



L'avocat en droit des marques 3.0

publié le **10/05/2019**, vu **1678 fois**, Auteur : [Nahum Emmanuelle](#)

Le rôle de l'avocat en droit des marques a connu une profonde mutation au cours de ces dernières années, lequel a du repenser la stratégie de protection et de défense des marques de ses clients face aux nouveaux cas de contrefaçon.

La marque représente un actif immatériel essentiel de l'entreprise. Elle lui permet de différencier ses produits et/ou services de ceux des concurrents et a une valeur économique considérable.

Les entreprises en ont pleinement conscience. Jamais le dépôt de marques au niveau de l'INPI et de l'EUIPO n'a été aussi élevé. Pour autant, jamais il n'a jamais paru aussi complexe pour les marques de lutter contre la contrefaçon, face à la multiplication des canaux de distribution des produits contrefaisants.

Il est ainsi essentiel pour les entreprises qui ne disposent pas toutes d'une direction juridique spécialisée de se faire accompagner [par un avocat expert du droit des marques](#).

Celui-ci intervient schématiquement à trois niveaux:

- Dans la mise en place d'une stratégie de protection de la marque/des marques de l'entreprise;
- Dans la gestion de la vie de la marque;
- Et surtout, dans la mise en place d'une stratégie de lutte contre la contrefaçon adaptée aux différents canaux de distribution des produits contrefaisants

I. L'avocat droit des marques: un conseil avisé pour la mise en place d'une stratégie marque

L'avocat spécialisé en droit des marques est un conseil avisé pour assurer la **protection des marques de l'entreprise**.

Tout d'abord, il conseille utilement l'entreprise sur les forces et faiblesses d'un signe envisagé à titre de marque. Il peut, par exemple, l'alerter sur son faible caractère distinctif qui pourrait (i) soit entrainer son refus d'enregistrement par l'office de propriété industrielle (ii) soit entrainer ultérieurement des difficultés en cas d'imitation de la marque dès lors que le périmètre de protection de la marque serait limité.

D'autre part, il réalise les **recherches d'antériorités** nécessaires pour sécuriser l'enregistrement et l'exploitation de la marque. En effet, pour rappel, la plupart des offices de marques (et notamment l'INPI et l'EUIPO) ne vérifient pas si une marque déposée porte atteinte à des droits antérieurs.

La recherche d'antériorités est réalisée, de façon classique, parmi les marques antérieures identiques et similaires, parmi les dénominations sociales et noms commerciaux, ainsi que parmi

les noms de domaine sous les principales extensions génériques et nationales.

La recherche d'antériorités est un exercice périlleux qui nécessite une expertise spécifique pour apprécier rapidement un risque de confusion potentiel (ou l'absence de risque de confusion) avec des marques antérieures.

Rôlé à cet exercice, l'avocat spécialisé en droit des marques identifie les obstacles potentiels à l'enregistrement et l'exploitation du signe envisagé à titre de marque et, le cas échéant, formule des recommandations pratiques pour tenter de contourner certains obstacles identifiés.

L'expertise de l'avocat en droit des marques est également très utile dans le **processus de dépôt de la marque**.

En effet, il accompagne utilement l'entreprise dans la rédaction du libellé des produits et/ou services pour lesquels la marque va être déposée auprès de l'office de propriété industrielle concerné. Dans la lignée de l'arrêt IP Translator de la CJUE de 2012, au niveau de l'Union Européenne, la réforme du Paquet Marques exige désormais une « liste claire et précise » des produits désignés par la marque.

D'autre part, il est l'interlocuteur privilégié de l'entreprise auprès des offices de marque pour tout ce qui concerne les éventuelles objections qui peuvent être émises à l'enregistrement de la marque.

Enfin, il est à même de défendre l'entreprise dans l'hypothèse où la marque fait l'objet d'opposition(s) par des titulaires de droits antérieurs.

S'agissant, par exemple, d'une procédure d'opposition devant [l'INPI](#) ou devant l'EUIPO, il formule des observations en réponse au mémoire d'opposition, afin de faire échec à l'opposition. Il peut également négocier avec l'opposant pour aboutir, par exemple, à la signature d'un accord de coexistence de marques dans l'hypothèse où les entreprises exploitent leurs marques pour des produits et/ou services non concurrents.

II. Un avocat spécialisé au service du maintien des droits de marque de l'entreprise

Le recours à un avocat en droit des marques est également utile pour accomplir tous les actes juridiques requis pour assurer la validité de la marque dans le temps.

Tout d'abord, ce dernier peut se charger de mettre en place une **surveillance de la marque** afin de détecter les dépôts de marque qui pourraient lui porter atteinte et alerter l'entreprise.

Une telle surveillance permettra de réagir rapidement en adressant au titulaire de la marque une lettre de mise en demeure lui demandant de procéder immédiatement au retrait ou la limitation de sa marque. Dans l'hypothèse d'un refus, une opposition pourra être formée devant l'office de propriété industrielle concerné afin de tenter d'obtenir un refus d'enregistrement de la marque.

D'autre part, l'avocat spécialiste du droit des marques accomplit les actes nécessaires au maintien en vigueur de la marque en surveillant les échéances de renouvellement et en payant les annuités correspondantes. Il alertera son entreprise cliente sur tout délai qui serait susceptible d'impacter le champ de protection de la marque. Par exemple, en vertu du droit de priorité, il est possible, sous certaines conditions, d'étendre le champ de protection de la marque dans d'autres pays en bénéficiant de la date de dépôt initiale.

Enfin, l'avocat spécialisé dans les marques assiste ses clients **dans la rédaction des contrats ayant un impact sur la titularité (contrat de cession de marques) ou sur la concession de droit sur la marque (licences de marque).**

III. L'avocat spécialisé en marques: un partenaire incontournable dans la lutte contre la contrefaçon

Le rôle de l'avocat en droit des marques prend toute sa place dans la **gestion des procédures permettant de lutter contre la contrefaçon des marques de ses entreprises clientes.**

Tout d'abord, il met en œuvre les procédures nécessaires pour collecter des éléments de preuve de la contrefaçon, via la réalisation de constats d'huissier (en magasin ou sur internet).

Il initie et coordonne les actions permettant de collecter des éléments de preuve de la contrefaçon.

Par exemple, s'agissant d'actes de contrefaçon commis en France, il pourra présenter une requête auprès du Tribunal compétent afin d'obtenir une ordonnance autorisant le titulaire des droits à procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au sein du siège social et/ou des locaux appartenant à la société suspectée de commettre des actes de contrefaçon.

La mise en place d'une telle procédure permet très souvent de collecter des éléments permettant de démontrer l'origine et l'étendue de la contrefaçon, via, par exemple, la saisie de documents commerciaux et comptables.

Il assure la conduite des actions en contrefaçon devant les tribunaux compétents (de l'assignation jusqu'au jugement final) afin d'obtenir, notamment, des mesures d'interdiction de la contrefaçon et la réparation du préjudice économique et moral en résultant.

Face aux atteintes protéiformes à la marque, et notamment, à la multiplication des atteintes commises aux marques sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de vente en ligne, l'avocat en droit des marques doit adapter sa stratégie de lutte à ces différents canaux de distribution de produits contrefaisants.

S'agissant par exemple des atteintes à la marque sur les réseaux sociaux, l'engagement d'une action judiciaire n'est pas toujours la stratégie la plus pertinente compte tenu du fait, notamment, que la nécessité d'agir très rapidement conduit dans certains cas à privilégier d'autres procédures.

Il est possible, par exemple, de procéder à une notification d'atteinte aux droits via les formulaires de signalement mis à disposition par la plupart des réseaux sociaux ou encore, de notifier le contenu illicite au réseau social qui, en sa qualité d'hébergeur est tenu de retirer promptement un contenu manifestement illicite dès lors que celui-ci lui a été notifié formellement afin de ne pas engager sa responsabilité.

La stratégie mise en place doit être globale afin de ne pas réagir « au coup par coup ».

La lutte contre la contrefaçon doit se faire sur les différents canaux de distribution (sites de vente en ligne, réseaux sociaux, plateformes de vente en ligne de type Amazon ou Alibaba etc.) afin de pouvoir retracer l'activité des contrefacteurs et privilégier les actions (et le budget associé) contre les atteintes les plus flagrantes et massives.