



Création d'une stratégie de propriété intellectuelle

publié le **06/11/2014**, vu **3115 fois**, Auteur : [Avocat droit des marques](#)

Définir une politique de propriété intellectuelle est un axe de développement capital pour une entreprise. Une démarche simple et rapide en quatre étapes est proposée.

La mise en place d'une stratégie de propriété intellectuelle

En matière de propriété intellectuelle, une stratégie de base peut être élaborée en quatre étapes avec la collaboration d'un [cabinet d'avocats en propriété intellectuelle](#) :

- Définition des priorités et des objectifs,
- Obtention des droits,
- Surveillance du périmètre couvert par les droits,
- Défense du périmètre couvert par les droits.

1/ Identifier les éléments à protéger pour créer de la valeur

Le droit de la propriété intellectuelle est divers et souvent les différents droits (droit d'auteur, droit des marques, droits des dessins et modèles...) peuvent se superposer ce qui rend nécessaire une approche globale par un avocat en propriété intellectuelle spécialisée. L'[avocat spécialiste en propriété intellectuelle](#) aura pour première tâche de définir les besoins de son client c'est-à-dire de connaître ce qui constitue le coeur de métier de l'entreprise et les éléments sur lesquels elle souhaite obtenir un monopole conformément au droit de la propriété intellectuelle. Pour les créations graphiques, on pensera naturellement au droit d'auteur ou au dépôt de dessin et modèle, mais également au droit des marques.

2/ Acquérir des droits de propriété intellectuelle

Obtenir des droits de propriété intellectuelle doit faire partie des priorités d'une société dans son fonctionnement quotidien. Il faudra s'interroger sur ce qui doit être déposé et ce qui ne doit pas être déposé (voir notre article « [Pourquoi ne pas déposer de marque ?](#) »).

En effet, en matière de propriété intellectuelle, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Tant en matière de **droits d'auteur** qu'en matière de marque, il faut dans la mesure du possible, **sécuriser les droits au fur et à mesure** et le plus tôt possible. Si la cession des oeuvres futures est proscrite en droit d'auteur, il est cependant nécessaire d'organiser le transfert des droits d'auteur sur les éléments utilisés et nécessaires à la société.

De même, **les dépôts de marque** et les recherches d'antériorités préalables doivent être prévus dans le planning afférent au lancement d'un nouveau produit. Sauf opposition ou notification d'irrégularité, le délai d'enregistrement d'une marque communautaire est de quatre mois et celui d'une marque française d'environ cinq mois. Il est préférable de **réaliser ses dépôts le plus tôt possible**, voire avant le lancement du produit pour réduire les risques et de ne lancer le produit qu'après l'expiration de la date limite de la période d'opposition. On rappellera que le délai d'opposition est de deux mois pour les marques françaises et de trois mois pour les marques communautaires. Ce délai partant de la publication du dépôt. Cependant, on rappellera que l'opposition reste une faculté et qu'un titulaire de droits de propriété intellectuelle peut toujours choisir de ne pas faire d'opposition et décider d'assigner devant le tribunal de grande instance dans le délai de cinq ans suivants l'enregistrement des marques françaises en cause.

De même en matière de **dessins et modèles**, il est vital de procéder au dépôt des dessins ou des modèles **tant que ceux-ci sont nouveaux et n'ont pas été divulgués**.

3/ La nécessaire surveillance du périmètre couvert par les droits de propriété intellectuelle

Déposer et obtenir des droits de propriété intellectuelle est déjà en soi un élément de sécurisation du patrimoine immatériel d'une entreprise. Il est cependant loin d'être suffisant car de nombreux acteurs économiques ne font pas de recherches antérieures ou ne font pas une gestion avisée des droits de propriété intellectuelle. Il est donc nécessaire d'**organiser une surveillance** de ses droits à travers les surveillances des marques déposées, surveillance des dénominations sociales ou des dessins et modèles ou encore des noms de domaine déposés. Cette surveillance permettra de rappeler aux concurrents et aux tiers le périmètre dans lequel s'appliquent les droits de propriété intellectuelle et le monopole qui en découle.

4/ La défense des droits de propriété intellectuelle : lettre de mise en demeure, opposition, assignation...

Il est important de **déterminer les priorités** d'une société afin de pouvoir apporter une réponse graduée et mesurée en fonction des atteintes.

Le titulaire de droits de propriété intellectuelle peut notamment en matière de marque perdre ses droits s'il ne les fait pas valoir. En effet, il appartient au titulaire d'une marque de lutter contre toute utilisation qui serait générique de sa marque.

Il faut également savoir qu'en matière de marque, une marque qui aurait été tolérée pendant plus de cinq ans à partir de son enregistrement et de son utilisation ne peut plus d'être remise en cause en application du principe de la forclusion par tolérance. Certains contentieux ne peuvent donc pas être reportés indéfiniment dans le temps. La **lettre de mise en demeure** et le dialogue constructif qui en peut en découler permettent souvent d'éviter le procès en contrefaçon grâce à la négociation. Cependant, il est parfois nécessaire de recourir à une assignation pour pouvoir faire valoir ses droits en justice et notamment devant le tribunal de grande instance en matière de droit de propriété intellectuelle. Le cabinet d'avocats en propriété intellectuelle qui permet de traiter de manière globale et complète chaque cas : de la recherche d'antériorité visant à assurer la disponibilité du signe à la défense en justice d'une marque en passant par le [dépôt de marque](#), le traitement des notifications d'irrégularité et les réponses aux oppositions.

Julien LACKER

Avocat Associé
Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle
Spécialiste en droit des NTIC
Médiateur diplômé

GOMIS & LACKER AVOCATS AARPI

www.gomis-lacker.fr

65 rue de Prony, 75017 Paris

Tél. 01 47 63 63 35

julien.lacker.avocat(@)gomis-lacker.fr

Voir notre article [Avocat marque](#)