



Noms et produits similaires

Par **Tchoko**, le **23/04/2014** à **10:47**

Bonjour à tous,

J'ai déposé il y a un an et demi une marque que nous appellerons "tomtrazer" (prononcé à l'anglaise, sous forme de nom, "tom trazer") en France et à l'international. Celle-ci est donc enregistrée mais est toujours en cours de demande aux états-unis.

Je reçois la semaine dernière une notification comme quoi une demande de prolongation du délai d'opposition a été effectuée. En effet, la marque "temtraber" (fictive) demande 90 jours supplémentaires pour s'entretenir avec un avocat.

tomtrazer / temtraber : ressemblance visuelle et phonétique !

Je m'aperçois que cette marque est enregistrée depuis plus longtemps que la mienne en France et à l'international. Même si les produits pour lesquels elle s'est fait connaître ne correspondent pas du tout aux miens, d'autres produits qu'elle vend appartiennent à deux classes similaires sur les 3 que j'ai déposées.

Je note tout de même des différences notables :

- ma marque est semi-figurative et ne fonctionne jamais visuellement avec un signe verbal seul mais avec un logo fort et complètement différent du leur
- ma cible et mes circuits de distribution ne sont pas les mêmes : je vendrais d'abord sur un site marchand puis dans des boutiques spécialisées en France uniquement pour les 15-35 ans dans leur globalité. Mon potentiel opposant ne vend pas sur son site, et surtout s'adresse à un public spécifique, les sportifs, et n'est distribué en France que dans ces boutiques dédiées à cet unique sport.

Si la marque fait opposition, qu'est ce que je risque concrètement ? Refus d'enregistrement

aux US ? Ou, au pire, être radié en France et à l'international car risque de confusion pour le consommateur, voir être accusé de contrefaçon si je lance une première production ?

Bien à vous !

Par **NOSZI**, le **24/04/2014** à **12:23**

Bonjour,

D'après ce que je comprends, la demande d'extension du délai d'opposition a été faite aux États-Unis. Dès lors, vous risquez seulement une procédure d'opposition contre la partie américaine de votre marque internationale pour le moment.

Si une telle procédure est engagée, vous pourrez contester le risque de confusion en contestant la similarité des signes (avec les arguments que vous évoquez tenant à la présence de l'élément figuratif et aux publics différents) ainsi que celle des produits. Vous aurez probablement besoin de faire appel à un avocat américain spécialisé qui saura répondre à l'USPTO dans les formes et délais requis et vous conseillera sur l'opportunité et les chances de succès de la procédure.

En France, vous ne risquez pas de procédure d'opposition et une éventuelle décision défavorable aux USA n'impactera en aucun cas votre marque française (les marques sont des droits de portée territoriale).

En revanche, si la partie adverse estime que votre marque postérieure en France contrefait sa marque antérieure, elle peut envisager une action en contrefaçon. Pour cela, si sa marque française est enregistrée depuis plus de cinq ans, elle a une obligation d'usage. Si la marque n'est pas exploitée sur le territoire français, vous pourriez répondre en demandant la déchéance pour défaut d'exploitation qui, si elle est reconnue, conduirait à la disparition de la marque adverse en France.

A votre disposition pour toute précision
Cordialement,

Par **Tchoko**, le **25/04/2014** à **10:45**

Bonjour,

Merci à vous d'avoir pris le temps de me répondre.

Si j'ai bien compris, l'opposition de ma marque aux États-Unis ne remet pas en cause ma marque internationale ni française.

Je pense contacter un avocat car la marque antérieure semble dans son droit pour engager une action en contrefaçon par imitation de la marque d'autrui entraînant un risque de

confusion.

Bien à vous

Par **NOSZI**, le **25/04/2014** à **10:49**

Bonjour,

Vous avez bien compris. Si votre marque internationale est fondée sur votre marque française (ce qui semble être le cas d'après ce que vous indiquez), l'opposition contre la partie américaine de votre marque internationale n'impacte pas le reste de la marque (soit la marque française et les éventuelles autres désignations territoriales).

Pour l'appréciation du risque de confusion et les arguments de défense dont vous disposez, je vous recommande effectivement de contacter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle.

Bonne continuation,
Cordialement