

# La marque

## Table des matières

- 3 - Le contentieux du droit des marques
  - 3.1 - Les atteintes du fait des tiers.
    - 3.1.1 - La contrefaçon
      - 3.1.1.1 - La contrefaçon aujourd'hui.
      - 3.1.1.2 - La contrefaçon c'est :
      - 3.1.1.3 - Comment prouver la contrefaçon? La saisie-contrefaçon.
      - 3.1.1.4 - Les sanctions de la contrefaçon.
    - 3.1.2 - L'opposition au dépôt d'une marque.
    - 3.1.3 - La nullité.
      - 3.1.3.1 - Qui peut agir en nullité :
      - 3.1.3.2 - Conséquences de la nullité :
      - 3.1.3.3 - Le cas de la fraude
    - 3.1.4 - La revendication d'une marque
  - 3.2 - Les atteintes portées à une marque par le titulaire lui-même.
    - 3.2.1 - La déchéance de ma marque pour défaut d'exploitation.
    - 3.2.2 - les autres cas de déchéance.
    - 3.2.3 - la tolérance.
  - 3.3 - Le droit de la responsabilité

## 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 sont 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 assisté 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 civile. 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 subit. 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 subit 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.*