



Savoir défendre sa propriété intellectuelle pour sécuriser son activité

vendredi 1er juillet 2016, par [lpe](#)

Une des appréhensions les plus répandues parmi les inventeurs, porteurs de projets, dirigeants de TPE ou PME innovantes, est le complexe du « pot de terre » : à quoi sert de déposer un brevet, une marque, si un plus gros et plus puissant, et mieux entouré d'avocats, décide de copier mon invention ? Ou bien, comment puis-je agir contre un fabricant de pièces contrefaisantes à l'étranger ?

Pourtant, ce cas de figure, quoique le plus impressionnant, n'est pas le plus courant. Les situations de litige les plus communes sont celles auxquelles un titulaire de marque se trouve confronté par exemple au dépôt ou l'usage par un tiers d'un signe similaire, pour éviter une dilution de la distinctivité de sa marque sur le territoire national, ou aux actes d'un concurrent indélicat de même taille, voire d'un ancien partenaire / distributeur / salarié, peu inventif et qui se permet de trouver de l'inspiration en copiant.

Une autre crainte à surmonter est le montant des frais et le temps de procédure d'une action judiciaire.

Or, force est de constater que la majorité des litiges parviennent à être résolus à l'amiable, ou, à défaut, par des procédures administratives peu onéreuses et rapides.

Le préalable à une intervention à l'encontre d'un tiers est naturellement d'avoir un titre de propriété industrielle (marque, dessin et modèle ou brevet) à opposer. Sans un tel titre, les moyens de pression sur le tiers sont considérablement amoindris et il ne sera pas possible d'introduire une action en contrefaçon.

Il convient également de s'assurer de la mise en place d'une surveillance sur ses titres : sensibiliser ses distributeurs et commerciaux pour avoir la remontée d'informations du terrain, surveiller les publications des demandes de marques et les enregistrements de sociétés...

Cette surveillance permet d'être informé le plus tôt possible et d'intervenir à l'encontre de tiers avant de subir un éventuel préjudice.

Il est alors usuel de prendre attache avec la partie adverse par le biais d'une lettre de mise en demeure pour obtenir par exemple le retrait volontaire de la demande de marque litigieuse ou pour tenter de négocier une coexistence paisible.

Dans l'hypothèse d'un refus, les offices offrent la possibilité aux titulaires de droits antérieurs de faire opposition à une demande d'enregistrement de marque, de brevet (au niveau européen), de faire part d'observations à l'examinateur sur un éventuel risque de confusion ou absence de nouveauté.

Ces procédures respectent le principe du contradictoire et sont bien souvent résolues dans un délai bref de quelques mois.

Obtenir une décision d'opposition favorable, rejetant l'enregistrement de la demande de marque litigieuse, peut, le cas échéant, permettre d'étayer un argumentaire dans le cadre d'une action judiciaire : action en contrefaçon, en concurrence déloyale, saisie-contrefaçon, référé, action en parasitisme, action en nullité, action en déchéance... les armes judiciaires sont nombreuses, facilement mobilisables, pour

pouvoir défendre ses actifs immatériels et ainsi protéger et valoriser le développement de son entreprise.

Cabinet IPSPHERE

Laetitia Canezza (depuis 2018 L. Canezza travaille au sein de la structure [INES PI](#))