

LA PROTECTION DES MARQUES AU ROYAUME-UNI

FICHE PRATIQUE

Sabine Paul-Pettinicchio, Solicitor, Miller Rosenfalck LLP



Sabine exerce à Londres en tant que Solicitor au sein du cabinet Miller Rosenfalck, conseillant une clientèle française dans ses projets en Angleterre, avec une activité orientée vers le Droit des Sociétés et les Nouvelles Technologies et Industries Créatives

Les marques ne sont plus exclusivement liées à la commercialisation d'un produit mais représentent une valeur qui doit être protégée en tant que telle. Les marques enregistrées en France jouissent d'une protection en France seulement. Si vous avez décidé de commercialiser vos produits au Royaume-Uni, il faudra donc vous procurer une protection semblable au Royaume-Uni ou opter pour l'enregistrement d'une marque communautaire.

Sans l'enregistrement de votre marque au Royaume-Uni vous ne pourrez engager aucune action juridique contre un tiers qui utilise votre marque sur le territoire britannique, ni empêcher un tiers d'enregistrer votre marque sous son propre nom et à son propre bénéfice. Enfin, il sera plus difficile pour la douane et autres autorités d'agir contre des produits contrefaits.

L'enregistrement d'une marque au Royaume-Uni

Chaque pays se dote d'un organisme chargé de la propriété intellectuelle pour administrer son système de protection intellectuelle. L'enregistrement d'une marque au Royaume-Uni se fait auprès de l'*Intellectual Property Office* (IPO - www.ipo.gov.uk), l'équivalent britannique de l'INPI.

Le droit anglais protège aussi bien les marques de services que les marques de fabrique de commerce, n'importe qui peut soumettre une demande mais la plupart du temps le postulant fait appel aux services d'un spécialiste (*solicitor* or *Trade Mark Attorney*) pour déposer sa demande.

Critères d'enregistrement

Certaines règles de bon sens s'appliquent en plus des règles juridiques. Assurez-vous que la marque que vous avez choisie n'a pas de connotations inappropriées. Une marque qui vous semble idéale pour vos produits ou services en France peut être loin d'être adéquate au Royaume-Uni. Il est important de vérifier que la marque n'a pas de connotations néfastes ou négatives.

Les noms fictifs peuvent être acceptés, à condition d'être soit des noms inventés, soit des mots ne décrivant pas les produits ou les services, c'est-à-dire ne faisant pas référence à leur nature ou leur qualité.

Les noms de famille peuvent, en principe, être enregistrés à condition que l'enregistrement ne porte pas préjudice à des tiers portant le même nom. S'il s'agit d'un patronyme commun, il ne pourra pas être enregistré pour absence de caractère distinctif.

Les noms géographiques ou à connotation géographique ne peuvent en principe pas être enregistrés.

De plus, le nom proposé ne doit pas causer de préjudice aux droits antérieurs des tiers. Il convient de procéder à une recherche d'antériorité afin de se prémunir contre tout risque d'opposition d'un titulaire d'un droit antérieur (par exemple : nom commercial, marque, etc.)

Le dépôt d'une marque peut être refusé si :

- la marque est identique à une marque antérieure déposée pour des produits ou services identiques,
- la marque est similaire à une marque antérieure déposée pour des produits ou services identiques ou similaires et s'il existe un risque de confusion avec la marque antérieure,
- la marque est identique ou similaire à une marque antérieure renommée au Royaume-Uni et si l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice,
- le propriétaire d'une marque antérieure non déposée s'oppose au dépôt en cas d'usurpation d'appellation (*passing off*).

La marque doit être enregistrée dans une ou plusieurs des 45 classes de produits et de services. La rédaction du libellé est importante car elle permet de déterminer les contours du monopole que vous souhaitez acquérir par la protection de votre marque. En effet, la marque ne sera protégée que pour les produits et services qui auront été visés dans la demande d'enregistrement, ou pour les produits et services qui seront jugés éventuellement similaires par les tribunaux en cas de litige en contrefaçon. Si en revanche, il s'avère que vous n'exploitez pas votre marque pour certains produits ou services, vous risquez une action en déchéance

La durée de la protection de la marque et coûts

La marque déposée à l'IPO produit ses effets pendant une période de 10 ans à compter de la date du dépôt. Elle peut être renouvelée indéfiniment, tous les 10 ans.

Les frais au 1er mai 2014 s'élèvent à £200 pour une classe de biens et/ou service et £50 pour chaque classe additionnelle de biens et/ou services.

Les marques non déposées

Les marques non déposées disposent d'une protection juridique au Royaume-Uni par la voie de l'action pour usurpation d'appellation (*passing off action*). Ce recours est fondé sur le principe que nul n'a le droit de faire passer ses produits ou ses services pour les produits ou services de quelqu'un d'autre.

Afin de pouvoir se prévaloir de cette action, le plaignant doit prouver :

- une renommée suffisante au Royaume-Uni de la marque,
- les déclarations mensongères d'un tiers à des fins commerciales dans le but de porter préjudice à son chiffre d'affaires ou à sa clientèle,
- que les déclarations mensongères ont porté ou risquent de porter préjudice à son chiffre d'affaires ou à sa clientèle,
- que les déclarations mensongères ont conduit le public ou risquent de conduire le public à croire que les produits ou services proviennent du plaignant.

Il est en général peu recommandé de se reposer uniquement sur la protection de l'action en *passing off* car cette action est notoirement incertaine (du fait notamment de la difficulté de rapporter les preuves suffisantes pour établir l'usurpation d'appellation), extrêmement coûteuse et longue. La contrefaçon d'une marque déposée est en comparaison beaucoup plus facile à établir.

Intenter une action en contrefaçon au Royaume-Uni

Vous pensez être victime de contrefaçons de votre marque au Royaume-Uni ? Il est important de prendre conseil rapidement car certaines actions judiciaires ne sont ouvertes que pendant un délai limité à partir de la découverte de la contrefaçon mais également car votre avocat vous aidera à établir l'existence ou non de la contrefaçon. Au Royaume-Uni, la menace de poursuite judiciaire pour contrefaçon est un délit dans certaines circonstances, notamment si la contrefaçon n'est pas avérée.

Avant de commercialiser vos produits en Angleterre, pensez à :

- dresser le bilan de vos actifs en matière de marques,
- élaborer une stratégie en matière de marques,
- effectuer des recherches dans les bases de données publiques sur les marques déposées afin de
 - » repérer d'éventuels concurrents,
 - » repérer des partenaires et des marchés potentiels,
 - » éviter des violations possibles.
- vous doter d'une protection officielle. Il est en effet recommandé d'enregistrer sa marque plutôt que de compter sur la protection qu'offrent les recours pour usurpation d'appellation commerciale (*passing off*).
- identifier adéquatement les marques de vos produits et services.
- Les propriétaires de marques peuvent indiquer leur enregistrement de la manière suivante : le symbole ® (placé en général à la droite de la marque) ou l'abréviation « RTM ». Veuillez noter que le symbole ® ou l'abréviation « RTM » ne peuvent être utilisés que si la marque est déposée. L'abréviation « TM » peut être utilisée au Royaume-Uni mais n'a pas de poids juridique.
- prévenir et régler les violations. En cas de conflit, préférez la voie de la négociation plutôt qu'une procédure judiciaire qui ne devrait être intentée qu'en dernier recours seulement.
- faire appel aux services de spécialistes pour effectuer les recherches sur les marques déposées et faire des démarches d'enregistrement.

Situé dans la City de Londres, le cabinet Miller Rosenfalck réunit des avocats d'affaires de différentes nationalités qui ont acquis une solide réputation en matière de conseil au développement et à l'investissement étranger en Grande-Bretagne tout comme en Europe.

Dirigée par Emmanuelle Ries, l'équipe du bureau français comprend des solicitors et des avocats capables de conseiller en anglais comme en français et dont l'expertise juridique en droit anglo-saxon et en droit civil est particulièrement appréciée par nos clients.

Contact :

Sabine Paul-Pettinicchio | Solicitor

Tel : +44 (0)20 7553 6009

Fax : +44 (0)20 7490 5060

Email : sp@millerrosenfalck.com

Site : www.millerrosenfalck.co.uk