

Cabinet Bouchara & Associés



Vanessa BOUCHARA
Avocat Associé

Le Cabinet Bouchara & Associés traite exclusivement de dossiers relatifs à la propriété intellectuelle et plus particulièrement au droit des marques, dessins et modèles et droits d'auteur. Le Cabinet intervient à la fois en matière de conseil, de stratégie et de contentieux tant en France qu'à l'international. Ces différentes orientations permettent d'offrir à leurs clients un service global en matière de propriété intellectuelle.

Maître Vanessa BOUCHARA répond à nos questions

GPO : Considérez-vous la propriété intellectuelle, et les droits qu'elle confère, comme une arme plutôt offensive ou défensive ?

Vanessa BOUCHARA : La propriété intellectuelle est la clé de la valorisation de l'entreprise selon la stratégie déterminée par cette dernière. L'entreprise qui, pour être compétitive, développe son savoir faire, des marques ou des produits pourra, via le monopole conféré par les droits de propriété intellectuelle, avoir le droit d'interdire, donc utiliser ce droit comme une arme offensive.

GPO : Quels sont les premiers réflexes indispensables dont doit faire preuve le titulaire d'une marque, d'un dessin ou modèle en termes de protection de ses droits de propriété intellectuelle ?

V. B. : Le premier réflexe est de demander à un professionnel de procéder à une recherche d'antériorité. Une fois cette première étape réglée, il convient de procéder au dépôt de cette marque

dans les pays dans lesquels l'entreprise a l'intention de développer son produit. Les délais de renouvellement varient selon les pays. Faire appel à un professionnel dès le dépôt assurera le déposant d'être averti des dates de renouvellement de ses marques et d'éviter ainsi qu'un tiers ne profite d'un oubli pour s'approprier indûment ses droits. Ensuite, il est souhaitable de mettre en place une surveillance afin d'identifier assez tôt tout tiers qui tenterait de porter atteinte à cette marque.

En matière de dessins et modèles, selon l'activité de la société, il est utile de déterminer les besoins de l'entreprise et de procéder ou non à des recherches et de déposer ou non les modèles concernés. En fonction des modèles, de leur importance, de leur fréquence de renouvellement, plusieurs systèmes peuvent être envisagés : pli soleau, dépôt de la collection auprès d'un huissier, dépôt de dessins et modèles nationaux, communautaires ou internationaux.

GPO : Et en termes de défense de son droit de propriété intellectuelle une fois que celui-ci est contrefait ?

V. B. : Lorsqu'il y a contrefaçon de marque et que le titulaire en a connaissance dès la publication de la marque contrefaisante, il a la possibilité d'engager une procédure administrative d'opposition devant l'INPI. Cette procédure est plus rapide qu'une action judiciaire et a les mêmes effets : l'annulation de la marque. On voit ici l'intérêt de mettre en place une surveillance afin de localiser très vite les marques contrefaisantes et de les empêcher de causer du tort à l'entreprise titulaire de la marque première. Lorsque le titulaire se rend compte plus tardivement de la contrefaçon, la voie judiciaire lui reste ouverte. En matière de dessins et modèles et de droits d'auteur, il n'existe pas de procédure simplifiée d'opposition, mais seulement l'action contentieuse.

Dans certaines circonstances, il est absolument nécessaire de faire la preuve de

la contrefaçon avant l'engagement de l'action en mettant en œuvre une saisie contrefaçon afin de déterminer l'origine et l'étendue de la contrefaçon alléguée.

GPO : Les titulaires d'un droit de propriété intellectuelle sont-ils suffisamment bien protégés par le droit français ?

V. B. : A l'évidence oui. Mais qu'en est-il au-delà de nos frontières ?

En droit communautaire, il existe par exemple le dessin et modèle communautaire non enregistré qui permet de revendiquer des droits sur des dessins ou modèles dans les pays composant la communauté européenne sans les avoir déposés sur la base de la preuve de la commercialisation du produit copié en France. Ce système méconnu et mal compris est très utile pour se battre hors de nos frontières sur le fondement de droits acquis en France.

Les dispositions internationales sur le droit d'auteur permettent également aux titulaires de droits en France de s'opposer à l'usage de leur création dans de nombreux pays du monde au titre de la convention de Berne. Le succès d'une telle action dépend du niveau de protection accordé par le droit d'auteur du pays concerné.

GPO : L'action en concurrence déloyale semble de plus en plus, même si cela est encore très relatif, être préféré à des actions en contrefaçon. Confirmez-vous cette tendance ? Et comment l'expliquez-vous ?

V. B. : L'action en concurrence déloyale est souvent associée à l'action en contrefaçon. Dans ce cas, l'action en concurrence déloyale doit reposer sur des faits distincts de la contrefaçon. L'action en concurrence déloyale est alors accueillie par les Tribunaux comme demande principale annexe, ce qui sur le plan des dommages et intérêts peut contribuer d'autant à l'indemnisation du préjudice réel subi par l'entreprise.

CABINET BOUCHARA & ASSOCIES

Contact :
Maître Vanessa BOUCHARA

32, rue la Boétie
75008 Paris
Direct : 01 42 25 13 93
Tél. : 01 42 25 25 50
Fax : 01 42 25 25 51
e-mail : vb@cabinetbouchara.com

L'action en concurrence déloyale peut être préférée à l'action en contrefaçon quand la contrefaçon n'est pas certaine. Dans ce cas, opter pour une action en responsabilité civile (article 1382 du Code Civil) pour actes de concurrence déloyale permet une plus grande latitude dans l'action mais pose une plus grande difficulté de preuve.

Je pense qu'il s'agit de ne pas standardiser des situations mais d'envisager chaque cas d'espèce dans son intégralité.

GPO : Les entreprises françaises, surtout les PME, savent-elles efficacement protéger leurs inventions en France et à l'international ?

V. B. : Les PME françaises ne sont pas suffisamment sensibilisées quant à leurs droits de propriété intellectuelle et quant à la manière de se protéger efficacement

en France et dans les pays avec lesquels elles travaillent. En effet, combien de PME exportent leur produit sous une marque uniquement déposée en France sans se soucier de leur absence de droits dans le pays exportateur. C'est pour cela qu'il est particulièrement important, afin de rentabiliser les investissements de l'entreprise, que celle-ci, en aval, protège les droits de propriété intellectuelle qui peuvent résulter de cet investissement.

GPO : On parle beaucoup de stratégie en matière de propriété intellectuelle, mais qu'est-ce qu'une stratégie de propriété intellectuelle ? Quels sont ses moyens, ses objectifs ?

V. B. : La stratégie en matière de propriété intellectuelle est fondamentale. Cela permet aux entreprises de cibler précisément leurs besoins, d'éviter les dépenses inutiles et de faire les bons choix. Bien entendu, toute stratégie passe pas l'étude des besoins de la société, de ses objectifs. Il est ainsi nécessaire de procéder à un audit professionnel afin d'aider l'entreprise à effectuer les bons choix de développement de son portefeuille de marques, brevets et autres droits de propriété intellectuelle. ■

CONTREFAÇON : AGIR VITE

Selon Maître Vanessa BOUCHARA

Lorsqu'une entreprise, titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, marque, dessins et modèles, droit d'auteur, brevet, constate la contrefaçon, elle doit agir vite et de manière méthodique afin de faire valoir ses droits.

Le premier réflexe à avoir est d'éviter de prévenir le contrefacteur car dans ce cas il ne sera plus possible d'apporter la preuve de la contrefaçon.

Il est au contraire indispensable de faire pratiquer au plus vite une saisie contrefaçon afin de déterminer l'origine (le contrefacteur est-il le seul maillon de la chaîne ? Qui est son fournisseur ?) et l'étendue de la contrefaçon. Après la saisie contrefaçon, le contrefacteur devra être assigné dans un bref délai et l'action judiciaire se poursuivra sauf éventuellement transaction à l'amiable aux termes d'une négociation relative à l'indemnisation du préjudice. ■