



Mise en demeure pour utilisation de nom

Par **laverriere**, le **27/06/2015** à **15:44**

Bonjour,

Nous sommes une petite association, qui crée un festival et un salon par an à destination d'un public féminin. Tous les membres de l'association sont bénévoles. En avril, l'une de nos membres a été prise à partie par une personne qui a dit avoir déposé depuis 2013 le même nom que le nôtre. Cette personne lui a expliqué que le nom qu'elle utilise à titre professionnel n'est pas le même que le notre, mais un nom approchant, mais qu'elle a déposé tous les noms approchant dont le nôtre, sans pour autant en faire usage. Après vérification auprès de l'INPI, nous avons constaté qu'elle n'avait pas déposé notre nom dans la même orthographe comme elle l'avait soutenu, mais dans une autre orthographe. Ce sans en faire usage.

Nous avons donc déposé notre nom, car cette personne nous a semblé manquer de bonne foi. Ce nom est le nom de notre association ainsi que le nom du festival et du salon, ainsi que notre nom de domaine. Il y a donc un gros enjeu pour la petite association que nous sommes, puisqu'il s'agit de 4 ans de travail bénévole remis en question. En effet, cette personne nous somme maintenant de retirer notre dépôt de marque. Ce qui nous semble injuste, c'est qu'elle n'utilise pas ce nom en lui-même, et que de plus, même si nous sommes dans la même catégorie de l'INPI du fait de la largeur de ces catégories, nous sommes bien différentes dans nos activités. Nous ne portons absolument pas atteinte à son activité, et lui avons même proposé d'être la marraine de notre festival, et qu'elle puisse bénéficier de notre visibilité. Que pouvons-nous faire? Est-ce que le fait que nous utilisons effectivement ce nom, que nous avons une petite notoriété avec ce nom, et qu'elle ne l'utilise pas peut pencher en notre faveur? Nous n'avons pas les moyens d'entrer dans une procédure, mais ne tenons pas à ce que 4 ans d'investissement soient remis en question. Et pour le nom de domaine? Merci d'avance de votre aide!

Par **aguesseau**, le **27/06/2015** à **15:49**

cela fait 3 fois que vous poser la question en moins d'une heure trente.
les bénévoles qui interviennent sur ce site, répondant aux questions qu'ils veulent et quand ils veulent.
en plus nous sommes le W-E et votre question n'appelle pas une réponse urgente.
mais vous pouvez consulter un avocat.

Par **laverriere**, le **27/06/2015** à **15:53**

j e ne comprends pas, je n'ai pas posé la question plusieurs fois sciemment, j'ai simplement voulu regarder s'il y avait des réponses. Désolée de cette erreur de bonne foi. Cependant, cela ne vous empêche pas de rester cordial.
bien à vous

Par **NOSZI**, le **30/06/2015** à **12:09**

Bonjour,

A priori d'après ce que vous décrivez votre nom est antérieur puisqu'il s'agit de la dénomination de votre association? Celle-ci est elle bien déclarée en préfecture sous ce nom et depuis quand? pour votre nom de domaine, depuis quand est il exploité (pas réservé mais exploité) et pouvez vous le prouver (avez vous des captures d'écran qui le démontrent)?

Il ne faut pas tout mélanger : le dépôt à l'INPI s'applique à la marque mais les dénominations sociales et les noms de domaine constituent également des droits, s'ils sont antérieurs à une marque, peuvent lui être opposables.

En ce qui concerne le dépôt de marque, sachez que pendant 5 ans suivant l'enregistrement de la marque, elle peut être opposée à un tiers qui utilise un nom similaire ou identique pour des activités similaires ou identiques y compris si la marque n'est pas utilisée. Cependant si vous pouvez démontrer que vous détenez des droits antérieurs, vous pourriez contester la réclamation voire même lui demander de retirer ses dépôts de marques.

Je serais ravie de vous orienter mais en l'état les informations fournies sont trop imprécises et chaotiques pour permettre de vous conseiller judicieusement.

Cordialement,

Par **laverriere**, le **30/06/2015** à **12:54**

Bonjour, un grand merci pour votre réponse

Malheureusement, en terme d'antériorité, l'association a été déposée avec parution au JO en mars 2013, mais nous utilisions déjà notre nom depuis un an. Le nom ressemblant, lui, a été déposé en février 2012, mais n'est pas utilisé par la personne. Notre site existe depuis 2013 également, et est très actif. Nous avons également une page facebook. J'espère que ces éléments pourront vous éclairer.cordialement

Par **NOSZI**, le **30/06/2015** à **13:03**

Re-bonjour,

La marque déposée par votre adversaire date de février 2012. Elle est donc antérieure à vos droits sur la dénomination (mars 2013) et sur le site Internet (2013) ainsi que sur vos dépôts de marques plus récents.

La marque de votre adversaire peut donc être valablement invoquée à votre rencontre, même s'il ne l'utilise pas, jusqu'en 2017 au moins.

Toutefois, pour pouvoir l'invoquer contre vous, il faudrait que cette marque soit valable, c'est à dire distinctive (elle ne doit pas décrire les caractéristiques des produits et services).

En résumé, il est possible (mais cela demanderait à être vérifié avec les détails précis du cas), que votre adversaire soit juridiquement en position de force.

Cela étant, la prochaine étape pour lui, si vous ne répondez pas à sa mise en demeure, est d'engager des poursuites judiciaires. Cela a un coût non négligeable (avocat pour rédiger l'assignation et le représenter en justice) et le résultat d'une procédure judiciaire est toujours aléatoire. En outre, même si cela n'est pas indispensable, il est toujours préférable de démontrer que le nom que l'on conteste entraîne un préjudice qui, dans votre cas, paraît délicat à caractériser.

A votre disposition pour toute précision,
Cordialement,

Par **laverriere**, le **30/06/2015** à **15:07**

re bonjour,

pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par "distinctive"? je ne comprends pas bien ce que cela veut dire
merci d'avance

Par **NOSZI**, le **30/06/2015** à **15:12**

Il s'agit de l'un des critères de validité d'une marque. Elle doit être distinctive c'est à dire capable d'identifier l'origine commerciale du produit ou service auquel elle s'applique de celle des produits ou service concurrents. Elle doit permettre au public de savoir que les produits et services viennent d'une entreprise précise et donc de distinguer ces produits et services des concurrents. Dès lors, n'est pas distinctive une marque qui décrit un produit ou ses caractéristiques : par exemple déposer la marque "automobile" en classe 12 pour identifier des voitures ne serait pas distinctif.

L'INPI ne vérifie que très peu le respect des conditions de validité des marques, de sorte que vous pouvez avoir une marque enregistrée par l'INPI et annulée par la suite par une décision de justice qui la considère comme non distinctive.

Par ailleurs, une marque ne doit pas non plus être déceptive c'est à dire susceptible de tromper le consommateur sur un produit (par ex sur son origine géographique).

Elle peut en revanche être évocatrice sans être descriptive.

Bien cordialement,