



COMMENT CHOISIR UN BON AVOCAT EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?

Fiche pratique publié le 21/03/2019, vu 2622 fois, Auteur : [Murielle Cahen](#)

Le droit de la propriété intellectuelle comprend le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit de la propriété industrielle. Il est un droit vivant, en constante évolution. Dans un contexte d'internationalisation de l'économie et de dématérialisation des échanges, mais également en lien avec une importance croissante de biens immatériels, le droit de la propriété intellectuelle prend une importance croissante et nécessite une réelle protection contre tout tiers de mauvaise foi.

Il arrive souvent que surviennent des litiges relevant du droit de la propriété intellectuelle. C'est le cas lorsqu'il y a atteinte à vos droits privatifs ou encore en cas de litige avec un concurrent, votre avocat pourra organiser des stratégies de défenses pour agir le plus rapidement possible en justice.

Le cabinet de Maître Murielle-CAHEN, avocate spécialiste dans ce domaine à Paris, vous accompagne en cas de litige relatif à la propriété intellectuelle dans vos démarches pour la protection de vos droits en cas de contentieux.

Un avocat pour contester le brevet lors de son dépôt ou défendre son client en cas d'une action en contrefaçon

Des litiges peuvent survenir lorsqu'un brevet fait l'objet d'un [dépôt](#) sans autorisation préalable de son titulaire principal. Dans ce cas, il est alors possible de contester ce dépôt frauduleux. Pour ce faire, le titulaire du brevet ou ses ayants cause peuvent se tourner vers un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle pour leur montrer la marche à suivre.

Tout d'abord, expliquons ce que c'est qu'un brevet.

Le brevet protège une innovation technique, c'est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème technique donné. L'invention pour laquelle un brevet pourra être obtenu, en France, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) doit également être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle. **(1)**

On peut donc estimer que [le brevet](#) récompense une recherche, un investissement technique déjà réalisé.

Ainsi, le titulaire d'un brevet a le droit de décider qui peut ou ne peut utiliser l'invention brevetée pendant la durée de la protection. C'est dire que l'invention ne saurait être réalisée, utilisée,

distribuée ou vendue à des fins commerciales par des tiers sans le [consentement](#) du titulaire du brevet. **(2)**. Par conséquent, si un tiers se voue à de telles pratiques, l'avocat de la victime devra rapporter [la preuve](#) par tout moyen, preuve qui pourrait résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En général, celle-ci est fournie par des demandes de brevets, des articles, des documents publicitaires ou d'attestations. Il en est de même du dessin figurant dans un brevet antérieur qui peut être retenu comme preuve de l'antériorité. (https://www.murielle-cahen.com/publications/p_auteur.asp).

Par ailleurs, l'avocat peut également intervenir en défense des droits de son client, attaqué en contrefaçon. Son rôle sera alors de mettre tout en œuvre pour pouvoir dégager la responsabilité de son client. Il pourra de ce fait établir que son client a été autorisé à accomplir l'acte qualifié de fautif par l'inventeur lui-même ou par la loi (en cas de licence obligatoire) ou encore démontre que ces actes ont été accomplis à titre expérimental, ou dans un cadre privé à des fins non commerciales.

Un avocat pour faire une contestation ou faire opposition lors de l'enregistrement d'une marque

Si l'enregistrement permet de conférer la propriété d'une marque, <https://www.murielle-cahen.com/publications/depotmarque.asp>. Il ne met pas cette dernière à l'abri de toute action en contestation. L'enregistrement pose une présomption, la présomption de validité de la marque. Mais une telle présomption ne résiste pas devant la preuve contraire. Cela signifie que malgré l'enregistrement, une marque pourra se voir contestée s'il est démontré qu'elle est de nature à tromper le public ou encore qu'elle porte atteinte à des droits antérieurs (articles L. 711-3 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle).

L'avocat en droit de la propriété intellectuelle de la victime devra donc rapporter la preuve que le contrefacteur ou le tiers déposant tenterait de s'approprier la marque de son client sans autorisation de ce dernier. Il pourra en conséquence, conformément à l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, demander [la nullité de l'enregistrement de cette marque](#).

Se prononçant sur la question, dans [un arrêt du 15 mars 2017](#), la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle et énoncé qu'une marque est nulle lorsqu'elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l'une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation. **(3)**

Dans un autre [arrêt en date du 19 décembre 2006](#), la Cour de cassation, se fondant sur l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, a énoncé qu'un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieurement enregistrée ne peut être adopté à titre de marque. Elle a estimé que les marques litigieuses doivent être annulées, même en l'absence d'exploitation, car leur [dépôt](#) prive la marque première de son efficacité et trouble gravement sa jouissance. **(4)**

Un avocat pour revendiquer et faire valoir les droits de son client sur sa création (brevet, marque, dessins, droit d'auteur)

La revendication est le premier moyen pour faire respecter ses droits. Elle permet de s'affirmer comme le véritable propriétaire d'un droit privatif, soumis au droit d'auteur, au droit des brevets, mais aussi au droit des marques et dessins & modèles. L'affirmation de ces droits permet ainsi d'informer des tiers, qui pourraient [plagier](#) ou contrefaire les créations du titulaire par inadvertance. Elle a aussi l'effet de dissuader d'une exploitation frauduleuse, sans l'accord des créateurs. (5)

Le brevet est délivré au déposant. C'est donc lui qui, en principe, est propriétaire du brevet. Dans la majorité des cas, le déposant est l'inventeur ou son ayant droit, c'est-à-dire la personne à laquelle l'inventeur a cédé son invention. Toutefois, l'Institut National de la Propriété industrielle (INPI pour tout dépôt en France) https://www.murielle-cahen.com/publications/p_eco.asp ne vérifie pas le droit du déposant sur ce droit.

En cas [d'usurpation de l'invention](#), l'inventeur ou ses ayants cause ont la faculté de contester le droit du déposant et de revendiquer le titre qui a été délivré. L'avocat peut l'accompagner dans son action en revendication.

En outre, l'action en revendication appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou encore à leur avocat en cas de recours à ce dernier, et suppose que le brevet litigieux a été obtenu par le défendeur soit par une soustraction de l'invention, soit à la suite de la violation d'une obligation légale ou conventionnelle. (6) (dans le cas d'un contrat de commande). Elle ne saurait être utilisée pour contester la qualité d'inventeur du titulaire du brevet (TGI Paris, 13 nov. 1980 : PIBD, 1980, III, 29).

En ce qui concerne la marque, la question s'était naguère posée de savoir s'il était possible d'agir en revendication de la propriété d'une marque comme on pouvait depuis longtemps le faire en matière de brevet.

On avait fait observer qu'une telle action pouvait être utile lorsque la marque a été déposée par une personne de manière illégitime. Ainsi en est-il en cas de dépôt abusif d'une marque d'usage par un salarié, un agent, un concessionnaire, etc., ou lorsqu'un mandataire dépose à son nom une marque qu'il était chargé de protéger pour le compte de son mandant. L'action en revendication permettrait alors, comme en matière de brevets, [de transférer rétroactivement la propriété de la marque de l'usurpateur au revendiquant](#).

Selon l'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

L'action en revendication permettra ainsi à l'avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle de la partie victime c'est-à-dire celui qui a été indûment privé de la marque aura la charge de démontrer [la mauvaise foi du tiers](#) afin de recouvrer la propriété de la marque.

L'action en revendication des dessins & modèles est définie à l'article L. 511-10 nouveau qui la consacre dans des termes inspirés des articles L. 611-8 et L. 712-6 Code de la propriété

intellectuelle (respectivement revendication de brevets et de marques). L'article permet à la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle d'en revendiquer en justice la propriété par le biais d'un avocat qui devra faire la preuve que le dépôt a été effectué en fraude des droits de son client ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle.

En ce qui concerne la revendication en droit d'auteur, le rôle de l'avocat sera de conseiller ou d'accompagner l'auteur victime de plagiat ou de contrefaçon à identifier précisément l'œuvre qu'il revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation. Il lui incombe également d'établir que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle revendique sont identiques à celle dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.

Un avocat pour agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale d'une création (brevet, marque, dessins, droit d'auteur)

L'action en contrefaçon <https://www.murielle-cahen.com/publications/brevet.asp> est ouverte à celui qui est titulaire d'un droit privatif sur un signe ou une création auquel il a été porté atteinte. Cette action est régie par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Lorsqu'il est saisi, le juge vérifie que le droit dont se prévaut le plaignant est valablement protégé, et il statue sur l'atteinte portée à ce droit protégé. [La contrefaçon](#) existe du seul fait de l'atteinte au droit privatif, indépendamment de toute faute ou préjudice. L'avocat devra donc justifier de l'atteinte subie par son client du fait des imitations pouvant créer un [risque de confusion](#) entre les différentes créations pour pouvoir obtenir gain de cause.

L'action en concurrence déloyale <https://www.murielle-cahen.com/publications/concurrence-deloyale-reseaux.asp> obéit quant à elle à une logique différente.

Elle est volatile et n'appartient à personne, conséquence du principe de la liberté du commerce. Le juge saisi [d'agissements déloyaux](#) va sanctionner une conduite d'abus dans l'exercice par l'auteur des agissements reprochés de cette liberté du commerce. Le plaignant par le biais de son avocat doit prouver la faute de son concurrent à travers les agissements déloyaux de ce dernier. Cependant, il convient de souligner que cette action ne protège pas un signe ou une création en soi, mais l'entreprise.

SOURCES :

- <https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2054>
- http://www.wipo.int/patents/fr/faq_patents.html

- <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000034218720&fastReqId=88983877&fastPos=4&oldAction=rechJuriJudi>

- <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007054615>

- <http://www.cours-de-droit.net/l-action-en-revendication-de-la-propriete-a127155906>

- <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00000701223>