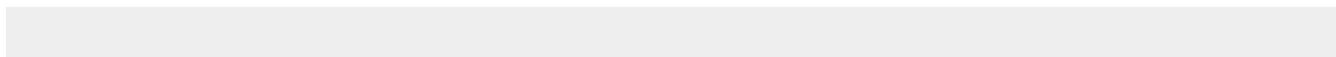


Droit de la propriété industrielle

Leçon 802 : L'action en contrefaçon : Cas pratique

Jean-Pierre CLAVIER

Table des matières



Faits :

La société ERB voit sa situation économique s'améliorer depuis le lancement de son nouveau modèle de fenêtres (dites fenêtres « Optimum ») ; deux demandes de brevet ont été déposées auprès de l'Office européen des brevets.

La société ERB a constaté qu'un concurrent apposait sur ses documents publicitaires, sur ses catalogues, sur son site web la mention « fabrication de type Optimum », « prix imbattables ». Apparemment, les fenêtres sont de médiocre qualité.

Quelles mesures l'entreprise ERB peut prendre pour tenter de faire cesser cette pratique au plus vite ?***En savoir plus : Eléments de correction***

On peut supposer que l'atteinte concerne la marque de la société ERB et non ses brevets. La qualité médiocre de la qualité des fenêtres du concurrent laisse penser que ce dernier se sert de la bonne image de la marque Optimum pour vendre ses produits sans reproduire les aspects techniques revendiqués dans les demandes de brevet. Ce point devra néanmoins être vérifié par la société ERB. Sur le plan du droit des marques, l'article [L. 713-2](#) du C. propr. intell. précise que : « *Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :*

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. »

Il semble bien que l'emploi de l'expression « fabrication de type Optimum » pour désigner des fenêtres du concurrent caractérise une reproduction illicite (usage dans la vie des affaires, risque de confusion aux yeux du public visé).

Si un courrier adressé au concurrent ne suffit pas à faire cesser le trouble, la société ERB devra exploiter les possibilités qu'offre le Code de la propriété intellectuelle, sur le plan judiciaire.

En premier lieu, il peut être utile de procéder à une saisie-contrefaçon (art. [L. 716-4-7](#) du C. propr. intell. en matière de marques) afin d'établir la preuve de la contrefaçon (son ampleur). Il faut déposer une requête auprès du tribunal judiciaire compétent afin qu'il rende une ordonnance permettant d'engager la saisie-contrefaçon.

Si la saisie-contrefaçon est autorisée par le juge et si elle porte ses fruits, la société ERB devra assigner au fond le concurrent dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long.

En application de l'article [L. 716-4-6](#) du C. propr. intell., la société ERB pourrait saisir en référé la juridiction compétente pour qu'elle prononce des mesures provisoires afin d'empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon.

Si elle obtient gain de cause, il faudra qu'elle saisisse la juridiction au fond dans le même délai que celui évoqué au sujet de la saisie-contrefaçon.

Au fond, la société ERB demandera au Tribunal compétent qu'il ordonne, sous astreinte le cas échéant, la fin des actes litigieux. Elle pourra aussi solliciter l'octroi de dommages-intérêts (art. [L. 716-4-10](#) du C. propr. intell.).