

Protection du Packaging : Expertises Légales

Comment protéger au mieux le packaging d'un produit et lutter efficacement contre la contrefaçon ?

Luxe Pack, 24.10.2007 - Monaco. Présentation de Sabine Lipovetsky
"Product packaging protection in the world".

Paris, le 19 novembre 2007----

Elément clé de la stratégie marketing d'une entreprise, le packaging informe sur l'origine du produit, lui confère une identité visuelle et constitue un instrument de séduction de par l'importance croissante de l'esthétique. D'où la tentation de certains concurrents de reproduire ou d'imiter, de façon plus ou moins subtile, le packaging des produits, et en particulier celui des produits de luxe.

Le commerce des produits contrefaits représente aujourd'hui environ 10 % du commerce mondial. Face à l'augmentation croissante des actes de contrefaçon dans le monde, la protection du packaging est au cœur des préoccupations de l'entreprise.

Toute entreprise qui souhaite maintenir l'avantage concurrentiel résultant de ses actifs incorporels doit être en mesure d'appréhender les armes juridiques permettant de lutter contre la contrefaçon dans les pays où elle entend avoir une présence.

De la gestion stratégique des actifs...

La lutte contre la contrefaçon passe d'abord par la gestion et la valorisation du capital incorporel.

La protection du packaging se construit en identifiant les signes, inventions et créations de l'entreprise susceptibles de faire l'objet de droits de propriété intellectuelle.

L'entreprise peut alors penser à la gestion de ses actifs en sécurisant la propriété intellectuelle. Il conviendra de veiller à rédiger des accords de cession de droits de propriété intellectuelle adaptés à la législation applicable, tant avec les salariés qu'avec les prestataires participant à la création et l'innovation. De même, les contrats d'exploitation conclus avec les partenaires économiques devront délimiter précisément toute licence concédée afin d'éviter toute utilisation non envisagée.

Dès lors que la propriété des actifs est assurée, une stratégie de dépôts de titres nationaux, communautaires et/ou internationaux tels que marques, dessins et modèles, brevets ou droits d'auteur doit être mise en place.

Cette stratégie est étroitement liée à la nature et aux caractéristiques du packaging du produit. Un emballage ou conditionnement est revêtu de signes distinctifs tels que noms, logos, couleurs ou étiquette et emprunte une forme particulière, qu'il est habituel de vouloir protéger par des marques et dessins et modèles. Certains éléments du produit, tels qu'un bouchon ou une forme de bouteille peuvent en outre constituer des inventions brevetables.

La stratégie se construit également au regard de la protection géographique recherchée et de la législation applicable dans les différents pays concernés.

Plusieurs titres, tels que marques et dessins et modèles, peuvent utilement se combiner dans la plupart des pays dans le monde pour une protection optimale du packaging. A titre d'exemple, une forme de produit pourra faire l'objet d'une protection par une marque tridimensionnelle et par un dessin ou modèle. Dans le cas où la marque s'avèrerait difficile à obtenir à défaut d'un usage sérieux lui permettant de conquérir sa 'distinctivité', le dessin ou modèle offre souvent un premier système de protection plus accessible.

...à la défense des droits de propriété intellectuelle

Le dépôt de titres doit être accompagné de démarches actives destinées à contrôler, prévenir et faire interdire toute utilisation non autorisée des droits de propriété intellectuelle par les concurrents.

La veille relative aux dépôts de titres par les concurrents peut permettre d'empêcher, par le jeu des oppositions, l'enregistrement d'une marque, d'un dessin et modèle ou d'un brevet présentant des caractéristiques similaires à un droit préexistant.

Le concurrent peut renoncer à son titre de propriété intellectuelle ou accepter les termes d'un accord de coexistence délimitant strictement le cadre de l'utilisation du titre.

A défaut de parvenir à un accord sur l'utilisation du titre litigieux, il convient d'emprunter la voie judiciaire ou administrative, selon son efficacité dans le pays concerné, en faisant valoir la contrefaçon et/ou la concurrence déloyale.

La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur ainsi que sa responsabilité pénale dans des conditions variant selon les pays. Le titulaire des droits est fondé à demander au tribunal compétent l'interdiction des actes de contrefaçon, la condamnation du contrefacteur à des dommages et intérêts ou encore la publication de la condamnation.

Tout acte de concurrence déloyale, telle qu'une présentation d'un produit ou de ses caractéristiques de nature à tromper le consommateur, est également répréhensible et de nature à fonder une action en justice.

Des mesures provisoires (telle que des mesures en référé) destinées à empêcher qu'un acte de contrefaçon ne soit commis ou à le faire cesser existent et sont largement utilisées dans de nombreuses juridictions. Elles permettent de mettre rapidement fin à l'infraction ou d'obtenir un retrait des produits contrefaits du marché.

Les mécanismes juridiques nécessaires en vue d'une protection du packaging des produits existent dans la plupart des pays. En revanche, leur efficacité variera d'un pays à un autre.

La lutte contre la contrefaçon nécessite une approche globale et cohérente et une connaissance fine des marchés pour la mise en place d'une stratégie adaptée aux mécanismes et usages des pays concernés.

Pour plus d'informations sur ces matières, n'hésitez pas à contacter Sabine LIPOVETSKY : Associée au sein du Département Technologies / Propriété Intellectuelle / Commercial / Media : slipovetsky@kahnlaw.com

A PROPOS DU CABINET KAHN & ASSOCIÉS :

Fondé en 1988, le Cabinet KAHN & ASSOCIÉS, 10 Associés et près de 50 personnes, est devenu un acteur incontournable dans l'accompagnement, le conseil, l'assistance aux entreprises et dirigeants d'entreprises à forte croissance, pour la plupart dans les secteurs de la technologie, du Web, des télécoms, des media, de l'industrie du luxe, des sciences de la vie et des énergies renouvelables et aux investisseurs de ces secteurs.

Cabinet français indépendant à forte vocation internationale, KAHN & ASSOCIÉS s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire, permettant d'accompagner ses clients tant en France qu'à l'étranger dans la plupart de leurs besoins en droit des affaires.

Ses principaux domaines d'intervention sont les suivants : les opérations de M&A, capital investissement, bourse, droit des sociétés, droit des technologies, droit commercial, droit de la propriété intellectuelle, droit du travail, contentieux et arbitrage, droit fiscal et droit immobilier.

Ses clients sont pour partie des sociétés multinationales (et leurs filiales françaises) principalement situées aux Etats-Unis mais aussi dans d'autres pays d'Europe et en Israël et pour partie des sociétés françaises, qui peuvent être tout aussi bien des sociétés en création que des sociétés cotées.

www.kahnlaw.com

CONTACTS PRESSE :

GASPARD PUBLIC RELATIONS

Philippe GASPARD & Thomas DORON

philippe@gaspard-pr.com - 01 45 15 14 40

KAHN & ASSOCIÉS

Anne-Sophie PEYNE

01 45 01 45 01 - aspeyne@kahnlaw.com

KAHN & ASSOCIÉS:

PARIS : 51, rue Dumont d'Urville - F-75116 PARIS - France - TEL. : 01 45 01 45 01 - FAX : 01 45 01 45 00

SOPHIA ANTIPOLIS : Arche des Dolines - 7, rue Soutrane - F-06560 SOPHIA ANTIPOLIS - Tel. : 04 92 94 04 03

EMAIL : contact@kahnlaw.com