

Défendre ses marques

Contre quels actes pouvez-vous vous défendre ?	2
Se défendre contre une marque non encore enregistrée	2
Se défendre contre une marque déjà enregistrée	2
<i>Les actes répréhensibles, qu'il existe ou non un risque de confusion.....</i>	<i>2</i>
<i>Les actes nécessitant la preuve du risque de confusion.....</i>	<i>3</i>
Comment pouvez-vous vous défendre ?	4
Qui peut agir en contrefaçon, et contre qui ?	5
Comment et où agir ?	5
<i>Faire cesser la contrefaçon : initier un procès en contrefaçon</i>	<i>5</i>
<i>Obtenir des mesures d'urgence : saisir le juge pour notamment faire cesser la contrefaçon avant d'obtenir une décision judiciaire définitive.....</i>	<i>6</i>
Comment établir la contrefaçon ?.....	7
<i>Les sanctions de la contrefaçon.....</i>	<i>8</i>

Contre quels actes pouvez-vous vous défendre ?

Se défendre contre une marque non encore enregistrée

Il est possible de veiller à ce que de nouvelles marques identiques ou similaires à la votre ne soient pas enregistrées. Pour cela vous pouvez formuler des observations auprès du directeur de l'INPI ou exercer une action en opposition (*v. Protéger ses marques*).

Se défendre contre une marque déjà enregistrée

Il existe deux types d'actes répréhensibles :

- les actes d'usurpation de la marque pour des produits ou services identiques,
- les actes d'usurpation de la marque, identique ou similaire, pour des produits ou services identiques ou similaires, **dès lors qu'il peut exister un risque de confusion dans l'esprit du public.**

Vous pouvez vous défendre contre différents types d'usurpation, lesquels sont qualifiés d'actes de contrefaçon.

Les actes de contrefaçon sont classés en deux catégories distinctes. Il y a, d'une part, la reprise à l'identique de la marque pour des produits ou services identiques – dans ce cas la violation du droit du titulaire de la marque est manifeste – et d'autre part, le fait d'imiter la marque ou de l'exploiter pour des produits ou services similaires. Dans ce cas, pour interdire ces actes, il faut démontrer qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Les actes répréhensibles, qu'il existe ou non un risque de confusion

- La **reproduction** peut consister non seulement dans la copie servile (reproduction à l'identique) mais également dans la copie quasi-servile, constituée par un signe différent mais suffisamment proche pour être susceptible d'être confondu avec la marque authentique. Elle peut être totale ou partielle, dès lors qu'il s'agit de la partie essentielle et caractéristique de la marque.

Exemple : « Bon Arome » reproduit Bonarom, Tati est contrefaite par « Thaty »

- **L'usage** d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire, même avec l'adjonction de mots tels que formule, façon, système, imitation, genre.

| *Exemple : l'utilisation de la marque sur un dépliant ou une annonce publicitaire.*

Toutefois, l'usage d'une marque fait par des fabricants d'accessoires pour indiquer la destination du produit n'est pas punissable.

- **L'apposition frauduleuse d'une marque** appartenant à autrui, qui consiste à utiliser la marque d'un tiers pour des produits autres que ceux auxquels la destinait son propriétaire.
Exemple : l'usurpateur remplit des bouteilles revêtues de la marque d'un concurrent avec ses propres produits.
- La **suppression ou la modification** d'une marque régulièrement apposée.
Exemple : le contrefacteur réalise la suppression en altérant la marque par grattage ou à l'aide d'une tache.

Les actes nécessitant la preuve du risque de confusion

- La **reproduction**, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des **produits ou services similaires** à ceux désignés dans l'enregistrement.



On parle de produits ou services similaires lorsqu'ils sont substituables, complémentaires, dérivés... Sont par exemple similaires : des vêtements et des chaussures, des cognacs et des armagnacs, les services de courses ou transports urgents et ceux de transports de voyageurs.

- **L'imitation frauduleuse**, consistant de la part d'un concurrent, pour des produits identiques ou seulement similaires, à reproduire ou à utiliser une marque qui, tout en étant différente de celle qui a été déposée, est tout de même susceptible d'être confondue avec cette dernière par le public.

| *Exemple : Kizzy est une imitation frauduleuse de Kindy, Coup de foudre de Coup de cœur.*



La contrefaçon s'apprécie par rapport aux ressemblances et non aux différences.

D'autres actes sont répréhensibles au titre de la contrefaçon indirecte :

- La **détention**, sans motifs légitimes, de produits revêtus d'une marque contrefaite.
- La **mise en vente, fourniture ou offre de fourniture** de produits ou de services sous une marque contrefaite (s'ils ont été accomplis sciemment)
- La **livraison d'un produit ou la fourniture d'un service** autre que celui qui aura été demandé sous une marque enregistrée.
- **L'importation et l'exportation** des marchandises présentées sous une marque contrefaite. Ces actes constituent des délits douaniers et sont passibles des mêmes peines que la contrefaçon.

D'autres signes peuvent porter atteinte à votre marque. Il peut s'agir d'une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine...

Exemple : la marque SVP a été contrefaite par une dénomination sociale adoptée par une société postérieurement à son dépôt.

Comment pouvez-vous vous défendre ?



Retrouvez dans le chapitre « Défendre ses droits, anticiper et combattre la contrefaçon » du *Guide de la propriété intellectuelle* différentes stratégies de défense de ses droits de propriété intellectuelle : adopter une stratégie de prévention (anticipation de tout acte de contrefaçon, organisation de veille), réagir face à une contrefaçon, régler un litige par l'arbitrage ou la médiation.

La loi du 29 octobre 2007 (n°2007-1544, publiée au JO du 30 octobre 2007) de lutte contre la contrefaçon harmonise tant la définition même de la contrefaçon des différents droits de propriété intellectuelle et industrielle que la sanction de la contrefaçon, les procédures judiciaires et douanières. C'est pourquoi vous trouverez dans le chapitre « Défendre ses droits, anticiper et combattre la contrefaçon » des informations identiques pour les droits des marques, brevets et dessins et modèles. Le droit d'auteur conserve quelques nuances qui seront indiquées.

L'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit d'intenter une action contre tous ceux qui portent atteinte à la marque de bonne ou de mauvaise foi, sous quelque forme que ce soit.

Le moyen de défense le plus utilisé est **l'action en contrefaçon**.

Qui peut agir en contrefaçon, et contre qui ?

Les poursuites sont en principe engagées par le propriétaire de la marque. Mais elles peuvent l'être également par le titulaire d'une demande publiée ainsi que le licencié exclusif, sauf disposition contractuelle contraire et à condition qu'il ait préalablement demandé au propriétaire d'agir sans que cette démarche ait été suivie d'effet.

Vous pouvez poursuivre tout usurpateur : non seulement l'auteur de la contrefaçon mais aussi les intermédiaires qui, d'une manière quelconque et en connaissance de cause, ont facilité l'usurpation de la marque ou en ont fait usage dans le commerce (vendeurs, représentants, imprimeurs, graveurs...).

Comment et où agir ?

Faire cesser la contrefaçon : initier un procès en contrefaçon

Les actes de contrefaçon sont susceptibles d'engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. Tout dépend du choix opéré par la victime qui peut décider d'emprunter soit la voie civile soit la voie pénale.

La voie civile sera préférée si le but de l'action est de se voir attribuer des dommages et intérêts. Il s'agit dans ce cas de soumettre une assignation au fond au tribunal de grande instance par l'intermédiaire d'un avocat. Il est également possible d'emprunter la voie pénale en déposant une

plainte auprès du procureur de la République afin que des sanctions pénales puissent être prononcées à l'égard du contrefacteur.

Les tribunaux compétents sont les Tribunaux de Grande Instance de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Rennes et Fort de France.

Après avoir initié le procès en contrefaçon, vous pouvez solliciter auprès du juge des informations sur la commercialisation des produits contrefaits et sur toutes personnes étant intervenues lors de la fabrication, la distribution ou la commercialisation des produits.

Que vous choisissiez la voie pénale ou civile, vous devrez agir dans un délai de 3 ans, au-delà l'action est prescrite. Ce délai commence à courir à partir du dernier acte contrefaisant.

Obtenir des mesures d'urgence : saisir le juge pour notamment faire cesser la contrefaçon avant d'obtenir une décision judiciaire définitive.

Avant d'engager une action au fond, vous pouvez agir en référé (procédure accélérée) devant le président du tribunal de grande instance pour obtenir, si besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure pour empêcher une atteinte imminente à la marque ou la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Cette procédure se déroule dans le respect du « principe du contradictoire », c'est-à-dire que la partie adverse en est prévenue et a connaissance de toutes les pièces qui seront communiquées au juge, elle est ainsi en mesure de se défendre en toute connaissance de cause.

Une autre procédure également très rapide mais cette-fois non contradictoire est envisageable. Le président du tribunal de grande instance peut être saisi sur requête pour ordonner toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises de façon contradictoire, notamment lorsque les retarder aurait pour effet de causer un préjudice irréparable au demandeur.

Le juge peut dans les deux cas notamment :

- **interdire la poursuite des actes** argués de contrefaçon

- subordonner cette poursuite à la **constitution de garanties** afin d'assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur,
- ordonner la **saisie** ou la **remise** de produits soupçonnés de contrefaçon pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux,
- ordonner le **gel des avoirs bancaires** du prétendu contrefacteur ou la saisie de ses biens immobiliers,
- accorder au demandeur une **provision sur les dommages et intérêts** qu'il obtiendra lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

Quelle que soit la nature de la saisie, en référé ou sur requête, le juge ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à sa marque ou qu'une telle atteinte est imminente.

Par ailleurs, lorsque des mesures urgentes sont ordonnées le demandeur devra rapidement engager une action en contrefaçon au fond (le délai devrait être prochainement fixé par décret).

Comment établir la contrefaçon ?

C'est à celui qui engage l'action qu'il appartient prouver la contrefaçon. Tous les moyens de preuve sont admis (témoignages, correspondances, achats par un huissier de produits contrefaisants...)

Toutefois, il existe un moyen de preuve privilégié : la saisie-contrefaçon. Pour cela, vous devez présenter une requête au président du tribunal de grande instance. La saisie est opérée par un huissier. Selon le contenu de l'autorisation, elle consistera soit uniquement dans la description des objets suspects, soit également dans leur saisie réelle.

Vous disposez d'un délai de 20 jours ouvrables (ou 31 jours civils si ce délai est plus long) pour assigner en contrefaçon devant les juridictions, à compter du jour de la saisie ou de la description, sous peine de nullité de celle-ci.

En outre, vous (ou le licencié exclusif) pouvez présenter à l'administration des douanes une demande écrite en vue de la retenue des marchandises contrefaisantes.

Vous devrez alors introduire une action auprès du tribunal ou demander une saisie dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification de la retenue en douanes.

Les sanctions de la contrefaçon

Selon la procédure que vous avez choisi de suivre (civile ou pénale), les sanctions seront différentes.

Les sanctions civiles :

- **interdiction de poursuivre** les actes de contrefaçon (sous astreinte éventuelle) ;
- **allocation de dommage et intérêts** : depuis la Loi 2007-1544 du 29 octobre 2007, pour fixer la réparation du préjudice, les magistrats tiennent compte non seulement du manque à gagner du titulaire de droit, mais également des bénéfices réalisés par le contrefacteur, et s'il y a lieu, du préjudice moral subi par la victime. Ils ont même la possibilité, sur demande de la partie lésée, d'allouer à titre de dommage-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait obtenu une licence ;
- **destruction ou confiscation** du matériel nécessaire à la fabrication et à la diffusion des produits contrefaisants ainsi que confiscation des recettes ;
- **retrait des circuits commerciaux** des produits contrefaisants et des matériels ayant servi à leur création ou à leur conception ;
- **publication du jugement** ;

Les sanctions pénales :

- **trois ans d'emprisonnement** et 300 000 € d'amende (750 000 € pour les personnes morales), les peines étant portées au double s'il existe un lien juridique entre la partie lésée et le délinquant ;

- **cinq ans d'emprisonnement** et 500 000 € d'amende pour la commission du délit de contrefaçon en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal ;
- **fermeture totale ou partielle**, définitive ou temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;
- **confiscation des recettes** procurées par l'infraction, des produits et œuvres contrefaisants, du matériel spécialement destiné à leur contrefaçon ;
- **condamnation aux frais** du prévenu à l'affichage du jugement ou à sa publication.