



Déposer sa marque comporte des risques... de contrefaçon

publié le **20/07/2012**, vu **3660 fois**, Auteur : [Maître Alexandre BLONDIEAU](#)

Déposer sa marque est un acte très simple, pourtant les conséquences juridiques peuvent être lourdes.

Déposer sa marque comporte des risques... de contrefaçon

Les dangers du dépôt de marque sans précautions

Il est très facile de déposer sa marque. Aujourd'hui encore plus qu'hier grâce au dépôt en ligne proposé par les services de l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). Un quart d'heure à peine suffit à un néophyte en la matière pour effectuer un dépôt (ou demande d'enregistrement) et ainsi revendiquer un titre de propriété industrielle sur un signe. Mais cette manipulation simple peut se révéler lourde de conséquences négatives pour qui ne fait pas les choses dans les règles de l'art.

Il convient de rappeler qu'un simple dépôt de marque, même sans exploitation de celle-ci dans la vie des affaires, a plusieurs fois été jugé contrefaisant à l'égard d'une marque antérieure. Ainsi, sans même avoir fait usage du signe à titre de marque, des déposants ont dû supprimer leur signe et verser des dommages et intérêts aux titulaires d'antériorités.

Mais la situation est encore pire lorsqu'un entrepreneur dépose un signe de bonne foi, obtient l'enregistrement de celui-ci à titre de marque, l'exploite avec succès pendant un certain temps et est ensuite assigné en contrefaçon par un tiers titulaire d'une marque antérieure par exemple. Si ce dernier est reconnu bien fondé en justice, il pourra obtenir, outre la suppression de la marque contrefaisante, l'allocation d'importants dommages et intérêts qui ruineront le succès commercial de l'entrepreneur.

La solution : procéder à une recherche d'antériorités

Pour éviter un tel scénario, il est donc sage pour qui veut déposer sa marque, de faire procéder à une recherche d'antériorités par le biais d'un conseil spécialiste du droit de la propriété industrielle (avocat ou juriste spécialisé). Certes il est possible de consulter gratuitement le registre national des marques sur les bases de données de l'INPI. Malheureusement cette démarche n'est qu'un pis-aller car d'une part il faut bien connaître les critères d'appréciation des juges pour être en mesure de dire si un signe donné pourra ou non être jugé contrefaisant et que d'autre part, la contrefaçon pourra être tant visuelle que phonétique. Il sera donc bien délicat pour le non-spécialiste de n'oublier aucune antériorité pertinente.

La recherche d'antériorités est donc vivement recommandée. Ce travail, réalisé à partir de listes d'antériorités, permettra au déposant de savoir précisément si le dépôt d'un signe est

problématique ou non. En bref, il permettra de dire si le signe souhaité, pour les produits et services à identifier, est « disponible ». Naturellement le conseil ne peut prédire à coup sûr la décision d'un juge. Etait-ce évident de dire que le signe LA CASTA déposée par Laetitia Casta pour désigner, entre autres, des vêtements, ne contrefaisait pas le célèbre signe LACOSTE (Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2003), propriété de la célèbre société du même nom ? Dans un tel cas de figure, le déposant est alerté des risques par son conseil et peut donc prendre une décision en connaissance de cause : maintenir son dépôt tel quel ou bien le modifier, trouver un autre signe ou encore contacter le titulaire de la marque concurrente pour conclure un accord de coexistence de marques.

Une telle recherche en amont du dépôt ne revêt aucun caractère obligatoire mais la disponibilité du signe est en revanche une exigence posée par la loi sur la propriété intellectuelle. Celle-ci indiquant expressément que « *Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée (...) à une dénomination ou raison sociale, (...) à un nom commercial ou une enseigne* » s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle).

Le but : que la marque joue bien son rôle d'identification

La finalité de cette exigence légale est que la marque joue pleinement son rôle : identifier les produits et les services d'un opérateur sur un marché. Si le public concerné ne peut clairement faire la différence entre deux signes et que l'un est finalement pris pour l'autre, il y a un risque de confusion entre les marques. Cette confusion se fait au préjudice des consommateurs et de l'un des titulaires des marques. Si ces derniers ne parviennent pas à un accord, ils s'affronteront devant les tribunaux au cours d'un procès en contrefaçon. Au bout de la procédure, il reviendra finalement aux magistrats de dire si l'une des marques doit être supprimée.

Cette « police » des marques pourrait naturellement être réalisée par l'INPI au moment où le déposant procède à la demande d'enregistrement de sa marque. Malheureusement, cet institut n'a pas les moyens matériels de vérifier si le signe en cause est bien disponible en raison de l'immense nombre de demandes, c'est au déposant de prendre ses responsabilités. Ainsi, faute d'opposition de la part d'un tiers durant les quelques mois suivant le dépôt, la marque sera enregistrée. Mais cet enregistrement, donc ce titre de propriété industrielle, n'empêchera nullement son titulaire de voir sa marque annulée en justice par la suite à l'issue d'un procès en contrefaçon. En clair, une marque enregistrée par l'INPI n'est pas une marque au-dessus de tous soupçons, loin de là. Sa solidité en justice dépendra essentiellement de la qualité du travail effectué avant le dépôt.

Alexandre BLONDIEAU

Avocat à la Cour

www.blondieau-avocats.com