



Nom de marque proche mais secteur d'activité différents

Par **Lowik**, le **02/07/2014** à **15:05**

Bonjour,

Je me permets de vous écrire afin de vous demander conseil concernant la création d'une marque.

Nous souhaitons effectuer une activité de conseil en gestion d'entreprise, marketing, communication et sondage pour les TPE PME. Nous avons défini notre nom. Après recherche auprès de l'INPI nous n'avons pas trouvé de noms identiques déposés dans la catégorie qui nous représenterai: la n°35 (Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau)

Néanmoins, il existe une entreprise ayant un nom très similaire (une seule lettre change), qui propose la réalisation d'itinéraires de voyages pour les particuliers, et qui a déposé son nom sur cette catégorie (plus les catégories 38, 39, 41, 43).

Notre question serait de savoir si nous pourrions utiliser notre nom pour notre activité ou si les risques de juridiques seraient trop important?

En vous remerciant par avance pour votre aide.

Par **NOSZI**, le **02/07/2014** à **16:15**

Bonjour,

Si je comprends bien vous souhaitez déposer une marque XXXXX en classe 35 que vous allez exploiter pour des activités de conseil en gestion d'entreprise, marketing, communication, sondage.

Il conviendra tout d'abord de veiller à bien préciser votre activité en choisissant les services adéquats de la classe 35, sachant que la classification proposée par l'INPI est une version simplifiée pour aider les déposants de marques mais qu'il existe une version plus développée que vous pouvez trouver sur le site de l'OMPI www.wipo.int. De plus, vous pouvez vous-même apporter les précisions que vous souhaitez, la classification n'est pas figée.

Par ailleurs, une société dispose d'une marque similaire XXyXX pour les classes 38, 39, 41 et 43, qu'elle exploite pour des services d'itinéraires de voyages.

Tout d'abord, il faut vérifier si la marque de cette société est enregistrée depuis plus de cinq ans ou non. Si c'est le cas, la société adverse ne pourrait invoquer à votre encontre que les services pour lesquels elle utilise réellement sa marque parmi tous ceux qu'elle a désigné dans son dépôt.

Si en revanche sa marque est récente (moins de 5 ans), elle peut vous l'opposer indépendamment de tout usage en invoquant tous les services qu'elle a déposés, à condition bien sûr de démontrer qu'il s'agit de services similaires aux vôtres.

A priori vos domaines d'activités sont différents, de sorte que la société adverse ne devrait pas vous poser de problème. Toutefois, pour les services de la classe 35, ils sont tellement vaguement définis (publicité s'applique à tous les secteurs) que votre adversaire pourrait soutenir qu'il propose nécessairement des services de publicité dans le cadre de son activité.

C'est pour cela qu'il est important de bien définir vos services.

En résumé, j'espère ne pas avoir été trop technique. Je pense que le risque d'un problème avec l'adversaire est faible mais ne peut être totalement exclu.

Bien entendu, le risque serait augmenté si la marque adverse est connue du public car la notoriété d'une marque permet de surmonter la différences des produits et services.

Bien cordialement,

Par **Lowik**, le **02/07/2014** à **16:54**

Merci beaucoup pour ces informations qui n'étaient pas trop techniques, j'ai pu suivre!

En effet, l'entreprise "XXyXX" est aussi présente sur la classe 35, enregistrée en septembre 2009. Donc, si elle ne s'est pas servie de cette marque pour le "Conseils en organisation et direction des affaires" nous ne devrions pas être inquiété (notre activité débutera cette fin d'année). Mais cela reste tout de même théorique non?

Dans tous les cas, il nous faut décrire au plus précis nos activités.

Quels seraient les risques ou avantages de prendre contact avec cette entreprise?

Merci encore pour votre aide.

Cordialement,

Par **NOSZI**, le **02/07/2014** à **17:11**

Re-bonjour,

Si la marque adverse a été déposée en septembre 2009 et qu'elle couvre également la classe 35 (ce que vous n'aviez pas précisé plus haut), elle n'est pas encore ce qu'on appelle "vulnérable à la déchéance pour défaut d'usage", c'est à dire qu'elle peut vous être opposée même si elle n'est pas utilisée. Elle deviendra vulnérable à l'expiration d'une période de 5 ans suivant son enregistrement (voir en bas de la fiche INPI la mention "enregistrement avec/sans modification" + 5 ans).

Cela signifie que si vous déposez maintenant votre marque pour des services identiques ou similaires à ceux de XXYXX, et dans l'hypothèse où cette société surveille les dépôts de marques (un certain nombre de grosses - et moins grosses - sociétés font ce travail de surveillance via leur avocat ou leur conseil en propriété industrielle), elle serait informée de votre dépôt au moment de sa publication et avant son enregistrement et pourrait y former opposition devant l'INPI.

Il s'agit d'une procédure administrative rapide et peu coûteuse, beaucoup utilisée, durant laquelle l'opposant démontre que le signe qu'il a déposé est similaire au signe qu'il conteste et que les produits et services désignés par les deux marques sont également identiques ou similaires. Si l'INPI accueille ces arguments, l'enregistrement de votre marque pourrait être refusé (pour tout ou partie des services que vous identifieriez). Bien sûr la probabilité que l'autre société surveille les dépôts de marque n'est pas forcément très élevée mais on ne sait jamais. Si c'était le cas, ses chances de succès seraient relativement bonnes (services similaires en classe 35, signes similaires car une lettre de différence) tant que vous ne pourrez pas répondre en lui demandant des preuves qu'elle utilise vraiment sa marque en classe 35....

En revanche, si cette société n'utilise pas la procédure d'opposition, il lui faudrait envisager une procédure judiciaire en contrefaçon nettement plus longue et coûteuse, et elle devrait alors démontrer un risque de confusion entre les marques, ce qui s'avèrerait probablement plus délicat.

C'est à vous d'arbitrer pour savoir si le risque d'une réaction vous paraît acceptable ou non sachant que quand vous déposez votre marque, la publication intervient dans les 6 semaines, puis le délai d'opposition est de 2 mois. Donc en gros, au bout de 3 mois et demi après votre dépôt vous savez s'il y a une opposition ou non....

Pour ce qui est du contact avec l'autre entreprise, c'est tout l'un ou tout l'autre => soit elle est ok avec votre projet (ce qu'il est primordial de constater par un contrat écrit et signé) et dans ce cas là, c'est tout bon pour vous.

En revanche, si elle n'est pas d'accord et que vous persistez dans votre projet, elle pourra démontrer que vous aviez connaissance de son existence, que vous avez cherché à la contacter (démontrant donc que vous vous interrogiez sur la proximité de vos marques) et que vous avez persévéré malgré son refus, donc que vous êtes de mauvaise foi... En bref, si elle refuse, il faut changer de projet... Voilà le risque.

Bien cordialement,

Par **Lowik**, le **02/07/2014 à 17:25**

Les risques sont assez élevés en fait...

J'avais précisé qu'elle avait aussi son nom déposé dans la classe 35,"qui a déposer son nom sur cette catégorie (plus les catégories 38, 39, 41, 43)" mais j'ai cru comprendre dans votre réponse que je n'avais pas été très explicite.

Nous tenons beaucoup à ce nom, mais nous pouvons encore en changer (pas encore de dépenses associé à celui-ci), donc nous allons prendre contact avec cette entreprise et expliquer notre cas. Si elle n'est pas d'accord, nous changerons de nom.

Merci en tout cas pour votre avis.

Cordialement,

Par **NOSZI**, le **02/07/2014 à 17:33**

Pardon, en effet j'avais lu trop vite votre premier post.

Les risques ne sont à mon sens pas si élevés que cela... Mais en cas d'opposition les chances de succès sont relativement bonnes en effet.

Cela étant, tout ceci mériterait d'être confirmé par une analyse précise des signes en connaissance de cause (avec le nom de la marque considérée, celui de votre projet, bref les détails du dossier)...

Si vous choisissez de les contacter, essayez de présenter la chose de manière assez ferme en disant que vous envisagez d'adopter la marque XXXXX pour identifier telles et telles activités, que vous avez repéré leur marque XXyXX et que vous notez qu'ils l'utilisent pour des activités d'itinéraires de voyage, que, selon vous, il n'y a aucun risque de confusion et que vous souhaitez juste qu'ils vous confirment qu'il n'y a pas de pbl de leur côté.

Bon courage,
Cordialement