



Comment choisir un bon avocat en contrefaçon ?

Actualité législative publié le **09/07/2018**, vu **4180 fois**, Auteur : [Murielle Cahen](#)

La contrefaçon consiste généralement dans le fait d'avoir copié une œuvre littéraire, un titre, des droits voisins, un dessin ou un modèle, d'avoir reproduit ou imité une marque de fabrique ou fabriqué un objet breveté sans l'autorisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle ou industrielle.

Le fléau de la contrefaçon touche l'ensemble des droits de propriété tant industrielle que littéraire et artistique et engendre bon nombre de contentieux. Maître Murielle CAHEN vous accompagne et vous assiste dans le règlement de vos litiges.

[Un avocat pour constater le préjudice causé par l'imitation ou la reproduction de la marque de son client](#)

Tout d'abord, la contrefaçon en droit des marques est la reproduction identique ou l'imitation d'un produit et des signes identifiant une marque, réalisée sans l'autorisation du propriétaire de la marque. Cette pratique est illicite et préjudiciable pour le propriétaire, car elle porte atteinte à son droit sur la marque. Pour remédier à ce fait, l'avocat accompagne son client dans toute la procédure pour le rétablir dans ses droits en intentant une action en contrefaçon.

L'avocat, représentant son client devant les juridictions civiles et pénales, pourra **contester la paternité de la marque** contrefaite après une mise en demeure au contrefacteur restée infructueuse en organisant la recherche de preuves pertinentes. À cet effet, il pourra recourir aux services d'un Huissier de Justice pour pratiquer des actes de [saisies](#) et des recherches par exemple sur Internet, saisir les produits qui seraient contrefaits.

Suite au rapport d'Huissier de justice, l'avocat adressera au supposé contrefacteur une mise en demeure de faire cesser l'usage de la marque.

[Un avocat pour repérer les ressemblances pouvant occasionner un risque de confusion](#)

Seuls les dessins ou modèles remplissant les conditions légales pour être enregistrés ou pouvant être considérés comme des [œuvres de l'esprit](#) sont susceptibles d'être protégés par l'action en contrefaçon. Par conséquent, l'avocat devra au préalable vérifier la validité des dessins et modèles avant d'intenter toute action en justice.

Pour agir en contrefaçon, il est nécessaire de remplir certaines conditions.

Pour caractériser **la contrefaçon en dessins et modèles**, l'avocat va s'appuyer sur deux critères : **l'imitation** et le **risque de confusion**. L'imitation s'apprécie en fonction des ressemblances et non des différences. La contrefaçon peut être totale ou partielle. Il s'agira tantôt d'une [copie servile](#) de l'œuvre, tantôt d'une reproduction plus ou moins déguisée ne comportant pas tous les éléments du dessin ou modèle reproduit, auquel éventuellement de nouveaux éléments auront été ajoutés (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 octobre 1970).

Quant au risque de confusion qui est susceptible de constituer une contrefaçon, il s'appréciera au regard du consommateur auquel le produit est destiné (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 septembre 2006, n° 04-13.871).

En outre, bien que la fabrication des objets contrefaits ne soit pas achevée, l'avocat a la possibilité d'intenter une action en contrefaçon devant les tribunaux, en défense des droits de son client.

Un avocat pour établir une description détaillée de l'invention litigieuse et opérer une saisie par le biais d'un huissier

[Le brevet d'invention](#) est un titre de propriété industrielle délivré par l'Institut National de la propriété industrielle qui confère à son titulaire un [droit exclusif d'exploitation](#) d'une durée de vingt ans sur une création industrielle.

Il ne peut y avoir de contrefaçon de brevets que si le titre invoqué est valable. L'avocat devra donc s'assurer de la validité du titre de son client.

La contrefaçon en matière de brevet peut être rapportée par tous les moyens à sa disposition (article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle). Le moyen le plus aisé pour l'avocat est cependant de faire **une description détaillée**, avec ou sans saisie réelle des produits ou procédés présumés contrefaisants effectuée par un Huissier de justice avec qui il devra prendre attache. Il est pour cela nécessaire d'obtenir du Tribunal de Grande Instance une ordonnance autorisant une telle opération par un Huissier de justice, au besoin en se faisant assister d'un expert de son choix. Le tribunal peut également autoriser l'huissier saisissant à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la nature ou l'étendue de la contrefaçon.

La loi définit à l'article L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle, d'une manière limitative tous les actes qui peuvent être poursuivis devant les tribunaux et qui peuvent être incriminés de contrefaçon du brevet. Sont concernés la fabrication, l'offre, la mise en vente, l'utilisation, l'importation ou la détention du produit objet du brevet.

L'avocat devra ainsi mener des investigations dans le but d'identifier ces actes illicites. Si la contrefaçon est avérée, il pourra intenter une action en justice en vue de faire cesser toute atteinte aux droits de son client.

Un avocat pour constater le préjudice causé par la reproduction d'une œuvre de l'esprit

La contrefaçon en matière littéraire et artistique permet, en reproduisant une œuvre au préjudice de son auteur, de réaliser un profit souvent considérable. La propriété littéraire et artistique englobe à la fois le droit d'auteur, mais également les droits voisins du droit d'auteur. Si [l'œuvre est originale](#), elle est protégée du seul fait de sa création.

Le Code de la propriété intellectuelle énumère les différentes pratiques susceptibles de constituer une atteinte aux droits d'auteur.

La première consiste en l'« édition imprimée ou gravée » (article L. 335-2, alinéa 1 du Code de la Propriété intellectuelle), la loi précisant en outre que la contrefaçon peut être totale ou partielle et surtout insiste sur son illicéité, l'édition se faisant « au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ».

La deuxième forme de contrefaçon, qui se démultiplie, est « le débit, l'exportation, l'importation, le transbordement ou la détention des ouvrages contrefaits » (article L. 335-2, alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle).

La troisième forme de contrefaçon est « la reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur » (article L. 335-3, alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle).

Quatrième forme de contrefaçon, limitée aux œuvres audiovisuelles : leur « captation totale ou partielle en salle de spectacle cinématographique » (article L. 335-3, dernier alinéa du Code de la propriété intellectuelle).

Par conséquent, l'avocat doit vérifier avant d'intenter toute action en contrefaçon qu'il y ait eu reproduction ou imitation de l'œuvre de son client ayant généré un profit considérable pour le contrefacteur au préjudice de l'auteur de l'œuvre.

SOURCES :

1. https://www-elnet-fr.ezproxy.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=Z5057-256-REF194&ctxt=0_YSR0MD1MYSBjb250cmVmYcOnb24gcGV1dCDDqnRyZSB0b3RhbGUgb3UgcGF252-REF194
2. https://www-elnet-fr.ezproxy.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=Z5057-256-REF194&ctxt=0_YSR0MD1MYSBjb250cmVmYcOnb24gcGV1dCDDqnRyZSB0b3RhbGUgb3UgcGF253-REF194
3. https://accesdistant.bu.univparis8.fr:3842/documentation/Document?id=DZ/OASIS/000144&ctxt=0_Y
4. https://www.lexis360.fr/Document/v_contrefacon_de_brevet_fasc_20_contrefacon_de_brevet/l5wzhi
5. <http://lamyline.lamy.fr.ezproxy.univparis1.fr/Content/Document.aspx?params=H4slIAAAAAAAEAE2Q>
6. http://lamyline.lamy.fr.ezproxy.univ-paris1.fr/Content/Document.aspx?params=H4slIAAAAAAAEAE2QwU7DMAyGn2a5IKF03Vp2yKX0CQvm_C-S_28b6W7mPTh2dHCdz_7NbcZCJesBW69bH-T3B7YRxnWyB8Boe-v7v8A8MJYw5TAQAAWKE
7. <https://wwdallozfr.ezproxy.univparis1.fr/documentation/Document?id=ENCY/PEN/RUB000388/201>