui aussi s'appliquer au travers de l'action en concurrence déloyale.

L'action en concurrence déloyale vise à réparer tout dommage subi du fait des agissements fautifs résultant des activités d'une personne. Elle vise à sanctionner un abus de l'exercice de la Liberté du commerce et de l'industrie.

Vont pouvoir agir en concurrence déloyale, le titulaire d'une marque ainsi que le licencié. (A la condition que la licence soit inscrite au Registre National des Marques).

L'action en contrefaçon est fondée sur le droit de la propriété intellectuelle alors que l'action en concurrence déloyale est fondée sur le droit commun. Ces actions supposent donc que le requérant invoque pour l'action en concurrence déloyale des faits distincts de ceux servant à prouver la contrefaçon. L'action en concurrence déloyale et l'action en

contrefaçon sont deux actions distinctes. Chaque action doit donc se fonder sur les faits qui lui sont propres.

Le plus souvent, c'est le parasitisme qui est invoqué. Le parasitisme consiste à profiter indûment des efforts d'autrui et constitue donc un comportement déloyal. Ainsi, on pourra invoquer la contrefaçon en prouvant qu'un tiers a commercialisé une marque et qu'en plus il y a parasitisme car ce tiers a profité indûment par exemple d'efforts publicitaires et financiers.

Le tiers, s'il est reconnu responsable d'actes de concurrence déloyale sera condamné à réparer l'entier préjudice découlant de ces actes.

 *Il pourra donc arriver que, volontairement ou non, votre marque ou même la simple utilisation d'un signe non déposé puisse porter atteinte au droit d'un tiers. Plusieurs solutions existent pour vous défendre, mais elles sont complexes et nécessitent le recours à un professionnel.*

## 4 - Comment éviter les atteintes causées par ma marque ?

---

### 4.1 - La solution du procès.

Deux cas imposent le procès, le premier parce que la personne qui vous a assigné ne veut pas y renoncer, le second, par ce que vous pensez avoir de bonnes chances d'être dans votre bon droit.

Il faut cependant savoir que l'issue d'un litige n'est jamais certaine et ceci est encore plus vrai en matière de propriété industrielle. En effet, tout d'abord il faut savoir que la bonne foi joue très peu en matière de droit de la propriété industrielle, le contrefacteur pouvant être sanctionné alors même qu'il est de bonne foi.

Ensuite, chaque action en matière de propriété intellectuelle est particulière, certains arguments ne servant à rien (par exemple on ne pourrait reprocher à celui qui a formé une action en contrefaçon de ne pas le faire vis à vis d'autres personnes).

Le contentieux de la propriété intellectuelle est très exigeant et nécessite souvent de se faire assister par un juriste en cas de litige, que vous soyez le demandeur ou le défendeur. Il serait dommage de perdre un procès uniquement pour des raisons de procédure...

En cas de conflit, il existe aussi des solutions amiables.

## 4.2 - les solutions amiables.

La première solution est de recourir à un arbitrage.

Le contrat peut aussi être une solution juridiquement et économiquement très intéressante.

### 4.2.1 - L'accord de coexistence.

Il peut arriver que deux personnes soient titulaires de marques identiques ou similaires. Plutôt que d'agir en contrefaçon ou former une opposition, il peut être intéressant de passer un accord de coexistence. C'est un contrat très courant qui vise à prévenir toute difficulté pratique. Par ce contrat, chacun va délimiter son secteur d'activité et s'engager à ne pas gêner l'autre en empiétant sur son rayon d'action et à ne pas agir en contrefaçon. Cela permet d'éviter un litige et surtout de que chacun puisse exploiter sa marque paisiblement.

L'accord de coexistence doit être passé par écrit et publié au Registre National des Marques pour qu'il soit opposable aux tiers. Le recours à un juriste peut là encore être utile pour rédiger le contrat en fonction de la volonté des parties.

### 4.2.2 - Les licences ou cessions croisées.

Les licences ou cessions croisées, à coté de l'accord de coexistence, sont un autre moyen de régler les risques de conflits entre deux titulaires de marques identiques ou similaires. Chaque partie va accorder à l'autre une licence ou céder une partie de ses droits afin que chacune puisse par la suite poursuivre ses activités paisiblement.

### 4.2.3 - l'arbitrage.

L'arbitrage constitue une alternative au procès soumis aux juridictions de l'Etat. Il consiste dans la désignation de personnes privées que les

parties chargent de trancher le litige qui les oppose. L'arbitrage est largement utilisé et pas uniquement en matière de propriété industrielle. Il est notamment utilisé pour des litiges importants ou lorsque les parties ne souhaitent pas que leur différend soit connu du public dans le cadre d'un procès. Son coût est souvent élevé. Il existe des organismes spécialisés dans l'arbitrage.

Il faut cependant savoir qu'en matière de propriété industrielle, il est interdit de recourir à l'arbitrage pour un litige concernant la contrefaçon ou la validité d'une marque.

#### 4.2.4 - Autres solutions : partenariat, joint-ventures, fusions...

Au lieu de traiter le conflit par des contrats, il est aussi tout à fait possible de réfléchir à une collaboration entre entreprises, entre sociétés. On touche cette fois à ce que l'on appelle "*l'intelligence économique*". En effet, plutôt que de s'engager dans un litige, plutôt que d'utiliser un contrat délimitant les zones respectives d'activité, il peut être économiquement et stratégiquement intéressant de travailler en collaboration. Cette collaboration peut prendre des formes diverses: création d'une société détenue par les deux titulaires, joint-ventures ou encore fusion entre les deux sociétés ou création d'une société nouvelle à partir des deux sociétés existantes. Il ne s'agit plus ici de droit des contrats ou de droit de la propriété industrielle, mais plutôt de droit des sociétés en créant une structure adaptée à la collaboration.

## 5 - Protéger sa marque à l'International.

---

Il se peut que les activités d'une entreprise dépassent les frontières françaises et nécessitent donc que la marque soit protégée dans des pays étrangers. La première solution est de déposer sa marque dans chacun des pays où l'on souhaite commercialiser la marque. C'est une solution envisageable si peu de pays sont concernés car il faudra autant de dépôts et donc autant de procédures qu'il y a de pays dans lesquels on souhaite être protégé, sans parler des soucis de traductions. Pour éviter ces inconvénients, deux voies sont possibles, la marque communautaire et le dépôt international.

### 5.1 - Aperçu sur la marque internationale.

A proprement parler, il n'existe pas juridiquement de marque internationale. L'arrangement et le Protocole de Madrid ont uniquement mis en place un système qui va vous permettre de ne faire qu'un seul dépôt pour obtenir la protection dans plusieurs pays au lieu d'avoir à effectuer un dépôt dans chacun des pays où vous voulez être protégé.

L'Office Mondial de la Propriété Industrielle, basé à Genève, s'occupe de ce dépôt international. Il va uniquement permettre d'effectuer un seul dépôt pour l'ensemble des pays dans lesquels on souhaite voir votre marque protégée. L'OMPI transmettra la demande dans chacun des pays lesquels l'examineront en fonction de leur propre droit.

Si chaque pays accepte d'enregistrer la marque il y aura alors autant de marques qu'il y a de pays désignés. Il n'y aura pas un seul titre de marque valable pour l'ensemble des pays désignés.

L'OMPI va uniquement permettre de ne pas avoir à effectuer un dépôt dans chacun des pays. Le système international des marques vise

simplement à facilité la procédure en centralisant le dépôt.

Il est par ailleurs possible de faire des demandes nationales, communautaires et internationales pour une même marque.

## 5.2 - Aperçu sur la marque communautaire.

La marque communautaire est née en 1996. L'Office pour l'Harmonisation du Marché Intérieur, basé en Espagne à Alicante, est en charge de la marque communautaire.

La marque communautaire, à l'inverse de la "[marque internationale](#)" est bien un titre de propriété industrielle. En effet en déposant votre marque à l'OHMI, vous allez obtenir un seul titre valable dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne.

Aussi, si votre marque communautaire n'est pas valable dans l'un des pays de l'Union, par exemple parce que cette marque a déjà été déposée en Italie, alors, il sera impossible de déposer cette marque pour l'ensemble de l'Union.

Un peu à l'image du droit français, il existe des procédures d'opposition, de nullité ou d'action en contrefaçon.

Il est par ailleurs possible de faire des demandes nationales, communautaires et internationales pour une marque.

Ainsi, si vous envisager de déposer votre marque en France, mais aussi dans l'Union Européenne ou dans le monde, le recours à un juriste est souvent indispensable car les conditions de dépôts, les procédures, varient d'un système à l'autre.