



COMMENT PROTÉGER DES VÊTEMENTS DE MARQUES CONTRE LA CONTREFAÇON ?

Actualité législative publié le 03/12/2018, vu 4302 fois, Auteur : [Murielle Cahen](#)

La contrefaçon est une pratique très illicite qui connaît un très grand essor de nos jours (contrefaçon de luxe, de jouets, de médicaments, de vêtements, etc.) La contrefaçon représente donc une menace pour votre entreprise. Pour protéger vos droits de propriété intellectuelle en particulier vos vêtements de marques contre la contrefaçon, un avocat expérimenté en contrefaçon est nécessaire.

Le cabinet d'avocat de Maître Murielle-CAHEN, spécialisée tant en propriété littéraire et artistique qu'en propriété industrielle, vous conseil et vous accompagne dans toutes vos démarches pour vous prémunir contre la contrefaçon.

Le droit des marques est placé sous l'égide du **principe de spécialité (1)**, en vertu duquel une marque n'est réservée et protégée que pour désigner des produits ou services déterminés. Par définition, la marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à identifier les produits ou services d'une personne physique ou morale (Code de la propriété intellectuelle article L. 711-1).

Quant à **la contrefaçon**, c'est toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle. C'est également l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque de vêtement. Cette atteinte peut être constituée par la reproduction totale ou partielle d'un élément protégé (ici, **la marque de vêtement**) sa diffusion, ou encore sa représentation. Ainsi, la contrefaçon présuppose l'existence d'un droit de marque.

Le 6 juin 2018, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (l'EUIPO) a publié une étude sur les atteintes aux droits de propriété intellectuelle (DPI) dans les différents pays de l'Europe. Selon l'agence, la contrefaçon fait perdre chaque année 6,8 milliards d'euros à treize secteurs économiques clés en France. Pour cette étude, les pertes économiques dues à **la contrefaçon dans le secteur du vêtement (2)** s'élèvent à plus de 2795 millions d'euros soit 6,8 %.

La contrefaçon de marque de vêtements constitue dès lors l'un des secteurs les plus ciblés par les contrefacteurs. Ces agissements illicites nous invitent donc à réfléchir sur la question de la **protection des vêtements de marque contre la contrefaçon**.

Ainsi, pour **protéger les vêtements de marque contre la contrefaçon**, il faut faire un dépôt préalable à l'Institut National de la Propriété Industrielle « INPI » **(I)**. En outre, le droit à la marque étant limité par le principe de « spécialité », il faut indiquer lors du dépôt pour quels types d'activités on entend déposer. **La protection conférée par la marque** ne donne un droit exclusif que dans le champ d'activité défini. Toutefois, en cas de **contrefaçon de la marque de vêtement**, la saisie-contrefaçon sera un moyen pour établir la preuve de ladite contrefaçon **(II)**.

1. LE DÉPÔT PRÉALABLE DE LA MARQUE A L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Le mode naturel d'appropriation des droits sur la marque repose sur son usage dans le commerce. Néanmoins, la recherche d'une plus grande sécurité juridique a conduit le législateur à poser comme principe que pour être protégée, la marque devait être déposée et enregistrée.

Si la marque française doit faire l'objet d'un **dépôt auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI)**, le déposant d'une marque internationale s'adressera à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ; tandis que le candidat à la marque communautaire effectuera le dépôt de sa demande d'enregistrement auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Outre ces dépôts visant simultanément plusieurs pays, le déposant a toujours la possibilité de procéder à des dépôts nationaux pays par pays auprès des offices nationaux étrangers.

La demande d'enregistrement doit contenir l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'indication des classes correspondantes, par référence à [l'arrangement de Nice](#) concernant la classification internationale des produits et des services. Le déposant ne peut se contenter de citer les classes dans lesquelles il souhaite être protégé. Il est dans l'obligation d'énumérer précisément et clairement les produits ou services qu'il souhaite revendiquer. **(3)**

Le fait d'être propriétaire d'une marque de vêtement déposée permet non seulement de l'utiliser, mais également d'en avoir une utilisation exclusive. En effet, le dépôt préalable d'une marque de vêtement permet d'obtenir un **droit privatif** <https://www.murielle-cahen.com/publications/depotmarque.asp> dès sa conception, avant même qu'elle ne soit commercialisée. Possédant un droit privatif sur la marque, son titulaire pourra par conséquent empêcher quiconque d'utiliser sa marque à son insu. La demande d'enregistrement de la marque française est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) dans les 6 semaines à compter de la réception de la demande par l'INPI, que le dépôt ait été effectué par voie électronique à partir du site de l'Office ou bien sur formulaire papier adressé par courrier postal.

Cette publication officielle permettant l'information des tiers fait courir un délai de 2 mois durant lequel toute personne intéressée peut formuler des observations à l'INPI. En outre, tout propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiaire d'une date de priorité antérieure ou tout propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue, peut former [opposition](#) devant le directeur de l'INPI, ainsi qu'en dispose l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Parallèlement, l'INPI procède à un examen de fond afin de s'assurer de la licéité et de la validité du signe pour lequel une marque est demandée. Aucune vérification des [antériorités](#) éventuelles n'est faite par l'of

fice français.

A l'issue de cet examen et sans opposition des tiers, la marque est enregistrée au nom du déposant. **L'enregistrement est publié au BOPI** Un certificat original d'enregistrement de marque est adressé au déposant ou à son mandataire.

L'original de ce titre de propriété doit être conservé soigneusement par le titulaire de la marque.

Par ailleurs, le dépôt permet de donner **une date précise à la « création » de la marque**. Grâce à cette date, il sera possible de déterminer quelle marque est ou n'est pas antérieure à la vôtre, si

elle est ou non contrefaite.

De ce qui précède, il y a lieu d'affirmer que le dépôt de la marque est un mécanisme juridique de protection préalable pour le titulaire de la marque d'un vêtement. Ce dépôt qui se caractérise par l'enregistrement de la marque, lui accorde ainsi tous les [droits exclusifs](#) sur la marque et qui lui permettent d'interdire tous actes illicites des tiers. Toutefois, le législateur n'est pas resté à ce seul mécanisme de protection. Il a ainsi mis en place un autre outil juridique pour faire cesser les actes de contrefaçons en établissant la preuve lorsqu'ils sont effectués par le tiers : c'est la saisie-contrefaçon.

2. LA SAISIE-CONTREFAÇON, UN MOYEN D' LA PREUVE DE LA CONTREÉTABLIRFACON

Autrefois, le propriétaire d'une marque, lorsqu'il s'en est assuré la propriété en remplissant les formalités exigées par les lois spéciales, peut requérir tout officier ministériel ou de police pour faire saisir les fausses marques. Il sera fait droit à sa réquisition sans autre formalité et sur simple présentation d'un acte de dépôt.

Aujourd'hui, la victime d'une contrefaçon de marque de vêtements qui veut agir en contrefaçon se voit conférer la faculté (et nullement l'obligation) de solliciter une autorisation judiciaire pour collecter des preuves des agissements qu'elle reproche en faisant procéder à une saisie-contrefaçon dans la perspective de son procès à venir.

La saisie contrefaçon (4) est une procédure exceptionnelle autorisée par ordonnance d'un tribunal de grande instance qui donne le droit, dans certaines conditions, à un huissier, de se rendre dans une entreprise ou chez un particulier, éventuellement escorté d'un représentant de la force publique, à se faire communiquer des documents, à prendre des photos, à se faire remettre des échantillons et à en dresser l'inventaire (Code de la propriété intellectuelle article L. 615-5). C'est le mode de [preuve](#) le plus rigoureux.

En pratique, l'avocat de la victime présente une requête au président du tribunal de grande instance compétent matériellement et territorialement pour obtenir une ordonnance prévoyant des modalités d'exécution de la mesure qu'un huissier de justice exécutera ensuite. La victime requérante a alors l'obligation d'engager son action "par la voie civile ou pénale" (Code de la Propriété intellectuelle, article L. 521-4 et L. 716-7) dans un délai relativement court (de vingt jours ouvrables ou, tout au plus, de trente et un jours civils) à compter de l'exécution de la saisie-contrefaçon.

Pour celui qui s'estime victime d'une contrefaçon, il s'agit de faire jouer un avantage en bénéficiant de cet effet de surprise provoqué par l'exécution d'une mesure intrusive ordonnée à l'insu de celui qui la subit.

En outre, le législateur a prévu des sanctions tendant à punir ou faire cesser les actes de contrefaçon.

Les sanctions civiles sont non seulement l'interdiction de poursuivre ou de reprendre les actes de contrefaçon, mais permettent également d'obtenir des dommages et intérêts et contraindre le contrefacteur à publier le jugement de condamnation.

En ce qui concerne **les sanctions pénales**, les articles L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoient des amendes et des peines de prison pour les auteurs d'actes de contrefaçon. Ainsi, importation, exportation, production, instructions données en vue de commettre des infractions sont punies de 4 ans d'emprisonnement et de 400 000 € d'amende (Code de la

propriété intellectuelle, article L. 716-9).

Sont sanctionnées par 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, détention, offre à la vente, vente, reproduction, imitation, apposition, suppression, substitution (Code de la propriété intellectuelle article L. 716-10).

SOURCES :

1. <http://www.cours-de-droit.net/les-marques-le-principe-de-specialite-a121605220>
2. <https://www.usinenouvelle.com/editorial/infographie-quel-est-le-cout-de-la-contrefacon-pour-les-entreprises-francaises.N704094>.
3. <https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2012/CJUE62010CJ0307>
4. <https://www.cncpi.fr/LEX--lexique--Saisie-contrefacon-abecedaire-proprieite-industrielle.htm>