REPÈRES

Lutter contre la contrefaçon

Comment se protéger
de la contrefaçon ?

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

Lutter contre la contrefaçon

Comment se protéger
de la contrefaçon ?

sommaire

POURQUOI SE PROTÉGER DE LA CONTREFAÇON ? 4

QU'EST-CE QU'UNE CONTREFAÇON ? 6
- La contrefaçon des identifiants commerciaux
- La contrefaçon des créations artistiques et du design
- La contrefaçon des créations techniques

COMMENT SE PRÉMUNIR DES CONTREFACTEURS ? 10
- Protégez vos créations
- Rendez la contrefaçon plus difficile
- Faites savoir que vous êtes protégé
- Informez la Douane
- Surveillez la concurrence

QUE FAIRE SI JE SUIS VICTIME DE CONTREFAÇON ? 13
- Assurez-vous de la validité de vos droits
- Collectez des preuves de la contrefaçon
- Consultez un spécialiste
- Saisissez le tribunal

COMMENT ÉVITER D'ÊTRE CONTREFACTEUR ? 18
- Vérifiez dans les bases de données
- Vérifiez l'authenticité et l'origine du produit, et demandez des garanties
- Demandez conseil à un spécialiste
- Recherchez un accord

LEXIQUE 21

ADRESSES UTILES 23

POURQUOI SE PROTÉGER DE LA **CONTREFAÇON ?**

Vous êtes à l'origine d'une création ? Qu'elle ait un caractère technique ou artistique, qu'elle ait un but commercial ou non, elle doit être défendue contre les atteintes illicites.
Quel que soit votre projet et votre domaine d'activité, vous pouvez vous retrouver confronté à un problème de contrefaçon.

UNE MENACE POUR LES CRÉATEURS… ET LES CONSOMMATEURS

La contrefaçon est une tromperie : en créant une confusion entre le produit original et le produit contrefaisant, le contrefacteur cherche à s'approprier votre succès et à profiter indûment des investissements que vous avez réalisés.

L'impact de la contrefaçon va toutefois bien au-delà de la violation d'un droit de propriété intellectuelle : elle porte atteinte au développement des entreprises dans tous les secteurs économiques et encourage les activités illicites, comme les infractions à la législation du travail ou aux normes de fabrication des produits, menaçant directement la santé et la sécurité des consommateurs.

La contrefaçon en chiffres

Selon les estimations habituellement retenues, la contrefaçon représenterait **5 à 10 % du commerce mondial**. Pour l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), le volume des échanges physiques de contrefaçon de produits de consommation dépasserait le produit intérieur brut (PIB) de 150 pays, pour une valeur globale de 250 milliards de dollars par an.
En France, **en 2011**, la Douane a saisi, hors cigarettes, **8,9 millions d'articles de contrefaçon** soit une augmentation de 42 % par rapport à 2010.
Par ailleurs, toujours concernant la France, d'autres chiffres sont éloquents même s'ils ne sont que des estimations :

- la contrefaçon se traduirait par la suppression de **30 000 emplois** (source OCDE) ;
- en France, plus d'une entreprise sur deux s'estime **confrontée au problème de la contrefaçon.**

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, POUR PROTÉGER ET DÉFENDRE LES CRÉATIONS

En donnant un monopole d'exploitation pour une période déterminée, la propriété intellectuelle récompense l'effort des innovateurs et leur donne les moyens d'agir contre les contrefacteurs et les pratiques déloyales.

> Consulter la brochure "Protéger ses créations".

L'INPI, ACTEUR DE LA LUTTE ANTI-CONTREFAÇON

En délivrant les marques, les dessins, les modèles et les brevets, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) s'inscrit au cœur de la protection des innovations. Interlocuteur privilégié des innovateurs et des pouvoirs publics, en charge du secrétariat du Comité national anti-contrefaçon (CNAC), l'INPI multiplie les actions en matière de lutte contre la contrefaçon, qu'il s'agisse de coopération internationale, de renforcement de la législation nationale ou de sensibilisation du grand public.

Le Comité national anti-contrefaçon (CNAC)

Le CNAC a pour vocation de renforcer le dispositif national de lutte anti-contrefaçon grâce à une meilleure coordination des actions menées par les administrations et les industriels. Son action porte sur l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, qu'il s'agisse de brevets, de marques, de dessins et modèles, de droits d'auteur, d'appellations d'origine ou d'obtentions végétales.

En concevant cette brochure, l'INPI entend poursuivre sa participation active à la lutte contre la contrefaçon et répondre à vos questions dans ce domaine, autour de trois aspects essentiels :

- vous aider à **vous prémunir** des contrefacteurs en assimilant les bons réflexes de prévention et de protection ;
- vous **informer sur les moyens de défense** existants si vous pensez être victime de contrefaçon, en identifiant différents cas de figure ;
- vous **éviter de devenir**, malgré vous, contrefacteur.

> Pour en savoir plus, contacter le 0820 22 26 22 (0,09 €/min) ou www.contrefacon-danger.com.

QU'EST-CE QU'UNE **CONTREFAÇON ?**

Il existe autant de contrefaçons que de types de créations.
Voici les principaux critères permettant d'identifier les différents cas possibles.

La contrefaçon se définit comme la reproduction, l'imitation ou l'utilisation totale ou partielle d'un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation de son propriétaire. Il peut s'agir d'une marque, d'un modèle, d'un brevet, d'un droit d'auteur, d'un logiciel, d'un circuit intégré ou d'une obtention végétale.
On assimile aussi à de la contrefaçon les atteintes portées aux droits voisins (par exemple les droits des artistes-interprètes) et aux Appellations d'origine (AO) et Indications géographiques protégées (IGP).

ATTENTION on ne parle de contrefaçon que dans le cas d'atteintes (de "copies") à des droits de propriété intellectuelle. D'autres atteintes existent en dehors de la contrefaçon (concurrence déloyale, dénigrement, etc.) mais sont sanctionnées par d'autres voies.

> Pour en savoir plus, consulter un conseil en propriété industrielle ou un avocat spécialisé.
Voir la liste "Les conseils en propriété industrielle" sur www.inpi.fr et la rubrique "Adresses utiles".

LA CONTREFAÇON DES IDENTIFIANTS COMMERCIAUX

▶ La contrefaçon de marques

Rappel

La marque est un "signe" (dénomination, logo…) servant à distinguer vos produits ou services de ceux de vos concurrents. En déposant votre marque à l'INPI, vous obtenez sur votre signe, pour ces produits et services, un monopole d'exploitation sur le territoire français pour 10 ans, renouvelable indéfiniment.

> Consulter la brochure "La marque".

Quels sont les principaux actes de contrefaçon de marque ?

- La reproduction, l'imitation, la suppression ou la substitution de la marque, sans autorisation de son propriétaire.
- La détention, la vente ou l'importation de produits comportant une marque contrefaisante.

Les atteintes aux noms commerciaux, dénominations sociales et enseignes

La copie d'un nom commercial, d'une dénomination sociale ou d'une enseigne n'est pas considérée comme une contrefaçon mais peut être sanctionnée au titre de la concurrence déloyale, par exemple.

> Voir la rubrique "Adresses utiles".

Les atteintes aux Indications géographiques protégées (IGP) et Appellations d'origine (AO)

Les Appellations d'origine et les Indications géographiques protégées sont des signes qui indiquent l'origine géographique d'un produit (ville, pays, région…), alors que la marque indique son origine commerciale (fabricant, distributeur…). Les AO et les IGP sont utilisées sur des produits qui présentent des qualités particulières dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique dans lequel elles sont obtenues. Les formalités pour bénéficier d'une IGP ou AO s'effectuent auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).

> Voir la rubrique "Adresses utiles".

Quelles sont les principales atteintes à une Appellation d'origine ou à une Indication géographique protégée ?

Le fait de faire apparaître sur des produits naturels ou fabriqués, vendus ou destinés à l'être, des AO ou des IGP qui sont inexactes.

Exemple : le fait de tromper ou de tenter de tromper un consommateur sur l'origine géographique d'un produit.

LA CONTREFAÇON DES CRÉATIONS ARTISTIQUES ET DU DESIGN

La contrefaçon de droits d'auteur et de droits voisins

Rappel

Le droit d'auteur protège les œuvres littéraires, les créations musicales, graphiques et plastiques, mais aussi les logiciels, les créations de l'art appliqué, les créations de mode, etc. Les artistes-interprètes, les producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle ont également des droits voisins du droit d'auteur.

> Consulter la brochure "Protéger ses créations".

Quels sont les principaux actes de contrefaçon de droits d'auteur et de droits voisins ?

- La reproduction intégrale ou partielle, définitive ou temporaire d'une oeuvre, sans autorisation (téléchargement).
- La représentation d'une oeuvre sans autorisation (le fait de jouer une pièce de théâtre).

▶ La contrefaçon de dessins et modèles

Rappel

Le dessin ou le modèle protège l'apparence, le "design" de vos produits. En déposant un dessin ou un modèle à l'INPI, vous obtenez un monopole d'exploitation sur le territoire français pour une durée minimale de 5 ans, qui peut être prolongée par tranche de 5 ans, jusqu'à une période maximale de 25 ans.

> Consulter la brochure "Le dessin ou modèle".

Quels sont les principaux actes de contrefaçon de dessin ou modèle ?

- La fabrication sans autorisation, de façon identique ou proche, de la forme protégée.
- L'importation, la vente sans autorisation de la forme protégée.

LA CONTREFAÇON DES CRÉATIONS TECHNIQUES

▶ La contrefaçon de brevets

Rappel

Le brevet protège une invention, c'est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème technique donné. En déposant votre brevet à l'INPI, vous obtenez, en France, un monopole d'exploitation pour une durée maximale de 20 ans.

> Consulter la brochure "Le brevet".

Quels sont les principaux actes de contrefaçon de brevet ?

- La fabrication du produit ou la mise en œuvre du procédé breveté, sans autorisation.
- La vente ou l'importation de l'invention protégée, sans autorisation.

La contrefaçon de certificats d'obtention végétale (COV)

Les variétés végétales nouvelles ne sont pas protégeables par un brevet mais par un titre spécial appelé certificat d'obtention végétale (COV).

Rappel

Le COV est un titre qui donne à son propriétaire un droit exclusif sur une variété nouvelle, créée ou découverte, un genre ou une espèce de plante, sur un territoire donné.
Ce titre est délivré pour le territoire français par un organisme spécial du ministère de l'Agriculture, l'Instance nationale des obtentions végétales (INOV).

> Voir la rubrique "Adresses utiles".

Quels sont les principaux actes de contrefaçon de COV?

- La production, la vente ou l'importation, sans autorisation, de la variété végétale protégée.

La contrefaçon de topographies de produits semi-conducteurs (TPS)

Rappel

La topographie d'un produit semi-conducteur, plus communément appelé circuit intégré ou puce, est une création spécifique qui fait l'objet d'une protection particulière auprès de l'INPI. Le dépôt d'une TPS donne un monopole d'exploitation de 10 ans.

> Pour en savoir plus, contacter INPI Direct.

Quels sont les principaux actes de contrefaçon de TPS?

- La vente, la reproduction ou l'importation sans autorisation de la TPS protégée.

Contrefaçon et libre circulation des marchandises dans l'Espace économique européen (EEE)

À l'extérieur de l'EEE, le propriétaire d'un droit de propriété industrielle peut maîtriser la circulation internationale de ses produits : son autorisation est nécessaire pour que l'importation ou l'exportation de ses produits ne soient pas considérés comme une contrefaçon.

À l'inverse, à l'intérieur de l'EEE, si le propriétaire d'un droit de propriété industrielle a mis en vente certains de ses produits, son autorisation n'est pas nécessaire pour permettre la circulation de ses produits sur le territoire de l'EEE.

> Pour en savoir plus, contacter INPI Direct.

La contrefaçon de logiciels

Les logiciels sont généralement protégés par le droit d'auteur. Certaines inventions mises en œuvre par ordinateur peuvent être protégées par brevet.

> Pour en savoir plus, contacter INPI Direct.

COMMENT SE PRÉMUNIR DES **CONTREFACTEURS ?**

Pour se prémunir d'éventuels contrefacteurs, il existe des réflexes indispensables à adopter. Voici quelques bonnes pratiques à mettre en place pour prévenir ou dissuader les agissements frauduleux.

PROTÉGEZ VOS CRÉATIONS

Droits de propriété industrielle	**Droits d'auteur**
La meilleure façon de protéger vos innovations en France consiste à déposer, lorsque les conditions sont réunies, une demande de titre de propriété industrielle auprès de l'INPI. Vous protégez ainsi, pour une durée déterminée : • les signes qui identifient vos produits et services en déposant une marque ; • vos créations ornementales en déposant un dessin ou un modèle ; • vos créations techniques en déposant une demande de brevet. Pour rester efficaces une fois délivrés ou enregistrés, ces titres doivent être maintenus en vie le plus longtemps possible : votre marque doit être renouvelée tous les 10 ans, les annuités de votre brevet doivent être payées chaque année pendant 20 ans et vos dessins ou modèles prolongés jusqu'à 25 ans. **> Consulter la brochure "Protéger ses créations".**	Si vos créations ne sont protégées que par le droit d'auteur, vous devez, en cas de litige, vous donner les moyens d'établir la preuve de ces créations. Vous pouvez vous constituer des preuves de différentes façons : • en utilisant une enveloppe Soleau ; **> Consulter la brochure "L'enveloppe Soleau".** • en déposant vos créations auprès d'un officier ministériel (notaire ou huissier de justice) ou en faisant appel à une société d'auteurs ; **> Voir la rubrique "Adresses utiles".** • en conservant toute publication (article de journal, catalogue d'exposition…) dont la date n'est pas falsifiable. Les simples publications en ligne, sur des sites Internet ou autre support numérique, ne sont pas considérées comme des preuves suffisantes.

RENDEZ LA CONTREFAÇON PLUS DIFFICILE

Pour distinguer au mieux les produits originaux de leurs contrefaçons et renforcer votre protection, utilisez pour vos produits un étiquetage spécifique (code-barre, etc.) ou d'autres procédés d'identification sécurisés (hologrammes, etc.).

FAITES SAVOIR QUE VOUS ÊTES PROTÉGÉ

Même si elles n'ont aucune valeur légale en France, les mentions "Brevet déposé", "Marque enregistrée" ou bien encore "Modèle n°…" peuvent servir à dissuader les éventuels contrefacteurs.

En droit d'auteur, l'usage de mentions ou symboles est admis car ils permettent aux fabricants de signaler qu'ils protègent leurs créations.

INFORMEZ LA DOUANE

Vous pensez que vos produits font l'objet de contrefaçon ? Vous pouvez remplir une demande d'intervention auprès de la Douane. Ainsi, en présence de marchandise douteuse repérée dans le cadre de ses contrôles, la Douane retient provisoirement les produits présumés contrefaisants et vous prévient de cette retenue pour que vous puissiez défendre vos droits, en engageant, par exemple, une action en contrefaçon. Si pendant ce délai (10 jours maximum, 3 jours s'il s'agit de denrées périssables), vous ne donnez pas de suites à cette sollicitation, la retenue provisoire est levée et la marchandise remise en circulation.
Cette demande est gratuite et valable 1 an renouvelable.

> Voir la rubrique "Adresses utiles".

SURVEILLEZ LA CONCURRENCE

Droits de propriété industrielle	**Droits d'auteur**
Une fois votre marque déposée, assurez-vous que personne ne l'utilise ou ne l'imite pour des produits identiques ou similaires. Défendez-la en faisant opposition aux nouvelles marques déposées qui vous imiteraient. **> Consulter la fiche "S'opposer à l'enregistrement d'une marque", dans la brochure "La vie de votre marque".** De la même façon, vous devez **surveiller le marché** et faire en sorte à ce que personne n'utilise votre invention ou n'imite vos dessins ou modèles sans votre consentement. Vous pouvez effectuer vous-même une surveillance de votre secteur en recherchant dans les bases de données de l'INPI. Vous pouvez également confier vos recherches à l'INPI. **> Voir "Nos ressources documentaires" sur www.inpi.fr.** ATTENTION l'INPI effectue ces recherches pour vous, mais n'interprète pas les résultats ! Pour cela, il est fortement recommandé de consulter un spécialiste tel qu'un conseil en propriété industrielle. **> Voir la liste "Les conseils en propriété industrielle" sur www.inpi.fr.** En plus des bases de données sur les brevets, les marques, les entreprises, les dessins et les modèles, il est recommandé de **surveiller en permanence vos différents marchés** afin de détecter rapidement l'apparition de contrefaçons. Vous pouvez ainsi compléter votre surveillance en visitant les salons professionnels ou en consultant les catalogues de produits de vos concurrents. **À l'étranger**, sensibilisez votre force de vente et vos éventuels agents de façon à identifier les usurpations. Recherchez ensuite avec des détectives sur le terrain l'origine des produits en cause (fabricants, distributeurs) et engagez des actions. Menez une veille technologique et commerciale à l'aide de la Direction générale (DG) Trésor et ses 64 services économiques, qui constituent, au sein des ambassades, autant de postes d'observation et d'information sur l'activité industrielle mondiale et participent à la surveillance des marchés internationaux. Vous pouvez également contacter les **experts en propriété intellectuelle** présents dans certaines zones régionales au sein des services économiques. **> Voir la rubrique "Adresses utiles".**	Il n'existe pas de listes officielles ou de bases de données exhaustives permettant de savoir si une œuvre a déjà été créée ou pas, et donc de détecter d'éventuelles contrefaçons. Seules les créations protégées par un titre de propriété industrielle sont répertoriées dans des bases de données. La connaissance de votre secteur d'activités ou de votre marché reste le moyen le plus efficace pour surveiller vos concurrents, en visitant les salons professionnels ou en consultant leurs catalogues de produits.

QUE FAIRE SI JE SUIS VICTIME DE **CONTREFAÇON ?**

Face à un contrefacteur, n'hésitez pas à vous défendre.
Mais, avant d'entamer toute action, vérifiez bien vos droits
et prenez conseil sur les diverses solutions possibles.

ASSUREZ-VOUS DE LA VALIDITÉ DE VOS DROITS

Droits de propriété industrielle	**Droits d'auteur**
Vos droits doivent être : • **antérieurs :** vérifiez que la contrefaçon en est bien une ; le dépôt de votre titre doit être antérieur au dépôt du titre par le prétendu contrefacteur, ou à son exploitation commerciale ; • **en vigueur :** vérifiez que votre marque a moins de 10 ans ou qu'elle a été renouvelée ; que votre dessin ou modèle a moins de 5 ans ou a été renouvelé* ; que votre brevet a moins de 20 ans et que les annuités ont été payées chaque année de manière continue ; • **protégés sur le territoire concerné :** assurez-vous que vos produits sont bien protégés dans le ou les pays dans lesquels vous souhaitez agir en contrefaçon ; • **réguliers :** si la marque, le dessin, le modèle ou le brevet vous a été vendu, vous devez veillez à vous faire inscrire au préalable comme nouveau propriétaire sur les registres nationaux ; **> Consulter les brochures "La vie de votre marque", "La vie de votre brevet", "La vie de vos dessins et modèles".** • **tangibles :** réunissez les preuves de l'existence de votre droit (copie du certificat d'enregistrement de la marque, copie du certificat de publication du dessin ou modèle, copie officielle du brevet…). * ATTENTION les dépôts de dessins ou modèles effectués avant octobre 2001 sont valables 25 ans renouvelables une fois.	Vos droits doivent être : • **antérieurs :** vérifiez que la contrefaçon en est bien une : votre création doit être antérieure à celle du prétendu contrefacteur ; • **en vigueur :** les droits d'auteur existent tant que l'auteur est en vie et 70 ans après son décès ; • **protégés sur le territoire concerné :** attention, les lois sur le droit d'auteur diffèrent d'un pays à l'autre et la protection en France n'est pas automatiquement reconnue à l'étranger ; • **réguliers :** si le droit d'auteur vous a été cédé, vous devez veiller à avoir une copie du contrat ; • **tangibles :** réunissez les preuves de l'existence de votre droit d'auteur.

COLLECTEZ DES PREUVES DE LA CONTREFAÇON

Réunissez le maximum de preuves de la contrefaçon :

- faites faire un constat sous contrôle d'huissier (achat en boutique, sur Internet, exposition sur un salon, etc.) ;
- rassemblez des catalogues, des photos des produits de contrefaçon ;
- faites faire une saisie contrefaçon : sur autorisation d'un juge, vous pouvez faire saisir la marchandise ou au moins des échantillons. C'est un moyen efficace de prouver la contrefaçon qui nécessite le recours à des professionnels ;

  > Voir la liste "Les conseils en propriété industrielle" sur www.inpi.fr.
- faites intervenir la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) s'il s'agit d'une contrefaçon de marque pour effectuer une enquête et un prélèvement, ou pour saisir directement ou consigner les produits contrefaisants ;
- déposez plainte auprès des services de police ou de gendarmerie.

Collectez des informations complémentaires comme : le volume de la contrefaçon et les bénéfices réalisés par le contrefacteur pour évaluer les dommages et intérêts auxquels vous pourrez prétendre ; l'identification du contrefacteur ; le lieu de l'infraction (origine et provenance des produits) ; la liste des fabricants, importateurs ou distributeurs ; le moyen de transport utilisé, etc.

CONSULTEZ UN SPÉCIALISTE

Avant de porter le litige devant les tribunaux, il est fortement recommandé de prendre contact avec un conseil en propriété industrielle ou un avocat spécialisé, afin de défendre au mieux vos intérêts.

> Voir la liste "Les conseils en propriété industrielle" sur www.inpi.fr et la rubrique "Adresses utiles".

Pour les entreprises françaises qui ont des marchés à l'international (export) ou des filiales à l'étranger (implantations locales), des administrations compétentes sont à leur service pour les aider dans leurs problématiques, et assurer une interface avec les autorités locales.

Grâce à un réseau d'experts en propriété industrielle, l'INPI oriente et aide ainsi les entreprises au sein des différents services économiques. Installés dans les zones où les problèmes de contrefaçon sont particulièrement importants, ils apportent une assistance en cas de litiges.

> Voir la rubrique "Adresses utiles".

ATTENTION le contrefacteur tentera de se défendre en contestant la réalité ou la validité de vos droits. En effet, en agissant en contrefaçon, vous prenez aussi le risque de voir votre titre annulé ou votre droit d'auteur non reconnu.
Assurez-vous que votre titre ou votre droit est bien solide avec l'aide d'un spécialiste.

SAISISSEZ LE TRIBUNAL

Pour engager une action au civil ou au pénal, vous devez être représenté par un avocat.
Les procédures civiles et pénales peuvent être cumulées.

- **La procédure civile** permet d'interdire les actes de contrefaçon et de percevoir des dommages et intérêts en réparation. Elle est plus facile à mettre en œuvre (sur la base d'un droit de propriété industrielle) et à maîtriser : le propriétaire des droits décide de l'engager ou de l'arrêter.
  D'une durée moyenne de 2 à 3 ans, la procédure civile peut être plus longue en cas d'appel.
  Toutefois, il est possible d'obtenir des mesures provisoires bien avant l'issue du litige (interdiction de poursuivre les actes contrefaisants, provision sur dommages et intérêts, etc.).
- **La procédure pénale**, ou répressive, a pour but de sanctionner le contrefacteur et de rétablir l'ordre public, même si elle permet aussi d'indemniser les préjudices subis. Elle permet à l'entreprise victime de contrefaçon de se constituer partie civile, avant ou pendant le procès.
  L'action pénale est longue. Elle est engagée et conduite par l'autorité judiciaire, et ne peut être arrêtée par les deux parties, ce qui limite les possibilités de négociation. La procédure pénale est donc plutôt recommandée pour les gros volumes de contrefaçon ou pour les cas de contrefaçon issus de réseaux criminels ou dangereux pour la santé des consommateurs.

Ce que vous pouvez obtenir

Au civil comme au pénal, le contrefacteur peut être condamné :

- au versement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice de la ou des victimes. Leur montant peut être calculé en fonction de différents critères (manque à gagner, baisse du chiffre d'affaires, bénéfices réalisés par le contrefacteur, préjudice moral (atteinte à l'image, etc.) ou évalués de manière forfaitaire sur la base de redevances qui auraient été dues par un licencié ;
- à cesser les actes de contrefaçon ;
- à retirer les contrefaçons des circuits commerciaux.

Dans le cadre d'une action pénale, les sanctions encourues peuvent aller jusqu'à 4 ans et 400 000 € d'amende, voire jusqu'à 5 ans et 500 000 € en cas de circonstances aggravantes (produits contrefaisants dangereux ou issus de réseaux criminels).

La négociation

Si cela est possible, vous pouvez tentez avant d'agir une négociation amiable avec l'aide d'un professionnel (conseil en propriété industrielle ou avocat spécialisé). En effet, il est parfois plus intéressant d'avoir recours à ce genre de transaction pour éviter un procès qui risquerait d'être long et coûteux, ou dont l'issue serait incertaine. Vous informez le contrefacteur de vos droits, vous le mettez en demeure de cesser la commercialisation du produit contrefaisant et de vous verser une indemnité à titre de réparation. Il vous est possible également de lui proposer une licence d'exploitation sur votre marque, dessin, modèle ou brevet, en contrepartie d'une redevance (ou *royalties*). Pour négocier un accord de licence, un contrat doit être impérativement rédigé et signé par les deux parties.

> Pour en savoir plus sur les licences, contactez INPI Direct.

ATTENTION les licences doivent être inscrites sur les Registres nationaux correspondants (brevets, marques, dessins et modèles) à l'INPI.

> Consulter les fiches :
"Transmettre ou exploiter une marque" dans la brochure "La vie de votre marque",
"Transmettre ou exploiter un brevet" dans la brochure "La vie de votre brevet",
"Transmettre ou exploiter des dessins et modèles" dans la brochure "La vie de vos dessins et modèles".

<table>
<tr><th></th><th>Qui peut agir?</th><th colspan="2">Quand agir?</th><th colspan="2">Où agir? Devant quel tribunal?</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th>Au civil</th><th>Au pénal</th><th>Au civil</th><th>Au pénal</th></tr>
<tr><td>Brevets

Marques

Dessins & Modèles</td><td>• Le propriétaire
• L'acquéreur dont la cession a été inscrite au Registre national
• Le licencié exclusif, sous certaines conditions</td><td colspan="2">Dans les 3 ans à compter de l'acte de contrefaçon</td><td>Tribunal de grande instance (TGI) de Paris</td><td rowspan="3">Tribunaux correctionnels</td></tr>
<tr><td>Droits d'auteur</td><td>• L'auteur (personne physique)
• Les héritiers de l'auteur défunt
• Le propriétaire des droits patrimoniaux en cas de cession*</td><td>Dans les 10 ans à compter de l'acte de contrefaçon</td><td>Dans les 3 ans à compter de l'acte de contrefaçon</td><td rowspan="2">10 TGI spécialement compétents : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Fort-de-France, Strasbourg</td></tr>
<tr><td>Certificat d'obtention végétale</td><td>• Le propriétaire
• L'acquéreur dont la cession a été inscrite au Registre national des COV
• Le licencié exclusif, sous certaines conditions</td><td colspan="2">Dans les 3 ans à compter de l'acte de contrefaçon</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>10 TGI spécialement compétents pour les certificats d'obtentions végétales : Paris, Bordeaux, Strasbourg, Marseille, Lille, Limoges, Lyon, Nancy, Rennes, Toulouse (Paris est compétent pour les départements et collectivités d'Outre Mer)</td><td></td></tr>
</table>

* *Exemple : l'entreprise qui s'est fait céder les droits de son auteur-salarié.*

ATTENTION *une entreprise peut, exceptionnellement, être titulaire des droits d'auteurs sans cession, ou être considérée comme telle.*

> Pour en savoir plus, contacter INPI Direct.

Cas particuliers

- En cas d'atteinte à une Appellation d'origine ou une Indication géographique protégée, contactez l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).

  > Voir la rubrique "Adresses utiles".

- En cas de contrefaçon de topographies de produits semi-conducteurs (TPS), il n'est pas possible d'agir au pénal. Le propriétaire peut saisir le TGI de Paris d'une action civile.

COMMENT ÉVITER D'ÊTRE **CONTREFACTEUR ?**

Vous avez développé un procédé innovant ?
Vous utilisez ou commercialisez des produits ?
Que vous soyez fabricant ou distributeur, un certain nombre de précautions sont nécessaires afin de ne pas vous retrouver contrefacteur malgré vous.

Que vous soyez le concepteur ou l'acheteur, vérifiez pour chaque nouveau produit que celui-ci n'a pas déjà été déposé ou qu'il ne fait pas l'objet d'un droit de propriété industrielle ou intellectuelle.

ATTENTION ces précautions ne vous protègent pas contre une éventuelle action en contrefaçon, mais en limitent seulement les risques.

VÉRIFIEZ DANS LES BASES DE DONNÉES

Les outils d'information de l'INPI vous permettent de faire ces recherches.

- Avec l'aide de bibliothécaires et documentalistes, vous accédez gratuitement au fonds documentaire brevets, marques, dessins et modèles et jurisprudence à l'INPI près de chez vous.
- Vous pouvez effectuer en ligne vous-même une surveillance de votre secteur. Accédez immédiatement sur www.inpi.fr à une information précise sur un titre de propriété industrielle grâce aux bases de données de l'INPI.
- Les experts de l'INPI sont à votre disposition pour vous proposer des prestations de recherche concernant les brevets, les marques, les dessins et modèles ou la jurisprudence.

> Pour en savoir plus : contact@inpi.fr.

▶ Les identifiants commerciaux

Avant de déposer votre marque, vous devez vous assurer que le signe que vous avez choisi est disponible. Le service de recherche de marques de l'INPI vous permet d'accéder gratuitement aux informations bibliographiques, légales et aux logos des marques françaises, communautaires et internationales en vigueur, désignant ou non la France.

> Voir www.inpi.fr.

N'hésitez pas à consulter les bases de données d'organismes internationaux tels que :

- l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) pour les marques communautaires ;
- l'Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI) pour les marques internationales.

> Voir la rubrique "Adresses utiles".

▶ Les créations artistiques et du design

Avant de déposer un dessin ou un modèle, il vous est fortement recommandé de vérifier que le dessin ou la forme que vous avez créés sont bien nouveaux et qu'ils ne font pas déjà l'objet d'une protection par dessins et modèles. L'INPI vous propose d'accéder librement aux dessins et modèles français publiés depuis 1910 ainsi qu'aux dessins et modèles internationaux publiés depuis 1979.

> Voir www.inpi.fr.

N'hésitez pas à consulter les bases de données de l'OHMI pour les dessins et modèles communautaires.

> Voir la rubrique "Adresses utiles".

▶ Les créations techniques

Avant de déposer un brevet, il vous est fortement recommandé de vérifier que votre invention est nouvelle par rapport à l'état de la technique et qu'elle ne fait pas déjà l'objet d'une protection par brevet. Le service de recherche de brevets de l'INPI FR Esp@cenet vous permet d'accéder gratuitement aux brevets français, européens et internationaux depuis 1978.

> Voir www.inpi.fr.

N'hésitez pas à consulter les bases de données de l'OMPI pour les brevets internationaux.

> Voir la rubrique "Adresses utiles".

ATTENTION l'interprétation des résultats d'une recherche est un exercice très difficile.
N'hésitez pas à consulter un spécialiste tel qu'un conseil en propriété industrielle pour vous aider.

> Voir la liste "Les conseils en propriété industrielle" sur www.inpi.fr.

Le droit d'auteur

Il n'existe pas de listes officielles ou de bases de données exhaustives permettant de savoir si une œuvre a déjà été créée ou pas, et si elle est protégée par droit d'auteur.

Pour vous aider dans vos recherches, il vous est possible toutefois de consulter certaines bases de données spécialisées :

- www.electre.com pour les livres ;
- www.bnf.fr : la Bibliothèque nationale de France donne accès à ses collections de documents, accessibles en ligne grâce à sa bibliothèque numérique, Gallica.

Les différentes sociétés de gestion de droits d'auteur peuvent vous orienter, en fonction de leur domaine de compétence.

> Voir la rubrique "Adresses utiles".

D'une manière générale, la connaissance de votre secteur d'activités ou de votre marché reste le moyen le plus efficace de vous assurer de la nouveauté d'une création ou d'un produit, en visitant les salons professionnels ou en consultant les catalogues de produits de vos concurrents…

VÉRIFIEZ L'AUTHENTICITÉ ET L'ORIGINE DU PRODUIT, ET DEMANDEZ DES GARANTIES

Vérifiez l'authenticité des produits achetés. Soyez particulièrement vigilant s'ils sont issus d'un pays connu pour la contrefaçon. Pour cela, assurez-vous d'avoir des interlocuteurs qualifiés, qui sont par exemple membres d'un réseau de distribution agréé.

Faites-vous expliquer toute information qui vous semblerait inhabituelle.
Exemple : tarifs inférieurs aux prix du marché.

Réclamez au fournisseur des documents écrits (copie des titres de propriété, factures, etc.) et assurez-vous de leur conformité auprès de l'organisme compétent (l'INPI ou l'INAO pour les AO et les IGP…) ou du service commercial de la marque.

DEMANDEZ CONSEIL À UN SPÉCIALISTE

En cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil auprès d'un spécialiste. Faites-vous aider par un conseil en propriété industrielle ou un avocat.

> Voir la liste "Les conseils en propriété industrielle" sur www.inpi.fr.

RECHERCHEZ UN ACCORD

S'il s'avère que le procédé que vous avez inventé existe déjà ou que le produit que vous avez acheté fait l'objet d'une protection, contactez un professionnel (conseil en propriété industrielle ou avocat spécialisé) afin de négocier une licence d'exploitation avec le propriétaire du droit de propriété intellectuelle en contrepartie d'une redevance (ou *royalties*).
Un contrat devra être impérativement rédigé et signé par les deux parties.

LEXIQUE

Action en contrefaçon : action judiciaire qui peut être engagée pour faire valoir des droits de propriété intellectuelle.

Brevet : au sens de la propriété industrielle, le brevet protège une innovation technique, c'est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une nouvelle solution technique à un problème technique donné. Il n'est pas possible de protéger une simple idée par un brevet ! Seuls les moyens techniques mis en œuvre pour la concrétiser le pourront.

Cession : contrat par lequel le propriétaire d'un droit transfère à une autre personne l'ensemble ou une partie de ce droit.

Concurrence déloyale : c'est le non respect des usages honnêtes dans le commerce, qui peut être sanctionné par le versement de dommages et intérêts. Pour cela, la faute et le préjudice doivent être prouvés.

Copyright : le copyright est le système de protection des œuvres littéraires et artistiques en vigueur dans les pays anglo-saxons. Il est l'équivalent des droits d'auteur en France. Les œuvres protégées par le copyright sont souvent identifiées par le sigle ©. Alors que l'utilisation de ce sigle a une signification précise dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis notamment, son utilisation n'a aucune portée juridique en France.

Dénomination (ou raison) sociale : une même entreprise peut avoir plusieurs noms : la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne. La dénomination sociale identifie l'entreprise en tant que personne morale. Elle est l'équivalent du nom de famille pour une personne physique.

Dessin ou modèle : au sens de la propriété industrielle, l'apparence des produits se matérialise par des éléments graphiques de deux dimensions – c'est à dire des dessins – ou par des éléments graphiques de trois dimensions – c'est-à-dire des modèles. On dira alors que cette apparence relève d'une protection par "dessins et modèles".

Droit d'auteur : le droit d'auteur protège les œuvres littéraires, les créations musicales, graphiques et plastiques, mais aussi les logiciels, les créations de l'art appliqué, les créations de mode, etc. Les artistes-interprètes, les producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes, et les entreprises de communication audiovisuelle ont également des droits voisins du droit d'auteur.

Enseigne : une même entreprise peut avoir plusieurs noms. La dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne. Une enseigne est le signe visible permettant d'identifier et de localiser géographiquement un établissement. Elle est le signe apposé sur la façade de l'établissement.

Enveloppe Soleau : l'enveloppe Soleau est un moyen de preuve proposé par l'INPI. Elle permet de se constituer une preuve de création et de donner une date certaine à une idée ou un projet.

Licencié exclusif : contrat par lequel le propriétaire d'un titre (un brevet, une marque, etc.) autorise une seule autre personne (le licencié exclusif) à exploiter son titre, en contrepartie d'une somme d'argent.

Marque : au sens de la propriété industrielle, la marque est un “signe” servant à distinguer précisément vos produits ou services de ceux de vos concurrents.

Nom commercial : une même entreprise peut avoir plusieurs noms. La dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne. Le nom commercial est le nom sous lequel l’activité de votre société sera connue du public. Il est parfois le même que la dénomination sociale. Il pourra figurer sur les documents commerciaux, les cartes de visite, le papier à en-tête de la société ou les factures, en plus des mentions obligatoires (dénomination sociale, siège social, numéro SIREN, etc.).

Nom de domaine : si vous décidez de créer un site Internet, que ce soit pour vendre “en ligne” ou simplement vous faire connaître, vous, votre entreprise ou votre association, vous devez donner à ce site ce que l’on appelle un “nom de domaine”. Le nom de domaine, qui prend la forme désormais bien connue “www.nomdedomainechoisi.fr” (ou .com, .org, .net, etc.), est un moyen technique de localisation et d’accès aux pages web :

- il se distingue de la marque car ce n’est pas un titre de propriété industrielle ;
- il se distingue de la dénomination sociale ou du nom commercial car il n’identifie pas nécessairement la société ou le fonds de commerce qui lui est rattaché(e). Mais, au même titre que la marque ou le nom d’une entreprise, le nom de domaine a acquis une valeur commerciale évidente et son utilisation représente, dans certains cas, un enjeu stratégique majeur.

Piraterie : terme courant sans valeur juridique désignant la contrefaçon dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins.

Produit contrefaisant : c’est une copie, un produit de contrefaçon.

Produit contrefait : c’est l’original, le produit authentique.

Retenue douanière : procédure par laquelle les services douaniers sont autorisés, dans le cadre de leurs contrôles, à retenir momentanément les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Saisie douanière : procédure douanière visant à sanctionner l’importation, l’exportation, mais aussi la circulation et la détention d’une marchandise supposée contrefaisante, sur l’ensemble du territoire national. La douane peut procéder de sa propre initiative à la confiscation des marchandises suspectes.

Saisie contrefaçon : procédure destinée à faire la preuve de la contrefaçon par la saisie et/ou la description de produits supposés contrefaisants et des instruments ayant servi à leur fabrication.

ADRESSES UTILES

Avocats spécialisés
www.avocats-pi.org

Commission européenne
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_fr.htm

CNAC
- Ligne anti-contrefaçon : 0820 22 26 22 (0,09 €/min)
  www.contrefacon-danger.com

Annuaire des Conseils en propriété industrielle
- Accès direct depuis la page d'accueil du site www.inpi.fr

Dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes
- Chambres de commerce et d'industrie
  www.acfci.cci.fr

Douane
www.douane.gouv.fr

DGCCRF – Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
www.dgccrf.bercy.gouv.fr

DGCIS
www.industrie.gouv.fr/enjeux/pi/index_pi.html

DG Trésor – Services économiques
www.tresor.bercy.gouv.fr

Droit d'auteur
- Le ministère de la Culture et de la Communication édite des fiches d'informations sur la propriété littéraire et artistique et la liste des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur
  www.droitsdauteur.culture.gouv.fr

Experts de l'INPI à l'étranger

- **Chine – Pékin**
  Zone d'action : la grande Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao, Taïwan), Corée du Sud et Japon
  Nam Ngô Thiên – nam.ngothien@dgtresor.gouv.fr

- **Maroc – Rabat**
  Zone d'action : Afrique du Nord (Maroc, Tunisie, Algérie, Libye)
  Caroline Rolshausen
  caroline.rolshausen@dgtresor.gouv.fr

- **Émirats arabes unis – Abu Dhabi**
  Zone d'action : Moyen-Orient, pays du Golfe
  Marion Guth – marion.guth@dgtresor.gouv.fr

- **Brésil – Rio de Janeiro**
  Zone d'action : Amérique latine (Argentine, Brésil, Chili, Mexique et Uruguay)
  Christine Cabuzel – christine.cabuzel@dgtresor.gouv.fr

Indications de provenance et appellations d'origine
- Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
  www.inao.gouv.fr

Noms de domaine
- EURID, pour réserver un nom de domaine en .eu
  www.eurid.eu/fr
- Les bureaux d'enregistrement (les "*Registrars*") pour réserver un nom de domaine en .com, .net, .org…
  Liste des "*Registrars*" disponible sur :
  www.icann.org/fr/all
  www.internic.net

Obtentions végétales
- Instance nationale des obtentions végétales (INOV)
  www.geves.fr
- Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
  www.cpvo.europa.eu/main/fr

Offices étrangers
- Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)
  www.oami.europa.eu
- Office européen des brevets (OEB)
  www.epo.org/index_fr
- Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI)
  www.wipo.int/portal/index.html.fr

www.inpi.fr

contact@inpi.fr

INPI Direct :
0820 210 211
(0,09 € TTC/min)

L'INPI près de chez vous :
liste et adresses sur
www.inpi.fr ou INPI Direct

Découvrir l'INPI

- L'Institut national de la propriété industrielle au service de l'innovation
- L'INPI et la propriété industrielle en 10 questions

Des Repères, pour comprendre la propriété industrielle

- Protéger ses créations

> Lutter contre la contrefaçon

- La marque
- La marque internationale
- Le dessin ou modèle
- Le brevet
- L'enveloppe Soleau
- L'invention du salarié

Des Modes d'emploi, pour vous accompagner dans vos démarches

- Vérifier la disponibilité d'une marque
- Vérifier la disponibilité d'un nom de société
- Le formulaire Marque
- Le formulaire Brevet
- Le formulaire Dessins et Modèles
- La vie de votre marque
- La vie de votre brevet
- La vie de vos dessins et modèles

inpi INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION