



Pourquoi et comment défendre sa marque

publié le **11/04/2017**, vu **3099 fois**, Auteur : [Maître Alexandre BLONDIEAU](#)

Puisqu'elle est un actif majeur d'une société, la marque doit être défendue sur le marché, notamment face aux concurrents indéliçats.

Les possibilités d'actions dépendent du moment où l'on détecte une marque ou un signe litigieux.

Phase n°1 : L'action en opposition devant l'INPI

Il est important d'effectuer une veille pour avoir connaissance des dépôts effectués par des tiers qui pourraient imiter votre marque.

En effet, l'INPI ne vérifie pas si un nouveau dépôt peut porter atteinte à votre marque.

Si vous détectez une marque un peu trop proche de la vôtre à votre goût et déposée dans les mêmes classes ou pour des produits / services proches, il est possible de faire opposition à l'enregistrement.

Cette démarche se fait impérativement dans les deux mois du dépôt contesté. Elle est adressée à l'INPI et c'est le directeur de cet institut qui tranchera le litige. L'opposant exposera ses arguments pour démontrer en quoi il existe un risque de confusion avec sa marque.

Mais si la marque litigieuse est déjà enregistrée, seule l'action en contrefaçon est possible.

Phase n°2 : L'action en contrefaçon devant les Tribunaux

a) Contre une marque enregistrée régulièrement

Au delà du délai de deux mois, si la marque litigieuse est enregistrée par l'INPI, vous devrez nécessairement saisir les tribunaux pour faire annuler la marque qui porte atteinte à vos droits.

A cette occasion, en plus de l'annulation de la marque et de sa suppression, vous pourrez demander une indemnisation pour le préjudice causé. Par exemple, l'utilisation de la marque litigieuse aura détourné une partie de votre clientèle : celle-ci ayant confondu les deux et aura acheté les produits de votre concurrent à la place des vôtres... Il en résulte nécessairement un manque à gagner qu'il faudra compenser.

Le préjudice peut aussi se situer au niveau de la dévaluation de votre marque : le concurrent a vendu des produits similaires aux vôtres mais de piètre qualité... Là aussi des dommages et intérêts pourront être réclamés à ce titre.

Mais il suffit en réalité de démontrer un « risque de confusion » pour le public, quand bien même cette confusion ne se serait pas encore produite.

Attention, tolérer l'usage de la marque litigieuse pendant une période de 5 ans vous empêchera d'agir en justice.

b) Contre l'utilisation d'un nom ou d'un logo non enregistré à titre de marque

Un concurrent peut également contrefaire votre marque sans pour autant avoir lui-même déposé la sienne.

Ainsi, si le concurrent utilise une dénomination sociale, un nom ou un logo très proche ou identique au vôtre, l'action en contrefaçon sera le seul outil adapté pour l'attaquer quel que soit le moment.

Dans ce cas de figure, vous pourrez demander au Tribunal, non pas d'annuler la marque puisque celle-ci n'a pas été enregistrée et n'en est donc pas une, mais de faire interdiction au concurrent d'exploiter le signe litigieux dans la vie des affaires.

Ici aussi, le manque à gagner et la dévaluation de la marque donneront lieu à dommages et intérêts le cas échéant.